



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 64/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 103 465.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Hermann und des Richters Dr. Söchtig beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

SMART WORK NAVIGATOR

ist am 27. März 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 7: Industrieroboter; Metallbearbeitungsmaschinen; Elektromotoren, ausgenommen für Landfahrzeuge;

Klasse 9: Netzwerkkommunikationsgeräte; speicherprogrammierbare Steuerungen; programmierbare elektronische Anzeigegeräte; Verstärker für Servomotoren; Datenverarbeitungsgeräte; Fernsteuer- und Überwachungsgeräte; Sender und Empfänger von Daten zwischen Produktionsautomatisierungsmaschinen; Computer; Computerprogramme;

Klasse 42: Entwurf, Pflege und Aktualisierung von Computerprogrammen für Dritte; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Computersoftware zur Verwendung auf dem Gebiet der Produktionsautomatisierung; technische Beratung auf dem Gebiet der Produktionsautomatisierung; technische Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung und Energieeffizienz; technische Beratung in Bezug auf den Betrieb von Industriemaschinen und Computern für die Produktionsautomatisierung.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat die Anmeldung – nach vorangegangener Beanstandung vom 7. Mai 2018 – mit Beschlüssen vom 25. September 2018 und vom 29. Mai 2019 – von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist – vollumfänglich zurückgewiesen, da es dem Anmeldezeichen an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und an diesem auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Zur Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, das Anmeldezeichen setze sich aus den (vorwiegend) englischsprachigen Begriffen „smart“, „work“ und „navigator“ zusammen. Erstgenannter Begriff bedeute so viel wie „intelligent, clever, klug, schlau, pfiffig, gewitzt“, zweiterer könne unter anderem etwa mit „Werk, Arbeit, Bauwerk, Leistung, Anstrengung, Aufwand, Beschäftigung“ übersetzt werden. Der Begriff „navigator“ werde zudem ohne weiteres Gedankengang auch hierzulande als „Navigator“ und damit im Sinne einer für die Navigation, die Kurs- und Standortbestimmung verantwortlichen Person oder eines hierfür bestimmten Gegenstands bzw. einer entsprechenden Funktionalität verstanden werden. Zudem sei der Begriff „smart work“ ein geläufiger Terminus, der das Arbeiten in einem zunehmend automatisierten und digitalisierten Umfeld beschreibe.

Der angesprochene Verkehrskreis, der hier aufgrund der von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen vornehmlich durch Fachkreise als auch Endverbraucher gebildet werde, würde das Zeichen „SMART WORK NAVIGATOR“ folglich in seiner Gesamtheit als „intelligenter Arbeitsnavigator“ und demnach im Sinne einer Software- oder Technikkomponente verstehen, die während der Arbeit von Systemen, Maschinen, Steuerungen etc. navigiere, hierzu ständige Standort- und Kursbestimmungen vornähme und damit die Steuerung erleichtere oder unterstütze. Die Verwendung von gebräuchlichen englischen Begriffen würde dieses Verständnis nicht hindern.

Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin würde der angesprochene Verkehrskreis ausgehend von diesem Begriffsverständnis das Zeichen „SMART WORK NAVIGATOR“ im Hinblick auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen folglich als Sachhinweis bezüglich deren Art, Beschaffenheit oder Verwendungszweck verstehen.

In Verbindung mit den angemeldeten Waren der Klasse 7 bringe das Anmeldezeichen zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren selbst „Smart-Work-Navigatoren“ im Sinne intelligenter und vernetzter Steuerungen darstellen oder eine solche navigierende technische Komponente, also eine Navigations- oder Steuereinheit als Bestandteil aufweisen könnten. Insbesondere müssten Industrieroboter und Metallbearbeitungsmaschinen dazu fähig sein, selbständig in einem festgelegten Arbeitsbereich zu navigieren. Demnach würde das Anmeldezeichen für diese Waren eine unmittelbar beschreibende Sachangabe darstellen.

In Bezug auf die angemeldeten Waren der Klasse 9 wurde zudem ausgeführt, dass diese im Sinne einer intelligenten Arbeitsnavigation der unmittelbaren Ansteuerung nach Positionsbestimmung dienen könnten und somit eine Navigationseinheit als Bestandteil aufweisen oder zumindest in direktem Zusammenhang mit einer solchen betrieben werden würden. Insoweit würde das Anmeldezeichen auch hier auf Art, Zweck und Bestimmung der beanspruchten Waren hinweisen.

Die Dienstleistungen der Klasse 42 umfassten zudem allesamt den Entwurf, die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung von technischen Komponenten oder Softwarekomponenten, deren Zweck in der intelligenten Navigation von Arbeitsabläufen liege. Der Verkehr würde folglich dem Anmeldezeichen in Bezug auf die Dienstleistungen lediglich die Sachinformation entnehmen, dass diese sich auf intelligente Arbeitsnavigation sowie Geräte, Komponenten und Software hierzu beziehen würden und demnach in engem sachlichen Zusammenhang mit dem Anmeldezeichen zu sehen seien.

Soweit sich die Anmelderin auf das anhängige Verfahren der Anmeldung desselben Zeichens in den USA (US-Markenmeldung Nr. 87876370) berufe, in welchem keinerlei beschreibender Bezug festgestellt worden sei, obwohl alle das Zeichen zusammensetzenden Begriffe der dortigen Landessprache entstammen, entfalte dies keine Bindungswirkung für das vorliegende Verfahren, da die Entscheidung über die Eintragung eines Zeichens eine Rechtsentscheidung darstelle, die im Einzelfall auf Grundlage des Gesetzes zu bestimmen sei.

Im Hinblick darauf war die Markenstelle für Klasse 7 der Ansicht, dass das Anmeldezeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne Weiteres als Sachhinweis auf deren Art, Beschaffenheit und Verwendungszweck bzw. deren Gegenstand diene und demnach beschreibenden Charakter aufweise. Aufgrund des beschreibenden Charakters des Zeichens bestünde folglich ein Freihaltebedürfnis für die Mitbewerber der Anmelderin. Im Angesicht dessen und aufgrund der Tatsache, dass das Zeichen lediglich aus allgemein verständlichen Wörtern der englischen Sprache zusammengesetzt sei, könne es somit nicht als Herkunftshinweis dienen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 27. Juni 2019, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 25. September 2018 sowie vom 29. Mai 2019 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, das Anmeldezeichen sei in seiner Gesamtheit schutzfähig, da sich eine sprechende Bedeutung des Anmeldezeichens für einzelne Waren und Dienstleistungen lediglich aufgrund mehrerer Gedankenschritte bzw. eines gewissen Interpretationsaufwands ergebe. Das Zeichen sei nicht basierend auf den drei englischsprachigen Begriffen „SMART“, „WORK“ und „NAVIGATOR“ zu betrachten, sondern in seiner Gesamtheit zu beurteilen. Eine unmittelbar

beschreibende Angabe sei zudem auszuschließen, da dies bei dem vorliegenden Anmeldezeichen sogar beim muttersprachigen amerikanischen Amt nicht erwogen worden sei.

Insbesondere müsse bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft beachtet werden, dass gespaltene Verkehrskreise vorlägen, da sich zum einen die Waren „Industrieroboter“ und „Elektromotoren“ sowie „Netzwerkkommunikationsgeräte; speicherprogrammierbare Steuerungen; programmierbare elektronische Anzeigeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerprogramme; Fernsteuer- und Überwachungsgeräte“ und die Dienstleistungen „Entwurf, Pflege und Aktualisierung von Computerprogrammen für Dritte“ ausdrücklich auch an Endverbraucher richteten und zum anderen der Anmeldung nicht entnommen werden könne, dass sich die beanspruchten Waren vornehmlich an technische Fachkreise richteten. Das Zeichen weise sowohl bei den angesprochenen Endverbrauchern als auch bei Fachkreisen Unterscheidungskraft auf. Die gespaltene Verkehrsauffassung sei bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses zu berücksichtigen.

Mit Verweis auf vorangegangene Schriftsätze ist die Anmelderin zudem der Ansicht, dass es auch an einem Freihaltebedürfnis fehle. Es sei nicht der Fall, dass in allen beanspruchten Waren navigierende technische Komponenten enthalten seien bzw. die beanspruchten Dienstleistungen allesamt den Entwurf, die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung von technischen oder Softwarekomponenten zur intelligenten Navigation von Arbeitsläufen beinhalten würden. Denn es reiche für die Annahme einer Beschaffenheitsangabe nicht aus, wenn das Zeichen lediglich auf eine etwaige Eigenschaft eines kleinen Bestandteils eines Gesamtprodukts hinweise oder diese nur die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten beschreibe.

Im Ergebnis ist die Anmelderin der Auffassung, dass das Anmeldezeichen nicht - jedenfalls nicht für sämtliche Waren und Dienstleistungen - rein beschreibend sei

und ihm jedenfalls ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zukomme, so dass einer Eintragung weder das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch das gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Abschließend sei insbesondere das Eintragungsverfahren des vorliegenden Zeichens vor dem USPTO, das keine beschreibende Eigenschaft des Zeichens feststellte, geeignet, die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens zu stützen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs. 1 MarkenG), hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung des Anmeldezeichens abgelehnt, da es diesem in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der hierfür erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt und zudem ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Auch das Beschwerdevorbringen der Anmelderin vermag ein abweichendes Ergebnis nicht zu rechtfertigen.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem 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 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18

– FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren sowie 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer

geläufigen Fremdsprache bestehen, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen auch solche Zeichen keine Unterscheidungskraft, 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 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den drei Wortbestandteilen „SMART“, „WORK“ und „NAVIGATOR“ zusammen. Wie zutreffend von der Markenstelle ausgeführt, kann der englische Begriff „smart“ mit „intelligent, clever, klug, schlau“ und der englische Begriff „work“ unter anderem mit „Arbeit“ übersetzt werden (vgl. unter „www.linguee.de“, Suchbegriff: „smart“ bzw. „work“). In Bezug auf den Zeichenbestandteil „navigator“ kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei diesem um einen Begriff der englischen oder deutschen Sprache handelt, da dieser im Sinne von „Navigator“ verstanden wird. Zum einen ist auf dem Sektor der digitalen Technik Englisch Fachsprache, zum anderen ist der zusammengesetzte Begriff „smart work“ bereits in die deutsche Sprache eingegangen (vgl. unter „www.linguee.de“, Suchbegriff: „smart work“) und wird wortwörtlich mit „kluge Arbeit“ übersetzt.

In seiner Gesamtheit vermittelt das Anmeldezeichen damit die Aussage „intelligenter Arbeitsnavigator“, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinen angegriffenen Beschlüssen bereits zutreffend hingewiesen hat. Das Zeichen wird von den relevanten Verkehrskreisen folglich im Sinne einer Navigation zur Optimierung von automatisierten bzw. gesteuerten Arbeitsabläufen verstanden. Für dieses Verständnis sind weder mehrere Gedankenschritte noch ein gewisser Interpretationsaufwand notwendig.

b) Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist davon auszugehen, dass ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise um die vorgenannte Bedeutung des Zeichenbestandteils „smart work“ im Sinne intelligenter Arbeitsabläufe und folglich auch um die Bedeutung des Gesamtzeichens weiß.

Zum einen handelt es sich bei der englischen Sprache um eine Welthandelssprache (vgl. hierzu BPatG, 28 W (pat) 38/10 – MULTITURBO), andererseits ist es angesichts der weiten Verbreitung der englischen Sprache auch und gerade im täglichen Leben naheliegend, dass beschreibende englischsprachige Begriffe regelmäßig als solche verstanden werden (vgl. auch BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Edition, Stand: 14. Januar 2019, § 8, Rdnr. 274). Dies gilt insbesondere auch auf Grund der Tatsache, dass die englische Sprache weiten Teilen des Verkehrs zumindest in ihren Grundzügen vertraut ist, so dass er nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt versteht, sondern auch Fachbegriffe, werbeübliche Sätze und auch Zusammensetzungen von mehreren gebräuchlichen Wörtern.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin richten sich die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9 und 42 vornehmlich an Fachkreise, insbesondere aus der fertigen Industriebranche. Es liegt nicht nahe, dass beispielsweise Industrieroboter nicht von Fachkreisen, sondern von durchschnittlichen Endverbrauchern nachgefragt werden. Diese Ansicht scheint zudem angesichts der Angaben auf der Homepage der Anmelderin zweifelhaft, wonach ein „SMART WORK NAVIGATOR“ vorwiegend im Hinblick auf die Verbesserung von Arbeitsabläufen an Produktionsstandorten lohnenswert scheint.

Obwohl der Anmelderin dahingehend gefolgt werden kann, dass sich einzelne beanspruchte Waren und Dienstleistungen, wie beispielsweise Computerprogramme, zudem an den durchschnittlichen Endverbraucher richten können, ist in Betracht zu ziehen, dass das Verständnis der beteiligten Fachkreise auch für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,

12. Auflage 2018, § 8, Rdnr. 515). Im Ergebnis bedeutet dies, dass bei einem etwaigen Vorhandensein gespaltener Verkehrskreise auch die Kenntnisse eines Teils aller beteiligten Verkehrskreise einer Markeneintragung entgegenstehen können.

c) Unter Zugrundelegung obiger Bedeutung weist die Kombination „SMART WORK NAVIGATOR“ nur darauf hin, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine Navigation bzw. Steuerung zur Optimierung von Arbeitsabläufen aufweisen oder einer solchen Navigation bzw. Steuerung dienen.

aa) Insbesondere können die Waren der Klasse 7, nämlich Industrieroboter, Metallbearbeitungsmaschinen und Elektromotoren, ausgenommen für Landfahrzeuge, allesamt eine solche Navigation zur Steuerung von Arbeitsabläufen aufweisen. Dieser beschreibenden Angabe eines Merkmals dieser Waren steht nicht entgegen, dass – wie von der Anmelderin vorgetragen – diese möglicherweise nicht selbst als Navigatoren dienen mögen, solange sie mit einem „SMART WORK NAVIGATOR“ als Komponente verbunden oder ausgestattet sind.

Zwar mag die Ansicht der Anmelderin zu vertreten sein, nach welcher das Zeichen beispielsweise die Waren „Metallbearbeitungsmaschinen“ und „Elektromotoren“ bzw. die Dienstleistungen nicht im Sinne von automatisierter, intelligenter Navigation von Arbeitsabläufen unmittelbar beschreibt, allerdings steht diese jedoch in engem sachlichen Zusammenhang mit ihnen, insofern als sie einen charakteristischen Bestandteil der Ware oder einen möglichen Verwendungszweck darstellt. Demnach ist für die beteiligten Verkehrskreise hier zumindest ohne Weiteres ein enger beschreibender Bezug des Anmeldezeichens zu den beanspruchten Waren der Klasse 7 erkennbar.

bb) Wie bereits von der Markenstelle ausgeführt, können zudem die Waren „speicherprogrammierbare Steuerungen“, „Datenverarbeitungsgeräte“, „Fernsteuer- und Überwachungsgeräte“, „Sender und Empfänger von Daten

zwischen „Produktionsautomatisierungsmaschinen“ und „Computer“ sowie „Computerprogramme“ der Klasse 9 selbst der Steuerung bzw. Navigation zum intelligenten Arbeiten dienen, wonach hier ein unmittelbar beschreibender Bezug gegeben ist. In Bezug auf die übrigen Waren der Klasse 9, nämlich „Netzwerkkommunikationsgeräte“, „programmierbare elektronische Anzeigegeräte“ und „Verstärker für Servomotoren“ trifft die Aussage hinsichtlich der Waren der Klasse 7 ebenfalls zu, als dass diese zumindest eine Navigationseinheit für den intelligenten Arbeitsablauf als Bestandteil aufweisen oder zumindest in direktem Zusammenhang mit einer solchen Navigationseinheit oder einer Software dazu betrieben werden. Insoweit liegt zumindest ein enger beschreibender Bezug vor.

Auch wenn die Warenbegriffe nicht den Zusatz „für die Navigation“ aufweisen, so umfassen sie aufgrund ihrer allgemeineren Ausrichtung für die Navigation bestimmte Waren.

cc) Wie in den beiden Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts ausgeführt, weisen auch die beanspruchten Dienstleistungen einen direkten Bezug zu intelligenter Arbeitsnavigation im oben genannten Sinne auf. Insbesondere weist das Zeichen auf die Bereitstellung von Computersoftware für intelligente Arbeitsnavigation oder eine technische Beratung hinsichtlich dieser hin. Vor allem die Dienstleistungen „technische Beratung auf dem Gebiet der Produktionsautomatisierung“ und „[...] auf den Betrieb von Industriemaschinen und Computern [...]“ werden durch das Anmeldezeichen unmittelbar beschrieben, als dass sie die Beratung für eine intelligente Arbeitsnavigation zum Gegenstand haben. Auch weist das Anmeldezeichen in Verbindung mit einer „technischen Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung und Energieeffizienz“ darauf hin, dass diese durch Einsatz eines intelligenten Arbeitsnavigators realisiert werden können.

d) Da der die Unterscheidungskraft der Marke ausschließende beschreibende Bezug nicht nur die Waren und/oder Dienstleistungen selbst betreffen kann,

sondern auch sonstige Umstände, die mit den betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen in engem Zusammenhang stehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8, Rdnr. 101), ist die Herkunftshinweisfunktion des Anmeldezeichens in Bezug auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verneinen.

Es vermittelt lediglich einen unmittelbar beschreibenden Hinweis oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug auf die Ausstattung bzw. die Bestandteile oder den Verwendungszweck der solchermaßen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.

e) Soweit die Anmelderin ihren Eintragungsanspruch auf die anvisierte Eintragung des Zeichens vor dem USPTO stützt, steht dem entgegen, dass es sich bei der Entscheidung über die Eintragung um eine Rechtsfrage handelt, womit eine Ermessensbindung ausscheidet.

Gemäß ständiger Rechtsprechung können inländische Voreintragungen in Zweifelsfällen als Indiz für ein bestimmtes Verkehrsverständnis oder für Marktgepflogenheiten gewertet werden, ihnen kommt jedoch keinerlei entscheidungserhebliche Bedeutung zu. Wenn schon eine unter Geltung des MarkenG erfolgte Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts keinerlei Bindungswirkung entfaltet, ist nicht nachvollziehbar, inwieweit einer von einer ausländischen Behörde nach Maßgabe der dortigen Gesetze vorgenommenen Beurteilung eine größere Rechtsverbindlichkeit zukommen könnte (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8, Rdnr. 78).

f) Zusammenfassend entspricht das angemeldete Zeichen folglich einem verständlichen Sachbegriff, welcher auch im Gesamteindruck nur eine sachbezogene Aussage in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nicht aber den Eindruck einer individualisierenden betrieblichen Kennzeichnung vermittelt. Insbesondere beschreibt das Zeichen insgesamt den

Verwendungs- und Bestimmungszweck oder die Beschaffenheit der Waren bzw. den Gegenstand oder den (thematischen) Inhalt der Dienstleistungen für die angesprochenen Verkehrskreise treffend und verständlich.

Folglich liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass das Zeichen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantor; BGH GRUR 2018, 301, Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

2. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind zudem solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung insbesondere der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Zeichen bereits tatsächlich als Sachangabe verwendet wird. Maßgeblich ist allein die Eignung einer Bezeichnung als beschreibende Angabe (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 25, 30, 32 – Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rdnr. 31 f. – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2012, 272, Rdnr. 9, 17 – Rheinpark-Center Neuss).

a) Als beschreibend im Sinne dieser Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD). Ferner gebietet das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

b) Nach diesen Grundsätzen ist das angemeldete Wortzeichen „SMART WORK NAVIGATOR“ gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen seiner wie unter 1) dargestellten Eignung zur Beschreibung von Merkmalen der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden das Zeichen ohne weiteres in seiner Gesamtbedeutung im Sinne eines „intelligenten Arbeitsnavigators“ erfassen, welche sich ausschließlich dazu eignet, relevante Eigenschaften und/oder Verwendungszwecke der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen zu benennen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8, Rdnr. 487).

Demnach besteht an dem Anmeldezeichen auch ein Freihaltebedürfnis für die Mitbewerber der Anmelderin.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Hermann

Dr. Söchtig