



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 515/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 100 111.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Juni 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

HOSPITALITY DIGITAL

ist am 5. Januar 2018 zur Eintragung als Wortmarke für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 und 45 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 25. Januar 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise, nämlich für die folgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 9: Schulungshandbücher in elektronischer Form, herunterladbare Kursmaterialien für Schulung, Ausbildung und Fortbildung; Schulungs- und Unterrichtshandbücher in Form von Computerprogrammen; Online-Zeitschriften [blogs]; herunterladbare elektronische Online-Veröffentlichungen; bespielte Medien; elektronische Publikationen;

- Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Bücher; Zeitschriften; Zeitungen; Prospekte; Magazine; Druckereierzeugnisse; Handbücher;
- Klasse 35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmens- und Managementberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; betriebswirtschaftliche Gründungsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung von Franchise-Konzepten; betriebswirtschaftliches Coaching; Hilfe bei der Führung und Organisation von Gastronomie-, Handels-, Catering-, Hotel- und gewerblichen Kleinunternehmen; Marketing; Merchandising; Marktforschung; Werbung; Verfassung von Werbetexten; Öffentlichkeitsarbeit; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zu wirtschaftlichen Zwecken und Werbezwecken; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten; administrative Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen;
- Klasse 41: Herausgabe und Veröffentlichung von Druckschriften, auch über das Internet; Coaching; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen [Kurse]; Durchführung von Kursen, Seminaren und Workshops;
- Klasse 42: IT-Dienstleistungen; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Entwicklung von Software; Design von Computer-Software; Design von Computersystemen; Installieren von Computerprogrammen;
- Klasse 43: Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Verpflegung von Gästen in Cafés und Cafeterias; Verpflegung von Gästen in

Restaurants; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Party-Planung [Verpflegung]; Catering; Heimlieferung von Speisen und Getränken für den sofortigen Verzehr [Verpflegung].

„HOSPITALITY DIGITAL“ sei eine aus einfachen englischen Worten bestehende Begriffskombination, die der Verkehr ohne Weiteres als „Gastlichkeit digital“ verstehe. Die Markenbestandteile „Hospitality“ im Sinne von Gastlichkeit und „digital“ seien beide beschreibend. Die Marke in ihrer Gesamtheit erschöpfe sich in der Summe ihrer Elemente und werde lediglich als Hinweis auf digitale Gastlichkeit aufgefasst. Die Digitalisierung mache auch vor dem Hotelgewerbe nicht halt; Digitaltechnik werde auch dort eingesetzt. Vor diesem Hintergrund verstehe das angesprochene Publikum die angemeldete Marke nur als Sachangabe, nicht jedoch als betriebsindividualisierenden Herkunftshinweis. Daher werde der Verkehr davon ausgehen, dass sich die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten oben genannten Waren und Dienstleistungen mit digitaler Gastlichkeit befassten, diese zum Gegenstand hätten oder sonst in engem Zusammenhang damit stünden. Auch die sprachregelwidrige Nachstellung des Adjektivs „digital“ könne keine Unterscheidungskraft begründen. Dabei handele es sich um ein übliches, die Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen in herausgestellter Weise anpreisendes Stilmittel der Werbung, das der Verständlichkeit des Ausdrucks nicht entgegenstehe.

Hiergegen richtet sich die am 27. Februar 2019 eingelegte Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 25. Januar 2019 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass es sich beim vorliegenden Zeichen um eine sprachliche Neuschöpfung handele. Diese sei im Übrigen grammatikalisch

falsch gebildet, woran der Verkehr Anstoß nehme und diese Begriffe erst in einem zweiten Schritt ins Deutsche übersetze. Der Begriff „Hospitality“ gehöre weder zum Grundwortschatz des deutschen Durchschnittsverbrauchers noch sei er dem Verkehr geläufig.

