



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 548/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 110 534.0**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Januar 2022 unter Mitwirkung der Richter Schödel und Hermann sowie der Richterin kraft Auftrags Berner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2022:250122B28Wpat548.19.0

## GRÜNDE

### I.

Das Zeichen

#### **I, Scientist**

ist am 17. Oktober 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Abziehbilder; Zeitschriften;

Klasse 21: Tassen und Becher;

Klasse 41: Organisation und Durchführung von Konferenzen, Ausstellungen und Wettbewerben; Organisation und Durchführung von Seminaren, Workshops; wissenschaftliche, wissenschaftspolitische und kulturelle Veranstaltungen; Audio-, Video- und Multimediaproduktionen sowie Fotografieren; Veröffentlichen von Postern; Veröffentlichen von Magazinen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckerzeugnissen, auch in elektronischer Form.

Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2017 110 534.0 geführt.

Mit Beschluss vom 16. November 2018 hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) die Anmeldung zurückgewiesen, da

es dem Anmeldezeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz fehle. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung lediglich eine schlagwortartig gebildete Wortzusammenstellung der Begriffe des englischen Grundwortschatzes „I“ (für „ich“) und „Scientist“ (für „Wissenschaftler/in“, „Forscher/in“, „Gelehrte/r“) sei und von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne größeres Nachdenken verstanden werde. Bei der angemeldeten Marke „I, Scientist“ handle es sich zwar nicht um einen geläufigen Ausdruck der englischen Sprache. Jedoch sei bei der Beurteilung der Verständnisfähigkeit des Verkehrs nicht allein auf den allgemeinen Durchschnittsverbraucher abzustellen, sondern auch auf die Fachkreise des akademischen Bereichs. Diesen inländischen Fachkreisen könne unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage seien, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen. Das Zeichen „I, Scientist“ weise lediglich auf den thematischen Inhalt sowie auf die Erbringer bzw. Zielgruppe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin. Sowohl die Verwendung des Kommas als auch das Weglassen eines Verbs könne dabei die Schutzfähigkeit nicht begründen, da der Sinngehalt mit den Schlagworten „Ich, Wissenschaftler“ für den angesprochenen Verkehr sofort und ohne längeres Nachdenken erkennbar sei und die grammatikalischen Abweichungen nicht schutzbegründend wirkten. Der beschreibende Charakter der Einzelbestandteile werde vorliegend auch nicht durch den Gesamtbegriff aufgehoben, weil dieser in direkter Übersetzung aus dem Englischen keine fantasievolle, von der Sachaussage wegführende Bedeutung aufweise. So sei denkbar, dass die angebotenen Waren der Klasse 16 „Abziehbilder; Zeitschriften“ und die Dienstleistung der Klasse 41 „Audio-, Video- und Multimediaproduktionen sowie Fotografieren“ Wissenschaftler abbildeten bzw. mit „I, Scientist“ auf den thematischen Inhalt dieser Waren und Dienstleistungen hinwiesen. Ebenfalls sei denkbar, dass unter dem Titel „I, Scientist“ Zeitschriften erschienen, die von Wissenschaftlern angeboten würden oder die sich mit Themen rund um Wissenschaftler beschäftigten. Die Wortfolge „I, Scientist“ könne diverse Themen im Zusammenhang mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen umfassen, so dass er auch für die Dienstleistungen der

Klasse 41 "Veröffentlichen von Postern; Veröffentlichen von Magazinen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckerzeugnissen, auch in elektronischer Form" vom Verkehr als beschreibend aufgefasst werde. Ferner entnehme der angesprochene Verkehr hinsichtlich der weiteren in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen beim Begegnen mit der angemeldeten Wortmarke lediglich einen Sachhinweis auf das Thema bzw. den Schwerpunkt dieser Veranstaltungen und Wettbewerbe, nämlich dass es sich rund um das Thema von Wissenschaftlern bzw. das Thema "Ich (bin ein) Wissenschaftler / eine Wissenschaftlerin" handele bzw. diese von Wissenschaftlern angeboten und erbracht würden und/oder auf die Zielgruppe der Gelehrten zugeschnitten seien. In Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klassen 21 "Tassen und Becher" weise das angemeldete Zeichen „I, Scientist“ auf die Veranstaltung selbst hin und werbe für diese. Der Verkehr sehe in den Waren typische, begleitende Merchandisingartikel.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Er vertritt die Ansicht, dem Anmeldezeichen, das mit „Ich, Wissenschaftler“ ins Deutsche zu übersetzen sei, mangle es an einem klaren Sinngehalt. Weder dürfe ein Verb, z. B. „bin“, hinzugedacht, noch der Bestandteil „I“ weggelassen werden. Es habe keinen beschreibenden Begriffsinhalt, da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht im Wissenschaftsbereich lägen. Zudem könne die angemeldete Wortfolge bei einer Internetrecherche nicht nachgewiesen werden.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des DPMA vom 16. November 2018 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 19. Oktober 2020 ist der Beschwerdeführer darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**I, Scientist**“ als Marke steht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198, Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932, Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301, Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934, Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). 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, a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner

Gesamtheit mit allen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH, a. a. O., Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 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 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376, Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH, a. a. O., Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O., Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872, Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rdnr. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rdnr. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rdnr. 33 und 34 – Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2015, 173 Rdnr. 17 – for you; Rdnr. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rdnr. 14 – smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 – My World; GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 935 Rdnr. 8 – Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. Rdnr. 17 – for you; GRUR 2013, 552 Rdnr. 9 – Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. – My World). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rdnr. 23 – OUI).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Wortzeichen nicht. Es ist zwar kurz und prägnant, aber weder

interpretationsbedürftig, noch löst es einen Denkprozess aus. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben sie vielmehr schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 17. Oktober 2017, ohne besonderen gedanklichen Aufwand nur und ausschließlich entweder als werblich anpreisende Sachangabe oder als bekenntnishafte Aussage, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst.

b) Von den fraglichen Waren und Dienstleistungen werden in erster Linie die breiten, allgemeinen Verkehrskreise der Verbraucher, bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 41 auch die Fachkreise des akademischen Bereichs angesprochen.

c) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den zwei englischsprachigen Begriffen „I“ und „Scientist“ zusammen, die durch ein Komma und ein Leerzeichen getrennt sind. Die deutsche Übersetzung des ersten Zeichenbestandteils „I“ lautet „ich“ (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff: „I“). Der zweite Zeichenbestandteil hat im Deutschen die Bedeutung „Wissenschaftler/in, Forscher/in, Gelehrte/r“ (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff: „Scientist“). Die beiden Wörter sind den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres verständlich. Jedenfalls bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen, deren Verständnis für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord; EuGH GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka) kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen (BPatG 28 W (pat) 526/15 – SANO; 29 W (pat) 546/16 – Priroda; 26 W (pat) 536/18 – slumberzone). In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen den Bedeutungsgehalt „Ich, Wissenschaftler/in“ entnehmen.



d) Im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen entnimmt der angesprochene Verkehr dem Anmeldezeichen „I, Scientist“ nur eine Sachangabe oder ein formelhaftes Bekenntnis zur Wissenschaft.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 *„Organisation und Durchführung von Konferenzen, Ausstellungen und Wettbewerben; Organisation und Durchführung von Seminaren, Workshops; wissenschaftliche, wissenschaftspolitische und kulturelle Veranstaltungen“* wird der angesprochene Verkehr in dem Zeichen eine beschreibende Angabe dahingehend sehen, dass es das Motto der Veranstaltung angibt, und es damit als Themenangabe auffassen. In diesem Sinne beschreibt „I, Scientist“ die Veranstaltungen dahingehend, dass diese von oder für Wissenschaftler organisiert sind und deren Austausch unabhängig von ihrer Fachrichtung, etwa zur Förderung wissenschaftlicher Standards oder zur gemeinsamen Willensbildung gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen dienen. Insoweit hat das Zeichen nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. BPatG GRUR-RR 2020, 203 Rdnr. 25 – Mir all sin Kölle; 32W (pat) 17/07 – Großeltern; 29W (pat) 544/12 – WoMenPower).

Hinsichtlich der Dienstleistungen *„Audio-, Video- und Multimediaproduktionen sowie Fotografieren; Veröffentlichen von Postern; Veröffentlichen von Magazinen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druckerzeugnissen, auch in elektronischer Form“* ist das Anmeldezeichen als schlagwortartiger Hinweis geeignet, dass der Anbieter oder Erbringer dieser Dienstleistungen Wissenschaftler ist oder die einschlägigen medienwissenschaftlichen Standards erfüllt.

Für die in Klasse 16 beanspruchten „*Zeitschriften*“ eignet sich das Zeichen als schlagwortartige Inhaltsangabe. Der angesprochene Verkehr wird es als dahingehende Sachangabe auffassen, dass sich die so gekennzeichneten Druckwerke inhaltlich mit der (Auto-)Biographie eines oder mehrerer Wissenschaftler befassen oder Erfahrungsberichte von Wissenschaftlern aus ihrer beruflichen Tätigkeit enthalten (vgl. BPatG 29 W (pat) 535/15 – Safe@Work). Wird das Anmeldezeichen auf den beanspruchten „*Abziehbildern*“ angebracht, entnimmt der angesprochene Verkehr ihm nur das formelhafte Bekenntnis, dass sich der Verwender dieses Abziehbilds zum Berufsstand der Wissenschaftler zugehörig fühlt.

Hinsichtlich der Waren der Klasse 16 „*Tassen und Becher*“ wird der Verkehr das Anmeldezeichen nicht als Hinweis auf den Hersteller der so beschrifteten Waren auffassen, weil es sich um übliche Merchandisingartikel, also zum Zwecke der Verkaufsförderung anderer Produkte und Dienstleistungen hergestellte Waren, handeln kann. Merchandisingartikel werden regelmäßig als Begleit- oder Zusatzprodukte zu anderen Waren und Dienstleistungen vertrieben und kommen als Werbemittel mit dem Ziel der Erregung von Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für ein bestimmtes Thema, ein Projekt oder eine Veranstaltung oder Organisation zum Einsatz. Tragen typische Merchandisingartikel den angemeldeten Schriftzug – egal an welcher Stelle –, werden regelmäßig weder der Fachverkehr, noch der allgemeine durchschnittlich aufmerksame Endverbraucher dieser Waren annehmen, es handele sich um einen Hinweis auf den Hersteller der so beschrifteten Waren (vgl. BPatG 30 W (pat) 511/17 – reggae jam; GRUR-RR 2020, 203 Rn. 27 – Mir all sin Kölle; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 8 Rdnr. 287 mwN). Bei Tassen und Bechern handelt es sich um typische Merchandisingprodukte, die im Rahmen von Kongressen, Workshops und sonstigen Veranstaltungen häufig sogar gratis an die Teilnehmer als Werbemittel bzw. Erinnerungsstücke verteilt

werden. Insofern stellt das Anmeldezeichen einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren der Klasse 16 her.

e) Auch die Schreibweise der angemeldeten Wortfolge in ihrer Gesamtheit mit dem zwischen den zwei Wörtern gesetzten Komma und dem Leerzeichen vermag deren Schutzfähigkeit nicht zu begründen. Zwar wird dadurch kein grammatikalisch korrekter Satz der englischen Sprache gebildet. Hierdurch soll jedoch allein die Aufmerksamkeit des Publikums gewonnen werden. Die Durchschnittsverbraucher sind daran gewöhnt, in der Werbung mit immer neuen und auch grammatikalisch nicht immer korrekten Begriffen und Satzbildungen konfrontiert zu werden, durch die lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer oder die Aufmerksamkeit steigernder Form vermittelt werden soll (BPatG 25 W (pat) 523/17 – Der Limo; 28 W (pat) 13/15 – une amour de fromage). Durch den Zeichenbeginn „I“ im Sinn von „ich“ soll sich der Betrachter angesprochen fühlen und sich mit dem zweiten Zeichenbestandteil „Scientist“ und in der Folge mit dem Verwender des Zeichens identifizieren.

Ob es sich bei dem Zeichen um eine Neuschöpfung handelt, ist ohne Belang. Denn die Neuheit einer Zeichenbildung ist weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit, noch begründet sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft. Daher ist für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich, dass das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Dementsprechend ist auch unerheblich, ob die Bezeichnung im Internet durch eine Suchmaschine feststellbar ist oder nicht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 173 f.; BPatG 24 W (pat) 532/14 – Futuring).

2. Da es dem angemeldeten Wortzeichen an jeglicher Unterscheidungskraft mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob seiner Eintragung auch ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegensteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

**III.****Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Schödel

Hermann

Berner  
sch