

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 30/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Juli 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 26 594.1

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juli 2001 unter Mitwirkung des Richters Dr. Hacker als Vorsitzenden, des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. August 1999 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

In das Register als Marke eingetragen werden soll die Bezeichnung

TopScan

ursprünglich für

"Dienstleistungen aus dem Bereich der wissenschaftlichen und industriellen Forschung; Dienstleistungen beim Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen aus dem Bereich des Vermessungswesens, nämlich der Erfassung und Verarbeitung topographischer Information".

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, die angemeldete Marke sei freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Die Begriffskombination "TopScan" beschreibe lediglich die Art und Bestimmung der damit gekennzeichneten Dienstleistungen, in dem sie darauf hinweise, daß die Anmelderin topographische Daten erfasse und aufbereite.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat sie das Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt durch den Zusatz ", sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen das Scannen von Daten".

Insoweit verfolgt sie ihr Eintragungsbegehren weiter mit dem (sinngemäßen) Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nach Einschränkung des ursprünglichen Dienstleistungszeichnisses durch den Zusatz ", sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen das Scannen von Daten" begründet.

In diesem dienstleistungsmäßigen Umfang scheidet die Eintragung der angemeldeten Marke nicht an den Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG.

Die Wortzusammenfügung "TopScan" stellt für die jetzt noch beanspruchten Dienstleistungen keine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar. Von dieser Bestimmung werden nur solche Wörter bzw Wortzusammenfügungen erfaßt, die einen unmittelbaren Waren- oder Dienstleistungsbezug aufweisen, also die im Gesetz im einzelnen aufgeführten Angaben beinhalten oder sonstige Merkmale der Waren oder Dienstleistungen oder unmittelbar mit ihnen in Beziehung stehende Umstände bezeichnen (vgl BGH GRUR 1999, 1093, 1094 "FOR YOU"; vgl auch BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt"). Der angemeldeten Wortzusammenfügung fehlt es in-

soweit an einem entsprechenden Dienstleistungsbezug. Sie bezeichnet weder eine Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der jetzt noch beanspruchten Dienstleistungen, noch einen für den Wirtschaftsverkehr wichtigen und für die umworbenen Kundenkreise irgendwie bedeutsamen Umstand mit Bezug auf diese Dienstleistungen.

Das Markenwort "TopScan" besteht aus den beiden Bestandteilen "Top" und "Scan". Dabei kann dahinstehen, ob das Präfix "Top" soviel wie "besonders gut" bedeutet oder als Verkürzung von "Topo" für Begriffe wie "Ort, Stelle" etc steht. Denn das Grundwort "Scan", das fachbegrifflich als Verb oder als Verkürzung von "Scanning, Scanner" alltäglich ist und auf die Tätigkeit des Abtastens von Daten (Informationen) hinweist (vgl BPatG BIPMZ 1989, 219 f "CYTOSCAN; BGH MarkenR 2001, 304, 305 "GENESCAN"), verfügt nicht mehr über einen beschreibenden Aussagegehalt im oben dargelegten Sinne, nachdem der das Dienstleistungsverzeichnis nunmehr einschränkende Zusatz klarstellt, daß die beanspruchten Dienstleistungen erbracht werden, ohne daß etwa topographische Daten mit einem Scanner abgetastet werden.

Der angemeldeten Wortzusammenfügung "TopScan" kann auch nicht die gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Entsprechend den vorherigen Ausführungen ist dem Markenwort "TopScan" kein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zuzuordnen (vgl BGH GRUR 2001, 162, 163 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"). Auch handelt es sich weder um einen gebräuchlichen Ausdruck der deutschen bzw der englischen Sprache, der vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 "YES"), noch sprechen sonstige Umstände gegen die Eignung der angemeldeten Marke, in Zusammenhang mit den noch beanspruchten Dienstleistungen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden zu werden.

Der Beschwerde ist somit stattzugeben.

Dr. Hacker

Werner

Dr. Schmitt

br/Bb