



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 558/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 025 372.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Dezember 2019 durch die Richterin Werner und die Richter Schwarz und Paetzold

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 24. April 2017 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Deutschen Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 25, hat nach Beanstandung mit Bescheid vom 23. November 2017 mit Beschluss vom 24. April 2017 die Eintragung des am 27. August 2016 angemeldeten farbigen (blau, weiß, rot) Wort- / Bildzeichens



für die nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 18. September 2019 im Beschwerdeverfahren noch weiter beanspruchten, verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der

Klasse 18: Geldbörsen, Brieftaschen, Regenschirme, Gepäckanhänger;

Klasse 35: Werbung, Betriebs- und Geschäftsführung, Geschäftsführung für Läden, Unternehmensverwaltung; Produktvorführungen und -präsentationen; Versand und Verteilung von Werbematerialien, Marketing und verkaufsfördernden Materialien; Verwaltung eines Rabattprogramms, durch das Teilnehmer durch die

Verwendung einer Rabatt-Mitgliedskarte Rabatt auf Waren und Dienstleistungen erhalten können;

Klasse 42: Gestaltung und Aktualisierung von Homepages und Websites;

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als freihaltebedürftige Angabe zurückgewiesen.

Zur Begründung der Zurückweisung der noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist ausgeführt, das angemeldete Wort / Bildzeichen sei nicht geeignet, die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Darüber hinaus bestehe das Zeichen ausschließlich aus einer Angabe, die zur Bezeichnung der Art und Beschaffenheit der beanspruchten Waren dienen könne. Mit dem Verständnis „Schuhe für dich“ verbinde es bestimmte Waren lediglich mit einem Zielgruppenhinweis. Es stelle daher lediglich eine freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Das angemeldete Wort / Bildzeichen „SHOE 4 YOU“ bestehe aus einer Kombination allgemeinverständlicher Begriffe. Die Bezeichnungen „SHOE“ (engl. Schuh) und „YOU“ (engl. Du, Sie, ihr, dich dir, euch) gehörten dabei zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Die Zahl „4“ sei als Synonym für das englische Wort „for“ (für) aufgrund der überaus häufigen Verwendung vor allem in der Werbung allgemein bekannt und gebräuchlich. Sie stelle nur eine andere, insoweit modernisierte und werbewirksame Schreibweise des englischsprachigen Wortes „for“ dar; wie das Bundespatentgericht bereits im Jahr 1995 festgestellt habe (Beschluss vom 6. März 1995 – 30 W (pat) 234/934 – 4 YOU). Die angemeldete Wort / Zahlkombination „SHOE 4 YOU“ in der Bedeutung „Schuh(e) für dich“ oder „(der) Schuh für Sie“ sei eine werbeübliche und auch ohne weiteres verständliche Sachaussage, bei

der ein schutzfähiger Phantasiegehalt nicht zu erkennen sei. Die Kombination der englischen Wörter „SHOE“ (Schuhe und alles was damit in unmittelbaren Zusammenhang stehe) „für dich bzw. euch“ sei eine beschreibende Angabe, für die auch ein Freihaltungsbedürfnis gegeben sei.

Die Kombination dieser Wörter sei dem gesamten Publikum ohne weiteres verständlich. Sie weise lediglich auf das angebotene Sortiment hin, also auf Schuhwaren nebst üblichem Zubehör dar. Dabei entspreche es mittlerweile gängiger Praxis, dass neben Schuhen passend im Set auch Schirme, Gepäckanhänger, Geldbörsen und sonstige Accessoires angeboten und verkauft würden. Hierbei würden im gleichen Design aufeinander abgestimmt ein komplettes Outfit (vom Schuh über Kleiderwaren zu Schirmen und Taschen) angeboten. Dabei bleibe der verständliche Sortimentshinweis auch bei den angemeldeten Dienstleistungen, wie „Werbung, Geschäftsführung, Produktvorführung, Marketing“ usw. nebst Internetauftritt als zugehörige Annexdienstleistungen im Vordergrund bestehen.

