



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 509/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 076 453.0

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe am 24. Januar 2012

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 18. November 2010 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 24. September 2007 beim HABM die Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke

EY

beantragt (Az.: 006305122). Mit Schreiben vom 27. Juli 2009 hat die Anmelderin diese Anmeldung zurückgenommen und nachfolgend, mit Schreiben vom 27. Oktober 2009, die Umwandlung dieser Gemeinschaftsmarkenanmeldung in eine nationale Marke für das nachfolgende Verzeichnis von Dienstleistungen beantragt:

Klasse 36:

Vermögensverwaltung; Finanzdienstleistungen; finanzielle Beratung; Nachforschung über Vermögensverhältnisse für Inkassogeschäfte; finanzielle Insolvenzberatung; Insolvenzverwaltung (finanzielle Geschäftsabwicklung); Investmentgeschäfte; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); Dienstleistungen eines Immobilienmaklers; Immobilienverwaltung; Geldgeschäfte; Immobilienwesen, insbesondere Schätzung von Immobilien; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen; Versi-

cherungswesen; Erteilung von Finanzauskünften, auch zu allen vorgenannten Dienstleistungen; Beratungsdienstleistungen betreffend die vorgenannten Dienstleistungen; Auskünfte über das Immobilien- und Finanzwesen; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; alle vorgenannten Dienstleistungen, auch unter Erbringung dieser Dienstleistungen auf elektronischem Wege oder online aus einer Computerdatenbank oder über das Internet.

Klasse 35:

Werbung; Personal- und Stellenvermittlung; Personalwerbung; Geschäftsführung; Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Buchhaltung; Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellung von Steuererklärungen; Unternehmensberatung der Geschäftsführung auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche Insolvenzverwaltung (Geschäftsführung); alle vorgenannten Dienstleistungen, auch unter Erbringung dieser Dienstleistungen auf elektronischem Wege oder online aus einer Computerdatenbank oder über das Internet; Auskünfte und Informationen in Geschäftsangelegenheiten, insbesondere in Geschäftsangelegenheiten der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche, auch zu allen vorgenannten Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Beratung, auch zu allen vorgenannten Dienstleistungen; organisatorische Beratung zu allen vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 45:

Lizenzierung von Computersoftware (juristische Dienstleistungen); juristische Dienstleistungen; juristische Beratung; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Rechtsvertretung Dritter in Rechts- und Steuerangelegenheiten; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten durch Lizenzvergabe; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Recherchen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich juristische Beratung in Steuerangelegenheiten; juristische Beratung in Zollangelegenheiten.

Das HABM hat den Umwandlungsantrag mit Schreiben vom 18. Dezember 2009 genehmigt.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Beschluss vom 18. November 2010 zurückgewiesen. Sie ist der Ansicht, dass es sich bei dem Zeichens „EY“ um eine Interjektion handle, welche als Aufforderungs- und Grußwort benutzt werde, Teil einer sogenannten Jugendsprache sei und vorrangig in Deutschland verwendet werde. Die Interjektion „ey“ sei aus einer Verkürzung des aus dem englischen Sprachraum stammenden „hey“ entstanden und falle zudem in dieselbe Kategorie von Appellinterjektionen wie das Wort „hey“. Daher sei auch kein entscheidungserheblicher Unterschied im Vergleich zur vom BGH entschiedenen Frage der Schutzfähigkeit des Zeichens „hey!“ zu sehen. Der Verkehr werde daher im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen das Zeichen lediglich als Versuch werten, die Abnahmebereitschaft zu wecken, womit das Zeichen als werbliche Anpreisung diene. Das mit Großbuchstaben angemeldete Zeichen verstärke lediglich diese Werbeaussage.

Der pauschale Hinweis der Anmelderin auf einen extrem hohen Durchsetzungsgrad ohne hinreichend konkrete Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung eigne sich nicht zur Begründung einer Schutzfähigkeit im Sinne des Ausnahmetatbestandes § 8 Abs. 3 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, dass das Zeichen „EY“ von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Interjektion, sondern als Akronym für die weltweit gebräuchliche Abkürzung für „Ernst & Young“ verstanden werde. Anders als bei der Marke „hey!“ werde nicht der Durchschnittsverbraucher, sondern aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen ein spezielles Publikum angesprochen, welches im einschlägigen Wirtschaftsbereich überdurchschnittlich gut informiert und mit der Benutzung entsprechender Akronyme vertraut sei. Hinzu käme, dass im Unterschied zum Zeichen „hey!“ das Zeichen „EY“ ohne Ausrufezeichen und in Großbuchstaben angemeldet sei, wodurch diesem Zeichen kein Appellationscharakter zuzusprechen sei und sich die Assoziation einer handelsüblichen Abkürzung aufdränge. Der angesprochene Verkehrskreis werde das Zeichen daher auch nicht wie den Ausruf „ey“, sondern als Buchstabenfolge „e ypsilon“ oder „i: wai“ aussprechen. Zu berücksichtigen sei auch, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei.

Weiterhin sei zu berücksichtigen, dass das Zeichen „EY“ bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen extrem hohen Durchsetzungsgrad erreicht habe. Dieser müsse bei der Feststellung der tatsächlichen Wahrnehmungen des Zeichens „EY“ als Akronym berücksichtigt werden.

Das angemeldete Zeichen sei auch nicht unmittelbar beschreibend. Es vermittele keine Informationen über die mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen und weise keinerlei sonstige inhaltliche Zusammenhänge mit diesen Dienstleistungen auf.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
18. November 2011 aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1.

a) Das HABM hat die Umwandlung der Gemeinschaftsmarkenmeldung in eine nationale Anmeldung mit Schreiben vom 18. Dezember 2009 genehmigt. Die Umwandlung einer Gemeinschaftsmarkenmeldung in eine nationale Markenmeldung richtet sich nach § 125 d Abs. 2 MarkenG. Die Prüfung der Zulässigkeit der Umwandlung erfolgt umfassend durch das HABM (Art. 113 Abs. 3 GMV).

b) Soweit das nunmehr verfahrensgegenständliche Dienstleistungsverzeichnis gegenüber dem beim HABM eingereichten Verzeichnis Veränderungen aufweist, handelt es sich nicht um Erweiterungen, sondern um zulässige Präzisierungen, Einschränkungen und Umgruppierungen in den verschiedenen Klassen.

2.

Der angemeldeten Marke steht hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen kein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 MarkenRL) entgegen.

a) Das Zeichen „ey“ kann als Aufforderungswort verwendet werden und dient dann als Grußformel oder Ausdruck, um Erstaunen, Empörung oder Abwehr auszudrücken (DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2007). Der Begriff ist eher der Jugendsprache zuzuordnen und hat im Unterschied zu anderen neu-

tral wirkenden Grußwörtern, wie beispielsweise „Hallo“, eine starke expressive und emotionale Wirkung ([http://de.wikipedia.org/wiki/Ey_\(Ausruf\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Ey_(Ausruf)), 18.12.2011). Es handelt sich um eine sogenannte Apellinterjektion, welche als Ausruf eine bestimmte Empfindung, Bewertungs- oder Willenshaltung des Sprechers auszudrücken kann. Interjektionen treten typischerweise in der mündlichen Sprache auf und dienen auch in der schriftlichen Kommunikation als Stilmittel gesuchter Mündlichkeit ([http://de.wikipedia.org/wiki/Ey_\(Ausruf\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Ey_(Ausruf)), 18.12.2011). Dabei simulieren oder ersetzen Interjektionen typischerweise nonverbale oder paraverbale Kommunikationshandlungen, wie Reflexlaute ([http://de.wikipedia.org/wiki/Ey_\(Ausruf\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Ey_(Ausruf)), 18.12.2011).

b) Der begehrten Marke steht nicht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Dem Zeichen „EY“ kann lexikalisch keine begriffliche Bedeutung beigemessen werden, die geeignet wäre, ein Merkmal der begehrten Dienstleistungen zu bezeichnen. Insbesondere kann die unter Ziffer 1.a) beschriebene Funktion des Wortes „ey“ als Interjektion keine Sachaussage über Dienstleistungen vermitteln. Es handelt sich auch nicht um eine allgemein bekannte Abkürzung für einen Begriff, der geeignet wäre, eine inhaltliche Aussage über Dienstleistungsmerkmale zu vermitteln.

c) Dem beanspruchten Zeichen steht auch nicht das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wären von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH

GRUR Int. 2005, 135 (137 Nr. 29) Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (429 f. Nr. 30 f.) Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (1043 Nr. 23, 24) Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (944 Nr. 23) SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) EUROHYPO m. w. N.). In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH, GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) SAT.2).

Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59); Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) Companyline).

Die hier beanspruchte Wortkombination ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs hinreichend unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum, wird ihr im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können.

Abzustellen ist dabei auf die Auffassung des beteiligten inländischen Verkehrs, wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) Henkel). Dabei handelt es sich um den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) Matratzen Concord/ Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.).

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen im vorliegenden Fall sowohl der Geschäftsverkehr als auch allgemeine und breite Verbraucherkreise. Diese werden das Zeichen „EY“ in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als Hinweis auf die Herkunft der Produkte aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

Für die Anwendbarkeit von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt nämlich nicht allein der Umstand, dass es sich um einen Begriff handelt, der mit einer bestimmten Bedeutung Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat, da kein grundsätzliches Freihaltebedürfnis an allgemeinen nicht produktbezogenen und in verschiedenen Bereichen einsetzbaren Ausdrücken anzunehmen ist und insoweit auch nicht generell die Unterscheidungskraft verneint werden kann (EuGH C-398/08 v. 21.01.2010 - Vorsprung durch Technik (Nr. 35); EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 41) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Hinzu kommt, dass der Begriff „Merkmale“ in § 8 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nur solche erfasst, die dazu dienen, eine *leicht* von den beteiligten Verkehrskreisen *zu erkennende* Eigenschaft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen, so dass die Eintragung eines Zeichens nur dann verweigert werden kann, wenn *vernünftigerweise* davon auszugehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt werden wird (EuGH GRUR 2011, 1035 (Nr. 40, 50) - Zahl 1000). Zwar kann auch gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen die Unterscheidungskraft fehlen, das setzt aber voraus, dass sie nur in dieser

ursprünglichen Bedeutung verstanden werden, wie es bei gebräuchlichen Werbeaussagen allgemeiner Art der Fall sein kann (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006, BGH GRUR 2007, 1071 (1072) (Nr. 25) - Kinder II). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungs mittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006, BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 25) - Kinder II; BGH GRUR 2001, 1042 (1042) - REICH UND SCHÖN).

Wenn dem Verkehr das Zeichen „EY“ im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen begegnet, ist nicht davon auszugehen, dass er die Buchstabenfolge als Interjektion auffasst. Es handelt sich nämlich überwiegend um vermögens- oder unternehmensbezogene Dienstleistungsbranchen, in denen der Verkehr eine ernsthafte Präsentation und Vermarktung gewöhnt ist, die die Seriosität des Dienstleistungserbringers unterstreicht. Flapsige, der Jugendsprache zuzuordnende Ausdrücke mit emotionalem Charakter wären hier daher deplaziert und sind dementsprechend auch nicht gebräuchlich. Folgerichtig hat weder die Markenstelle für Klasse 36 belegen können, dass die Verwendung von Interjektionen wie „ey“ oder „hey“ in den hier zu beurteilenden Dienstleistungsbranchen üblich wären noch hat die Internetrecherche des Senats zu entsprechenden Schlussfolgerungen geführt. Dies gilt auch für Werbedienstleistungen. Wenngleich diese - anders als die weiteren angemeldeten Dienstleistungen - nicht unbedingt durch eine seriöse Vermarktung gekennzeichnet sind, lässt sich nicht belegen, dass in dieser Branche Begriffe bzw. Appellationen wie „ey“ oder „hey“ gebräuchlich wären.

Anders als in der Entscheidung des BGH zum Wortzeichen „hey!“ (BGH GRUR 2010, 640 f.), in dem das mitangemeldete Ausrufezeichen ein Verständnis als Ausruf bzw. Interjektion nahegelegt hat und das zudem für gänzlich andere Produkte angemeldet war, ist das hier begehrte Zeichen ohne ein Ausrufezeichen angemeldet worden, so dass der Verkehr keine Veranlassung hat, den möglichen Appellationscharakter der Buchstabenfolge wahrzunehmen.

Aus alledem ergibt sich, dass der Verkehr das Zeichen „EY“ im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Dienstleistungen eher als Buchstabenfolge ohne konkrete Bedeutung wahrnehmen und darin durchaus einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen wird.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI