



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 48/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2019 016 432.2**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Juli 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

**smart2future**

ist am 7. Juli 2019 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

#### Klasse 9:

Vertikal und horizontal über weite Wegstrecken verzweigte intelligente Hard- und Software Netzwerke, sowie deren intelligente Technologien und intelligente Komponenten zum automatisierten Messen, Aufnehmen, Weiterleiten, Abliefern, Kontrollieren, Verarbeiten, Austauschen und Speichern von Daten, Informationen und Steuerbefehlen, zum automatisierten Ergänzen, Einfügen, Austauschen, Speichern und Nacharbeiten von Programmen sowie zum automatisierten Bearbeiten, Speichern, Weiterleiten, Austauschen von Daten, Informationen und Steuerbefehlen zwischen intelligenten Komponenten, wie miteinander kommunizierende Werkzeuge, Aggregate, Fördermittel, Transportmittel, Fahrzeuge, Apparate, Transporter, Molche in Rohrleitungen, Schiffe, Schwimmkörper, Züge, Flugzeuge, Flugkörper, Drohnen und Vorrichtungen zum automatisierten Lagern, Entnehmen, Aufnehmen, Abholen, Transportieren, Abliefern, Verteilen, Einlagern, Einfügen, Ergänzen, Nachfüllen, Ersetzen, Austauschen von Baugruppen, Materialien und Teilen, soweit in der Klasse 9 enthalten;

Klasse 12:

Vertikal und horizontal über weite Wegstrecken verzweigte intelligente Transport- und Beförderungsnetzwerke sowie deren intelligente Technologien und deren intelligente Komponenten, wie miteinander kommunizierende Werkzeuge, Aggregate, Fördermittel, Transportmittel, Fahrzeuge, Apparate, Transporter, Molche in Rohrleitungen, Schiffe, Schwimmkörper, Züge, Flugzeuge, Flugkörper, Drohnen und Vorrichtungen zum automatisierten Lagern, Entnehmen, Aufnehmen, Abholen, Transportieren, Abliefern, Verteilen, Einlagern, Einfügen, Ergänzen, Nachfüllen, Ersetzen, Austauschen von Baugruppen, Materialien und Teilen, agierend auf dem Land, unterirdisch, auf dem Wasser, unter Wasser und in der Luft, soweit in der Klasse 12 enthalten;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen, nämlich das Recherchieren, Analysieren, Forschen, Planen, Entwickeln, Entwerfen intelligenter Hard- und Software Netzwerke, deren Hard- und Software einschließlich der Beratung bei deren Planung, Einführung, Umsetzung, Systemsicherung und Datensicherung und sowie das Recherchieren, Analysieren, Forschen, Planen, Entwerfen, Entwickeln von intelligenten Transport- und Beförderungsnetzwerken, deren intelligente Technologien und deren intelligente Komponenten einschließlich der technologischen Beratung bei deren Einführung, Umsetzung und Sicherung der kompletten Netzwerke, soweit in der Klasse 42 enthalten.

Im Laufe des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat der Anmelder das Verzeichnis wie folgt gefasst:

1. Schreiben vom 15. Februar 2020

Klasse 7:

Vertikal und horizontal über weite Wegstrecken verzweigte intelligente Transport- und Beförderungsnetzwerke sowie deren intelligente Technologien und deren intelligente Komponenten, wie miteinander kommunizierende Werkzeuge, Aggregate, Fördermittel, Apparate, Molche in Rohrleitungen, Schwimmkörper und Vorrichtungen zum automatisierten Lagern, Entnehmen, Aufnehmen, Abholen, Transportieren, Abliefern, Verteilen, Einlagern, Einfügen, Ergänzen, Nachfüllen, Ersetzen, Austauschen von Baugruppen, Materialien und Teilen, agierend auf dem Land, unterirdisch, auf dem Wasser, unter Wasser und in der Luft, soweit in der Klasse 07 enthalten;

Klasse 9:

Vertikal und horizontal über weite Wegstrecken verzweigte intelligente Hard- und Software Netzwerke, sowie deren Technologien und Komponenten zum automatisierten Messen, Aufnehmen, Weiterleiten, Abliefern, Kontrollieren, Verarbeiten, Austauschen und Speichern von Daten, Informationen und Steuerbefehlen, zum automatisierten Ergänzen, Einfügen, Austauschen, Speichern und Nacharbeiten von Programmen sowie zum automatisierten Bearbeiten, Speichern, Weiterleiten, Austauschen von Daten, Informationen und Steuerbefehlen zwischen intelligenten Komponenten, wie miteinander kommunizierende Werkzeuge, Aggregate, Fördermittel, Transportmittel, Fahrzeuge, Apparate, Transporter, Molche in Rohrleitungen, Schiffe, Schwimmkörper, Züge, Flugzeuge, Flugkörper, Drohnen und Vorrichtungen zum automatisierten Lagern, Entnehmen, Aufnehmen, Abholen, Transportieren, Abliefern, Verteilen, Einlagern, Einfügen, Ergänzen, Nachfüllen, Ersetzen, Austauschen von Baugruppen, Materialien und Teilen, soweit in der Klasse 9 enthalten;