Die Bezeichnung „Hospitality Digital“ sei ferner keine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage der deutschen oder einer im Inland bekannten Fremdsprache. Daher messe der Verkehr dem Zeichen keinen Begriffsinhalt bei. Zudem liege eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit der Widerspruchsmarke vor, da „digital“ und „hospitality“ verschiedene Bedeutungen hätten und das Zeichen z.B. auch als „Bewirtung ziffernmäßig“ oder „Gastfreundschaft fingerartig“ übersetzt werden könne. Die Wortkombination „Gastlichkeit digital“ sei darüber hinaus inhaltlich widersinnig. Gastlichkeit weise auf eine persönliche, digital jedoch auf eine technische Komponente hin. Daher liege der Schluss nahe, dass die zunehmende Digitalisierung im Gastwirtschafts- und Hotelbereich eher zu weniger Gastlichkeit führe. Dieser Widerspruch begründe eine gewisse Originalität und Interpretationsbedürftigkeit des Begriffs. Eine Beschreibungseignung des Zeichens für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ergebe sich zudem nur aufgrund mehrerer gedanklicher Schritte. Zuerst sei eine Übersetzung und sodann die Herstellung des Bezugs zwischen „Gastlichkeit digital“ und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erforderlich. Es handele sich dabei um eine analysierende Betrachtungsweise, die die angesprochenen Verkehrskreise gerade nicht anstellten. Die Beschwerdeführerin verweist ferner auf Entscheidungen über Marken, die jeweils „Digital“ oder „Hospitality“ als Bestandteil enthielten und für schutzfähig erachtet worden seien.

Die Markenstelle habe im Übrigen die Unterscheidungskraft des Zeichens jeweils in Bezug auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen nicht in ausreichendem Maße geprüft. Insbesondere die Waren der Klassen 9 und 16 betreffend seien die Verkehrskreise daran gewöhnt, dass Werktitel und Herkunftsangabe nebeneinander auf der Ware angegeben seien. Das angemeldete Zeichen könne daher

so auf der Ware angebracht sein, dass der Verkehr es nicht als Inhaltsangabe, sondern ausschließlich als Herkunftshinweis verstünde. Daher ergebe sich ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Die Dienstleistungen der Klasse 35 würden üblicherweise unter Familien- oder Firmennamen, nicht aber unter einer allgemein verständlichen Bezeichnung angeboten. Sie würden ferner in der Regel völlig unabhängig vom thematischen Gebiet, auf dem das zu beratende Unternehmen tätig sei, erbracht. Insbesondere die Dienstleistung „Betriebswirtschaftliche Beratung von Franchising-Konzepten“ werde regelmäßig allgemein und nicht auf eine bestimmte Branche bezogen angeboten. Es mangle den Dienstleistungen der Klasse 35 also am unmittelbaren Produktbezug, der für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft notwendig sei. Zudem habe die Markenstelle die Dienstleistung „Coaching im Bereich Betriebswirtschaft“ nicht wie beantragt in Klasse 41 verschoben, wohl aber diese Dienstleistung in Klasse 35 zurückgewiesen. Es sei insoweit unklar, ob die Markenstelle die Anmeldung für diese Dienstleistung zurückgewiesen worden sei, oder nicht. Auch sei nicht ersichtlich, warum die Markenmeldung für die Dienstleistungen „Coaching; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen [Kurse]; Durchführung von Kursen, Seminaren und Workshops; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckschriften, auch über das Internet“ zurückgewiesen habe, jedoch für die Dienstleistungen „Ausbildung; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Workshops, Konferenzen...; Veranstaltung von Kursen zur Ausbildung; Online-Veröffentlichungen von elektronischen Journalen (nicht herunterladbar) und Blogs mit nutzergenerierten oder speziellen Inhalten für Mitglieder; elektronische Vertragsleistungen, einschließlich elektronische Veröffentlichungen“ vom Vorliegen hinreichender Unterscheidungskraft ausgegangen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere den Hinweis des Senats vom 4. Juni 2021 einschließlich der mitübersandten Recherchebelege, Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 8 – #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

2. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens

HOSPITALITY DIGITAL

als Marke steht hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; 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 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas?, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; 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?; 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; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch).

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 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rn. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese 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 GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; BGH GRUR 2010, 1101 Rn. 23 – TOOOR!).

b. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen nicht. Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich in Klasse 9, 16, 41 und 43 sowohl um den inländischen Fachverkehr als auch den allgemeinen inländischen Verbraucher, in den Klassen 35 und 42 vorwiegend um Fachverkehrskreise handelt, werden in diesem Wortzeichen wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

c. Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den Worten „HOSPITALITY“ und „DIGITAL“ zusammen.

Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern, wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorträgt, die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 – BioID).

Der Wortbestandteil „HOSPITALITY“ stammt aus dem Englischen und wird mit „Gastfreundschaft, Gastlichkeit“ übersetzt (vgl. u.a. Pons, Onlinewörterbuch Englisch, <https://de.pons.com/>). Der Begriff kann im Englischen aber auch als Verkürzung des Ausdrucks „Hospitality Industry“ das Gastgewerbe bzw. die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bewirtung von Gästen bezeichnen (vgl. www.merriam-webster.com/dictionary/hospitality). Im Deutschen wird „Hospitality“ zudem als ein Schlagwort verwendet, um auf die Hotelbranche inklusive Gastronomie hinzuweisen, wie die bereits übermittelten Rechercheergebnisse des Senats umfangreich belegen (vgl. Bl. 62-114 d. A.; z. B. „Heilbronn Hospitality Symposium (...) Branchensymposium der Hochschule Heilbronn, Studiengang Hotel- & Restaurantmanagement“, Bl. 101 d. A.; „Der Hospitality HR Award ist der erste und einzige Award rund um Human Resources Management in Hotellerie und Gastronomie, vergeben von der deutschen Hotelakademie (DHA). ...“, Bl. 111 d. A.; „Die Hospitality-Branche ist der stabilste Wirtschaftszweig überhaupt – und gleichzeitig der größte Trendsetter“, Bl. 176 d. A.).

„DIGITAL“ wird – unabhängig davon, ob es hier als deutscher oder englischer Begriff wahrgenommen wird – als „auf digital arbeitender Technik basierend“ bzw. „Digitaltechnik, Digitalverfahren betreffend, auf ihnen beruhend“ verstanden (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/digital>; u. a. BPatG, Beschluss vom 06.05.2008, 27 W (pat) 110/07 – Digital Lounge; Beschluss vom 20.12.2005, 27 W (pat) 30/05 – IR-DIGITAL; Beschluss vom 08.04.2014, 24 W (pat) 512/12 – LIGADIGITAL). Der Bestandteil wird ferner – insbesondere in der Verbindung mit weiteren Begriffen, die wie hier auf bestimmte Branchen hinweisen – vom Verkehr

als schlagwortartige Beschreibung für die Digitalisierung und Einführung neuer technologischer Mittel in diesen Branchen angesehen.

Die oben genannten Verkehrskreise - jedenfalls aber die angesprochenen Fachverkehrskreise – werden das Zeichen daher lediglich als Hinweis auf die Digitalisierung in der Hotelbranche verstehen. Hierfür spricht auch, dass die Digitalisierung gerade in diesem Bereich schon seit längerer Zeit ein sehr wichtiges Thema ist. So wird zum Beispiel bereits im Jahr 2014 in Accor Strategie: „Vorsprung durch Digitalisierung“ berichtet: „...Das Programm ‚Leading digital Hospitality‘ stützt sich auf ein digitales und globales Konzept, das für ein Marktumfeld entwickelt wurde, welches von einer Beschleunigung des technologischen Wandels und einer schnellen Entwicklung der Kundengewohnheiten geprägt ist...“. Doch selbst wenn einige Durchschnittsverbraucher den Begriff „HOSPITALITY“ nicht direkt der eben genannten Branche zuordnen sollten, wird das Zeichen von ihnen lediglich als Hinweis darauf gesehen, dass Gastlichkeit bzw. Gastfreundschaft, also das Bemühen darum, den Gast besonders freundlich aufzunehmen und zu beherbergen, mit Hilfe digitaler Mittel erbracht bzw. unterstützt wird. Dies gilt umso mehr, da Begriffe wie „Gastlichkeit digital“ und „digitale Gastfreundschaft“ bereits vor dem Anmeldezeitpunkt im Hotel-, Gast- und Tourismusbereich Verwendung gefunden haben, wie auch die Rechercheergebnisse, die der Beschwerdeführerin mit dem Hinweis des Senats vom 04. Juni 2021 übermittelt wurden, belegen („Gastfreundschaft digital – Neue Gäste gewinnen, Kosten sparen, lästige Bürokratie schneller und effizienter erledigen – bei all dem können digitale Anwendungen helfen. ...“, Bl. 166 d. A.).

