



# BUNDESPATEENTGERICHT

24 W (pat) 17/10

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
9. Mai 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 52 684.0**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richter Viereck und Paetzold auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2011

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 28. August 2006 als Marke angemeldete Wortfolge

Automatisierung als Innovation begreifen

ist für folgende Waren und Dienstleistungen bestimmt:

#### **Klasse 7**

Maschinen und maschinelle Ausrüstungen für Biogasanlagen sowie deren Teile und Zubehör, soweit in Klasse 7 enthalten; Maschinen und maschinelle Ausrüstungen im Bereich von industriellen Automatisierungseinrichtungen sowie deren Teile und Zubehör einschließlich deren mechanische Komponenten, soweit in Klasse 7 enthalten;

Maschinen, Apparate und maschinelle Geräte und daraus zusammengesetzte Anlagen sowie Teile davon zur Materialbe- und -verarbeitung mittels Laser.

#### **Klasse 9**

Dosier-, Mess-, Wäge-, Steuer- und Regelungsgeräte sowie deren Teile und Zubehör für Biogasanlagen (soweit in Klasse 9 enthalten); elektrische und elektronische Apparate und Geräte, nämlich Schaltanlagen und Anlagen der Steuerungs- und Automatisie-

rungstechnik; Laser (nicht für medizinische Zwecke) zur Material-  
 be- und -verarbeitung;

Schaltschränke mit elektrischen und elektronischen Elementen;  
 Leiterplatten; Datenverarbeitungsgeräte einschließlich Computer  
 sowie Software.

### **Klasse 37**

Bau von Biogasanlagen, Bauleitung von Biogasanlagen; Installa-  
 tion, Wartung und Reparatur von Biogasanlagen einschließlich de-  
 ren Bauteile und sonstige Komponenten einschließlich der damit  
 verbundenen weiteren Dienstleistungen; Beratung in Verbindung  
 mit dem Bau von Biogasanlagen; Montage, Inbetriebnahme, War-  
 tung und Reparatur von industriellen Automatisierungseinrichtun-  
 gen einschließlich deren Komponenten sowie von elektrischen  
 Steuerungen; Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur  
 von Lasern und Laseranlagen.

### **Klasse 41**

Durchführung von Schulungen im Bereich von Steuerungen, Auto-  
 matisierungseinrichtungen, Biogasanlagen, Laseranlagen und La-  
 sern.

### **Klasse 42**

Technische Projektplanung, technische Beratung im Bereich von  
 Biogasanlagen, technische Projektplanung und technische Bera-  
 tung im Bereich von Steuerungen und Automatisierungseinrich-  
 tungen, insbesondere durch Systemanalysen von Fertigungsab-  
 läufen, Erstellung und Planung von Regel- sowie Steuerungskon-  
 zepten, Projektierung der elektrischen sowie elektronischen Hard-  
 ware, Durchführung von Gefahrenanalysen und Auswahl der ge-  
 eigneten Sicherheitseinrichtungen, Erstellung von Schaltplänen;

Erstellung, Installation, Wartung und Aktualisierung von Software, insbesondere für speicherprogrammierbare Steuerungen sowie für die Realisierung von Visualisierungen; technische Projektplanung und technische Beratung im Bereich von Laseranlagen und Lasern.

Seitens der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 10. Februar 2009 wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen worden.

Der Verkehr verstehe die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten und Dienstleistungsangeboten als sachbezogene Angabe, die nicht aber als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft. Es werde der Sachhinweis vermittelt, dass es sich um Produkte handele, bei denen die darin vorhandene oder damit mögliche Automatisierung als Innovation zu begreifen sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt die Anträge,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2009 aufzuheben und die angemeldete Marke für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen,  
hilfsweise folgende Waren und Dienstleistungen:

**Klasse 9**

Dosier-, Mess-, Wäge-, Steuer- und Regelungsgeräte sowie deren Teile und Zubehör für Biogasanlagen (soweit in Klasse 9 enthalten); elektrische und elektronische Apparate und Geräte, nämlich

Schaltanlagen und Anlagen der Steuerungstechnik; Laser (nicht für medizinische Zwecke) zur Materialbe- und -verarbeitung;  
Schaltschränke mit elektrischen und elektronischen Elementen;  
Leiterplatten; Datenverarbeitungsgeräte einschließlich Computer sowie Software;

### **Klasse 37**

Bau von Biogasanlagen, Bauleitung von Biogasanlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Biogasanlagen einschließlich deren Bauteile und sonstige Komponenten einschließlich der damit verbundenen weiteren Dienstleistungen; Beratung in Verbindung mit dem Bau von Biogasanlagen; Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von elektrischen Steuerungen; Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von Lasern und Laseranlagen;

### **Klasse 41**

Durchführung von Schulungen im Bereich von Steuerungen, Biogasanlagen, Laseranlagen und Lasern;

### **Klasse 42**

Technische Projektplanung, technische Beratung im Bereich von Biogasanlagen, technische Projektplanung und technische Beratung im Bereich von Steuerungen, insbesondere durch Systemanalysen von Fertigungsabläufen, Erstellung und Planung von Regel- sowie Steuerungskonzepten, Projektierung der elektrischen sowie elektronischen Hardware, Durchführung von Gefahrenanalysen und Auswahl der geeigneten Sicherheitseinrichtungen, Erstellung von Schaltplänen; Erstellung, Installation, Wartung und Aktualisierung von Software, insbesondere für speicherprogrammierbare Steuerungen sowie für die Realisierung von Visualisie-

rungen; technische Projektplanung und technische Beratung im Bereich von Laseranlagen und Lasern.

Die angemeldete Marke weise zumindest eine geringe, für eine Registrierung ausreichende Unterscheidungskraft auf. Für Werbeslogans gälten keine anderen Maßstäbe als für sonstige Wortmarken. Werbewirksamkeit und Unterscheidungsfunktion schlossen sich gegenseitig nicht aus. Die angemeldete Wortfolge sei kurz und prägnant und in ihrer einfach gehaltenen Aussage besonders eingängig. Zudem sei sie mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Automatisierung könne zum einen als Übertragung der Arbeit vom Menschen auf Maschinen verstanden werden, zum andern werde dieser Begriff auch als die Zusammenfassung von wiederkehrenden Funktionsabläufen in der elektronischen Datenverarbeitung eingesetzt. Auch der Begriff Innovation weise unterschiedliche Bedeutungen auf.

Zumindest teilweise - für die im Hilfsantrag genannten Waren und Dienstleistungen - hätte die angemeldete Marke eingetragen werden müssen. Insoweit fehle jede Begründung der Markenstelle, inwiefern die betreffende Bezeichnung als beschreibend verstanden werden könne. Der Beurteilung der Markenstelle liege anscheinend eine überholte, nicht mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung übereinstimmende Auffassung zugrunde.

Der Beschwerdebegründung waren Ausdrücke aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia (zu den Begriffen „Automatisierung“ und „Innovation“) beigefügt.

Zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ist der Anmelderin ein Internet-Ausdruck zur Kenntnis gegeben worden (betreffend die Verwendung der angemeldeten Wortfolge durch den Maschinenbauer KSV).

In der mündlichen Verhandlung am 1. Februar 2011 hat der Senat die Zustellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt beschlossen.

In einem nachgereichten Schriftsatz vom 7. März 2011 hat die Anmelderin hilfsweise die Eintragung der angemeldeten Marke für bestimmte Dienstleistungen in den Klassen 37, 41 und 42 beantragt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 66 MarkenG), jedoch weder mit dem Hauptantrag noch mit dem im Schriftsatz vom 17. März 2009 enthaltenen Hilfsantrag begründet. Der weitere Hilfsantrag im Schriftsatz vom 7. März 2011 ist unzulässig; nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Sitzung am 1. Februar 2011, in der eine Zustellung der Entscheidung des Senats an Verkündungs Statt - nicht etwa der Übergang in das schriftliche Verfahren - beschlossen wurde, ist der Anmelderin weiterer Sachvortrag, einschließlich der Stellung von Hilfsanträgen, verwehrt (vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 79 Rdn. 6 m. w. Nachw.). Zulässig gewesen wären lediglich die Abgabe einer das Verfahren beendenden Erklärung oder die - unbedingte - Streichung einzelner im Verzeichnis enthaltener Waren und Dienstleistungen (Knoll in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 79 Rdn. 7).

Die als Marke angemeldete Wortfolge entbehrt für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen des für eine Eintragung erforderlichen (Mindest-)Maßes an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift hat nach ständiger Rechtsprechung zur Voraussetzung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet sein muss, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Produkte und Angebote von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher

einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2008, 608, Nr. 66, 67 - EUROHYPO; GRUR 2006, 229, Nr. 27 - BioID; GRUR Int. 2005, 135, Nr. 19 - Maglite; GRUR 2004, 674, Nr. 34 - Postkantoor; BGH GRUR 2010, 935, Nr. 8 - Die Vision; GRUR 2009, 952, Nr. 9 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 943, Nr. 24 - SAT2).

Keine Unterscheidungskraft kommt zunächst solchen Bezeichnungen zu, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel in Bezug auf die betriebliche Herkunft versteht (BGH GRUR 2001, 1051 - marktfrisch; GRUR 2005, 417 - BerlinCard). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2009, 411, Nr. 9 - STREETBALL; GRUR 2006, 850, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Ein solcher enger beschreibender Bezug kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen in engem sachlichen Zusammenhang mit Produkten oder Angeboten stehen, für welche die zur Beurteilung stehende Bezeichnung einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweist (BGH GRUR 2009, 949, Nr. 20 - My World). Die Eignung, Waren und Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in

der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2010, 935, Nr. 11 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN).

Die Prüfung, ob die erforderliche Unterscheidungskraft vorhanden ist, muss nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eingehend und umfassend sein, um einerseits ungerechtfertigte Markeneintragungen, andererseits unsubstantiierte Zurückweisungen zu verhindern (vgl. GRUR 2003, 604, Nr. 59 - Liberte!; GRUR 2004, 674, Nr. 123 - Postkantoor; GRUR 2004, 1027, Nr. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; MarkenR 2010, 378, Nr. 45, 46 - Buchstabe alpha).

Ist - wie hier - die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Teilelementen (z. B. bei im Aussagegehalt aufeinander bezogenen Wörtern, wie hier) bestehenden Marken ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. z. B. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Auch Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Erwerb von Waren oder zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen können grundsätzlich zugleich einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft so gekennzeichnete Produkte und Angebote geben. Voraussetzung für eine Registrierung ist aber in jedem Fall, dass einer Bezeichnung (auch) der Hinweis auf die Herkunft derart gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen aus einem (einzigen) Betrieb entnommen wird (EuGH GRUR Int. 2011, 255, Nr. 52 - BEST BUY). Daran fehlt es im vorliegenden Fall.

Zu technischen Maschinen, Apparaten und Geräten, wie sie hier in den Klassen 7 und 9 beansprucht werden, weist die angemeldete Wortfolge schon wegen des Eingangswortes „Automatisierung“ einen engen beschreibenden Bezug im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung auf. Mit diesem Begriff verbinden sich

Vorstellungen von technologischem Fortschritt, vor allem in der industriellen Produktion, etwa durch den Einsatz von Robotern und/oder vollautomatischen Produktionsstraßen. Auf sonstige, eher ferner liegende Verständnisvarianten (etwa auf dem EDV-Sektor) einzugehen, besteht kein Anlass. Der angemeldete Spruch bringt in leicht verständlicher Weise zum Ausdruck, dass Automatisierung als Innovation, d. h. als (begrüßenswerte) Neuerung bzw. Fortschritt zu bewerten sei (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 23. 6. 2010, 28 W (pat) 522/10 - Wir sind Innovation!). In dieser Aussage wird - in Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenstelle - kein Hinweis auf die Herkunft von Produkten aus einem bestimmten (einzigen) Geschäftsbetrieb gesehen.

Für die beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 37, 41 und 42 gilt nichts Abweichendes, und zwar auch nicht, soweit sich diese in besonderer Weise auf Biogasanlagen - hier dürfte der Schwerpunkt der Aktivitäten der Anmelderin liegen - beziehen. Dass ein Unternehmen Automatisierungslösungen für Fertigungs- und Montageanlagen, für den Maschinenbau und auch für Anlagen im Bereich erneuerbaren Energien - wie z. B. Biogas - plant, entwickelt, verwirklicht und ggf. programmiert, ist durchaus naheliegend. Die Steuerung einer Biogasanlage durch ein automatisiertes System ist ohne weiteres möglich. Die Kunden und Interessenten der von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen werden die angemeldete Bezeichnung - im Sinne eines reinen Werbespruchs ohne Hinweisfunktion auf die betriebliche Herkunft - dahingehend auffassen, dass sich diese auf Anlagen mit automatisierten Abläufen, die eine Neuerung (= Innovation) darstellen, beziehen.

Nach allem fehlt der angemeldeten Bezeichnung von Haus aus, d. h. vor und unabhängig von jeder Benutzung, jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Auf den rechtlichen Gesichtspunkt der Durchsetzung der Marke im Verkehr infolge tatsächlicher Benutzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren nicht gestützt.

Werner

Richter Paetzold ist wegen  
Urlaubs an der Unterschrift  
verhindert

Viereck

Werner

Fa