



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 564/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 029 219.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. November 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 7. Dezember 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldete Bezeichnung

smartALERT

beansprucht aktuell Schutz für nachfolgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: aufgezeichnete Daten, nämlich Adressdaten und Datenbanken für Adressen;

Klasse 35: Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Verwaltung von Adressen für Dritte; Recherche von Adressdaten für wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, Marketing- und Werbezwecke; Übermittlung von Adressdaten; Verkauf von Adressdaten; Einkauf von Adressdaten; Handel mit Adressdaten;

Klasse 42: IT-Dienstleistungen, nämlich Aktualisierung der Speicherbanken von Computersystemen, Datenmigrationsdienste, Data mining; Erstellung, Wartung und Installation von Datenbanken für Adressen; Vermietung von Adressdaten.

Mit Beschluss vom 4. Juni 2020 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die

Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 30. April 2019 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 „Übermittlung von Adressdaten; Verkauf von Adressdaten; Einkauf von Adressdaten; Handel mit Adressdaten“ und der Klasse 42 „Vermietung von Adressdaten“ hat die Markenstelle die Zurückweisung zugleich auf § 36 Abs. 4 MarkenG i. V. m §§ 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und § 20 MarkenV gestützt.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich das angemeldete Zeichen aus den englischen Begriffen „smart“, mit der deutschen Bedeutung klug, intelligent sowie als Hinweis auf eine gerätetechnische Intelligenz, und „ALERT“ für Benachrichtigung (Alertdienst, z.B. durch E-Mail, RSS) bzw. Bezeichnung für einen EDV-Internetdienst, der auf Anfrage bestimmte Neuigkeiten meldet, zusammensetze und demzufolge in seiner Gesamtheit als intelligente Benachrichtigung bzw. als intelligenter EDV-Internetdienst für bestimmte Meldungen verstanden werde. In Bezug auf sämtliche relevanten Waren und Dienstleistungen werde der angesprochene Verkehrskreis das Zeichen lediglich als beschreibenden Sachhinweis dahingehend auffassen, dass diese Waren und Dienstleistungen der Umsetzung und Durchführung von intelligenten Alerts im Sinne von entsprechenden Benachrichtigungs- und Meldediensten (Alert-Dienste) dienen bzw. hierfür bestimmt seien. Für die automatisierte Zusendung von bestimmten Meldungen durch einen EDV-Internetdienst seien Adress- bzw. Kontaktdaten die Grundlage, um auf das jeweilige Interessensgebiet zugeschnittene Alerts zu versenden bzw. zu empfangen. Somit ist es naheliegend, dass die beanspruchten Waren der Klasse 09 der gezielten Versendung von speziellen Informationen und Meldungen und daher der Umsetzung von intelligenten Alerts dienen könnten. Gleiches gilt für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 „IT-Dienstleistungen, nämlich Aktualisierung der Speicherbanken von Computersystemen, Datenmigrationsdienste, Data mining; Erstellung, Wartung und Installation von Datenbanken für Adressen“, die für die

technische Umsetzung eines solchen Benachrichtigungs- und Meldedienstes bestimmt sein könnten. Da Adressdaten der Grundstock seien, um auf Kunden zugeschnittene Meldungen und Informationen zu versenden, sei es nicht unüblich, anderen Anbietern diese zur Verfügung zu stellen und Handel damit zu betreiben, so dass für die beanspruchten Dienstleistungen „*Vermietung von Adressdaten; Übermittlung von Adressdaten; Verkauf von Adressdaten; Einkauf von Adressdaten; Handel mit Adressdaten; Verwaltung von Adressen für Dritte*“ ein enger beschreibender Sachzusammenhang zum angemeldeten Zeichen gegeben sei. Um Kunden speziell auf sie zugeschnittene Meldungen in Form von intelligenten Alerts zukommen zu lassen, bedürfe es auch Recherchedienstleistungen wie „*betriebswirtschaftlicher Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Recherche von Adressdaten für wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, Marketing- und Werbezwecke*“ sowie auch „*Büroarbeiten und administrativer Dienstleistungen*“, damit ein Alert-Dienst umgesetzt werden könne. Alerts seien zudem für Unternehmen ein wertvolles Hilfsmittel, um beispielsweise über Veränderungen und Trends in der eigenen Branche informiert zu sein, so dass auch in Bezug auf die Dienstleistungen „*Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung*“ ein enger beschreibender Sachzusammenhang gegeben sei, da intelligente / smarte Alert-Dienste eine Hilfsdienstleistung im Rahmen von Geschäftsangelegenheiten sein könnten. Die Bezeichnung „smartALERT“ stelle daher eine im Sinne eines beschreibenden Werbeschlagwortes gebildete allgemeinverständliche Aussage dar, die auf die Bestimmung, das Ziel und die Qualität der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hinweise.

Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 „*Übermittlung von Adressdaten; Verkauf von Adressdaten; Einkauf von Adressdaten; Handel mit Adressdaten*“ und der Klasse 42 „*Vermietung von Adressdaten*“ erfolge die Zurückweisung zugleich aus formellen Gründen gemäß § 36 Abs. 4 MarkenG i. V. m §§ 32 Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und § 20 MarkenV, da die Formulierungen für eine eindeutige Klassifizierung zu unbestimmt seien. Hierauf hatte das DPMA die Anmelderin in ihrem Beanstandungsbescheid hingewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 4. Juni 2020 aufzuheben.

Zur Begründung trägt die Beschwerdeführerin vor, dass es sich bei „smartALERTS“ grundsätzlich um Computerprogramme handele, die einen Nutzer über Veränderungen von Informationen und Daten aufmerksam machen würden. Ein enger beschreibender Bezug zur reinen Übermittlung und den Handel von Adressdaten – also insbesondere zu den Dienstleistungen *„Übermittlung von Adressdaten; Verkauf von Adressdaten; Einkauf von Adressdaten; Handel mit Adressdaten, Verwaltung von Adressen für Dritte“* in Klasse 35 und *„Vermietung von Adressdaten“* in Klasse 42 – sei nicht gegeben und im Beschluss des DPMA nicht näher begründet worden. Bei der Anlage 4 zum Hinweis des Senats vom 26. November 2020 handele es sich um eine Produktdarstellung der Anmelderin selbst bzw. eines ihrer operativen Tochterunternehmen und diese lasse zudem keine beschreibende Verwendung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen erkennen.

Des Weiteren sei das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausreichend bestimmt. Soweit das DPMA anstelle der Dienstleistungen der Klasse 35 *„Übermittlung von Adressdaten; Verkauf von Adressdaten; Einkauf von Adressdaten; Handel mit Adressdaten“* die Formulierung *„Vermittlung von Namens- und Adresslisten“* vorgeschlagen habe, so sei diese unbestimmter als die ursprünglich gewählte. Ebenso seien die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen ausreichend bestimmt, insbesondere sei die *„Vermietung von Adressdaten“* eine zulässige und hinreichend spezifizierte Dienstleistung, da die Klassenempfehlung für Klasse 42 explizit die Dienstleistung der Vermietung von Software und Softwareprodukten beinhalte. Die Zurückweisung der Anmeldung in Bezug auf diese Dienstleistungen sei im Beschluss nicht ausreichend begründet worden, da nur pauschal auf „formelle Gründe“ abgestellt werde.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den am 26. November 2020 versandten Hinweis des Senats und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

I. Der Eintragung der angemeldeten Wortkombination „smartALERT“ als Marke steht im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht die Eintragung versagt hat.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität

der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). 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 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 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 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; a. a. O. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH a. a. O. Rn. 14 – HOT). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen

hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – HOT; a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen 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. Rn. 11 – #darferdas? II; a. a. O. Rn. 12 – OUI; a. a. O. Rn. 21 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 26 – HOT; a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen „smartALERT“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wenden sich in erster Linie an Unternehmen und sonstige gewerbliche Abnehmer, teilweise zugleich an Endverbraucher, die Adressdaten(banken) oder die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 für private Zwecke nutzen, beispielsweise im Freizeitbereich.

b) Die angemeldete Wortfolge „smartALERT“ setzt sich aus den aus der englischen Sprache stammenden Wörtern „smart“ und „ALERT“ zusammen.

Dies ist bereits aufgrund der Schreibweise der Bestandteile in Klein- bzw. Großbuchstaben ohne Weiteres erkennbar und erschließt sich den angesprochenen Verkehrskreisen zudem aufgrund der sprachlichen Zäsur (vgl.

z. B. BPatG, Beschluss vom 05.05.2022, 26 W (pat) 536/21 – FLEXCAR; Beschluss vom 24.02.2022, 30 W (pat) 561/20 – SUPPLIESGERMANY; Beschluss vom 14.04.2021, 29 W (pat) 547/18 – betrainet; Beschluss vom 28.10.2019, 26 W (pat) 548/17 - EASYQUICK). Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 – Lichtmiete).

Dem der englischen Sprache entstammenden Begriff „smart“, der auch zum deutschen Sprachschatz gehört und für die angesprochenen Verkehrskreise ohne Weiteres verständlich ist, kommt u.a. die Bedeutung „gewandt, schlau, klug, intelligent, clever, elegant“ zu. Mit „smart“ wird insbesondere auf die künstliche oder gerätetechnische Intelligenz hingewiesen (vgl. Nachweise im Verfahren vor dem DPMA sowie BGH GRUR 2014, 565 Rn. 22 – smartbook; BPatG, Beschluss vom 10.05.2021, 25 W (pat) 593/19 – SmartApp; Beschluss vom 10.05.2021, 25 W (pat) 592/19 – SmartVision; Beschluss vom 23.11.2020, 28 W (pat) 64/19 – SMART WORK NAVIGATOR; Beschluss vom 02.07.2020, 30 W (pat) 549/18 - Smart-Factory-Panel; Beschluss vom 18.07.2019, 30 W (pat) 534/18 – SMARTCORE; Beschluss vom 17.12.2018, 26 W (pat) 505/17 – smart kitchen; Beschluss vom 12.12.2018, 29 W (pat) 576/17 – SmartGrill; Beschluss vom 13.03.2018, 25 W (pat) 527/16 – Smart Energy Backbone; Beschluss vom 28.08.2017, 26 W (pat) 507/17 – SMART SUSTAINABILITY; Beschluss vom 09.10.2012, 24 W (pat) 560/11 – smart flow; Beschluss vom 29.11.2006, 26 W (pat) 47/05 – SmartCan; Beschluss vom 13.07.2004, 24 W (pat) 59/03 – SmartCooler; Beschluss vom 04.02.2002, 29 W (pat) 131/03 – SmartConnect; Beschluss vom 06.08.2001, 30 W (pat) 188/00 – SMART MESSAGING; Beschluss vom 05.06.2000, 30 W (pat) 212/99 – smartwatch). Auch wird der Begriff für unterschiedlichste Waren als Werbeschlagwort verwendet, um diese als schick und modern anzupreisen (vgl. BPatG, Beschluss vom 10.05.2021, 25 W (pat) 592/19 –

SmartVision). Markenmeldungen mit dem Bestandteil „smart“ waren ebenfalls bereits vielfach Gegenstand von Zurückweisungen auf europäischer Ebene (vgl. HABM [EUIPO], R1544/11-2, 08.03.2013 – SMART+CONNECTED COMMUNITIES; R0798/11-2, 27.03.2012 – smartbook for smart people; R0211/10-1, 03.09.2010 – SMART FOR LIFE COOKIE DIET; R1651/06-2, 25.04.2007 – Smart BATTERY CHARGER; R0489/07-2, 18.07.2007 – SMART WAY READING AND SPELLING; R0436/04-1, 09.11.2004 – SMART DEVICE MONITOR).

Der weitere, ebenfalls aus der englischen Sprache stammende Bestandteil „ALERT“ ist als Substantiv mit „Alarm, Alarmruf, Benachrichtigung, Alarmzustand“ zu übersetzen und weist allgemein verständlich auf sogenannte „Alertdienste“ in der Informationstechnik hin. Auf die Nachweise im angegriffenen Beschluss wird verwiesen.

