

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 30 W (pat) 83/11

Entscheidungsdatum: 13. Juni 2013

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

for you

Versteht der Verkehr eine Wortfolge (hier: "for you") als schlagwortartige Aussage, die lediglich seine Aufmerksamkeit wecken und auf die so gekennzeichnete Ware (hier: Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32) lenken soll, so spricht dies nicht für, sondern gegen die markenrechtliche Unterscheidungskraft dieser Wortfolge (Abweichung von BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU).



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 83/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Juni 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 37 508
(hier: Lösungsverfahren S 106/10)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Juni 2011 aufgehoben, soweit darin der Lösungsantrag gegen die Marke 301 37 508 zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 301 37 508 wird angeordnet.

- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 20. Juni 2001 angemeldete Wortmarke

for you

ist am 20. März 2002 unter der Nummer 301 37 508 für folgende Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Substanzen; Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen; Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gelees; Konfitüren; Fruchtmuse; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle; Speisefette; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Proteinen; für die menschliche Ernährung zubereitetes Getreide; Brot; Backwaren; Tee; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Getränkepulver; Sirup“.

Die Antragstellerin hat am 24. März 2010 die Löschung der Marke beantragt, weil sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei.

Die Antragstellerin ist im Vertrieb und Marketing von Nahrungsergänzungprodukten, Diätetika und Körperpflege u. a. in Apotheken tätig. Der Antragsgegner ist Gesellschafter der S... GmbH, die seit 2001 Nahrungs- und Nahrungsergänzungprodukte unter Verwendung von Bezeichnungen wie „for you power eiweiß“ oder „for you power eiweiß plus“ über einen Internet-Shop vertrieben hat bzw. vertreibt. Zwischen der Antragstellerin und der S... GmbH ist 2002 ein Kooperations- und Beratervertrag abgeschlossen worden (Anlage AG 9), den die Antragstellerin mit Schreiben vom 27. November 2009 zum 30. November 2010 gekündigt hat (Anlage AG 10). Zwischenzeitlich hatte die Antragstellerin am 29. August 2007 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) eine Gemeinschaftsmarke mit dem Bestandteil „for you power eiweiß“ zur Eintragung angemeldet (Anlage AG 1). Gegen die am 4. August 2008 erfolgte Eintragung der Gemeinschaftsmarke mit der Nummer 006236285 hat der Antragsgegner am

20. Mai 2010 die Erklärung der Nichtigkeit beantragt (Anlagen AG 1 und AG 2), nachdem dem Antragsgegner mit Einstweiliger Verfügung des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 19. März 2010 verboten worden war, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu behaupten, dass die Marke „for you Power Eiweiß“ auf seinen Namen geschützt sei (Anlage AG 11).

Zur Begründung des Antrags auf Löschung der Marke des Antragsgegners 301 37 508 **for you** hat die Antragstellerin im Wesentlichen ausgeführt: Die aus zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern gebildete Marke **for you** sei in der allgemein verständlichen Bedeutung „für Dich/für Sie/für Euch“ eine rein produktbeschreibende Bezeichnung. Pharmazeutische Erzeugnisse, Nahrungsmittel, Gesundheitspflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel seien entscheidend dadurch charakterisiert, dass sie für den Nutzer, dessen Körper und Wohlbefinden gesundheitliche Vorteile hätten und positive Wirkungen entfalten würden. Auf diese Eigenschaften weise die Wortfolge hin. Das verhalte sich bei gesundheitsschädlichen Produkten wie Zigaretten anders (vgl. BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU), bei denen sich diese inhaltliche Aussage nicht ohne weiteres erschließe oder sogar fernliegend, mehrdeutig oder gar zynisch erscheine. In Verbindung mit den eingetragenen Waren sei **for you** eine gebräuchliche Wortfolge in Form einer Werbeaussage allgemeiner Art, die vom Verkehr nur als solche, nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Die Wortgruppe **for you** werde in der Werbung extrem häufig und für eine Vielzahl verschiedener Waren und Dienstleistungen verwendet, wie sich aus den Internet-Ausdrucken der Anlage 1 ergebe. Der Bezeichnung fehle in Verbindung mit den eingetragenen Waren daher die erforderliche Unterscheidungskraft. Darüber hinaus unterliege sie als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis. Diese Einschätzung werde auch durch Entscheidungen des Bundespatentgerichts gestützt (33 W (pat) 7/02 - IPO 4 YOU; 27 W (pat) 162/04 - The Original 4YOU ALL YOU NEED./4YOU). Als verkehrübliches Werbeschlagwort sei die Wortfolge zudem gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossen. Weiter meint sie, die persönlichen und rechtlichen Diskrepanzen zwischen den Parteien

