



BUNDESPATENTGERICHT

Verkündet am

05.07.2023

...

29 W (pat) 569/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2020 100 717.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juli 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Lead Generation Engine

ist am 20. Januar 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: **Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;**

Klasse 36: **Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;**

Klasse 41: Erziehung; **Ausbildung;** Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42: **Entwurf, Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software.**

Mit Beschluss vom 30. Juni 2020 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 5 und 8

Abs. 2 Nr.1 MarkenG teilweise – nämlich für die oben **fett** gedruckten Dienstleistungen - zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 30. März 2020 ausgeführt, bei „Lead Generation“ bzw. „Lead Generierung“ handele es sich um einen feststehenden Begriff aus dem Marketing. Er beschreibe die Erzeugung künftiger Kunden- und Nutzernachfrage nach einem bestimmten Produkt bzw. einer bestimmten Dienstleistung. Leads könnten z. B. über die Anmeldung zu einem Newsletter, die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder eine Neukundenregistrierung generiert werden, was jeweils meist online geschehe. Mit „Engine“ werde in der Informationstechnologie ein eigenständiger Teil eines Computerprogramms bezeichnet, der für komplexe Berechnungen oder Simulationen zuständig sei. Eine Engine laufe oft selbsttätig im Hintergrund, ohne unmittelbar von einer Steuerung durch den Benutzer abhängig zu sein. Im übertragenen Sinn werde der Begriff auch für eine „Kraft, die etwas antreibt; jemand, der etwas voranbringt“ sowie als Bezeichnung für einen Motor der Lead-Generierung (z. B. für eine Homepage) verwendet. Jede dieser Bedeutungen erschöpfe sich in einem beschreibenden Sachhinweis. Es könne sich um einen Hinweis auf die Art des Anbieters handeln, da sämtliche beanspruchten Dienstleistungen von einer treibenden Kraft im Bereich der Lead-Generierung erbracht werden könnten. Die Dienstleistung „Ausbildung“ der Klasse 41 könne sich inhaltlich mit Lead-Generierungsprogrammen befassen. Die Dienstleistungen der Klasse 42 könnten dem Entwurf, der Entwicklung und Programmierung solcher Programme dienen. Auch bei den Dienstleistungen der Klasse 36 könne ein „Motor zur Lead Generierung“ die Interessentengewinnung in Gang setzen bzw. beschleunigen. Wegen dieser ohne weiteres verständlichen sachbezogenen Bedeutung werde der Verkehr das Zeichen nicht als Herkunftshinweis auffassen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 30. Juni 2020 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie vorgetragen, von dem angemeldeten Zeichen würden keinesfalls Fachkreise, sondern der deutsche Durchschnittsverbraucher angesprochen. Dieser nehme nicht an, die betreffenden Dienstleistungen stünden mit dem Zeichen in Verbindung. Die einzelnen Wörter seien dem Verbraucher zwar bekannt, nicht jedoch eine konkrete Bedeutung der Wortkombination. Beispielsweise sei ihm eine „Leadgeneration-Landingpage“ nicht ohne weiteres geläufig, schon gar nicht bringe er diese Bedeutung mit den beanspruchten Dienstleistungen in Verbindung. Eine solche Auffassung sei lediglich durch ein über mehrere Ecken gedachtes Konstrukt denkbar.

Mit Ladungszusatz vom 7. Juni 2023 hat der Senat darauf hingewiesen, dass er das Anmeldezeichen nicht für schutzfähig erachte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

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

Der Eintragung der Bezeichnung „**Lead Generation Engine**“ als Marke steht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher gemäß § 37 Abs. 1 und 5 MarkenG zu Recht insoweit die Eintragung versagt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. 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]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

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 GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Die Prüfung selbst, ob das erforderliche (Mindest-)Maß an Unterscheidungskraft vorliegt, darf sich dabei aber nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern muss streng, vollständig, eingehend und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 28 AS/DPMA – #darferdas? unter ausdrücklicher Bezugnahme auf EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 59 – Libertel).

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 KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13

– Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 11 – #darferdas? II). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004,

146 Rn. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT).

2. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen nicht, da die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „**Lead Generation Engine**“ lediglich als beschreibende Sachangabe auffassen, nicht dagegen als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

a) Von den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen werden entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht nur die Endverbraucher, sondern auch - insbesondere was die in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen anbelangt - das unternehmerisch tätige Fachpublikum angesprochen.

b) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den Wörtern „**Lead**“, „**Generation**“ und „**Engine**“ zusammen.

Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses anhand der Gesamtheit dieser Bestandteile vorzunehmen ist, ist es zulässig, zunächst die einzelnen Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (EuGH, GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, MittldtschPatAnw 2021, 45-47 – Lichtmiete; GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress).

Das englische Wort „**Lead**“ bedeutet u. a. „Hinweis, Spur, Blei, Mine, Führung“; Führungsposition (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/lead>; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/lead>). Im Vertriebsmarketing steht die Bezeichnung „**Lead**“ für den Kontakt mit einem potentiellen Kunden (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Lead>; <https://blog.hubspot.de/marketing/was-sind-leads>).

„**Generation**“ bedeutet u. a. „Erzeugung, Generierung“ (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/generation>).

„**Lead Generation**“ bzw. „Lead Generierung“ ist ein Begriff aus dem Marketing und beschreibt den Vorgang der Interessentengewinnung. Es geht darum, potenzielle Kunden, die in irgendeiner Form Interesse an Produkt und Dienstleistung gezeigt haben, anzusprechen und Anreize zu bieten, damit sie Interesse an dem Unternehmen (weiter-)entwickeln und mit ihm Kontakt aufnehmen möchten (vgl. Anlagenkonvolut 2 zum Senatshinweis vom 7. Juni 2023, Bl. 19 d. A.). Dabei wird die Kommunikation durch den Kunden selbst angestoßen, indem er sich zum Beispiel für den Newsletter eines Unternehmens anmeldet, ein Kontaktformular ausfüllt oder an einem Gewinnspiel teilnimmt. Dies kann Online, aber auch in klassischer Form Offline, etwa auf Messen, geschehen (vgl. Anlage 1 zum Senatshinweis vom 7. Juni 2023, Bl. 16 d. A.).

„**Engine**“ (englisch für „Antrieb; Motor“) bezeichnet in der Informationstechnologie einen eigenständigen Teil eines Computerprogramms, der die grundlegenden Aufgaben im Rahmen eines Anwendungsprogramms erfüllt (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Engine>). So wird z.B. der Teil eines Programms, der für die Grafikausgabe zuständig ist, "Grafik-Engine" genannt, der Teil, der alle benötigten Bausteine bereitstellt, um ein Spiel für eine bestimmte Plattform zu entwickeln, wird „Game Engine“ genannt (vgl. Anlagen 4 und 5 zum Senatshinweis vom 7. Juni 2023, Bl. 33 und 34 d. A.).

Betrachtet man die Zusammensetzung der einzelnen Wortbestandteile, dann bezeichnet eine „**Lead Generation Engine**“ alle Taktiken, Praktiken und Technologien, die zur Erfassung und Umwandlung von Leads (also von Kundenkontakten) verwendet werden. Es handelt sich um einen systematischen Prozess, der darauf ausgelegt ist, automatisch Leads zu generieren (Anlage 6, Bl. 35 d. A.). Mit der „Lead(s) Generation Engine“ wird somit der Vorgang der Interessentengewinnung gesteuert. Im Bereich der Social Media und des Marketings ist „**Lead Generation Engine**“ - und war es bereits zum Anmeldezeitpunkt – ein gängiger Fachbegriff, wie die vom Senat übermittelten

Rechercheergebnisse zeigen:

- „XING EVENTS ALS LEAD ENGINE: (...) Leitfaden zur Leadgenerierung (...)“ (Anlage 7, Bl. 44 d. A.);
- „6 Essentials für die neue B2B Lead Engine (...) ein neuer Plan für die B2B-Lead-Generierung“ (Anlage 8, Bl. 48 d. A.);
- „Die meisten Unternehmen verfolgen die gleichen Ziele zur Lead-Generierung, aber nicht alle verfügen über die gleiche Lead-Generierungs-Engine, die mehr Leads generiert“ (Anlage 6, Bl. 35 d. A.);
- „Das Geheimnis, um zum Herrscher der Lüfte zu werden, besteht darin, eine hocheffiziente, sorgfältig geplante und regelmäßig optimierte Lead-Generierungsmaschine aufzubauen, um Ihr Unternehmen wachsen zu lassen.“ (Anlage 9, Bl. 49 d. A.);
- „Deshalb erfordert der Aufbau einer Lead-Generierungsmaschine die Definition aller Komponenten und deren Organisation in einem System (Anlage 6, Bl. 35 d. A.).“

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin handelt es sich daher nicht um ein „über mehrere Ecken gedachtes Konstrukt“. Vielmehr werden die Verkehrskreise, insbesondere das angesprochene Fachpublikum, die Kombination der einzelnen Bestandteile ohne weiteres als Sachaussage verstehen. Auch die Verbindung dieser Wörter führt nicht zu einem Herkunftshinweis. Durch die Zusammenfügung von beschreibenden Begriffen kann zwar der Charakter einer Sachangabe entfallen. Dies setzt allerdings voraus, dass die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (vgl. EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. – CELLTECH; GRUR 2004, 674 Rn. 98 f. – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress. GRUR 2012, 272 Rn. 12 – Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2001, 162, 163 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der beschreibende Charakter mehrerer Wörter geht aber regelmäßig nicht schon durch deren Zusammenführung verloren. Vielmehr bleibt im Allgemeinen die bloße

Kombination von beschreibenden Bestandteilen selbst beschreibend. Davon ist bei der angemeldeten Marke auszugehen, wie sich auch aus den bereits zitierten Nachweisen ergibt.

c) Dies gilt für sämtliche beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen.

Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen „Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ können zu dem Zweck erbracht werden, neue Interessenten bzw. Kunden zu gewinnen, so dass eine „Lead Generation Engine“ zum Einsatz kommen kann. In Bezug auf die Dienstleistung „Werbung“ bezeichnet „Lead Generation Engine“ zum einen den Inhalt der Werbung („3 Schritte zum Aufbau einer erfolgreichen B2B-Lead-Generierungsmaschine“, vgl. Anlage 9 zum Senatshinweis vom 7. Juni 2023, Bl. 49 d. A.), zum anderen das Instrument, bei dem die Leadgenerierungsmaschine eingesetzt wird. Denn die Lead Generierung erfolgt u. a. durch Werbung.

Bei der Erbringung der in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen können Lead Generierungsmaschinen zur Anwendung kommen, da auch in diesem Dienstleistungsbereich die Kundengewinnung eine entscheidende Voraussetzung für die Dienstleistungserbringung ist, so dass jedenfalls ein enger beschreibender Bezug besteht.

Die Dienstleistung „Ausbildung“ der Klasse 41 kann sich inhaltlich mit „Lead Generierung“ und den dazu erforderlichen „Engines“ befassen, sei es, dass es um das tatsächliche Vorgehen bei der Kundengewinnung oder um die technische Ausführung geht.

Schließlich können sich die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen auf eine Software beziehen, die die Generierung von Leads betrifft und in einer „Lead Generation Engine“ zur Anwendung kommt.

Nach alledem ist das angemeldete Zeichen nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

3. Da schon das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft 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 Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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.

Mitptenberger-Huber

Seyfarth

Lachenmayr-Nikolaou