



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 507/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 023 651.1

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. August 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Schödel und Dr. von Hartz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

SMART SUSTAINABILITY

ist am 18. August 2016 unter der Nummer 30 2016 023 651.1 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Aufgezeichnete Daten; informationstechnische und audiovisuelle Geräte; Magnete, Magnetisierungs- und Entmagnetisierungs-vorrichtungen; Apparate, Instrumente und Kabel für Elektrizität; optische Geräte und Ausrüstung, Verstärkungsgeräte und Korrektoren; Sicherungs-, Sicherheit-, Schutz- und Signalgeräte sowie -ausrüstung; Tauchausrüstung; Navigations-, Orientierungs-, Standortverfolgungs-, Zielverfolgungs- und Kartierungsgeräte; Mess-, Erkennungs- und Überwachungsinstrumente, -vorrichtungen sowie -regler; Apparate für wissenschaftliche Forschung und Labor, Unterrichtsapparate und Simulatoren; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, elektrische Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 09 enthalten; Kontaktlinsen; Brillen; Brillenetuis; Ferngläser; optische Lupen; Sonnenbrillen; Warndreiecke für Fahrzeuge; Warnlampen für Fahrzeuge [keine Teile von Fahrzeugen]; elektrische Batterien und deren Teile; elektrische Akkumulatoren und deren Teile; Brennstoffzellen und deren Teile; Sonnenbatterien; elektrische Batterien für Fahrzeuge; elektri-

sche Akkumulatoren für Fahrzeuge; Ladegeräte für elektrische Batterien; Einbruchalarmgeräte; Feueralarmgeräte; Rauchalarmgeräte; Gaswarngeräte; Diebstahlalarmgeräte; Feuerlöschgeräte; Waagen; Wasserwaagen; Zirkel [Messinstrumente]; Lineale [Messinstrumente]; Säuremessers; Mengensmesser; elektronische Steuergeräte und Strom-/Spannungsversorgungsgeräte für Fahrzeugscheinwerfer und Fahrzeugleuchten und deren jeweilige Teile; Leuchtdioden [LEDs]; elektronische Leistungsregler; elektrische und elektronische Steuer- und Regelgeräte und -instrumente; Simulatoren für die Lenkung und die Kontrolle von Fahrzeugen; Spannungsregler für Fahrzeuge; Geschwindigkeitsanzeiger; Drehzahlmesser; Messgeräte und Messinstrumente; Rettungsvorrichtungen, nämlich Rettungsflöße, Rettungsleitern, Rettungsnetze, Rettungsplanen, Rettungsringe, Rettungsbojen, Rettungswesten; elektrische Sicherungen; elektrische Relais; Laser nicht für medizinische Zwecke; Laserpointer; Fernsteuerungsgeräte; Fernbedienungen; Antennen; Navigationsgeräte für Fahrzeuge; Mobiltelefone; Telefonapparate; Fernsehapparate; Bildtelefone; Radios; Kompass; Navigationsgeräte; Navigationsinstrumente; Telematikapparate; Telematikendgeräte; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und/oder Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und/oder Wiedergabe von Ton und/oder Bild; magnetische, elektronische und optische Aufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs; DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Tonträger; Musikautomaten [geldbetätigt]; Compact-Disks [ROM, Festspeicher]; Musikdateien zum Herunterladen; Kopfhörer; Lautsprecher; Lautsprecherboxen; Leuchtschilder; CD-Player; DVD-Player; Videotelefone; Bildfunkgeräte; Projektionsgeräte; Fo-

toapparate; belichtete Filme; Filmkameras; Fotokopiergeräte; elektronische Übersetzungsgeräte [Computer]; elektronische Taschenübersetzer; Magnetkarten; Karten mit integrierten Schaltkreisen [Smartcards]; codierte Telefonkarten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Bank-, Geldautomaten; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; elektronische Terminkalender; Faxgeräte; Monitore [Computerhardware und -programme]; Computerperipheriegeräte; gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, insbesondere Datensammlungen in elektronischer Form; Computersoftware; Anwendungssoftware; Taschenrechner; elektronische Publikationen [herunterladbar]; herunterladbare Bilddateien; Crashtest-Dummies; Mikroskope; Elektrokabel; Steckdosen; elektrische Fernzündungsgeräte; radiologische Apparate für gewerbliche Zwecke; Schutzhelme; elektrische Schlösser; elektronische Steuerungen und elektronische Steuerungssysteme; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 12: Fahrzeuge und Beförderungsmittel; Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, auf dem Wasser oder auf Schienen sowie deren Teile; motorisierte Landfahrzeuge; Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge; Triebwerke für Landfahrzeuge; Fahrwerke für Fahrzeuge; Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen; Kupplungen für Landfahrzeuge; Stoßdämpfer für Fahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrzeuge; Reifen [Pneus]; Reifen für Fahrzeugräder; Felgen für Fahrzeugräder; Vollgummireifen für Fahrzeugräder; Fahrzeugräder; Naben für Fahrzeugräder; Schläuche für Reifen; Flickzeug für Reifenschläuche; selbstklebende Flickgummis für die Reparatur von Reifenschläuchen; Spikes für Reifen; Schneeketten; Gleit-

schutzvorrichtungen für Fahrzeugreifen; Fahrzeugsitze; Rückspiegel; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Alarmanlagen für Fahrzeuge; Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Zigarettenanzünder für Automobile; Kraftfahrzeuge; Automobile; Lastkraftwagen; Anhänger und Sattelauflieger für Fahrzeuge; Anhängerkupplungen für Fahrzeuge; Omnibusse; Motorräder; Mopeds; Fahrräder; Drahtseilfördergeräte und -anlagen; Karren; Einkaufswagen; Gepäckwagen; Luftfahrzeuge; Boote; Schiffe; Lokomotiven; Autobusse; Wohnwagen; Traktoren; Zweiräder; Roller [Fahrzeuge]; Sessellifte; Seilbahnen; Rollstühle; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Landfahrzeuge, Fahrzeugaufbauten und Reifen für Fahrzeugräder; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen für den Versandhandel bezüglich Kraftfahrzeugen, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Dienstleistungen des Einzel- und Großhandels über das Internet bezüglich Kraftfahrzeugen, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; das Zusammenstellen, ausgenommen deren Transport, verschiedener Kraftfahrzeuge, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Rei-

fen für Fahrzeugräder für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren in einer Einzelhandelsverkaufsstelle zu erleichtern; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge oder Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Unternehmensverwaltung und organisatorische Verwaltung von Kraftfahrzeug-Fuhrparks für Dritte; Erteilung von Auskünften [Information] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen [Büroarbeiten]; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren; Beratung und Hilfe bei der Organisation und Führung von Handels- und Geschäftsbetrieben; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung in Fragen des Personalwesens; Unternehmensberatung; Rundfunk- und Fernsehwerbung; Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Verkaufsförderung für Dritte; Personalanwerbung; Durchführung von Unternehmensverlagerungen; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Buchprüfung; Sponsorensuche;

Klasse 38: Telekommunikationsdienste; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten [Presseagenturen]; Dienste von Presseagenturen; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; elektronischer Austausch von Nachrichten

mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen; E-Mail-Dienste; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehsendungen; elektronische Übermittlung von Nachrichten; Auskünfte über Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk; Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen; Bereitstellung von Internet-Chatrooms; Durchführung von Videokonferenzen; drahtlose Mobiltelefondienste; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Personenrufdienste [Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation]; Satellitenübertragung; Telefondienste; Telefonvermittlung; Übermittlung von Nachrichten; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; Telematikdienste; Kommunikationsdienste mittels Telematik; Datenversand und Übermittlung von Dokumenten durch Telematikdienste; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

Mit Beschluss vom 21. November 2016 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen sei sprachüblich aus den englischen Begriffen „SMART“ und „SUSTAINABILITY“ gebildet. Mit den Bedeutungen „clever, klug, intelligent“ weise es in Verbindungen mit „Smart Mobil“, Smart Home, Smart Bike“ auf gerätetechnische Intelligenz hin. Das Wort „SUSTAINABILITY“ werde mit „Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit“ in die deutsche Sprache übersetzt. Nachhaltig-

keit sei als eine Form des ökologischen und ökonomischen Handelns zu verstehen, die im Zeitalter der abnehmenden Ressourcen durch eine umsichtige Verwendung von Gütern gegenwärtigen und künftigen Generationen vergleichbare oder bessere Lebensbedingungen sichern solle. In ihrer Gesamtheit bedeute die angemeldete Wortfolge „clevere, kluge, intelligente Nachhaltigkeit/Zukunftsfähigkeit“. Sie bringe den angesprochenen Verkehrskreisen zum Ausdruck, dass der Anbieter intelligente Lösungsansätze oder Herstellungsverfahren entwickelt habe, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet seien, an der ein verstärktes gesellschaftliches Interesse bestehe. Damit verspreche er ein unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten zukunftsfähiges, wegweisendes, auf einem intelligenten Nachhaltigkeitskonzept basierendes Produkt- und Dienstleistungsangebot und suggeriere ein positives Wert- und Qualitätsversprechen. Die Welthandelssprache Englisch gehöre in den vorliegenden Waren- und Dienstleistungssegmenten zur Fachsprache, so dass der Begriff „sustainability“ auch im deutschen Sprachgebrauch Verwendung finde. Namhafte deutsche und internationale Großunternehmen, Universitäten, Stiftungen, aber auch Verbraucher benutzten das Wort „Sustainability“ immer unter Nennung des Begriffs der Nachhaltigkeit. Der Verkehr sei daran gewöhnt, sachbezogene Informationen und Aussagen durch neue, schlagwortartige und einprägsame Wortfolgen vermittelt zu bekommen, zumal die Gesamtbezeichnung mangels sprachlicher oder begrifflicher Besonderheiten nicht ungewöhnlich erscheine. Die von der Anmeldung umfassten Waren der Klasse 9 könnten unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten besonders effizient sein, aus umweltverträglichen, wiederverwerteten Materialien bestehen, weniger Energie verbrauchen, umweltgerecht, umweltschonend hergestellt werden oder neuesten Standards entsprechen. Die Handels- und Vermittlungsdienstleistungen der Klasse 35 würden mit allen Arten von Waren durchgeführt, die auf intelligenten Nachhaltigkeitskonzepten basieren könnten. Auch im Hinblick auf die Erteilung von Auskünften, Verbraucherinformation, Dienstleistungen, die der öffentlichkeitswirksamen, werbemäßigen Präsentation nach außen dienen, stehe einzig das qualitative Wertversprechen einer zukunftsorientierten, intelligenten Nachhaltigkeit im Vordergrund. Sämtliche Telekommuni-

kationsdienstleistungen könnten Informationen über ein solches intelligentes Nachhaltigkeitskonzept enthalten. Auch bei den Waren der Klasse 12, die ständigen Verbesserungen im Hinblick auf verwendete Materialien, spritsparende Motoren, leichtere Karosserien, effizientere Reifen unterlägen, stehe umweltgerechte, umweltschonende aber wirtschaftlich sinnvolle Nachhaltigkeit als intelligentes Zukunftskonzept im Vordergrund. Gerade Autokäufer und -verkäufer legten Wert auf umweltfreundliche, ökonomisch sinnvoll konzipierte Fahrzeuge.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, das Anmeldezeichen stelle eine Wortneuschöpfung dar, die weder lexikalisch nachweisbar noch in der deutschen Umgangssprache gebräuchlich sei, sondern als Phantasiebegriff aufgefasst werde. Auch in der Werbesprache werde vor allem der deutsche Begriff „Nachhaltigkeit“ verwendet. Dem inländischen Verkehrskreis sei der Begriff „sustainability“ daher nicht geläufig. Da „smart“ auch mit „gewitzt, tüchtig“ und „sustainability“ auch mit „Tragfähigkeit“ übersetzt werden könnten, sei die Wortfolge nicht von sich aus als Kompositum verständlich. Zudem könne fachlichen Begriffen wie „Nachhaltigkeit“ keine Intelligenz zugesprochen werden, weshalb die Wortkombination als ungewöhnlich und eigentümlich wahrgenommen werde. Die Markenstelle habe sich zudem nicht mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen auseinandergesetzt und nicht erkennen lassen, auf welchen Verkehrskreis sie abstelle. Aufgezeichnete Daten, Musikdateien zum Herunterladen, Computerprogramme und herunterladbare Publikationen und Bilddateien könnten weder umweltverträglich noch intelligente Geräte sein. Auch Fahrwerke, Kupplungen, Stoßdämpfer (-federn) hätten keinen Bezug zur Umweltverträglichkeit. Dies gelte auch für Handelsdienstleistungen oder Beratung und Hilfe bei der Organisation und Führung von Handels- und Geschäftsbetrieben, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Beratung in Fragen des Personalwesens, Unternehmensberatung, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Verkaufsförderung für Dritte, Durchführung von Unternehmensverlagerungen; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Buchprüfung oder Sponsorsuche. Sie bezögen sich auch nicht auf Geräte mit

„gerätetechnischer Intelligenz“. Auch für Telekommunikation und ähnliche Dienstleistungen sei Umweltverträglichkeit kein denkbares Merkmal. Das Anmeldezeichen sei daher keine reine Bestimmungs- und Eigenschaftsangabe.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 21. November 2016 aufzuheben.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 2. Mai 2017 ist die Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 4, Bl. 26 – 75 GA) darauf hingewiesen worden, dass die angemeldete Wortfolge nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „**SMART SUSTAINABILITY**“ als Marke steht im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat.

1. 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 Wa-

ren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). 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. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen 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. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

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 GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese 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. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 – DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

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]; a. a. O. Rdnr. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rdnr. 33 und 34 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH a. a. O. 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).

2. Diesen Anforderungen genügt die Wortfolge „**SMART SUSTAINABILITY**“ nicht, weil zumindest die hier angesprochenen Fachkreise das Anmeldezeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 35 und 38 nur und ausschließlich als allgemein gebräuchliche Sach- und Werbeaussage, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen werden.

a) Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene als auch an die Fachkreise unterschiedlichster Branchen, darunter vor allem der Kraftfahrzeug- und Telekommunikationsbranche, sowie an den Durchschnittsverbraucher.

b) Das Anmeldezeichen setzt sich sprachüblich aus den lexikalisch nachweisbaren englischen Wörtern „SMART“ und „SUSTAINABILITY“ zusammen.

aa) Das englische Adjektiv „smart“ wird mit „intelligent, clever, klug, schlau, pfiffig, gewitzt“ übersetzt (www.leo.org, Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Als Synonym für „clever, gewitzt“ und in den Kombinationen „Smartcard, Smartphone, Smarthome, Smartshopper, Smart-TV, Smartboard“ ist es bereits in die deutsche Sprache eingegangen (www.duden.de) und wird vielfach auch von den allgemeinen Verkehrskreisen in dieser Bedeutung benutzt und verstanden. In der Technik und Computertechnologie bezeichnet es gerätetechnische Intelligenz im Sinne von selbständigem Steuern (BGH GRUR 2006, 594 Rdnr. 18 – Smartkey; GRUR 1990, 517 – SMARTWARE; BPatG 29 W (pat) 531/17 – Smartest Climate m. w. N.; 24 W (pat) 560/11 – smart flow; 29 W (pat) 45/04 – SmartFinder; 30 W (pat) 84/01 – SMART).

bb) Das Substantiv „sustainability“ wird mit „Nachhaltigkeit“ oder „Zukunftsfähigkeit“ übersetzt (s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Soweit die Anmelderin vorträgt, dass es auch Tragfähigkeit bedeuten könne, ist darauf hinzuweisen, dass diese Bedeutung nur im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzen vorkommt, die hier nicht betroffen sind. Da es sich bei der englischen Sprache um eine Welthandelsprache handelt, die in den vorliegenden Waren- und Dienstleistungsbereichen zur Fachsprache gehört, werden zumindest die Fachkreise den Begriff „sustainability“ im Sinne von Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit mühelos verstehen können und deren Verständnis kann allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (EuGH GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 - Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 550/10 – Responsible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido; 24 W (pat) 18/13 – CID; BPatG 26 W (pat) 90/13 – ICE IMPERIAL).

Der moderne Begriff der Nachhaltigkeit umfasst folgende drei Bereiche:

- Ökonomische Nachhaltigkeit: Das Ziel ökonomischer Nachhaltigkeit besteht auf der einen Seite darin, den Ertrag des Unternehmens zu maximieren, aber auf der anderen Seite die Ressourcen, welche für diesen Ertrag benötigt

werden, langfristig zu erhalten. Die ökonomische Effizienz ist für die Sicherstellung der optimalen Ressourcennutzung und Produktion ein entscheidendes Kriterium.

- Ökologische Nachhaltigkeit: Der Fokus der ökologischen Nachhaltigkeit liegt auf der allgemeinen Widerstandsfähigkeit und dem Gesundheitszustand von Ökosystemen. Die Zielsetzung besteht darin, den negativen Umwelteinfluss, der durch die Geschäftsprozesse eines Unternehmens entsteht, zu reduzieren.
- Soziale Nachhaltigkeit: Die soziale Nachhaltigkeit bezieht sich weitgehend auf die Verbesserung von individuellem und sozialem Wohl, hervorgerufen durch die Steigerung des Sozialkapitals. Soziale Nachhaltigkeit fokussiert den Einfluss ökonomischen Handels auf die gesamte Gesellschaft, u.a. in Form von Geschäftsprozessen
(<http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/nachhaltige-geschaeftsprozesse.html>).

cc) In seiner Gesamtheit hat das Anmeldezeichen daher die Bedeutung „intelligente Nachhaltigkeit“ oder „clevere, kluge Zukunftsfähigkeit“.

aaa) Die Wortkombination „intelligente Nachhaltigkeit“ wird in vielen Bereichen werbemäßig verwendet, um darauf hinzuweisen, dass die angebotenen Waren in intelligenten, d. h. sich selbst optimierenden Produktionssystemen nach dem Prinzip maximaler Ressourcenschonung hergestellt werden oder dass sie mit gerätetechnischer Intelligenz ausgestattet sind und umweltschonend einsetzbar sind. In Bezug auf Dienstleistungen bringt die Wortverbindung zum Ausdruck, dass diese entweder auf intelligenten Konzepten der Ökologie beruhen, das Ziel verfolgen, bei gleichzeitiger Sicherung des wirtschaftlichen Unternehmenserfolgs die natürlichen Ressourcen zu erhalten, oder intelligente Lösungen für die Zukunft anbieten.

bbb) Im Inland ist auch die englischsprachige Wortfolge schon vor dem Anmeldezeitpunkt benutzt worden, wie eine Internetrecherche des Senats gezeigt hat:

- Die Firma SEMICON veranstaltete am 25. Oktober 2016 die Tagung „Smart & Sustainable Manufacturing Session“, bei der ein Vortrag den Titel „Smart Sustainability“ trug. Die Veranstaltung wurde bereits vor dem Anmeldezeitpunkt im Internet beworben (<http://www.semiconeuropa.org/node/3396>, s. Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis).
- Dr. Paolo Gemma hielt am 13. Mai 2016 in Berlin einen Vortrag zum Thema „Shaping Smarter & More Sustainable Cities“ (s. Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis).
- In Berlin existiert ein Projekt mit dem Titel „Smart Sustainable District Green Moabit“ (s. Anlagenkonvolut 3 zum gerichtlichen Hinweis).

ccc) Die insbesondere bereits bei dem Begriff der Nachhaltigkeit angesprochene Mehrdeutigkeit der angemeldeten Wortfolge kann keine Schutzfähigkeit begründen. Denn ein Zeichen kann bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT). Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt zudem nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 872 Rdnr. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT; GRUR 2013, 522 Rdnr. 13 – Deutschlands schönste Seiten). Der allein durch die verschiede-

nen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand der angesprochenen Verkehrskreise reicht für die Bejahung der Schutzfähigkeit nicht aus (BGH, a. a. O., Rdnr. 24 – HOT). Eine gewisse Allgemeinheit oder Unschärfe ist sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können.

ddd) Die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, stellt im Allgemeinen selbst eine beschreibende Angabe dar, auch wenn es sich – wie hier – um eine sprachliche Neuschöpfung handelt. Der Charakter einer Sachangabe entfällt nur dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; GRUR 2004, 680 Rdnr. 43 – BIOMILD; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen). Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Das sowohl in semantischer wie in syntaktischer Hinsicht normal gebildete Gesamtzeichen „SMART SUSTAINABILITY“ enthält keine über den Sinngehalt „intelligente Nachhaltigkeit“ oder „clevere Zukunftsfähigkeit“ hinausgehende Aussage.

eee) Auch die Beschwerdeführerin gebraucht das Anmeldezeichen lediglich in beschreibender Weise, wenn sie in einer Pressemitteilung schreibt: „Der I.D. ist Botschafter der neuen Volkswagen Produktstrategie, deren Basis vier Innovationsfelder bilden: Smart Sustainability – Volkswagen forciert die Entwicklung innovativer Elektroauto-Volumenmodelle...“ (<https://www.vaps.de/2016/09/29/premiere-der-studie-id/>, s. Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis).

dd) Das Anmeldezeichen enthält daher für die angesprochenen inländischen Verkehrskreise ausschließlich die werbemäßige, schlagwortartige Anpreisung, dass es sich bei damit gekennzeichneten Waren um solche handelt, die in intelligenten Produktionsprozessen umweltschonend hergestellt werden oder dass

sie mit gerätetechnischer Intelligenz ausgestattet und auf maximale Ressourcenschonung ausgerichtet sind. In Bezug auf damit gekennzeichnete Dienstleistungen bringt die sloganartige Wortverbindung zum Ausdruck, dass diese auf einem intelligenten Konzept des Ausgleichs zwischen Ökologie und Ökonomie beruhen. Damit wird ein unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten zukunftsfähiges, auf einem intelligenten Nachhaltigkeitskonzept basierendes Produkt- und Dienstleistungsangebot unterbreitet und ein positives Wert- und Qualitätsversprechen suggeriert. Im Hinblick darauf, dass zunehmend in fast allen Bereichen „smarte“ Lösungen angeboten werden und das Schlagwort „Nachhaltigkeit“ in aller Munde ist, verfügt die angemeldete Wortfolge nicht über Originalität. Ihr Verständnis erfordert insbesondere auch bei den angesprochenen Fachverkehrskreisen weder besonderen Interpretationsaufwand, noch löst sie einen Denkprozess aus.

aaa) *„Aufgezeichnete Daten“* in Klasse 9 können sich mit intelligenten Lösungen für die Zukunft befassen, so dass die angemeldete Wortfolge deren Inhalt angibt. *„Musikdateien zum Herunterladen“* in Klasse 9 können durch intelligente Kompression erzeugt sein, so dass besonders wenig Speicherplatz benötigt wird. Die Waren *„gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme, insbesondere Datensammlungen in elektronischer Form; Computersoftware; Anwendungssoftware; elektronische Publikationen [herunterladbar]“* können sich ebenfalls in vielfältigen Aspekten mit dem Thema „intelligente Nachhaltigkeit“ befassen bzw. diese illustrieren. Alle übrigen in Klasse 9 angemeldeten Produkte können basierend auf intelligenten Konzepten nach dem Prinzip maximaler Ressourcenschonung hergestellt sein oder über gerätetechnische Intelligenz verfügen und aus umweltschonenden Materialien bestehen.

bbb) Dies gilt auch für alle in Klasse 12 beanspruchten Fahrzeuge und Beförderungsmittel sowie deren Bestand- und Zubehörteile, weil sie nachhaltig und aus umweltverträglichem Material produziert und entweder mit gerätetechnischer Intelligenz ausgestattet oder als intelligente Lösung für die

Zukunft konzipiert sein können, z. B. weil sie ein geringeres Gewicht aufweisen, das zu reduziertem Kraftstoffverbrauch führt.

ccc) Im Rahmen der von der Anmelderin in Klasse 35 beanspruchten Einzel- und Großhandelsdienstleistungen *„bezüglich Kraftfahrzeugen, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Landfahrzeuge, Fahrzeugaufbauten und Reifen für Fahrzeugräder“*, auch für den Versandhandel, über das Internet und mittels Teleshopping-Sendungen, bei der *„Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel“* sowie im Zusammenhang mit der Dienstleistung *„das Zusammenstellen, ausgenommen deren Transport, verschiedener Kraftfahrzeuge, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge, Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren in einer Einzelhandelsverkaufsstelle zu erleichtern“* wird das angesprochene Publikum das Anmeldezeichen wegen der funktionellen Nähe dieser Dienstleistungen zu den Waren, mit denen Handel getrieben werden soll, nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern nur als werbemäßigen Sachhinweis auf den Gegenstand des Handels und Zusammenstellens ansehen, nämlich, dass es sich um intelligent und nachhaltig hergestellte oder mit gerätetechnischer Intelligenz und umweltverträglichen Materialien ausgestattete Erzeugnisse handelt (vgl. BPatG 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA m. w. N.).

Die beanspruchte Wortfolge weist auch bei den Dienstleistungen *„Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen, Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge, Fahrwerke für Fahrzeuge oder Fahrzeugaufbauten von Fahrzeugen und Reifen für Fahrzeugräder; Unternehmensverwaltung und organisatorische Verwaltung von Kraftfahrzeug-Fuhrparks für Dritte; Erteilung von Auskünften [Information] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen“* darauf hin, dass sie sich auf entsprechende Produkte beziehen.

In Bezug auf die Dienstleistungen „*verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen [Büroarbeiten]; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen*“ kann dem Anmeldezeichen der werbemäßige Sachhinweis entnommen werden, dass diese mittels intelligenter Konzepte, z. B. bei der Transaktionsverarbeitung, sowie umweltfreundlich, nämlich papierlos, durchgeführt werden. Dies gilt auch für die Dienstleistung „Büroarbeiten“, die als Oberbegriff die verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen umfasst.

Für die Dienstleistungen „*Beratung und Hilfe bei der Organisation und Führung von Handels- und Geschäftsbetrieben; Unternehmensberatung*“ gibt die angemeldete Wortfolge an, dass die Beratung sich in erster Linie damit befasst, wie der Unternehmensertrag intelligent maximiert und gleichzeitig die benötigten Ressourcen reduziert werden können, bzw. dass intelligente Lösungskonzepte entwickelt werden, um den negativen Umwelteinfluss, der durch die Geschäftsprozesse eines Unternehmens entsteht, zu verringern. Ferner weist sie darauf hin, dass die vorgenannten Gesichtspunkte bei den Dienstleistungen „*Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Durchführung von Unternehmensverlagerungen*“ schwerpunktmäßig berücksichtigt werden.

Bei den Dienstleistungen „*Beratung in Fragen des Personalwesens; Personalanwerbung*“ bringt das Anmeldezeichen zum Ausdruck, dass sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und mit dem Ziel einer langfristigen Bindung ans Unternehmen erbracht werden. Sie haben daher die nachhaltige Gestaltung von Personalmanagement mit intelligenten Mitteln zum Gegenstand.

Für die Dienstleistung „*Buchprüfung*“ stellt das um Schutz nachsuchende Wortzeichen in den Vordergrund, dass sie eine kluge Beratung in Wirtschaftsfragen beinhaltet, die zu nachhaltigen Lösungen führt.

Bei der Dienstleistung „*Sponsorensuche*“ weist das Anmeldezeichen darauf hin, dass dem Kunden Vorgehensweisen gezeigt werden, wie er das Sponsoring

intelligent organisieren und nachhaltig betreiben kann, bzw. ihm werden intelligente Konzepte vermittelt, die zum Aufbau eines partnerschaftlichen Verhältnisses zu Sponsoren und damit zu einer langfristigen, nachhaltigen Sponsorenbindung führen.

Bei den Anbietern, die ihre Werbedienstleistungen „*Werbung; Rundfunk- und Fernsehwerbung; Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Öffentlichkeitsarbeit; Verkaufsförderung für Dritte*“ mit der beanspruchten Wortfolge kennzeichnen, handelt es sich um Dienstleister, die intelligente Kommunikation mit der Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie koppeln bzw. die intelligente Werbekonzepte und intelligentes Design für Unternehmen einsetzen, die ökologische und soziale Verantwortung übernehmen. Ferner kann die Sachaussage übermittelt werden, dass intelligente Printkommunikation auf umweltfreundlichem Papier angeboten wird.

„Intelligente Nachhaltigkeit“ kann in vielfältiger Hinsicht auch Themenangabe für die Dienstleistung „*Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln*“ sein.

ddd) Für die in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen fasst das angesprochene Publikum das Anmeldezeichen wegen seines thematischen Bezugs ebenfalls nur als schlagwortartige, werbemäßige Sachangabe auf. Denn zu den Telekommunikationsdienstleistungen gehört neben der rein technischen Komponente auch die inhaltliche Bereitstellung und Übermittlung von Informationen. Zwischen der technischen Dienstleistung und der Contentvermittlung besteht ein so enger Bezug, dass das entsprechende Verkehrsverständnis zwischen Technik und Inhalt insoweit nicht mehr trennt (BPatG 30 W (pat) 548/14 – DRIVE & TRACK; 29 W (pat) 223/04 – Dating TV; 29 W (pat) 59/10 – dress-for-less; 27 W (pat) 525/14 – Therapie.TV; 29 W (pat) 525/13 – The European; 30 W (pat) 16/14 – eDetect; 26 W (pat) 72/14

– Shopping Compass; 26 W (pat) 67/13 – Bwnet; 26 W (pat) 526/14 – Gold; vgl. auch BGH GRUR 2010, 1100, 1102 Rdnr. 22 – TOOOOR!).

„*Dienste von Presseagenturen*“ können sich darauf spezialisieren, aktuelle Nachrichten zum Thema „intelligente Nachhaltigkeit“ zu liefern.

Zu den Dienstleistungen „*Personenrufdienste [Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation]*“ gehört insbesondere die Bereitstellung eines privaten Hausnotrufs. Das Anmeldezeichen sagt über diesen werbemäßig aus, dass es sich um ein intelligentes Kommunikationssystem mit Zukunftsfähigkeit handelt.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig ist.

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.

Kortge

Schödel

Dr. von Hartz

prä