



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 520/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 1 349 871

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Akintche und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Dezember 2019 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die international registrierte Wortmarke IR 1 349 871

## **SmartBlue**

hat in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz nachgesucht für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9 : Appareils de mesure, d'analyse, de commande et d'enregistrement, en particulier appareils de mesure électrique et électronique, tous les appareils précités étant destinés au mesure, à la collecte, l'analyse, l'enregistrement ou au réglage de paramètres environnementaux, d'exploitation ou de procédés; logiciels d'applications, en particulier logiciels d'applications pour l'activation, la commande, le réglage, la surveillance, la maintenance et l'exploitation des appareils précités, en particulier logiciels d'applications téléchargeables, tous les produits dans les domaines de la technologie de l'automatisation des processus industriels et du mesure, de la technologie de surveillance de l'environnement et de mesure de l'environnement, des instruments de laboratoire, de la technologie de l'automatisation de laboratoire, de la gestion de chaînes d'approvisionnement, de la gestion d'installations et de stocks, de l'automatisation de production, des technologies médicales, de l'industrie pharmaceutique, de la biotechnologie, des sciences de la vie;

Klasse 42 : Conception et développement de logiciels d'applications, en particulier logiciels d'applications pour l'activation, la commande, le réglage, la surveillance, la maintenance et l'exploitation d'appareils de mesure, d'analyse, de réglage et d'enregistrement, en particulier appareils de

mesurage électriques et électroniques, tous les appareils précités pour des processus de mesure, de collecte, d'analyse, d'enregistrement ou de réglage, les paramètres environnementaux ou d'exploitation; conception et développement de logiciels d'applications, en particulier conception et développement de logiciels d'applications téléchargeables, tous ces services étant destinés à la technologie de mesure et d'automatisation industrielle des processus, de la technologie de mesure de l'environnement et de la technologies de surveillance de l'environnement, des instruments de laboratoire, de la technologie d'automatisation en laboratoire, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion d'installations et de stocks, de l'automatisation de production, des technologies médicales, de l'industrie pharmaceutique, de la biotechnologie, des sciences de la vie“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit „Refus de Protection“ vom 16. November 2017 der um Schutz nachsuchenden Marke wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG den Schutz vorläufig verweigert und das Gesuch um Schutzerstreckung mit Bescheid vom 29. Mai 2018 aus den vorgenannten Gründen nochmals beanstandet.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke dann mit Beschluss vom 16. Dezember 2019 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert, da es der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 an jeglicher Unterscheidungskraft fehle (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ).

„Blue“ bzw. seine deutsche Entsprechung „Blau“ werde als Farbangabe verstanden, die auf Umweltfreundlichkeit, Umweltverträglichkeit, Ressourcenschonung o.ä. hinweise. Danach stehe die Farbe „Blau“ zB für ein zukunftsfähiges Produkt und Sys-

tem, dass ressourcenschonend und gleichzeitig leistungsstark sei. Als „blaue Wirtschaft“ bezeichne man ein System, dass für alle leistbar und gänzlich umweltfreundlich sei und darauf abziele, das gesamte Wirtschaftssystem zu verändern. Als Farbe der Ozeane, des Himmels und der Erde, stelle „Blue“ bzw. „Blau“ ein für alle erdenklichen Wirtschaftstätigkeiten individuell einsetzbares Wertversprechen bezüglich leistungsstarker, leistungsorientierter Waren und Dienstleistungen im Einklang mit dem Umweltschutz dar.

Das englische Adjektiv „smart“ sei mit seiner wortsinngemäßen Bedeutung „klug, intelligent, gewitzt, clever, schlau“ mittlerweile in die deutsche Sprache eingegangen. Im Zusammenhang mit Computertechnologie und mit Maschinen werde „smart“ seit langem im Sinne von „gerätetechnische Intelligenz“ verwendet und verstanden.

Ausgehend davon werde der Verkehr die Kombination **SmartBlue** hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen iS von „smarte, intelligente, leistungsstarke und ressourcenschonende“ Waren bzw. darauf ausgerichtete Dienstleistungen verstehen. In seiner Gesamtheit erschöpfe sich das Zeichen danach in einem sachbeschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

So stelle **SmartBlue** im Hinblick auf die beanspruchten Waren eine sachlich-beschreibende Angabe dar, wonach es sich um besondere, über außergewöhnliche Qualitäten verfügende Produkte handele, die absolut im Einklang mit der Umwelt stünden bzw. deren Produktion unter umweltneutralen Aspekten erfolge. Dies gelte besonders für die von der Markeninhaberin beanspruchten Waren, bei denen neben der einwandfreien technischen Funktionalität und sicherheitstechnischen Aspekten auch umweltspezifische Belange eine Rolle spielten. So könnten diese Waren zum einen nachhaltig produziert oder CO<sub>2</sub>-neutral hergestellt werden oder aber ihrem Einsatzzweck nach dazu dienen, für eine größtmögliche Sicherheit insbesondere auch bei Produktionsprozessen zu sorgen und dadurch Umweltbelastungen/-schäden vorzubeugen.

Die Dienstleistungen der Klasse 42 könnten, auch wenn sie selbst nicht alle über eine gerätetechnische Intelligenz verfügen mögen, rund um die Nutzung leistungsstarker, intelligenter Produkte benötigt und eingesetzt werden.

Die von der Markeninhaberin zitierten Voreintragungen böten keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie den vorgenannten Beschluss der Markenstelle insoweit angreift, als das Schutzgesuch für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

- Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte, insbesondere elektrische und elektronische Geräte der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs-, oder Umweltparametern [neu: „.....Prozess- oder Betriebsparametern“]; alle vorgenannten Waren für die industrielle Prozessmesstechnik und industrielle Prozessautomatisierung;
- Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte, insbesondere elektrische und elektronische Geräte der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs-, oder Umweltparametern; alle vorgenannten Waren für die Labormesstechnik;
- Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte, insbesondere elektrische und elektronische Geräte der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs-, oder Umweltparametern; alle vorgenannten Waren für die Laborautomatisierungstechnik;
- Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte, insbesondere elektrische und elektronische Geräte der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs-, oder Umweltparametern; alle vorgenannten Waren für Supply Chain Management;
- Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte, insbesondere elektrische und elektronische Geräte der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs-, oder Umweltparametern; alle vorgenannten Waren für Anlagen- und Inventarmanagement;

- Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte, insbesondere elektrische und elektronische Geräte der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs-, oder Umweltparametern; alle vorgenannten Waren für Fertigungs- und Gebäudeautomatisierung;
- Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte, insbesondere elektrische und elektronische Geräte der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs-, oder Umweltparametern; alle vorgenannten Waren für Medizintechnik;

Klasse 42:

- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Softwareapplikationen zur Inbetriebnahme, Steuerung, Regelung, Überwachung, Wartung und Betreiben von Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräten, insbesondere elektrischen und elektronischen Geräten der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs- oder Umweltparametern; alle vorgenannten Dienstleistungen für die industrielle Prozessmesstechnik;
- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Softwareapplikationen zur Inbetriebnahme, Steuerung, Regelung, Überwachung, Wartung und Betreiben von Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräten, insbesondere elektrischen und elektronischen Geräten der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs- oder Umweltparametern; alle vorgenannten Dienstleistungen für die industrielle Prozessautomatisierung;
- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Softwareapplikationen zur Inbetriebnahme, Steuerung, Regelung, Überwachung, Wartung und Betreiben von Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräten, insbesondere elektrischen und elektronischen Geräten der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs- oder Umweltparametern; alle vorgenannten Dienstleistungen für die Labormesstechnik;
- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Softwareapplikationen zur Inbetriebnahme, Steuerung, Regelung, Überwachung, Wartung und Betreiben von Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräten, insbesondere elektrischen und elektronischen Geräten der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs- oder

- Umweltparametern; alle vorgenannten Dienstleistungen für die Laborautomatisierungstechnik;
- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Softwareapplikationen zur Inbetriebnahme, Steuerung, Regelung, Überwachung, Wartung und Betreiben von Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräten, insbesondere elektrischen und elektronischen Geräten der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs- oder Umweltparametern; alle vorgenannten Dienstleistungen für Supply Chain Management;
  - Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Softwareapplikationen zur Inbetriebnahme, Steuerung, Regelung, Überwachung, Wartung und Betreiben von Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräten, insbesondere elektrischen und elektronischen Geräten der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs- oder Umweltparametern; alle vorgenannten Dienstleistungen für Anlagen- und Inventarmanagement;
  - Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Softwareapplikationen zur Inbetriebnahme, Steuerung, Regelung, Überwachung, Wartung und Betreiben von Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräten, insbesondere elektrischen und elektronischen Geräten der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs- oder Umweltparametern; alle vorgenannten Dienstleistungen für die Fertigungs- und Gebäudeautomatisierung;
  - Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Softwareapplikationen zur Inbetriebnahme, Steuerung, Regelung, Überwachung, Wartung und Betreiben von Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräten, insbesondere elektrischen und elektronischen Geräten der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess-, Betriebs- oder Umweltparametern; alle vorgenannten Dienstleistungen für die Medizintechnik;
  - Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Entwurf und Entwicklung von herunterladbaren Softwareapplikationen der vorgenannten Art; alle vorgenannten Dienstleistungen für die industrielle Prozessmesstechnik;
  - Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Entwurf und Entwicklung von herunterladbaren Softwareapplikationen der vorgenannten Art; alle vorgenannten Dienstleistungen für die industrielle Prozessautomatisierung;

- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Entwurf und Entwicklung von herunterladbaren Softwareapplikationen der vorgenannten Art; alle vorgenannten Dienstleistungen für die Labormesstechnik;
- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Entwurf und Entwicklung von herunterladbaren Softwareapplikationen der vorgenannten Art; alle vorgenannten Dienstleistungen für die Laborautomatisierungstechnik;
- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Entwurf und Entwicklung von herunterladbaren Softwareapplikationen der vorgenannten Art; alle vorgenannten Dienstleistungen für Supply Chain Management;
- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Entwurf und Entwicklung von herunterladbaren Softwareapplikationen der vorgenannten Art; alle vorgenannten Dienstleistungen für Anlagen- und Inventarmanagement;
- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Entwurf und Entwicklung von herunterladbaren Softwareapplikationen der vorgenannten Art; alle vorgenannten Dienstleistungen für die Fertigungs- und Gebäudeautomatisierung;
- Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Entwurf und Entwicklung von herunterladbaren Softwareapplikationen der vorgenannten Art; alle vorgenannten Dienstleistungen für die Medizintechnik

zurückgewiesen worden ist, wobei die unterstrichenen Begriffe und Angaben nicht mehr vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis umfasst sein sollen.

Sie macht geltend, dass bei den noch beanspruchten Waren aus den Bereichen industrielle Prozessmesstechnik bzw. Prozessautomatisierung, Labormess- und -automatisierungstechnik, Supply Chain Management, Anlagen- und Inventarmanagement, Fertigungsautomatisierung und Medizintechnik für die angesprochenen Fachverkehrskreise uninteressant sei, ob die betreffenden Produkte „umweltfreundlich“ hergestellt worden seien; maßgebend sei allein deren präzise Fertigung. Sie hätten daher auch keinen Anlass, den Zeichenbestandteil „Blue“ in diesem Sinne zu verstehen.

Dies gelte auch für die beanspruchten Programmier-Dienstleistungen, die bereits als solche nicht „umweltfreundlich“ sein könnten.



Ein Bezug von „Blue“ zu dem Unternehmen der Markeninhaberin bestehe lediglich insoweit, als deren Produkte in blau angeboten würden und deren Briefbögen, Rechnungen, Angebote, Visitenkarten etc. ebenfalls blau seien.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Dezember 2019 aufzuheben, soweit der um Schutz nachsuchenden Marke in obengenanntem Umfang der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

**A.** Die Beschwerde ist zulässig; insbesondere lässt sich ihr noch hinreichend deutlich entnehmen, in welchem Umfang der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Beschwerde angegriffen wird.

Die Markeninhaberin hat in ihrer Beschwerdeschrift Inhalt und Umfang der Teilanfechtung dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie in einer umfangreichen separaten Aufstellung diejenigen Waren und Dienstleistungen benennt, für die das Schutzerstreckungsersuchen weiterverfolgt werden soll, wobei die Aufstellung zudem nicht wie das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in französischer, sondern in deutscher Sprache verfasst ist. Diese Aufstellung lässt sich zunächst dahingehend vereinfachen und zusammenfassen, dass die Anmelderin ihr Schutzerstreckungsersuchen für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte, insbesondere elektrische und elektronische Geräte der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess- oder Betriebsparametern; alle vorgenannten Waren für die industrielle Prozessmesstechnik, industrielle Prozessautomatisierung, Labormesstechnik, Laborautomatisierungstechnik, Supply Chain Management, Anlagen- und Inventarmanagement, Fertigungsautomatisierung, Medizintechnik;

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Softwareapplikationen zur Inbetriebnahme, Steuerung, Regelung, Überwachung, Wartung und Betreiben von Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräten, insbesondere elektrischen und elektronischen Geräten der vorgenannten Art, alle der vorgenannten Geräte zum Messen, Erfassen, Analysieren, Registrieren oder Regeln von Prozess- oder Betriebsparametern; Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere Entwurf und Entwicklung von herunterladbaren Softwareapplikationen der vorgenannten Art, alle vorgenannten Dienstleistungen für die industrielle Prozessmesstechnik, industrielle Prozessautomatisierung, Labormesstechnik, Laborautomatisierungstechnik, Supply Chain Management, Anlagen- und Inventarmanagement, Fertigungsautomatisierung, Medizintechnik“

aufrechterhalten will.

Klarstellend ist dazu anzumerken, dass die sich jeweils am Ende der Klassen 09 und 42 aufgeführte Bestimmungs- und Verwendungsangabe

„alle vorgenannten (Waren bzw. Dienstleistungen) für die industrielle Prozessmesstechnik, industrielle Prozessautomatisierung, Labormesstechnik, Laborautomatisierungstechnik, Supply Chain Management, Anlagen- und Inventarmanagement, Fertigungsautomatisierung, Medizintechnik“

sich auch auf die zu Klasse 09 beanspruchten und beschwerdegegenständlichen Warenoberbegriffe

„Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte, insbesondere...“

sowie beide zu Klasse 42 gesondert aufgeführten DienstleistungsOberbegriffe

„Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen, insbesondere ...“

bezieht.

**B.** Die Beschwerde ist insoweit auch begründet. In dem genannten Umfang kann der IR-Marke nach § 113, § 119, § 107, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art 5 PMMA, Art 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ der Schutz nicht versagt werden. Fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wie auch ein der Eintragung entgegenstehendes Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lassen sich bei der schutzsuchenden Marke in ihrer Gesamtheit und im Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht feststellen.

**1.** Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH

GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **SmartBlue** jedenfalls in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht die notwendige Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

a. Bei dem angemeldeten Markenwort **SmartBlue** handelt es sich in seiner Gesamtheit um ein weder im englischen noch im deutschen Sprachgebrauch nachweisbares Kunstwort, welches sich erkennbar aus den auch im inländischen Sprachgebrauch bekannten und zudem auch weithin gebräuchlichen englischen Begriffen „Smart“ und „Blue“ zusammensetzt.

b. Das englische Adjektiv „smart“ wird mit „intelligent, clever, klug, schlau, pfiffig, gewitzt“ übersetzt. Als Synonym für „clever, gewitzt“ und in den Kombinationen „Smartcard, Smartphone, Smarhome, Smartshopper, Smart-TV, Smartboard“ ist es bereits in die deutsche Sprache eingegangen ([www.duden.de](http://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). In Bezug auf die vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen erschöpft sich dieser Zeichenbestandteil damit in einer glatt beschreibenden und damit für sich gesehen schutzunfähigen anpreisenden Beschaffenheits- und Inhaltsangabe.

c. Bei dem weiteren Zeichenbestandteil „Blue“ bzw. seiner deutschen Entsprechung „Blau“ handelt es sich um eine Farbangabe. Als solche kommt ihr in Bezug auf die hier relevanten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung zu, da – worauf die Markeninhaberin zutreffend hinweist – nicht erkennbar ist,

dass Farben oder Farbwirkung wesentliche Produktmerkmale dieser Waren und Dienstleistungen darstellen oder die Farbangabe Auskunft über die Bestimmung der Ware bzw. Dienstleistung gibt (siehe m. w. Nachw. a. d. Rspr. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 8 Rn. 550), so dass sich auch der Gesamtbezeichnung mit der wortsinngemäßen Bedeutung „intelligent (und) blau“ kein sinnvoller beschreibender und/oder sachbezogener Aussagegehalt in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen entnehmen lässt. Dementsprechend ist **SmartBlue** als Gesamtzeichen in dem vorliegend relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang weder als Fachbegriff etabliert, noch wird es sonst gängig beschreibend verwendet.

**d.** Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird der (Fach-)Verkehr den Zeichenbestandteil „Blue“ im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang auch nicht auf Anhieb und ohne weiteres iS von „umweltschonend/umweltverträglich“ bzw. „nachhaltig“ verstehen und **SmartBlue** in seiner Gesamtheit einen (schlagwortartigen) Hinweis darauf entnehmen, dass es sich um „intelligente und nachhaltige/umweltschonende“ Waren und Dienstleistungen handelt.

**aa.** Zwar sind im Werbesprachgebrauch seit längerer Zeit Begriffskombinationen wie zB „blue economy“, „blue efficiency“ oder auch „Blaue Technologie“ verbreitet, in denen das jeweilige Nomen durch das Attribut „blue/blau“ als „umweltschonend, nachhaltig“ o.ä. bestimmt und umschrieben wird (vgl. dazu auch den von der Markenstelle ermittelten und dem Beanstandungsbescheid vom 29. Mai 2018 beigelegten, am 7. September 2011 im Internet veröffentlichten Artikel, in welchem unter der Überschrift „Blue statt Grün“ ausgeführt ist: „Warum umweltfreundliche Produkte heute oft mit dem Attribut „Blau“ beworben werden“). Speziell im Automobilbereich wird die Farbangabe „blue“ bzw. „blau“ eingesetzt, um den Verkehr in Begriffskombinationen wie „BlueTech“ oder auch „ThinkBlue“ auf eine besonders umweltfreundliche Technologie mit sparsamen oder alternativen Antrieben aufmerksam zu machen (vgl. dazu BPatG 28 W (pat) 534/10 vom 24.11.2010 – BlueDrive/BLUEMOTION).

Das Verständnis von „blue/blau“ in dem vorgenannten Sinn ergibt sich in diesen Fällen aber stets aus der konkreten Kombination mit den entsprechenden Begriffen (Nomen) wie zB „economy“ oder „Tec“ als Kurzwort für „Technik“, bei denen zwar nicht der Farbe „blau“, so jedoch den Gesichtspunkten „Umweltverträglichkeit“ bzw. „Nachhaltigkeit“ eine erhebliche Bedeutung zukommen kann, welche symbolhaft mit „blue/blau“ als Farbe des Himmels, der Meere oder auch der Erde selbst („blauer Planet“) umschrieben wird.

Um eine solche Wortkombination handelt es sich bei der um Schutz nachsuchenden Wortfolge **SmartBlue** allerdings nicht. Denn „Blue“ wird nicht als (adjektivisches) Attribut verwendet, da „Blue“ den Begriff „Smart“ nicht näher definiert, vielmehr stehen beide Begriffe unverbunden nebeneinander iS von „intelligent und blau“. Anders als bei der Farbe „grün/green“, welche über ihre Bedeutung als Farbangabe hinaus symbolisch für „Natur“ und „Natürlichkeit“ steht und als Synonym für „biologisch-dynamisch, naturverbunden, ökologisch, umweltbewusst“ verwendet wird (vgl. DUDEN, Das Synonymwörterbuch, 3. Aufl. 2004 S. 455, sowie BPatG 30 W (pat) 9/15 vom 10.08.2017 – Grün ist Leben), lässt sich in diesem Zusammenhang auch nicht ohne weiteres feststellen, dass umweltschonende, nachhaltige Waren- und Dienstleistungsprodukte ähnlich wie ökologische Produkte, welche sprachüblich als „grüne Produkte“ bezeichnet werden (vgl. DUDEN-online zu „grün“ bzw. „grüne Produkte“), ganz allgemein als „blau“ bzw. „blaue Produkte“ bezeichnet werden. Weder ist dies lexikalisch nachweisbar noch ist ein entsprechender (Werbe)Sprachgebrauch in dieser Richtung belegbar.

**bb.** Aber auch wenn in Anbetracht des dargelegten Werbesprachgebrauchs letztlich nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Farbangabe „blue/blau“ jedenfalls in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen, die auf einer nachhaltigen, umweltschonenden Produktion beruhen bzw. bei denen umweltbezogenen Aspekten wie Nachhaltigkeit/Umweltverträglichkeit eine wesentliche Bedeutung zukommt, grundsätzlich auch ohne Hinzufügung eines konkretisierenden Bezugsworts als (schlagwortartiger) Hinweis darauf verstanden wird, drängt sich für den Verkehr ein

solches Verständnis in Bezug auf die (noch) beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar und ohne weiteres auf.

Maßgebend dafür ist, dass die beschwerdegegenständlichen „Mess-, Analyse-, Regel- und Registriergeräte“ sowie die Dienstleistungen „Entwurf und Entwicklung von Softwareapplikationen“ allein noch „für die industrielle Prozessmesstechnik, industrielle Prozessautomatisierung, Labormesstechnik, Laborautomatisierungstechnik, Supply Chain Management, Anlagen- und Inventarmanagement, Fertigungsautomatisierung, Medizintechnik“ beansprucht werden. Mit dieser Einschränkung des Einsatz- und Verwendungsbereichs weisen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aber keinen direkten Umweltbezug mehr auf, wie es beispielsweise noch bei der jetzt nicht mehr verfahrensgegenständlichen Bestimmungsgabe „für die Umweltmesstechnik und Umweltüberwachung“ der Fall war. Zutreffend weist die Markeninhaberin ferner darauf hin, dass diese Waren und Dienstleistungen auch hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Funktion als solche nicht „nachhaltig“ und/oder „umweltschonend“ sein können, jedenfalls kommt umweltbezogenen Gesichtspunkten wie zB einer von der Markenstelle angesprochenen „CO<sub>2</sub>-neutralen“ Herstellung gegenüber einer einwandfreien technischen Beschaffenheit und Geeignetheit der betreffenden (Waren- und Dienstleistungs-)Produkte keine wesentliche Bedeutung zu. Sie weisen allenfalls einen entfernteren und sich erst nach einiger Überlegung erschließenden Bezug zu den Themen „Nachhaltigkeit“ und/oder „Umweltverträglichkeit“ insoweit auf, als sie zB als Bestandteil von Produktionsprozessen zu einer nachhaltigen und effizienten (industriellen) Prozesssteuerung beitragen können.

Vor diesem Hintergrund wird der (Fach-)Verkehr dann aber in Zusammenhang mit den noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, die keinen direkten Umweltbezug (mehr) aufweisen und bei denen „Nachhaltigkeit“ als solche auch kein wesentliches (Produkt-)Merkmal darstellt bzw. gegenüber der technischen Beschaffenheit und Funktionalität keine wesentliche Bedeutung hat, die Farbangabe „blue/blau“ jedenfalls nicht sofort und ohne weiteres als Synonym für



„nachhaltig/umweltschonend“ verstehen, selbst wenn ihm diese Bedeutung in anderem Zusammenhang wie den obengenannten Begriffskombinationen bekannt sein sollte. Wenngleich danach „smart“ für sich gesehen auch als glatt beschreibende Angabe schutzunfähig ist und auch „Blue“ aufgrund seiner Verwendung als Attribut in Begriffskombinationen wie „blue economy“ jedenfalls Assoziationen in Richtung „Nachhaltigkeit“ hervorruft, so bedarf es jedoch in Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen eines gewissen gedanklichen Aufwandes, um die um Schutz nachsuchende Begriffskombination als beschreibende Angabe in dem Sinne, dass es sich um zu einer Nachhaltigkeit beitragende Produkte handelt, zu verstehen. Der damit verbundene Erkenntnis- und Interpretationsaufwand steht der Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft der um Schutz nachsuchenden Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

3. Einer Registrierung steht auch nicht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, da **SmartBlue** aus den genannten Gründen keine sich sofort und ohne weiteres erschließende unmittelbar beschreibende Bedeutung hat.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.

5. Allerdings bedarf das in deutscher Sprache abgefasste Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches noch Gegenstand des Schutzrechtsersuchens sein soll, noch der Klärung und des Abgleichs mit dem aktuell gültigen und in französischer Sprache eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis des deutschen Schutzrechtsanteils der IR-Marke.