Das angesprochene Publikum werde die angemeldete Bezeichnung „SHOE 4 YOU“ als durchaus übliche Wort / Zahlkombination in ihrer Gesamtheit als einen Hinweis hinsichtlich des Sortiments der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sehen und nicht als unterscheidungskräftigen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen auffassen. Es handle sich auch nicht um eine vom üblichen Sprachgebrauch abweichende und in ihrer Wortbildung oder Wortstruktur ungewöhnliche Gesamtbezeichnung, sodass kein Anlass bestehe, darin einen individualisierenden betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen.

Dabei spiele es keine Rolle, ob diese Aussage bereits schon einmal im europäischen Raum monopolisiert sei. Auch eventuelle größere Marktanteile oder Umsätze und auch die Größe des Filialnetzes seien hierbei ohne Belang. Entscheidend sei, wie der durchschnittlich verständige inländische Verbraucher das Zeichen auffasse. So könne ein als Marke eingesetzter Begriff auch bewusst weit gefasst sein, um ein möglichst breites Feld abzudecken. Eine gewisse Unschärfe des angemeldeten

Markenbegriffs führe noch nicht zu seiner Schutzfähigkeit. Ein potentieller Käufer werde mühelos den Hinweis „SHOE 4 YOU“ in Bezug auf das Sortiment der darunter angebotenen Waren verstehen. Diese Beurteilung als Sortiments und Verwendungsangabe treffe auf sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu, da einer Marke für Waren und Dienstleistungen auch wegen des thematischen Bezugs, indem sie nur deren möglichen Inhalt oder Zweck beschreibe, die Unterscheidungskraft fehlen könne.

Auch die grafische Ausführung könne die Schutzfähigkeit hier nicht begründen. Die bildliche Gestaltung der angemeldeten Bezeichnung  erschöpfe sich in der weißen Schrift des Textes auf einem blauen Hintergrundrechteck, in der Art eines Schildes, in der mittig die Zahl „4“ in einem roten Kreis stehe. Diese Gestaltung weise keinerlei gestalterische Besonderheiten auf und sei, wie bereits im Amtsbescheid erläutert, werbeüblich. Um das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu überwinden, müsse die graphische Gestaltung einen solchen phantasievollen Überschuss besitzen, dass sie von der inhaltsbeschreibenden Aussage des Markentextes wegführe. Das erreiche die graphische Ausgestaltung im vorliegenden Fall gerade nicht. Diese sei nicht hinreichend eigenwillig und prägnant, sodass sie geeignet sei, die angemeldeten Waren und Dienstleistungen hinsichtlich Ihrer Herkunft aus einem Unternehmen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die bildliche Gestaltung des angemeldeten Wort / Bildzeichens entspreche den üblichen werbegrafischen Hervorhebungsmitteln; die als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen nicht ausreichen.

Den in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen ohne weiteres verständlichen als Inhaltsbezeichnung über das angebotene Sortiment und als Bestimmungsangabe verständlichen beschreibenden Gehalt des angemeldeten Zeichens werde das angesprochene Publikum auch in der konkreten grafischen Darstellung ohne besondere Überlegungen und ohne weitere gedankliche Zwischenschritte erfassen und daher nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen. Die grafische Ausgestaltung ändere daran nichts.

Zudem sei das Publikum daran gewöhnt, in der Werbung ständig mit neuen Wortkombinationen konfrontiert zu werden, die ihm in einprägsamer Weise sachbezogene Informationen übermitteln sollen. Dies gelte dabei auch für einfache grafische Darstellungen oder Ausschmückungen. Derartige Angaben über die Art, Inhalt oder die Zielgruppe der Waren sei im Interesse der Mitbewerber von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, denn auch anderen Mitbewerbern müsse es unbenommen bleiben, ihrerseits ihre Produkte in dieser oder ähnlicher Form zu bezeichnen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Auch vergleichbare Voreintragungen änderten hieran nichts. Dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer deutscher Marken oder auch Unionsmarke keinerlei verbindliche Bedeutung im Inland für die Prüfung nachträglich angemeldeter Marken entfaltet, sei in Rechtsprechung und Literatur nahezu unumstritten. Den aufgeführten Voreintragungen, die teilweise als Wort / Bildzeichen wegen der besonderen Grafik markenrechtlichen Schutz erlangt hätten, stünden jedoch auch zahlreiche Wortmarken gegenüber, die vergleichbar aufgebaut seien wie die hier vorliegende und auch eine inhaltliche Nähe aufwiesen, die aber ebenfalls als nicht schutzfähig beurteilt worden seien.

