

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 77/99

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 648 217

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schade, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Dezember 1998 und vom 14. Oktober 1997 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die international registrierte Marke 648 217

### **SHOE "4" YOU**

sollte in Deutschland ursprünglich für die Waren "sacs, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-monnaie, porte-feuilles, malles et valises, tous les produits précités étant notamment en cuir ou en imitation du cuir, sacs et sachets à chaussures; chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc, socquettes, bas, collants, caleçons"

Schutz erhalten.

Die Markenstelle für Klasse 25 IR des Patentamts hat den Schutz in zwei Beschlüssen teilweise, nämlich für die Waren "sacs et sachets à chaussures; chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc, socquettes, bas, collants, caleçons", wegen fehlender Unterscheidungskraft (im Erstbeschuß auch wegen Freihaltungsbedürfnisses) versagt. Zur Begründung ist ausgeführt, daß die Marke ohne weiteres als warenbezogene Werbeaussage zu verstehen sei, nämlich im Sinne von "Shoe for you", also "Schuh für

Dich". Die Bestandteile "shoe" und "you" der Marke, die dem englischen Grundwortschatz entstammten, würden auch im Inland problemlos verstanden, zumal ähnliche (englische) Slogans werbeüblich seien. Für den Verkehr liege es auch nahe, die Ziffer "4" im Sinne von "for" zu verstehen, weil eine solche Verwendung ebenfalls werbeüblich sei, wozu die Markenstelle mehrere Nachweise vorgelegt hat.

Gegen den Erinnerungsbeschluß hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Sie hält die Marke für schutzfähig, wobei sie sich insbesondere auf Urteile in einem zugunsten einer Drittfirma entschiedenen Rechtsstreit stützt (LG Mannheim vom 28. Juni 1996 - 7 O 84/96 - und OLG Karlsruhe vom 14. Mai 1997 - 6 U 145/96). Aus diesen Entscheidungen ergebe sich, daß schon das Ersetzen der Präposition "for" durch die Zahl "4" die Marke schutzfähig mache.

Nach einer entsprechenden Anregung des Senats in der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin nunmehr durch Erklärung gegenüber der nationalen Patentbehörde ihres Ursprungslandes (Österreichisches Patentamt) ihrem Warenverzeichnis für Deutschland folgende Fassung gegeben:

sacs, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-monnaie, porte-feuilles, malles et valises, tous les produits précités étant notamment en cuir ou en imitation du cuir; socquettes, bas, collants, caleçons.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde mußte (nunmehr) in der Sache auch Erfolg haben, da für die jetzt noch im Warenverzeichnis verbliebenen Waren (die übrigen sind nicht mehr Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens) der Schutzbewilligung die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 (iVm § 108, 113) MarkenG nicht entgegenstehen.

Wie der Senat in der der Markeninhaberin bekannten Entscheidung 27 W (pat) 79/99 bereits festgestellt hat, geht er zwar mit der Markenstelle davon aus, daß die (schlichte) Wort- und Zahlenfolge "shoe 4 you" für bestimmte Waren (also zB Schuhe jeder Art) keine hinreichende markenrechtliche Unterscheidungskraft besitzt, weil es sich dabei um eine allgemein verständliche, rein sachbezogene Aussage handelt, mit der ein Produkt in werbeüblicher Weise dem potentiellen Käufer als kaufwürdig angepriesen wird. Auf die dortigen weiteren Ausführungen wird insoweit verwiesen.

Inzwischen hat die Markeninhaberin im vorliegenden Fall jedoch ihr Warenverzeichnis dahingehend beschränkt, daß es entweder nur noch Waren enthält, die von der Versagung durch die Markenstelle ohnehin nicht erfaßt waren bzw Waren - es handelt sich dabei um "socquettes, bas, collants, caleçons" -, die weder Schuhe darstellen noch damit unmittelbar in sachlichem Bezug stehen. Insoweit kommt der international registrierten Marke auch kein sachbezogener Gehalt zu, so daß ihr eine (noch) hinreichende Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

Der (nur noch auf das eingeschränkte Warenverzeichnis) gestützten Beschwerde war sonach unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses stattzugeben.

Vors. Richter Dr. Schade  
ist aus dem Gericht ausgeschieden und kann daher nicht unterschreiben.

Friehe-Wich

Albert

Albert

br/Pü