



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 9/02

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 59 395.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Am 9. August 2000 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

IPO 4 Y

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

"Werbung; Finanzwesen, Geldgeschäfte; Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung".

Mit Beschluss vom 6. November 2001 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für

"Finanzwesen, Geldgeschäfte".

Nach Auffassung der Markenstelle stellt die sich aus den Elementen "IPO" (Börsenschlagwort für "Neuemission") und "4 Y" (Abkürzung i.S.v. "für Sie /Dich") zusammengesetzte Marke für Finanzwesen und Geldgeschäfte eine Angabe darüber dar, dass dem Betrachter diese Dienstleistungen im Hinblick auf Neuemissionen angeboten würden. Als allgemein verwendbare Aussage könne die angemeldete Marke daher die Dienstleistungen der Anmelderin nicht von identischen Dienstleistungen ihrer Konkurrenten unterscheidbar machen, so dass

ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Wie sich aus einer Internetrecherche der Markenstelle ergeben habe, verwendeten praktisch alle Anbieter von Börseninformationen anstelle des Wortes "Neuemission" die Abkürzung "IPO", so dass von einem problemlosen Verständnis des deutschen Verkehrs ausgegangen werden könne. Auch das Kürzel "4 Y" sei in der Werbesprache geläufig. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher zu der Auffassung gelangen, dass es sich um eine allgemein verwendete Anpreisung handele, die so von vielen Anbietern gebraucht werden könne. Im Gegensatz zu der von der Anmelderin angeführten "FOR YOU"- Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei bei der angemeldeten Marke nicht unklar, was mit "FOR YOU" gemeint sei, da mit "IFO" ein Objekt vorhanden sei. Als Unterscheidungsmittel sei die angemeldete Marke damit ungeeignet. Für die übrigen Dienstleistungen weise die Marke hingegen eine gewisse Ungewöhnlichkeit auf, die ihr das noch erforderliche Maß an Unterscheidungskraft verleihe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass es sich bei der angemeldeten Marke um einen einprägsamen Slogan handele, der in dieser Zusammenstellung auch in der englischen Sprache nicht üblich sei. Das Zeichen sei in seiner Gesamtheit weder lexikalisch nachweisbar, noch könne es als beschreibender Bestandteil des aktuellen Sprachgebrauchs belegt werden. Maßgebend sei das Zeichen in seiner Gesamtheit. Durch die Koppelung der Begriffe "IPO" mit "4" (for) und "Y" entstehe eine neue, nicht geläufige Wortzusammenstellung. Nur wenige Verkehrsteilnehmer wüssten überhaupt, dass "IPO" die englische Abkürzung für "Aktien-Neuemission" sei. Sie werde nicht in allen Fachlexika erläutert und habe nicht Eingang in den normalen deutschen Sprachgebrauch gefunden. Von einem

problemlosen Verständnis des inländischen Verkehrs könne somit nicht gesprochen werden. Im Übrigen sei der Markenbestandteil "4 Y" ungewöhnlich und stelle keine beschreibende Sachangabe dar. Selbst wenn der inländische Verkehr "IPO" ohne Weiteres verstehen würde, sei das Zeichen in seiner Gesamtheit maßgebend. Selbst in englischsprachigen Ländern sei die angemeldete Wortfolge kein gebräuchlicher Ausdruck, um "Finanzwesen, Geldgeschäfte" zu beschreiben, sondern mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Das reine Wortverständnis lasse lediglich erkennen, dass es sich um Dienstleistungen handele, die im Zusammenhang mit Aktien-Neuemissionen ständen. Die angemeldete Marke sei Ergebnis einer lexikalischen Erfindung, die Unterscheidungsfunktion aufweise. Indizien wie Kürze, Originalität und Prägnanz ließen ebenfalls auf die Unterscheidungskraft schließen.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind der Anmelderin Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet.

Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung weist nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH, m.w.N.; GRUR 2001, 240, 241 - SWISS ARMY; MarkenR 2001, 407 - antiKALK). Hierbei ist nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich von einem

großzügigen Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 409 - INDIVIDUELLE m.w.N.).

Es kann dahinstehen, ob diese Grundsätze der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach dem Erlass der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 6. Mai 2003 – Farbe Orange, E 58f. (vorab veröffentlicht unter www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=de&num=79969493C19010104&...) in Zukunft in vollem Umfang weiter aufrecht erhalten werden können. Jedenfalls wird die angemeldete Marke selbst den bisher vom Bundesgerichtshof aufgestellten niedrigen Anforderungen an die Unterscheidungskraft nicht gerecht.

Bei der Buchstabenkombination "IPO" handelt es sich, wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, um die Abkürzung von "Initial Public Offering". Dieser aus der englischen Finanzfachsprache stammende Begriff bezeichnet den erstmaligen Gang einer Aktiengesellschaft an die Börse, also die Maßnahmen und Vorgänge, die mit der Börsenzulassung des Aktienkapitals und der Aufnahme der erstmaligen Börsennotierung verbunden sind (teilweise auch bezeichnet als "Gang an die Börse" oder "Going Public"). In diesem Sinne lässt sich "IPO" auch im deutschsprachigen Internet umfangreich belegen, etwa in Glossaren oder Berichten über Börsengänge (vgl. z.B. www.commerzbank.de/general/druck/index.cfm?pfad=/coba/de/glossar/IPO.html; www.welt.de/data/2003/02/27/45932.html; www.ipo-norm.de/; <http://fk.hypovereinsbank.de/en/2897.php>; www.sauer-danfoss-ir.com/german/53.html; www.bvk-ev.de/print.php/aid/10; www.ndr.de/tv/markt/lexikon.html; www.venturecapital-fondsshop.de/lexikon.html).

Wie auch zahlreiche Verwendungen in Fließtexten zeigen, muss davon ausgegangen werden, dass der Begriff beachtlichen Teilen des Verkehrs auf dem Gebiet des Finanzwesens und der Geldgeschäfte bekannt ist, seien es Verkehrsteilnehmer im Bereich von Emissionsbanken, Unternehmer, für die ein Börsengang in Betracht kommen kann oder (institutionelle oder private) Kapitalanleger, die Aktien aus Neuemissionen erwerben können (vgl. z.B. www.welt.de/data/2003/02/27/45932.html: "Drei Buchstaben waren es einst, die Habenichtse zu Millionären machten – vorausgesetzt, sie hatten zuvor eine Internetfirma gegründet: IPO. Das Initial Public Offering, der Börsengang, das große Geld wurde zum Traum Vieler..."; www.linux-magazin.de/Artikel/ausgabe/2000/03/BusinessUpdate/businessupdate.htm (Überschrift): "Linux-care kündigt IPO an"; www.wieselhuber.de/php3/newsdetail.php3?nr=46: "60 Prozent erklärten, dass ein IPO für sie gegenwärtig nicht in Frage komme, weil ihre Umsatzentwicklung ... werde das Klima wieder IPO-freundlicher sein."; www.multexinvestor.de/Learn/learncontent.asp?lnid=wissen_50&tip=6: "Die neu-deutsche Kurzformel IPO stammt – wie sollte es anders sein – aus dem Englischen und steht für "Initial Public Offering", was so viel bedeutet wie "erstmaliges öffentliches Angebot").

Der weitere Markenbestandteil, die Zahlen-Buchstabenfolge "4 Y", wird nach Auffassung des Senats ebenfalls von den angesprochenen Verkehrskreisen als werblich-umgangssprachliche Abkürzung des Ausdrucks "for You" ("für dich"/"für Sie") verstanden. Der Verkehr wird zunehmend mit englischsprachigen Ausdrücken konfrontiert, in denen Silben oder auch ganze Wörter durch Buchstaben bzw. Zahlen ersetzt werden. Als Beispiele seien Ausdrücke wie "Xtreme", "BBQ", "Y2K", "B2B", "XTC" oder "2 good 4 U" genannt. So hatte etwa der 30. Senat des Bundespatentgerichts bereits 1995 die Verwendung der Zahlen-Wortfolge "4 YOU" in der Werbung festgestellt (vgl. BPatG Mitt. 1996, 134 – 4 YOU). Hier konnte der Senat ebenfalls entsprechende Verwendungsbeispiele feststellen (vgl. www.bj-art.de/sonstiges/smileys/akronyme.htm: "4y – For you – für