Gegen diesen Beschluss vom 24. April 2017, der ihren Verfahrensbevollmächtigten am 27. April 2017 zugestellt worden ist, wendet sich die Beschwerdeführerin unter Zahlung der Beschwerdegebühr mit ihrer Beschwerde vom 19. Mai 2017, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag.

Dazu führt sie aus, für die nach Einschränkung noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei das Amt an Rechtsprechung und Eintragungspraxis gebunden, weil es sich exakt um eine bereits eingetragene IR-Marke handle, in deren Schutzbereich die jetzige Anmeldung falle. Zur Anmeldung des verfahrensgegenständlichen Zeichens sei es gekommen, weil die Anmelderin das Deutschlandgeschäft der Inhaberin der IR-Marke übernommen und dabei ausdrücklich das Recht erhalten habe, eine nationale Markenmeldung selbst vorzunehmen.

Selbst wenn nicht von einer Bindungswirkung des Amtes an die Rechtsprechung bzw. Eintragungspraxis ausgegangen werden sollte, so könne bei der Beurteilung des angemeldeten Zeichens nicht unbeachtet bleiben, dass bereits durch die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts mit der Erstreckung des Schutzbereichs auf den Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland eine fast 20-jährige Monopolisierung eingetreten sei, die diese Bezeichnung für die Nutzung durch die Allgemeinheit entziehe.

Es gehe deshalb nicht darum, dass sich die Beschwerdeführerin auf „Gleichheit im Unrecht“ berufe, weil für andere in der Vergangenheit ähnliche Marken eingetragen worden seien, sondern es vielmehr darauf abzustellen, dass das angemeldete Zeichen sich innerhalb des exakten Schutzbereichs einer prioritätsälteren Marke befinde. Insoweit bestehe für dieses Zeichen kein Freihaltebedürfnis, weil die Möglichkeit der Zeichennutzung durch den Schutzbereich der prioritätsälteren Marken bereits auf null reduziert sei.

Das gilt umso mehr, weil der Schutzbereich noch durch die weiteren Marken-

anmeldungen bzw. -eintragungen, etwa der IR-Marke: 649166 , der IR-Marke 648217 „SHOE „4“ YOU“, der Unionsmarke 000107326 „SHOE4YOU“, und der Unionsmarke 004337424 „shoe 4 you“ und der im Besitz der Beschwerdeführerin befindlichen deutschen Marke 395032636 „SHOE4YOU“ und der deutschen Wort-/Bildmarke 2076749 (Shoe „4“ You – (Schuhabbild) 4 U) begrenzt sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses mit Schriftsatz vom 18. September 2019 wörtlich,

den Beschluss aufzuheben und die angemeldete Marke vollständig im Register einzutragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2017, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses in der Sache Erfolg (§ 66 MarkenG).

Bei dieser Entscheidung ist der Senat allerdings nicht, wie die Beschwerdeführerin meint, durch die von ihr angeführten Voreintragungen gebunden. Diese entfalten in rechtlicher Hinsicht keine Bindungswirkung. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist (vgl. EuGH, Beschluss vom 15. Februar 2008 – C-243/07 P, MarkenR 2008, 163 Rn. 39 – Terranus; BPatG, Beschluss vom 26. Januar 2010 – 24 W (pat) 142/05, GRUR 2010, 425 – Volksflat). Im Übrigen geben selbst identische Voreintragungen keinen Anspruch auf eine Eintragung (BGH, Beschluss vom 17. August 2011 – I ZB 70/10, GRUR 2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m.w.N.).

Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts kann dem angemeldeten Zeichen **SHOE 4 YOU** für die nach Einschränkung mit Schriftsatz vom 18. September 2019 im Beschwerdeverfahren noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen indes weder das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen noch ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festgestellt werden.

