

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 79/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Juli 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 649 166

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:

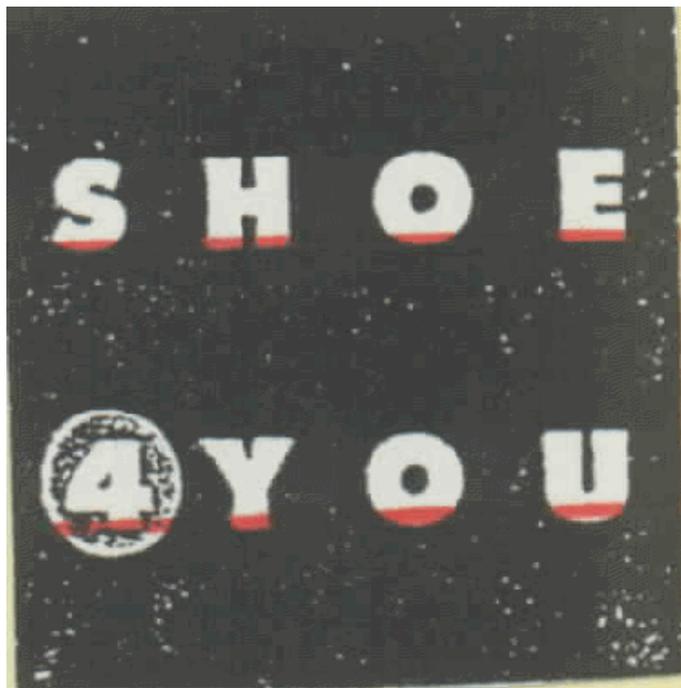
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 IR des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 1998 und vom 14. November 1997 aufgehoben.

Gründe

I.

Die international für verschiedene Waren der Klassen 18 und 25 (farbig) registrierte Marke 649 166



soll in Deutschland Schutz erhalten.

Die Markenstelle für Klasse 25 IR des Patentamts hat ihr zunächst in einem Erstbeschluß den Schutz insgesamt, dann in einem Erinnerungsbeschluß nur noch teilweise (nämlich für Waren, die nach Meinung des Erinnerungsprüfers in irgendeinem Zusammenhang mit Schuhen stehen können) versagt, weil ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Die Marke sei ohne weiteres als waren-

bezogene Werbeaussage zu verstehen (dh im Sinne von "shoe for you" = "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, wie sich aus verschiedenen einschlägigen Veröffentlichungen ergebe. Für den Verkehr liege es auch nahe, die Ziffer "4" im Sinne von "for" zu verstehen, weil eine solche Verwendung ebenfalls werbeüblich sei, wofür die Markenstelle verschiedene Nachweise vorgelegt hat. Daran ändere auch nichts die grafische Ausgestaltung der Marke, die sich in werbeüblichem Rahmen halte.

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. Auch der Bundesgerichtshof teile diese Ansicht offensichtlich, da er im Nichtannahmebeschluß (vom 15. Januar 1998 – I ZR 146/97) festgestellt habe, daß die Revision auch sachlich keinen Erfolg haben würde. Die Markeninhaberin regt an, gegebenenfalls die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde mußte im Ergebnis Erfolg haben, da der Schutzbewilligung (insbesondere) die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 (iVm §§ 108, 113) MarkenG nicht entgegenstehen.

Der Senat geht allerdings 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 allgemeinverständliche, rein sachbezogene Aussage handelt, mit der ein Produkt in werbeüblicher Weise dem potentiellen Käufer als kaufwürdig angepriesen wird. Wie von der Markeninhaberin letztlich nicht bestritten und auch von der Markenstelle im einzelnen unter Hinweis auf einschlägige Veröffentlichungen dargelegt, ist sowohl die Verwendung der englischen Sprache als auch das Ersetzen der Präposition "for" durch die Zahl "4" werbeüblich und mittlerweile weit verbreitet (vgl zB BPatG BIPMZ 1996, 134 "4 YOU"; außerdem 30 W (pat) 42/00 "SCAN 2 PRINT", veröffentlicht in PAVIS PROMA). An der Schutzunfähigkeit solcher Aussagen ändert nichts die von der Markeninhaberin in diesem Zusammenhang herangezogene Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Der dortigen Argumentation (S 4), gerade durch die Häufigkeit der Verwendung derartiger Zahl-Wort-Kombinationen mit einheitlichem Sinngesamt werde deren individualisierende Wirkung "vielmehr bestätigt", vermag der Senat nicht zu folgen. Abgesehen davon, daß nicht verständlich ist, woher die individualisierende und herkunftskennzeichnende Wirkung einer häufig sachbezogen verwendeten Angabe kommen sollte, widerspricht dies auch den Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der "FOR YOU"-Entscheidung (MarkenR 1999, 351, 354, IISp 2. Abs), wonach einer Marke dann die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn festgestellt werden kann, daß "der Verkehr infolge einer entsprechenden Verwendung in der Werbung die Wortfolge nur als eine englischsprachige schlagwortartige Aussage versteht".

Letztlich können diese Fragen hier aber offen bleiben, da der international registrierten Marke aufgrund ihrer bildlichen Ausgestaltung ein noch hinreichendes Maß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann. Mit ihrer grafischen und farblichen Gestaltung geht die Marke über die schlichte Sachaussage "shoe for you" hinaus und besitzt insoweit einen (wenn auch vielleicht minimalen) schutzbegründenden Fantasiegehalt und Wiedererkennungswert.

Ein relevantes Freihaltungsbedürfnis ist damit ebenfalls nicht zu erkennen, zumal es hierfür schon an einer konkret warenbeschreibenden Angabe mangelt.

Der Beschwerde war sonach stattzugeben.

Dr. Schade

Albert

Friehe-Wich

Na/Ju