Klasse 12:

Transportmittel, wie Fahrzeuge, Lastwagen für den Transport, Schiffe, Züge, Flugzeuge, Flugkörper, Drohnen, alle vorgenannten Fahrzeuge und Beförderungsmittel zum automatisierten Transportieren und alle vorgenannten Fahrzeuge und Beförderungsmittel miteinander über ein Beförderungsnetzwerk kommunizierend, soweit in der Klasse 12 enthalten;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezüglicher Designerdienstleistungen, nämlich das Recherchieren, Analysieren, Forschen, Planen, Entwickeln, Entwerfen intelligenter Hard- und Software Netzwerke, deren Hard- und Software einschließlich der Beratung bei deren Planung, Einführung, Umsetzung, Systemsicherung und Datensicherung und sowie das Recherchieren, Analysieren, Forschen, Planen, Entwerfen, Entwickeln von intelligenten Transport- und Beförderungsnetzwerken, deren intelligente Technologien und deren intelligente Komponenten einschließlich der technologischen Beratung bei deren Einführung, Umsetzung und Sicherung der kompletten Netzwerke, soweit in der Klasse 42 enthalten.

2. Schreiben vom 4. März 2020

Klasse 7:

Vertikal und horizontal über weite Wegstrecken verzweigte Transport- und Beförderungsnetzwerke/Hardware Netzwerke, nämlich Rohrleitungen, ausgenommen deren intelligente Komponenten, zum Aufnehmen, Lagern, Transportieren, Verteilen, Nachfüllen und Austauschen von Baugruppen, Materialien und Teilen, ausgenommen

dieser Baugruppen, Materialien und Teile, agierend auf dem Land, unterirdisch, auf dem Wasser, unter Wasser und in der Luft, soweit in der Klasse 07 enthalten;

Klasse 9:

Vertikal und horizontal über weite Wegstrecken verzweigte Transport- und Beförderungsnetzwerke/Hardware Netzwerke, nämlich Rohrleitungen, ausgenommen deren intelligenten Komponenten, zum Aufnehmen, Weiterleiten, Lagern, Abholen, Transportieren, Abliefern, Verteilen, Nachfüllen, Austauschen von Baugruppen, Materialien und Teilen, ausgenommen dieser Baugruppen, Materialien und Teile, soweit in der Klasse 09 enthalten;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezüglicher Designerdienstleistungen, nämlich das Recherchieren, Analysieren, Forschen, Planen, Entwickeln, Entwerfen bezüglich Transport- und Beförderungsnetzwerke/Hardware Netzwerke, nämlich Rohrleitungen, einschließlich der Beratung bei deren Planung, Einführung, Umsetzung, Sicherung von entsprechenden Transport- und Beförderungsnetzwerken/Hardware Netzwerke, nämlich Rohrleitungen, ausgenommen deren intelligente Technologien und deren intelligente Komponenten, soweit in der Klasse 42 enthalten.

Mit Beschlüssen des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 13. Juli 2020 und vom 4. Mai 2021, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist und ergänzend dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der Erinnerungsgebühr stattgegeben hat, wurde die Anmeldung unter Zugrundelegung der Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vom 4. März 2020 gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Hierzu wurde ausgeführt, dass dem

angemeldeten Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Der Bestandteil „smart“ werde im Sinne „clever, schlau, intelligent“ verstanden und im technischen sowie EDV-Bereich als Hinweis auf künstliche oder gerätetechnische Intelligenz verwendet. Die Ziffer „2“ sei die phonetische Entsprechung der englischen Präposition „to“ („für, in, zu“). Den inländischen Verkehrskreisen sei diese Bedeutung in Wortzusammensetzungen durch die häufige Verwendung solcher amerikanisierter Schreibweisen geläufig, so dass sie hierin keine markenspezifische Besonderheit mehr sähen. Das englische Substantiv „future“ wiederum gehöre zum Grundwortschatz und werde vom inländischen Publikum mit seiner Bedeutung „Zukunft“ erkannt. Die angemeldete Kombination „smart2future“ bedeute insgesamt „smart/intelligent in die Zukunft“. In Verbindung mit den in den Klassen 7 und 9 beanspruchten Waren, die sich überwiegend an Fachkreise richteten, werde der angesprochene Verkehr sie ohne weitere Gedankenschritte lediglich als eine werblich anpreisende Sachaussage dahingehend verstehen, dass die „Transport- und Beförderungsnetzwerke/Hardware Netzwerke“ smart, also intelligent seien, ihnen zukunftsfähige Technologien zugrunde lägen bzw. sie smart und zukunftsorientiert eingesetzt werden könnten. Gleiches gelte für die in Klasse 42 beanspruchten wissenschaftlichen, technologischen und Forschungsdienstleistungen, die smarte bzw. intelligente Rohrleitungen als Teile der Transport- und Beförderungsnetzwerke /Hardware Netzwerke zum Gegenstand haben könnten. Der Verkehr werde die angemeldete Bezeichnung „smart2future“ somit nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen. Die angemeldete Wortmarke hätte bereits im Zeitpunkt ihrer Anmeldung nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 4. Juni 2021. Mit ihr schränkt er das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen wie folgt ein:

Klasse 7:

Vertikal und horizontal über weite Wegstrecken verzweigte Transport- und Beförderungsnetzwerke/Hardware Netzwerke, nämlich Rohrleitungen, ausgenommen deren in ihnen gegebenenfalls verbauten intelligente Komponenten, zum Aufnehmen, Lagern, Transportieren, Verteilen, Nachfüllen und Austauschen von Baugruppen, Materialien und Teilen, ausgenommen dieser Baugruppen, Materialien und Teile, agierend auf dem Land, unterirdisch, auf dem Wasser, unter Wasser und in der Luft, soweit in der Klasse 07 enthalten;

Klasse 9:

Vertikal und horizontal über weite Wegstrecken verzweigte Transport- und Beförderungsnetzwerke/Hardware Netzwerke, nämlich Rohrleitungen, ausgenommen deren in ihnen gegebenenfalls verbauten intelligenten Komponenten, zum Aufnehmen, Weiterleiten, Lagern, Abholen, Transportieren, Abliefern, Verteilen, Nachfüllen, Austauschen von Baugruppen, Materialien und Teilen, ausgenommen dieser Baugruppen, Materialien und Teile, soweit in der Klasse 09 enthalten.

Der Anmelder ist der Ansicht, dass die Wortkombination „smart2future“ ein aus drei einzelnen Bestandteilen kreativ zusammengefügtes Kunstwort bzw. Zeichen ohne sprachliche Aussage bzw. ohne sprachlichen Wortsinn sei. Sie weise keinen Bezug zu den beanspruchten Waren auf, so dass sie ausreichende Unterscheidungskraft habe und geeignet sei, von der Allgemeinheit als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen zu werden. Auch werde das angemeldete Zeichen nicht von anderen Unternehmen aus dem Bereich der hier behandelten Waren benutzt bzw. gebraucht, weder derzeit noch in der Zukunft. Demzufolge sei ein Freihaltebedürfnis der Wettbewerber an dem begehrten Wortzeichen „smart2future“ nicht gegeben. In den angegriffenen Beschlüssen werde es in unzulässiger Weise analysiert und dann durch Interpretation verändert. Im Ergebnis werde es schließlich als nicht schutzfähig erachtet. Gerade das Einfügen der Ziffer „2“ mache



das Zeichen schutzfähig, da sie die Waren nicht beschreibe. Der Anmelder hat ferner Google-Recherchen zu den Begriffen „smart2future“, „smart 2 future“, „smart zwei future“ und „smart two future“ vorgelegt. Auf der ersten Seite aller Suchergebnisse sei sein Unternehmen „smart2future Communicator“ angezeigt worden. Daraus könne man schließen, dass die Allgemeinheit die Ziffer „2“ nicht als solche verstehe. Denn der Algorithmus von Google orientiere sich an der Lesart und Denkweise der Allgemeinheit. Weiterhin bestehe ein Eintragungshindernis nur, wenn dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle, was hier aber nicht belastbar belegt sei. Es solle jetzt nur noch Rohrleitungen bezeichnen, die nicht kommunizieren, nicht lernen und auch keine Botschaften abgeben bzw. empfangen könnten. Insofern ließen sie sich nicht als „smart“ beschreiben.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2020 und vom 4. Mai 2021 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Mit schriftlichem Hinweisen vom 11. Mai 2022 hat der Senat dem Anmelder mitgeteilt, dass nach seiner Auffassung dem angemeldeten Wortzeichen in Bezug zu den beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angegriffenen Beschlüsse, die Schriftsätze des Anmelders, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 11. Mai 2022 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

### **smart2future**

als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. 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 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). 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). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und

Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche 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, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006).

a) Die in Rede stehende Kombination setzt sich aus dem Adjektiv „smart“, der Ziffer „2“ und dem Substantiv „future“ zusammen.