1.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

a)

Unterscheidungskraft nach dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u.a. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08, GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2017 – I ZB 97/16, GRUR 2018, 301 Rn. 1– - Pippi-Langstrumpf- Marke; BGH, Beschluss vom 31. Mai 2016 – I ZB 39/15, GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 – I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; BGH, Beschluss vom 22. November 2012 – I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 –Kaleido; BGH, Beschluss vom 4. April 2012 – I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; jeweils m.w.N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 – C-304/06 P, GRUR 2008, 608 Rn. 66 – EUROHYPO; EuGH, Urteil vom 15. September 2005 – C-37/03 P, GRUR 2006, 229 Rn. 27 – Bio-ID; BGH, Beschluss vom 6. November 2013 – I ZB 59/12, GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook; BGH a.a.O. Rn. 9 – OUI, jeweils m.w.N.).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen (vgl. BGH a.a.O. Rn. 11 – Pippi-Lang-strumpf-Marke; BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 – I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister; BGH a.a.O. Rn. 10 – HOT;

BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 – I ZB 81/13, GRUR 2015, 173 Rn. 15 - for you; jeweils m.w.N.). Es kann deshalb auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage nicht von vornherein die Eignung als Herkunftshinweis abgesprochen werden (s.a. BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 – I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Rn. 12 – My World).

Weil die Angesprochenen eine Marke so wahrnehmen, wie sie ihnen entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen, kann ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird, die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht tragen (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 –Link economy; BGH a.a.O. Rn. 10 – Starsat; BGH a.a.O. Rn. 24 – smartbook; BGH a.a.O. Rn. 50 – Gute Laune Drops; BGH a.a.O. Rn. 18 – OUI).

Wenn einem Wortzeichen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet noch ein enger beschreibender Bezug festgestellt werden kann und es sich auch nicht um gebräuchliche Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die von den Angesprochenen stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, Beschluss vom 10. Juli 2014 – I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; BGH a.a.O. Rn. 12 – OUI; BGH a.a.O. Rn. 13 – Kaleido; BGH a.a.O. Rn. 9 – Starsat).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH, Urteil vom 12. Juli 2012 – C-311/11, GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; EuGH a.a.O. Rn. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 – C-64/02 P, GRUR 2004, 1027 Rn. 33 und 34 – Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH a.a.O. Rn. 14

– Gute Laune Drops; BGH a.a.O. Rn. 14 – smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 – I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 – I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 – I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 – Die Vision). Mangelnde Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge regelmäßig lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art anzunehmen. Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge können einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 – I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy).

b)

Den sich daraus ergebenden markenrechtlich gebotenen Anforderungen an die Unterscheidungskraft wird die angemeldete Bezeichnung  auch im Kontext der noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen gerecht. Das Wort- / Bildzeichen weist für die verbliebenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 35 und 42 keine für das inländische Publikum auf der Hand liegende Beschreibung seines Inhalts auf.

Maßgeblich ist die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. Auftraggebers entsprechender Werbe- und Marketingdienstleistungen, weil die Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen hier noch beansprucht wird, zum einen für das allgemeine Publikum bestimmt sind und zudem von jedem Dritten beauftragt und in Anspruch genommen werden können.

