



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 181/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 04 503**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Januar 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Top of Excellence**

ist zur Eintragung in das Markenregister angemeldet für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Tonträger, Bildträger und Informationsträger, soweit in Klasse 9 enthalten; Datenträger aller Art (alle vorgenannten Waren mit darauf aufgezeichneten oder gespeicherten Inhalten); Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten; Videokassetten (bespielt); auf Datenträgern gespeicherte elektronische Datenbanken; elektronische Datenträger, insbesondere Compact-Discs (CD), CD-ROM, CDI, DVD, MP3, MP4, Chips und andere Speichermedien, gleich welcher Art, soweit in Klasse 9 enthalten; Filme (belichtet); auf Datenträger gespeicherte elektronische Magazine, Bücher, Broschüren, elektronische Publikationen (auf Datenträger gespeichert oder herunterladbar);

Klasse 16: Papier, Pappe, Karton und Waren aus diesen Materialien (so weit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse, Verlagserzeugnisse, insbesondere Bücher, Broschüren, Handbücher, Hefte, Zeitungen, Zeitschriften, Newsletter und andere Druckschriften;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 34: Tabak; Zigaretten, Zigarillos, Zigarren; Raucherartikel; Streichhölzer; Zigarrenetuis, -kästen, -kisten (nicht aus Edelmetall); Zigarettenetuis, -dosen (nicht aus Edelmetall);

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich die Vermittlung von technischem, organisatorischem und betriebswirtschaftlichem Know-How sowie Vergabe von Lizenzen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Facility-Management, nämlich Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Luxusgüter;

Zusammenstellung von Daten in Datenbanken, insbesondere Computerdatenbanken; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten auch über das Internet; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte; Organisation und Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen; Bereitstellen von Plattformen und Portalen im Internet; E-Mail-Datendienste; Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internetadressen (Webmessaging); SMS (Short Message System) Dienste; Bereitstellen von Pinboardmöglichkeiten in elektronischen Netzen, nämlich der Betrieb von elektronischen Leserecken zum Hinterlegen, Sammeln und Bereitstellen von Leserzuschriften, Informationen und Meinungen aller Art; Telekopiedienste; Bereitstellen des Zugangs zu Datennetzen und Datenbanken; Bereitstellen von E-Commerce Plattformen im Internet und anderen elektronischen Medien; Computerdienstleistungen, nämlich Bereitstellen des Zugangs für viele Nutzer zu Computernetzwerken für die elektronische Übertragung verschiedener Daten, Mitteilungen, Dokumente, persönlicher und beruflicher Informationen; Dienstleistungen eines Call-Centers; Datenübertragung und

Datenbereitstellung im Rahmen von Telediensten und Mediendiensten;

Klasse 41: Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Party-Planung; Veröffentlichung und Herausgabe von Verlag- und Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form und auch im Internet; Veröffentlichung und Herausgabe von elektronischen Medien, soweit in Klasse 41 enthalten; Online Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Aktualisierung von Internetseiten; Fotografie; Fotoreportagen; Videoaufnahmen;

Klasse 42: Dienstleistungen einer Datenbank; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Sammeln, Aufbereiten, Bereitstellen, Archivieren, Speichern von Nachrichten, Informationen und Daten aller Art, einschließlich Text-, Ton- und Bilddarbietungen; Recherchedienste mittels Computer für Dritte soweit in Klasse 42 enthalten; Vergabe von Lizenzen; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten, Leistungsschutzrechten und gewerblichen Schutzrechten; Zurverfügungstellung von Webspace (Webhosting); Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet; Zurverfügungstellung von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Webhousing); Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten; Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen von Web-

seiten; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Styling (industrielles Design);

Klasse 43: Gaststätten und Hotelgewerbe; Catering.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 25. Juni 2004 zurückgewiesen, da dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die englischsprachige Wortfolge "Top of Excellence" bestehe aus allgemein verständlichen, dem Grundwortschatz der englischen Sprache zugehörigen Begriffen und werde von den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres als werbende Aussage im Sinne von "der/die/das Beste der Besten" und damit als anpreisender Hinweis auf die Qualität und Güte der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass das angemeldete Zeichen die erforderliche geringe Unterscheidungskraft besitze. Ihm könne kein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Der Bedeutungsumfang von "Top" und "Excellence" sei weit und lasse mehrere Deutungen zu. Er könne sich sowohl auf die Waren und Dienstleistungen beziehen, zu deren Kennzeichnung die Marke verwendet werde, als auch auf den Kreis der Abnehmer oder Lieferanten und Partnerunternehmen der Anmelderin. Eine zergliedernde Betrachtungsweise sei unzulässig, abzustellen sei auf die Wortfolge in ihrer Gesamtheit. Als solche sei sie kurz und weise eine gewisse Prägnanz und Originalität auf, weshalb sie zur Unterscheidung geeignet sei. Der Verkehr sei zwar möglicherweise an Ausdrücke wie "TOP" oder "Excellence" gewöhnt, nicht aber an die Wortfolge "Top of Excellence". Diese sei nicht gebräuchlich und werde nur von der Anmelderin benutzt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2004 aufzuheben.

Das Ergebnis der Internetrecherche des Senats zu "Top" und "Excellence" bzw. "of excellence" wurde der Anmelderin übersandt.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen, da dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (§§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 1121 ff. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice m. w. N.; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Kann einem Zeichen ein für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch sonst um eine verständliche Wortfolge der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihr die Unterscheidungskraft. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Werbeslogans und für fremdsprachige Ausdrücke gelten die gleichen Grundsätze (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 ff., Rn. 34 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder

Vernunft; BGH GRUR 2001, 1150 ff. - LOOK; vgl. auch BGH GRUR 2000, 323 ff. - Partner with the Best).

Die Anmelderin weist zwar zu Recht darauf hin, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke eine zergliedernde Betrachtung nicht zulässig ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, 116 ff., Rn. 53 - Waschmittelflasche; BGH MarkenR 2000, 420 ff. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151 ff. - marktfrisch). Dennoch können bei einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marke wie der vorliegenden zunächst ihre einzelnen Wort- oder sonstigen Bestandteile einer gesonderten Prüfung unterzogen werden. Für die Frage der Unterscheidungskraft muss aber insgesamt auf die Gesamtwahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise abgestellt werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rn. 27 - BioID m. w. N.). Gegen diesen Grundsatz hat die Markenstelle in der angefochtenen Entscheidung nicht verstoßen. Sie hat vielmehr zunächst zutreffend die Bedeutungen der einzelnen Zeichenelemente der Wortfolge festgestellt, dann aber der Zurückweisung die Gesamtbedeutung der angemeldeten Marke zugrunde gelegt.

"Top of Excellence" ist sprachüblich aus den beiden englischsprachigen Bestandteilen "Top" und "Excellence" gebildet, die durch die Präposition "of" verbunden sind. "Top" (englisch "oberster/e/es; Spitze") hat in die deutsche Sprache Eingang gefunden und bedeutet "höchst, von höchster Güte, hervorragend, auf dem höchsten Stand, hochmodern" (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch 2006). Es findet sich in zahlreichen Wortverbindungen wie "Top-Leistung", "Top-Angebot" oder "topfit" oder "top in Form" o. Ä.. Das englische Wort "Excellence" für "Vortrefflichkeit, Spitzenleistung, hervorragende Leistung oder Eigenschaft" (vgl. LEO Online Wörterbuch Englisch-Deutsch) wird mit diesen Bedeutungen wegen seiner sprachlichen Nähe zum deutschen Fremdwort "exzellent" für "hervorragend, ausgezeichnet, außergewöhnlich gut" (DUDEN a. a. O.) von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden. Wie die Internetrecherche ergeben hat, existiert eine Vielzahl von Zusammensetzungen mit "of Excellence", wie beispielsweise "Center of Excellence" an den Universitä-



ten Hannover und München, sowie an der Ruhr-Universität in Bochum. Die Präposition "of" ist aus bekannten Zusammensetzungen wie "United States of America", oder "Last Night of the Proms" oder "Lady Di, Queen of Hearts" als Wortbildungselement ebenfalls geläufig. "Of" verbindet mit "Top" und "Excellence" zwei Begriffe, die jeder für sich genommen schon ein Hinweis auf eine besondere Qualität ist, zu einer Gesamtaussage, zu einem Superlativ im Sinne von "höchste Spitzenleistung", "Spitze der Vortrefflichkeit" oder "der/die/das Beste der Besten", wie es die Markenstelle ausgedrückt hat.

Damit stellt die angemeldete Wortfolge lediglich einen werbeüblich überhöhten Hinweis auf eine überragende Qualität dar, dem in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen als rein anpreisende Werbeaussage jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

An diesem im Vordergrund stehenden sachlichen Inhalt des Zeichens ändert der Umstand nichts, dass es sich bei "Top of Excellence" nicht um eine gebräuchliche Redewendung oder Werbeaussage handelt. Vielmehr benutzt die Anmelderin die Wortfolge bisher allein auf ihrer Internetseite, allerdings im oben genannten beschreibenden Sinn. Sie bietet im Internet eine Präsentationsplattform für das "High-End-Segment im Luxusmarkt" an, "ausgerichtet auf Eliten mit hochrangigen und außergewöhnlichen Angeboten". Die inländischen Verkehrskreise werden die Aussage ausschließlich in dem genannten Sinn verstehen, nämlich dass die angebotenen Waren und Dienstleistungen überragend sind. Denn die Wortfolge ist weder, wie die Anmelderin geltend macht, mehrdeutig noch interpretationsbedürftig. Zwar ergibt sich nicht, worauf die herausragende Qualität der Waren und Dienstleistungen beruht. Eine solche Werbeaussagen immanente Unschärfe führt jedoch nicht aus dem beschreibenden Charakter des Zeichens heraus. Sie ermöglicht es lediglich, ein möglichst breites Spektrum an Umständen abzudecken, die das Angebotene als "das Beste des Besten" erscheinen lassen (BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Die von der Beschwerdeführerin angeführten alternativen Bedeutungen von "Top", nämlich "Damenoberteil" oder "Tagesordnungspunkt" führen ebenfalls nicht zu einer Mehrdeutigkeit des Zeichens. Im Hinblick darauf, dass die angesprochenen Verkehrskreise ein Zeichen

so wahrnehmen, wie es ihnen entgegentritt, also in seiner Gesamtheit, ergeben diese theoretischen Übersetzungsmöglichkeiten von "Top" wegen der Verbindung mit den weiteren Bestandteilen "of Excellence" keinen Sinn und werden vom Publikum nicht als Bedeutungsalternative in Betracht gezogen.

Die angemeldete Marke ist daher für sämtliche Waren und Dienstleistungen als rein anpreisende, qualitätsbezogene Werbeaussage nicht als individualisierender Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb geeignet und daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

gez.

Unterschriften