



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 45/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 56 601.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **sexonmobile**

soll für Dienstleistungen der

Klasse 38: Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellung von Informationen im Internet und in Mobilfunknetzen; Bereitstellung von Chatrooms im Internet und über Mobilfunknetze; Bereitstellung von Plattformen im Internet und über Mobilfunknetze; Bereitstellung von Portalen im Internet und über Mobilfunknetze; Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren; Elektronische Nachrichtenübermittlung; Mobilfunktelefon; Übertragung von Bildern, Daten und Tönen über sämtliche Übertragungsmedien einschließlich Kabel und Satellit sowie über vernetzte Computersysteme, einschließlich der Versendung von SMS-Textmitteilungen, Klingeltönen und Logos für Mobiltelefone sowie einschließlich der Versendung von Bildern und Filmen sowie MMS- und UMTS-gestützten

Daten für Mobiltelefone; Bereitstellung von Informationen für Dritte über das Internet und andere Übertragungsmedien;

Klasse 41: Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Spielen im Internet und in Mobilfunknetzen

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung des Zeichens mit Beschluss vom 23. Februar 2006 zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen sei insgesamt nicht schutzfähig, da es sich um eine nicht unterscheidungskräftige, beschreibende, freihaltebedürftige Angabe handle. Die Kombination der drei Begriffe „sex“, „on“ und „mobile“ werde vom Durchschnittsverbraucher in der Bedeutung „Sex auf dem/am Handy/Mobiltelefon“ eindeutig verstanden. Sie enthalte damit in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine klare Botschaft an den Verbraucher dahingehend, dass er mithilfe des Handys Zugriff auf in Netzwerken bereitgestellte Informationen zum Thema Sex erhalten könne. Über den beschreibenden Charakter hinaus enthalte das Zeichen keinen weiteren Sinngehalt, so dass ihm die Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden.

Die Anmelderin hat gegen den Beschluss der Markenstelle mit Schriftsatz vom 14. März 2006 Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, die Anforderungen an die Unterscheidungskraft seien überspannt worden. Das angemeldete Zeichen verfüge nicht über einen beschreibenden Bedeutungsgehalt, sondern sei mehrdeutig, da der Begriff „mobile“ im Deutschen gerade nicht für Mobiltelefone stehe. Der deutsche Verbraucher benutze als gängigen Ausdruck für ein Mobiltelefon das Wort „Handy“. Aus diesem Grund könne er das Zeichen auch für ein be-

sonders freches Cover, eine beliebte Hülle oder einen Aufkleber für ein Mobiltelefon halten. Ebenso könne es sich um einen „neckischen“ Schlüsselanhänger handeln. Die vermeintliche Bedeutung bzw. Übersetzung des Zeichens ins Deutsche müsse auch nicht auf eine konkrete Dienstleistung Bezug nehmen, da der Begriff „sex on the beach“ ebenfalls nur auf einen beliebten Cocktail, nicht aber auf „Geschlechtsverkehr am Strand“ hinweise.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom 23. Februar 2006.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche wurde der Anmelderin übersandt.

## II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da dem Zeichenwort „sexonmobile“ das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

1. „Unterscheidungskraft“ ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Einer Wortmarke fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft nur dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren

und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt, oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Geht die Zusammensetzung einzelner Begriffe als Wortschöpfung dabei nicht über den beschreibenden Gehalt der einzelnen Wortbestandteile hinaus, fehlt dem neuen Gesamtbegriff dennoch jegliche Unterscheidungskraft (EuGH MarkenR 2004, 111 - BIOMILD). Unerheblich ist dabei, ob eine konkret angemeldete Wortzusammensetzung lexikalisch nachweisbar ist, da das Verständnis einer Wortverbindung nicht davon abhängt, dass sie in einem Wörterbuch verzeichnet ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, 111 - BIOMILD; BGH WRP 2002, 982, 984 - FRÜHSTÜCKSDRINK I). Maßgeblich ist allein, ob sie das Publikum als sachbeschreibenden Hinweis versteht, was vorliegend der Fall ist.

2.1. Die aus drei gängigen englischen Begriffen zusammengesetzte Einwortmarke „sexonmobile“, ist dem angesprochenen Verkehr ohne weiteres mit der Bedeutung „Sex am/über/auf dem Handy/Mobiltelefon“ verständlich. Die Wörter „sex“ und „on“ gehören zum einfachsten Grundwortschatz. Auch der Begriff „mobile“ ist aufgrund des phonetisch und begrifflich ähnlichen deutschen Wortes „mobil“ für „beweglich, nicht an einen festen Standort gebunden“ (Duden - Das Fremdwörterbuch, 8. Aufl. 2005 [CD-ROM]) klar und wird vom Publikum im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen mit „Handy“ oder „Mobiltelefon“ übersetzt.

2.2. Nach der vom Senat durchgeführten Recherche ist der Verkehr daran gewöhnt, Kommunikationsdienste jedweden Inhalts über Telefon zu erhalten. Es können sachliche Informationsdienste von Wetter, Verkehr, Lottozahlen über Börsennotierungen, Adressauskünfte wie auch Spiele, Klingeltöne, Videos oder Mailboxsprüche auf dem mobilen Empfangsgerät abgerufen ([www.google.de](http://www.google.de) Stichwort: Mobile Dienste). Dem angesprochenen Verbraucher sind außerdem ähnlich gebildete Begriffe bekannt, die ihm ermöglichen, Dienste sexueller Art über Inter-

net oder UMTS mithilfe seines Telefons zu empfangen. Er kennt das Angebot entsprechender erotischer Dienstleistungen unter Synonymen wie „Telefonsex“, „Sextelefon“ oder „Handysex“ (vgl. <http://google.de> Stichwort: handysex mit 61.600 Treffern). Unter dem Stichwort „MobileSex“ (a. a. O.) können über das Mobiltelefon pornografische Inhalte empfangen werden. Außerdem ist dem durchschnittlich informierten interessierten Durchschnittsverbraucher bekannt, dass Anbieter sexuelle Inhalte in Wort und Bild über Telefon vermitteln wie z. B. „Erotik auf's Handy“ (<http://contentplace.de>) oder „Sex Online-telefon“ (<http://welt-der-links.de/sex/online-telefon.htm-24k->). Eine weitere Variante sind Sexspiele mittels des Mobiltelefons, so z. B. „Die Software ‚Purring Kitty‘ (Schnurrende Katze) verwandelt handelsübliche Handys in surrende Sexspielzeuge. ...“ (chip online news vom 14. November 2005) oder „ Erotische Spiele und Erotik Handy Games im Überblick ...“ (<http://handysexgames.com>).

2.3. Aufgrund dieser Verwendungen verstehen die angesprochenen Verkehrskreise das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 38 und 41 nur als sachbeschreibenden Hinweis. Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, dass sich dem Begriff „sexonmobile“ nicht entnehmen lässt, ob es sich um downloadbare Spiele mit sexuellen Inhalten für das Mobiltelefon, den Empfang von erotischen Videos auf einem Handy oder der Bereitstellung einer telefonischen Hotline zur Kontaktaufnahme mit Prostituierten handelt. Darin liegt keine für die Schutzfähigkeit relevante Mehrdeutigkeit, sondern lediglich eine von mehreren möglichen beschreibenden Bedeutungen des angemeldeten Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 ff. - Rn. 32 - Doublemint; BGH GRUR 2000, 882 f. - Bücher für eine bessere Welt). Das Zeichen ist dennoch nicht geeignet, auf einen bestimmten Hersteller hinzuweisen.

3. Angesichts der unmittelbar beschreibenden Bedeutung kommt es auch nicht darauf an, ob das Einwortzeichen bisher nur von der Anmelderin benutzt wird. Unter der Internetadresse <http://www.sexonmobile.de> bietet sie Dienstleistungen unter der Überschrift „Sex on Mobile - Mehr Lust auf's Handy“ an und verwendet das angemeldete Zeichen dabei selbst in beschreibender Weise. Hat ein Begriff einen beschreibenden Bedeutungsgehalt erlangt, kommt es nicht darauf an, wer dieses Zeichen verwendet. Auch der Anmelder oder Lizenznehmer selbst trägt zur beschreibenden Verwendung bei, wenn er das angemeldete Zeichen in dieser Weise nutzt (BGH BIPMZ 2005, 309, 311 - LOKMAUS; GRUR 2003, 436, 439 - Feldenkrais).

gez.

Unterschriften