



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 537/22

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
1. Februar 2024

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2020 108 824.4**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Staats und der Richterin am Landgericht Butscher

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 7. März 2022 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Am 30. Juni 2020 ist das Zeichen

### **trademark engine**

als Wortmarke von der Beschwerdeführerin für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Datenbankverwaltung; Erfassung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Datenbanken [Büroarbeiten]; Online-Aktualisierung und -Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Werbung; Unternehmensberatung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet;

Klasse 42:

Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; IT-Dienstleistungen; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Datenvervielfältigungs- und -konvertierungsdienste,

Datenkodierungsdienste; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; IT-Beratungs-, -Auskunfts- und - Informationsdienstleistungen;

Klasse 45:

Beratung zu gewerblichen Schutzrechten; juristische Dienstleistungen für Verfahren in Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten; Rechtsberatung; Überwachen von Marken für Rechtsberatungszwecke; Überwachung von gewerblichen Schutzrechten für Rechtsberatungszwecke; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten; Zurverfügungstellen von Informationen über gewerbliche Schutzrechte; Verwaltung von geistigen Schutzrechten für Dritte; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 7. März 2022 wurde die Markenmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung sprachregelgerecht aus den beiden englischsprachigen Begriffen „trademark“ und „engine“ gebildet sei und vom angesprochenen Verkehr im Sinne einer Software verstanden werde, die in markenrechtlichen Angelegenheiten zum Einsatz komme. Er sehe in ihr lediglich einen Sachhinweis auf IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Software, die dem Sammeln, Verwalten, Auswerten oder der Zusammenstellung z. B. von Auskünften, Informationen oder Daten in Markenangelegenheiten diene, oder „auf Dienstleistungen, die damit zur Verfügung gestellt würden.“ Die angemeldeten Dienstleistungen könnten Software, die in markenrechtlichen Angelegenheiten zum Einsatz komme, zum Gegenstand haben oder mittels einer solchen erbracht werden. Es komme nicht darauf an, ob die mit „trademark engine“ bezeichnete Konzeption auf die Anmelderin zurückgehe bzw. ihre Idee gewesen sei, denn eine Marke stelle - anders als ein Patent - kein Leistungsschutzrecht dar.

Die Beschwerdeführerin hat sich im Rechtsmittelverfahren nicht zur Sache geäußert. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie ausgeführt, dass das Anmeldezeichen in seiner konkreten Form eine Wortkombination ohne konkrete Bedeutung sei, die für die inländischen Verkehrskreise keinen Sinn ergebe. Es werde als neu geschaffenes Kunstwort aufgefasst und vermittele in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen keine beschreibende Aussage. Es gebe keine Maschine, die Marken herstelle. Die von der Markenstelle zugrunde gelegte Bedeutung erfordere mehrere Gedankenschritte. Darüber hinaus bestehe kein Freihaltebedürfnis an dem in Rede stehenden Zeichen gerade im Kontext mit den angemeldeten Dienstleistungen. Ein beschreibender Sinngehalt könne durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung überlagert sein.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 42, vom 7. März 2022 wird aufgehoben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss vom 7. März 2022, den Hinweis des Senats vom 7. Juni 2023, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 2024 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Eintragung des gegenständlichen Zeichens als Marke Hindernisse, insbesondere nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, entgegenstehen.

1. Dem Anmeldezeichen kommt die notwendige Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301, Rn. 11 - Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT 2; GRUR 2004, 428, Rn. 30 f. - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482, Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004,

674, Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, zu ihnen aber einen engen beschreibenden Bezug aufweisen (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Bei einem mehrteiligen Kombinationszeichen kommt es zum einen auf die Schutzfähigkeit in seiner Gesamtheit an, da auch die Verbindung ausschließlich schutzunfähiger Zeichenkomponenten hinreichende Unterscheidungskraft aufweisen kann. Zum anderen reicht ein schutzfähiges Element trotz weiterer schutzunfähiger Bestandteile in der Regel aus, um die Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens zu begründen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 247). Es ist zwar zulässig, die Wortelemente eines Zeichens zunächst getrennt zu betrachten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft muss dann allerdings auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit der Bestandteile beruhen (vgl. BPatG 29 W (pat) 53/20 - OpenDress).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung „trademark engine“ über die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Von den angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 45 werden der Fachverkehr, der u. a. Software- und Beratungs-Dienstleistungen, insbesondere im Bereich gewerblicher Schutzrechte, nachfragt, wie auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen.

b) Das sprachregelgerecht gebildete, lexikalisch nicht nachweisbare Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden getrennt geschriebenen englischen Substantiven „trademark“ und „engine“ zusammen. Ersteres hat im Deutschen die Bedeutungen „Markenzeichen“ oder „Marke“ (vgl. Online-Wörterbuch „LEO“ unter „<https://dict.leo/englisch-deutsch/trademark>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Juni 2023). Es hat Eingang in den deutschen Wortschatz gefunden (vgl. „DWDS“ unter „<https://www.dwds.de/wb/Trademark>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Juni 2023).

„engine“ ist ebenfalls ein englischer Begriff und bedeutet zunächst „Maschine, Antrieb, Motor“. In der Informationstechnologie bezeichnet er einen eigenständigen Teil eines Computerprogramms, der für gewisse, in der Regel komplexe Berechnungen oder Simulationen zuständig ist und oft selbsttätig im Hintergrund, ohne unmittelbar von einer Steuerung durch den Benutzer abhängig zu sein, läuft. So gibt es eine „Spiel-Engine“ zur Steuerung eines Computerspiels und eine „Grafik-Engine“ für dessen Darstellung (vgl. BPatG 30 W (pat) 520/13, in BeckRS 2015, 126298, Rn. 31 - CINE ENGINE; Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ unter „<https://de.wikipedia.org/wiki/Engine...>“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Juni 2023).

Der angesprochene Verkehr und insbesondere die Fachkreise werden den Sinngehalt der beiden Wortbestandteile verstehen, zumal sie auch in der deutschen Sprache häufig Verwendung finden, und demzufolge dem Anmeldezeichen die Bedeutung „Markenmaschine“ oder „Markenprogramm, das im Hintergrund läuft“ beimessen.

c) Ausgehend von diesen beiden Bedeutungen weist die Wortfolge „trademark engine“ keinen ausreichend engen Sachbezug zu den vorliegend in Rede stehenden Dienstleistungen auf.

Das Vorliegen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bemisst sich nicht nur danach an, ob die Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind. Ergänzend ist danach zu fragen, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 99 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681, Rn. 40 - BIOMILD). Es ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Wortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung überlagert sein kann, so dass dem Zeichen in seiner Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE; BPatG 32 W (pat) 50/05 – linguadict; 24 W (pat) 124/06 – derma fit; 24 W (pat) 95/07 – Heliocare; 30 W (pat) 24/10 - jura:werk; BPatG 30 W (pat) 527/17 – PATENTMANUFAKTUR). Dabei kann eine die bloße Summenwirkung der beschreibenden Einzelbestandteile übersteigende und damit schutzbegründende Wirkung insbesondere auch durch die Ungewöhnlichkeit der Kombination erzielt werden, so etwa bei Verbindungen von Einzelwörtern, deren beschreibender Charakter in so unterschiedlichen und miteinander nicht in Verbindung zu bringenden Bereichen liegt, dass eine (einheitliche) sachbezogene Aussage der gesamten Kombination nicht mehr erkennbar ist (vgl. BPatG 30 W (pat) 527/17 – PATENTMANUFAKTUR).

(1) Soweit der angesprochene Verkehr den zweiten Wortbestandteil „engine“ im Sinne eines eigenständigen, im Hintergrund und unabhängig von einer Steuerung durch den Benutzer laufenden Teils eines Computerprogrammes versteht, wird er keinen klaren Bezug zu dem ersten Wortbestandteil „trademark“ herstellen können. Vielmehr wird er zum Nachdenken angeregt, inwiefern diese Art von selbständiger Steuerungssoftware mit Marken im Zusammenhang steht. Es gibt zwar Markenprogramme, insbesondere zur Verwaltung dieser Schutzrechte. Allerdings erfordern sie regelmäßig Eingaben des Benutzers. Selbst wenn beispielsweise das Ende der Schutzdauer einer Marke automatisch berechnet und gemeldet wird, so obliegt es weiterhin dem Verwender der jeweiligen Software zu entscheiden, ob ihr



Schutz verlängert werden soll. Dass Marken quasi vollautomatisch und ohne Mitwirkung des Nutzers von einem Computerprogramm angemeldet oder verwaltet werden, konnte der Senat nicht ermitteln.

Ebenso liegt es fern, den Begriff „trademark engine“ entsprechend dem oben genannten Ausdruck „Spiel-Engine“ zu interpretieren. Mit diesem wird eine Komponente bezeichnet, um den Betrieb eines Spiels zu gewährleisten. Demgegenüber handelt es sich bei einer Marke um ein Schutzrecht, mit dem keine bestimmten Abläufe und Funktionalitäten in einem Computer verbunden sind.

Insoweit handelt es sich bei dem Anmeldezeichen um eine Wortkombination, die keine oder nur eine schwer verständliche Aussage vermittelt, zumal die Komponente „trademark“ dem Bereich gewerblicher Schutzrechte und die Komponente „engine“ dem IT-Bereich zuzuordnen sind.

(2) Die Verkehrskreise, die der Verbindung „trademark engine“ die Bedeutung „Markenmaschine“ beimessen, sind ebenfalls nicht in der Lage, ihr ohne weitere Überlegungen einen eindeutigen Begriffsgehalt zu entnehmen. So kann darunter eine Maschine - eventuell in Form eines Computers - verstanden werden, die Marken kreiert oder speichert bzw. mit deren Hilfe Markenrechte geltend gemacht werden können. Es bleibt aber letztlich völlig offen, was mit dem Begriff „Markenmaschine“ konkret gemeint ist. Die Verbindung eines dem Maschinenbau entlehnten englischen Begriffs („engine“) mit der Bezeichnung eines immateriellen Monopolrechts („trademark“) ist neuartig, überraschend und wirkt aus sich heraus originell.

(3) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass Gegenstand angemeldeter Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 45 Marken sein können oder sind. Es bleibt auch in diesem Kontext unklar, was mit dem Bestandteil „engine“ zum Ausdruck gebracht wird. So konnte nicht festgestellt werden, dass er als Synonym für Datenbanken, geschweige denn für „Werbung;

Unternehmensberatung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte“ oder „Vermittlung von Handels- oder Wirtschaftskontakten“ Verwendung findet (Klasse 35).

Gegenstand oder Hilfsmittel zur Erbringung der Dienstleistungen

„Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; IT-Dienstleistungen; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Datenvervielfältigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungsdienste; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; IT-Beratungs-, -Auskunfts- und - Informationsdienstleistungen“ (Klasse 42)

sind oder können zwar Computerprogramme sein, in die - wie oben dargestellt - eine Engine integriert sein kann. Allerdings werden diese nicht durch eine im Hintergrund laufende Softwarekomponente charakterisiert und beschrieben.

Schwerpunkt der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 45 sind gewerbliche Schutzrechte, unter die auch Marken („trademark“) fallen. Allerdings ist nicht erkennbar, welche Funktion einer Maschine oder einem Hintergrundprogramm („engine“) in Verbindung mit

„Beratung zu gewerblichen Schutzrechten; juristische Dienstleistungen für Verfahren in Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten; Rechtsberatung; Überwachen von Marken für Rechtsberatungszwecke; Überwachung von gewerblichen Schutzrechten für Rechtsberatungszwecke; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten; Zurverfügungstellen von Informationen über gewerbliche Schutzrechte; Verwaltung von geistigen Schutzrechten für Dritte; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“

zukommt. Selbst wenn Marken automatisch mit Hilfe eines Computers miteinander verglichen werden sollten, so erfordern die Dienstleistungen der Klasse 45 eine intellektuelle Überprüfung der vom IT-System als identisch oder ähnlich angesehenen Marken sowie eine Beratung des betroffenen Markeninhabers zum weiteren Vorgehen. Insofern ist für sie ein Hintergrundprogramm nicht wesensbestimmend.

Zusammenfassend verfügt damit das Anmeldezeichen aufgrund der ungewöhnlichen Begriffskombination über die für eine Eintragung zu fordernde Unterscheidungskraft.

2. Mangels einer eindeutigen Sachaussage unterliegt der gegenständliche Gesamtausdruck „trademark engine“ auch keinem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Kortbein

Staats

Butscher