seien für das Lösungsverfahren irrelevant. Entscheidend sei allein die Lösungsreife der angegriffenen Marke nach markenrechtlichen Gesichtspunkten.

Dem am 13. April 2010 zugestellten Lösungsantrag hat der Antragsgegner am 10. Mai 2010 widersprochen und ist dem Lösungsbegehren auch inhaltlich entgegengetreten. Er hält den Lösungsantrag zunächst für missbräuchlich. Die Antragstellerin wolle nur seine markenrechtliche Position kapern, indem sie Lösungsantrag stelle und gleichzeitig eine EU-Marke „for you power eiweiß“ angemeldet habe, nachdem der Vertrag zwischen der S... GmbH und der Antragstellerin, demnach die Antragstellerin die Streitmarke zum Vertrieb bestimmter Produkte habe nutzen dürfen, seitens der Antragstellerin gekündigt worden sei. Die Missbräuchlichkeit des Lösungsantrags ergebe sich ferner daraus, dass die Marke **for you** seit 2001 umfassend für Wellness- und Gesundheitsprodukte verwendet werde. Dieses Zeichen sei abgeleitet aus dem Kennzeichen „forever young“, einer weiteren bekannten und durchgesetzten Marke für eine weitere Produktlinie der S... GmbH. Die Produkte seien bei den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht zuletzt aufgrund umfangreicher Werbemaßnahmen und u. a. aufgrund von Hinweisen in Büchern des Antragsgegners bekannt und durchgesetzt.

Außerdem sei das Zeichen **for you** nicht beschreibend. In dieser Wortfolge sei keine konkret warenbezogene beschreibende Sachaussage enthalten, die auf Eigenschaften der Ware selbst Bezug nehme. Vielmehr enthalte das Zeichen lediglich eine schlagwortartige Aussage, die die Aufmerksamkeit des Verbrauchers wecken und auf das mit der Wortfolge bezeichnete Produkt lenken solle. In der BGH-Entscheidung „FOR YOU“ sei ausgeführt, dass es sich bei diesem Zeichen nicht um eine gebräuchliche Wortfolge der Alltagssprache handele, sondern vielmehr um eine schlagwortartige Aussage, die die Aufmerksamkeit des Verkehrs wecken und auf die so gekennzeichnete Ware lenken solle, worin eine über das reine Wortverständnis hinausgehende Aussage liege, so dass ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen sei. Dem folgten auch die Eintragungspraxis des Patentamts mit der Eintragung von Marken wie „FÜR SIE“ (Anl. AG 13) und

„Für Dich“ (Anl. AG 14), Eintragungen des HABM sowie Entscheidungen des Bundespatentgerichts (26 W (pat) 104/99 - Für Dich; 32 W (pat) 60/02 - Art4you; 32 W (pat) 6/05 - Better For You). Schließlich sei unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes auch der Bestandsschutz zu seinen Gunsten zu berücksichtigen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 10. Juni 2011 sowohl den Löschantrag als auch den Antrag des Markeninhabers, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass dem Löschantrag zwar nicht schon wegen Rechtsmissbrauchs der Erfolg zu versagen sei, weil die Antragstellerin selbst das Zeichen als Marke angemeldet habe. Beides schließe sich nicht aus. Die hierzu geltend gemachten Gründe könnten allenfalls in einem Lösungsverfahren gegen die EU-Marke berücksichtigt werden, seien aber nicht Gegenstand des vorliegenden Lösungsverfahrens. Da ein Lösungsverfahren von jedermann eingeleitet werden könne und dem öffentlichen Interesse diene, spiele das Verhalten der Antragstellerin keine Rolle. Indessen hätten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG der Eintragung nicht entgegengestanden. Zwar bestehe kein Zweifel daran, dass es sich bei **for you** um eine gängige, dem Großteil der deutschen Verkehrskreise bekannte englische Bezeichnung mit der Bedeutung „Für Dich, Für Sie, Für Euch“ handle, mit der Waren und Dienstleistungen verschiedenster Art beworben werden könnten in dem Sinn, dass diese gerade „Für Dich, Für Sie, Für Euch“ besonders geeignet seien, ohne damit die Waren/Dienstleistungen konkret zu beschreiben. Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG seien aber nicht feststellbar. Dies ergebe sich aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatG 26 W (pat) 104/99 - FÜR DICH) und insbesondere aus der BGH-Entscheidung „FOR YOU“ aus dem Jahr 1999. Damit hätten zum Eintragungszeitpunkt knapp drei Jahre nach der BGH-Entscheidung gewichtige Gründe für die Schutzfähigkeit bestanden. Insofern müssten neuere Erkenntnisse und Maßstäbe zu Werbe-

schlagworten, wie sie insbesondere späteren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu entnehmen seien, unberücksichtigt bleiben.

Die Antragstellerin hat Beschwerde eingelegt. Sie ist weiterhin der Auffassung, dass der Löschungsantrag begründet sei, weil der Streitmarke im maßgeblichen Eintragungszeitpunkt am 20. März 2002 Schutzhindernisse entgegengestanden hätten. Insbesondere sei die vom Patentamt herangezogene „FOR YOU“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom Sachverhalt her dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Seinerzeit sei es um die Schutzfähigkeit dieses Zeichens für Zigaretten gegangen, nicht aber für Waren der vorliegenden Art. Hinzu komme, dass die Streitmarke nahezu drei Jahre nach der genannten BGH-Entscheidung eingetragen worden sei, so dass aufgrund dieses erheblichen Zeitraums nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden könne, dass der Bundesgerichtshof zu diesem Zeitpunkt ebenso entschieden hätte. Darauf würden auch die Entscheidungen des Bundespatentgerichts hindeuten, die bereits ein Jahr nach Eintragung der angegriffenen Marke die Bezeichnungen „IPO 4 YOU“ (33 W (pat) 7/02, Anlage 1) und im Jahr 2005 „4YOU“ (27 W (pat) 162/04 - The Original 4YOU ALL YOU NEED./4YOU, Anlage 3) als nicht unterscheidungskräftig angesehen hätten. Außerdem würden Korrekturen der Rechtsprechung auf den Zeitpunkt der Eintragung zurückwirken und seien im Rahmen eines Löschungsverfahrens zu berücksichtigen, was insbesondere für die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelte, die Werbeaussagen allgemeiner Art die Unterscheidungskraft aberkannt habe. Um eine lediglich allgemein werbende Anpreisung zum Erwerb einer Ware handele es sich bei der Streitmarke. Für eine Überwindung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 3 MarkenG bestünden keine Anhaltspunkte.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Juni 2011 aufzuheben und die Marke 301 37 508 **for you** zu löschen.

Der Antragsgegner und Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Antragsgegner hält den Beschluss der Markenabteilung des Patentamts für zutreffend. Maßgeblich komme es auf den Eintragungszeitpunkt an. Nachträglich vom Gesetzgeber geschaffene Eintragungshindernisse oder eine von der Rechtsprechung vorgenommene Erweiterung der Eintragungshindernisse seien weder ersichtlich noch würden solche Umstände etwas daran ändern, dass es maßgeblich auf den zum Zeitpunkt der Eintragung bestehenden Rechtszustand ankomme. Geänderte Rechtsprechung könne nur ausnahmsweise bei abweichender übergeordneter Rechtsprechung zurückwirken, was hier nicht der Fall sei. Der Bundesgerichtshof habe in seiner Entscheidung vom 15. Juli 1999 dem Zeichen „FOR YOU“ generell die Eintragungsfähigkeit zuerkannt, ohne auf die damals der Anmeldung zu Grunde liegenden Tabakerzeugnisse Bezug zu nehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und auch in der Sache begründet. Der Marke **for you** steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Dieses Schutzhindernis bestand zum Zeitpunkt der Eintragung dieser Marke am 20. März 2002 und besteht auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den vorliegenden Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Daher ist der angefochtene Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke ist anzuordnen (§ 50 Abs. 1 und 2 MarkenG).

1. Der Antrag auf Löschung der Marke 301 37 508 **for you** ist zulässig gestellt worden.

a) Nach §§ 54 Abs. 1, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG kann der Antrag auf Löschung von jeder Person innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt werden, sofern die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG eingetragen worden ist. Die Zehn-Jahres-Frist ist mit dem am 24. März 2010 gestellten Löschungsantrag gegen die am 20. März 2002 eingetragene Marke **for you** gewahrt. Entgegen der Auffassung des Antragsgegners schließt die gesetzliche Regelung im genannten Zeitraum jeden Vertrauensschutz aus. Vielmehr muss während dieser Zeit stets mit einem Löschungsantrag gerechnet werden. Es gibt keinen normierten Ausschlussbestand des Vertrauensschutzes, welcher der Löschung einer zu Unrecht eingetragenen Marke entgegenstehen könnte (vgl. BPatG GRUR 2013, 733, 736 - Gute Laune Drops).

b) Es liegen auch keine Anhaltspunkte für eine rechtsmissbräuchliche Stellung des Löschungsantrags vor. Der Umstand, dass die Antragstellerin selbst beim HABM am 29. August 2007 eine Bildmarke mit dem Bestandteil „for you power eiweiß“ angemeldet hat (Anlage AG 1), macht den Löschungsantrag im vorliegenden Verfahren nicht rechtsmissbräuchlich. Auf die für die Antragstellung maßgebliche Interessenlage kommt es grundsätzlich nicht an (BGH MarkenR 2011, 267, 268 Rn. 16 - TSP Trailer-Stabilization-Program). Der Löschungsantrag ist vom Gesetzgeber als Popularantrag ausgestaltet worden, der auf dem öffentlichen Interesse an der Löschung ungerechtfertigter, entgegen bestehender absoluter Schutzhindernisse eingetragener Marken beruht; aus diesem Grund sind Umstände in der Person des Antragstellers regelmäßig nicht entscheidungsrelevant (vgl. dazu auch Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 54 Rn. 1, 3, 4 m. w. N.). Das gilt auch für die in diesem Zusammenhang vorgelegene Kündigung des zwischen der S... GmbH und der Antragstellerin abgeschlossenen Kooperations- und Beratervertrags durch die Antragstellerin (Anlagen AG 9 und AG 10).

2. Wird geltend gemacht, die Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG eingetragen worden, so kann die Eintragung nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis sowohl im Zeitpunkt der Registrierung der Marke bestanden hat als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

a) Insoweit kann zunächst nicht festgestellt werden, dass die Streitmarke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eingetragen worden ist. Die Antragstellerin hat keine Belege dafür erbracht, dass die Wortfolge „for you“ bereits zum Eintragungszeitpunkt in der Werbung verwendet worden ist; auch ergänzende Recherchen des Senats haben dafür keine Belege zutage gefördert. Ein Zeichen, das nicht benutzt worden ist, kann aber nicht im Sinne der genannten Vorschrift üblich geworden sein.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass mit der Wortfolge „for you“ ein konkretes Merkmal der von der Streitmarke erfassten Waren beschrieben wird, so dass auch das geltend gemachte Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausscheidet.

Die Antragstellerin macht jedoch mit Erfolg geltend, dass die Bezeichnung **for you** entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist; dieses Schutzhindernis besteht auch weiterhin.

b) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren (oder Dienstleistungen) als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR Int. 2012, 914, 916 Rn. 23 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2012, 610 Rn. 42 - Freixenet; GRUR 2010, 228, 229 Rn. 33 - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2013, 731, 732 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045 Rn. 9 - Neuschwanstein). Denn die Hauptfunk-

tion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045 Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 735 - Test it; EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Rn. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, 1144 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2010, 1100, 1102 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855 Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914, 916 Rn. 25 - WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH; GRUR 2010, 228, 229 Rn. 36 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, 1029, 1030 Rn. 32, 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, 950 Rn. 12 - My World; GRUR 2009, 778, 779 Rn. 12 - Willkommen im Leben; GRUR 2013, 522 Rn. 9 - Deutschlands schönste Seiten). Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, 230 Rn. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, 1029 Rn. 35, 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld aufweisen müsse, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe (EuGH GRUR 2010, 228, 230 Rn. 39 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, 1029 Rn. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Auch wenn Werbeslogans keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen. Bei nach Art eines Slogans gebildeten Wortfolgen wird der Verkehr diese daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Rn. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Nicht unterscheidungskräftig sind demzufolge spruchartige Wortfolgen, die lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Rn. 35 - DAS

PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it.; GRUR 2009, 778, 779 Rn. 12 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 935 Rn. 9 - Die Vision).

c) Nach diesen Grundsätzen fehlte und fehlt der angegriffenen Marke **for you** jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Das Zeichen **for you** ist eine aus allgemein geläufigen, zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern (vgl. E. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, S. 47, 116) sprachregelgerecht gebildete Wortfolge, deren Bedeutung „für dich/für Sie/für euch“ sich für einen großen Teil des Verkehrs ohne weiteres erschloss und erschließt. In dieser Bedeutung bewirkt es ein Gefühl der persönlichen Ansprache und der individuellen Behandlung und wurde und wird ohne weiteres Nachdenken im Sinne eines Hinweises auf Produkte verstanden, die eine individuelle Anpassung an die persönlichen Bedürfnisse der Abnehmer bieten und damit über eine besondere, wenn auch nicht näher konkretisierte Qualität bzw. Beschaffenheit verfügen.

In diesem Sinn vermittelte und vermittelt der Spruch für die eingetragenen Waren eine im Vordergrund stehende werblich anpreisende Sachaussage. Denn diese Waren betreffen Gesundheit und Ernährung, also Bereiche, denen allgemein besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, und in denen aufgrund unterschiedlicher Symptome, Befindlichkeiten und unterschiedlicher Verträglichkeiten, unterschiedlichen Bedarfs sowie unterschiedlicher Wirkung die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten der Abnehmer im Vordergrund stehen. So werden bei den geschützten Produkten der Klasse 5 je nach Gesundheitsproblem von vornherein unterschiedliche Arten hergestellt und vertrieben (z. B. Haut-, Herz- oder Kreislaufmittel), denn es geht darum, ein für ein Anwendungsgebiet geeignetes Produkt einzusetzen; dabei können im Hinblick auf Art und Ausmaß der Erkrankung und persönliche Bedingungen (Säuglinge, Senioren) sowie zur Beachtung von Wechselwirkungen mit anderen pharmazeutischen Erzeugnissen und

Substanzen die Produkte nach Inhalt und Zusammensetzung die Anpassung an die besonderen Bedürfnisse des Verbrauchers erfordern.

Auch im Bereich der Waren der Klassen 29, 30 und 32 richtet sich der Blick nicht selten auf einen besonderen Bedarf (z. B. Mangel bestimmter Vitamine, Mineralstoffe usw. in unterschiedlichem Ausmaß, Stress, Schwächung der Abwehrkräfte), besondere Ernährungsweisen (z. B. für Diabetiker, Leistungssportler, Übergewichtige) oder auch Unverträglichkeiten (z. B. Allergien), welche eine individuelle Anpassung erfordern, um die jeweiligen Abnehmer nach Bedarf wirksam zu unterstützen.

d) Vor diesem Hintergrund erschöpfte und erschöpft sich das Zeichen **for you** in einem anpreisend-offerierenden allgemeinen Qualitätsversprechen. Es ist nicht ersichtlich, woran sich für die angesprochenen Verkehrskreise eine über dieses Verständnis hinausgehende Vorstellung einer individuellen betrieblichen Herkunft so gekennzeichnete oder beworbene Waren knüpfen könnte. Die Marke konnte und kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich dem Verkehr die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen.

3. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, dass eine Verwendung der Wortfolge **for you** in der Werbung im Zeitpunkt der Eintragung nicht feststellbar ist (vgl. BGH GRUR 2010, 640, 641 Rn. 13 - hey!; EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, 1030 Rn. 37 - 47 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; Ströbele in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 107). Die von der Antragstellerin vorgelegten Ausdrücke aus dem Internet (Anlagenkonvolut 1 zum Schriftsatz vom 17. Juni 2010), die aus der Zeit nach der Eintragung stammen, belegen aber, dass die Wortfolge „for you“ in unterschiedlichen Bereichen als werblich anpreisendes Qualitätsversprechen in großem Umfang und in unterschiedlichsten Waren- und Dienstleistungsbereichen verwendet wird und demnach dafür durchaus geeignet ist. So wird beispielsweise das Angebot zu Fitness und Wellness oder Sport mit „for you“ oder auch „4you“ oder „Sport4You“ beworben (www.foryou-herne.de;

ness.de; www.sport-4you.de); eine Yogaschule bietet „Yoga for You“ an (www.yoga-for-you.eu); eine Schmuckkollektion wird mit „SCHMUCK FOR YOU“ präsentiert (www.schmuckforyou.com); eine Marketing-Agentur bietet Leistungen unter der Überschrift „Office For You“ an (www.winnerlein.de); für Inlineskates heißt es „SKATES FOR YOU“ (www.skates-for-you.de) und ein Partyservice hat sein Angebot unter das Motto „DINNER FOR YOU“ gestellt (www.dinner-for-you.de). In allen diesen Fällen kann und soll „for you“ offensichtlich nicht als individueller Herkunftshinweis und damit als Marke verstanden werden. Das muss dann im vorliegenden Fall aber auch für den (zunächst) maßgeblichen Eintragungszeitpunkt der Streitmarke (20. März 2002) gelten. Denn die Wortfolge „for you“ war und ist - wie ausgeführt - sprachregelgerecht gebildet und weist in dieser Wortbildung den genannten produktbezogenen Sinngehalt auf, so dass keinerlei Anhaltspunkt dafür besteht, dass das Verkehrsverständnis im Jahre 2002 ein anderes gewesen sein könnte als zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Eine zusätzliche Bestätigung erfährt diese Einschätzung durch das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 7. März 2013 (GRUR Int. 2013, 655 - YOU), das die Nichtigkeit zweier 1976 und 2008 für Waren der Klassen 3, 5 und 44 eingetragener schweizerischer Wortmarken „YOU“ festgestellt hat, weil es sich bei diesem Zeichen um ein elementares Wort der englischen Umgangssprache handle, das einem umfassenden Freihaltebedürfnis unterliege, weil die englisch durchsetzte Werbesprache auf diesen Ausdruck angewiesen sei, der sich in seiner Bedeutung als persönliche Anrede der potentiellen Konsumenten nicht substituieren lasse.

4. Der Antragsgegner weist allerdings zutreffend darauf hin, dass der Bundesgerichtshof die Wortfolge „FOR YOU“ in seinem Beschluss vom 15. Juli 1999 für schutzfähig, insbesondere hinreichend unterscheidungskräftig erachtet hat (BGH GRUR 1999, 1093, 1094 f. - FOR YOU). Daran hat sich maßgeblich auch die Markenabteilung orientiert. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin lässt sich diesem Beschluss nicht entnehmen, dass für diese Beurteilung die

seinerzeit beanspruchten Waren der Klasse 34 (Tabakerzeugnisse und Feuerzeuge) von ausschlaggebender Bedeutung waren. Die tragende Begründung lag vielmehr darin, dass, da eine Verwendung von „FOR YOU“ in der Werbesprache nicht festgestellt war, der Verkehr diese Wortfolge als eine schlagwortartige Aussage verstehe, die seine Aufmerksamkeit wecken und auf die so gekennzeichnete Ware lenken solle. Darin liege eine über das reine Wortverständnis hinausgehende Aussage, die es verbiete, dem Zeichen jede Unterscheidungskraft abzuspochen (a. a. O., S. 1095 vor c); ebenso BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES).

Dem kann und möchte der Senat nicht beitreten. Zweifelhaft erscheint schon, dass die Wortfolge „FOR YOU“ lediglich die Aufmerksamkeit des Verkehrs wecken und auf die so gekennzeichnete Ware lenken soll. Nach Auffassung des Senats beinhaltet dieser Slogan vielmehr - wie ausgeführt - ein darüber hinausgehendes anpreisend-offerierendes allgemeines Qualitätsversprechen, also einen produktbezogenen Sinngehalt.

Davon abgesehen hält es der Senat auch nicht für zutreffend, die Unterscheidungskraft eines Zeichens mit seiner Fähigkeit zu begründen, die Aufmerksamkeit des Verkehrs zu wecken und auf die so gekennzeichnete Ware zu lenken. Mit dieser Begründung müsste auch jeder glatt beschreibenden Angabe Unterscheidungskraft zuerkannt werden. Denn auch beschreibende Angaben sollen selbstverständlich die Aufmerksamkeit des Verkehrs wecken und auf die Ware lenken. Dasselbe gilt für eher diffuse produktbezogene Angaben wie z. B. „Bücher für eine bessere Welt“ (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Gerade der Umstand, dass ein Zeichen (nur) die Aufmerksamkeit des Verkehrs weckt und auf die so gekennzeichnete Ware lenkt, spricht vielmehr umgekehrt gegen seine Unterscheidungskraft. Denn wenn Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nach allgemein anerkannter Definition die einem Zeichen innewohnende konkrete Eignung ist, die von ihm erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, so

muss das Zeichen gerade mehr leisten als lediglich die Aufmerksamkeit auf das Produkt zu lenken. Es muss - zumindest auch - geeignet sein, die Aufmerksamkeit auf die betriebliche Herkunft des Produkts zu lenken, mögen auch die Anforderungen in dieser Hinsicht gering sein.

Im Übrigen stammt diese tragende Erwägung der „FOR YOU“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus der Anfangszeit des damals neu gestalteten Markenrechts. In späteren Erkenntnissen findet sie sich, soweit ersichtlich, nicht mehr. Im Gegenteil wurde z. B. schon im Jahr 2000 der Wortfolge „Test it.“ im Hinblick auf Tabakerzeugnisse die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen, weil es sich lediglich um eine Aufforderung zum Testkauf handle (BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.). Nun macht es aber gerade den Sinn einer solchen Aufforderung aus, die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf die betreffende Ware zu lenken. Nach den Erwägungen der „FOR YOU“-Entscheidung hätte daher die Schutzfähigkeit bejaht werden müssen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Bundesgerichtshof aus heutiger Sicht zu einer anderen Beurteilung käme.

5. Auf die vom Antragsgegner herangezogenen Eintragungen möglicherweise vergleichbarer Marken kommt es nicht an (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277 Rn. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft m. w. N.).

6. Zwar wäre der Löschungsantrag gleichwohl zurückzuweisen, wenn sich die angegriffene Marke für die geschützten Waren als betrieblicher Herkunftshinweis zugunsten des Markeninhabers im Verkehr durchgesetzt hätte (§§ 8 Abs. 3, 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Anhaltspunkte für den dafür erforderlichen Nachweis sind indessen in den Ausführungen des Markeninhabers nicht einmal im Ansatz erkennbar.

7. Zur Überzeugung des Senats steht nach alledem fest, dass die Bezeichnung **for you** im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren - bezogen auf den Eintragungszeitpunkt - wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht hätte einge-

tragen werden dürfen und dass dieses Eintragungshindernis auch noch im Entscheidungszeitpunkt besteht. Die Beschwerde der Antragstellerin hat daher Erfolg. Dagegen bestand kein Anlass, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Auf die im patentamtlichen Lösungsverfahren erfolgte Zurückweisung des Kostenantrags des Antragsgegners kann aufgrund der von der Antragsgegnerin eingelegten Beschwerde nicht zugegriffen werden; diese Entscheidung ist nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

8. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil der Senat in der entscheidungserheblichen Frage der Unterscheidungskraft der Wortfolge **for you** von der tragenden Begründung der „FOR YOU“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes abweicht (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Hacker

Winter

Jacobi

Cl