Die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit des Gesamtzeichens steht einer Beschreibungseignung im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin nicht entgegen. Für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist weder ein lexikalischer Nachweis erforderlich, noch, dass die Angabe bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Auch ist es hierfür unerheblich, ob es sich um eine Wortneuschöpfung handelt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – Doublemint;

EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 222). Der Aspekt der „Neuheit“ bzw. „erfinderischen Tätigkeit“ spielt im Markenrecht – anders als im Patentrecht – keine Rolle, da es zur Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens lediglich auf die Unterscheidungskraft bzw. das Freihaltebedürfnis ankommt (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 – Feldenkrais; BPatG, Beschluss vom 05.02.2020, 29 W (pat) 516/17 – Keramik komplett; Beschluss vom 14.05.2019, 25 W (pat) 76/17 – Paletas Berlin; Beschluss vom 30.04.2014, 29 W (pat) 113/11 – Schichtenmodell der Integration). Zudem wird der Verkehr auch bisher nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche und damit nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen (vgl. Ströbele, a.a.O., § 8 Rn. 175, 176). Ein Wortzeichen muss daher von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – Doublemint; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 24 – HOT).

Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob die von der Beschwerdeführerin vorgetragene Behauptung, es sei von der Markenstelle nicht ausreichend nachgewiesen, dass sich „HOSPITALITY DIGITAL“ zu einer gebräuchlichen Bezeichnung oder Werbeaussage im Inland entwickelt habe, zutrifft. Auch die unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten, die die Beschwerdeführerin anführt, können folglich keinen Schutz begründen. Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet ist, erscheinen diese – insbesondere im Hinblick auf „digital“ – ohnehin abwegig.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass einer der Zeichenbestandteile als englisches und der andere als deutsches Wort aufgefasst wird, folgt daraus kein anderes Ergebnis. Zwar kann sich die Kombination zweier Wörter aus verschiedenen Sprachen im Einzelfall als ungewöhnlich und originell darstellen. Vorliegend werden jedoch zwei Worte kombiniert, in deren Kontext englische Begriffe oder Anglizismen nicht verwundern, sondern eher die Norm sind. Hotels pflegen regelmäßig ein Image der Internationalität, und mit einem erheblichen Teil der Hotelgäste aus dem Ausland wird Englisch gesprochen. Im IT-Bereich entstammen die meisten Fach-

und Marketingbegriffe ohnehin der englischen Sprache.

Auch die von den grammatikalischen Regeln abweichende Nachstellung des Adjektivs kann hier die Schutzfähigkeit nicht begründen. Es handelt sich dabei um eine geringfügige Abwandlung, die der Verkehr unmittelbar erkennt. Zudem ist die Nachstellung von Adjektiven ein geläufiges Stilmittel, welches der Verständlichkeit des Gesamtzeichens keinen Abbruch tut (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.12.2001, 27 W (pat) 265/00 – Arbeits Schutz mobil; Beschluss vom 09.12.2004, 25 W (pat) 112/03 – Hacking Extrem). Auch die Nachstellung des Adjektivs „digital“ in Verbindung mit einem Synonym für Wirtschaftszweige oder Betriebsgruppen ist nicht ungewöhnlich (vgl. im Ergebnis BPatG, Beschluss vom 08.04.2014, 24 W (pat) 512/12 – LIGADIGITAL).

Die Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens ist auch nicht in einem „widersinnigen Wortsinn“ begründet, den die Beschwerdeführerin in der Kombination „Gastlichkeit digital“ aufgrund des persönlichen Kontakts zum Gast einerseits und zum technischen Ablauf andererseits sieht. Der angesprochene Verkehr wird einen solchen allenfalls bei einer analysierenden Betrachtung erkennen, die er aber gerade nicht anstellt (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

d. Hinsichtlich der hier zu beurteilenden Waren der Klasse 9 und 16 weist das angemeldete Zeichen lediglich darauf hin, dass diese die Digitalisierung in der Hotelbranche zum Inhalt haben. Die digitalen Anwendungen können dabei die Webpräsenz über Social Media in Hotel und Gastronomie, die Homepage-Erstellung und eine einfache und kundenfreundliche Navigation zur Informationsgewinnung für den Kunden/Gast ebenso betreffen wie das Kostenmanagement, die Kalkulation und Preisgestaltung, den Einkauf etc. Ferner können sich die (Schulungshand-)Bücher in Print- oder elektronischer Form und weiteren Waren der Klassen 9 und 16 thematisch damit auseinandersetzen, wie Gastlichkeit bzw. Gastfreundschaft, also das Bemühen darum, den Gast besonders freundlich

aufzunehmen und zu beherbergen, mit Hilfe digitaler Mittel erbracht bzw. unterstützt werden kann. Ziel der digitalen Transformation im Hotel- und Gastronomiebereich durch die verstärkte Nutzung mobiler Applikationen ist dabei, die Betreuung des Gastes ohne Wartezeit von der Reiseplanung bis zum Hotelaufenthalt zu ermöglichen (vgl. Bl. 164 d. A.). Dafür muss beispielsweise das Vorgehen bei der Einführung neuer Technologien oder Lehrinhalte für Mitarbeiter, die diese neuen Anwendungen einsetzen müssen, erklärt werden. Grundsätzlich gilt, dass bei Waren und Dienstleistungen, die einen gedanklichen Inhalt aufweisen können, einer angemeldeten Marke, die in erster Linie als Inhaltsangabe dieser Waren und Dienstleistungen verstanden wird, die Unterscheidungskraft fehlt, da ein enger beschreibender Bezug zwischen der jeweiligen Angabe und den beanspruchten Waren/Dienstleistungen anzunehmen ist.

Soweit die Beschwerdeführerin unter Verweis auf die Entscheidung BPatG, Beschluss vom 25.02.2019, 27 W (pat) 519/18 – Franziska von Almsick der Ansicht ist, dass das Anmeldezeichen auf Druckereierzeugnissen schon deshalb schutzfähig sei, da es an einer Stelle angebracht werden könne, an der normalerweise der Verlag aufgeführt ist, vermag der Senat dieser Argumentation nicht zu folgen. Er hält – wie die überwiegende Anzahl der Senate des Bundespatentgerichts – die Verwendung von Personennamen, und um einen solchen handelt es sich im vorgenannten Beschluss, für schutzunfähig, soweit es Druckereierzeugnisse betrifft, da diese sich thematisch mit dem Leben und Wirken dieser Person beschäftigen können. Unabhängig davon wird der angesprochene Verkehr der Bezeichnung „Hospitality Digital“, der für „Druckerzeugnisse“ die (originäre) Unterscheidungskraft fehlt, stets einen inhaltsbeschreibenden Hinweis entnehmen, selbst wenn das Zeichen an Stellen angebracht ist, an denen branchenüblich Markenzeichen platziert sind. Insoweit bleibt es bei dem registerrechtlichen Grundsatz, wonach außerhalb des Registers liegende Umstände, zu denen auch die konkrete Verwendung des angemeldeten Zeichens gehört, bei der Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens grundsätzlich unberücksichtigt bleiben (vgl. u.a. auch BPatG, Beschluss vom 12.03.2020,

25 W (pat) 29/19 – Mädelsabend; BPatG, Beschluss vom 15.4.21, 25 W (pat) 561/19 – Glücksherzen; Beschluss vom 09.10.2019, 29 W (pat) 519/18 – Mir all sin Kölle; Beschluss vom 04.04.2019, 30 W (pat) 511/17 – reggae jam; Beschluss vom 20.10.20, 25 W (pat) 580/19– Nuss-Freunde; Schoko-Freunde; Beschluss vom 20.08.20, 25 W (pat) 564/18 – Spitzenzweiter).

Für die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 ist das angemeldete Zeichen lediglich ein Hinweis darauf, dass diese in Bezug auf die Gastronomie- und Hotelbranche unter Verwendung digitaler Technologien erbracht werden oder die Digitalisierung dieser Bereiche zum Inhalt haben. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin werden die genannten Dienstleistungen auch themen- bzw. inhaltsbezogen angeboten. Sie dienen z.B. für Aussteller auf Veranstaltungen/Messen als Forum, um ihre Ideen zu präsentieren, für die Interessenten/Besucher als Informationsplattform (zu themenbezogenen Angaben bei Messen siehe u. a.: BPatG, Beschluss vom 27.01.2021, 29 W (pat) 508/18 – Die Getränke Könner; Beschluss vom 23.06.2015, 29 W (pat) 582/12 – Managing Trust; Beschluss vom 25.02.2015, 29 W (pat) 54/14 – Produkte suchen Produzenten; Beschluss vom 11.09.2013, 29 W (pat) 544/12 – WoMenPower; Beschluss vom 08.02.2012, 29 W (pat) 535/10 – MicroNanoTec). Die Schutzfähigkeit fehlt auch für Werbe- bzw. Marketingdienstleistungen. Denn diese werden in der Regel entweder nach der Art des Mediums oder – wie hier – der Branche beschrieben. Die Angabe der Branche ist für den Werbetreibenden ein entscheidendes Auswahlkriterium, weil damit die Zielgruppe besser erreicht werden kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.01.2015, 29 W (pat) 122/12 – akku-net; Beschluss vom 27.01.2021, 29 W (pat) 508/18 – Die Getränke Könner). Bei „Hospitality“ handelt es sich – wie bereits ausgeführt – um eine eigenständige Branche. So erwähnt die IST Hochschule für Management zum Beispiel schon 2016, dass die „Hospitalitywirtschaft (...) zu den größten Wachstumsbranchen weltweit“ gehört (Bl. 62 d. A.) und sowohl ORACLE, als auch etliche Coaching-, Trainings- und Beratungsagenturen sprechen von der „Hospitality-Branche“, für die sie ihre Dienstleistungen anbieten (Bl. 73, 80, 82, 84, 88, 90 d. A.). Ferner wird 2021 bereits

das 11. Heilbronn Hospitality Symposium veranstaltet, das als Branchensymposium u. a. der Vernetzung der Hospitalitybranche mit den Studierenden dient (Bl. 101 d. A.).

Die Beschwerdeführerin hat ferner beanstandet, es sei unklar, ob die Markenstelle die Anmeldung für die ursprünglich in Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung „Betriebswirtschaftliches Coaching“, die nach einem Hinweis der Markenstelle mit dem Einverständnis der Verfahrensbevollmächtigten im Amtsverfahren in Klasse 41 verschoben werden sollte, zurückgewiesen habe. Die Markenstelle hat in ihrem oben erwähnten Beschluss die Anmeldung sowohl für die – in der „falschen“ Klasse aufgeführten – Dienstleistungen „Betriebswirtschaftliches Coaching“ in Klasse 35, als auch für die Dienstleistung „Coaching“ in Klasse 41 zurückgewiesen. Da sich „Coaching im Bereich Betriebswirtschaft“ unter den Oberbegriff „Coaching“ in Klasse 41 subsumieren lässt, ist damit auch eine Eintragung für „Coaching im Bereich Betriebswirtschaft“ in Klasse 41 nicht möglich. Für die Zurückweisung einer Anmeldung für einen weiten Oberbegriff ist bereits ausreichend, wenn nur einzelne darunterfallende Waren oder Dienstleistungen schutzunfähig sind (vgl. u.a. BGH GRUR 2002, 261, 262 – AC). Die Schutzunfähigkeit des Oberbegriffs „Coaching“ in Klasse 41 umfasst daher auch die darunterfallende Dienstleistung „Coaching im Bereich Betriebswirtschaft“, deren Zurückweisung ausdrücklich, wenngleich in der „falschen“ Klasse 35, erfolgt ist.

Dem Anmeldezeichen fehlt auch für die im Beschluss der Markenstelle zurückgewiesenen weiteren Dienstleistungen der Klasse 41 die Unterscheidungskraft. Bei Angaben, die – wie hier – einen weiten Themenbereich abdecken, ist regelmäßig auch die Unterscheidungskraft für Verlagsdienstleistungen, hier für „Herausgabe und Veröffentlichung von Druckschriften, auch über das Internet“ zu verneinen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 298 m. w. N.). Ausbildungsmaßnahmen, Coaching, Kurse, Seminare und Workshops werden themenbezogen abgehalten. Insoweit beschreibt das Zeichen lediglich deren Inhalt, nämlich die Digitalisierung und Einführung neuer digitaler Mittel in der Hotelbranche

bzw. digitale Gastlichkeit.

Die in Rede stehenden technologischen und IT-Dienstleistungen der Klasse 42 können speziell auf die Digitalisierung im Hotel- und Gastsektor zugeschnitten sein bzw. diese zum Inhalt haben, wie z. B. ein für das Küchenmanagement entwickeltes System, das erlaubt, in Echtzeit Bestellungen, Ergänzungen und Sonderwünsche in der richtigen Reihenfolge in die Küche zu schicken (<https://icit-software.com/software/kuechenverwaltung/>) oder ein Kassensystem für Lieferservice und Restaurant (<https://www.winorder.com/>) oder ein digitales Qualitätshandbuch zur Überwachung der Einhaltung von Qualitäts- und Hygienestandards vom Kühlraum bis zur Speisenausgabe (<https://www.testo.com/de-DE/solution/saveris-restaurant>).

Der angemeldeten Marke mangelt es auch für die von der Markenstelle zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 43 an dem notwendigen Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Diese beziehen sich alle unmittelbar auf die Bewirtung bzw. Beherbergung von Gästen und sind Teil des Leistungsspektrums der „Hospitality“- bzw. Hotel- und Gastronomie-Branche. Für all diese Dienstleistungen können technologische, insb. Digitaltechnik verwendende, Mittel von der Buchung/Bestellung über den Check-In, die Zimmerbelegung, die Bereitstellung von WLAN, die Information über hoteleigene Angebote durch Push-Nachrichten, die Verfügbarkeit von SPA-Angeboten, der Restaurantreservierung bis hin zum Roomservice zum Einsatz kommen, die dem Gast die Nutzung erleichtern und ihn dadurch als individuellen Kunden behandeln, um ihm einen besseren Aufenthalt zu garantieren.

Somit steht für die beteiligten Verkehrskreise der Sinngehalt ohne weiteres erkennbar im Vordergrund. Ein Herkunftshinweis wird dem angemeldeten Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht entnommen.

e. Die von der Beschwerdeführerin erwähnten Markenvoreintragungen führen zu keiner anderen Beurteilung. Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden, zum anderen kann auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. BGH GRUR 2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V. m. w. N.).

Die Marken 300 84 292 „Digital Life“, 300 923 139 „Digital Stylus“, 300 92 312 „Stylus Digital“, 301 15 786 „digital spirit“, 301 63 844 „Stark Digital“ und 303 08 366 „Digital Dialogue“ sind in den Jahren 2000 bis 2003 angemeldet worden. Unabhängig von unterscheidungskräftigen Markenbestandteilen dürfte sich der Sprachgebrauch in den letzten knapp 20 Jahren hinsichtlich der Verwendung des Begriffs „Digital“ wesentlich geändert haben.

Auch hat die Digitaltechnik zwischenzeitlich für praktisch alle Wirtschaftszweige wie auch für den Endverbraucher an Wichtigkeit gewonnen und ist im Alltag omnipräsent. Ferner wurden in den letzten Jahren zahlreiche Marken mit einem Bestandteil „digital“ zurückgewiesen (siehe hierzu u.a. die oben genannten Entscheidungen des BPatG; ferner beispielsweise 3020180155975 – Lebensstil digital; 3020162182400 - Perspective Digital; 3020140716259 – HR Digital, alle durch das DPMA mangels Unterscheidungskraft zurückgewiesen).

Auch die Eintragung der Wortmarke 30 2018 103 149 „HOSPITALITY GRAPH“ ist für das vorliegende Verfahren nicht entscheidungserheblich. Das Wortzeichen weist den weiteren Bestandteil „GRAPH“ auf, dessen Bedeutung sich im Zusammenhang mit dem Wort „Hospitality“ dem Verkehr vermutlich nicht unmittelbar eröffnet.



Die Marke 30 2019 002 782 **NOVUM HOSPITALITY** ist eine Wort-Bildmarke, deren graphische Ausgestaltung zur Eintragung geführt haben dürfte.

f. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass der Beschluss der Markenstelle in sich nicht schlüssig sei, da einige der Dienstleistungen der Klasse 41 zurückgewiesen, andere mit ähnlichem Inhalt hiervon aber nicht betroffen gewesen seien, ist zuzustimmen. Es bestehen aus Sicht des Senats auch gegen die Eintragungsfähigkeit weiterer – bisher nicht zurückgewiesener und daher nicht beschwerdegegenständlicher - Waren und Dienstleistungen Bedenken. Dies betrifft nicht nur die von der Beschwerdeführerin genannten Dienstleistungen in Klasse 41, sondern auch die Dienstleistungen der Telekommunikation in Klasse 38. Für diese ist zu berücksichtigen, dass neben der rein technischen Komponente auch die inhaltliche Bereitstellung und Übermittlung von Informationen mit umfasst sind. Zwischen der technischen Dienstleistung und der Contentvermittlung besteht ein so enger Bezug, dass das entsprechende Verkehrsverständnis zwischen Technik und Inhalt insoweit nicht mehr trennt (BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 22 – TOOOR!; BPatG 30 W (pat) 562/17 TRAVELNEWS; 30 W (pat) 548/14 – DRIVE & TRACK; 29 W (pat) 223/04 – Dating TV; 29 W (pat) 59/10 – dress-for-less; 27 W (pat) 525/14 – Therapie.TV; 29 W (pat) 525/13 – The European). Die Markenstelle sollte dies bei ihrer weiteren Prüfung berücksichtigen.

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

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.

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt

Fi