(1) Das englische Wort „smart“ hat zwischenzeitlich Eingang in die deutsche Sprache gefunden und bedeutet „alert, clever, einfallsreich, taktisch schlau, chic, elegant“ (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Auflage, Dudenverlag).

Als „smart“ werden zudem Geräte oder Maschinen, die lernen, sich automatisch anpassen und ihr Verhalten auf das Umfeld einstellen können, beschrieben. So findet sich zu dem Stichwort „Smart Machines“ folgende Aussage (vgl. „Gartner Glossary“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Mai 2022):

*„Smart machine technologies learn on their own and can produce unanticipated results.*

*They must:*

- *Adapt their behavior based on experience (learning);*
- *Not be totally dependent on instructions from people (learn on their own);*
- *Be able to come up with unanticipated results”.*

„Smart“ bezeichnet die zunehmende Anzahl vernetzter Technologien, die das Leben leichter machen. Dementsprechend werden Geräte, Maschinen und Konzepte selbst als „smart“ bezeichnet, wobei das Wort „smart“ nahezu allgegenwärtig ist, was an Begriffen wie „Smart Cities“, „Smart Homes“ oder „Smart TVs“ deutlich wird. Der Zeichenbestandteil wird daher in den unterschiedlichsten Branchen und für verschiedenste Waren häufig als Werbeschlagwort verwendet, um Produkte in werblich ansprechender Art und Weise als schick und modern anzupreisen (vgl. BPatG 25 W (pat) 592/19 – SmartVision; 25 W (pat) 593/19 – Smart App; 30 W (pat) 549/18 – Smart-Factory-Panel). So gibt es folgende Slogans (vgl. die Auszüge aus der Datenbank der Werbung „Slogans.de“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Mai 2022):

- „A smarter way“ (Bürobedarf),
- „Work smart, Work clean, Work green“ (Computer/IT),
- „Smart. Simple. Safe.“ (Computer/IT) und
- „Smarter pet care“ (Haustiere).

(2) Die Ziffer „2“ wird im Zusammenhang mit Wörtern, Sprüchen oder Sätzen der englischen Sprache auch im inländischen Sprachgebrauch häufig an Stelle des klanglich identischen Wortes „to“ benutzt. So wird ein im Straßenverkauf zu erwerbender Kaffee häufig als „Coffee2go“ bezeichnet (vgl. auch BPatG 25 W (pat) 546/18 – Ready2Ride; 26 W (pat) 516/18 – Drink2Go). Der Hinweis des Anmelders, dass Google-Recherchen zu den Begriffen „smart2future“, „smart 2 future“, „smart zwei future“ und „smart two future“ zu der Webseite seines Unternehmens „smart2future Communicator“ führten, stellt das besagte Verständnis der Ziffer „2“ als Synonym für die englische Präposition „to“ nicht in Frage. Das Auffinden der Webseite mit Hilfe der eben genannten Suchbegriffe sagt nichts über das Verständnis des Verkehrs aus, der zudem an Kombinationen mit „2“ an Stelle von „to“ seit längerer Zeit gewöhnt ist.

(3) „Future“ ist ein Substantiv des englischen Grundwortschatzes mit der Bedeutung „Zukunft“ (vgl. „www.dict.leo.org“), so dass - wie die Markenstelle richtig festgestellt hat - das Anmeldezeichen „smart2future“ in seiner Gesamtheit von den angesprochenen Fach- und Endverbraucherkreisen im Sinne von „smart/intelligent in die Zukunft“ verstanden wird. Damit vermittelt es einen engen beschreibenden Bezug zu den noch verbliebenen Waren.

b) Hierbei ist von der mit Schriftsatz vom 4. Juni 2021 eingereichten Fassung des Warenverzeichnisses auszugehen. Es schränkt die am 7. Juli 2019, 15. Februar 2020 und 4. März 2020 eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ein. Allerdings enthält es auch den Schutzzumfang erweiternde und damit unzulässige Änderungen. So wurde das Adjektiv „intelligent“ vor „Transport- und Beförderungnetzwerke“ und das Adjektiv „automatisiert“ vor „Aufnehmen, Lagern, Transportieren, Verteilen, Nachfüllen und Austauschen von Baugruppen, Materialien und Teilen“ weggelassen, wodurch nunmehr auch nicht intelligente und nicht automatisierte Varianten mit umfasst sind. Auf die Frage der

Erweiterungen, die mit dem im Beschwerdeverfahren eingereichten Warenverzeichnis einhergehen, und ihrer Folgen muss vorliegend jedoch nicht näher eingegangen werden, da unabhängig von der konkreten Formulierung nunmehr *„Vertikal und horizontal über weite Wegstrecken verzweigte Transport- und Beförderungsnetzwerke/Hardware Netzwerke, nämlich Rohrleitungen“* beansprucht werden. Auch in Verbindung mit diesen kommt dem Anmeldezeichen nur die Funktion einer Sachangabe, nicht jedoch eines betrieblichen Herkunftshinweises zu. Es bringt zum Ausdruck, dass die Rohrleitungen für intelligente Technologien geeignet und folglich zukunftsorientiert sind. Dies gilt unabhängig davon, dass ausweislich der Formulierung *„ausgenommen deren in ihnen gegebenenfalls verbauten intelligente Komponenten“* die in ihnen enthaltenen smarten Bauteile selbst nicht beansprucht werden. Die Rohrleitungen können dennoch für den Einbau solcher Komponenten vorbereitet oder in ein smartes (Kommunikations-) System eingebettet sein.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass der eben genannte Disclaimer unzulässig ist. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann nicht so eingeschränkt werden, dass sie ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, welches durch die Marke ausdrücklich benannt wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 114 f. – Postkantoor). Gerade dies aber würde die vom Anmelder vorgenommene Beschränkung bewirken, indem in den Rohrleitungen verbaute und ebenfalls ihre smarte Funktionsweise ermöglichende intelligente Komponenten ausgenommen werden, obwohl das Zeichen „smart2future“ diese Eigenschaft der Rohrleitungen ausdrücklich anspricht.

c) Auch wenn es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, fehlt es dem Zeichen „smart2future“ an Besonderheiten in syntaktischer oder semantischer Hinsicht, die die gewählte Kombination als ungewöhnlich erscheinen lassen und hinreichend weit von der Sachangabe wegführen (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 98 bis 100 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 39 bis 41 – BIOMILD; BGH GRUR 2009, 949 Rn. 13 – My World). Das angemeldete Zeichen besteht lediglich aus einer Kombination

beschreibender Bestandteile. Im Übrigen ist der Verkehr daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer, schlagwortartiger und anpreisender Form übermitteln. Bei der der Rechtschreibung zuwiderlaufenden Zusammenschreibung von „smart2future“ handelt es sich nicht um eine der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung, die dazu führt, dass der werblich beschreibende Begriffsinhalt in den Hintergrund tritt. Dabei handelt es sich vielmehr um ein in der Produktwerbung verbreitetes stilistisches Mittel, das das Vorliegen einer Sachaussage nicht in Frage stellt (vgl. BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress).

d) Zur Auffassung des Anmelders, dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft zur Überwindung des Schutzhindernisses ausreiche, ist ergänzend unter Bezugnahme auf die insoweit maßgebliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs anzumerken, dass auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen ist, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren. Die Prüfung der Markenmeldung muss daher streng und vollständig sein, um ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden (vgl. EUGH GRUR 2019, 1194 Rn. 28 – #darferdas?; GRUR 2003, 604, Rn. 57, 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 200).

2. Es bestand kein Anlass, den Anmelder ergänzend zu dem Schreiben des Senats vom 11. Mai 2022 weitere Hinweise, insbesondere zur Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, zu geben. Es obliegt ausschließlich dem Anmelder die Waren und Dienstleistungen so zu formulieren, dass sie von einer etwaigen Sachaussage des beanspruchten Zeichens nicht erfasst werden. Im Übrigen besteht auf die Erteilung von gerichtlichen Hinweisen kein Rechtsanspruch, es sei denn, sie sind – was vorliegend nicht der Fall ist – zur Gewährung des rechtlichen

Gehörs gemäß § 78 Abs. 2 MarkenG oder im Rahmen der richterlichen Aufklärungspflicht entsprechend § 139 ZPO erforderlich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 73 Rn. 13).

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da der Anmelder keinen entsprechenden Antrag gestellt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und eine solche auch nach Einschätzung des Senats nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit erforderlich war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

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

Kortbein

Fehlhammer

Rupp-Swienty