



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 162/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. August 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 22 142

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. August 2005 durch Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, Richter Reker und Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 14. März 1996 erfolgte Eintragung der Wort-/Bildmarke 395 22 142:



ua für „Blusen, Dessous, Fahrradbekleidung, Feinstrümpfe, Gürtel, Handschuhe, Hemden, Hosen, Jacken, Jeans, Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Mützen, Krawatten, Mäntel, Regencapes, Regenmäntel, Socken, Sportbekleidung, Sweat-Shirts, T-Shirts, Trainingsanzüge, Unterwäsche“

hat die Inhaberin der Wort-/Bildmarke DD 653 735



eingetragen für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen. In Fortführung der Begründung im Erstbeschluss ist im Erinnerungsbeschluss ausgeführt, bei der Widerspruchsmarke handele es sich um eine Marke von sehr geringer Kennzeichnungskraft. Unter schriftbildlichen Gesichtspunkten sei keine zu einer Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit gegeben. Die angegriffene Marke weise ein von der Widerspruchsmarke deutlich unterscheidbares Erscheinungsbild auf, welches zum Einen dadurch bedingt sei, dass sie mehrere miteinander kombinierte Bestandteile enthalte, die jeweils im Horizontal angeordnet seien, wobei unter dem in hervorgehobener Schriftgröße erscheinenden Schriftzug „4YOU“ die Wortfolge „ALL YOU NEED“ erscheine; zum Anderen sei der Schriftzug „4YOU“ mit dem in kursiver Schrift erscheinenden Ausdruck „The Original“ überschrieben. Die Widerspruchsmarke hingegen beinhalte lediglich die Zahl „4“ sowie darunter das Wort „you“, dessen Buchstaben grafisch verfremdet in einer an Symmetrie erinnernden Weise dargestellt seien. Aufgrund der verschiedenartigen konkreten bildlichen Ausgestaltung rufe die Widerspruchsmarke einen von der jüngeren Marke deutlich unterscheidbaren visuellen Gesamteindruck hervor, so dass insoweit ein ausreichender Abstand der Marken gegeben sei. Auch in klanglicher Hinsicht könne eine Verwechslungsgefahr nicht allein aufgrund der Tatsache angenommen werden, dass in beiden Mar-

ken mit dem Ausdruck „4YOU“ ein ähnlicher Wortbestandteil enthalten sei. Eine solche Verwechslungsgefahr würde voraussetzen, dass diesem Bestandteil auf Seiten der jüngeren Marke eine eigenständige, den Gesamteindruck allein prägende Bedeutung zukomme, wobei die weiteren Markenelemente so in den Hintergrund treten müssten, dass sie für den Verkehr an Bedeutung verlören und er den weiteren Bestandteilen daneben keinen besonderen Hinweis auf die Herkunftsstätte der mit dem Gesamtzeichen versehenen Waren entnehme. Eine solche selbstständig kollisionsbegründende Stellung des Begriffs „4YOU“ auf Seiten der angegriffenen Marke liege jedoch nicht vor. Die grafische Gestaltung der jüngeren Marke erwecke den Eindruck der Zusammengehörigkeit der Einzelbestandteile, die begrifflich-inhaltlich miteinander verknüpft seien. Eine prägende Bedeutung des Wortbestandteils „4YOU“ in der jüngeren Marke sei schon deshalb nicht gegeben, weil diese Bestandteile eine überaus gängige und häufig verwendete werbliche Aussage mit der glatt beschreibenden Bedeutung „für dich“ darstelle, die den Betrachter ansprechen solle. Dieser Ausdruck, der auf dem einschlägigen Warengbiet in einer beträchtlichen Anzahl von Drittmarken Verwendung finde, gebe dem Publikum keine Veranlassung, sich herkunftsweisend allein an diesem Wortbestandteil zu orientieren. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die übrigen Wortbestandteile der jüngeren Marke auch als ihrerseits beschreibende bzw kennzeichnungsschwache Elemente sich mit der Angabe „4YOU“ zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbänden und zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen. Überdies sei im Hinblick auf eine klangliche Verwechslungsgefahr der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aufgrund der Tatsache, dass der Begriff „4YOU“ eine glatt beschreibende werbeübliche Aussage darstelle, verengt und gründe sich vor allem auf ihre eintragungsbegründende Eigenprägung. Damit liege auch unter klanglichen Gesichtspunkten ein ausreichender Markenabstand vor. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr unter anderen Gesichtspunkten seien weder ersichtlich noch vorgetragen. Zur Frage eine gedanklichen Verbindung der Marken ist bereits im Erstbeschluss ausgeführt, dass die Aussage „4YOU“ nicht so weit hervortrete, dass sie als kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil einer Zeichenserie geeignet sei.

