



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 46/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2012 038 798.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. August 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kortbein und die Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Anmelderin hat am 9. Juli 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Wortfolge

#### **pioneered by**

als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister einzutragen. Die Anmeldung bezieht sich nach verschiedenen Klarstellungen und Beschränkungen des ursprünglich eingereichten Verzeichnisses auf die nachgenannten Waren und Dienstleistungen:

Klasse 7:

Getriebe und deren Teile; Motoren, insbesondere Elektromotoren und deren Teile; Getriebemotoren und deren Teile; elektromechanische Antriebe und deren Teile; Zahnräder und Zahnstangen; Kupplungen; Steuergeräte für Maschinen und Motoren; Roboter (Maschinen); Aufzüge; Antriebe und Steuergeräte für Aufzüge (alle vorstehend genannten Waren soweit in Klasse 7 enthalten); Türaktuatoren; Steuerungsgeräte für Fahrzeuge, insbesondere Steuerknüppel, Gashebel, Steuerruder; Vorrichtungen und Apparate für die Luftfahrt, insbesondere Antriebe für Luftfahrzeuge, An-

triebseinheiten für Frachtladesysteme, Steuer- und Landeklap-  
penantriebe;

Klasse 9:

Auf Datenträger gespeicherte Programme (Software), herunter-  
ladbare Computerprogramme zum Steuern und Regeln von An-  
trieben sowie Kontrollieren, Messen und Aufzeichnen von stati-  
schen und/oder dynamischen Antriebsdaten und -zuständen sowie  
Auswerten und Weiterverarbeiten der ermittelten Daten; auf Da-  
tenträger gespeicherte Programme (Software), herunterladbare  
Computerprogramme für eine Diagnose von Antrieben und/oder  
Antriebszuständen einschließlich Auswerten und Weiterverarbei-  
ten der ermittelten Daten sowie zur Auswahl, Auslegung und Be-  
rechnung elektromechanischer Antriebskomponenten; Datenverar-  
beitungsgeräte für die vorgenannten Programme (vorstehende  
Waren nur für und zur Verwendung bei Bauteilen und Anlagen des  
Maschinenbaus); auf Datenträger gespeicherte Programme (Soft-  
ware), herunterladbare Computerprogramme (Software), zur Ver-  
wendung in eingebetteten Systemen; Rechner-programmierbare  
Datenverarbeitungsgeräte; Mikrochips; Mikrocontroller; Mikropro-  
zessoren; elektrische Mess-, Anzeige- und Steuergeräte, insbe-  
sondere für elektromechanische Antriebe; Messinstrumente ein-  
schließlich Sensoren, insbesondere Ultraschallsensoren, Tempe-  
raturesensoren, Drucksensoren, Kraftsensoren; Simulatoren für die  
Lenkung und Kontrolle von Fahrzeugen; elektrische/elektronische  
Steuerungen für Maschinen; automatische Steuerungseinrichtun-  
gen für Fahrzeuge;

Klasse 10:

Chirurgische Instrumente und Apparate; Implantate, insbesondere  
in der Form elektromechanisch betätigter Einrichtungen; künstli-

che Gliedmaßen; Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; Knochendistraktionsvorrichtungen, insbesondere in der Form implantierbarer und elektromechanisch arbeitender Einrichtungen; Energieübertragungsvorrichtungen für aktive medizinische Implantate;

Klasse 12:

Elektromechanische Antriebe für Fahrzeuge; Motoren für Landfahrzeuge; Vorrichtungen und Apparate für die Luftfahrt, insbesondere Pedalsysteme;

Klasse 41:

Veranstaltung und Leitung von Kolloquien und Symposien; Organisation und Veranstaltung von Kongressen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschluss vom 7. Juli 2014 für folgende Waren zurückgewiesen:

Klasse 7:

Getriebe und deren Teile; Motoren, insbesondere Elektromotoren und deren Teile; Getriebemotoren und deren Teile; elektromechanische Antriebe und deren Teile; Zahnräder und Zahnstangen; Kupplungen; Steuergeräte für Maschinen und Motoren; Roboter (Maschinen); Aufzüge; Antriebe und Steuergeräte für Aufzüge (alle vorstehend genannten Waren soweit in Klasse 7 enthalten); Türaktuatoren; Steuerungsgeräte für Fahrzeuge, insbesondere Steuerknüppel, Gashebel, Steuerruder; Vorrichtungen und Apparate für die Luftfahrt, insbesondere Antriebe für Luftfahrzeuge, Antriebseinheiten für Frachtladesysteme, Steuer- und Landeklappeantriebe;

Klasse 9:

