

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 173/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Januar 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 70 684.0

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

Die Beschwerde wird im Hauptantrag zurückgewiesen; das Verfahren wird zur weiteren Entscheidung über den Hilfsantrag vom 11. Februar 2000 zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Die Wortmarke

TOPNOTE

soll für die Waren

"Wertdruckartige Druckereierzeugnisse aus Papier und/oder Kunststoff, insbesondere Banknoten, Schecks, Aktien und Pässe; Substrate aus unbedrucktem Papier und/oder unbedrucktem Kunststoff für derartige Druckereierzeugnisse (Klasse 16)"

in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 22. Februar 2000 als freihaltebedürftige Sachange nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen und zwar für die Waren

"Wertdruckartige Druckerzeugnisse aus Papier und/oder Kunststoff, insbesondere Banknoten".

Die angemeldete Bezeichnung "TOPNOTE" besage in Verbindung mit den im Warenverzeichnis beispielhaft genannten Banknoten nichts anderes, als daß diese eine Spitzenqualität hinsichtlich des Materials, der Farben, des Druckes, der Haltbarkeit, der Fälschungssicherheit u.ä. besitzen.

Bezüglich der Waren "Schecks, Aktien und Pässe; Substrate aus unbedrucktem Papier und/oder unbedrucktem Kunststoff für derartige Druckereierzeugnisse" werde das Verfahren fortgesetzt. Der Hilfsantrag, die Marke mit dem eingeschränkten Warenverzeichnis zuzulassen, sei aufgrund der Entscheidung in der Hauptsache gegenstandslos.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auffassung nach bestehe die angemeldete Marke aus der ungewöhnlichen Kombination zweier kontrastierender Begriffe. Das Wort "TOP" sei der modernen, eher umgangssprachlichen Alltagssprache entlehnt und es stehe im Spannungsfeld zu dem konservativen Gebiet der Wertpapierbranche. Demgegenüber handele es sich bei dem Begriff "NOTE" zur Bezeichnung von Banknoten um ein antiquiertes Wort, das heutzutage in Alleinstellung nicht mehr benutzt werde. Als Begriff einer toten Sprache werde das Wort "NOTE" zur Bildung neuer Fachausdrücke nicht verwendet, so daß kein Freihaltungsbedürfnis bestehe. Da der Markenteil "TOP" sowohl im Sinne von "Spitze" wie von "oben" verstanden werde und als englischer Begriff auch die Bedeutung des oberen Endes eines Mastes habe, sei er unscharf und mehrdeutig. Eine Zweideutigkeit des Begriffs "TOPNOTE" ergebe sich außerdem daraus, daß "NOTE" im Sinne von "Benotung" oder im Sinne von "Banknote" zu verstehen sei. Die angemeldete Kombination besitze das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, hilfsweise, die Sache an das deutsche Patent- und Markenamt mit der Maßgabe zu-

rückzuverweisen, daß über den Hilfsantrag vom 15. November 1999 entschieden wird, der am 11. Februar 2000 erneut eingereicht worden ist.

II

Die zulässige Beschwerde hat teilweise Erfolg und zwar soweit die Zurückverweisung der Sache hilfsweise beantragt worden ist. Dagegen war der Hauptantrag zurückzuweisen, weil der angemeldeten Marke insoweit die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

Gegenstand der Beschwerde nach dem Hauptantrag ist die (Teil-)Zurückweisung der Anmeldung für Banknoten als wertdruckartige Druckerzeugnisse aus Papier und/oder Kunststoff. Hierbei hat die Markenstelle aber übersehen, dass die Anmeldung generell für „wertdruckartige Druckereierzeugnisse aus Papier und/oder Kunststoff“ erfolgt ist. Die nachfolgenden Waren wie „Banknoten, Schecks ...“ stellen nur Beispiele ohne beschränkenden Charakter dar, so dass insoweit eine Teilzurückweisung unzulässig war. Im Ergebnis wurde die Anmeldung aber zu Recht zurückgewiesen. Denn für wertdruckartige Druckereierzeugnisse in Gestalt von Banknoten hat die angemeldete Bezeichnung "TOPNOTE" den innerhalb der verschiedenen Bedeutungen von "Note" im Vordergrund stehenden eindeutigen Sinngehalt von „Topbanknote“. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, kann die angemeldete Bezeichnung damit dazu dienen, die beanspruchte Ware ihrer Art und Beschaffenheit nach im Verkehr als Spitzenbanknote zu bezeichnen, wenn die besondere Qualität der für Banknoten wesentlichen Eigenschaften wie weitgehendste Fälschungssicherheit, Papier-, Druck- und Farbbeständigkeit, Lebensdauer u.ä. herausgestellt werden sollen.

Es handelt sich bei der angemeldeten Bezeichnung nämlich nicht um eine Wortkombination, die auf Grund ihrer sprachlichen Form von der beschreibenden Aussage wegführt. Denn die Verbindung der Angabe "TOP" im Sinne von "Spitze, Spitzenstellung" mit dem Wort "NOTE" - hier im Sinne von Banknote - entspricht

den allgemeinen Sprachregeln von Komposita. Die Kombination ist weder von der Sprachform noch von der Sprachebene her ungewöhnlich. Wortverbindungen mit "TOP" sind in der Umgangssprache ebenso wie in der seriösen Geschäftssprache anzutreffen wie z.B. Top-ten, Topmodel, Topmanager, Topmanagement, top level, Topqualität, top secret, Topspin, Top Service, top holiday resort oder top-line profit = Bruttogewinn (vgl. DUDEN OXFORD Großwörterbuch Englisch 1990, 757; PONS Collins Großwörterbuch Deutsch/Englisch 1997, 1641) und keinesfalls auf eine marktschreierische Sprachebene beschränkt. Die Zusammensetzung von "TOP" als eines gängigen modernen Wortes mit dem angeblich veralteten Begriff "NOTE" weist keine sprachliche Besonderheit auf, wenn sie zur Beschreibung von Banknoten verwendet wird. Der Senat vermag der Markenanmelderin nicht in der Beurteilung des Wortes "NOTE" als eines antiquierten Begriffs für Banknoten zu folgen, der heutzutage nicht mehr benutzt wird und etwa wie das Wort einer toten Sprache zu bewerten sei. Der Begriff "Note" für Banknote ist im gegenwärtigen Sprachgebrauch insbesondere in Zusammensetzungen gebräuchlich, bei denen der Zusammenhang mit Banknoten offenkundig ist und z.B. aus Gründen des sprachlichen Ausdrucks zur Vermeidung von Wiederholungen oder von Wortungetümen an Stelle des Wortes Banknote die Kurzform Note verwendet wird (z.B. Berichte über Maßnahmen der amerikanischen Notenbank sowie die genannten Beispiele "Notenumlauf", "Notendeckung" etc.). Bestätigt wird dies nicht zuletzt durch den Internetauftritt der Markenanmelderin, in dem sie zur Erläuterung von Systemlösungen für die Banknotenbearbeitung gelegentlich selbst das Wort "Noten" bzw. die Wortverbindung "Einzelnote" als Fachwort verwendet, wenn aus dem Zusammenhang eindeutig zu erkennen ist, daß es sich um Bank- und nicht etwa um Musiknoten handelt: z.B. „Eine hochinnovative Technologie“, die das Banknotenpapier sowie den Druck verkapselt und so die Banknote vor schneller Verschmutzung schützt. Denn die Verschmutzung ist meist verantwortlich für das frühzeitige Aussortieren der Noten“. "Banknoten-Identifizierungs-Module für Einzelnoten“ oder "Qualitätsendkontrolle frisch gedruckter Einzelnoten oder Banknotenbogen in Banknotendruckereien“. Schließlich spricht man auch im Englischen bei einer Fünfpfundnote von "a five-pound note" (vgl. PONS Collins aaO S 1357).

Die angemeldete Bezeichnung ist mit den von der Anmelderin genannten Beispielen der höchstrichterlichen und der europäischen Spruchpraxis nicht vergleichbar. Weder weicht die angemeldete Wortverbindung von der Ausdruckweise ab, die im üblichen Sprachgebrauch verwendet wird, wie es der EuGH im Fall "Baby-dry" entschieden hat (MarkenR 2001, 400, 403), noch fällt die Bezeichnung "TOPNOTE" für Banknoten in gleicher Weise wie EASYBANK für Bankdienstleistungen bzw. den deutschen Entsprechungen wie etwa "Leichtbank, Bequembank, Einfachbank" aus dem üblichen Sprachrahmen (EuGH MarkenR 2001, 181, 183). Anders als die Wortmarke "INDIVIDUELLE" (BGH GRUR 2002, 64, 65) besteht bei "TOPNOTE" auch eine konkrete Eignung zur beschreibenden Aussage über die Spitzenstellung bzw. die Spitzenqualität, wenn die Bezeichnung für Banknoten verwendet wird. Hierfür ist ein Freihaltungsbedürfnis gegeben.

Soweit ein Teil des angesprochenen Verkehrs, insbesondere die Fachabnehmer der Zentralbanken, die angemeldete Bezeichnung als eine „Topbenotung“ versteht, weil ihm etwa die Ergebnisse der Ausschreibung sowie der Qualitäts- und Abnahmeanforderungen bei der Herstellung bzw. der Einführung der Euroscheine bekannt sind, so fehlt der angemeldeten Marke auch die Unterscheidungskraft. Eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit der angemeldeten Bezeichnung ergibt sich daraus nicht, denn bei einem Verständnis von "TOPNOTE" als Spitzenbanknote wie als Topbenotung im Wettbewerb um den Druckauftrag von Euro-Banknoten liegt eine gleichermaßen beschreibende Angabe über die Spitzenstellung bzw. über die Spitzenqualität der beanspruchten Banknoten vor.

Auf die Zurückweisung der Anmeldungen "TOPTOOLS" für Computer, Software und Druckereierzeugnisse (HABM, R 0207/98-1 v. 31.5.1999, ABI 10/1999, 1252), "TOPCUT" für handbetätigte Werkzeuge und Zangen (HABM, R 0118/99 - 1 vom 12.1.2000, ABI 9/2000, 1098) sowie "TopControl" für Beratung bei der Unternehmenssteuerung unter Verwendung eines PC-Programmes (BPatG 29 W (pat) 163/92 vom 5.7.1995) wird hingewiesen.

Die Sache war auf den Hilfsantrag hin zurückzuverweisen, weil über das am 15. November 1999 bzw. am 11. Februar 2000 hilfsweise beantragte eingeschränkte Warenverzeichnis

"Wertdruckartige Druckereierzeugnisse aus Papier und/oder Kunststoff, nämlich Schecks, Aktien, Pässe; Substrate aus unbedrucktem Papier und/oder unbedrucktem Kunststoff für derartige Erzeugnisse" (Klasse 16)"

von der Markenstelle im Beschluß vom 22. Februar 2000 noch nicht förmlich entschieden ist.

Grabrucker

Baumgärtner

Pagenberg

CI