Die Widersprechende wendet sich gegen diese Beschlüsse. Angesichts der identischen bis sehr ähnlichen Waren seien erhöhte Anforderungen an den Abstand der Marken zu stellen, zumal die Widerspruchsmarke aufgrund nachhaltiger Umsätze und intensiver Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge. Vergleiche man den jeweiligen Gesamteindruck, den die gegenüberstehenden Zeichen hervorriefen, so sei in wortbildlicher Hinsicht ein gleichartiger Eindruck festzustellen. In beiden Zeichen sei der Bestandteil „4YOU“ der maßgebende. Dieser Bestandteil springe in der angegriffenen Marke dem Betrachter förmlich ins Auge, wohingegen der weitere Zeichenbestandteil „ALL YOU NEED“ sich ganz an den unteren Rand des Zeichens „quetsche“ und angesichts der gedrungen wirkenden Buchstabenhöhe förmlich in der Fußzeile des Gesamtzeichens zu verschwinden suche. Der weitere Bestandteil „The Original“ trete gegenüber dem originellen Bestandteil „4YOU“ zurück und entfalte keine herkunftshinweisende Bedeutung, da er lediglich als beschreibende Angabe verstanden werde, nämlich als Hinweis darauf, dass es sich um das Original handle. Demgegenüber sei der Begriff „4YOU“ keineswegs in seiner Kennzeichnungskraft als werbliche Aussage geschwächt. Es handle sich vielmehr um eine schlagwortartige Aussage, die die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs auf die so gekennzeichneten Waren lenken solle, worin eine über das reine Wortverständnis hinausgehende Aussage zu sehen sei, die es verbiete, dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzuspochen. Das Widerspruchszeichen habe auch im Hinblick auf die beanspruchten Waren keinen konkreten beschreibenden Begriffsinhalt. Eine Schwächung durch Drittmarken sei schon deshalb nicht gegeben, weil bei dem weit überwiegenden Teil der existierenden Drittzeichen das Zeichen „4YOU“ nicht in identischer Form verwendet werde. Im Übrigen seien die von der Markeninhaberin zitierten Drittmarken solche mit äußerst stark ausgeprägten Bildelementen, bei denen das Wortelement schlicht untergehe, weshalb ihm in den jeweiligen anderen Gesamtzeichen keine prägende Bedeutung zukomme.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 11. Oktober 2001 und 19. April 2004 aufzuheben und die Löschung der Marke 395 22 124 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich zunächst auf die bereits im Erinnerungsverfahren erhobene Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch. Im Übrigen ist sie der Ansicht, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Auch wenn die Marken nach der Registerlage zur Kennzeichnung von Waren eingesetzt würden, die miteinander identisch seien beziehungsweise im engsten Ähnlichkeitsbereich lägen, sei diese Gefahr dadurch ausgeschlossen, dass die Zeichen selbst einen ausreichenden deutlichen Abstand voneinander hielten. Der den Marken gemeinsame Bestandteil, die Wort-Zahl-Kombination „4YOU“, präge das Erscheinungsbild der angegriffenen Marke nicht. Es handele sich dabei um ein rein beschreibendes, weit verbreitetes Werbeschlagwort, das vom Verkehr nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren verstanden werde. In diesem Sinne habe das Bundespatentgericht bereits zuvor mehrfach entschieden. Selbst wenn man dieser Wort-Zahl-Kombination gleichwohl eine gewisse Unterscheidungskraft und damit Schutzfähigkeit zubilligte, sei die Kennzeichnungskraft dieses Bestandteils jedenfalls sehr schwach und keinesfalls höher als die der anderen Bestandteile der jüngeren Marke. Die Schutzfähigkeit der sehr schwachen Widerspruchsmarke beruhe ausschließlich auf der grafischen Gestaltung, die sich von der der angegriffenen Marke deutlich unterscheide.

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke in Ergänzung zu den bereits im Erinnerungsverfahren vorgelegten Unterlagen die Fotokopie einer eidesstattlichen Versicherung ihres Verkaufsdirektors, Herrn Mikael Hansen, vom 13. April 2005 vorgelegt, derzufolge die Widerspruchsmarke in den Jahren 2002 bis 2005 ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland für „men's wear“ benutzt worden sei, und zwar durch Verkauf an den Einzelhandel. Im Jahr 2002 sei in Deutschland ein Umsatz in Höhe von mehr als 3,2 Millionen € erzielt worden.

In der mündlichen Verhandlung haben beide Beteiligte ihre Rechtsauffassungen verteidigt und weiter vertieft. Wegen des Inhalts der vorgelegten Erklärungen und Dokumente, die in der mündlichen Verhandlung ausführlich erörtert worden sind, wird auf die bei den Akten befindlichen Unterlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die angegriffene Marke sich von der Widerspruchsmarke hinreichend unterscheidet, so dass eine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 MarkenG nicht besteht.

Die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke durch den Inhaber der angegriffenen Marke ist zulässig (§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG), denn die Widerspruchsmarke war am 14. März 2001 fünf Jahre im Register eingetragen. Somit hatte die Widersprechende glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren vor dieser Entscheidung benutzt wurde.

Anhand der vorgelegten Unterlagen, insbesondere der im Erinnerungsverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung in Verbindung mit der Abbildung von Verpackungen für Herrenunterwäsche (Blatt 308 f dA), hält der Senat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für diese Waren, die unter den Oberbegriff „Bekleidungsstücke“ fallen, für hinreichend glaubhaft ge-

macht. Die weiteren Abbildungen der in verschiedener Weise ausgestalteten Wortfolge „4YOU“ auf anderen Produkten erscheinen dagegen nicht als Benutzung der angemeldeten Marke, da die Elemente der angemeldeten Marke anders angeordnet beziehungsweise in anderer Schriftart auftreten und damit eine Übereinstimmung nur in der reinen Wortfolge gegeben ist. Aus der Erklärung des Herrn Hansen vom 13. April 2005, die in deutscher und englischer Fassung in Kopie vorliegt, wobei sich beide Fassungen im Wortlaut unterscheiden, lässt sich nicht konkret erkennen, in welcher Weise die Widerspruchsmarke von 2002 bis 2005 tatsächlich benutzt worden sein soll.

Insoweit kann diese Erklärung zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nichts beitragen.

Aufgrund der für Bekleidungsstücke glaubhaft gemachten Benutzung der Widerspruchsmarke stehen sich somit teilweise identische und im Bereich der Accessoires jedenfalls ähnliche Waren gegenüber. Gleichwohl reicht der Abstand zwischen den Vergleichsmarken aus, um eine Verwechslungsgefahr mit hinreichender Sicherheit auszuschließen.

Eine Verwechslungsgefahr ist, wie die Markenstelle unter Hinweis auf die geltende höchstrichterliche Rechtsprechung zutreffend ausgeführt hat und wovon auch beide Beteiligte ausgehen, grundsätzlich unter Berücksichtigung und Gewichtung der insoweit miteinander in einer Wechselbeziehung stehenden und Aspekte Waren- und der Zeichenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu beurteilen; dabei ist auf den jeweiligen Gesamteindruck abzustellen, den die einander gegenüberstehenden Zeichen hervorrufen, und von einer Verwechslungsgefahr bereits dann auszugehen, wenn unter einem der maßgeblichen Vergleichsaspekte, nämlich Bild/Schriftbild, Klang oder Bedeutung/Begriffsinhalt, im Hinblick auf die anderen Kriterien (Warenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke) eine zu große Markenähnlichkeit festzustellen ist.

Im vorliegenden Fall liegt die Besonderheit vor, dass - im Gegensatz zur Ansicht der Widersprechenden - die Widerspruchsmarke „4YOU“, als reine Wortfolge „for you“ betrachtet, sich als eine absolut schutzunfähige, weil zur Herkunftsbezeichnung ungeeignete Angabe darstellt. Der Verkehr, der es gewohnt ist, ein als Marke verwendetes Zeichen so aufzunehmen, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen, wird in dieser Wortfolge nichts anderes sehen können als den einfachen Hinweis darauf, dass ein so gekennzeichnetes Produkt sich dem Verbraucher als „für ihn bestimmt“ anpreisen möchte. Eine über das reine Wortverständnis hinaus gehende Aussage, die es verbieten würde, dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzuspochen, ist bei der Wortfolge „for you“ als solcher nicht feststellbar.

Die Unterscheidungskraft einer Marke kann dann nicht angenommen werden, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich um ein Wort oder eine Wortkombination der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden. Enthalten also die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen, denn bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rdn 70 mwN). Auch bei Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, ist eine (auch nur geringe) Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn durch die Angabe jedenfalls ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS;

GRUR 2005, 417 - Berlin Card). Auch in diesen Fällen ist die Annahme gerechtfertigt, dass der Verkehr ohne Weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungs mittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen sieht. Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, die als Werbeslogans verstanden werden, denn an die Unterscheidungskraft von Werbeslogans sind gegenüber anderen Wortmarken keine unterschiedlichen Anforderungen zu stellen. Vielmehr ist auch hier 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 zukommt. Indizien für die Eignung, die Waren eines bestimmten Anbieters von denen Anderer zu unterscheiden, können Originalität oder Prägnanz einer Wortfolge sein, die eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräftigen Werbeslogan machen können. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage können einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (vgl zu diesen Grundsätzen zB BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721; vgl auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 8 Rdn 97 a ff). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei Werbeslogans auszugehen, die lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art enthalten.

Die hier in Rede stehende Wortfolge „for you“ ist zwar kurz; sie entbehrt indes jeglicher Originalität oder Prägnanz. Wie sich aus den zahlreichen im Verfahren eingereichten Unterlagen, zuletzt den im Schriftsatz der Widersprechenden vom 31. Mai 2005 als Anlagenkonvolut 4 vorgelegten Belegen über Markeneintragungen, die diese Wortfolge enthalten, ergibt, ist der als „für dich“ zu verstehende Hinweis eine beliebte Formel, die im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken an den Verbraucher dergestalt appelliert, dass er sich hierdurch mit einem für ihn passenden Stil identifizieren solle, indem er das betreffende Produkt erwerbe. Eine die Schutzfähigkeit der Wortfolge begründende Mehrdeutigkeit und Interpre-

tationsbedürftigkeit ist insoweit nicht anzunehmen. Es handelt sich gerade bei Bekleidungsstücken um Gegenstände des täglichen Bedarfs, die - insbesondere in der Werbung - einen starken Bezug zum jeweiligen Träger beziehungsweise zur jeweiligen Trägerin haben. Daraus ergibt sich der konkrete Appellcharakter der Wortfolge gerade auch im Hinblick auf die beanspruchten Waren. Somit werden zwar nicht Merkmale oder sonstige Umstände überschrieben, die die beanspruchten Waren selbst unmittelbar betreffen, es wird aber durch die Angabe „for you“ ein enger beschreibender Bezug zu diesen Waren hergestellt (vgl. BGH aaO - Berlin Card). Bei dieser Sachlage erübrigt sich eine eingehende Prüfung der Frage, ob die Wortfolge „for you“ schon als verkehrsübliches allgemeines Werbeschlagwort gemäß § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossen sein sollte (vgl. hierzu EuGH GRUR 2001, 1148 - Bravo; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, Rdn 442 mit Bezug ua auf die gängige Kaufaufforderung „für Sie“), wofür der Senat durchaus Anhaltspunkte sieht angesichts der Tatsache, dass sie, wie von der Widersprechenden vorgetragen und unter anderem aus dem Markenregister ersichtlich, auch für andere Warengruppen vielfach verwendet wird.

Da die Widerspruchsmarke nach allem eine mangels Unterscheidungskraft als solche nicht schutzfähige Angabe enthält und nur wegen der nicht völlig unbedeutenden grafischen Ausgestaltung der Originalangabe selbst als Marke eingetragen werden konnte, ist ihr Schutzzumfang eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - angesichts seines nicht schutzfähigen Wortbestandteils - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH, GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture). Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz des nicht schutzfähigen Wortelements selbst gleichkommen würde (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - 965 - AntiVir/Antivirus). Beim Vergleich der Widerspruchsmarke mit der jüngeren Marke muss folglich die allein auf dem Wortbestandteil beruhende klangliche Wiedergabe aus Rechtsgründen außer Betracht bleiben (vgl. Ströbele, Festschrift 100 Jahre GRUR, 821,

842). Damit stehen sich die Vergleichsmarken in ihrer jeweiligen konkreten Ausgestaltung gegenüber.

Zwischen den beiden Zeichen  und  ist, so betrachtet, keine relevante Ähnlichkeit festzustellen. Damit kommt eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht in Betracht, wobei wegen der insoweit unbeachtlichen Wortfolge auch die Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens von vornherein ausscheidet.

Gründe, hinsichtlich der Kosten von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 abzuweichen, waren nicht ersichtlich.

Reker

Schwarz

Dr. van Raden

WA