dich"; www.point-z.de/Emoticons/Abkuerzungen/Sammlung/body_sammlung.html: "<4y>=for you (für dich)"; www.geocities.com/cutezz_99/poems2.html: "an inspirational poem 4 y'all an i hope y'all like this"). Auch im Finanzbereich ließ sich die Verwendung vergleichbarer Kurzformen feststellen (vgl. www.jurock.com/-realestate/tals/2000/messages/4668.html: "Looking 4 investors"; www.thrall.org/-invest/: "Links 4 Investors"). Der an solche Wortbildungen zunehmend gewöhnte Verkehr wird daher die Bestandteile der angemeldeten Marke unschwer sinngemäß zum Gesamtausdruck "IPO for you" zusammensetzen und als Angebot für eine Börseneinführung bzw. eine Aktienerstmission verstehen, ohne dass, wie im Fall EuGH GRUR 2001, 1145 - Baby dry, eine grammatische, orthografische oder sonstige sprachliche Abweichung vorliegt. Dies gilt umso mehr, als von den Verkehrsteilnehmern auf dem Gebiet des Finanzwesens und der Geldgeschäfte vergleichsweise überdurchschnittliche Englischkenntnisse erwartet werden können und sich dieser Ausdruck zudem im englischsprachigen Internet innerhalb von Fließtexten belegen ließ (z.B. www.silicon-investor.com/stocktalk/msg.gsp?msgid=18201416: "...If you believe that, then I've got an IPO for you."; www.globes.co.il/serveen/globes/NodeView.asp?fid=1115: "... and the investment bank that will manage your IPO für you"; www.iposhells.com/: "We form an IPO for you, then you get the IPO listed to enable you to raise venture capital in a public float."; www.stretcher.com/stories/981123h.cfm (Überschrift): "The Reluctant Investor - Are IPO's for You?").

Damit stellt die angemeldete Marke nur einen werblich-beschreibenden Hinweis auf den Gegenstand der angebotenen Dienstleistungen in Form einer direkten Offerte dar, mit der potentiell am Börsengang interessierte Unternehmer oder an Aktienneuemissionen interessierte Kapitalanleger angesprochen werden. Derartigen Angeboten, die nur einen Hinweis auf die Art bzw. den Inhalt des Dienstleistungsgegenstands geben, fehlt jedoch die Eignung, als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb zu dienen. Dies muß jedenfalls dann gelten, wenn – wie hier – entsprechende tatsächliche Fest-

stellungen vorliegen, die auf ein solches Verständnis des Verkehrs als rein beschreibendes Angebot schließen lassen. Auch insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem Sachverhalt, den der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung BIPMZ 1999, 406 - "FOR YOU" zu beurteilen hatte.

Soweit die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung eingewendet hat, dass der Ausdruck "IPO for you" nicht in Alleinstellung belegt worden ist, ist dem entgegenzuhalten, dass die beschreibende bzw. rein werbliche Verwendung eines Ausdrucks innerhalb von Fließtexten gegenüber einer (häufig markenmäßig wirkenden und damit zu Zweifeln Anlass gebenden) Verwendung in allein- bzw. herausgestellter Form regelmäßig ein deutlicherer Hinweis darauf sein wird, dass er vom Verkehr als beschreibend oder nur als solches verstanden wird. Im Übrigen konnte der Senat den angemeldeten Ausdruck zwei mal auch in erkennbar nicht markenmäßiger Form in Alleinstellung belegen, wenn auch variiert als Negativaussage bzw. als Frage (www.pcworld.com/resource/printable/article/0,aid,3835,00.asp: "No IPO for you."; www.csisoftware.com/NEWHTML/pdf/Opportunity%20Above%20All%20Q99.pdf (Textüberschrift): "Is an IPO for You?").

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI