



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 88/06

Verkündet am  
27. Oktober 2008

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 304 71 777.0/44**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

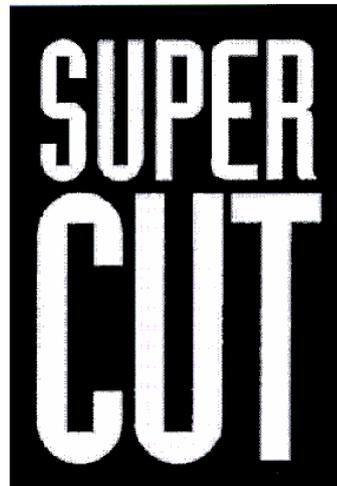
beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wort-Bild-Marke



für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 08, 21, 26 und 42 und 44

„Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; elektrische Geräte zur Haarentfernung im Wege der Elektrolyse; Kämme, Schwämme und Bürsten;

Haarnetze, Perücken und Haarteile aus echtem und künstlichem Haar; Dienstleistungen eines Friseur- und Schönheitssalons“.

Sie ist aus der früheren nationalen Anmeldung 399 30 591.2 hervorgegangen, die am 18. Juli 2000 für die Waren und Dienstleistungen „Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; elektrische Geräte zur Haarentfernung im Wege der Elektrolyse; Schwämme und Bürsten; Dienstleistungen eines Friseur- und Schönheitssalons“ eingetragen worden und aus der im Anmeldeverfahren eine Gemeinschaftsmarkenmeldung unter der Nr. 1202830 abgeleitet worden war; als gegen diese ein Widerspruchsverfahren anhängig gemacht wurde, hat die Anmelderin die Umwandlung der europäischen Anmeldung in eine weitere nationale Anmeldung beantragt, was unter der Nummer 304 71 777.0 geschehen ist.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. So werde der Verkehr unter der angemeldeten Marke lediglich einen schlagwortartigen Hinweis auf einen „Super-Haarschnitt“ verstehen, dem die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen würden. Als bloßer Sachhinweis fehle der Marke auch in ihrer grafischen Gestaltung, die sich in einer werbeüblichen inversiven Wiedergabe der beiden Markenwörter innerhalb eines schwarzen Rechtecks erschöpfe, jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob darüber hinaus auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne dahingestellt bleiben.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte und mit Schriftsatz vom 12. Januar 2006 begründete Erinnerung hat die Markenstelle durch Beschluss einer Prüferin des höheren Dienstes vom 30. März 2006 zurückgewiesen, in welchem sie die Rechtsauffassung des Erstprüfers bestätigte und ergänzte, dass mangels Eingangs einer Begründung der Anmelderin nicht erkennbar sei, inwiefern diese den Beschluss für angreifbar halte.

Daraufhin hat die Anmelderin bei der Markenstelle zum einen die Berichtigung des Beschlusses hinsichtlich der Bemerkung verlangt, dass eine Begründung der Erinnerung nicht eingereicht worden sei; dieses Begehren hat die Markenstelle mit Schreiben vom 4. Mai 2006 abgelehnt.

Zum andern hat die Anmelderin Beschwerde gegen den Beschluss eingelegt, in der sie weiterhin an ihrem Begehren der Tatbestandsberichtigung festhält und sie im Übrigen damit begründet, dass die Schutzversagung der Markenstelle auf einer zergliedernden Betrachtungsweise beruhe; sie könne keinen Bestand haben, da bei Beurteilung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzuwenden sei. Ein beschreibender Sinngesamt bezüglich der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sei nicht feststellbar, da die Übersetzung „Super-Schnitt“ nichts Konkretes über sie aussage, zumal das Wort „super“ mehrdeutig sei und allenfalls angenehme Assoziationen hervorrufe; lediglich ein Teil der Verbraucher werde es als Hinweis auf die Erstellung „superguter“ Haarschnitte verstehen. Auch das Wort „cut“ sei den hier angesprochenen Verkehrskreisen nicht hinlänglich bekannt. Schließlich sorge die keineswegs werbeübliche bildliche Gestaltung der Marke für die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. die Zurückverweisung an die Markenstelle zur Abfassung eines Berichtigungsbeschlusses
2. die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft i. S. v von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis für die von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; MarkenR 2008, 397 - SPA II). Nur wenn eine Marke diese Herkunftsfunktion erfüllen kann, ist es gerechtfertigt, sie durch die Eintragung ins Register der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen und zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, Rdn. 48 - 52 - Arsenal FC). Die Feststellungen zur Unterscheidungskraft sind dabei im Hinblick auf die konkret angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen zu treffen, wobei nach dem Verbraucherleitbild des EuGH auf die Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen abzustellen ist, der mit den Gepflogenheiten auf dem einschlägigen Wirtschaftssektor vertraut ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 ff., Rdn. 24 - SAT.2). Die erforderliche Unterscheidungskraft ist insbesondere solchen Marken abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen eine im Vordergrund stehende Sachaussage zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 ff., Rdn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2006, 850 ff., Rdn. 19 - FUSSBALL WM 2006). Insoweit ist es grundsätzlich irrelevant, ob es sich bei einer angemeldeten Wortmarke möglicherweise um eine sprachliche Neuschöpfung handelt oder ob ihre Verwendung bereits nachweisbar ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 ff., Rdn. 19 - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417, 418 f. - BerlinCard, BPatG 26 W (pat) 175/01 - Travel Point, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Das angemeldete Markenwort ist zwar lexikalisch nicht nachweisbar, besteht aber aus der sprachregelgemäßen Verbindung der Werbeanpreisung „Super“ und dem Sachbegriff „cut“, die den beteiligten Verkehrskreisen aus dem englischen Grundwortschatz als Bezeichnung für „Schnitt“ bekannt ist (man denke an den „Cutter“); diese wird auch im Frisierbereich ohne den Zusatz „hair“ verwendet, worauf die Markenstelle zu Recht hingewiesen hat. Die Anmelderin hat zudem in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass „cut“ als Schlagwort für einen Haarschnitt verwendet wird. Es wird aber auch, wie der Senat durch Vorlage von Rechercheunterlagen in der mündlichen Verhandlung unterstrichen hat, als Synonym für „Frisur“ verwendet.

Ebenso bekannt ist dem Verkehr die werbeübliche Praxis, in vergleichbaren Wortbildungen den Gegenstand einer Dienstleistung mit dem Schlagwort „super“ zu verstärken. So sind „Supermarkt, Super-Service, Superleistung“ geläufige Begriffe der Umgangssprache.

Vor diesem Hintergrund werden die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres Nachdenken als werbeüblichen Hinweis auf eine Dienstleistung oder Waren verstehen, die zu dieser Dienstleistung eingesetzt werden (können).

Das gilt zuerst für die beanspruchten „Dienstleistungen eines Friseur- und Schönheitssalons“, die auf einen hervorragenden Haarschnitt bezogen sein können. Doch auch für die dazu möglicherweise verwendeten „Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; elektrische Geräte zur Haarentfernung im Wege der Elektrolyse; Kämme, Schwämme und Bürsten“ steht die Bestimmungsangabe so im Vordergrund, dass der Verkehr in dem Markenwort keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen wird. Schließlich trifft das auch auf die übrigen Waren „Haarnetze, Perücken und Haarteile aus echtem und künstlichem Haar“ zu, die eine hervorragende Frisur ermöglichen oder fördern können.

Das Markenwort erschöpft sich somit ausschließlich in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf das fragliche Waren- und Dienstleistungsspektrum hinweist. Der Verkehr wird dies ohne weitere Überlegungen erkennen und die angemeldete Wortkombination nur in diesem Sinne und damit als beschreibenden Sachhinweis, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Markenrechts verstehen.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin lässt sich die Unterscheidungskraft auch nicht aus der grafischen Gestaltung des Gesamtzeichens herleiten. An diese Ausgestaltung sind nämlich um so höhere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwächer die Wortelemente sind (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Diesen erhöhten Anforderungen genügen die hier eingesetzten Stilmittel keineswegs. Sie bestehen aus inversiven Buchstaben innerhalb eines aufrecht gestellten Rechtecks, die im unteren Wort größer sind. Derartige Ausgestaltungen gehören gerade mit Schwarz-Weiß-Kontrast zu den einfachsten allgemein üblichen Hervorhebungsmitteln, so dass dadurch keine schutzbegründende Verfremdung der Gesamtmarke eingetreten ist. Das gilt auch für die geltend gemachte Zweizeiligkeit des Markenwortes und die Typografie mit runden und eckigen Buchstabenelementen, abgesehen davon, dass dem Verkehr diese Feinheiten gar nicht auffallen werden.

Da der angemeldeten Marke somit bereits die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kann die Frage, ob an ihrer freien Verwendung auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, dahinstehen, obwohl angesichts des klaren Aussagegehaltes der Marke zumindest für einige der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dies nahe liegt.

Soweit die Anmelderin auf die Voreintragung ihrer Marke hinweist, ist dem entgegen zu halten, dass Voreintragungen möglicherweise vergleichbarer - möglicherweise auch löschungsreifer - Marken zwar ein zu berücksichtigendes

Indiz darstellen können, für die Schutzfähigkeitsentscheidung aber keinesfalls verbindlich sind, zumal Änderungen der Rechtsprechung eine andere Entscheidung rechtfertigen können.

Aber unabhängig davon können Voreintragungen für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde keinerlei Bindungswirkung entfalten. Vielmehr hat diese Entscheidung ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung zu erfolgen, wie dies in ständiger Spruchpraxis des EuGH zum Gemeinschaftsmarkenrecht und des BGH zum Markengesetz immer wieder bestätigt worden ist (vgl. etwa EuGH GRUR 2006, 229, 231, Rdn. 46 - 49 - BioID; BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Sowohl die Markenrichtlinie wie auch das Markengesetz gehen davon aus, dass schutzunfähige Marken durchaus Eingang ins Register erlangen können, und sehen deshalb ein eigenständiges Verfahren für die Löschung solcher zu Unrecht eingetragener Marken vor. Eine Bindungswirkung einzelner Voreintragungen scheidet daher ebenso aus wie der Aspekt einer möglicherweise „gefestigten“ Entscheidungspraxis, wie sie von der Anmelderin zwar sinngemäß geltend gemacht wurde, im vorliegenden Fall jedoch nach den Feststellungen des Senats nicht gegeben ist.

Nach alledem war der angemeldeten Marke die Eintragung zu versagen, so dass es nicht darauf ankam, dass die Markenstelle in ihrem Erinnerungsbeschluss irrtümlich davon ausgegangen ist, dass die Anmelderin ihre Erinnerung nicht begründet habe.

2. Eine Zurückverweisung der Markenstelle zur Abfassung eines Berichtigungsbeschlusses ist nicht geboten. Zunächst scheidet eine Tatbestandbestandsberichtigung analog § 80 Abs. 2 MarkenG aus, weil Beschlüsse wie hier keinen gesonderten Tatbestand aufweisen und zudem im schriftlichen Verfahren ergehen, in welchem allein der urkundlich belegte Vortrag gilt, so dass einem Tatbestand insoweit keine Beweiskraft zukommt (vgl. Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 61 Rn. 13; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 80 Rn. 6).

Selbst wenn der Antrag der Anmelderin auf die Verletzung des rechtlichen Gehörs abzielte (vgl. BPatG Mitt. 2005, S. 165), wäre eine Zurückverweisung aus diesem Grunde ebenfalls nicht geboten.

Zwar stellt die offensichtliche Nichtberücksichtigung des Schriftsatzes der Anmelderin vom 12. Januar 2006 bei der Entscheidung über die Erinnerung einen Verfahrensmangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG dar. Jedoch kann der Senat im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 73 Abs. 1 MarkenG) noch nachträglich das erforderliche rechtliche Gehör gewähren (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 70 Rn. 7). Der Senat hat auf Antrag der Anmelderin eine mündliche Verhandlung anberaumt, die der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin auch wahrgenommen hat. Die Möglichkeit der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung stellt eine besonders intensive Form der Gewährung rechtlichen Gehörs dar, so dass die entsprechende Rüge damit geheilt wäre.

3. Auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr konnte keinen Erfolg haben.

Zwar kann das Bundespatentgericht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen anordnen, wenn die Entscheidung der Vorinstanz auf einem Verfahrensfehler (z. B. der Verletzung des rechtlichen Gehörs) beruht. Ein Anspruch auf Erstattung der Beschwerdegebühr besteht jedoch nicht. Eine Gebührenrückzahlung aus Billigkeitsgründen ist vielmehr nur veranlasst, wenn zwischen dem Fehlverhalten und der Beschwerdeeinlegung ein kausaler Zusammenhang der Art besteht, dass ohne den Verfahrensfehler die Einlegung der Beschwerde unnötig gewesen wäre. Soweit jedoch - wie im vorliegenden Fall - davon ausgegangen werden muss, dass auch bei richtiger Verfahrensführung inhaltlich dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen, besteht kein Grund für eine Gebührenerstattung, die lediglich als Ausnahmefall gegenüber dem

Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde anzusehen ist (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 31 f.).

Die Beschwerde war daher insgesamt zurückzuweisen.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Cl