



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 531/17

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2016 227 942.0**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Juli 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 25. Januar 2017 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung in Bezug auf die angemeldeten Waren der

Klasse 25: Hosen für Trainingszwecke; Trainingsbekleidung; Trainingshosen; Trainingsleibchen; Trainingsschuhe; Trainingsshorts; Trainingtops; Unterteile für Trainingshosen;

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen.

### **Gründe:**

I.

Am 04. Oktober 2016 ist das Zeichen

### **TONED**

für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 zur Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 25: Hosen für Trainingszwecke; Trainingsbekleidung; Trainingshosen; Trainingsleibchen; Trainingschuhe; Trainingsshorts; Trainingstops; Unterteile für Trainingshosen

Klasse 41: Aerobic-Training; Ausbildung im Fitness-Bereich; Ausbildung in körperlicher Fitness; Beratung in Bezug auf körperliche Fitness; Betrieb eines Fitnesszentrums; Betrieb von Fitnessanlagen; Betrieb von Fitnessclubs; Betrieb von Fitnessclubs [Training]; Betrieb von Fitnessseinrichtungen; Betrieb von Fitnesszentren; Betrieb von Sport-Trainings-einrichtungen; Buchung von Fitnessseinrichtungen; Dienstleistungen eines Fitnesszentrums; Dienstleistungen im Bereich des körperlichen Trainings; Dienstleistungen im Bereich körperlichen Trainings; Dienstleistungen im Bereich Sport und Fitness; Dienstleistungen von Fitness-Studios im Bereich Krafttraining; Dienstleistungen von Fitnessclubs; Dienstleistungen von Fitnessclubs und Turnhallen; Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Durchführen von Trainingseinheiten betreffend der körperlichen Fitness; Durchführung von Beratungen zu Trainingsinhalten; Durchführung von Fitness-Lehrgängen; Durchführung von Fitness-Schulungen; Durchführung von Fitness-Training; Durchführung von Fitnesskursen; Durchführung von Fitnessschulungsprogrammen; Durchführung von Fitnessstraining; Durchführung von Fitnessstrainingseinheiten; Durchführung von Gesundheits-Schulungen; Durchführung von Schulungen im Bereich Fitness; Durchführung von Schulungen im Fitnessbereich; Durchführung von Schulungen zur Vorbeugung von gesundheitlichen Problemen; Durchführung von Trainingseinheiten in Kampfsportarten; Durchführung von Trainingskurseinheiten; Durchführung von Trainingskursen; Durchführung von Trainingsmaßnahmen; Einweisung [Ausbildung] in das Golfspielen und dazugehörige Fitness-Übungen; Erteilung von Auskünften über Gesundheitserziehung und Fitness; Erziehung im Hinblick auf die körperliche Gesundheit; Fitness-Beratung; Fitness-Unterricht; Fitnessausbildung; Fitnessstraining; Fitnessstraining für Erwachsene und Kinder;

Gesundheits- und Wellnesstraining; Gesundheitserziehung; Gesundheitsschulung; Körperliches Fitnesstraining; Organisation von Wettbewerben zu Trainingszwecken; Physisches Fitnesstraining; Schulung der körperlichen Fitness; Schulung in Bezug auf Gesundheit; Schulung in körperlicher Fitness; Schulung und Vermietung von Ausrüstungen in Bezug auf körperliches Training; Training in Kampfsportarten; Training in sportlicher Betätigung; Trainingsausbildung; Trainingsberatung; Unterricht im Bereich Outdoor-Fitness; Unterricht in körperlicher Fitness; Unterweisung in körperlicher Fitness; Veranstaltung von Schulungskursen zu gesundheitlichen Themen; Veranstaltung von Trainingskursen; Veranstaltungsdienstleistungen für Trainingskurse; Vermietung von Fitness- und Trainingseinrichtungen; Vermietung von Gesundheitsclubeinrichtungen [körperliches Training]; Vermietung von Sport- oder Fitnessgeräten; Vermietung von Trainingsgeräten; Zurverfügungstellen von Informationen zu Fitness-Training über eine Online-Website;

Klasse 44: Auskünfte in Bezug auf die Gesundheitspflege; Auskünfte und Beratung in Bezug auf die Gesundheit; Auskünfte über Gesundheitsfragen am Telefon; Auswertung bezüglich der Fitness im Rahmen medizinischer Tests; Dienstleistungen im Gesundheitsbereich; Durchführung von Fitnesstests; Erteilung von Auskünften in Bezug auf Gesundheit; Gesundheits- und Schönheitspflege; Gesundheits- und Schönheitspflege für den Menschen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; Gesundheits- und Schönheitspflegedienste; Gesundheitsberatung; Gesundheitspflege für den Menschen; Gesundheitspflege für Menschen; Gesundheitspflege im Zusammenhang mit Entspannungstherapie; Gesundheitspflege im Zusammenhang mit therapeutischen Massagen; Vermietung von medizinischen Geräten und Geräten für die Gesundheitspflege.

Das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 25. Januar 2017 teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41:

Klasse 25: Hosen für Trainingszwecke; Trainingsbekleidung; Trainingshosen; Trainingsleibchen; Trainingsschuhe; Trainingsshorts; Trainingstops; Unterteile für Trainingshosen.

Klasse 41: Aerobic-Training; Ausbildung im Fitness-Bereich; Ausbildung in körperlicher Fitness; Beratung in Bezug auf körperliche Fitness; Betrieb eines Fitnesszentrums; Betrieb von Fitnessanlagen; Betrieb von Fitnessclubs; Betrieb von Fitnessclubs [Training]; Betrieb von Fitnessseinrichtungen; Betrieb von Fitnesszentren; Betrieb von Sport-Trainings-einrichtungen; Buchung von Fitnessseinrichtungen; Dienstleistungen eines Fitnesszentrums; Dienstleistungen im Bereich des körperlichen Trainings; Dienstleistungen im Bereich körperlichen Trainings; Dienstleistungen im Bereich Sport und Fitness; Dienstleistungen von Fitness-Studios im Bereich Krafttraining; Dienstleistungen von Fitnessclubs; Dienstleistungen von Fitnessclubs und Turnhallen; Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Durchführen von Trainingseinheiten betreffend der körperlichen Fitness; Durchführung von Beratungen zu Trainingsinhalten; Durchführung von Fitness-Lehrgängen; Durchführung von Fitness-Schulungen; Durchführung von Fitness-Training; Durchführung von Fitnesskursen; Durchführung von Fitnessschulungsprogrammen; Durchführung von Fitnesstraining; Durchführung von Fitnesstrainingseinheiten; Durchführung von Gesundheits-Schulungen; Durchführung von Schulungen im Bereich Fitness; Durchführung von Schulungen im Fitnessbereich; Durchführung von Schulungen zur Vorbeugung von gesundheitlichen Problemen; Durchführung von Trainingseinheiten in Kampfsportarten; Durchführung von Trainingskurseinheiten; Durchführung von Trainingskursen; Durchführung von Trainingsmaßnahmen; Einweisung [Ausbildung] in das Golfspielen und

dazugehörige Fitness-Übungen; Erteilung von Auskünften über Gesundheitserziehung und Fitness; Erziehung im Hinblick auf die körperliche Gesundheit; Fitness-Beratung; Fitness-Unterricht; Fitnessausbildung; Fitnesstraining; Fitnesstraining für Erwachsene und Kinder; Gesundheits- und Wellnesstraining; Gesundheitserziehung; Gesundheitsschulung; Körperliches Fitnesstraining; Organisation von Wettbewerben zu Trainingszwecken; Physisches Fitnesstraining; Schulung der körperlichen Fitness; Schulung in Bezug auf Gesundheit; Schulung in körperlicher Fitness; Schulung und Vermietung von Ausrüstungen in Bezug auf körperliches Training; Training in Kampfsportarten; Training in sportlicher Betätigung; Trainingsausbildung; Trainingsberatung; Unterricht im Bereich Outdoor-Fitness; Unterricht in körperlicher Fitness; Unterweisung in körperlicher Fitness; Veranstaltung von Schulungskursen zu gesundheitlichen Themen; Veranstaltung von Trainingskursen; Veranstaltungsdienstleistungen für Trainingskurse; Vermietung von Fitness- und Trainingseinrichtungen; Vermietung von Gesundheitsclubeinrichtungen [körperliches Training]; Vermietung von Sport- oder Fitnessgeräten; Vermietung von Trainingsgeräten; Zurverfügungstellen von Informationen zu Fitness-Training über eine Online-Website.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Anmeldung auch unter Berücksichtigung der Erwiderung vom 12. Januar 2016 auf den Beanstandungsbescheid vom 3. November 2016 zurückzuweisen sei, da der Eintragung der Bezeichnung „TONED“ als Marke das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Auch wenn dem englischen Wort „toned“ mehrere Bedeutungen zukämen, so sei doch die Frage, ob eine schutzbegründende Bedeutungsvielfalt eines Zeichens oder eines Zeichenbestandteils vorliege, im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen. Die vom Markenanmelder auf-

gezeigten Bedeutungen im Sinne von „Klang“ oder „Ton“ lägen zwar im Bereich der Musik und der Akustik nahe, im Zusammenhang mit den beanspruchten Fitnessdienstleistungen, bei denen die Stärkung des Körpers im Mittelpunkt stehe, rücke jedoch die Übersetzung des Begriffs „toned“ mit „gestärkt“ in den Vordergrund, und im Bereich der Bekleidung, wo Farben eine besondere Rolle spielen würden, die Übersetzung des Wortes „toned“ mit dem deutschen Begriff „getönt“. In diesen Übersetzungen sei der Begriff „toned“ auch in den Wörterbüchern erfasst (nämlich das Adjektiv „toned“ mit den Übersetzungen „gestärkt“ und „getönt“ und die Wortkombination „toned body“ mit „muskulöser Körper“).

Der Ausdruck „TONED“ weise einen klaren Produktbezug auf. So werde „TONED“ als Bestimmungsangabe im Zusammenhang mit Fitnessübungen umfangreich benutzt. Im Zusammenhang mit den in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen, die sich explizit auf den Sport bezögen, weise das Anmeldezeichen damit auf die Bestimmung dieser Dienstleistungen hin. Nicht schutzfähig sei die Bezeichnung auch im Zusammenhang mit den in Klasse 25 angemeldeten Waren, nämlich Trainingsbekleidungsstücke. Im Zusammenhang mit diesen Waren, bei denen die Farbtonung eine besondere Rolle spiele, werde der Begriff „TONED“ in der Bedeutung „(farblich) getönt“ verwendet (vgl. Belege zu „two toned“ oder „subtle toned“ T-Shirts). Der angesprochene Verkehr werde den Ausdruck „TONED“ in den genannten spezifischen Marktbereichen daher vorrangig als sachbezogenen Hinweis verstehen, unter welchem er Angebote erwarte, die die körperliche Stärkung bzw. die farbliche Tönung betrafen.

Auch wenn es sich bei „TONED“ um einen allgemeinen Begriff handele, der offen lasse, was „gestärkt“ bzw. wie farblich getönt werden solle, so müsse berücksichtigt werden, dass ein gewisser – von einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit zu unterscheidender – Bedeutungsspielraum erforderlich und gewollt sein könne, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen und/oder eine positive Erwartungshaltung des Kunden zu fördern, ohne diese im Einzelnen zu benennen.

Dass „TONED“ ein englisches Wort sei, stehe nicht der Annahme entgegen, dass es von den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen verstanden werde, denn Englisch gehöre zu den Welthandelsprachen und sei in Deutschland eine der wichtigsten Fremdsprachen. Wie die Wörterbucheinträge und Verwendungsbeispiele auf der populären Videoplattform „youtube.com“ und auf der deutschsprachigen Onlineplattform „amazon.de“ zeigen würden, sei „TONED“ in den hier maßgeblichen Marktbereichen „Fitness“ und „Bekleidung“ ein gebräuchlicher Begriff. Mithin müsse davon ausgegangen werden, dass ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs die angebotsbeschreibende Bedeutung von „TONED“ erkenne.

Nach alledem fehle der angemeldeten Marke im genannten Umfang jegliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Demgegenüber fehle es im Zusammenhang mit den in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege an Anhaltspunkten für ein ausschließliches Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe. Insoweit könne das Eintragungsverfahren nach Rechtskraft des Beschlusses fortgesetzt werden.

Die Frage, ob an der Bezeichnung auch ein Freihaltungsbedürfnis bestehe, hat das DPMA im angegriffenen Beschluss dahinstehen lassen. Im Beanstandungsbescheid vom 3. November 2016 wurde diesbezüglich darauf hingewiesen, dass in Bezug auf die ohne Weiteres verständliche, unmittelbar beschreibende Angabe „TONED“ im Zusammenhang mit den in Klasse 25 beanspruchten Waren und den in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen auch ein Freihaltungsbedürfnis im Verkehr gem. § 8 Abs.2 Nr.2 MarkenG bestehe.

Gegen den ihm am 30. Januar 2017 zugestellten Beschluss wendet sich der Anmelder mit seiner am 28. Februar 2017 beim DPMA eingegangenen Beschwerde.



Zur Begründung der Beschwerde ist ausgeführt, dass das DPMA der angemeldeten Bezeichnung die Unterscheidungskraft zu Unrecht abgesprochen habe, da dieser nicht sofort ein im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werde. Für die Bejahung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft sei es jedoch erforderlich, dass die beteiligten Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen der Marke und den beanspruchten Waren herstellen könnten. Das Wort „TONED“ sei jedoch in der deutschen Alltagssprache nicht gebräuchlich. Es handele sich auch nicht um einen gebräuchlichen Begriff einer geläufigen Fremdsprache und der Begriff sei nicht in die deutsche Umgangssprache eingegangen. Den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern sei ein weitaus niedrigeres Fremdsprachenverständnis zu unterstellen als dem Fachpublikum.

Zudem sei das Zeichen „TONED“ mehrdeutig, so dass ihm die angesprochenen Verkehrskreise nicht ohne Weiteres einen konkreten Bedeutungsgehalt zuordnen könnten. Auch wenn die Bezeichnung „TONED“ auf den vom DPMA angeführten Internetseiten im Sinne von körperlicher Stärkung verwendet werde, so führe der angesprochene Durchschnittsverbraucher keine Internetrecherche durch; er verbinde das angemeldete Zeichen daher auch nicht sofort mit Dienstleistungen oder Waren im Bereich Fitness. Vielmehr werde der angesprochene Verkehr das Zeichen „TONED“ in erster Linie von dem englischen Wort „tone“ in der Bedeutung „Klang“ ableiten. Dieses Verständnis sei weitaus naheliegender, da der Durchschnittsverbraucher diese Bedeutung im Zusammenhang mit Stereoanlagen oder elektrischen Musikinstrumenten kenne („tone“-Regler). Klangliche Aspekte hätten hingegen mit dem Fitness- und Sportbereich nichts zu tun. Auch soweit der Verbraucher das Zeichen „TONED“ mit dem deutschen Begriff „Tönung“ in Verbindung bringe, werde er keinen Bezug zu Waren und Dienstleistungen im Sport- und Fitnessbereich herstellen.

Der Beschwerdeführer und Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 41, vom 25. Januar 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des DPMA, die Schriftsätze des Beschwerdeführers und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG i.V.m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Sie ist in dem aus dem Beschlusstenor Ziff. 1 ersichtlichen Umfang begründet, da insoweit Eintragungshindernisse nicht bestehen. Der angefochtene Beschluss war daher in diesem Umfang aufzuheben. Hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41 steht der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Dem angemeldeten Zeichen steht hinsichtlich der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind u.a. solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die Art. 3 Abs. 1

Buchst. c EU-Markenrechtsrichtlinie (RL 2008/95 EG) in nationales Recht umsetzende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können (EuGH, GRUR 2011, 1035, Rn. 37 – 1000; EuGH, GRUR 2004, 674, Rn. 56 – Postkantoor; EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 25 – Chiemsee; BGH, GRUR 2012, 272, Rn. 9 – Rheinpark-Center Neuss; BGH, GRUR 2017, 186, Rn. 38 – Stadtwerke Bremen). Diese Vorschrift gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH, GRUR 2017, 186, Rn. 42 – Stadtwerke Bremen; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 28 – smartbook; BGH, GRUR 2012, 276 Rn. 8 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedarf es der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 31 u. 37 – Chiemsee; BGH, GRUR 2017, 186, Rn. 43 – Stadtwerke Bremen). Die damit verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen, sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitätsbezogen erfolgen (vgl. BGH, GRUR 2017, 186, Rn. 43 – Stadtwerke Bremen; Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 377 + 381). Das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt des Weiteren keine die Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Angabe voraus. Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, können ebenfalls eine Beschreibung von „Merkmalen“ im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und einem Schutzhindernis unterfallen, sofern durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, der Verkehr werde den beschreibenden Inhalt des Begriffs als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfassen

(vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 485; BGH, GRUR 2012, 272, Rn. 14 – Rheinpark-Center Neuss).

Für die Beurteilung der Eignung eines Zeichens als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord; EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 29 – Chiemsee).

b) Nach diesen Grundsätzen ist hinsichtlich der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis zu bejahen und der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung zu versagen. Das Wortzeichen „TONED“ erschöpft sich im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen in einer beschreibenden Angabe des Zwecks und des Inhalts derselben.

Angesprochene Verkehrskreise der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen sind in erster Linie die Endverbraucher, die beispielsweise Fitnesskurse besuchen oder an Schulungskursen zu gesundheitlichen Themen teilnehmen. Soweit es sich um Schulungs- oder Ausbildungsdienstleistungen oder die Vermietung von Fitnessgeräten handelt, wenden sich diese zudem auch an Fachkreise wie beispielsweise Fitnesstrainer.

Wie bereits im angegriffenen Beschluss vom 25. Januar 2017 und dem vorangegangenen Beanstandungsbescheid des DPMA vom 3. November 2016 dargelegt, handelt es sich bei dem angemeldeten Wort „TONED“ um einen Begriff der englischen Sprache, dem die Bedeutung „gestärkt“ oder „getönt“ zukommt und der in der Wortkombination „toned body“ mit „muskulös“ („muskulöser Körper“) übersetzt wird. Wie sich weiter aus den vom DPMA zitierten Fundstellen ergibt, wird der Begriff „toned“ dabei im Zusammenhang mit körperlicher Fitness und sportlichem Training sowohl in Bezug auf bestimmte Körperteile (vgl. die im angegriffenen Beschluss einkopierten screenshots von Youtube-Videos mit den Bezeichnungen

„slim toned arms“ und „Toned Legs“) als auch – ähnlich wie der zwischenzeitlich im Deutschen weit verbreitete Begriff „fit“ – zur Bezeichnung des Ziels eines sportlichen Trainings insgesamt verwendet (vgl. den im angegriffenen Beschluss einkopierten screenshot eines Youtube-Videos mit dem Titel „Get toned up for summer!“ sowie den in den Beanstandungsbescheid einkopierten screenshot eines Artikels mit der Überschrift „Get Toned in 10 Minutes with Kayla Itsines“).

Im Zusammenhang mit sämtlichen Dienstleistungen der Klasse 41 beschreibt die angemeldete Bezeichnung „TONED“ damit den Inhalt und den Zweck dieser Dienstleistungen, nämlich dass das Publikum, das diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt und beispielsweise an entsprechenden Kursen und Schulungen teilnimmt, hierdurch körperlich gestärkt / muskulös wird bzw. das Wissen erhält, wie man dieses Ziel erreichen kann.

Dies betrifft ohne Weiteres die Dienstleistungen die Angebote, Kurse oder Ausbildungs- bzw. Beratungsdienstleistungen im Bereich des sportlichen Trainings und der Fitness zum Gegenstand haben, nämlich die Dienstleistungen *„Aerobic-Training; Ausbildung im Fitness-Bereich; Ausbildung in körperlicher Fitness; Beratung in Bezug auf körperliche Fitness; Betrieb eines Fitnesszentrums; Betrieb von Fitnessanlagen; Betrieb von Fitnessclubs; Betrieb von Fitnessclubs [Training]; Betrieb von Fitnessseinrichtungen; Betrieb von Fitnesszentren; Betrieb von Sport-Trainingseinrichtungen; Buchung von Fitnessseinrichtungen; Dienstleistungen eines Fitnesszentrums; Dienstleistungen im Bereich des körperlichen Trainings; Dienstleistungen im Bereich körperlichen Trainings; Dienstleistungen im Bereich Sport und Fitness; Dienstleistungen von Fitness-Studios im Bereich Krafttraining; Dienstleistungen von Fitnessklubs; Dienstleistungen von Fitnessklubs und Turnhallen; Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Durchführen von Trainingseinheiten betreffend der körperlichen Fitness; Durchführung von Beratungen zu Trainingsinhalten; Durchführung von Fitness-Lehrgängen; Durchführung von Fitness-Schulungen; Durchführung von Fitness-Training; Durchführung von Fitnesskursen; Durchführung von Fitnessschulungsprogrammen; Durchführung von Fit-*

*nesstraining; Durchführung von Fitnessstrainingseinheiten; Durchführung von Schulungen im Bereich Fitness; Durchführung von Schulungen im Fitnessbereich; Durchführung von Trainingseinheiten in Kampfsportarten; Durchführung von Trainingskursen; Durchführung von Trainingsmaßnahmen; Einweisung [Ausbildung] in das Golfspielen und dazugehörige Fitness-Übungen; Erteilung von Auskünften über Gesundheitserziehung und Fitness; Fitness-Beratung; Fitness-Unterricht; Fitnessausbildung; Fitnessstraining; Fitnessstraining für Erwachsene und Kinder; Körperliches Fitnessstraining; Organisation von Wettbewerben zu Trainingszwecken; Physisches Fitnessstraining; Schulung der körperlichen Fitness; Schulung in körperlicher Fitness; Training in Kampfsportarten; Training in sportlicher Betätigung; Trainingsausbildung; Trainingsberatung; Unterricht im Bereich Outdoor-Fitness; Unterricht in körperlicher Fitness; Unterweisung in körperlicher Fitness; Veranstaltung von Trainingskursen; Veranstaltungsdienstleistungen für Trainingskurse; Zurverfügungstellen von Informationen zu Fitness-Training über eine Online-Website“.* Im Zusammenhang mit all diesen Dienstleistungen kommt der angemeldeten Bezeichnung „TONED“ daher eine unmittelbar beschreibende Bedeutung zu.

Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen des Trainings und der Schulungen im Bereich der Gesundheit, da Gesundheitskurse und -schulungen neben weiteren Themen wie beispielsweise gesunde Ernährung gerade auch die Erhaltung der Gesundheit mittels körperlichen Trainings – beispielsweise mithilfe einer sog. „Rückenschule“ – zum Gegenstand haben können. Auch im Zusammenhang mit den Dienstleistungen *„Durchführung von Gesundheits-Schulungen; Durchführung von Schulungen zur Vorbeugung von gesundheitlichen Problemen; Erziehung im Hinblick auf die körperliche Gesundheit; Gesundheits- und Wellnesstraining; Gesundheitserziehung; Gesundheitsschulung; Schulung in Bezug auf Gesundheit; Veranstaltung von Schulungskursen zu gesundheitlichen Themen“* beschreibt die angemeldete Bezeichnung „TONED“ somit das Thema und das Ziel dieser Dienstleistungen, nämlich körperlich „gestärkt“ zu werden.

Schließlich kommt der angemeldeten Bezeichnung eine beschreibende Bedeutung auch in Bezug auf die Dienstleistungen „*Schulung und Vermietung von Ausrüstungen in Bezug auf körperliches Training; Vermietung von Fitness- und Trainingseinrichtungen; Vermietung von Gesundheitsclubeinrichtungen [körperliches Training]; Vermietung von Sport- oder Fitnessgeräten; Vermietung von Trainingsgeräten*“ zu. Insoweit beschreibt der Begriff „TONED“ den Zwecks und die Funktionsweise der vermieteten Geräte, die zu einem gestärkten, muskulösen Körper verhelfen sollen, und der auf diese bezogenen Dienstleistungen der Vermietung. Selbst wenn man keine unmittelbare beschreibende Bedeutung des Wortes „TONED“ in Bezug auf diese Dienstleistungen annehmen sollte, so besteht zwischen den Angaben zum Bestimmungszweck der vermieteten Geräte und den beanspruchten Dienstleistungen jedenfalls ein enger beschreibender Bezug, der von den angesprochenen Verkehrskreisen und insbesondere auch vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst wird.

Der Annahme eines Freihaltebedürfnisses steht auch nicht die Argumentation des Beschwerdeführers dahingehend entgegen, dass der angesprochene Verkehr den englischen Begriff „TONED“ nicht kenne bzw. diesen in erster Linie vom englischen Wort „tone“ in der Bedeutung „Klang“ ableite und daher das angemeldete Zeichen auch nicht sofort mit Dienstleistungen oder Waren im Bereich Fitness verbinde.

Zunächst ist festzuhalten, dass die Annahme des Schutzhindernisses des Freihaltebedürfnisses nicht voraussetzt, dass der angesprochene Verkehr von der angemeldeten Bezeichnung selber auf bestimmte Waren und Dienstleistungen schließen kann. Vielmehr ist relevant, ob dem Begriff dann, wenn er im Zusammenhang mit bestimmten Waren und Dienstleistungen tatsächlich verwendet wird, eine beschreibende Bedeutung zukommt.

Des Weiteren ist das Verständnis des deutschen Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf die Welthandelsprache Englisch nicht zu gering zu veranschlagen (vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 188). Dies gilt erst Recht für die von den beanspruchten Dienstleistungen jedenfalls zum Teil ebenfalls angesprochenen Fachkreise wie beispielsweise Fitnesstrainer, zumal immer mehr Fitnessangebote grenzüberschreitend online angeboten werden und in diesem Zusammenhang der englischen Sprache eine besondere Bedeutung zukommt.

Vor allem aber kommt es nicht darauf an, ob die Bezeichnung „TONED“ tatsächlich bereits im Inland beschreibend verwendet wird, vielmehr ist auch eine künftige beschreibende Verwendung ausreichend, wie sich aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG „dienen können“ ergibt. Vorliegend ist eine derartige künftige beschreibende Verwendung des englischen Wortes „TONED“ im Inland im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 41 vernünftigerweise zu erwarten im Hinblick auf die zu konstatierenden vielfachen Verwendungen des Begriffs „TONED“ mit Bezug zu Fitnessdienstleistungen auf englischsprachigen Internetseiten (vgl. die im Beanstandungsbescheid und im angegriffenen Beschluss einkopierten Nachweise) und im Hinblick auf die Bedeutung der englischen Sprache insbesondere auch in der deutschen Fitnessbranche.

Schließlich steht der Annahme des Schutzhindernisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen, dass dem englischen Substantiv „tone“ ebenso wie dem Verb „tone“ und dem Partizip „toned“ unterschiedliche Bedeutungen zukommen, da eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen nicht voraussetzt, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. BGH, GRUR 2008, 900, Rn. 15 – SPA II m.w.N.).



3. Offen bleiben kann, ob die Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen zugleich wegen des Schutzhindernisses des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu versagen ist. Für die Ablehnung der Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke ist das Vorliegen eines der voneinander rechtlich unabhängig anwendbaren Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG ausreichend (EuGH, GRUR 2008, 608 – EUROHYPO; BGH, GRUR 2012, 272, Rn. 22 – Rheinpark-Center Neuss).

4. Demgegenüber ist die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit den im Tenor genannten Waren der Klasse 25 keinem Eintragungshindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 MarkenG ausgesetzt. Insbesondere stehen ihr nicht die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder des Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die vom DPMA nachgewiesenen Verwendungen des Wortes englischen „TONED“ in der Bedeutung (farblich) „getönt“ im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken zeigen stets eine Verwendung dieses Begriffs im Zusammenhang mit erläuternden Zusätzen, nicht jedoch in Alleinstellung. So werden zweifarbige T-Shirts oder Leggings als „two toned“ oder ein dezent getöntes T-Shirt als „subtle toned“ beschrieben. Dies entspricht auch den Recherchen des Senats, die eine relevante Verwendung des Wortes „toned“ in Alleinstellung im Zusammenhang mit Bekleidung auch auf englischsprachigen Internetseiten nicht ergeben haben. Ebenso wird auch der deutsche Begriff „getönt“ nach den Recherchen des Senats auf dem Bekleidungssektor nicht in relevantem Umfang bzw. nicht in Alleinstellung verwendet. Derartige Verwendungen des Wortes „getönt“ ohne nähere Spezifizierungen finden sich lediglich in anderem Zusammenhang, beispielsweise für „getönte“ Tagescremes oder „getönte“ Brillen oder in Bezug auf mit Haartönungen.

Ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG ist schließlich nicht im Hinblick auf die Bedeutung des Wortes „TONED“ im oben dargelegten Sinne

von „gestärkt“ bzw. „muskulös“ anzunehmen. Zwar handelt es sich bei den angemeldeten Bekleidungsstücken um Trainingskleidung (sowie Trainingsschuhe). Diese verhelfen jedoch nicht unmittelbar zu einem muskulösen Körper, so dass sich eine beschreibende Bedeutung den angesprochenen Verkehrskreisen erst nach mehreren Gedankenschritten erschließt. Eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung „toned“ konnte zudem – anders als die des Wortes „toning“ beispielsweise in der Kombination „body toning t-shirt“ – vom Senat nicht in relevantem Umfang festgestellt werden, und zwar auch nicht auf englischsprachigen Internetseiten.

5. Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ergibt sich des Weiteren nicht aus dem Verweis des Anmelders auf diverse Eintragungen anderer Marken wie beispielsweise der Bezeichnung „FIT STAR“ für dieselben Waren- und Dienstleistungsklassen im Verfahren vor dem DPMA. Derartige Voreintragungen sind für die vorliegend zu treffende Entscheidung zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nicht bindend, da zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (EuGH, GRUR 2009, 667, Rn. 17 – Bild.T-online.de und ZVS [Schwabenpost]; EuGH, GRUR 2008, 229, Rn. 47-51 – BioID; BGH, GRUR 2012, 276, Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; BGH GRUR 2011, 230, Rn. 12 – SUPERgirl).

6. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Beschwerdeführer einen Antrag auf Durchführung einer solchen nicht gestellt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

Ko