



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 625/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2017 202 226.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## G r ü n d e

### I.

Die Bezeichnung

#### **Innovation in Logistics**

ist am 20. Januar 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 9: Computer; Datenverarbeitungsgeräte; Software;
- Klasse 42: Entwurf, Entwicklung und Programmierung von Computersoftware; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat diese unter der Nummer 30 2017 202 226.0 geführte Anmeldung mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 12. September 2017 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Bei der Angabe „Innovation in Logistics“ handele es um eine sprachübliche aus englischen Begriffen gebildete Gesamtbezeichnung mit der Bedeutung von „Neuerung in der Logistik“. Der Begriff der Innovation weise auf Neuerungen, Veränderungen oder die Realisierung von neuartigen, fortschrittlichen Lösungen für Probleme in einem jeweiligen Gebiet hin und werde auch im Inland in vielen Bereichen des täglichen Lebens werblich als ein Wertversprechen eingesetzt. Bei der Zusammenstellung „Innovation in Logistics“ würde sich dementsprechend den angesprochenen Verkehrskreisen insoweit leicht der Sinngehalt von „Neuerungen in der Logistik“ erschließen. Damit ergebe sich für den verständigen und informierten Durchschnittsverbraucher im Zusammenhang mit dem Zeichen ohne weitere analytische Gedankenschritte hin-

sichtlich der Waren der Klasse 9 nur der sachbezogene Inhalt, dass diese für Neuerungen in der Logistik hergestellt oder vertrieben würden. Die Dienstleistungen der Klasse 42 könnten im wissenschaftlich-technologischen Bereich in Bezug auf diese Waren erbracht werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach der Rechtsprechung des BGH sei bei der Feststellung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab zu Grunde zu legen. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft genüge, um das Schutzhindernis zu überwinden. Es handele sich um eine bewusste Einschränkung des Zurückweisungsgrundes der mangelnden Unterscheidungskraft, sodass eine restriktive Handhabung dieses Schutzhindernisses notwendig sei. Die Markenstelle würde aber das Schutzhindernis der Unterscheidungskraft weit auslegen und anwenden, pauschale Definitionen wiedergeben und sehr kurz substituieren. Dabei würde sie die Wörter „Innovation“ und „Logistics“ lediglich einzeln übersetzen, an keiner Stelle aber die Bedeutung der miteinander verbundenen Gesamtheit würdigen. Der Begriff der „Innovation“ sei ein in der deutschen Sprache mittlerweile selbständig verwendbarer Begriff, der ohne Übersetzung problemlos verstanden werde und einen weiten Interpretationsspielraum eröffne. Die Anmeldung erfolge nicht von einem mit Logistik befassten Unternehmen, sondern vielmehr von einem Unternehmen, das Software herstelle und vertreibe. Diese Software werde von Unternehmen aus der Logistikbranche eingesetzt mit dem Ziel die Effizienz zu steigern. Mit der Verbindung der Wörter „Innovation“ und „Logistics“ werde gegenüber den angesprochenen Fachkunden zum Ausdruck gebracht, dass es nicht um Logistikdienstleistungen gehe, sondern um innovative Waren und Dienstleistungen für Logistikunternehmen. Für die Frage, wie die angemeldete Marke verstanden werde, sei auf die Anschauung der im Einzelfall von den konkreten Waren und Dienstleistungen angesprochenen maßgeblichen Verkehrskreise abzustellen. Die vorliegenden Waren und Dienstleistungen würden sich an einen ganz bestimmten sehr begrenzten Kreis von Empfängern wenden. Dieser bestehe aus den Unternehmen in der Logistikbranche oder jenseits der Logistikbranche aus solchen Personen, die mit Logistiktätigkeiten befasst seien.

Es handele sich damit jedenfalls um einen sachlich versierten Verkehrskreis. Dieser würde den im Zusammenhang mit einer Software und darauf bezogenen technischen Dienstleistungen an sich sachfremden Begriff „Logistics“ in Verbindung mit dem interpretationsbedürftigen Begriff der Innovation nicht als unmittelbaren Sachhinweis verstehen. Für solche Unternehmen (als Markeninhaber oder Anmelder), die gerade keine Logistikdienstleistungen anbieten würden, sei der angemeldete Slogan phantasievoll und erfordere einen gewissen Denkprozess, um zu einem sachlichen Gehalt zu kommen.

Daher stehe der angemeldeten Bezeichnung weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft noch ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber entgegen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. September 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die rechtlichen Hinweise des Senats nebst Anlagen vom 2. Mai 2018, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Innovation in Logistics“ als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 9 und der Dienstleistungen der Klasse 42 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Werbeslogans oder schlagwortartige Wortfolgen unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Daher reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird – für sich gesehen – nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 44 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK; GRUR Int. 2012, 914 – WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH). Entscheidend ist, ob das Zeichen zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 45 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Wie bei anderen Markenkategorien auch fehlt sloganartigen Wortfolgen diese Eigenschaft dann, wenn es sich um Bezeichnungen handelt, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor) oder wenn es sich um sonst gebräuchliche Wörter der deutschen

oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006) oder die ausschließlich werbewirksame Anpreisungen enthalten, ohne einen über diese Werbefunktion hinausgehenden hinreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu vermitteln (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 44 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Unterscheidungskraft kann einer Werbefolge insbesondere dann zukommen, wenn die jeweilige Bezeichnung nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst (EuGH GRUR 2010, 228, Rn. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Wortfolge Innovation in Logistics für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die grammatikalisch und sprachregelgerecht gebildete englische Wortfolge „Innovation in Logistics“ ergibt die ohne weiteres verständliche Gesamtaussage von „Innovation in der Logistik“ oder „Innovation im Bereich der Logistik“. Diese Bedeutung der Wortfolge erschließt sich auch dem inländischen und sogar dem der englischen Sprache nicht mächtigen Verkehrsbeteiligten problemlos, weil die identischen bzw. sehr ähnlichen Begriffe „Innovation“ und „Logistik“ als gebräuchliche Fremdwörter zum deutschen Sprachschatz gehören. „Innovation in ...“ wird dabei bereits in Kombination mit einem Sachgebiet, das den Bereich bezeichnet, in welchem die Innovationen stattfinden bzw. stattgefunden haben, zahlreich verwendet,

um in der werbeüblichen schlagwortartigen Art und Weise auf Innovationen in technologischer, wissenschaftlicher, verfahrensprozessualer Hinsicht oder ganz allgemein auf Innovatives oder Neuerungen hinzuweisen („Innovation in Health Care“, „Innovation in Aging“, „Innovation in Global Security“, „Innovation in Anwendung“, „Innovation in education“ – vgl. dazu die bereits der Anmelderin mit Schreiben des Senats vom 2. Mai 2018 als Anlage 1 übersandten Rechercheergebnisse). Auch wird die angemeldete Wortkombination selbst bereits im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Artikeln zum Thema „Innovationen in der Logistikbranche“ oder im Zusammenhang mit Informationen und Hintergrundwissen dazu verwendet (vgl. dazu die der Anmelderin mit Schreiben des Senats vom 2. Mai 2018 als Anlage 2 übersandten Rechercheergebnisse).

Insoweit eignet sich die Bezeichnung im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 9, bei denen es sich um Computer, Datenverarbeitungsgeräte und Software handelt, um einen rein werbemäßig-sachbezogenen Hinweis auf bestimmte positive Eigenschaften der Waren. Denn bei den Computern, Datenverarbeitungsgeräten und der Software kann es sich um solche Waren handeln, die selbst eine „Innovation in der Logistik“ darstellen. Dies kann sich darin manifestieren, dass sie Neuerungen in Bezug auf logistische Vorgänge, Abläufe und Verläufe inkorporiert haben, im Fall der Software ermöglichen und damit schon selbst das Ergebnis einer „Innovation in Logistics“ darstellen. Es kann sich aber auch um Geräte handeln mit deren Hilfe eine „Innovation in Logistics“ eingeführt, umgesetzt oder vollzogen werden kann. Damit handelt es sich aber allein um den schlagwortartigen Hinweis auf die Art, Inhalt und Zweckbestimmung der Waren. Da insoweit der beschreibende Charakter der Bezeichnung im Vordergrund steht, werden die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich zum großen Teil um Fachleute handeln dürfte, mit „Innovation in Logistics“ lediglich einen werblich sachbezogenen Hinweis, aber keinen Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen verbinden.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, bei denen es um den Entwurf, die Programmierung und Entwicklung von Software geht, eignet sich die angemel-

dete Bezeichnung als naheliegende Inhaltsangabe und Bezeichnung des Schwerpunkts und Gegenstands der Dienstleistungen, bei denen die Weiterentwicklungen und Neuerungen für die Logistik bzw. auf die in der Logistik bezogenen Abläufe und Verfahren im Vordergrund stehen können. Entsprechendes gilt für die weiteren beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich die wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen, die sich gleichermaßen ihrem Inhalt und Schwerpunkt nach den Innovationen, Neuerungen oder Weiterentwicklungen in der bzw. für die Logistik(branche) widmen können.

Ausgehend von den vorstehenden Überlegungen wird der angesprochene Verkehr, der allgemeine Verbraucher wie auch der Fachverkehr, angesichts des waren- und dienstleistungsbeschreibenden Bezugs der angemeldeten Wortfolge darin nur einen werbeüblichen Hinweis auf Art, Inhalt und Zweckbestimmung der Waren und den Gegenstand, Thema und Schwerpunkt der Dienstleistungen entnehmen, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis.

Der Umstand auf den die Anmelderin wiederholt hinweist, wonach die angemeldete Wortfolge deswegen phantasievoll sei, weil die Anmelderin keine Logistikdienstleistungen anbiete, sondern eine Software, die im Zusammenhang mit Logistikdienstleistungen genutzt werde, führt aus dem Schutzhindernis nicht heraus, sondern bestätigt gerade die oben gemachten Ausführungen. Abgesehen davon, ist die Person des Anmelders wie auch der konkret geplante Einsatz der Marke für die Prüfung der Frage der Unterscheidungskraft (wie auch im Übrigen für das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) als außerhalb des Registers liegender nicht auf das Register bezogener Umstand irrelevant. Denn eine erteilte Marke kann ebenso wie bereits auch die Anmeldung Gegenstand einer Übertragung auf Dritte sein und stellt insoweit nach der Eintragung in das Register ein frei veräußerliches und beliebig verlängerbares Wirtschaftsgut und einen Vermögenswert dar (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 37), sodass außerregisterrechtliche, auf den aktuellen Anmelder bezogene Umstände keine Rolle spielen dürfen.



Im Hinblick auf den unmittelbar beschreibenden Charakter der angemeldeten Bezeichnung handelt es sich bei der Wortfolge „Innovation in Logistics“ auch um eine Freihaltungsbedürftige Angabe im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin daher zurückzuweisen.

Die Durchführung der mündlichen Verhandlung war nicht angezeigt und von der Anmelderin auch nicht beantragt worden, § 69 Nr. 3 bzw. Nr. 1 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa