



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 49/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
21. April 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 56 290.7**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. April 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Mobile Office Optimizer**

ist am 19. November 2002 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35:

Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36:

Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38:

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2003 hat die Anmelderin beantragt, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen wie folgt zu beschränken:

Klasse 9:

Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren ausgenommen Batterien und Zubehör mit Ausnahme von Telekommunikationsausrüstung für Kraftfahrzeuge.

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel).

Alle anderen Waren- und Dienstleistungsklassen bleiben unberührt.

Damit war in Klasse 9 der Zusatz „alle vorgenannten Waren ausgenommen Batterien und Zubehör mit Ausnahme von Telekommunikationsausrüstung für Kraftfahrzeuge“ aufgenommen worden und in Klasse 16 die Wörter „oder Plastik“ entfallen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Januar 2004 vollständig im Umfang des ursprünglich eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das Zeichen bestehe ausschließlich aus beschreibenden Angaben und sei in seiner Gesamtheit ohne weiteres im Sinne einer Optimierungseinrichtung für das mobile Büro verständlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass es bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit auf die Marke in ihrer Gesamtheit ankomme. Trotz der beschreibenden Bedeutung der einzelnen Bestandteile lasse sich eine beschreibende Verwendung des Gesamtzeichens nicht ermitteln. Außerdem ergebe die Kombination der Bestandteile in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen klaren Aussagegehalt. Die Marke sei daher weder als Sachangabe freizuhalten noch fehle ihr die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt,

die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Dem angemeldeten Zeichen fehlt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist vom hinsichtlich der Waren der Klasse 9 und 16 eingeschränkten Verzeichnis auszugehen, wie im Sachverhalt aufgeführt.

Diese Einschränkung wurde im Beschluss der Markenstelle unberücksichtigt gelassen. Eine Zurückverweisung gemäß § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG ist jedoch nicht veranlasst. Angesichts der Geringfügigkeit der Einschränkung ist nicht davon auszugehen, dass die Markenstelle unter Zugrundelegung des eingeschränkten Verzeichnisses anders entschieden hätte. Dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass es sich nicht um eine tatsächliche Einschränkung handelt. Der Ausnahmevermerk in Klasse 9 betrifft die Waren „Batterien und Zubehör“, die im Verzeichnis nicht enthalten sind und daher nicht vom Schutz ausgenommen werden können. Auch die Einschränkung in Klasse 16 auf „insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton“ wirkt sich auf den Schutzzumfang nicht aus, weil der Zusatz „insbesondere“ nur eine beispielhafte Aufzählung einleitet und anders als der Zusatz „nämlich“ keine Einschränkung des vorangestellten Oberbegriffs darstellt (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 32 Rdn 91). Die von der Anmelderin beantragte Einschränkung hatte aber letztlich keinen Einfluss auf das Ergebnis der Entscheidung, weil dem angemeldeten Zeichen auch unter Berücksichtigung der Einschränkung jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehlt.

2. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so dass auch ein geringes Maß ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt unter anderem dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt (st Rspr; vgl BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Dies ist hier der Fall.

2.1. Das angemeldete Zeichen ist aus den englischsprachigen Begriffen „Mobile Office“ und „Optimizer“ zusammengesetzt. Wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt, ist der Ausdruck „Mobile Office“ im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie weit verbreitet. Er entspricht dem deutschen Begriff „mobiles Büro“ und bezeichnet allgemein Bürotätigkeiten, die unabhängig von Zeit und Ort erbracht werden können (vgl zB <http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de> zum Stichwort „mobiles\*“). Der Begriff „Optimizer“ in der wörtlichen Übersetzung „Optimierer“ bezeichnet im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung eine Einrichtung oder ein Programm, das der Optimierung, also der Verbesserung eines Programms oder eines Systems dient (vgl Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S 660; Feretti, Wörterbuch der Elektronik, Datentechnik, Telekommunikation und Medien, 3. Aufl 2004, Teil 2: Englisch-Deutsch, S 655; Pons, Fachwörterbuch Datenverarbeitung 1997, S 264). In der Gesamtheit bedeutet das Zeichen daher „Optimierungseinrichtung für das mobile Büro“. Der Annahme dieses beschreibenden Sinngehalts steht nicht entgegen, dass sich dem Begriff „Mobile Office Optimizer“ keine konkreten Einzelheiten der Optimierung bzw. Leistungssteigerung entnehmen lassen, denn durch den gängigen Begriff des „Mobile Office“ ist der Anwendungsbereich der Optimierung hinreichend präzisiert (vgl BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt).

2.2. Auf Grund des beschreibende Aussagegehalt versteht das angesprochene Publikum die angemeldete Wortfolge in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres als Sachangabe.

Die in Klasse 9 beanspruchten Waren „elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, alle vorgenannten Waren ausgenommen Batterien und Zubehör mit Ausnahme von Telekommunikationsausstattung für Kraftfahrzeuge“ können eine Optimierungseinrichtung für ein mobiles Büro darstellen oder im Zusammenhang mit einer solchen Einrichtung Verwendung finden. So kann es sich dabei um Geräte handeln, die die technischen Voraussetzungen zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung über ein Netzwerk zu einem bestimmten zentralen Server herstellen, um Daten mit hoher Geschwindigkeit aktuell abzufragen und somit die Tätigkeit im mobilen Büro zu optimieren bzw um Datenträger, die solche Daten speichern.

Für die Waren „Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“ beschreibt das Zeichen lediglich deren thematischen Inhalt. Bezüglich der beanspruchten Waren „Büroartikel (ausgenommen Möbel)“ gilt, dass dazu auch Stifte zählen, mit denen man nicht nur schreiben, sondern auch manuell Daten über kleinförmige Tastaturen oder Berührungsschirme, wie zB bei tragbaren Computern, eingeben kann. Die beschreibende Bedeutung des Zeichens erstreckt sich daher auch auf den beanspruchten Oberbegriff (vgl BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC).

Hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung und Geschäftsführung; Finanzwesen; Immobilienwesen“ ist zu berücksichtigen, dass die dabei anfallenden Bürotätigkeiten auch vor Ort beim Kunden erbracht werden können. Dabei ist ein leistungsfähiges mobiles Büro mit einer schnellen Zugriffsmöglichkeit auf Kundendaten, Produkt- oder Verkaufsinformationen und Ähnliches bedeutsam. Wegen des engen sachlichen Zusammenhangs zwischen diesen Dienstleistungen

und ihrer optimierten Erbringung mittels eines mobilen Büros versteht das angesprochene Publikum auch insoweit nur die im Vordergrund stehende Sachaussage und nicht den Unternehmenshinweis (vgl BPatG GRUR 2004, 333, 334 - Zeig der Welt dein schönstes Lächeln).

Die Dienstleistungen „Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“ stehen ebenfalls in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit einem mobilen Büro, weil sie die technischen Voraussetzungen für dessen Betrieb schaffen. So erfolgt der Datenaustausch zwischen dem als mobiles Büro verwendeten Computer und einem Netzwerk mittels Telekommunikation. Die Dienstleistung der Softwareerstellung kann Anwendungsprogramme zum Gegenstand haben, die darauf ausgerichtet sind, in einem mobilen Büro unter Zugriff auf spezielle Datenbanken optimale Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Ebenso können die Dienstleistungen einer Datenbank durch schnelle Zugriffszeiten und Aufbereitung der Daten zur gesteigerten Leistungsfähigkeit eines mobilen Büros beitragen. Auch hinsichtlich dieser Dienstleistungen erfasst das angesprochene Publikum daher nur die beschreibende Bedeutung und nicht den Unternehmenshinweis.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

CI