Die Bezeichnung **SHOE 4 YOU** ist in ihren Wortbestandteilen durchaus in sprachüblicher Weise aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden und geläufigen Wörtern „SHOE“ (mit der deutschen Übersetzung „Schuh“) und „YOU“ (mit der deutschen Übersetzung „Du, Sie, ihr, dich dir, euch“) sowie der Zahl „4“ aufgrund ihrer englischen Aussprache („four“) als bekanntes Synonym für das englische Wort „for“ (mit der deutschen Übersetzung „für“) gebildet. Ein Sinngehalt für die noch beanspruchten Waren (Geldbörsen, Brieftaschen, Regenschirme, Gepäckanhänger) und Dienstleistungen (Werbung, Betriebs- und Geschäftsführung, Geschäftsführung für Läden, Unternehmensverwaltung; Produktvorführungen und -präsentationen; Versand und Verteilung von Werbe-, Marketing und verkaufsfördernden Materialien; Verwaltung eines Rabattprogramms, durch das Teilnehmer durch die Verwendung einer Rabatt-Mitgliedskarte Rabatt auf Waren und Dienstleistungen erhalten können, und Gestaltung und Aktualisierung von Homepages und Websites) erschließt sich hieraus allerdings nicht.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt kann zwar in der Einschätzung gefolgt werden, dass der Wortbestandteil der angemeldete Wort- / Zahlkombination „SHOE 4 YOU“ in der Bedeutung „Schuh(e) für dich“ oder „(der) Schuh für Sie“ für bestimmte Waren (also z.B. Schuhe jeder Art) keine hinreichende markenrechtliche Unterscheidungskraft besitzen dürfte, weil es sich dabei um eine allgemeinverständliche, rein sachbezogene Aussage handeln kann, mit der Schuhe in werbeüblicher Weise dem potentiellen Käufer als kaufwürdig angepriesen werden können. Hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen „Geldbörsen, Brieftaschen, Regenschirme, Gepäckanhänger“ ist jedoch ein Bezug zu „Schuhen“ nicht ersichtlich. Sie dürften nicht notwendigerweise dieselben Herstellungs-, Vertriebs- oder Verkaufswege haben. Entgegen der Annahme des Deutschen Patent- und Markenamts ist auch nicht erkennbar, dass „Geldbörsen, Brieftaschen, Regenschirme, Gepäckanhänger“ als Accessoires zu Schuhen oder mit ihnen als Gesamtkombinationen angeboten werden. Vielmehr sind „Geldbörsen, Brieftaschen und Gepäckanhänger“ vornehmlich Accessoires zu Taschen, Koffern oder Reisegepäck. Sie werden daher auch gemein-

sam mit diesen in Geschäften oder Kaufhausabteilungen für Reisegepäck angeboten. So verhält es sich auch mit Regenschirmen, die eher gemeinsam mit Regenbekleidung oder Reisegepäck angeboten werden. Auch wenn Schuhe sowie Geldbörsen, Brieftaschen und Gepäckanhänger aus dem gleichen Material (Leder oder Stoff) gefertigt sein können, werden sie nicht von den gleichen Herstellern gefertigt und angeboten. Vielmehr werden Geldbörsen, Brieftaschen und Gepäckanhänger gerade auch von Herstellern von Taschen, Koffern oder Reisegepäck angefertigt und vertrieben.

Sofern die Bezeichnung **SHOE 4 YOU** im Zusammenhang mit den beanspruchten Werbedienstleistungen, also für „Werbung, Betriebs- und Geschäftsführung, Geschäftsführung für Läden, Unternehmensverwaltung; Produktvorführungen und -präsentationen; Versand und Verteilung von Werbe-, Marketing und verkaufsfördernden Materialien; Verwaltung eines Rabattprogramms, durch das Teilnehmer durch die Verwendung einer Rabatt-Mitgliedskarte Rabatt auf Waren und Dienstleistungen erhalten können“, und die „Gestaltung und Aktualisierung von Homepages und Websites“ verwendet wird, besteht kein Anhaltspunkt, dass das maßgebliche Publikum (Durchschnittsverbraucher bzw. potentielle Auftraggeber) den Wortbestandteil der Bezeichnung allein als Hinweis auf den Inhalt oder die Bestimmung der Leistungen oder ihren Erbringungsort verstehen könnte. Werbeagenturen erstellen Werbe- und Vermarktungskonzepte für Dritte und deren Produkte. Ein Unternehmen, das demensprechende Werbe- bzw. Internetdienstleistungen anbietet, will sich mit einer Marke nicht auf ein bestimmtes Produkt beschränken. Auch wenn Werbedienstleister sich ggf. thematisch ausrichten bzw. spezialisieren, z.B. auf Werbung für die Auto-, Kosmetik- oder Lebensmittelbranche, beschränken sie sich dabei jedoch nicht auf ein einzelnes Produkt. Daher ist es fernliegend anzunehmen, eine Werbeagentur, die ein Bezeichnung „Schuhe für Dich“ führt, würde nur Werbedienstleistungen für das eine Produkt, nämlich Schuhe, erbringen. Zwischen „Schuhen“ und „Werbung, Betriebs- und Geschäftsführung, Geschäftsführung für Läden, Unternehmensverwaltung; Produktvorführungen und -präsentationen; Versand und Verteilung von Werbe-, Marketing und verkaufsfördernden Materialien; Verwaltung

eines Rabattprogramms, durch das Teilnehmer durch die Verwendung einer Rabatt-Mitgliedskarte Rabatt auf Waren und Dienstleistungen erhalten können“ sowie Dienstleistungen zur „Gestaltung und Aktualisierung von Homepages und Websites“ besteht keine Verbindung. Das Publikum hat deshalb keinen Anlass, die angemeldete Bezeichnung für diese Dienstleistungen nicht als Unterscheidungsmittel aufzufassen. Eher lässt sich das Zeichen in diesem Zusammenhang als Hinweis darauf verstehen, dass die dadurch bezeichneten Dienstleistungen u.U. ein passgenaues Angebot enthalten; dies ist allenfalls indirekt beschreibend, im übertragene Sinn zu verstehen und in der konkreten Form damit vielmehr phantasievoll.

Die inhaltlichen Zuschreibungen, die das Publikum nach Auffassung des Deutsche Patent- und Markenamt von Schuhen auf unter deren Bezeichnung angebotene Werbe- und Websitedienstleistungen übertragen könnte, begründen allenfalls einen entfernten beschreibenden Anklang der angegriffenen Marke bzw. eine Anpreisung durch deren Begriffsinhalt. Insofern wäre es aber lediglich ein sprechendes Zeichen, das nicht nur einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Dienstleistung geben könnte. Der Eintragung eines solchen Zeichens steht aber nicht das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft entgegen (BGH, Beschluss vom 18. März 1999 – I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 – House of Blues). Vielmehr steht es den Fällen gleich, in denen nicht beschreibende Zeichen als Werbemittel etwa in Form von Werbeslogans, Qualitätshinweisen oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, auf die sich die Marke bezieht. Wenn das angesprochene Publikum das Zeichen (auch) als Herkunftshinweis für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrnimmt, kann die Unterscheidungskraft nicht deshalb verneint werden, weil es gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbemittel aufgefasst wird (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08, GRUR 2010, 228 Tz. 45 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2017 – I ZB 97/16, GRUR 2018, 301 Rn. 18 – Pippi Langstrumpf; BGH, Beschluss vom 31. März 2010 – I ZB 62/09, BGHZ 185, 152 Rn. 15 – Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Fehlt der Wortfolge „Shoe 4 you“ für die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen aber eine thematische Beschränkung und deshalb ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt, kann für die Bezeichnung insofern nicht jegliche Unterscheidungskraft verneint werden.

c)

Jedenfalls in ihrer Gesamtheit, insbesondere unter Berücksichtigung sämtlicher konkreter Merkmale in farbiger Gestaltung, ist dem beanspruchten Wort- / Bildzeichen  nach Auffassung des Senats nicht jegliches Mindestmaß an Unterscheidungskraft für die nach Einschränkung noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzusprechen.

Selbst wenn die Wortelemente als solches nicht unterscheidungskräftig sein sollten, so können bildliche oder grafische Ausgestaltungen des Gesamtzeichens bzw. weitere separate Bildelemente die Schutzunfähigkeit überwinden, wenn die bildliche Ausgestaltung aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale zu einem Gesamteindruck des kombinierten Wort- / Bildzeichens führt, in dem die angesprochenen Kreise einen Herkunftshinweis erblicken (vgl. u.a. EuGH, Urteil vom 15. September 2005 – C-37/03 P, GRUR 2006, 229 – Bio-ID; BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 – I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE, jeweils m.w.N.). Um in dieser Weise schutzbegründend wirken zu können, müssen die betreffenden Bildbestandteile ein hinreichendes Gewicht innerhalb des Gesamtzeichens aufweisen, da sie andernfalls nicht zu einer Wahrnehmung des Kombinationszeichens durch die Angesprochenen als Unterscheidungszeichen führen. An einem eigenständig schutzbegründenden „bildlichen Überschuss“ fehlt es dann, wenn die grafischen Elemente hinter dem schutzunfähigen Wortbestandteil dergestalt zurücktreten, dass ausschließlich letzterer das Gesamtzeichen prägt (vgl. u.a. BGH, a.a.O., Rn. 28 – VISAGE). An den erforderlichen „Überschuss“ sind im Rahmen der Prüfung des Gesamtzeichens umso strengere Anforderungen zu stellen, je deutlicher der schutzunfähige, beschreibende Charakter des Wortbestandteils selbst hervortritt (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 2. April 2009 – I ZB 94/06 –, GRUR 2009, 954 Rn.

17 – Kinder III). Einer nicht unterscheidungskräftige Wortelemente enthaltenden Bildmarke kommt demnach als Gesamtheit nur dann Unterscheidungskraft zu, wenn die graphischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen, in denen die Angesprochenen einen Herkunftshinweis sehen (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 21. Juni 1990 – I ZB 11/89 –, GRUR 1991, 136, 137 – New Man).

Die konkrete Gestaltung mit der konkreten Farbgebung des angemeldeten Zeichens  ist hier noch hinreichend eigentümlich, um sich dem Publikum als betriebliches Unterscheidungsmittel einzuprägen. Das Zeichen ist ein schildförmiges Rechteck mit blauem Hinter- bzw. Untergrund, auf dem in weißer Blockschrift die Wörter „Shoe“ und „You“ abgebildet sind, getrennt durch eine in weiß gehaltene Ziffer „4“ auf einem roten Punkt. Mit dem einfarbig blauen Hintergrund und farblich und typographisch unterschiedlich gestalteten Wörtern und der Ziffer wirkt das angemeldete Zeichen in seinem Gesamteindruck trotz seiner für sich genommen eher schlichten Gestaltungsmittel derart prägnant, dass ihm hierdurch ein hoher Wiedererkennungseffekt verliehen wird. Damit geht die Gestaltung über bloßes Dekor oder Ausschmückungen hinaus. Dem Wort- / Bildzeichen fehlt damit jedenfalls in genau der graphischen und farblichen Merkmalskombination, in der es beansprucht wird, nicht jegliches Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

2.

Das angemeldete Wort- / Bildzeichen ist damit auch nicht freihaltungsbedürftig im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. BGH, Beschluss vom 6. November 2013 – I ZB 59/12, GRUR 2014, 565 Rn. 28 – smartbook, m.w.N.).

Dass dies für die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht der Fall ist, wurde bereits oben festgestellt.

Auch ein künftiges Freihaltebedürfnis ist nicht erkennbar. Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedarf es insoweit der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise, anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitätsbezogen zu erwarten ist (vgl. EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 – Rs C-108/97 und 109/97, GRUR 1999, 723 Rn. 31 u. 37 – Chiemsee; EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 – C-363/99, GRUR 2004, 674 Rn. 56 – Postkantoor; EuGH, Beschluss vom 9. Dezember 2009 – C-494/08, GRUR 2010, 534 Rn. 53 – PRANAHAUS; BGH, Beschluss vom 9. November 2016 – I ZB 43/15, GRUR 2017, 186 Rn. 43 – Stadtwerke Bremen; BGH, Beschluss vom 19. Dezember 2002 – I ZB 21/00, GRUR 2003, 343, 344 – Buchstabe „Z“).

Belege für eine beschreibende Verwendung der Wortfolge „Shoe 4 you“ durch Dritte hat das Deutsche Patent- und Markenamt für die noch beanspruchten Waren (Geldbörsen, Brieftaschen, Regenschirme, Gepäckanhänger) und Werbe- und Website-dienstleistungen nicht ermittelt. Zudem ist auch die konkrete Gestaltung nicht Freihaltungsbedürftig.

Aus diesen Gründen war der zurückweisende Beschluss Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 24. April 2017 für die in der Beschwerde noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufzuheben.

3.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Werner

Schwarz

Paetzold

Pr