



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 122/05

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
16. Oktober 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 305 06 580.7

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **MOBILE TRAINER**

ist für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42 zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Das DPMA hat die Markenmeldung mit Bescheid vom 13. Mai 2005 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet. Die mit einer Markenprüferin im höheren Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat sodann mit Beschluss vom 22. Juli 2005 die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses einer beschreibenden freihaltebedürftigen Angabe gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, 37 Abs. 1 und 5 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für Waren und Dienstleistungen

### „Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeich-

nungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-Programme (gespeichert); Computer-Software (gespeichert); Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme für Computer); Spielprogramme für Computer; Computerbetriebsprogramme (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar);

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer); digitaler Bilderdienst; Durchführung von Spielen im Internet; Erziehung und Unterricht; Fernkurse; Fernunterricht; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk); Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung);

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren von Computersoftware; Aktualisieren von Internetseiten; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Bereitstellen von Computerprogrammen in Datennetzen; Computersoft-

wareberatung; Computersystem-Design; Design von Computersoftware; Design von Homepages und Webseiten; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; EDV-Beratung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Webseiten; Erstellung von Computeranimation; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Hard- und Softwareberatung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen; Konzeptionierung von Webseiten; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung von Computer-Software; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Wartung von Computersoftware.“

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, bezogen auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen bestehe die Wortkombination „MOBILE TRAINER“ aus Angaben, die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen, nämlich der Art, der Bestimmung und des Gegenstandes der Waren und Dienstleistungen dienen könnten. Die Wortkombination „MOBILE TRAINER“ enthalte das dem Wort „MOBILE“, das zum Grundwortschatz der englischen Sprache zähle und mit „beweglich“ oder „flexibel“ übersetzt werden könne. Der weitere Ausdruck „Trainer“ bedeute sowohl in der englischen als auch deutschen Sprache „Ausbilder“ oder „Übungsleiter“. Die Bezeichnung „MOBILE TRAINER“ werde somit als Hinweis auf einen beweglichen, flexiblen Trainer verstanden. Als „Trainer“ würden jedoch nicht nur natürliche Personen bezeichnet werden. Auch Geräte, Computerprogramme oder bestimmte Beratungs- oder Trainingsdienstleistungen könnten mit Blick auf bestimmte Eigenschaften als „MOBILE TRAINER“ bezeichnet werden. Ferner sei der Begriff eines „mobilen Trainers“ bereits bekannt und werde in unterschiedlichsten Zusammenhängen für die beschreibende Benennung eines Dienstleistungsangebots oder eines Produkts verwendet, das flexible und ortsunabhängige Trainingsmöglichkeiten biete. Eine gewisse begriffliche Mehrdeutigkeit stehe der Einschätzung der Bezeichnung „MOBILE TRAINER“ als einer sachbeschreibenden, freihaltebedürftigen Angabe

im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht im Wege. Mit Rücksicht auf den genannten Schutzausschlussgrund könne dahingestellt bleiben, ob der Bezeichnung „MOBILE TRAINER“ auch jegliche die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, eine Eignung zur beschreibenden Verwendung könne der Bezeichnung „MOBILE TRAINER“ nicht attestiert werden. Die Markenstelle habe im angefochtenen Beschluss keinen Nachweis für ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis geliefert. Bei der als Marke angemeldeten Bezeichnung „MOBILE TRAINER“ werde eine beschreibende Aussage nur angedeutet. Unklar sei bereits, ob es sich bei der angemeldeten Bezeichnung „MOBILE TRAINER“ um eine deutsche oder englische Wortkombination handele. Das englische Wort „MOBILE“ habe in der deutschen Sprache viele Bedeutungen. Es könne z. B. für die Adjektive „beweglich“, „fahrbar“, „lebhaft“, „leichtflüssig“, „mobil“, „motorisiert“, „nicht ortsgebunden“ „schnell“, „unstet“, „veränderlich“ sowie für „wendig“ stehen, daneben aber auch substantivisch z. B. mit der Bedeutung „Mobiltelefon“ gebraucht werden. Der Aussagegehalt der Wortkombination „MOBILE TRAINER“ sei damit bezogen auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen überaus undeutlich und missverständlich. Es sei daher falsch, vorliegend von einer Freihaltebedürftigen Bezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 22. Juli 2005 insoweit aufzuheben, als mit ihm die Anmeldung teilweise zurückgewiesen wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten ihres Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg. Nach Überzeugung des Senats muss der angemeldeten Marke jedenfalls wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eine Eintragung versagt bleiben.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) 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 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 27) „BioID“; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) „EUROHYPO“; BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2008, 71, 73 (Nr. 23) „Fronthaube“). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT.2“; a. a. O. (Nr. 67) „EUROHYPO“; BGH a. a. O. (Nr. 23) „Fronthaube“). Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 53) „Henkel“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“). Ausgehend hiervon besitzt eine Wortmarke u. a. dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2008,

608, 611 (Nrn. 56 ff.) „EUROHYPO“; GRUR 2004, 674, 678 (Nrn. 81 u. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nrn. 18 f.) „FUSSBALL WM 2006“; GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2005, 417, 419 „BerlinCard“; GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“). Umfasst ein als Marke angemeldetes Zeichen fremdsprachige oder fremdsprachig erscheinende Begriffe, ist zusätzlich darauf abzustellen, ob die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise, nämlich der Fachhandel sowie ein normal informierter und angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, im Stande sind, die beschreibende Bedeutung zu erkennen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nrn. 24 ff.) „Matratzen Concord/Hukla“). Gemessen an diesen Maßstäben geht der Senat vorliegend davon aus, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Wortkombination „MOBILE TRAINER“ bezogen auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen lediglich als eine sachbezogene Angabe auffassen und die angemeldete Marke daher ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen kann.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, besteht die Wortkombination „MOBILE TRAINER“ zum einen aus dem zum Grundwortschatz der englischen Sprache zählenden Adjektiv „mobile“, das mit den deutschen Begriffen „beweglich“ oder „flexibel“ übersetzt werden kann und das letztlich hinsichtlich seiner möglichen Bedeutungen dem nahezu gleichlautenden deutschen Adjektiv „mobil“ entspricht (vgl. PONS, Englisch-Deutsch, Großwörterbuch für Experten und Universität, Stuttgart, 2002; Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. [CD-ROM], Mannheim, 2006). Zum anderen enthält die angemeldete Marke das ebenfalls dem englischen Sprachkreis entstammende, aber mittlerweile auch zum deutschen Grundwortschatz zählende Wort „Trainer“, das im Englischen wie im Deutschen in erster Linie für eine Person steht, die Sportler oder auf anderen Gebieten ambitionierte Personen trainiert, das aber auch zur Bezeichnung eines entsprechenden Übungsgeräts verwendet wird (vgl. PONS, Englisch-Deutsch, Großwörterbuch für Experten und Universität, Stuttgart 2002; Duden - Deutsches Univer-

salwörterbuch, 6. Aufl. [CD-ROM], Mannheim, 2006 - vgl. hier auch „Hometrainer“, „Crosstrainer“ usw.). Hiernach ist davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise - und zwar auch jene Teile, die über keine Englischkenntnisse verfügen - die Wortkombination „MOBILE TRAINER“ entweder im Sinne von „mobiler Trainer“ oder in der möglichen Pluralbedeutung „mobile Trainer“ verstehen. Damit besteht aber zu allen streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ein hinreichend enger beschreibender Bezug, der die angemeldete Wortkombination „MOBILE TRAINER“ vordergründig als sachlichen Hinweis erscheinen lässt.

Eine vom Senat ergänzend im Internet durchgeführte Recherche - deren Ergebnisse der Anmelderin bereits mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandt worden waren - hat zudem Belege dafür geliefert, dass der deutsche Begriff „mobiler Trainer“, der inhaltlich der vorliegend angemeldeten Wortkombination „MOBILE TRAINER“ entspricht, sowohl im Bereich technischer Geräte als auch im Zusammenhang mit diversen Dienstleistungen in beschreibender Weise Verwendung findet. Die Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der Kommunikationstechnik ESK bietet z. B. unter der Marke „eCoach“ speziell Unternehmen aus den Bereichen wie Fitness oder Health Care sowie E-Learning-Plattformherstellern einen „mobilen Trainer auf dem Handy“ an. Bei diesem „interaktiven mobilen Trainer“ handelt es sich um ein kontextsensitives Expertensystem, das unter Einbeziehung eines herkömmlichen Mobiltelefons und mittels einer speziell programmierten Server-Plattform ein adaptives Feedbacksystem bereitstellt, das einem Benutzer dabei helfen soll, seine individuellen Trainingsziele zu erreichen (vgl. die „eCoach-Broschüre“ der Fraunhofer ESK unter: [www.esk.fraunhofer.de/fhg/Images/eCoach-Flyer\\_Web . . .](http://www.esk.fraunhofer.de/fhg/Images/eCoach-Flyer_Web...)). Einen weiteren Beleg für die beschreibende Verwendung des Begriffs „mobiler Trainer“ ist der Website einer Firma Projektwerk GmbH mit Sitz in Hamburg zu entnehmen, die im Internet einen sogenannten „Marktplatz“ betreibt, auf dem Nutzer (Auftraggeber oder Anbieter von IT-Dienstleistungen) entsprechende Projekte oder -Aufträge ausschreiben bzw. ihre Leistungsangebote einstellen und sich auf Ausschreibungen bewerben können. Anhand der auf dieser



Plattform existierenden Rubrik „Jobs für mobile Trainer“ zeigt sich, dass auf den Gebieten der IT-Ausbildung und der Entwicklung von Computer Hard- und Software der Begriff „mobiler Trainer“ einen Modus bezeichnet, in dem IT-Dienstleistungen erbracht werden können (vgl. unter: [www.projektwerk.de/jobs/Mobile\\_Trainer.html](http://www.projektwerk.de/jobs/Mobile_Trainer.html)). Ferner findet sich der Begriff „mobiler Trainer“ z. B. auf einer Website der Firma Sales Motion GmbH mit Sitz in Dillingen/Donau wieder, die u. a. anbietet „Geschäftsreisen zu Messen, Konferenzen und Kundenterminen mit gezielten Schulungseinheiten durch unsere mobilen Trainer“ (zu verbinden) . . . „Während der Fahrt motiviert T . . . B . . ., der mobile Trainer von Sales Motion, Ihre Messemannschaft für die Vertriebsaktivitäten der kommenden Tage, . . .“ (vgl. unter: [www.sales-motion.de/thomas\\_burzler/mobile-coach.php](http://www.sales-motion.de/thomas_burzler/mobile-coach.php)).

Unterstrichen wird der beschreibende Charakter der angemeldeten Bezeichnung „MOBILE TRAINER“ auch durch Beispiele aus der Rechtsprechung, die Wortkombinationen betreffen, in denen die Begriffe „Mobile“ und „Trainer“ jeweils mit einem oder mehreren anderen Worten verbunden wurden. Mangels hinreichender Unterscheidungskraft wurde z. B. die Bezeichnung „Logik Trainer“ für Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 zurückgewiesen (vgl. BPatG PAVIS ROMA 32 W (pat) 315/99). Der gleiche Schutzausschlussgrund wurde ferner bei der Wortkombination „Mobile Office Optimizer“ angenommen, die als Marke für Dienstleistungen der Klasse 38 angemeldet worden war (vgl. BPatG PAVIS ROMA 29 W (pat) 49/04).

Nicht gefolgt werden kann dem Einwand der Anmelderin, dass der Begriff „MOBILE TRAINER“ im vorliegenden Zusammenhang überaus vage und mehrdeutig sei. Zutreffend ist zwar, dass das englische Wort „mobile“ in der deutschen Sprache grundsätzlich viele Bedeutungen haben kann und von ihm z. B. auch Begriffe wie „beweglich“, „fahrbar“, „lebhaft“, „leichtflüssig“, „mobil“, „motorisiert“, „nicht ortsgebunden“, „schnell“, „unstet“, „veränderlich“, „wendig“ oder auch „Mobiltelefon“ (Handy) umfasst sind. Richtig ist auch, dass es sich bei der angemeldeten Wortmarke um eine deutsche Wortkombination mit der Bedeutung „mehrere

mobile Trainer“ oder aber um eine englische Wortkombination mit der Bedeutung „ein mobiler Trainer“ handeln kann. Allerdings führt diese Mehrdeutigkeit - im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin – nicht dazu, dass die Wortkombination „MOBILE TRAINER“ als hinreichend unterscheidungskräftig beurteilt und deshalb das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint werden könnte. So begründet nicht jede begriffliche Unbestimmtheit die markenrechtlich erforderliche Unterscheidungskraft. Vielmehr können auch relativ allgemeine Angaben als verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten sein, wenn sie sich auf allgemeine Sachverhalte beziehen. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 „Bücher für eine bessere Welt“; GRUR 2003, 1050 „Cityservice“). Abgesehen davon sprechen verschiedene Bedeutungen einer Marke nicht für deren Unterscheidungskraft, wenn sich in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen alle Deutungsmöglichkeiten als zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet erweisen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“). Hiervon muss im vorliegenden Fall mit Rücksicht auf die Art der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ausgegangen werden, bei denen es sich im Wesentlichen um technische Geräte, Computerprogramme, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medien, Ausbildung und Unterhaltung sowie um Internet- und sonstige IT-Dienstleistungen handelt. Diese Bereiche zeichnen sich jedoch gerade - wie oben mehrfach belegt – dadurch aus, dass dort Begriffen wie „mobiler Trainer“, „mobile trainer“ o. ä. eine klare merkmalsbeschreibende Bedeutung zukommt.

Da sich hiernach die angemeldete Marke bereits wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht schutzfähig erweist, kann dahingestellt bleiben, ob die Bezeichnung „MOBILE TRAINER“ auch

wegen des Schutzhindernisses einer beschreibenden Freihaltebedürftigen Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Bb