



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 46/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 006 105.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. August 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2019 und vom 18. September 2020 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 6. März 2018 angemeldete Bezeichnung

i-mobility

soll als Marke für die Waren

„Klasse 7: Maschinelle Ausrüstung für die Landwirtschaft, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeiten sowie Bergbauarbeiten; Pumpen, Kompressoren und Ventilatoren; Industrieroboter; Umzugs- und Transportgeräte; Elektrogeneratoren; Maschinen und Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung und Produktion; Motoren, Antriebe, Maschinenteile und Steuerungen für den Betrieb von Maschinen und Motoren; Abgabemaschinen; Kehr-, Reinigungs- und Waschmaschinen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Ankerwinden; Blechabscheider [Maschinen]; Getriebe für Personenlifte; Abfallpressen; Bandförderer; Biegemaschinen; Biegepressen; Biegepressen [Maschinen]; Biegemaschinen für die Metallbearbeitung; Blechbiegemaschinen; Blechdruckmaschinen; Blechscheren [Maschinen]; Blechscheremaschinen; Blechverarbeitungsmaschinen; Maschinen zum

Stanzen; Stanzwerkzeuge [Maschinenteile]; ausgenommen Büroartikel; Stanzpressen zum Nachstanzen von Teilen; Stanzpressen zum Vorstanzen von Teilen; Stanzen für die Verwendung mit Werkzeugmaschinen; Stanzmaschinen zum Ausstanzen von Teilen aus Metallplatten; Antriebsketten, ausgenommen für Landfahrzeuge; Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Antriebswellen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Bohrfutter [Maschinenteile]; Bohrköpfe [Maschinenteile]; Bohrkronen [Maschinenteile]; Bremsschuhe, ausgenommen für Fahrzeuge; Dichtungen [Motorenteile]; Drehmomentwandler, ausgenommen für Landfahrzeuge; Drehzahlregler für Maschinen und Motoren; Elektromotoren für Maschinen; Elektromotoren für Türen; Federn [Maschinenteile]; Filter [Teile von Maschinen oder Motoren]; Gehäuseringe [Maschinenteile]; Gehäuse für Bohrmaschinen; Gehäuse für Kugellaufbuchsen; Gehäuse für Maschinen; Gehäuse für Industriemaschinen; Gehäuse für Motoren [Fahrzeugteile]; Gehäuse für Maschinen und Motoren; Gehäuse für Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; Klappen für Maschinen; Klingen [Maschinenteile]; Kolben (Maschinen- oder Motorenteile); Kolben für Motoren; Kompressoren [Maschinen]; Kugellager; Kugellagerringe; Maschinenräder; Pumpen [Maschinen- oder motorenteile]; Pumpen [Maschinen]; Rädergetriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; Räderwerke für Maschinen; Rollenlager; Steuermechanismen für Getriebe; Treibketten, ausgenommen für Landfahrzeuge; Antriebsstränge sowie Teile von Antriebssträngen (ausgenommen für Landfahrzeuge); Verbrennungsmotoren (ausgenommen für Landfahrzeuge); Verbrennungsmotoren für Versuchszwecke mit und ohne Abgasturbolader, mit Abgasrückführung und mit Speicherung von Verbrennungsgas (ausgenommen für Landfahrzeuge); Elektromotoren und deren Bestandteile (ausgenommen für Landfahrzeuge); Hybridantriebe oder Hybridmotoren (ausgenommen für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); Teile von und für Elektromotoren (ausgenommen für Landfahrzeuge) und Motoren

(ausgenommen für Landfahrzeuge); Elektromotoren für Luftfahrzeuge und für Boote und für Schiffe;

Klasse 9: Aufgezeichnete Daten; informationstechnologische, audiovisuelle, multimediale und fotografische Geräte; Magnete, Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsvorrichtungen; wissenschaftliche Geräte und Laborgeräte für physikalische Reaktionen mittels Elektrizität; Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheits-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Tauchausrüstung; Navigations-, Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgeräte; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Sensoren zur Steuerung von Motoren; Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und Simulatoren; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Computer-Software [gespeichert]; Software; Apparate für die Übertragung von Daten; Computer-Hardware; computergestützte Motoranalysegeräte für Fahrzeuge; Elektronische Geräte zur Übertragung von Audiosignalen; Geräte zur Übertragung von Ton, Daten oder Bildern; Übertragungsröhren; Adapter für elektrische Stecker; elektrische Stecker; Elektro-Stecker; Stecker; Stecker [elektrisch]; elektromagnetische Messdetektoren; Prüfgeräte für Elektronikteile; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Schaltkupplungen für Fahrzeuge; Brennstoffzellen, Batterien und Akkumulatoren für Fahrzeuge; Computerprogramme, Software und Steuerprogramme für den Betrieb sowie zum Testen von Verbrennungsmotoren, für die Untersuchung von Abgasemissionen, deren Entstehung und Reduktion, sowie für Spannungen, Dehnungen, Schwingungen, Geräuschenstehung, Geräuschfortpflanzung und Geräuschabstrahlung, für Außenströmung bewegter Teile und Körper, insbesondere von Land-, Luft- und Seefahrzeugen, für innermotorische Strömungs- und Verbrennungsvorgänge und Gemischbildungs- und

Ladungs- bzw. Gemischschichtungsvorgänge, für Strömungen in Räumen, insbesondere Klimatechnik, zur Simulation von thermodynamischen Abläufen, von Strömungen, Temperatur- und Druckverläufen, der Temperaturverteilung in Festkörpern, insbesondere in Komponenten von Brennkraftmaschinen und deren Aggregate, von Verbrennungs- und Explosionsvorgängen, für die Beurteilung und Entwicklung von Motoren, Getrieben, Triebstrangtopologien, Kraftfahrzeugen und Betriebsstrategien, für die qualitative und quantitative Bewertung der Emissionen von Motoren und Kraftfahrzeugen, für die Unterstützung des Versuchingenieurs bei der Durchführung von Kalibrieraufgaben an Motoren und Kraftfahrzeugen, für Diagnose- und Überwachungsapparate und -instrumente für Fahrzeugbatterien und Brennstoffzellen, für die Beurteilung und Entwicklung von Elektromotoren und Hybridantrieben für das Auswerten und Analysieren des Fahrverhaltens von Kraftfahrzeugen, für die thermodynamische Bewertung von Verbrennungsmotoren, für das automatisierte Abfahren von Prüfläufen für Antriebstrang- und/oder Motorverhalten, für das reproduzierbare Nachfahren von Testläufen von der Teststrecke auf dem Rollenprüfstand, für die Verwaltung von Arbeitsabläufen in einem Prüffeld, nämlich Abwicklung von Prüfungsaufträgen, insbesondere Arbeitsablaufmanagement, Verwaltung von Prüf- und Messgeräten, zeitliche Planung von Prüfaufträgen, Prüfständen, Messgeräten und Personal; Software-Werkzeuge zur Kalibrierung, zur Simulation und Analyse von sicherheitsrelevanten Systemen und Steuergeräten; Datenträger mit gespeicherter Software; Diagnose- und Überwachungsapparate und -instrumente für Fahrzeugbatterien, für fremd- und eigenangetriebene Verbrennungsmotoren; Aktoren, soweit in dieser Klasse enthalten; Sensoren, Messsonden und Geräte zur Messung, Prüfung und Überwachung der Elektrolytkonzentration, der Wasserstoffionenkonzentration, des Kohlendioxidpartialdruckes, des Sauerstoffpartialdruckes, faseroptische Sensoren und Instrumente zur Simultanmessung verschiedener Parameter (z.B. Sauerstoffpartialdruck,

Kohlendioxidpartialdruck, Wasserstoffionenkonzentration, Elektrolytkonzentration), elektrochemische Elektroden, Mikroelektroden, mikrooptische und mikroelektrochemische Sensoren mit Auswertelektronik, Mikrowelleninterferometer, Mikrowellensensoren, optische Sensoren, Referenzelektroden, Kapillarelektroden; Elektroden-Prüfgeräte; Kalibrierapparate und -instrumente für Sensoren und Messgeräte; Geräte zur Messung der Zusammensetzung von Abgasen, von Druckschwingungen in Flüssigkeiten, von Körperschall und Luftschall; Mess- und Bewertungsapparate und -instrumente für das Auswerten und Analysieren des Fahrverhaltens von Kraftfahrzeugen, für die thermodynamische Bewertung von Verbrennungsmotoren; Messapparate und -instrumente zur Bestimmung des Resonanzverhaltens von piezoelektrischen Druckaufnehmern; piezoelektrische Resonatoren; piezoelektrische und elektroakustische Bauelemente für den Einsatz in Prüfständen und Fahrzeugen; Messapparate, Messinstrumente und Auswertevorrichtungen hierzu, nämlich elektrooptische Messapparate und -instrumente, Geschwindigkeitsmessapparate und -instrumente, Drehschwingungsmessapparate und -instrumente, laseroptische Instrumente zur Untersuchung von flüssigen und gasförmigen Strömungsvorgängen, Beschleunigungsaufnehmer, Druckaufnehmer, Druckregler, Durchflussmessgeräte, Durchflussregler, elektrische Ladungsverstärker, elektronische Flüssigkeitsniveaumessgeräte, Geschwindigkeitsregler, Hochdruckaufnehmer, Kadenzrechner, kapazitive Abstandsmessapparate und -instrumente für den oberen Totpunkt von Kolbenmaschinen, kapazitive und induktive Messwandler, Kraftaufnehmer, Lichtschranken, Wegaufnehmer, Winkelmarkengeber, Schwärzungsmessgeräte, Temperaturmessgeräte; Prüfstände, Prüfmaschinen, Prüfvorrichtungen und Versuchsapparate und -instrumente für Aggregate und deren Komponenten, für die Prüfung von Flugzeugkomponenten; teil- und vollautomatische Motorenprüfstände; Leistungsbremsen für Prüfstände; Überwachungsapparate und -instrumente

für den Betriebszustand von Verbrennungsmotoren, für die Regelung von Verbrennungsmotoren; Apparate und Instrumente zur Bestimmung der Konzentration eines in einer Substanz enthaltenen Stoffes; statische und dynamische Kalibrieranlagen für Hochdruckaufnehmer; Präzisionsmessgeräte zur Bestimmung von Innendurchmessern an Rohren; Brennstoffzellen, Batterien und Akkumulatoren für Fahrzeuge; Messgeräte, insbesondere zur Bestimmung des Fahrverhaltens von Kraftfahrzeugen und zum Testen von Motoren; Software zur Entwicklung und zur Beurteilung von Motoren und von Kraftfahrzeugen; Verbrennungsmotoren mit Selbstzündung; Verbrennungsmotoren mit Abgasrückführung; Verbrennungsmotoren mit Abgasturbolader; Bestandteile und Zusatzgeräte von Verbrennungsmotoren;

Klasse 12: Fahrzeuge und Beförderungsmittel; Teile und Zubehör für Fahrzeuge sowie Räder, Reifen und Gleisketten für Fahrzeuge; Abschleppfahrzeuge; Anhänger [Fahrzeuge]; Anhänger zum Transport von Fahrrädern; Apparate; Maschinen und Geräte für die Luftfahrt; Drahtseilbahnen, Drahtseilfördergeräte und -anlagen, Dreiräder; E-Bikes; Einkaufswagen; Eisenbahnfahrzeuge; Elektroautos; Elektrofahrzeuge; Elektromobile für Personen mit eingeschränkter Mobilität; Elektromotoren für Kraftfahrzeuge; Elektromotoren für Zweiradfahrzeuge; Fähren; Fahrradanhänger; Fahrräder; Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, zu Wasser und auf Schienen; ferngesteuerte Fahrzeuge [ausgenommen Spielzeuge]; Getrieberäder [Fahrradteile]; Getriebe für Fahrzeuge; Getriebe für Kraftfahrzeuge; Getriebe für Landfahrzeuge; Getriebe für Sackkarren; Getriebemechanismen für Landfahrzeuge, Getriebemotoren für Landfahrzeuge, Getrieberäder für Landfahrzeuge; Schubkarren; Abdeckhauben für Fahrzeuge; Achsschenkel, Anhängerkupplungen für Fahrzeuge; Antrieb [Teile von Fahrzeugen]; Antriebsketten für Landfahrzeuge; Antriebsmaschinen für Landfahrzeuge; Antriebswellen für Landfahrzeuge, Bremsbacken für Fahrzeuge; Bremsbeläge für Autos; Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremsscheiben für

Fahrzeuge; Bremsschuhe für Fahrzeuge; Drehmomentwandler für Landfahrzeuge; Eisenbahnkupplungen; Eisenbahnwagen; Eisenbahnwaggons; Elektromotoren für Landfahrzeuge; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge; Fahrradbremsen; Fahrradfelgen; Fahrradketten; Fahrradklingeln; Fahrradkörbe; Fahrradkurbeln; Fahrradlenkstangen; Fahrradmotoren; Fahrradrahmen; Fahrradspeichern; Fahrzeugbremsen; Gehäusedeckel für Landfahrzeugmotoren; Gehäuse für Teile von Kraftfahrzeugen [ausgenommen für Motoren]; Gehäuse für Teile von Landfahrzeugen [ausgenommen für Motoren]; Karosserien für Kraftfahrzeuge; Kastenwagen; Ketten für Kraftfahrzeuge; Kotflügel; Motorradketten; Schaltkupplungen für Landfahrzeuge; Schnee- und Gleitschutzketten; Schneemobile; Schutzbleche; Schutzbleche für Fahrräder; Skiständer für Kraftfahrzeuge; Stoßdämpfer für Fahrzeuge; Stoßdämpfer für Kraftfahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrzeuge; Stoßstangen für Fahrzeuge; Stoßstangen für Kraftfahrzeuge; Treibketten für Landfahrzeuge; Zahnradübersetzungen für Fahrräder“

eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 30. April 2019 und vom 18. September 2020, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Der angemeldeten Marke stehe ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Wie aus den Anlagen des Beanstandungsbescheids und den weiteren dem Erinnerungsbeschluss beigefügten Anlagen ersichtlich sei, handele es sich bei der angemeldeten Marke um einen zentralen Fachbegriff im Bereich der Technik mit der Bedeutung „intelligent mobility“ bzw. „intelligente Mobilität“, welcher ein Konzept der Mobilität der Zukunft beschreibe, in dem Ressourcen so genutzt werden sollen,

dass die persönlichen und wirtschaftlichen Mobilitätsbedürfnisse in einem ökonomischen und ökologischen Rahmen auf die beste Art erfüllt werden könnten.

Die angemeldete Marke gebe daher an, dass die beanspruchten Waren für die intelligente Mobilität geeignet seien und bei der Realisierung intelligenter Verkehrskonzepte eingesetzt werden könnten. Diese Angabe müsse auch den Mitbewerbern sowie der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.

Aufgrund der belegbaren Verwendung und eines sich daraus ergebenden Verständnisses von **i-mobility** als Begriff der deutschen Gegenwartssprache handele es sich bei dem Anmeldezeichen weder um eine Wortneuschöpfung noch bedürfe es einer Ermittlung und Analyse des Verständnisses der englischen Bestandteile der angemeldeten Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen und dabei insbesondere des Zeichenbestandteils „i“.

Mit dieser Bedeutung stelle sich die angemeldete Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren der Klasse 9, welche Daten erfassen und auswerten könnten, die im Rahmen der intelligenten Mobilität erforderlich seien, um einen bedarfsorientierten Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, als Angabe über die Bestimmung dieser Waren zum Einsatz auf dem Gebiet der intelligenten Mobilität und/oder zumindest als mittelbare Angabe über deren Art und Beschaffenheit dar. Auch in Bezug zu den Waren der Klassen 7 und 12, welche jeweils dem Bereich der Infrastruktur und der Fahrzeuge für die intelligente Mobilität zuzuordnen seien, weise die angemeldete Marke auf deren Bestimmung zum Einsatz im Bereich der intelligenten Mobilität hin.

Die Bedeutung der angemeldeten Marke erschöpfe sich daher in Bezug auf alle beanspruchten Waren in einer beschreibenden Angabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ihr fehle daher auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Anmeldung auch aus diesem Grund zurückzuweisen sei.

Hiergegen richtet sich die **Beschwerde der Anmelderin**, mit der sie geltend macht, dass die angemeldete Marke eine mehrdeutige und interpretationsbedürftige

Wortneuschöpfung mit vielfältigem Sinngehalt sei (z.B. „international mobility“, „intellectual mobility“, „intergenerational mobility“, „impaired mobility“ oder „individual mobility“). Daher sei die Reduktion der angemeldeten Marke auf den Sachbegriff „intelligent mobility“ nicht gerechtfertigt.

Zudem richteten sich die beanspruchten Waren, wie etwa Stecker, E-Bikes oder Fahrradkörbe der Klassen 9 und 12, nicht vornehmlich an Fachkreise, sondern an den deutschen Durchschnittsverbraucher, welcher über allenfalls durchschnittliche Englischkenntnisse bzw. Kenntnisse im Bereich der Verkehrssystemtechnik verfüge.

Aber auch wenn der Durchschnittsverbraucher die angemeldete Marke als „intelligente Mobilität“ auffasse, könnten Teile der beanspruchten Waren nicht sinnvoll mit diesem Ausdruck umschrieben werden wie z.B. „Apparate für wissenschaftliche Forschung“ oder „Biegepressen“. Es handele sich daher bei der angemeldeten Marke im Hinblick auf die Anmeldewaren um einen ungewöhnlichen Ausdruck, dem es nicht an jeglicher Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Zudem habe das Kombinationszeichen in der deutschen Sprache keine einheitliche und feststehende Bedeutung für die beanspruchten Waren. Es sei für die konkreten Anmeldewaren nicht beschreibend und werde von den Mitbewerbern auch nicht benötigt, um die mit ihr gekennzeichneten Waren zu benennen, weshalb auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Dementsprechend seien auch eine Reihe von Wortmarken, welche ein „i“- am Wortanfang aufwiesen und Schutz für Waren der Klassen 7, 9 und 12 beanspruchten, im Markenregister eingetragen worden (z.B. „i-bus“, „I-Robotics“, „I-TEC“).

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. April 2019 und vom 18. September 2020 aufzuheben,

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Die angegriffenen Beschlüsse waren aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt dem Wortzeichen für die beanspruchten Waren weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung

selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **i-mobility** nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die beanspruchten Waren abgesprochen werden. Es sind keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Buchstaben- und Zeichenfolge **i-mobility** in ihrer Gesamtheit auf dem betreffenden Warengbiet entweder selbst eine beschreibende Sachangabe darstellt oder als Abkürzung einer solchen beschreibenden Sachangabe üblicherweise verwendet und verstanden wird.

a. Die Markenstelle ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass das Anmeldezeichen aus dem englischen Wort „mobility“, welches aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem deutschen Wort „Mobilität“ ohne weiteres auch von den hiesigen Verkehrskreisen verstanden wird und in diesem Sinne auch im Inland verwendet wird (vgl. dazu BPatG 30 W (pat) 14/07 – Mobility, BeckRS 2009, 21580; 26 W (pat) 68/12 – Mobility Carsharing, BeckRS 2012, 24231), sowie dem vorangestellten und von „mobility“ durch einen Trennstrich abgesetzten Buchstaben „i“, besteht.

b. Es ist jedoch entgegen der Annahme der Markenstelle nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar, dass im Anmeldezeichen der Einzelbuchstabe „i“ in Zusammenhang mit dem nachgestellten Begriff „mobility“ ohne weiteres als Abkürzung für „intelligent“ und **i-mobility** in seiner Gesamtheit iS von „intelligenter Mobilität“ verstanden wird.

Der Buchstabe „i“ ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen lexikalisch nachvollziehbar mit einer Vielzahl von Bedeutungen belegt. Im Deutschen steht „i“ lexikalisch nachvollziehbar für „Information“, „Internet“, für die Präpositionen „im“/„in“ bzw. für „innen, innerhalb, innerlich, inter-, intra-“ (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl. 2011). Ein Verständnis als (englische) Abkürzung für „intelligent“ wird ebenso vertreten (vgl. HABM PAVIS PROMA, R0660/07-1, 14.2.2008, „I-player“; offengelassen in BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 24. Mai 2006, 25 W (pat) 28/07 – „iFinder“)

Dies lässt sich aber nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall – und die hier betroffenen Waren der Klassen 7, 9 und 12 – übertragen. Für die Annahme eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt es in erster Linie auf die Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren an. Maßgebend ist daher, ob für den Verkehr in Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren, welche ganz überwiegend Fahrzeuge aller Art einschließlich dafür bestimmte mechanische wie auch digitale Bauteile und Zubehör und damit ganz allgemein den Bereich der Mobilität mittels verschiedener Verkehrsmittel wie zB Auto, Fahrrad, aber teilweise auch Zug und Flugzeug betreffen oder zumindest (oberbegrifflich) betreffen können, ein Verständnis des vorangestellten Buchstabens „i“ iS von „intelligent“ nahegelegt ist. Denn nur solche Abkürzungen sind schutzunfähig, die von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit verstanden werden können.

Die Tatsache, dass der Einzelbuchstabe „i“ in umfangreichen Abkürzungsverzeichnissen als Abkürzung verschiedener Begriffe vermerkt und daher mehrdeutig ist, reicht allerdings für sich alleine nicht aus, die Kennzeichnungskraft zu begründen. So wurde dem Einzelbuchstaben „i“ in der Rechtsprechung durchaus schon der Begriffsgehalt einer waren- und dienstleistungsbeschreibenden Angabe zugemessen, wobei sich diese Annahme indes zunächst auf den EDV-/IT-Bereich und die Bedeutung von „i“ als Abkürzung für „Internet“ (siehe ausführlich BPatG, Beschl. v. 24. Mai 2006, 25 W (pat) 28/07 „iFinder“; vgl. auch EuG, 16.12.2010 – T-0161/09

– „ilink“; aA BPatG, Beschl. v. 8.10.2013, 27 W (pat) 553/13, „idays“) oder aber auf die Bedeutung von „i“ als Abkürzung für „Information“ (BPatG, Beschl. v. 12. Mai 2003 – 30 W (pat) 97/02 – „i“) bezog.

Dem Buchstaben „i“ lässt sich jedoch in Kombination mit dem Begriff „mobility“ sowie den vorliegenden Waren keine sich dem Verkehr sofort erschließende konkrete Bedeutung zuordnen. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass dem Verkehr auch bereits zum Anmeldezeitpunkt die Bezeichnung „intelligente Mobilität“ als oberbegriffliche und schlagwortartige Bezeichnung für (digital) vernetzten und hochautomatisierten Verkehr bekannt und geläufig war, wie nicht zuletzt die dem Erinnerungsbeschluss vom 18. September 2020 beigefügte Recherche belegt.

Weiterhin sind dem Verkehr in diesem Zusammenhang bereits seit langem die vergleichbar gebildeten Bezeichnungen „E-Mobilität“ bzw. – englisch – „e-mobility“ als Kurzwort für „Elektromobilität“, welche die Beweglichkeit von Personen und Gütern im geographischen Raum mithilfe elektrischer Antriebe beschreibt (vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/ Elektromobilität](https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromobilität)), bekannt.

Andererseits begegnen dem Verkehr gerade auch im Fahrzeugbereich Produktbezeichnungen oder auch Marken, in denen der Buchstabe „i“ zwar nach Art einer vorangestellten Abkürzung mit einem weiteren Begriff kombiniert wird, bei dem jedoch völlig offenbleibt, ob und ggf. welche Bedeutung dem Buchstaben „i“ zukommt. Beispielhaft kann dazu verwiesen werden auf den Autohersteller BMW, welcher den Buchstaben „i“ markenmäßig für die Fahrzeugreihe und „Submarke“ „BMW i“ verwendet und bei der selbst interessierte Verkehrskreise nicht ohne weiteres nachvollziehen können, wofür das „i“ konkret steht (vgl. dazu BPatG – 30 W (pat) 547/17 v. 11.4.2019 -IMOTOR, BeckRS 2019, 10317).

In Anbetracht dessen sowie der begrifflichen Unbestimmtheit des Buchstabens „i“ kann dann aber nicht mit der für eine Schutzversagung erforderlichen Sicherheit

davon ausgegangen werden, dass der Verkehr den Buchstaben „i“ innerhalb des angemeldeten Zeichens auf Anhieb als Abkürzung für „intelligent“ erkennen und **i-mobility** aus sich heraus als Kurzwort für „intelligente Mobilität“ verstehen wird. Auch wenn sich andere Bedeutungen des Buchstabens „i“ in Kombination mit „mobility“ nicht aufdrängen, so bedarf es angesichts der begrifflichen Unbestimmtheit des vorangestellten Buchstabens „i“ jedenfalls einiger Überlegungen und interpretatorischer Zwischenschritte, um dem vorangestellten Buchstaben „i“ in der Bezeichnung **i-mobility** die Bedeutung „intelligent“ beizumessen und die Bezeichnung **i-mobility** entsprechend dem vergleichbar gebildeten und geläufigen Kurzwort „e-Mobilität“ bzw. „e-mobility“ für „Elektromobilität“ als Kurzwort für „intelligente Mobilität“ zu verstehen. Die angemeldete Bezeichnung wirkt daher in ihrer Gesamtheit aus sich heraus noch hinreichend originell und individualisierend.

c. Auch die der Anmelderin mit dem Beanstandungsbescheid und mit dem Erinnerungsbeschluss übersandten Rechercheergebnisse erlauben nicht den zuverlässigen Schluss, dass die Bezeichnung **i-mobility** sich bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung als fachbegriffliches Kurzwort für „intelligente Mobilität“ etabliert hatte.

So bezieht sich der erste der Anmelderin mit dem Beanstandungsbescheid übermittelte und zeitlich nicht mehr auf den Anmeldezeitpunkt recherchierbare Beleg der Internetseite www.sortimo.de mit der Überschrift „Service:i-Mobility“ nicht auf Fahrzeuge oder Fahrzeugkonzepte und deren „intelligente“ Vernetzung und Technik, sondern auf Fahrzeugeinrichtungen für Handwerker etc. und ist daher bereits aus diesem Grunde nicht zum Beleg eines Verständnisses von „i-mobility“ als Kurzwort für „intelligente Mobilität“ in Zusammenhang mit dem vorliegend maßgeblichen Bereich der Mobilität mittels verschiedener Verkehrsmittel wie zB Auto, Fahrrad, aber teilweise auch Zug und Flugzeug geeignet.

Der weitere mit dem Beanstandungsbescheid übersandte Beleg einer Online-Zeitschrift über die Firma „NTT DAT“ verwendet zwar die Begrifflichkeit **i-mobility** iS von „intelligente Mobilität“. Es handelt sich dabei jedoch um einen (einzelnen) Artikel einer österreichischen Online-Zeitschrift (wien.wirtschaftszeit.at), welche jedenfalls ohne weitere Belege nicht zum Nachweis einer Verwendung von **i- mobility** als Kurzwort für „intelligente Mobilität“ im Inland geeignet ist.

Derartige Belege sind aber nicht ermittelbar. So sind insbesondere sämtliche sich auf die jährlich in Stuttgart stattfindende Messe „i-Mobility“ beziehenden Belege von vornherein außer Betracht zu lassen, da sie einen namensmäßigen und uU sogar markenmäßigen Gebrauch, jedoch keine beschreibende Verwendung dieser Bezeichnung als Kurzwort für „intelligente Mobilität“ ausweisen.

Soweit der Automobilhersteller BMW die von dem Anmeldezeichen durch den fehlenden Bindestrich abweichende Zeichenfolge „i mobility“ als Bestandteil des von ihm angebotenen „BMW i mobility service“ verwendet, bezieht sich der Buchstabe „i“ dabei offenbar auf die „i“-Reihe bzw. entsprechende „Submarke“ von BMW, nicht jedoch auf den nachfolgenden Begriff „mobility“, so dass „BMW i mobility service“ iS von „mobility service“ zur „BMW i-Reihe“ zu verstehen ist. Der Zeichenfolge „i mobility“ kommt daher innerhalb dieser Bezeichnung ganz offensichtlich nicht die Bedeutung „intelligente Mobilität“ zu.

Die seitens der Markenstelle mit dem Erinnerungsbeschluss übermittelten Rechercheergebnisse beziehen sich fast ausnahmslos auf die Begriffskombination „intelligente Mobilität“, nicht jedoch auf das Anmeldezeichen und sind daher bereits aus diesem Grunde nicht aussagekräftig. Der weiterhin in Bezug genommene Beleg „i-mobility.pdf.“ ist nicht Bestandteil der Akte.

Weitere Fundstellen zur Verwendung von **i-mobility** als Kurzwort für intelligente Mobilität lassen sich nicht ermitteln.

Eine Verwendung von **i-mobility** als Kurzwort für „intelligente Mobilität“ zum Zeitpunkt der Anmeldung im Inland lässt sich daher nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen.

3. Da – wie ausgeführt – eine beschreibende Bedeutung von **i-mobility** nicht feststellbar ist, scheitert die Anmeldung auch nicht an dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Hacker

Weitzel

Merzbach