



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 14/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 51 028.9**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Dezember 2004 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Anmeldung der Wortmarke

## **SIMPLYFONDS**

für

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Erteilung von Wirtschaftsauskünften; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen ; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten; auch über das Internet; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienstleistungen eines Maklers; Entwicklung von Nutzungskonzepten in finanzieller Hinsicht (Facility Management); Erteilung von Finanzauskünften; Finanzanalysen Finanzbe-

ratung; finanzielle Förderung; finanzielle Schätzungen; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Investmentgeschäfte; Vermittlung von Vermögensanlagen

ist mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 9. Dezember 2004 durch ein Mitglied des gehobenen Dienstes nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Nach Auffassung der Markenstelle handelt es sich bei der angemeldeten Marke um eine sprachüblich gebildete Wortkombination mit der Bedeutung von "einfach oder nur Fonds", die damit hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe über die Beschaffenheit oder Bestimmung darstelle. Soweit der Anmelder in seiner Beanstandungserwiderung ausgeführt habe, dass ein Freihaltungsbedürfnis an Wortkombinationen unwahrscheinlich sei, deren einzelne Wörter zwei verschiedenen Sprachen zugehörten, könne sich dem die Markenstelle schon wegen der häufigen Verwendung englischsprachiger Ausdrücke in der deutschen Finanzfachsprache nicht anschließen. Der entsprechend vorgebildete Verkehr werde das dem einfachen englischen Grundwortschatz zugehörnde Wort "SIMPLY" kennen und die angemeldete Wortkombination ohne weitere analysierende Zwischenschritte als "einfach Fonds oder nur Fonds" wahrnehmen. Ergänzend weist die Markenstelle auf verschiedene Belege zur beschreibenden Verwendung des Worts "SIMPLY" hin. Unter einem "Fonds" sei abstrakt ein Mittelzufluss oder eine Mittelansammlung für unterschiedlichste Verwendungszwecke zu verstehen. Neben Investmentfonds gebe es z. B. Stiftungsfonds oder den Fonds "Deutsche Einheit". Es sei selbstverständlich, dass unterschiedliche Fonds verwaltet werden müssten, dass für sie Werbung betrieben werden oder für sie im Rahmen der Geschäftsführung Dienstleistungen erbracht würden. Damit handele es sich bei der Anmeldemarke um eine reine Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Darüber hinaus fehle ihr auch jegliche Unterscheidungskraft. Der Verkehr werde in ihr nur einen beschreibenden Hinweis im genannten Sinne erkennen. Diese Be-

deutung sei auch nicht ungewöhnlich, da es Finanzdienstleistungen bzw. Finanzdienstleister gebe, die sich nur mit Fonds beschäftigten. Investmentfonds würden unter anderem von eigenen Fondsgesellschaften (z. B. DWS, dit, UnionInvestment) verwaltet, die nur solche Kapitalanlagen zum Gegenstand hätten. Zudem müsse beachtet werden, dass die Prüfung der Unterscheidungskraft angemeldeter Marken aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf die mit der Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen sei. Die Kombination von zwei Wörtern aus unterschiedlichen Sprachen bewirke angesichts der Üblichkeit solcher Wortkombinationen, wie etwa "BackOffice-Mitarbeiter", "Prämienaccount", "Telefonhotline", "technischer Support" usw. keine betriebliche Unterscheidungseignung.

Hieran änderten auch die vom Anmelder aufgeführten Voreintragungen nichts, zumal diese im Hinblick auf unterschiedliche Markenwörter, Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse, evtl. auch unterschiedlicher Markenformen mit der vorliegenden Marke nicht vergleichbar seien und sich im Übrigen teilweise auch noch im Anmeldestadium befänden oder gar schon gelöscht seien.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung führt er aus, dass die von der Markenstelle angeführte Begründung im Sinne eines bloßen Hinweises auf einen "einfach oder nur Fonds", der in dieser Bedeutung "auch nicht ungewöhnlich" sei, darauf hindeute, dass die Markenstelle offenbar nur besonders eigentümliche Wortkombinationen mit einem neuartigen Bedeutungsgehalt als unterscheidungskräftig beurteile. Eine solche Beurteilung habe auch der Entscheidung "EASYBANK" durch die Beschwerdekammer des HABM zu Grunde gelegen. Diese Entscheidung sei jedoch durch das Europäische Gericht erster Instanz (EuG GRUR Int. 2001, 756 - EASYBANK) mit

der Begründung aufgehoben worden, dass sich der Mangel an Unterscheidungskraft nicht bereits aus der Feststellung ergebe, dass es dem fraglichen Zeichen an einem Fantasieüberschuss mangle oder es weder ungewöhnlich noch auffallend sei. Vielmehr sei zu prüfen, ob es ausgeschlossen erscheine, dass das Zeichen eine Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung aufweise, wenn die angesprochenen Verkehrskreise ihre Entscheidung im Geschäftsleben zu treffen hätten.

Dieser Prüfungsmaßstab des Europäischen Gerichts, so meint der Anmelder, sei auch vorliegend anzulegen. Es komme lediglich darauf an, ob die Eignung der Marke als Herkunftshinweis zu dienen, unter "allen Umständen" ausgeschlossen erscheine. Dabei sei zunächst zu beachten, dass das Markenwort "SIMPLYFONDS" nicht sprachregelgerecht gebildet sei. Es handle sich um eine zweisprachige, lexikalische Erfindung, die der Verkehr deshalb als Fantasiebezeichnung auffassen werde. In seiner Gesamtheit sei das Markenwort weder lexikalisch nachweisbar noch finde es in dieser Form allgemeine Verwendung. Bei den von der Markenstelle angeführten Begriffen, wie etwa "Fondsranking" oder "Researchabteilung", handele es sich ausnahmslos um Fachbegriffe dieser Branche. Dies gelte für die angemeldete Marke gerade nicht.

Die von der Markenstelle vorgenommene Übersetzung des Markenworts mit der Bedeutung "einfach oder nur Fonds" sei im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen viel zu vage und ungenau, um als deren schutzunfähige Beschreibung zu dienen. Aus der Bezeichnung ergebe sich allenfalls, dass die Dienstleistungen in irgend einem, wie auch immer gearteten Zusammenhang mit Fonds stünden, da in der Marke die Bezeichnung "FONDS" enthalten sei. Dementsprechend habe auch das Europäische Gericht die vergleichbare Wortmarke "EASYBANK " für Dienstleistungen der Klasse 36 für eintragungsfähig befunden. Sie bezeichne kein Merkmal von Bankdienstleistungen, die das betreffende Institut für seine Kunden erbringe und gebe damit keinerlei Auskunft über die Art und Weise, in der Geldgeschäfte behandelt würden. Demgegenüber sei das Gericht

der Auffassung der Beschwerdekammer nicht gefolgt, die eine Merkmalsbeschreibung dahingehend gesehen habe, dass die von einer Direktbank angebotenen Dienstleistungen dank der Verwendung elektronischer Hilfsmittel leichter zugänglich seien als die einer herkömmlichen Bank. Der Zusammenhang zwischen dem Wort "EASYBANK" und den von einer Direktbank erbrachten Dienstleistungen sei zu vage und unbestimmt, als dass dieser Ausdruck als Dienstleistungsbeschreibung verstanden werden könne. Die Beurteilungskriterien dieser Entscheidung ließen sich auf den vorliegenden Fall übertragen. Auch der Aussagegehalt der Anmeldemarke "SIMPLYFONDS" sei im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen gleichermaßen unkonkret und damit zu unbestimmt, um dem Verbraucher konkrete Informationen über Merkmale der Dienstleistungen zu geben.

An der angemeldeten Marke bestehe auch kein Freihaltungsbedürfnis. Bei dem Markenwort "SIMPLYFONDS" handele es sich nicht um einen Begriff der englischen Sprache, der in Ermangelung passender Synonyme in die deutsche Sprache übernommen worden sei, wie etwa "Investmentbanking" und "Marketing". Vielmehr stelle das Markenwort eine sprachunübliche Kombination eines deutschen und englischen Begriffs dar. Zudem sei es unklar. Es stelle einen so weit reichenden Begriff dar, dass unklar bleibe, in welchem konkreten Zusammenhang die Fonds mit den angebotenen Dienstleistungen stünden. Hierfür fehle es an weiteren, den konkreten Zusammenhang erläuternden Angaben. Der Marke kämen lediglich Anklänge im Sinne eines sprechenden Zeichens zu. Konkurrenten des Anmelders seien nicht darauf angewiesen, Beschaffenheits- und/oder Bestimmungsangaben in Form der Bezeichnung "Simplyfonds" zu geben. Ebenso wenig könne der Anmelder Konkurrenten am beschreibenden Gebrauch des Worts "Fonds" oder "Simply" hindern.

Ergänzend verweist der Anmelder auf Voreintragungen verschiedener Marken, z. B. Deutscher Fonds Börse; Fonds-Express; Fundus-Fonds; simply change; PRIVATEFONDS RESULTING; Free-Fonds; Fonds-Boutique; Simple System, FIT

4 FUNDS und FONDS-DISCOUNT. Diesen Voreintragungen komme zumindest Indizwirkung zu.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Entgegen der Beurteilung der Markenstelle hält der Senat die angemeldete Marke für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der Anmeldemarke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

So sind zunächst keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtfertigen können. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Nach dem Ergebnis der Senatsrecherche existiert die Wortkombination "SYMPLYFONDS" weder in der englischen noch - als Anglizismus - in der deutschen Sprache. Dies gilt auch für die getrennte Schreibweise "simply fonds", von der noch am ehesten eine Belegbarkeit zu erwarten wäre. Soweit diese Wortfolge bei einer Internetrecherche überhaupt auftaucht (mit der Suchmaschine A... bei Ausschluss von Doppeltreffern und inhaltsgleichen Webseiten nur drei Mal), so handelt es sich bei genauerer Betrachtung der Fundstellen entweder um Schreib-

fehler ("Fonds" statt "Fonts") oder um offensichtliche Übersetzungsfehler einer offenbar EDV-generierten Übersetzung.

Damit muss sich der inländische Verkehrsteilnehmer die Bedeutung der Gesamtmarke anhand der Bedeutung der Einzelbestandteile erschließen. "Simply" hat die praktisch jedermann geläufige Hauptbedeutung "einfach", während "Fonds" der aus dem Französischen stammende eingedeutschte Finanzfachausdruck für ein Sondervermögen, insbesondere im Kapitalanlagebereich darstellt. Bei der angemeldeten Marke "SIMPLYFONDS" drängt sich damit vordergründig die Vorstellung auf, dass es um einen einfachen Fonds geht, also einen (z. B. Kapitalanlage-) Fonds, an dem irgendetwas einfach sein muss, während für die von der Markenstelle ebenfalls angenommene Variante "nur Fonds" keine Anhaltspunkte bestehen.

Aus mehreren Gründen passt die angemeldete Wortkombination jedoch schon rein sprachlich nicht bzw. an ihr fällt eine deutliche Unregelmäßigkeit bei der Wortbildung auf. Zunächst ist "simply" ein Adverb, so dass ihm ein Verb folgen müsste. Ein Objekt, wie ein einfacher Fonds, hätte als "simple" bezeichnet werden müssen. Außerdem lautet das englische Wort für "Fonds": "fund".

Selbst wenn die letztgenannte sprachliche Abweichung für sich genommen vernachlässigt werden könnte, so sind die beiden sprachlichen Unregelmäßigkeiten in ihrer Gesamtheit jedenfalls zu weitgehend, um noch von einer einigermaßen sprachüblichen beschreibenden englischen Angabe ausgehen zu können. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass mit den beanspruchten Dienstleistungen ohnehin Verkehrsteilnehmer angesprochen werden, von denen vergleichsweise gehobene Kenntnisse der englischen Sprache erwartet werden können. Dies gilt erst recht, wenn es sich um Fondskäufer, -händler, -verwalter und -emittenten handelt, denn einerseits werden Kapitalanlagen erst nach genauerer Prüfung ausgesucht, zum anderen sind Fonds im Vergleich zu sonstigen Kapitalanlageformen auch keine Allerweltsware. Dem Verkehr wird damit die (doppelte) Sprachunregelmäßigkeit auffallen. Dies erst recht, wenn man auch die - wenngleich für sich ge-



nommen werbeübliche - unkorrekte Einwort-Schreibweise als weitere Unregelmäßigkeit mit einbezieht.

Darüber hinaus passt die Anmeldemarke auch vom Sinngehalt her nicht in das Schema von Angaben, die sich in einem im Vordergrund stehenden beschreibenden Charakter erschöpfen. Denn das Adverb "simply", das (ebenso das Adjektiv "simple") mit dem deutschen Wort "simpel" korrespondiert, hat auch einen negativen Anklang (schlicht, simpel, naiv). Es wird zwar auch einfache Fonds im positiven Sinn geben, über die man in (korrekter!) sprachlicher Form auch beschreibend berichtet, z. B. in der Börsenberichterstattung oder bei kleineren öffentlichen Finanzierungsvorhaben (z. B.: "The Small and Simple Fund is for projects that request up to \$15000 and that can be completed in six months.", vgl. [seattle.gov/Tech/Brainstorm\\_21/Default.htm](http://seattle.gov/Tech/Brainstorm_21/Default.htm)). Die hier vorliegende sprachlich unkorrekte Form, die durch die orthografisch unkorrekte Schreibweise verstärkt wird, lässt den Verkehr jedoch unwillkürlich eine werbliche Verfremdung annehmen. Er wird also, wenn ihm "SIMPLYFONDS" als Kennzeichnung der angemeldeten Dienstleistungen begegnet, davon ausgehen, dass er in diesem Moment werblich angesprochen wird. Dann aber erscheint ein Aussagegehalt im Sinne eines irgendwie "einfachen" Fonds irritierend. Denn ein Fonds soll profitabel sein, so dass von ihm eher eine raffinierte als eine einfache Konzeption erwartet wird. Der Verkehr wird damit zum Nachdenken über den Sinn angeregt, der ihm mit einer solchen Werbeaussage vermittelt werden soll.

Gegen die sofort erfassbare begriffliche Einordenbarkeit der Anmeldemarke im Sinne einer beschreibenden Angabe spricht - jedenfalls für den sprachlich gewandteren Verkehrsteilnehmer - außerdem, dass das Wort "fund" als korrekte englische Form für "Fonds" zugleich auch eine verbliche Bedeutung hat (finanzieren, anlegen, investieren, auch: konsolidieren). Zu dieser Verbbedeutung würde der adverbiale Markenbestandteil "simply" nach den Sprachregeln auch passen. So könnte eine Wortfolge "simply fund" bedeuten: "Investier doch einfach!"/"Finanzier einfach!". Dies wäre zwar eine sinnvolle Werbeaufforderung für

die beanspruchten Dienstleistungen, dann aber müsste der zweite Markenbestandteil unbedingt "fund" lauten. Der hier gewählte Bestandteil "FONDS" hat überhaupt nichts verbales an sich und führt damit, selbst wenn man "Fonds" und "fund" im Sinne des Substantivs für Sondervermögen gleichsetzen wollte, völlig von der Bedeutung "fund" i. S. v. finanzieren, investieren, konsolidieren weg.

Weiter ist zu festzustellen, dass zumindest der Ausdruck "simple fonds" ein völlig sprachregelgemäß gebildeter französischer Ausdruck für "einfacher Fonds" wäre. Letztlich kann es aber dahinstehen, ob "simple fonds" im Französischen ein sachlicher (und nicht bloß werblich wirkender) Ausdruck für einfache Fonds ist und ob er in Frankreich freihaltungsbedürftig ist, wofür nach dem Ergebnis der Senatsrecherche einiges sprechen könnte. Vorliegend ist jedenfalls "SIMPLYFONDS" angemeldet. Schon allein dessen Eingangswort "simply" bringt den ohnehin an die englische Finanzfachsprache gewöhnten deutschen Verkehrsteilnehmer zur Annahme einer rein englischsprachigen Gesamtangabe. Eine Gleichsetzung von "simply" und "simple" unter Vernachlässigung grammatischer Besonderheiten, wie sie bei der rein englischsprachigen Sichtweise noch diskutiert werden könnte, verbietet sich hier, da es im Französischen kein Wort "simply" gibt. Damit stellt sich auch nicht die Frage, ob hier eine fantasievolle Kombination aus der englischen und der französischen Sprache vorliegt, was im Übrigen wohl zu bejahen wäre.

Angesichts der damit fehlenden sofortigen sprachlichen und semantischen Erfassbarkeit eignet sich die angemeldete Marke nicht als ohne weiteres verständliche, unmittelbar beschreibende Sachangabe. Soweit der Verkehr ihr eine beschreibende Bedeutung im Sinne einer sprechenden Bezeichnung entnimmt, wird er zumindest die sprachliche Unregelmäßigkeit des angemeldeten Markennamens erkennen. Solche Zeichen bestehen aber nicht "ausschließlich" i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus merkmalsbeschreibenden Angaben und müssen daher auch nicht für die Mitbewerber freigehalten werden.

Aus denselben Gründen fehlt der angemeldeten Marke fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft Sie erschöpft sich sowohl in sprachlicher wie auch in begrifflicher Hinsicht nicht in einem beschreibenden Charakter. Vielmehr weist sie mehrere sprachliche und Bedeutungsmöglichkeiten auf, die allerdings nie richtig passen. Damit regt die Marke zum Nachdenken an und verfügt über ein nicht unerhebliches Maß an Fantasiegehalt. Sie weist daher ohne weiteres die Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung auf.

gez.

Unterschriften