In seiner Gesamtheit wird das angemeldete Wortzeichen „smartALERT“ daher von den angesprochenen Verkehrskreisen im Sinne von „intelligente Benachrichtigung“ bzw. „intelligentes IT-Melde- bzw. Benachrichtigungssystem“ verstanden. Die Beschwerdeführerin selbst trägt im Rahmen der Beschwerdebegründung zutreffend vor, dass mit „smartAlerts“ Computerprogramme bezeichnet würden, die einen Nutzer auf Veränderungen von Informationen und Daten aufmerksam machen.

Dabei führt die Kombination der beiden beschreibenden Begriffe „smart“ und „ALERT“ nicht von der vorgenannten Sachangabe weg. Durch die Zusammenfügung von beschreibenden Begriffen kann zwar der Charakter einer Sachangabe entfallen. Dies setzt allerdings voraus, dass die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 98 f. – Postkantoor; GRUR 2006, 229 Rn. 34 – BIOMILD; BGH GRUR 2012, 272 Rn. 12 – Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2009, 949 Rn. 13 – My World). Dies kann jedoch vorliegend nicht angenommen werden. Vielmehr ist die Zusammenfügung der Begriffe „smart“ und „ALERT“ sprachüblich, da es sich bei „smart“ um ein

Adjektiv handelt, das das Substantiv „ALERT“ in der Bedeutung eines IT-Benachrichtigungssystems näher beschreibt.

Ebenso ist nicht von Bedeutung, ob die Wortzusammensetzung „smartALERT“ auf einer Idee der Beschwerdeführerin beruht. Für die Zurückweisung eines Wortzeichens wegen fehlender Unterscheidungskraft sind ein lexikalischer Nachweis oder eine gebräuchliche Verwendung nicht erforderlich. Denn auch Wortneubildungen kann das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist vorliegend der Fall.

c) Unter Zugrundelegung des dargelegten Verständnisses der angemeldeten Wortkombination – im Sinne eines intelligenten IT-Melde- bzw. Benachrichtigungssystems – werden die angesprochenen Verkehrskreise in dieser im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen Sachhinweis auf deren Einsatzmöglichkeit oder Bestimmungszweck sehen bzw. einen beschreibenden Hinweis dahingehend, dass diese Waren und Dienstleistungen ihrerseits Gegenstand eines intelligenten Benachrichtigungssystems sind.

aa) Dies gilt zunächst für die in Klasse 9 beanspruchten *„aufgezeichneten Daten, nämlich Adressdaten und Datenbanken für Adressen“*.

Da „smartALERT“ im Sinne eines intelligenten Benachrichtigungssystems zur Veränderungsüberwachung zu verstehen ist, das sich auf die Veränderung bestimmter Daten beziehen muss, werden die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung im Zusammenhang mit aufgezeichneten Daten als rein beschreibenden Sachhinweis dahingehend verstehen, dass diese Daten(-banken) Gegenstand einer Veränderungsüberwachung und eines dazugehörigen Benachrichtigungssystems sind.

Tatsächlich wird die Wortkombination „smartALERT“ in ihrer konkreten Form bereits sachbeschreibend für eine sog. Veränderungsüberwachung für Adressdateien verwendet (vgl. Anlage 4 zum Hinweis des Senats vom 26. November 2020: *„smartALERT überwacht Ihre Adressen mit der gesamten Leistungspalette aus dem smartADDRESS®-Bestand und erkennt Umzüge, Unzustellbarkeiten und Verstorbene sobald die Meldungen eingehen.“*). Die Verwendung im Internetauftritt eines Tochterunternehmens der Beschwerdeführerin ändert nichts an der beschreibenden Verwendung der Bezeichnung „smartALERT“. Dies bestätigt vielmehr den Eindruck, dass sie nicht als Hinweis auf ein Unternehmen verstanden wird.

bb) In Bezug auf die Dienstleistungen *„Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Büroarbeiten; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen“* wird der Verkehr die Bezeichnung „smartALERT“ als sachbezogenen Hinweis auf einen unterstützenden Einsatz intelligenter Benachrichtigungssysteme bei Erbringung dieser Dienstleistungen auffassen, so dass jedenfalls ein enger beschreibender Bezug der Bezeichnung „smartALERT“ zu diesen Dienstleistungen zu bejahen ist.

cc) Die in Klasse 42 beanspruchten *„IT-Dienstleistungen, nämlich Aktualisierung der Speicherbanken von Computersystemen, Datenmigrationsdienste, Data mining; Erstellung, Wartung und Installation von Datenbanken für Adressen“* können mithilfe von intelligenten Benachrichtigungssystemen erbracht werden, indem beispielsweise die Benachrichtigungen die Grundlage für die Aktualisierung der Datenbanken darstellen, oder sie können für die technische Umsetzung eines solchen Benachrichtigungs- und Meldedienstes bestimmt sein. Beim Data Mining, bei dem größere Datenmengen anhand computergestützter Methoden auf Muster und Trends untersucht werden (vgl. <https://www.computerwoche.de/a/was-ist-data->

mining,3551887), können intelligente Benachrichtigungssysteme der Erfassung von Mustern bzw. Abweichungen von diesen dienen.

Die Wortkombination „smartALERT“ stellt daher einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis auf den Bestimmungszweck dieser Dienstleistungen dar bzw. es ist im Hinblick auf den Einsatz eines intelligenten Benachrichtigungssystems im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zumindest ein enger beschreibender Bezug des angemeldeten Wortzeichens zu diesen Dienstleistungen anzunehmen.

dd) Auch in Bezug auf die in den Klassen 35 und 42 beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Adressgeschäfts im weiteren Sinne ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung nicht gegeben. So kann im Falle der Dienstleistungen *„Verwaltung von Adressen für Dritte; Recherche von Adressdaten für wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, Marketing- und Werbezwecke; Übermittlung von Adressdaten; Verkauf von Adressdaten; Einkauf von Adressdaten; Handel mit Adressdaten“* in Klasse 35 ebenso wie bei der *„Vermietung von Adressdaten“* in Klasse 42 ein intelligenter Benachrichtigungsservice als kombinierte Leistung angeboten werden, indem über Änderungen im Bestand der verwalteten, recherchierten, übermittelten, verkauften, gehandelten oder vermieteten Adressdaten automatisch informiert wird. Es ist sogar naheliegend, dass ein Anbieter von Adressdaten einen entsprechenden Service der „Qualitätssicherung“ anbietet, da der Erwerber von Adressdaten an deren aktuellem Bestand interessiert ist, so dass insoweit ein enger beschreibender Bezug der Bezeichnung „smartALERT“ zu den vorgenannten Dienstleistungen zu bejahen ist.

d) Eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung ergibt sich schließlich weder aus der unmittelbaren Zusammenschreibung der beiden Bestandteile „smart“ und „ALERT“ noch aus der Kombination der Schreibweise des Wortes „smart“ in Kleinbuchstaben mit derjenigen des Wortes „ALERT“ in Großbuchstaben, da es sich hierbei jeweils um in der Produktwerbung verbreitete stilistische Mittel handelt (vgl.

hierzu zur unmittelbaren Zusammenschreibung: BPatG, Beschluss vom 23.05.2019, 30 W (pat) 529/17 – MYPROTEIN; Beschluss vom 10.10.2017, 25 W (pat) 2/16 - findwhatyoulike; Beschluss vom 29.06.2017, 30 W (pat) 2/16 - hansedeal; Beschluss vom 03.06.2015, 26 W (pat) 3/15 – dateformore; Beschluss vom 11.12.2013, 29 W (pat) 104/12 – edatasystems; Beschluss vom 03.09.2013, 33 W (pat) 511/13 – klugeshandeln; zur üblichen Schreibweise in Großbuchstaben: Beschluss vom 14.07.2023, 25 W (pat) 550/21 – I FEEL GOOD; Beschluss vom 22.10.2013, 30 W (pat) 21/12 – SCHÖNER ERBEN; Beschluss vom 28.10.2019, 26 W (pat) 548/17 – EASYQUICK m. w. N.).

II. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann sowohl dahinstehen, ob die Anmeldung im Zusammenhang mit einem Teil der beanspruchten Dienstleistungen zugleich wegen fehlender Bestimmtheit zurückzuweisen ist, als auch ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren und Dienstleistungen freihaltebedürftig ist.

III. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin die Durchführung einer solchen nicht beantragt (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Mittenberger-Huber

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth