



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 564/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 323 210

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juli 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes - Internationale Markenregistrierung - vom 18. Juni 2019 wird aufgehoben, soweit der internationalen Registrierung IR 1 323 210 der Schutz für die Waren der Klasse 9 „pre-recorded audio tapes, video tapes“ in der Bundesrepublik Deutschland verweigert worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 8. Februar 2016 unter der Nummer IR 1 323 210 international registrierte Wortmarke

DIGISMART

beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

- Klasse 09: Computer software for business management, financial management, information systems, tax-administration, records management, bookkeeping, databases, education, accounting and accounting applications; pre-recorded audio tapes, video tapes and other optical or magnetic data carriers;
- Klasse 35: Accounting, in particular internal and external auditing; business research, cost analysis and consultancy concerning commercial and business information; business management consultancy and assistance; personnel selection and recruitment; professional business consultancy; marketing consultancy; consultancy concerning tax preparations, tax preparation; business management consultancy (business

organisation consultancy), including business management; forensic accounting; professional business consultancy concerning business insolvency; advertising, organisation of office functions; market research and market studies; bookkeeping, payroll preparation, business management and organisation consultancy, business consultancy concerning company acquisitions and mergers, compilation of information into databases; professional business consultancy concerning risk management; providing information (also online) in the fields of fiscal matters (accounting); services provided by tax adviser (accounting); tax preparation services provided by tax consultants, auditors, and accountants; financial auditing services;

Klasse 36: Fiscal assessments, financial consultancy relating to tax matters; fiscal valuations (financial); consultancy regarding credit checking and debtor checking; financial and fiscal research; consultancy in the field of investments; consultancy in the field of subsidies; consultancy concerning the financing of loans; consultancy in the field of business finance including advisory services relating to monetary affairs; financial consultancy, consultancy concerning fiscal assessments; real estate appraisal; real estate management; insurance consultancy and consultancy in the field of financial risk management; pension fund management; debt collection; trust services (services of trust managers); providing information (also online) in the fields of insurance, financial affairs and fiscal affairs (except accounting); insurance information, financial services provided by tax consultants (except bookkeeping) and public accountants, insurance actuarial services, insurance brokerage, insurance consultancy, financial management,

financial consultancy; consultancy concerning company acquisitions and business mergers (financial).

Mit Beschluss vom 18. Juni 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) der international registrierten Marke IR 1 323 210 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Zeichen fehle die Unterscheidungskraft. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörten sowohl Fachkreise als auch Angehörige mittelständiger Unternehmen, aber auch Einzelhändler jeglicher Art. Den Begriff „DIGI“ setze der normal informierte und angemessen aufmerksame verständige Durchschnittsverbraucher mit dem Begriff „digital“ gleich. Das englische Wort „SMART“ sei mit der Bedeutung von „schlau, klug, clever, gewitzt“ in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen und auf dem hier einschlägigen Gebiet der Informationstechnologie sowie auf dem Sektor digitalisierter wirtschaftlicher, steuerrechtlicher und finanzieller Tätigkeiten zur Bezeichnung von Geräten oder Komponenten mit „intelligentem“ Verhalten gebräuchlich. Das international registrierte Zeichen bestehe daher aus zwei beschreibenden Begriffen. Es gehe auch in seiner Gesamtaussage nicht über den beschreibenden Begriffsgehalt „digital intelligent/digitaler Intelligenz“ hinaus. „DIGI“ und „SMART“ würden häufig für alle Arten von Produkten und Dienstleistungen des beanspruchten Bereichs verwendet. Daher erfasse das angesprochene Publikum die Bezeichnung „DIGISMART“ nur als reine Werbebotschaft, nämlich, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen „digital smart“ seien. Dem stehe nicht entgegen, dass der Ausdruck „DIGISMART“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine konkrete Sachangabe enthalte oder lexikalisch nicht nachweisbar sei. Denn ein Zeichen, das sich in einer allgemeinen und dem Verkehr geläufigen Werbeaussage erschöpfe, werde in erster Linie auch nur als solches und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen. Soweit die Inhaberin der internationalen Registrierung darauf hinweise, dass in den Klassen 35 und 36 im

