



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 44/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 06 324.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Mai 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

TOPMAP

für die Waren und Dienstleistungen

„Messgeräte, insbesondere Präzisionsmessgeräte; optische, elektronische und optoelektronische Apparate und Instrumente zur Vermessung von Oberflächen und Oberflächenstrukturen; Computer und Computer-Software, insbesondere zur Steuerung der vorgenannten Waren sowie zur Auswertung der damit erhaltenen Messdaten; Zubehör für die vorgenannten Messgeräte, nämlich Probenhalter und Verschiebeeinheiten; Interferometer; digitale Kameras;

Optische, elektronische und optoelektronische Apparate und Instrumente zur Vermessung von Oberflächen und Oberflächenstrukturen; vorgenannte Waren für medizinische Zwecke;

Schulungen für die Bedienung der vorgenannten Waren;

Technische Beratung, insbesondere zur Vermessung von Oberflächen und Oberflächenstrukturen; Dienstleistungen eines Physikers; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Hard- und Softwareberatung“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die verfahrensgegenständliche Wortmarke setze sich erkennbar aus den beiden Bestandteilen „TOP“ und „MAP“ zusammen. „Top“ bezeichne im deutschen wie im englischen Sprachgebrauch eine Spitzenstellung oder eine Spitzenleistung und werde mit weiteren Wörtern zu entsprechenden Gesamtbegriffen wie z. B. Topmanagement, Top-Performance, Top Ten, Top News, Topthema, Top-Angebot, Top-Gelegenheit verbunden. Der zweite Bestandteil „map“ gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und habe im Deutschen die Bedeutung von (Land-, Himmels-, Wetter-) Karte, Stadtplan, Plan. Beide aufgeführten Begriffe seien in der angemeldeten Marke in sprachüblicher Weise zu einem Gesamtbegriff verbunden, den der angesprochene Verkehr sofort und ohne weitere analysierende Zwischenschritte i. S. v. „Spitzenkarte“, „Spitzenplan“ verstehe. Bei den angemeldeten Waren der Klassen 9 und 10 handle es sich um Produkte, die der Vermessung von Oberflächen und Oberflächenstrukturen bzw. der Auswertung von Messdaten dienen. In Verbindung mit diesen beanspruchten Waren weise die angemeldete Marke daher lediglich schlagwortartig darauf hin, dass diese dazu bestimmt und geeignet seien, spitzenmäßige Karten bzw. Pläne zu erstellen bzw. auszuwerten. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen bringe „TOPMAP“ lediglich beschreibend zum Ausdruck, dass diese Tätigkeiten sich mit der Erstellung von spitzenmäßigen Karten bzw. Plänen beschäftigten. Des Weiteren sei die zusammengeschiedene Form bzw. die bloße Verbindung von zwei Wörtern ohne Zwischenraum nicht ausreichend, um aus einem beschreibenden einen unterscheidungskräftigen Begriff zu machen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Weglassung des Wortzwischenraums werbeüblich sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, der einheitliche Begriff „TOPMAP“ sei unterscheidungskräftig, da der Durchschnittsverbraucher der Wortneubildung selbst bei analytischer Betrachtungsweise keinen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen könne. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen betreffen Spezialgeräte für die Forschung und Messtechnik, so dass Fachkreise angesprochen seien, die sich mit Messtechnik allgemein und insbesondere mit der Vermessung von Oberflächenstrukturen mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung befassen. Da es sich nicht um alltägliche Waren handle, könne das Wort „MAP“ nicht ohne weiteres beschreibend aufgefasst werden, sondern sei für die beanspruchten Messgeräte und die Auswertelektronik phantasievoll. Jedenfalls sei der Bestandteil „TOP“ im Zusammenhang mit den konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen mehrdeutig, da die Fachkreise darin das Fachwort „Topografie“ und die gebräuchliche Wortbedeutung für „Spitze“ im Sinne des höchsten Punkts einer Erhebung in der zu vermessenden Oberfläche erkennen würden. Die sehr prägnante Wortneuschöpfung „TOPMAP“ werde als intelligentes Wortspiel aufgefasst werden, das sowohl einen beschreibenden Anklang als Abkürzung für „Topography Mapping“ als auch einen Hinweis enthalte, dass es sich bei den damit markierten Instrumenten und Geräten um solche handle, die mit zur Spitze des derzeitigen Standes der Technik zählten, wobei für die beteiligten Verkehrskreise kein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund stehe. Ein beschreibendes Verständnis im Sinne der Markenstelle erfordere vom hier maßgeblichen Fachpublikum einen gewissen Interpretationsaufwand.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion einer Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi (Vorsprung durch Technik); GRUR 2006, 220 Rn. 27 - BioID; BGH GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 138 Rn. 23 - ROCHER-Kugel; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; MarkenR 2004, 39 - City Service). Die Unterscheidungskraft einer Marke ist dabei zum einen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Durchschnittsempfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; MarkenR 2004, 99 - Postkantoor; BGH GRUR 2009, 411 - STREETBALL).

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann (BGH GRUR 2005, 417, 418 - Berlin Card; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch) oder wenn es sich um Angaben handelt, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2009, 411 Rn. 9 - STREET-

BALL; GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 1998, 465, 468 - Bonus). Weiter fehlt solchen Angaben die erforderliche Unterscheidungskraft, bei denen es sich um ein geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 735 - Test it; a. a. O. - City Service).

Bei der Prüfung ist nach der Rechtsprechung des BGH von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Allerdings darf die Prüfung dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern sie muss vielmehr gründlich und vollständig ausfallen (vgl. EuGH WRP 2003, 735 - Libertel-Orange; a. a. O. - Postkantoor).

So kann auch solchen Bezeichnungen, die keine beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen und die auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache gehören, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Das ist insbesondere bei allgemein warenanpreisenden Ausdrücken oder Wortfolgen anzunehmen, bei denen - ohne dass eine warenbeschreibende Sachangabe im engeren Sinn vorliegt - ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich - über eine Werbeaussage hinaus - um einen Herkunftshinweis handeln (vgl. BGH GRUR 2010, 935 Rn. 9 - Die Vision; GRUR 2009, 778 Rn. 12 - Willkommen im Leben; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2000, 720, 721 - Unter Uns; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best).

Die angemeldete Wortmarke erfüllt nach den obengenannten Grundsätzen selbst diese geringen Anforderungen nicht, da sie sich in werbemäßig anpreisender

Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt beschränkt (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch).

Die angemeldete Marke setzt sich aus den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wörtern „top“ und „map“ zusammen, die im inländischen Verkehr ohne weiteres in ihrer Bedeutung verstanden werden. Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 - BioID).

Der Bestandteil „top“ bedeutet als Substantiv u. a. „Gipfel, Höhepunkt, Spitze“, als Adjektiv „erstklassig, von höchster Güte, hervorragend, hochmodern“ (vgl. LEO-Online Lexikon der TU München unter dict.leo.org; Duden online Wörterbuch unter duden.de). Das Wort „Top“ ist in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen, wobei ihm in Wortzusammensetzungen stets die Bedeutung „Spitze, äußerst, sehr gut“ zukommt (z. B. „Topqualität, Topleistung, Topmanager, topfit, Topmodel, Topstar“). Dem Verkehr ist auch die werbeübliche Praxis bekannt, in vergleichbaren Wortbildungen das Wort „Top“ ebenso wie die Schlagworte „super“ oder „mega“ mit der Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung zu verbinden, um deren herausragende Stellung werbemäßig anzupreisen (vgl. 30 W (pat) 36/07- Topscan auf der Internetseite des BPatG).

Der weitere Wortbestandteil „map“ bedeutet „Abbildung, Karte, Plan“ und wird in allgemeinen Zusammensetzungen verwendet wie z. B. „general map (Übersicht), global map (Übersichtsdarstellung), identity map (identische Abbildung), topographic map (Geländekarte)“ (vgl. LEO-online Lexikon a. a. O.). Auch im Bereich der Biologie bzw. Medizin hat das Wort „map“ die Bedeutung „Karte, Plan, kartographisch darstellen, erfassen, auf einer Karte eintragen“ und wird in Zusammensetzungen verwendet wie z. B. in „cortical map (Hirnrindenkarte), flux map (Fließschema), gene map (Genkarte), peptid map (Peptidmuster)“ (vgl. Der große Reuter, Springer Universalwörterbuch Medizin, Pharmakologie und Zahnmedizin,

2005, S. 881). Dabei kann die Darstellung der Karte oder Abbildung auch in elektronischer Form erfolgen.

„TOPMAP“ bedeutet daher „Spitzen-Landkarte, Superplan, Spitzenabbildung, Spitzenübersichtskarte, Spitzendarstellung“ bzw. „spitzenmäßiges Erstellen und Auswerten von Karten, Plänen, Übersichten, Darstellungen, Abbildungen“ und ist entsprechend den bereits geläufigen Zusammensetzungen mit den Bestandteilen „top“ und „map“ gebildet. Da die Bedeutung der Bestandteile nicht abstrakt-lexikalisch zu beurteilen ist, sondern stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen ist (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt), die im vorliegenden Fall den Bereich der Vermessung von Oberflächen und Oberflächenstrukturen betreffen, steht diese Bedeutung hier im Vordergrund. Beide Markenbestandteile sind als in der Werbesprache bekanntes Schlagwort und ein sowohl im Bereich der allgemeinen Oberflächenmessung wie auch der Medizintechnik verwendeter Fachbegriff lediglich werbemäßig aneinandergereiht, werden dabei in Übereinstimmung mit ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Nach der Rechtsprechung ist nämlich eine neue Wortkombination, deren Bestandteile jeweils für sich betrachtet Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, nur dann nicht als beschreibend anzusehen, wenn die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 96) - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 37) - BIOMILD). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Die angemeldete Bezeichnung weicht auch in der Schreibweise nicht von dem in der beschreibenden Werbung üblichen Sprachgebrauch ab. Dass die einzelnen Bestandteile in der angemeldeten Bezeichnung unmittelbar aneinander gefügt und

nicht mit einem Bindestrich versehen oder in zwei Wörtern geschrieben sind, reicht nicht aus, um von dem beschreibenden Aussagegehalt weg zu führen.

In diesem Sinne von „Spitzenkarte, Spitzenabbildung“ werden sowohl die allgemeinen Verkehrskreise wie auch der fachlich informierte Verkehr die angemeldete Marke „TOPMAP“ ohne weiteres verstehen. Der Verkehr ist in der Werbesprache an neue und auch schlagwortartige Wortkombinationen - gerade in englischer Sprache und teils in verkürzter Form - gewöhnt, weshalb sich ihm der Sinngehalt von „TOPMAP“ zwanglos erschließt. Entgegen der Ansicht der Anmelderin kommt es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht darauf an, ob die Marke eine Neuschöpfung ist oder ob sie bereits im Verkehr verwendet wird oder lexikalisch nachweisbar ist. Das gilt um so mehr, als der Verkehr daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden. Ebenso ist bekannt, dass sich solche Kreationen nicht an grammatikalischen Regeln oder einem ausgeprägten Stilempfinden orientieren. Demnach können auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche erkannt und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden (vgl. BGH a. a. O. - marktfrisch; BPatG GRUR 1996, 489 - Hautactiv).

Im Zusammenhang mit den von der Anmelderin beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die sämtlich im weitesten Sinne der Vermessung von Oberflächen und Oberflächenstrukturen sowie der Verarbeitung entsprechender Daten dienen bzw. darauf bezogen sein können, entnimmt der Verkehr einer entsprechenden Kennzeichnung dieser Waren und Dienstleistungen keinerlei betrieblichen Hinweis, sondern bezieht sie ausschließlich auf deren Art oder Gegenstand bzw. Verwendung oder Bestimmung. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, gibt „TOPMAP“ einen werbemäßig anpreisenden Sachhinweis darauf, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dazu dienen oder bestimmt sind - auch in elektronischer Form und auch für den medizinischen Bereich - spitzen-

mäßige Karten, Abbildungen und Pläne zu erstellen und auszuwerten bzw. sich mit der Erstellung von spitzenmäßigen Karten, Abbildungen und Plänen beschäftigen oder jedenfalls in engem Bezug hierzu stehen.

Wie sich schon aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ergibt, können sämtliche angemeldeten Waren der Klassen 9 und 10 eine Landkarte (z. B. für ein GPS-System) bzw. eine Oberflächenstruktur (z. B. für Geoinformationssysteme) erstellen oder zur Orientierung benutzen, da sie entsprechende Messdaten erheben und auswerten. Dies gilt auch für den Bereich der Medizin, da Messgeräte für Oberflächen, wie Sonographen und Tomographen für die Diagnostik verwendet werden oder zur Qualitätssicherung im Bereich der Medizintechnik eingesetzt werden, z. B. zur Qualitätskontrolle der Oberflächenstrukturen von chirurgischen Instrumenten oder Implantaten für den menschlichen Körper, bei denen eine hohe Oberflächengenauigkeit eine große Bedeutung hat. Die beanspruchten Dienstleistungen können sich hierauf beziehen bzw. sich inhaltlich-thematisch hiermit beschäftigen. Dieser inhaltsbezogene Sachaussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung erschließt sich dem Verkehr auch sofort und ohne analysierende Zwischenschritte.

Die Ansicht der Anmelderin, der Fachverkehr verstehe „Top“ als Abkürzung für „topographisch, Topographie“ kann zu keiner anderen Beurteilung führen. Abgesehen davon, dass die angemeldete Marke auch bei dieser Lesart ihren beschreibenden Aussagegehalt nicht verlöre, kann eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit oder Mehrdeutigkeit die markenrechtlich erforderliche Unterscheidungskraft nicht begründen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; a. a. O - Cityservice; EuGH GRUR 2004, 192 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; a. a. O. - Postkantoor).

Im vorliegenden Fall fehlt es somit an der erforderlichen Unterscheidungskraft, da der unmittelbare Bezug für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen für den Verkehr ohne weiteres ersichtlich ist und sich die Wortkombination „TOPMAP“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer im Vordergrund stehenden sachbezogenen Aussage in werbemäßiger Form erschöpft.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Hacker

Richterin Winter
ist wegen Urlaubs ver-
hindert zu unterschrei-
ben

Hartlieb

Hacker

CI