Auf Datenträger gespeicherte Programme (Software), herunterladbare Computerprogramme zum Steuern und Regeln von Antrieben sowie Kontrollieren, Messen und Aufzeichnen von statischen und/oder dynamischen Antriebsdaten und -zuständen sowie Auswerten und Weiterverarbeiten der ermittelten Daten; auf Datenträger gespeicherte Programme (Software), herunterladbare Computerprogramme für eine Diagnose von Antrieben und/oder Antriebszuständen einschließlich Auswerten und Weiterverarbeiten der ermittelten Daten sowie zur Auswahl, Auslegung und Berechnung elektromechanischer Antriebskomponenten; Datenverarbeitungsgeräte für die vorgenannten Programme (vorstehende Waren nur für und zur Verwendung bei Bauteilen und Anlagen des Maschinenbaus); auf Datenträger gespeicherte Programme (Software), herunterladbare Computerprogramme (Software), zur Verwendung in eingebetteten Systemen; Rechner-programmierbare Datenverarbeitungsgeräte; Mikrochips; Mikrocontroller; Mikroprozessoren; elektrische Mess-, Anzeige- und Steuergeräte, insbesondere für elektromechanische Antriebe; Messinstrumente einschließlich Sensoren, insbesondere Ultraschallsensoren, Temperatursensoren, Drucksensoren, Kraftsensoren; Simulatoren für die Lenkung und Kontrolle von Fahrzeugen; elektrische/elektronische Steuerungen für Maschinen; automatische Steuerungseinrichtungen für Fahrzeuge;

Klasse 10:

Chirurgische Instrumente und Apparate; Implantate, insbesondere in der Form elektromechanisch betätigter Einrichtungen; künstliche Gliedmaßen; Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; Knochendistraktionseinrichtungen, insbesondere in der Form implan-

tierbarer und elektromechanisch arbeitender Einrichtungen; Energieübertragungsvorrichtungen für aktive medizinische Implantate;

Klasse 12:

Elektromechanische Antriebe für Fahrzeuge; Motoren für Landfahrzeuge; Vorrichtungen und Apparate für die Luftfahrt, insbesondere Pedalsysteme.

Zur Begründung hat es ausgeführt, das angemeldete Wortzeichen entbehre im Hinblick auf die von der Zurückweisung umfassten Waren jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Wortfolge „pioneered by“, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Grundwortschatz der englischen Sprache auch von allgemeinen inländischen Verkehrskreisen verstanden werde, erschöpfe sich in Bezug auf die beanspruchten Waren in einem werbemäßigen Hinweis darauf, dass irgendein Unternehmen die betreffende Ware entwickelt habe. Das Publikum entnehme der Angabe daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Dass in Verbindung mit der Wortfolge „pioneered by“ ein Eigenname erwartet werde, könne die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens auch das absolute Schutzhindernis des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 13. August 2014, mit der sie sinngemäß beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2014 aufzuheben.

Zur Begründung verweist sie auf ihr Vorbringen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Darin hatte sie vorgetragen, das angemeldete Zeichen „pioneered by“ werde als fragmentarische Wortkombination mit Phantasiegehalt verstanden, die ohne Ergänzung keine sinnvolle Aussage ergebe. Das Anmeldezeichen verfüge daher über die erforderliche Unterscheidungskraft. Auch das

Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stehe der Eintragung nicht entgegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes und den sonstigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der beanspruchten Wortfolge „pioneered by“ steht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht teilweise zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Neben Zeichen mit einem beschreibenden Begriffsinhalt entbehren insbesondere solche Angaben jeglicher Unterscheidungskraft, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – ausschließlich als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstan-

den werden (vgl. BGH GRUR 2010, 640 Rdnr. 13 – hey!; GRUR 2014, 569, Rdnr. 26 – HOT; GRUR 2014, 872, Rdnr. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2016, 934, Rdnr. 12 – OUI). Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein großzügiger Maßstab anzulegen (vgl. BGH GRUR 2014, 565, Rdnr. 12 – smartbook). An Wortfolgen sind keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu richten. Bei kürzeren Wortfolgen kann sich die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denjenigen anderer zu unterscheiden, aus einer gewissen Originalität oder Prägnanz ergeben (vgl. BGH GRUR 2014, 565, Rdnr. 14 – smartbook; GRUR 2015, 173, Rdnr. 17 – for you).

Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist das Zeichen als solches in der angemeldeten Form. Auf Verwendungen, die nicht Gegenstand des beanspruchten Schutzes sind, kommt es daher nicht an (vgl. BGH GRUR 2011, 65, Rdnr. 9 ff. – Buchstabe T mit Strich; GRUR 2015, 173, Rdnr. 22 – for you).

b) Entgegen der Annahme der Anmelderin ist davon auszugehen, dass der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige inländische Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung „pioneered by“ zum Zeitpunkt der Anmeldung am 9. Juli 2012 nur als formelhafte Aussage über die Zuschreibung einer Entwicklungsleistung und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstanden hat. Dies gilt für alle beschwerdegegenständlichen Waren einschließlich „Knochen-distraktionsvorrichtungen“, die im Tenor des angegriffenen Beschlusses unzutreffend als „Knochendistraktionseinrichtungen“ bezeichnet wurden.

Die angemeldete englischsprachige Wortfolge „pioneered by“ ist aus der Partizipform „pioneered“ des Verbs „to pioneer“ („den Weg bereiten“ oder „erstmal

entwickeln“, vgl. „leo.org“ als Anlage A1 zum Amtsbescheid vom 12. Juli 2013) und der Präposition „by“ gebildet („von“, vgl. „leo.org“ als Anlage A1 zum Amtsbescheid vom 12. Juli 2013). Die deutsche Übersetzung des Anmeldezeichens lautet damit „erstmalig entwickelt von“.

Die Wortfolge „pioneered by“ ist dem inländischen Fachpublikum im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden innovativen Forschungsfeldern seit geraumer Zeit als feststehender Bestandteil einer gebräuchlichen Wendung bekannt, die darauf hinweist, dass eine grundlegende Entwicklungsleistung durch eine bestimmte Person, Personengruppe oder ein Unternehmen erbracht worden ist. Die bereits im Anmeldeverfahren verwendeten Unterlagen (vgl. Anlagen A1 und A2 zum Bescheid vom 12. Juli 2013; Anlagen A4 und A5 zum Schriftsatz der Anmelderin vom 11. Oktober 2013; Anlagen 1 bis 3 zum Beschluss vom 7. Juli 2014) als auch die durch den Senat ermittelten Belege (vgl. Anlagen zur Ladung vom 21. Februar 2017, Bl. 42 – 88 der Gerichtsakte, z. B. „pioneered by Mitsubishi“) lassen den Schluss zu, dass die Angabe „pioneered by“ bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung umfangreich als Hinweis auf den Entwickler Verwendung gefunden hat. Sie fügt sich damit ein in eine Vielzahl formelhafter Zuschreibungen, wie „created by“, „designed by“, „made by“, „manufactured by“, „invented by“ oder „powered by“.

c) Wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, stellt das Anmeldezeichen „pioneered by“ eine sprachlich und inhaltlich unvollständige Wortfolge dar. Ihm kann nicht entnommen werden, wer eine Pionierleistung erbracht hat. Allerdings trägt nicht jede sprachliche Unregelmäßigkeit und/oder inhaltliche Unklarheit eines Zeichens die Annahme, es handele sich dabei um einen betrieblichen Herkunftshinweis (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress; GRUR 2014, 569, Rdnr. 18 – HOT). Die beiden Worte „pioneered by“ repräsentieren den unveränderlichen, sinntragenden Bestandteil und damit das Kernelement einer gebräuchlichen Wendung. Mit dieser wird der angesprochene Verkehr das ange-

meldete Zeichen intuitiv in Verbindung bringen und daher von der allgemein bekannten Bedeutung einer für jede Ware gültigen Referenzformel ausgehen.

Das Fehlen der notwendigen Benennung des Entwicklers wird dem Verkehrsteilnehmer zwar auffallen. Allerdings veranlasst ihn dies nicht, das Zeichen alleine wegen dieser Lücke als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen. Ausgehend von einer unbefangenen Betrachtung, die keine nähere Analyse des Zeichens nach sich zieht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 8, Rdnr. 136), wird sich das Publikum vorliegend nicht von seinem unwillkürlich gewonnenen Verständnis völlig lösen, sondern innerhalb dieses Deutungsrahmens einen naheliegenden Sinngehalt suchen. Das führt hier dazu, dass das Fehlen einer Entwicklerbezeichnung als bloßes Versehen oder als bewusste Verkürzung verstanden wird, die unausgesprochen auf den Hersteller der beschwerdegegenständlichen Waren verweisen soll. In beiden Fällen wird das Zeichen ausschließlich als geringfügige und für die vorliegende Bewertung unerhebliche Verfremdung des eingeführten Bedeutungsgehalts und nicht als Unterscheidungs mittel verstanden.

Die Beschwerde der Anmelderin ist daher unbegründet.

2. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist von der Beschwerdeführerin zurückgenommen worden. Auch aus den in § 69 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG genannten Gründen war sie nicht veranlasst.

3. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugelassen, um eine schärfere Konturierung der Anforderungen an das Fehlen der Unterscheidungskraft von verkürzten Wendungen, die jedoch die wesentlichen sinntragenden Elemente enthalten, zu ermöglichen. Jenseits von ausschließlich beschreibenden

Angaben kommt dieser Fallgruppe nach Auffassung des Senats erhebliche Bedeutung als Auffangtatbestand zu. Er muss daher die sachgerechte Bewältigung untypischer Fallgestaltungen ermöglichen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss kann die am Beschwerdeverfahren Beteiligte das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

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

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Richter Schmid ist wegen  
Urlaubs an der Unterzeich-  
nung verhindert.

Prof. Dr. Kortbein

Fa