



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 39/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 305 217

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Juni 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 31. Dezember 2015 international registrierte Marke IR 1 305 217

DRIVE PILOT

sucht in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz nach für die Waren

„Klasse 09: Computer software for controlling passenger cars and passenger car safety systems“.

Die Markenstelle für Klasse 09 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG beanstandet und sodann mit Beschlüssen vom 7. Mai 2018 und vom 18. Mai 2021, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert, da es der Marke für die beanspruchten Waren an jeglicher Unterscheidungskraft fehle (§§ 119, 124, 113 a.F. i.V.m. §§ 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ).

Das in der Marke enthaltene Wort „DRIVE“ stamme aus der englischen Sprache und stehe als Verb für „Auto fahren, lenken“ bzw. „Fahrt, Autofahrt“. Unter „PILOT“ verstehe man zunächst eine Person, die ein Flugzeug oder ein Auto steuere. Im technischen Bereich werde es darüber hinaus in einer personifizierten Form in der

Bedeutung „Führer, Lotse“ für ein Steuergerät als beschreibender Hinweis verstanden. In Zusammensetzung mit dem Element „DRIVE“ und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ergebe sich für den Verkehr die Gesamtbedeutung „Steuergerät, das die Funktionen des Autos bei der Fahrt regelt“. Die beanspruchten Waren der Klasse 09 könnten dafür bestimmt und darauf ausgerichtet sein, den Fahrtvorgang zu steuern (Schlagwort: Autonomes Fahren). Die angesprochenen Verkehrskreise würden der Bezeichnung **DRIVE PILOT** somit lediglich einen Hinweis auf die Bestimmung der Waren ohne betriebskennzeichnende Eigenart entnehmen.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass es sich bei **DRIVE PILOT** um eine im Verkehr bisher nicht verwendete Wortneuschöpfung handele, welche in Bezug auf die beanspruchten Waren keinen beschreibenden Begriffsinhalt vermittele. Der angesprochene Verkehr werde dem Zeichenbestandteil PILOT allein die ihm bekannte und geläufige Bedeutung „Person, die ein Luftfahrzeug steuert oder dazu berechtigt ist“, zuweisen. Als Zusammensetzung einer einerseits dem Straßenverkehr („DRIVE“) und andererseits Luftverkehr entnommenen Angabe („PILOT“) begründe **DRIVE PILOT** einen kognitiven Konflikt, da sich die Einzelbestandteile nicht sinnvoll zu einer neuen Gesamtbezeichnung zueinander fügten. Die Gesamtbezeichnung bleibe vielmehr mehrdeutig und interpretationsbedürftig und sei damit mehr als die Summe ihrer Bestandteile. Sie verfüge über keinen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt, der eine eindeutige und unmissverständliche Sachangabe in Bezug auf die beanspruchte Ware darstelle.

Aber selbst wenn man den Bestandteil „PILOT“ mit einem EDV-Programm gleichsetze, könne der inländische Verkehr dem Begriff **DRIVE PILOT** keinen klaren Aussagegehalt entnehmen. Es gebe zahllose Bedeutungen eines EDV-Programms, das in irgendeinem Verhältnis zum Fahren stehen könne. Die Marke biete keine klare und sinnvolle Aussage dazu an, welche besonderen Eigenschaften und Modalitäten die so gekennzeichneten Waren auszeichnen sollten. Der

Bedeutungsgehalt bleibe vage und diffus. Dies gelte erst recht, wenn man bei dem Bestandteil „PILOT“ dessen ursprüngliche Bedeutung als jemanden, der ein Luftfahrzeug steuert oder dazu berechtigt ist, zugrunde lege.

Der Verkehr werde dem Zeichen, welches zudem gegen Wortbildungsregeln verstoße, da der Bestandteil „DRIVE“ in erster Linie als Verb gebraucht und verstanden werde, daher nicht die von der Markenstelle angenommene Bedeutung „Steuergerät, das die Funktionen des Autos bei der Fahrt regelt“ beimessen. Es handele sich bei **DRIVE PILOT** vielmehr um ein allenfalls allgemeine assoziative Vorstellungen hervorrufendes „sprechendes“ und damit merkfähiges Zeichen, welches die beanspruchten Waren nicht unmittelbar beschreibe und auch nicht über einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Aussagegehalt verfüge. Der Eintragung stehe daher weder ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Die Markeninhaberin hat keinen Antrag zur Sache gestellt.

Ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin nach Terminladung mit Schriftsatz vom 26. Mai 2023 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig. Ein konkreter Antrag ist nicht erforderlich. Fehlt wie vorliegend ein Antrag, muss von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 66 Rdnr. 40, 41).

B. Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache unbegründet. Die Markenstelle hat der verfahrensgegenständlichen IR-Marke zu Recht der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland versagt. Denn die um Schutz nachsuchende Bezeichnung **DRIVE PILOT** ist bereits deshalb von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie – worauf die Markenstelle im Beanstandungsbescheid vom 22. Dezember 2016 zutreffend hingewiesen hat - ausschließlich aus einer Angabe besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit und Bestimmung der beanspruchten Waren dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§§ 107, 112, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 *quinquies* B Nr. 2 PVÜ).

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8 Rn. 408). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30, 31 – Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 – Postkantoor; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 424 m. w. N.). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Nr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 441, 442).

2. Das um Schutz nachsuchende Zeichen **DRIVE PILOT** besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf die beanspruchten Waren ausschließlich aus einer Angabe, die die Beschaffenheit der beanspruchten Waren beschreibt. Die Mitbewerber der Markeninhaberin haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der ungehinderten Verwendung dieser Angabe.

a. Der Verkehr wird in der um Schutz nachsuchenden Marke **DRIVE PILOT** ohne gedankliche Zwischenschritte eine Kombination der Begriffe „DRIVE“ und „PILOT“ erkennen.

b. Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Verb „(to) drive“ bedeutet – wie die Markeninhaberin in ihrer Beschwerdebegündung auch zutreffend selbst ausführt - „fahren, lenken, steuern“, während dem korrespondierenden Substantiv „(the) drive“ unterschiedliche Bedeutungen zukommen, so u. a. „Fahrt, Straße, Fahrweg“ bzw. „Antrieb, Schwung, Laufwerk, Diskettenlaufwerk, Steuerung“ (vgl. etwa www.dict.cc/englischdeutsch/drive.html).

Das in der englischen wie deutschen Sprache bedeutungsgleiche Wort „Pilot“ bezeichnet im Allgemeinen einen Flugzeugführer (im Rennsport auch einen Rennfahrer, vgl. Duden-online zu „Pilot“). Im Bereich der Technik wird der Begriff „Pilot“ mit einem „Steuergerät“ gleichgesetzt, wie z.B. der Begriff „Autopilot“ zeigt, welcher eine automatische Steuerungsanlage in Flugzeugen, Raketen oder Ähnlichem bezeichnet (vgl. Duden-online zu „Autopilot“), und in diesem Sinne nicht nur in der technischen Fachliteratur verwendet, sondern auch allgemein verstanden (vgl. auch die auf PAVIS ROMA CD-ROM veröffentlichten Entscheidungen des BPatG 30 W (pat) 222/95 – GRAPHIC-PILOT; 24 W (pat) 73/96 – MULTI-PILOT; 30 W (pat) 66/02 - NETPILOT; 30 W (pat) 56/02 - PARKPILOT; 33 W (pat) 348/01 - PressPilot; 24 W (pat) 288/03 - processpilot; 24 W (pat) 48/95 – CNC-Pilot; 30 W (pat) 66/09 – MICROPILOT; 25 W (pat) 501/11 – WISEPILOT; 25 W (pat) 508/11 – TOUCHPILOT; 25 W (pat) 501/11 - WISEPILOT).

c. Allgemeine wie auch (Fach)Verkehrskreise (Entwickler und Nutzer von Computersoftware zur Steuerung von Personenkraftwagen und Sicherheitssystemen für Personenkraftwagen) werden der Kombination der ihnen in ihrer Bedeutung ohne weiteres geläufigen Begriffe „DRIVE“ und „PILOT“ dann aber in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren naheliegend die Bedeutung „Fahr(t)pilot“ als eines „Steuergeräts für ein automatisiertes Fahren bzw. für eine automatisierte Fahrt“ zuordnen. Die beanspruchte „Computersoftware für die Steuerung von Personenkraftwagen und Sicherheitssystemen für Personenkraftwagen“ kann für ein mit **DRIVE PILOT** werbesprachlich-prägnant bezeichnetes „Steuergerät für ein (teil-)automatisiertes Fahren bzw. für eine (teil-)automatisierte Fahrt“ bestimmt sein. **DRIVE PILOT** erschöpft sich somit in einem glatt beschreibenden Hinweis zur (inhaltlichen) Beschaffenheit und zum Verwendungszweck der beanspruchten „Computersoftware“.

d. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, dass **DRIVE PILOT** keine grammatikalisch korrekte englische Begriffsbildung für „Fahr(t)pilot“ darstelle, diese vielmehr „Driving Pilot“ laute, ist zunächst anzumerken, dass **DRIVE PILOT** jedenfalls im amerikanischen Englisch als korrekte Wortbildung mit der obengenannten Bedeutung nachweisbar ist (vgl. <https://www.deepl.com/de/translator#de/en/Fahrpilot> zu Übersetzung von „Fahr(t)pilot“).

Aber selbst wenn man mit der Markeninhaberin davon ausgeht, dass **DRIVE PILOT** sprachregelwidrig ist, ergibt sich daraus keine von einem rein sachbezogenen Verständnis wegführende Eigentümlichkeit und Originalität der um Schutz nachsuchenden Bezeichnung. Denn für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist nicht das Sprachverständnis der englischen Verkehrskreise maßgeblich, sondern die Auffassung des inländischen Publikums.

Die inländischen Verbraucher nehmen ein Zeichen regelmäßig so auf, wie es ihnen entgegentritt und unterziehen es keiner analysierenden Betrachtungsweise; ein „neuer“ Anglizismus oder auch Pseudoanglizismus erhält damit den Bedeutungsgehalt, der sich bei der ersten Begegnung ohne weiteres einem deutschsprachigen Verbraucher entsprechend deutschem Wortverständnis oder deutschen Wortbildungsgewohnheiten erschließt, so dass auch sprachregelwidrige Wortkombinationen mit einer unmittelbar verständlichen Sachaussage nur als solche und nicht (zumindest auch) als betriebskennzeichnender Hinweis aufgefasst werden (vgl. BPatG 26 W (pat) 13/12 - Fastfold; 26 W (pat) 561/16 - Fruitybomb; 30 W (pat) 19/05 - Wingame; 30 W (pat) 542/18 – Driverright; s. zur sog. „Scheinentlehnung“ auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rdn. 211). Der inländische Verkehr wird in der angemeldeten Bezeichnung daher auch in diesem Fall – sofern er eine mögliche grammatikalische Ungenauigkeit/Unrichtigkeit überhaupt erkennt - keinen Fantasiebegriff sehen, sondern die einzelnen Wörter zwanglos mit „Fahr(t)“ und „Steuer(ungs)gerät“ übersetzen und der Wortbildung **DRIVE PILOT** nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass er an eine Vielzahl vergleichbar gebildeter Begriffskombinationen mit „PILOT“ als Bezeichnung eines Steuergeräts/einer Steuerungseinrichtung und einer schlagwortartig vorangestellten Sachbezeichnung gewöhnt ist – wie die obengenannten Entscheidungen des BPatG belegen - ohne weiteres Nachdenken den für ihn naheliegendsten und aus sich heraus verständlichen Bedeutungsgehalt „Fahr(t)pilot“ als eines „Steuergeräts für ein (teil-)automatisiertes Fahren bzw. für eine (teil-)automatisierte Fahrt“ entnehmen.

e. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, dass die einzelnen Zeichenbestandteile „DRIVE“ und „PILOT“ mehrere Bedeutungen aufwiesen, insbesondere „PILOT“ allein in seiner im Inland lexikalisch nachweisbaren Bedeutung als Bezeichnung eines Flugzeugführers verstanden werde, demnach auch die Gesamtbezeichnung nicht ohne interpretatorische Zwischenschritte in dem vorgenannten Sinne verstanden werde, verkennt sie, dass die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse der § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG nicht abstrakt,

sondern vielmehr konkret im Hinblick auf die beanspruchten Waren/Dienstleistungen des angemeldeten Zeichens zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 59 – Philips; GRUR 2004, 674 Nr. 33 – Postkantoor; GRUR 2006 229 – Biold; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO; § 8 Rdnr. 120).

In Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren liegt jedoch allein ein Verständnis in dem o.g. Sinne nahe, andere Deutungen und Verständnismöglichkeiten als die genannte sind hingegen nicht nahegelegt; insbesondere der Gedanke, dass der Bestandteil „PILOT einen „Flugzeugpiloten“ bezeichnet, liegt im vorliegenden Warenezusammenhang ausgesprochen fern.

f. Die angemeldete Bezeichnung weist auch sonst keine Besonderheiten in syntaktischer und semantischer Hinsicht auf, die die gewählte Kombination als ungewöhnlich erscheinen ließen und eine Schutzfähigkeit begründen könnten. Vielmehr werden alle Bestandteile der Wortkombination entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Nr. 39 - 41 - BIOMILD). Sie beschränkt sich vielmehr auf eine bloße Aneinanderreihung von zwei beschreibenden und ohne weiteres verständlichen Wortbestandteilen, die sich in Bezug auf die beanspruchten Waren in einer aus sich heraus verständlichen und sofort erfassbaren schlagwortartigen Sachaussage zu deren Bestimmungs- und Verwendungszweck erschließen. Über diese Sachinformationen hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung kein Element, das den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung, also einer Marke hervorruft, sondern ist allein dem Bemühen geschuldet, sachbezogene Aussagen und Informationen zur Beschaffenheit der Produkte in werbeüblicher und dem Verkehr bekannter Weise schlagwortartig und vor allem einprägsam zu vermitteln.

3. Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Wagner