Wesentlichen Dienstleistungen aus dem Tätigkeitsbereich eines Wirtschaftstreuhanders bzw. Steuerberaters beansprucht würden, führe dies nicht zu einem anderen Ergebnis der Prüfung. Es bestehe jedenfalls ein enger beschreibender Bezug zwischen DIGISMART und den eben erwähnten Dienstleistungen. Alle in diesen Klassen registrierten Serviceangebote eigneten sich auch zu digitalen Zwecken bzw. deren Inanspruchnahme und Durchführung könne auch über digitale Wege erfolgen. Zudem existierten bereits eine Vielzahl intelligenter informationstechnischer Anwendungen, die eine digitale Bearbeitung im genannten Dienstleistungssektor ermöglichen. Es bedürfe daher keiner weiteren Überlegungen bzw. gedanklicher Schlussfolgerungen, um zu einer anpreisenden und sachbezogenen Bedeutung von „DIGISMART“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu gelangen.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der IR-Marke 1 323 210 mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass der IR-Marke zu Unrecht der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert worden sei. Das Zeichen verfüge über Unterscheidungskraft und stelle auch keine beschreibende Angabe dar. Es handle sich um eine Wortneuschöpfung, die Originalität aufweise und einen Denkprozess auslöse. Das Zeichen sei ungewöhnlich, vage und unbestimmt und daher als Herkunftshinweis geeignet. Die angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 lägen im Wesentlichen im Tätigkeitsbereich eines Wirtschaftstreuhanders mit Schwerpunkt in der Steuerberatung. Die Waren der Klasse 9 ließen sich unter dem Oberbegriff „Computersoftware“ einordnen. Angesprochene Verkehrskreise seien daher üblicherweise Unternehmen bzw. Unternehmer. Diese seien im Vergleich zu Durchschnittsverbrauchern deutlich aufmerksamer und vermuteten eine Marke bzw. eine Herkunftsangabe hinter einem Kennzeichen wie „DIGISMART“. „DIGI“ sei die Abkürzung für „digital“ und „SMART“ ein Anglizismus und bedeute – aus dem Englischen übersetzt – „intelligent“. Die Kombination dieser beiden Wortbestandteile ergebe im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine neue Bezeichnung, welche nicht als normale Ausdrucksweise

im üblichen Sprachgebrauch aufgefasst werden könne. Es bedürfe besonderer – nicht naheliegender – Überlegung, um eine Beziehung zwischen den von der IR-Markeninhaberin angebotenen Waren und Dienstleistungen und dem Aussagegehalt der Wortkombination „DIGISMART“ herstellen zu können. Weder der Wortteil „DIGI“ als Kurzform von „digital“, noch der Wortteil „SMART“ wiesen auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 hin. Insbesondere lasse das Zeichen nicht ohne weiteres auf auch analog durchführbare Dienstleistungen wie Rechnungswesen, Managementberatung, Organisationsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung oder Buchführung schließen. Gleiches gelte für die in Klasse 9 beanspruchte, sehr eng definierte, Art von Computersoftware. Diese sei in ihrer Komplexität von dem sehr vagen Wortelement „DIGI“ nicht annähernd erfassbar. DIGISMART enthalte daher eine bloße Andeutung, ohne die konkreten Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Es sei insbesondere nicht erkennbar, um welche Art von Dienstleistung es sich bei DIGISMART handeln könne.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Juni 2019 wird aufgehoben.

Der Senat hat mit Hinweis vom 6. Februar 2023 und vom 15. Juni 2023 weitere Rechercheunterlagen übermittelt und seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach die Beschwerde nur teilweise erfolgreich sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache lediglich im tenorierten Umfang Erfolg; im Übrigen ist sie unbegründet.

A. 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 – #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses 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.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2022 ist ferner u. a. das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG) an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Seit dem 31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider Markenabkommens (MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Mit den Änderungen wurde dem Rechnung getragen.

B. Der IR-Marke **DIGISMART** fehlt es - mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren – an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ihr ist daher von der Markenstelle in diesem Umfang der Schutz in Deutschland gem. §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 ^{quinquies} B PVÜ zu Recht verweigert worden.

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 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 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? 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; a. a. O. Rn. 16 – for you; 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 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 GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; 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 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; 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, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst 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 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt die IR-Marke **DIGISMART** nur für die im Tenor genannten Waren „pre-recorded audio tapes, video tapes“; im Umfang der übrigen Waren und der Dienstleistungen fehlt es der IR-Marke dagegen an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Zur einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die deutsche Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verwendet.

1. Die Waren „*Computersoftware für Unternehmensführung, Finanzverwaltung, Datenbanken, Buchhaltung und Buchführungsanwendungen*“ wenden sich, wie auch die meisten der in Klassen 35 und 36 registrierten Dienstleistungen, an Fachkreise und gewerbliche Endabnehmer. Die weiteren Waren der Klasse 9 und einige der Dienstleistungen im Bereich Steuern, Beratung und Auskünfte wie zum

Beispiel „*Steuererstellung; Finanzberatung; Immobilienbewertung; Versicherungsberatung; Erteilung von Auskünften (auch online) in den Bereichen Versicherungen, Finanzen und Steuerangelegenheiten (außer Buchhaltung); Finanzverwaltung, Finanzberatung*“ richten sich darüber hinaus auch an Durchschnittsverbraucher.

2. **DIGISMART** stellt - mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren - lediglich einen anpreisenden, sachbezogenen Hinweis auf Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen dar. Der Verkehr wird das Zeichen als „digital intelligent/digital und intelligent“ bzw. „digital clever/digital und clever“ auffassen und darin nur die Angabe sehen, dass es sich um ein digitales Produkt handelt, das künstliche oder gerätetechnische Intelligenz enthält bzw. diese nutzt oder clevere Lösungen beinhaltet. Hinsichtlich der Dienstleistungen weist das Zeichen lediglich darauf hin, dass diese digital erbracht werden und dabei künstliche Intelligenz genutzt wird bzw. der Dienstleistungserbringer clever, schlau oder einfallsreich agiert oder intelligente/clevere Lösungen angeboten werden.

Das Zeichen besteht aus den Bestandteilen „DIGI“ und „SMART“. Trotz der einheitlichen Groß- und Zusammenschreibung der Marke wird der Verkehr die beiden Worte - nicht zuletzt aufgrund der sprachlichen Zäsur - problemlos erkennen (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 – bettrained; 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).

a. Die Abkürzung „DIGI“ stammt ursprünglich aus dem Englischen, ist seit langem in den deutschen Sprachschatz eingegangen und wird von den inländischen Verkehrskreisen daher problemlos als Kürzel für „digital“ verstanden (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 11.03.2015, 28 W (pat) 114/12 – Digidclip; Beschluss vom 21.02.2013, 24 W (pat) 535/11 – digidesk; Beschluss vom 29.01.2009, 27 W (pat) 109/08 – Digi-Wetter; Beschluss vom 21.01.2008, 30 W (pat) 147/06 – digicorder; Beschluss vom 13.12.2006, 29 W (pat) 149/03 - Digi; Beschluss vom 05.04.2004, 30 W (pat) 4/03 – DIGICAM; Beschluss vom 19.02.2002, 33 W (pat) 328/01 – digiMedia; Beschluss vom 27.11.2000, 30 W (pat) 267/99 – digilD).

b. Auch bei „SMART“ handelt es sich um ein Wort der englischen Sprache, das seit langer Zeit zum deutschen Sprachschatz gehört und „gewandt, schlau, intelligent, clever, einfallreich, elegant“ bedeutet. Mit „smart“ wird insbesondere auf die künstliche oder gerätetechnische Intelligenz hingewiesen (vgl. u. a. 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 18.07.2019, 30 W (pat) 534/18 – SMARTCORE; 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 04.02.2002, 29 W (pat) 131/03 – SmartConnect; BGH GRUR 2014, 565 - smartbook). 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).

c. Zwar begegnet SMART dem Verkehr in Begriffskombinationen – wie u. a. die unter b. zitierten Entscheidungen des BPatG zeigen – häufig an erster Stelle, um darauf hinzuweisen, dass der nachfolgende Gegenstand oder die nachgestellte Dienstleistung diese Eigenschaft aufweist. Gleiches gilt in Bezug auf Kombinationen mit dem Bestandteil „Digi“, vgl. die Entscheidungen des BPatG unter a. sowie die Begriffsbildung „Digitoll“. Jedoch ist hinsichtlich des Wortes SMART auch die

umgekehrte Wortstellung vielfach zu finden, und sind jeweils Verbindungen von SMART und DIGI mit einem weiteren Adjektiv nicht ungewöhnlich, wie folgende Beispiele zeigen: „Bio Smart“, „Öko-SMART“, „SNOW SMART“, „TAX SMART“, „super smart“, „DIGICOOL“, „digi-flat“, „Digi Clean“, „Digi-Quick“, „DIGIFAST“, „DigiSozial“, „digi-social“, „DigiPure“, „Digipublic“, „Digitoll“, etc. (vgl. das als Anlage zum Hinweis vom 6. Februar 2023 übersandte Anlagenkonvolut 1, Bl. 138 – 191 d. A.; entsprechend auch BPatG, Beschluss vom 15.01.2009, 25 W (pat) 26/06 – STROM SMART). Gleiches gilt für die konkrete Kombination von DIGI bzw. digital und SMART, die ebenfalls bereits auch beschreibend verwendet werden, wie den als Anlagenkonvolut 2 (Bl. 192 - 224 d. A.) übermittelten Beispielen zu entnehmen ist.

Der Ansicht der IR-Markeninhaberin, wonach es sich bei der Zusammenschreibung der beiden Adjektive um eine unübliche Gestaltung handle, die einen Denkprozess auslöse bzw. eine analysierende Betrachtungsweise erforderlich mache, kann nicht gefolgt werden. Denn bei der unmittelbaren Zusammenschreibung einzelner Wörter handelt es sich nicht um eine der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung, die dazu führt, dass der werblich beschreibende Begriffsinhalt dadurch in den Hintergrund tritt. Es handelt sich vielmehr um ein in der Produktwerbung verbreitetes stilistisches Mittel, das das Vorliegen einer Sachaussage nicht in Frage stellt (vgl. BPatG, Beschluss vom 28.10.2019, 26 W (pat) 548/17 – EASYQUICK m. w. N.).

Auch die Kombination bzw. bloße Aneinanderreihung der beschreibenden Begriffe führt nicht zu einer ungewöhnlichen Änderung, die hinreichend weit von einer Sachangabe wegführen würde (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 98 f. – Postkantoor; BGH GRUR 2001, 162, 163 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Vielmehr wird „SMART“ entweder durch den vorangestellten Begriff „DIGI“ konkretisiert oder es werden lediglich zwei Produktmerkmale anpreisend aneinandergereiht.

d. Hinsichtlich der einzelnen Waren und Dienstleistungen gilt dabei Folgendes:

aa. Bezüglich „Computersoftware für Unternehmensführung, Finanzverwaltung, Informationssysteme, Steuerverwaltung, Aktenverwaltung, Buchhaltung, Datenbanken, Bildung, Buchhaltung und Buchführungsanwendungen“ werden die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen lediglich als einen Hinweis auffassen, dass die jeweilige Software „smarte“ Funktionen wie z. B. Automatisierung von Abläufen, Plausibilitätskontrollen oder Tipps bzw. Ergänzungsvorschläge bietet und/oder künstliche Intelligenz verwendet. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass Software – was eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellt – als digital bezeichnet wird. Auch sind ihm „smarte“ Programme in den oben angesprochenen Bereichen seit langem vertraut (vgl. die mit Hinweis vom 6. Februar 2023 als Anlagenkonvolut 3 - Bl. 225 – 310 d. A. - übermittelten Unterlagen). Er wird daher auch die Kombination der Begriffe problemlos verstehen.

bb. „Bespielte magnetische oder optische Datenträger“ sind digitale Medien, die „smart“ im oben dargestellten Sinn sein können. So wurden bereits vor dem Eintragungszeitpunkt der internationalen Registrierung sogenannte „Smart Cards“ angeboten. Hierbei handelt es sich um digitale magnetische oder optische Datenträger in Form z. B. einer speziellen Kunststoffkarte oder CD mit eingebautem integrierten Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, nichtflüchtige EPROM bzw. EEPROM-Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. Diese sind in der Regel mit einem eigenen Betriebssystem ausgestattet und u. a. mit Schlüsseldateien oder Zertifikaten bespielt. Über den Mikroprozessor können anwendungsspezifische Programme ablaufen. Optische oder magnetische Smart Cards kommen vor allem als digitaler Ausweis, Zugangskarten, Signaturkarten, im Zahlungsverkehr oder zum Empfang verschlüsselter Fernsehprogramme zum Einsatz (vgl. u. a. Wikipedia/Chipkarte). Bei optischen Datenträgern dient der Chip zudem als Kopier- oder Diebstahlschutz. Der Verkehr sieht daher **DIGISMART** diesbezüglich nur als eine Beschreibung der Eigenschaften der Waren an.

cc. Die beanspruchten Dienstleistungen in Klassen 35 und 36 können sämtlich auf digitalem Weg unter Einsatz von künstlicher Intelligenz oder smarter Software erbracht werden und intelligente, clevere oder einfallsreiche Lösungen bieten. Auch kann die Art der Dienstleistungserbringung mit den soeben genannten Eigenschaften „digital und clever“ beschrieben werden. Eine pauschale Bewertung der IR-Marke für verschiedene Dienstleistungen ist insoweit möglich, als dieselbe maßgebliche Begründung nicht für jede einzelne Position des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss. Daher kann auch bei sehr unterschiedlichen Dienstleistungen eine pauschale Begründung gerechtfertigt sein, weil für sämtliche dieser Waren/Dienstleistungen dieselbe tatsächliche und rechtliche Bewertung desselben Eintragungshindernisses gilt (vgl. EuGH GRUR 2008, 339 Rn. 91 – Develey/HABM; GRUR 2007, 425 Rn. 37 – BVBA Management, Training en Consoltandy/Benelux-Merkenbureau [MT&C/BMB]; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 132, 134 m. w. N.). Wie die mit Hinweis vom 6. Februar 2023 als Anlagenkonvolut 3 (Bl. 225 – 310 d. A.) übermittelten Dokumente zeigen, war der Einsatz digitaler Komponenten, künstlicher Intelligenz bzw. smarter Software, aber auch die Bezeichnung der Dienstleistungserbringer bzw. der Dienstleistungen als „Smart“ in den hier relevanten Bereichen Steuern, Finanzen, Wirtschaftsprüfung und bei organisatorischen, personalbezogenen, versicherungsbezogenen sowie betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen, Auskunftsdienstleistungen, aber auch bzgl. Werbung, Marktforschung und Marketing bereits vor Eintragung der internationalen Registrierung üblich. Daher besteht zumindest ein enger beschreibender Bezug zwischen DIGISMART und den oben erwähnten Dienstleistungen. Seit etwa 2013 wird der Begriff Digitalisierung bereits im Sinne einer umfassenden digitalen Transformation und Durchdringung aller Wirtschaftsbereiche verwendet, wobei darunter alle Formen digital vernetzter Kommunikation verstanden werden (vgl. auch Wikipedia/Digitalisierung). Auch smarte Anwendungen im oben genannten Sinne sind seit dieser Zeit in den erwähnten Bereichen üblich. Schon im Februar 2016 „verändern Algorithmen das klassische Consulting“, die Digitalisierung von z. B. steuerlicher, finanzieller und

betriebswirtschaftlicher Beratung und Wirtschaftsprüfung durch u. a. „smarte“ (digitale) Anwendungen, CRM- und DMS- Systeme war zu dieser Zeit bereits in vollem Gange, Prozesse und Workflows waren bzw. wurden in allen Bereichen digitalisiert, Unternehmensaudits automatisiert, die Vernetzung erfolgte „mittels modernster Informations- und Kommunikationstechnik“, die Buchhaltung wurde mittels smarter Programme digitalisiert und dezentralisiert. Automatisierte Schnittstellen erledigen dabei nicht zuletzt „die Buchhaltung fast von selbst“, „smarte“ Software überprüft – in allen oben erwähnten Dienstleistungsbereichen - Angaben, führt den Bedienenden, stellt Informationen und Lösungswege zusammen und gibt Hinweise auf Verbesserungspotential. Berater und Unternehmen nutzen dabei über digitale Tools die gleiche aktuelle Datenbasis sowie die „smarten“ Funktionen. In der Immobilienwirtschaft kommen seit langem prozessoptimierte Programme zum Einsatz, mit deren Hilfe die unternehmensspezifischen Prozesse digitalisiert werden, um unter Einsatz von smarten Lösungen Arbeitsabläufe zu automatisieren und zu vereinfachen. Finanzberatung erfolgt zudem anhand von Empfehlungen, die aufgrund individueller Daten per Algorithmus ermittelt wurden. Diese stehen auch dem Kunden mittels digitaler Lösungen sofort mit allen Kennzahlen und grafisch aufbereitet zur Verfügung. Im Bereich des Personalmanagements werden die Dienstleistungen durch smarte digitale Programme unterstützt, die ebenfalls über die bereits geschilderten Funktionen verfügen. Gleiches gilt auch für das Marketing, bei dem der Einsatz entsprechender Software zur Unterstützung der Beratung, Visualisierung von Ergebnissen etc. ebenso üblich ist. Bei der sogenannten digitalen Werbung, die über Onlinekanäle wie Websites, Suchmaschinen, Videos, Streaminginhalte, aber auch über digitale Anzeigen erfolgt, wird die Werbung mittels smarter Programme schnell und flexibel sowie zugeschnitten auf spezielle Zielgruppen durch den Dienstleistungserbringer geschaltet. Die Ergebnisse wie z. B. Zugriffszahlen, „Clicks“ auf die Anzeigen etc. können sofort digital ausgewertet werden, so dass die Ergebnisse auch für den Auftraggeber unmittelbar ersichtlich sind. Im Bereich der Versicherungsdienstleistungen wird smarte Software eingesetzt, um allgemeine Angaben, Änderung von Kundendaten, Schadens-

meldungen oder Anfragen hinsichtlich weiterer Versicherungen sofort für Unternehmen und Kunden online verfügbar zu haben. Dadurch werden Prozesse beschleunigt, Daten direkt bei bzw. nach Eingabe auf ihre Plausibilität geprüft und Vorschläge für (weitere) Produkte gemacht. Auf Basis dieser Daten kann im Anschluss die gezielte Beratung erfolgen oder können Produkte verschiedener Anbieter direkt verglichen werden.

Darüber hinaus sieht der Verkehr **DIGISMART** im Zusammenhang mit den eben genannten Dienstleistungen lediglich als Hinweis darauf an, dass diese auf digitalem Wege erbracht werden und die Beratung, Buchführung, Auskünfte, Werbung, usw. „smart“ im Sinne von clever, intelligent bzw. einfallreich sind bzw. entsprechende Lösungen bieten. So warben z. B. Steuerberatungsunternehmen bereits 2016 damit, dass sie „Steuerberatung und betriebswirtschaftliche Entwicklung. Lösungsorientiert, smart und individuell.“ erbringen (vgl. Bl. 301 ff. d. A.).

e. Soweit die Beschwerdeführerin meint, dass DIGISMART schutzfähig sei, weil es sich um ein lexikalisch nicht nachweisbares Kunstwort handle, ist dies nicht zutreffend. Für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist weder ein lexikalischer Nachweis erforderlich, noch, dass die Angabe bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Unerheblich ist auch, ob es sich um eine Wortneuschöpfung handelt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – Doublemint; GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD; BPatG, Beschluss vom 06.12.2021, 25 W (pat) 32/20 – WELLSWEET; Beschluss vom 20.12.2021, 29 W (pat) 527/21 - Sportbokx; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 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). Für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist es ferner

bereits ausreichend, wenn das angemeldete Zeichen in einer seiner Bedeutungen beschreibend ist (vgl. u.a. BGH GRUR 2014, 569 – HOT; GRUR 2014, 1204 – DüsseldorfCongress). Auch steht die Unbestimmtheit bzw. Verallgemeinerung dem Verständnis als Sachangabe nicht entgegen (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 06.12.2018, 30 W (pat) 38/17 – Architects`Select).

C. Da für die unter B. aufgeführten Waren und Dienstleistungen bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die international registrierte Marke darüber hinaus insoweit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltungsbedürftig ist.

D. Für die im Tenor genannten Waren der Klasse 9 „Bespielte Tonbänder, Videobänder“ bestehen hingegen keine Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Die bespielten Medien können zwar digital sein - z. B. Audiokassetten wie DAT, MiniDV- oder DV-Videokassetten -, jedoch konnte der Senat nicht ermitteln, dass diese auch künstliche oder gerätetechnische Intelligenz aufweisen bzw. verwenden. Anders als die oben behandelten Smartcards verfügen diese auch nicht über einen eigenen Computerchip. Ferner wird ihr Inhalt durch „digital intelligent/digital und intelligent“ nicht ausreichend klar beschrieben. Etwas Anderes folgt auch nicht aus der Entscheidung BPatG, Beschluss vom 25.02.2002, 30 W (pat) 84/01- SMART, da es sich dort um Waren im Modebereich gehandelt hat, die durch SMART mit „modisch pfiffig“ umschrieben wurden, was auf die nicht vergleichbaren vorgenannten Waren der Klasse 9 nicht zutrifft.

Die Beschwerde ist daher teilweise erfolgreich.

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 einzulegen.

Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt