



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 53/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 037 689.2**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **TOPMELK**

ist am 6. März 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 5: Chemische Präparate zur Behandlung von Futtermitteln und Getreide und für veterinärmedizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate für Tiere; veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate und Artikel; Tierwaschmittel, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide, Schädlingsbekämpfungspräparate und -artikel;
- Klasse 31: Futtermittel, Tiernahrung, Kraftfutter, Futtermehle, Viehfutter, Futterkalk, Mastfutter, Mischfuttermittel, Futterkörner, Futterstroh, Beifutter, Viehsalz, Futtermittelzusätze (nicht für medizinische Zwecke), Streu- und Einstreumaterialien für Tiere;
- Klasse 35: Handelsdienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste, nämlich Einzel- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf

Futtermittel, Tiernahrung, Kraftfutter, Futtermehle, Viehfutter, Futterkalk, Mastfutter, Mischfuttermittel, Futterkörner, Futterstroh, Beifutter, Viehsalz, Futtermittelzusätze (nicht für medizinische Zwecke), Streu- und Einstreumaterialien für Tiere, chemische Präparate zur Behandlung von Futtermitteln und Getreide und für veterinärmedizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate für Tiere; veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate und Artikel; Tierwaschmittel, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide; Herbizide, Schädlingsbekämpfungspräparate und -artikel.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 31, hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 17. August 2015 sowie vom 6. August 2018, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 5: Chemische Präparate zur Behandlung von Futtermitteln und Getreide und für veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate für Tiere; veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate und Artikel;

Klasse 31: Futtermittel; Tiernahrung; Kraftfutter; Futtermehle; Viehfutter; Futterkalk; Mastfutter; Mischfuttermittel; Futterkörner; Futterstroh; Beifutter; Viehsalz; Futtermittelzusätze [nicht für medizinische Zwecke];

Klasse 35: Handelsdienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste, nämlich Einzel und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Futtermittel, Tiernahrung, Kraftfutter, Futtermehle, Viehfutter, Futterkalk, Mastfutter, Mischfuttermittel, Futterkörner, Futterstroh, Beifutter, Viehsalz, Futtermittelzusätze [nicht für medizinische Zwecke], chemische Präparate zur Behandlung von Futtermitteln und Getreide und

für veterinärmedizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate für Tiere, veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate und Artikel.

Zur Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt vornehmlich in dem Erinnerungsbeschluss vom 6. August 2018 ausgeführt, im Umfang der Zurückweisung stehe der Eintragung zumindest das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Das Anmeldezeichen setze sich aus dem allgemein verständlichen, dem englischen Grundwortschatz entstammenden Wort „Top“ und dem deutschen bzw. niederländischen Wort „melk“ zusammen. Der Bestandteil „top“ bedeute als Substantiv „Gipfel, Höhepunkt, Spitze“, als Adjektiv „erstklassig, hochwertig, von höchster Güte, hervorragend“. „Top“ drücke in Verbindung mit Substantiven aus, dass etwas oder jemand als ausgezeichnet, hervorragend oder besonders gut angesehen werde (z. B. Toplage, Topmodel, Topmanager etc.). In Verbindung mit Adjektiven komme ihm ebenfalls die Funktion einer Verstärkung im Sinne von „sehr“ oder „in hohem Maße“ zu. So finde sich der Zeichenbestandteil in Adjektiven wie „topmotiviert“, „topqualifiziert“ oder „topgepflegt“ wieder.

Der Bestandteil „melk“ sei ein deutsches Adjektiv mit den Bedeutungen „Milchgebend, melkbar“. Auch wenn es nicht mehr häufig verwendet werde, so sei es doch in Wörtern wie „melken, Melkmaschine, Melkeimer“ etc. häufig anzutreffen und werde daher insbesondere von den beteiligten Verkehrskreisen, nämlich Bauern bzw. Milchbauern verstanden. Hinzu komme, dass das Zeichenelement „melk“ das niederländische Wort für „Milch“ sei. In den Niederlanden werde Milchviehhaltung im großen Maßstab betrieben. Deutschland sei zudem der größte Handelspartner der Niederlande. Auch aus diesem Grund sei das Wort „melk“ den beteiligten Verkehrskreisen geläufig. In seiner Gesamtheit bedeute das Anmeldezeichen „TOPMELK“ daher „Topmilch“, „Spitzenmilch“ bzw. „in hohem Maße Milchgebend“. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in dem Anmeldezeichen daher lediglich einen werbeüblich anpreisenden Sachhinweis dahingehend verste-

hen, dass die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen dazu dienten, eine „Spitzenmilch“ zu erzeugen bzw. eine besonders hohe Milchproduktion der Kühe zu gewährleisten. So könnten die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen darauf ausgelegt sein, die Futtermittel so zusammenzustellen, dass beim Tier eine hohe Milchproduktion angeregt werde, die Tiere also in besonderem Maße Milch gebend seien.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 7. September 2018, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 31, vom 17. August 2015 sowie vom 6. August 2018 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, das Anmeldezeichen sei in seiner Gesamtheit schutzfähig. Der Zeichenbestandteil „TOP“ sei dergestalt allgemein, dass eine Zuordnung zu den beanspruchten Waren nach Funktion oder Eigenschaft nicht möglich sei. Eine der zahlreichen Bedeutungen könne zwar ein diffuser Hinweis auf hohe Qualität sein. Weitaus verbreiteter sei aber die Bezeichnung eines Bekleidungsstücks. Bei „MELK“ handele es sich um eine niederösterreichische Stadt. Ein Bezug zu Milch oder Melken ergebe sich bei einer auf Deutschland bezogenen unspezifischen Internetsuche nicht. Im Ergebnis führe keiner der beiden Einzelbegriffe zu einer Beschreibung der beanspruchten Waren. Trotz intensivster Recherche habe das Deutsche Patent- und Markenamt keine einzige Fundstelle ermitteln können, die – im konkreten Zusammenhang mit Milchkuhfutter oder allgemeiner mit Futtermitteln – den konkret angemeldeten Begriff „TOPMELK“ enthalte. Im Ergebnis ließen sich weder beschreibende Benutzungen des Anmeldezeichens in Alleinstellung noch in Verbindung mit den konkreten Waren ermitteln. Insbesondere der Zeichenbestandteil „MELK“ weise die notwendige Unterscheidungskraft auf. Es könne sich hierbei zwar um einen „sprechenden“ Begriff handeln, der einen Bezug zu Milch erkennen lasse. Dies führe aber nicht zum Eintragungsaus-

schluss, weil die Unterscheidungskraft durch die sprachliche Abweichung herbeigeführt werde und der Begriff nicht als Beschreibung diene. Die charmante, unterscheidungskräftige Besonderheit des Anmeldezeichens bestehe konkret in der Kombination des modernen Worts „TOP“ mit dem traditionell plattdeutsch anmutenden Wort „MELK“. Abschließend verweist die Anmelderin noch auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen, welche ebenfalls die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens zu stützen geeignet seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung des Anmeldezeichens abgelehnt, da es diesem an der hierfür erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Auch das Beschwerdevorbringen der Anmelderin vermag ein abweichendes Ergebnis nicht zu rechtfertigen.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die

Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer gebräuchlichen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Ver-

wendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1143 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 – FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Zeichenbestandteilen „TOP“ und „MELK“ zusammen. Der erste kann ein Präfix sein, das in Bildungen mit Adjektiven eine Verstärkung im Sinne von „sehr, in hohem Maße“ ausdrückt (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „top“). Die zweite Komponente „MELK“ ist ein altes deutsches Adjektiv mit der Bedeutung „Milch gebend“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „melk“). Sie findet sich in heute gebräuchlichen Begriffen der deutschen Sprache wie „Melkschemel“, „Melkmaschine“ sowie „melken“. Sie stehen alle mit der Milchgewinnung im Zusammenhang, so dass sich den von den gegenständlichen Waren und Dienstleistungen angesprochenen Fachleuten auf dem Gebiet der Milchwirtschaft der Sinngehalt des Adjektivs „melk“ auch dann erschließt, wenn sie es in Alleinstellung noch nicht kennen sollten. Damit werden die Verkehrskreise der Kombination „TOPMELK“ unschwer und ohne analysierende Betrachtungsweise die Aussage „in hohem Maße Milch gebend“ entnehmen.

Das Anmeldezeichen weist keine Besonderheiten in syntaktischer oder semantischer Hinsicht auf, die es als ungewöhnlich erscheinen lassen und das Verständnis des Verkehrs im Sinne von „in hohem Maße Milch gebend“ in Frage stellen.



Insbesondere ist ihm die werbeübliche Praxis bekannt, das Präfix „Top-“, ebenso wie die Schlagwörter „super“ oder „mega“, mit einem anderen Wort zu verbinden (vgl. hierzu auch BPatG 30 W (pat) 44/10 – TOPMAP; 30 W (pat) 36/07 – Topscan). So tritt es ihm in einer Fülle von Kombinationen mit Adjektiven wie „topgepflegt“, „topinnovativ“ oder „topqualifiziert“ gegenüber. Auch der Umstand, dass es sich bei „TOPMELK“ um eine Wortneuschöpfung handelt, die lexikalisch nicht nachweisbar ist, begründet als solcher nicht die Eigenart des Anmeldezeichens (vgl. hierzu auch BPatG 26 W (pat) 4/15 – Primesingels).

Soweit die Anmelderin in Bezug auf den ersten Zeichenbestandteil „TOP“ vorgebracht hat, dieser bezeichne vornehmlich ein Bekleidungsstück, erweist sich eine solche Annahme als fernliegend. Zum einen stehen die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit Bekleidung in keinerlei sachlichem Zusammenhang. Zum anderen kommt „TOP“ aufgrund seiner Stellung innerhalb des Anmeldezeichens nicht die Funktion eines Substantivs, sondern – wie oben ausgeführt – eines Präfixes zu.

b) Unter Zugrundelegung obiger Bedeutung weist die Kombination „TOPMELK“ nur darauf hin, dass die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen der Gewinnung von besonders viel Milch dienen. So handelt es sich bei den Waren „Chemische Präparate zur Behandlung von Futtermitteln und Getreide und für veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate für Tiere; veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate und Artikel“ der Klasse 5 um Stoffe, die dem Futter beigemischt oder dem milchgebenden Tier direkt zugeführt werden. Damit kann die Gesundheit beispielsweise von Kühen, Schafen oder Ziegen gesteigert und deren körpereigene Milchproduktion nicht nur angeregt, sondern auch erhöht werden.

Entsprechendes gilt für die Waren „Futtermittel; Tiernahrung; Kraftfutter; Futtermehle; Viehfutter; Futterkalk; Mastfutter; Mischfuttermittel; Futterkörner; Futterstroh; Beifutter; Viehsalz; Futtermittelzusätze [nicht für medizinische Zwecke]“ der

Klasse 31. Sie nimmt das Tier oral auf und entnimmt ihnen die für die Milchproduktion erforderlichen Substanzen. Hierbei spielt insbesondere das Eiweiß in der Nahrung eine besondere Rolle, da es ein wichtiger Baustein der später gewonnenen Milch ist. Je höher die Qualität des in der Klasse 31 beanspruchten Futters, desto mehr Milch wird das damit versorgte Tier geben.

Die weiterhin verfahrensgegenständlichen „Handelsdienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste, nämlich Einzel und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Futtermittel, Tiernahrung, Kraftfutter, Futtermehle, Viehfutter, Futterkalk, Mastfutter, Mischfuttermittel, Futterkörner, Futterstroh, Beifutter, Viehsalz, Futtermittelzusätze [nicht für medizinische Zwecke], chemische Präparate zur Behandlung von Futtermitteln und Getreide und für veterinärmedizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate für Tiere, veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate und Artikel“ der Klasse 35 können wiederum Waren mit der vorgenannten Zweckbestimmung zum Gegenstand haben. Es handelt sich auch hier um Futter oder Arzneimittel, die darauf angelegt sind, dass die Tiere eine hohe Milchleistung erreichen.

c) Die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht. Sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen für die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011,

230 – SUPERgirl; WRP 2011, 349 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

2. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann auf Grund vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einge-

reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Fi