



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 114/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
15. Oktober 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 42 306.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2005 und vom 10. August 2005 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 23. Juli 2004 die Wortmarke

simplify your investment

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen;

Klasse 38: Online-Dienste, nämlich Bereitstellen von Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet;

Klasse 41: Kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und Datenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank.

Mit Beschluss vom 14. Februar 2005 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen;

Klasse 38: Online-Dienste, nämlich Bereitstellen von Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet;

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und Datenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank.

Demzufolge wurde die Marke für die Dienstleistungen „Kulturelle Aktivitäten“ und „Unterhaltung“ als schutzfähig angesehen. Mit Erinnerungsbeschluss vom 10. August 2005 ist der Beschluss vom 14. Februar 2005 teilweise aufgehoben worden, soweit die Zurückweisung auch die Dienstleistung „Erziehung“ umfasste. Die Markenstelle hat ausgeführt, dass der Bestandteil „simplify“ auf Grund seiner Nähe zu dem deutschen Wort „simpel“ überwiegend im Sinne von „vereinfache!“ verstanden werde. Das Element „your“ werde vom inländischen Verkehr mit „dein, euer, ihr“ übersetzt, während das Wort „investment“ auch in der deutschen Sprache vorkomme. Da das Zeichen aus geläufigen englischsprachigen Ausdrücken bestehe, komme ihm in seiner Gesamtheit im Inland die Bedeutung „Vereinfache deine Kapitalanlage!“ zu, zumal in den letzten Jahren ein Trend zur Vereinfachung aller Lebensbereiche erkennbar sei. Somit weise das Zeichen lediglich auf den Inhalt und

die Bestimmung der von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen hin. Hierbei handele es sich nicht nur um einen Nebeneffekt. So könne sich die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ mit der einfacheren Investition des Unternehmers beschäftigen oder dazu dienen, beispielsweise durch neue Programme eine Investition einfacher zu gestalten. Das Zeichen sei entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin in Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen auch nicht sinnwidrig oder mehrdeutig. Die angeführten Voreintragungen wären mit vorliegendem Zeichen nicht vergleichbar. § 8 Abs. 3 MarkenG käme ebenfalls nicht zur Anwendung, da eine Verkehrsdurchsetzung nicht schlüssig glaubhaft gemacht worden sei.

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

die Beschlüsse vom 14. Februar 2005 und vom 10. August 2005 aufzuheben.

Zur Begründung trägt die Anmelderin vor, dass es sich bei der Bezeichnung „simplify your investment“ nicht um eine sprachübliche Wortfolge handele. Auch ergebe sie keinen sofort erkennbaren Sinn und könne damit nicht als ausschließlich beschreibende Angabe angesehen werden, zumal das Investment als solches nicht vereinfacht werden könne. Ein eindeutig sachlicher Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen lasse sich nicht herstellen, so dass das angemeldete Zeichen auch nicht als allgemeine Anpreisung oder sloganhafte Werbeaussage anzusehen sei. Insbesondere bei dem „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ handele es sich um eine technische Dienstleistung, die unabhängig vom Inhalt der abrufbaren Daten erbracht werde. Sie weise zu Kapitalanlagen keine Berührungspunkte auf. Darüber hinaus führten unabhängig von der Frage der Verkehrsdurchsetzung die Bekanntheit, die Intensität der Benutzung und die Bewerbung der Marken der Beschwerdeführerin mit dem Bestandteil „simplify“ zu einer Erhöhung der Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens. Zu-

dem seien für sie bereits vergleichbare Kombinationen des Wortes „simplify“ mit deutsch- bzw. englischsprachigen Begriffen eingetragen worden. Schließlich stehe der Eintragung des angemeldeten Zeichens auch kein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2008 hat die Anmelderin das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis auf folgende Dienstleistungen beschränkt:

Klasse 41: Kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Unterhaltung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. Mai 2008 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist im Hinblick auf die nach der Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch verfahrensgenständliche Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ begründet.

1. Der Bezeichnung „simplify your investment“ steht insoweit nicht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rn. 48 - Henkel; GRUR

2004, 1027, 1029, Rn. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort bzw. eine Wortfolge der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das (die) vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solche(s) und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ kann der englischsprachigen Wortfolge „simplify your investment“ kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden. Die gilt selbst dann, wenn die von dieser Dienstleistung angesprochenen inländischen Verkehrskreise in der Lage sein sollten, die Wortfolge in dem von der Markenstelle angenommenen Sinn mit „Vereinfache deine Investition!“ zu übersetzen. Bei dem „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ handelt es sich um eine im Wesentlichen technische Dienstleistung, bei der der Zweck des Programms von untergeordneter Bedeutung ist. Für eine derart technische und nicht inhaltsbezogene Tätigkeit kann dem Zeichen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Eintragung nicht versagt werden (GRUR 2005, 578, 581, Rn. 30 - LOKMAUS; BPatG 32 W (pat) 120/05 - simplify your success).

Auch konnten keine Belege ermittelt werden, aus denen sich ergibt, dass die Wortfolge „simplify your investment“ in Verbindung mit dem Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung vom Verkehr als gebräuchliche Bezeichnung angesehen wird.

2. Aus den unter 1.) genannten Gründen kann das angemeldete Zeichen zudem nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen werden. In Verbindung mit der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Da-

tenverarbeitung“ eignet sich die Wortfolge „simplify your investment“ nicht als unmissverständliche Merkmalsangabe.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich. Der Beschwerde war demnach stattzugeben.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

Ko