



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 20/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
13. Oktober 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 72 754**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des DPMA vom 23. Oktober 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch auch für die Waren der Klasse 25 zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EU 874 748 wird die Löschung der angegriffenen Marke (301 72 754) für sämtliche Waren der Klasse 25 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Waren der Klassen 14, 18, 3 und

25: Bekleidungsstücke für Damen, Herren, Kinder, einschließlich zugehörige Accessoires aus Textil, nämlich Tücher und Schals, Schuhwaren

eingetragene Wort/Bildmarke 301 72 754

siehe Abb. 1 am Ende

ist aus der für die Waren

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke EU 874 784

siehe Abb. 2 am Ende

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr mit der Begründung verneint, beide Marken bestünden nur aus der Kombination von beschreibenden Markenteilen, die Widerspruchsmarke sei in ihrer Gesamtaussage („für dich und mich“) daher äußert schwach, eine Verwechslungsgefahr scheidet aus Rechtsgründen aus.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss, beschränkt auf die Waren der Klasse 25, Beschwerde mit der Begründung eingelegt, es liege zumindest eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht vor, denn der Markenabstand beschränke sich auf die bloße Vertauschung der Wort-Reihenfolge.

Die Markeninhaberin weist darauf hin, dass gerade diese Verschiedenheit in der Wortfolge bedeutsam sei, denn die Widerspruchsmarke („ich und du“) werde als unhöflich empfunden. Zudem sei ihr Schutzzumfang wegen der Verwendung von werbeüblichen Bestandteilen nur eingeschränkt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 165 Abs 4 MarkenG) und hat in der Sache Erfolg, denn zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, erfordert – unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls - eine Gewichtung der Faktoren Waren/ Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, Markenidentität oder -ähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke in dem Sinn, dass der höhere Grad einer der Faktoren durch den niederen Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr zB BGH MarkenR 2004, 253 – d-c-fix/CD-FIX). Können sich wie hier die Marken auf identischen Waren begegnen, so kann die Verwechslungsgefahr nur dann verneint werden, wenn die Marken einen deutlichen Abstand zueinander einhalten oder aber wenn der Rechtsanspruch der älteren Marke auf Innehaltung eines deutlichen Markenabstandes wegen ihrer Kennzeichnungsschwäche reduziert ist. Beides liegt hier nicht vor.

Marken wirken in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht, die Übereinstimmung in nur einer dieser Wirkungsweisen genügt in der Regel um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen (st Rspr zB BGH, MarkenR 2004, 348 – Zwilling/ Zweibrüder). Hier kommt die jüngere Marke der älteren zumindest in begrifflicher

Hinsicht derart nahe, dass der Verkehr beide Zeichen aus der Erinnerung heraus nicht mehr hinreichend sicher auseinander halten kann. Der Gesamteindruck beider Marken wird allein durch deren jeweilige Wortbestandteile „you and me“ bzw. „me and you“ geprägt - soweit diese englischen Grundbegriffe übersetzt werden, also durch deren deutsche Bedeutung „du und ich“ - denn die grafische Ausgestaltung beider Marken ist untergeordnet und wird bei der Benennung und dem Sinngehalt der Marken nicht einfließen. Dies gilt auch für die ältere Marke, denn die spiegelbildliche Verdoppelung ist nichts derart Ungewöhnliches, dass sie der Verbraucher in Worte fassen oder als bedeutsam in der Erinnerung behalten wird. Der Sinngehalt von „ich und du“ bzw. „du und ich“ aber ist übereinstimmend, es ist nichts erkennbar, was es ermöglichen würde die eine Wortfolge besser in Erinnerung zu behalten als die andere. Die möglicherweise unhöfliche Wortfolge der älteren Marke ist es nicht, denn zum einen kann die Voranstellung des „ich“ nur in einem Satzzusammenhang als unpassend empfunden werden, zum anderen wäre für eine solche Erkenntnis des Verbrauchers die genaue Betrachtung und Wertung der älteren Marke notwendig, was aber bei Kennzeichnungen in aller Regel nicht erfolgt und wozu die Marke selbst hier auch keine Veranlassung bietet. „ME & YOU“ ist ebenso wie „YOU & ME“ eine kurze, aussagekräftige Wortkombination mit dem Sachhinweis, dass die Mode „für dich und mich“ ist. Die Wortstellung spielt dabei keine Rolle und schon beim direkten Vergleich der Marken ist sie nur schwer merkbar, aus der Erinnerung heraus ist eine richtige Zuordnung nahezu unmöglich. Beide Marken haben den gleichen Inhalt, nämlich dass Mode für jedermann, oder auch Bekleidung als Partnerlook angeboten wird. Eben dieser Aussagegehalt wird dem Verbraucher in Erinnerung bleiben; kennt er die eine Marke, so wird er sie ohne weiteres mit der anderen verwechseln können.

Diese Verwechslungsgefahr wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Widersprechende nur einen geringen Schutzzumfang in Anspruch nehmen könnte. Der Markeninhaberin ist zuzugestehen, dass im Bekleidungssektor beschreibende Hinweise in der Art von „für Sie“, „für Ihn“ beliebt sind; dies allein genügt jedoch nicht, um im konkreten Fall von einer Schwächung des Schutzzumfangs der älteren

Marke auszugehen. Eingetragene Marken genießen in der Regel einen durchschnittlichen Schutzzumfang, soll hingegen von einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden, bedarf es ausreichender Anhaltspunkte dafür, dass eben diese Marke auf dem konkreten Warenbereich einen beschreibenden Inhalt hat oder sich an einen solchen anlehnt. Die Erkenntnismöglichkeiten des Markenamtes und des Gerichts sind hierbei begrenzt, bloße Vermutungen sind aber für die Bejahung eines eingeschränkten Schutzzumfanges nicht ausreichend, es ist also in erster Linie Sache der Markeninhaberin, diesen für sie günstigen Umstand unter Vorlage entsprechender Verwendungsbeispiele substantiiert darzulegen. Derartiges ist auch zumutbar, denn als unmittelbare Mitbewerberin sind ihr in der Regel die auf dem konkreten Markt herrschenden Bezeichnungsgewohnheiten geläufig. Im vorliegenden Fall spricht zwar vieles dafür, dass es derartige Sachhinweise gibt, es fehlen aber konkrete Nachweise für die Verwendung eben dieser Wortkombination, deren behauptete schutzunfähige Bestandteile gerade auch von der jüngeren Marke verwendet werden. In der Verwendung dieser beiden Begriffe in der konkreten Reihenfolge genießt die Widerspruchsmarke also einen durchschnittlichen Schutzzumfang (ebenso BPatG 27 W (pat) 314/03, veröffentlicht bei PAVIS, siehe auch BGH, MarkenR 1999, 351 – FOR YOU). Für die Schutzfähigkeit des Wortbestandteils spricht auch die Eintragung der Wortmarke „ME & YOU“ als Gemeinschaftsmarke.

Vor diesem Hintergrund stehen sich die Marken angesichts ihrer Übereinstimmung in begrifflicher Hinsicht zu nahe um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Damit hatte die Beschwerde Erfolg. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Ko

Abb. 1



Abb. 2

