



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 15/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. Februar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 304 44 052.3**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 29. Juli 2004 die Wortmarke

### **FlexPension**

für die Dienstleistungen

„Investmentgeschäfte, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Versicherungsgeschäfte“

angemeldet worden.

Durch Beschluss vom 13. Dezember 2004 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass die Anmeldemarke eine sprachüblich gebildete Wortkombination mit der Bedeutung „flexible Pension“ sei und damit eine beschreibende Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe darstelle. Die Abkürzung „Flex“ sei im Bereich der von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen gebräuchlich. Sie könne sich zwar entsprechend der Auffassung der Anmelderin auf Zahlungsmodalitäten oder eine zeitliche bzw. finanzielle Flexibilität hinsichtlich Fälligkeit bzw. Eintritt in die Pension beziehen. Doch würden damit Produktmodalitäten wiedergegeben und die Gestaltung von Pensionsdienstleistungen beschrieben. Aufgrund der häufigen Verwendung des Elements „Flex“ erfolgten keine analysierenden Zwischenschritte und würde seine Bedeutung erkannt. Die angemeldete Wortkombination sei somit weder ungewöhnlich noch originell. Gerade bei Altersvorsorgeprodukten sei Flexibilität ein wichtiges Kriterium. So unterliege die Rendite beispielsweise bei Lebensversicherungen

Schwankungen und sei nicht garantiert. Zudem könne zwischen Einmalauszahlung oder lebenslangen Rentenzahlungen gewählt werden. Darüber hinaus sei das Element „Pension“ nicht mehrdeutig. Es werde zwar auch zur Bezeichnung einer Übernachtungsmöglichkeit verwendet, doch sei unter Pension in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen eine regelmäßig wiederkehrende Zahlung nach Ablauf des Berufslebens zu verstehen. Auch die Binnengroßschreibung sei zwischenzeitlich üblich. Die angemeldete Marke werde somit nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden. Daran änderten mangels Bindungswirkung, Vertrauensschutz und Vergleichbarkeit die von der Anmelderin genannten Voranmeldungen nichts.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 13. Dezember 2004 aufzuheben und eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

Zur Begründung der Beschwerde hat sie vorgetragen, dass die gegenständliche Marke zumindest die zur Eintragung erforderliche geringe Unterscheidungskraft aufweise. In den von der Markenstelle herangezogenen Belegen werde das Wort „Flex“ in Alleinstellung verwendet und könne folglich auf irgendein flexibles Produkt hinweisen. Demgegenüber entstehe durch die Kombination der beiden Elemente „Flex“ und „Pension“ ein neues eigenständiges Wort, bei dem ein etwaiger Sinngehalt nicht im Vordergrund stehe. Ein beschreibender Inhalt der Anmelde-  
marke sei für den unbefangenen Durchschnittsverbraucher nicht unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar. Die von der Markenstelle vorgenommene Aufspaltung in die einzelnen Bestandteile stelle eine praxisfremde zergliedernde Betrachtungsweise dar, da der Verkehr die ungewöhnliche Zusammensetzung erkenne und der Tatsache, dass es sich um ein einziges Wort handele, besondere Bedeutung beimesse. Auch stehe die Aussage „flexible Pension“ in Widerspruch zu dem mit einer Rente verbundenen Wunsch nach einer festen Größe und Si-

cherheit. Gerade die von der Markenstelle erwähnte, in der Vergangenheit zu beobachtende Entwicklung sinkender Überschussbeträge mache eine „wasserdichte“ Vereinbarung hinsichtlich der Rente erforderlich. Zudem sei allenfalls die Rendite einer Geldanlage, nicht jedoch die Rente an sich flexibel. Des Weiteren sei die Binnengroßschreibung im Finanzsektor ungewöhnlich. Darüber hinaus stelle die Anmeldemarke auch nicht eine freihaltungsbedürftige unmittelbar beschreibende Angabe dar. So könne mit ihr die flexible Einzahlung in ein Renten-Finanzprodukt, der flexible Übergang in den Rentenstand oder die flexible, an individuelle Bedürfnisse angepasste Auszahlung zum Ausdruck gebracht werden. Der Verkehr verwende - wie die ermittelten Belege zeigen würden - die mehrdeutige Bezeichnung „FlexPension“ (fast) nicht und werde dies auch in Zukunft nicht tun. Der groß geschriebene Bestandteil „Flex“ könne erst nach einer gedanklichen Schlussfolgerung als Synonym für „flexibel“ angesehen werden, da mit dem Begriff „Flex“ eine Art Sägemaschine im Handwerkerbereich bezeichnet werde. Ergänzend hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, dass für einen Dritten die Wortmarke 304 57 885.1 „FlexPlus“ für die Dienstleistung „Versicherungswesen“ eingetragen worden sei und somit in vergleichbaren Fällen mit zweierlei Maß gemessen werde. Auf die fehlende Bindungswirkung von Voreintragungen sowie auf das Nichtvorliegen von Vertrauensschutz könne die Markenstelle demnach nicht verweisen.

Die vorläufige Rechtsauffassung des Senats wurde mit der Ladung unter Beifügung der ermittelten Belege der Beschwerdeführerin mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Nach Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, da ihr im Hinblick auf die begehrten Dienstleistungen die notwendige Unterscheidungskraft fehlt (§§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache 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 ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

a) Die Anmeldemarke lässt sich im Deutschen als Gesamtbegriff lexikalisch nicht nachweisen. Dennoch weist sie einen erkennbaren Sinngehalt auf. Das Element „Flex“ stellt die Abkürzung für das deutsche Adjektiv „flexibel“ als Synonym für „sehr anpassungsfähig“ dar (vgl. Abkürzungsverzeichnis unter „[www.kiefer.de/\\_ebay/Abkuerzungen/abkuerzungen.pdf](http://www.kiefer.de/_ebay/Abkuerzungen/abkuerzungen.pdf)“ und Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 284). Wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, kann „Flex“ insbesondere aufgrund der Großschreibung auch als Substantiv angesehen werden. Mit diesem kann u. a. ein Winkelschleifer bezeichnet werden, doch gibt es noch vielfältige weitere Bedeutungen (vgl. Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/FLEX>“). Im Verkehr wird das Element „Flex“ jedoch in erster Linie im Sinne von „flexibel“ bzw. „Flexibilität“ verwendet (vgl. Google-

Trefferliste unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=Flex-&btnG=Suche&meta=cr%3DcountryDE>“). Zudem ist im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass es in Verbindung mit dem nachfolgenden Substantiv „Pension“ vornehmlich als Adjektiv aufgefasst wird.

Mit dem zweiten Element „Pension“ wird neben einer Unterkunft von privaten Zimmervermietern und einer prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge mit staatlicher Förderung die Altersversorgung für Personen bezeichnet, die das Ruhestandsalter erreicht haben (vgl. Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Pension>“). Die letztgenannte Bedeutung wird angesichts der angemeldeten Dienstleistungen bei den Verkehrskreisen im Vordergrund stehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 56). Zwar kann zwischen Pension, die Beamte erhalten, und Altersrente, die Arbeitnehmer empfangen, unterschieden werden (vgl. Wikipedia unter „[http://de.wikipedia.org/wiki/Pension\\_%28Altersversorgung%29](http://de.wikipedia.org/wiki/Pension_%28Altersversorgung%29)“). Doch wird heutzutage der Begriff „Pension“ mit Rente bzw. Ruhegehalt gleichgesetzt (vgl. Synonym-Übersicht unter „<http://www.wie-sagt-man-noch.de/synonyme/>“, Wortschatz Universität Leipzig unter „<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>“ sowie Duden, a. a. O., Seite 558). Insofern ist mit ihm keine Beschränkung auf den Bereich der Beamtenversorgung verbunden.

Insgesamt kann unter der Bezeichnung „FlexPension“ damit „Flexible Rente“ oder „Flexibles Ruhegehalt“ verstanden werden. Es ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass ein Großteil des Verkehrs die Zusammensetzung der Anmeldemarke aus den Elementen „Flex“ und „Pension“ erkennen wird. Hierfür spricht zum einen, dass deren Bedeutung bekannt ist und beide dem Verkehr geläufig sind. Zum anderen wird durch die Binnengroßschreibung die Anmeldemarke deutlich getrennt. Insofern drängt sich auch ohne analytische Betrachtungsweise der obige Sinngehalt einem unbefangenen Verkehrsteilnehmer auf.

b) Damit lässt sich der Anmeldemarke gerade im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen ein beschreibender Sinngelhalt entnehmen. Auch die Beschwerdeführerin bietet mit den Worten „Sicherheit und Flexibilität bei der Altersvorsorge“ unter der Bezeichnung „FlexPension“ eine Fondspalette zur Altersvorsorge an. Dem Fondsbesitzer wird am Laufzeitende die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals abzüglich des Ausgabeaufschlags garantiert (vgl. [fondsweb.de](http://www.fondsweb.de) unter „<http://www.fondsweb.de/news/index.php?NID=4983>“). Dadurch wird dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Sicherheitsaspekt Rechnung getragen. Dieser schließt jedoch flexible Komponenten nicht aus. Zum einen basiert die Anlagestrategie darauf, dass dynamisch zwischen Aktienfonds sowie Renten- und Geldmarktfonds umgeschichtet wird (vgl. [maxblue](http://www.is-asp.pbc.maxblue.de/is-asp/mare0033.html?symbol=299318,299318.SFU) unter „<http://www.is-asp.pbc.maxblue.de/is-asp/mare0033.html?symbol=299318,299318.SFU>“). Damit soll ein möglichst hoher Ertrag erwirtschaftet und das Fondsvermögen gerade im Falle sinkender Aktienkurs geschützt werden (vgl. WWK unter „[http://www.wwk.de/Inhalte/Produkte/Privatversorgung/DWS\\_FlexPension/index.jsp](http://www.wwk.de/Inhalte/Produkte/Privatversorgung/DWS_FlexPension/index.jsp)“). Zum anderen kann der Vertragspartner der Beschwerdeführerin die Laufzeit seiner Anlage selber bestimmen, indem die Möglichkeit besteht, zwischen verschiedenen Teilfonds mit unterschiedlichen Laufzeiten zu wählen und zu wechseln (vgl. [fondsweb.de](http://www.fondsweb.de), a. a. O.). Dadurch erhält der Ruheständler die Rente zu dem Zeitpunkt, zu der er sie benötigt.

Vor diesem Hintergrund weist die Anmeldemarke in Zusammenhang mit den beanspruchten, der Kapital- und Vermögensanlage dienenden Investmentgeschäften darauf hin, dass das Geld flexibel angelegt und später zu einem flexibel wählbaren Zeitpunkt als Rente ausgezahlt wird. Bei den weiteren Dienstleistungen „Finanzwesen“ und „Geldgeschäfte“ handelt es sich um Oberbegriffe, unter die ebenfalls Aktivitäten zur flexiblen Altersvorsorge fallen können. Schließlich besteht auch zu der Tätigkeit „Versicherungsgeschäfte“ ein sachlicher Bezug. So wird die oben beschriebene Fondsbeteiligung teilweise in Verbindung mit Lebensversicherungen angeboten, um einen zusätzlichen Schutz für Familienangehörige und steuerliche Vergünstigungen zu erhalten (vgl. *MeinGeld*, 01/04, Seite 49, und TOTAL CONSULTING GmbH unter „

tenLeben/KapitalversicherungmitGar...“). Demzufolge können Versicherungen weitere Bestandteile eines Pakets zur flexiblen Altersvorsorge sein. Darüber hinaus ist es nicht ausgeschlossen, dass insbesondere Kapitallebensversicherungen in den Fonds enthalten sind und somit auf die Höhe des späteren Ruhegehalts Einfluss haben.

Die Anmeldemarke weist zwar zunächst lediglich auf eine flexible Altersversorgung, nicht jedoch auf eine flexible Altersvorsorge hin. Auch wenn nach Eintritt in den Ruhestand die Rente in gleich bleibenden Beträgen ausgezahlt wird, so erscheint jedoch eine Differenzierung nach den Zeiträumen vor und nach Eintritt in den Ruhestand nicht sachgerecht. Der Verkehr wird vielmehr die Ein- und Auszahlungsphase als zusammengehörig ansehen, da beide der Alterssicherung dienen. Die Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Altersvorsorge haben unmittelbare Auswirkungen auf die Altersversorgung selbst. Insofern ist die Bezeichnung „FlexPension“ auch auf alle individuell beeinflussbaren Umstände zu beziehen, die vor Gewährung des eigentlichen Ruhegehalts liegen, seine Höhe und Fälligkeit jedoch maßgeblich mitbestimmen.

c) Wie die Beschwerdeführerin geht auch der Senat von einer Mehrdeutigkeit der Anmeldemarke aus. Neben der bereits erwähnten Höhe des Auszahlungsbetrags und der Laufzeit ist hierbei auch die situationsabhängige Einzahlung in ein Produkt zur Altersvorsorge zu nennen. Allerdings weisen alle diese Interpretationsmöglichkeiten einen beschreibenden Sinngehalt auf und lassen damit der Bezeichnung „FlexPension“ nicht die notwendige Herkunftsfunktion zukommen. Zudem reicht es für die Verneinung der Unterscheidungskraft aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Marke von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit eindeutig beschreibendem Charakter entnehmen können (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 57).

d) Die Anmeldemarke erlangt die notwendige Unterscheidungskraft auch nicht durch ihre Schreibweise. Binnengroßschreibung ist weit verbreitet und hebt sich nicht von den sonst üblichen Gestaltungsmitteln ab (vgl. Google-Auszüge unter „<http://www.google.de/search?q=Binnengro%C3%9Fschreibung&hl=de&lr=&cr=coun...>“). Insofern ist mit ihr keine phantasievolle Verfremdung verbunden.

2. Inwieweit der beanspruchten Bezeichnung darüber hinaus das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen steht, kann dahingestellt bleiben.

3. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Voreintragung der Marke 304 57 885.1 führt trotz vergleichbarer Dienstleistungen nicht zur Eintragbarkeit der Bezeichnung „FlexPension“. Von dieser unterscheidet sich das Zeichen „FlexPlus“ aufgrund des zweiten Elements deutlich und vermittelt dadurch einen anderen Sinngehalt („flexibles Mehr“).

Auch andere Voreintragungen begründen nicht die Schutzfähigkeit der Anmelde-  
marke. Im Register ließ sich lediglich eine einzige Eintragung mit dem Bestandteil  
„FlexPension“ nachweisen (Reg.-Nr. 304 44 051.5). Sie weist jedoch zusätzlich  
die Buchstabenfolge „DWS“ auf. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer ein-  
getragener Marken mit dem Bestandteil „Flex“. Diesbezüglich ist zwar nicht zu  
verkennen, dass es sich bei einigen von ihnen um Grenzfälle handelt. Allerdings  
vermag die Tatsache, dass das Deutsche Patent- und Markenamt identische oder  
vergleichbare Marken eingetragen hat, weder für sich noch in Verbindung mit dem  
Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung zu führen, da es  
sich bei der Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke um eine Rechts-  
und nicht um eine Ermessensfrage handelt. Ebenso würde der verwaltungsrechtli-  
che Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht die Wiederholung eines als unrichtig

erkannten Verwaltungshandelns rechtfertigen können (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 25).

Die Beschwerde war demnach zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften