



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 509/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 051 326.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Mai 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 6. Dezember 2010 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach vorangegangener Beanstandung mit dem angefochtenen Beschluss die Anmeldung der Wort-/Bildmarke



die für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht wird

18: Waren aus Leder und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten); Handtaschen; Badetaschen; Einkaufstaschen; Handkoffer; Reisetaschen; Kosmetikkoffer; Schultaschen und Schulranzen; Geldbeutel; Brieftaschen; Schlüsseletuis aus Leder oder Leder Imitationen; Regenschirme; Sonnenschirme

25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Socken; Strümpfe; Strumpfwaren; Gürtel für Bekleidungszwecke; Einlegesohlen

35: Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Schuh- und Textilpflegemittel, Lederwaren, Taschen, Sportartikel, Spielwaren, Parfümeriewaren, Kosmetika, Brillen und/oder Schmuck; Online-Einzelhandels- und Katalogversandhandelsdienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten, betreffend Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Schuh- und Textilpflegemittel, Lederwaren, Taschen, Sportartikel, Spielwaren, Parfüme-

riewaren, Kosmetika, Brillen und/oder Schmuck; Zusammenstellen und Ausstellen Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Schuh- und Textilpflegemittel, Lederwaren, Taschen, Sportartikel, Spielwaren, Parfümeriewaren, Kosmetika, Brillen und/oder Schmuck um dem Kunden bequemes Betrachten und Einkaufen solcher Waren zu ermöglichen; Werbung

zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angemeldete Marke setze sich aus den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffen „my“ (= mein) und „shoes“ (= Schuhe) zusammen. Das Wort „shoes“ gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und sei in seiner Bedeutung nahezu jedermann bekannt, zumal das englische Wort seiner deutschen Entsprechung klanglich ähnlich sei.

Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wie „Waren aus Leder und Lederimitationen, Handtaschen, Reisetaschen, Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Einzelhandelsdienstleistungen etc.“ sei die Bedeutung von „meine Schuhe“ nächstliegend und allgemein verständlich. Bei der Zusammensetzung „my shoes“ würden die angesprochenen Verbraucher denken, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit individuellen Schuhen stünden, welche speziell auf die Bedürfnisse und Erwartungen des Betrachters ausgerichtet und zugeschnitten seien und mit den anderen Waren und Dienstleistungen korrelierten.

Das vorangestellte „my“ wirke nicht schutzbegründend. Eine derartige Individualisierung sei in der Werbung üblich und weit verbreitet.

Die zusätzliche Wortfolge „Hier geht mehr!“ könne u. a. im Sinn von „An dieser Stelle erreichen Sie eine Menge!“, „Hier schaffen, bekommen Sie mehr!“ verstanden werden.

Zwar werde durch das Nichtbenennen des möglichen Zugewinns ein Interpretationsspielraum eröffnet. Der beschreibende Aussagegehalt im Sinn eines allge-

meinen Zugewinnversprechens bleibe dabei aber unverändert erhalten. Das angemeldete Zeichen bringe damit zum Ausdruck, dass mit der Inanspruchnahme der von der Anmelderin angebotenen Waren und Dienstleistungen mehr Nutzen für den Kunden verbunden sei.

Dem allgemein gehaltenen Slogan komme die Funktion eines Werbeversprechens zu, das die Verbraucher nur als solches und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassten.

Bei den graphischen Elementen handle es sich nicht um eigenständige Bildbestandteile, die als ausreichend bildhafte Verfremdung von der Sachangabe wegführten.

Gegen diesen ihr am 10. Dezember 2010 zugestellten Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer am 9. Januar 2011 eingelegten Beschwerde, mit der sie begehrt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie hält die angemeldete Marke aufgrund der konkreten Kombination der verschiedenen Elemente für schutzfähig.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.

1) Der Schutzgewährung für die konkret beanspruchte Marke in ihrer Gesamtheit steht weder § 8 Abs. 2 Nr. 1 noch Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer.

Zwar enthält die Wortfolge „MY SHOES“, die aufgrund ihrer dem Grundwortschatz des Englischen entstammenden Bestandteile vielen als „meine Schuhe“ unmittelbar verständlich ist, jedenfalls im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aus Leder und Schuhwaren sowie den darauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen eine sachbezogene Angabe, nämlich den Hinweis auf Schuhe, die zum angesprochenen Verbraucher passen sollen. Derartige Aussagen mit Personalpronomen sind übliche anpreisende Angaben (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. Juli 2002, Az: 30 W (pat) 138/01 – myMusicScore).

Inwieweit dies für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen gilt, kann dahinstehen, da selbst im Zusammenhang mit Schuhwaren bzw. deren Vertrieb Unterscheidungskraft besteht.

Zu betrachten ist die Marke nämlich in ihrer Gesamtheit. Unter Berücksichtigung sämtlicher konkreter Merkmale der beanspruchten Marke ist ihr nach Auffassung des Senats nicht jegliches Mindestmaß an Unterscheidungskraft abzusprechen. Die konkrete Anordnung mit dem schräg eingefügten und „aus dem Rahmen fallenden“ S, das die unterschiedliche Höhe der Schriftzüge MY und SHOES sowie deren unterschiedliche helle Schrift noch betont, wirkt in Verbindung mit dem Slogan „Hier geht mehr!“ hinreichend eigentümlich, um als betriebliches Unterscheidungsmittel zu wirken.

An die Graphik sind vorliegend keine besonders hohen Anforderungen zu stellen, da die zu überwindende Kennzeichnungsschwäche aller Wortbestandteile selbst im Zusammenhang mit Schuhen nicht so ausgeprägt ist (vgl. BPatG GRUR 1996, 410 - Color Collection); dies liegt vor allem an „Hier geht mehr!“.

Grundsätzlich sind keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans gegenüber anderen Wortmarken zu stellen (vgl. BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier, Radio wie wir; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns). Die Eignung als Werbeslogan schließt eine Identifizierungsfunktion nicht von vornherein aus. Des-

halb ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob er eine gewisse Unterscheidungskraft aufweist. Während bei Werbeslogans, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten, von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen ist, können Kürze, Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage Indizien für hinreichende Unterscheidungskraft bieten.

Der Slogan „Hier geht mehr!“ enthält im Kontext mit Schuhen wegen des Verbs „geht“ ein Wortspiel. Das ist zwar keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft, aber gleichwohl geeignet, dem Slogan Unterscheidungskraft zu verleihen (EuGH GRUR 2010, 228 - Vorsprung durch Technik), zumal die Wortfolge vom Publikum einen gewissen Interpretationsaufwand verlangt.

Dies betrifft gerade den Waren- und Dienstleistungsbereich, wo „my shoes“ besonders kennzeichnungsschwach ist, und gleicht dies daher aus.

„Hier geht mehr!“ lässt keinen eindeutigen Sinngehalt erkennen, sondern soll als kurze, prägnante und witzige Aussage in offenbar beabsichtigter Mehrdeutigkeit verschiedene Assoziationen hervorrufen (BPatG GRUR 2001, 511 - Energie mit Esprit; BPatG, Beschluss vom 3. März 2010, Az: 26 W (pat) 71/09, BeckRS 2010, 10223 - Energie mit Idee).

Damit werden die angesprochenen Verbraucherkreise das angemeldete Zeichen für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als so hinreichend phantasievoll ansehen, dass es als unternehmenskennzeichnendes Unterscheidungsmerkmal dienen kann.

b) Die konkrete Gestaltung fällt auch nicht unter § 8 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da sie nicht rein beschreibend ist.

2) Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG besteht keine Veranlassung, zumal die Abweichungen der streitgegenständlichen Marke von der, die dem Beschluss des Senats vom 24. Oktober 2006, Az: 27 W (pat) 54/06, BeckRS 2007, 07545, zu „my shoes“, zu Grunde lag, erheblich sind.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr