



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 251/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 93 087.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juni 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und den Richter Voit

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Bezeichnung

TopConcept

ist als Wortmarke für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse und Fotografien, soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten, soweit in Klasse 35 enthalten

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung und Fortbildung

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluss vom 19. September 2001 wegen fehlender Unterscheidungskraft und als freihaltebedürftige beschreibende Angabe iSv § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. In Verbindung mit den beanspruchten Wa-

ren und Dienstleistungen werde der inländische Verkehr die beschreibende Bedeutung der Wortzusammenstellung erkennen und lediglich als Hinweis darauf verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen auf einem „erstklassigen, durchdachten Konzept“ beruhen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung beruft sie sich auf ihr Vorbringen vor der Markenstelle. Eine weitere Begründung ist trotz Ankündigung und Äußerungsfrist nicht eingereicht worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 19. September 2001 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheunterlagen übersandt, auf die Bezug genommen wird.

II

Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats stehen der angemeldeten Marke die Eintragungshindernisse der mangelnden Unterscheidungskraft und der Freihaltung beschreibender Angaben entgegen (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG).

1. Einer Wortmarke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie wegen ihres Sinngehalts in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Verkehr insgesamt nur als Sachhinweis aufgefasst wird und deshalb nicht geeignet erscheint, dem Verkehr als betriebliches Unterscheidungsmerkmal zu dienen (stRspr BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES; GRUR 2001, 1151,1152 - marktfrisch).

Wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt hat, setzt sich die angemeldete Bezeichnung erkennbar aus dem Wort „Top“ für „Spitzen-, erstrangig, führend“ und dem englischen Wort „concept“ zusammen, das dem deutschen Begriff „Konzept“ in seiner Bedeutung von „Idee, Vorstellung, Plan“ gleichkommt (Duden Oxford Großwörterbuch Englisch 1990, 157 und 756, 757; Pons Collins Großwörterbuch Englisch-Deutsch 1999, 1025). Die angemeldete Bezeichnung ist wie bereits geläufige Zusammensetzungen mit „Top“ gebildet (z.B. Top news, Top-Manager, Top-Performance, Top-Modell, Top Ten, Top-Thema uä). Sie weicht auch in der Schreibweise nicht von dem in der beschreibenden Werbung üblichen Sprachgebrauch ab. Gerade bei der Verwendung neuer Wortverbindungen werden die einzelnen Bestandteile mit einem großen Anfangsbuchstaben innerhalb des Gesamtbegriffs geschrieben, um das schnellere Erfassen der beschreibenden Gesamtaussage zu erleichtern (z.B. Top-Service-Team, Top-Service, TopQualität, TopTechnik; der Geheim-Tipp unter den Top-Sommeliers etc.). Dass die angemeldete Bezeichnung unmittelbar aneinander gefügt und nicht mit einem Bindestrich versehen oder in zwei Wörtern geschrieben ist, reicht nicht aus, um von dem beschreibenden Aussagegehalt weg zu führen.

Für den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer, von dem auszugehen ist (vgl. EuGH GRUR Int 1998, 795, 797 Gut Springenheide, GRUR 2002, 804,808 Philips) und an den sich die angemeldete Marke richtet, steht mit der Gesamtaussage „TopConcept“ der beschreibende Hinweis im Vordergrund, dass die „Druckereierzeugnisse, Fotografien und Lehr- und Unterrichtsmittel“ ein Spitzenkonzept zum Inhalt haben oder verkörpern und dass den beanspruchten „Werbe-, Beratungs- und Ausbildungs-Dienstleistungen“ eine herausragende Leistung bei der Entwicklung von Strategien und Vorgehensweisen zu Grunde liegt.

Von einem derartigen Verständnis der angemeldeten Marke als Sachhinweis geht auch die Anmelderin aus. Im Übrigen stützt sie ihr Eintragungsbegehren letztlich auf eine Vielzahl bereits eingetragener Wortkombinationen, die sie für vergleichbar

hält. Die Prüfung einer Markenmeldung erfolgt jedoch gesondert danach, ob sie sich in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem deren Art oder Merkmale beschreibenden Sachhinweis erschöpft und nicht im Verhältnis zu inländischen Voreintragungen. Ob es sich bei den von der Anmelderin genannten Kennzeichnungen um reine Wortmarken ohne zusätzliche schutzbegründende Bestandteile handelt und für welche Waren und Dienstleistungen sie zu Recht oder zu Unrecht eingetragen sind, ist weder erkennbar noch Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Diese Frage kann allenfalls in einem Lösungsverfahren nach § 50 MarkenG geprüft werden.

Darüber hinaus vermag nach ständiger Rechtsprechung selbst die inländische Voreintragung einer identischen oder vergleichbaren Marke weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts zu führen, da die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage ist. Auch der verwaltungsrechtliche Grundsatz des Vertrauensschutzes kann allenfalls die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes verhindern, die Wiederholung eines als unrichtig erkannten Verwaltungshandelns aber nicht rechtfertigen (vgl. BGH GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD; BIfPMZ 1998, 248, 249 – Today; BPatGE 32, 5, 10 – CREATION GROSS; Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 8 Rdn 262). Im übrigen wird auf die zahlreichen Zurückweisungen von Zusammensetzungen mit „Top“ verwiesen, die der Anmelderin übersandt worden sind.

2. Die angemeldete Marke ist außerdem nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie ausschließlich aus Angaben besteht, die im

Verkehr zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren und zu erbringenden Dienstleistungen dienen kann, um diese als auf einem Spitzenkonzept beruhend zu beschreiben.

Grabrucker

Pagenberg

Richter Voit ist abgeordnet
und daher verhindert zu
unterschreiben

Grabrucker

CI