



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 550/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 111 141.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. März 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Uhlmann und Berner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Das Wortzeichen

TOPCOIL

ist am 5. Oktober 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 7: Beschichtungsmaschinen und deren Teile, insbesondere Vakuumbeschichtungsmaschinen zum Beschichten von flexiblen Substraten und Ersatzteile zu deren Betrieb und Instandhaltung;

Klasse 9: Schmelztiegel für Beschichtungsmaschinen;

Klasse 11: Verdampfer für Beschichtungsmaschinen.

Nach einem Hinweis der Markenstelle für Klasse 7 des DPMA vom 3. Dezember 2018, wonach das Anmeldezeichen mangels Unterscheidungskraft voraussichtlich nicht schutzfähig sei, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. Januar 2019 ein in der Klasse 7 geändertes Warenverzeichnis eingereicht. Mit Beschluss vom 27. März 2019 hat die Markenstelle für Klasse 7 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen und hinsichtlich der Prüfung der

Schutzfähigkeit des Zeichens nur das mit der Markenmeldung eingereichte Warenverzeichnis zugrunde gelegt.

Zur Begründung der Zurückweisung hat sie ausgeführt, das angemeldete Wortzeichen **TOPCOIL** weise für die angesprochenen Verkehrskreise in Form von gewerblichen Abnehmern und dem Fachverkehr einen im Vordergrund stehenden beschreibenden und werblich anpreisenden Begriffsinhalt auf. Das Anmeldezeichen setze sich aus den beiden Bestandteilen „TOP“ und „COIL“ zusammen. Das Wort „TOP“ gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und bedeute „erstklassig, obere, toll, beste“. Mit dieser Bedeutung habe der Begriff auch Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Der weitere - ebenfalls englischsprachige – Zeichenbestandteil „COIL“ weise im Deutschen Bedeutungen im Sinne von „aufwickeln, aufspulen, wickeln; Spule, Rolle, Wicklung, Windung“ auf. Im Deutschen werde „COIL“ auch im Sinne von „dünn, aufgewickelt Walzblech“ verwendet. Die relevanten Verkehrskreise verstünden die sprachüblich gebildete Wortfolge **TOPCOIL** ohne analysierende Betrachtungsweise im Sinne von „erstklassiges, dünn aufgewickelt Walzblech“. Da sich dieses von den beanspruchten Beschichtungsmaschinen der Klasse 7 verarbeiten ließe und die „*Schmelztiegel für Beschichtungsmaschinen*“ der Klasse 9 sowie die „*Verdampfer für Beschichtungsmaschinen*“ der Klasse 11 jeweils Teile bzw. Zubehör von Beschichtungsmaschinen darstellten, weise das Anmeldezeichen zu allen beanspruchten Waren zumindest einen engen beschreibenden Bezug auf. Die vorgenommenen Änderungen der in der Klasse 7 beanspruchten Waren seien nicht mit dem Gebot der Rechtssicherheit vereinbar und daher unzulässig.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 30. April 2019. Zur Begründung trägt sie vor, das Anmeldezeichen **TOPCOIL** stelle als Wortneuschöpfung für die angesprochenen Verkehrskreise weder eine sprachüblich gebildete Bezeichnung noch einen eindeutigen Hinweis auf deren Verwendung dar. Der Begriff „Coil“ sei mehrdeutig und den angesprochenen Verkehrskreisen nicht geläufig, insbesondere nicht in der von der Markenstelle genannten Bedeutung im Sinne

eines dünn gewickelten Walzbleches. Im Online-Lexikon Wikipedia werde er zwar als Fachbegriff für Bandstahlrollen und Stahldrahtrollen verwendet. Die Anmelderin sei hingegen ein führender Anbieter von Beschichtungssystemen zur Abschneidung dünner Schichten auf dünnen, flexiblen Substraten, insbesondere für Verpackungstechnologianwendungen. Beschichtungsmaschinen zum Beschichten von flexiblen Substraten enthielten Spulen bzw. Rollen nur als untergeordnete Bestandteile und wiesen keinen Zusammenhang mit den in der Klasse 7 beanspruchten Waren auf. Die maßgeblichen Verkehrskreise fassten den Begriff „Coil“ daher nicht als Merkmalsbeschreibung für Beschichtungsmaschinen auf. Das angemeldete Zeichen weise durch die Zusammenschreibung zudem eine sprachliche Besonderheit auf. Im Übrigen verwende die Anmelderin den Zeichenbestandteil „TOP“ als wiederkehrende Komponente einer Markenserie, wie die eingetragenen deutschen Marken „TopMet“ (202 47 71) und „TOPBEAM“ (397 27 415) zeigten und den angesprochenen Verkehrskreisen aufgrund umfangreicher Benutzung im geschäftlichen Verkehr bekannt seien. Das Anmeldezeichen sei entsprechend diesen Voreintragungen schutzfähig.

Auf die gerichtlichen Hinweise vom 29. Juli 2021 (mit Recherchebelegen, Bl. 48 bis 87 d. A.) und 1. Oktober 2021, wonach die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. August 2021 ihren ursprünglich hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen und mit weiterem Schriftsatz vom 8. November 2021 für die in der Klasse 7 beanspruchten Waren ein neues Warenverzeichnis wie folgt eingereicht (Änderungen zum ursprünglich mit der Markenmeldung eingereichten Warenverzeichnis der Klasse 7 sind durch Fettdruck und Durchstreichung kenntlich gemacht):

Klasse 7: Beschichtungsmaschinen und deren Teile, insbesondere Vakuumbeschichtungsmaschinen zum Beschichten von flexiblen Substraten; Ersatzteile **zum** ~~zu deren~~ Betrieb und **zur** Instandhaltung **von Beschichtungsmaschinen.**

Nach dem Hinweis des Senats vom 24. Januar 2022 (Bl. 102 d. A.), wonach es sich bei der neuen Fassung der in der Klasse 7 beanspruchten Waren um eine unzulässige Erweiterung handele, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 6. März 2023 schließlich mitgeteilt, dass hinsichtlich der in der Klasse 7 beanspruchten Waren das ursprünglich mit der Markenmeldung vom 5. Oktober 2018 eingereichte Warenverzeichnis gelten solle.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. März 2019 aufzuheben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Beschwerdegegenständlich ist das ursprünglich mit der Markenmeldung eingereichte Warenverzeichnis. Die Anmelderin hat mit ihrem letzten Schriftsatz vom 6. März 2023 hinsichtlich der Klasse 7 wiederum die mit der Markenmeldung eingereichten Waren beansprucht. Dies ist zulässig, da das mit Schriftsatz vom 8. November 2021 in der Klasse 7 eingereichte Warenverzeichnis eine inhaltliche Erweiterung enthielt (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 39 Rn. 3) und daher keine Berücksichtigung finden konnte. Denn es enthält innerhalb der mit „*insbesondere*“ eingeleiteten Formulierung einen Strichpunkt, so dass die danach aufgeführten Waren „*Ersatzteile zum Betrieb und zur Instandhaltung von Beschichtungsmaschinen*“ nicht mehr Teil einer beispielhaften Aufzählung sind,

sondern einen selbstständigen Charakter erhalten. Diese Waren lassen sich nicht unter die mit der Markenmeldung in der Klasse 7 beanspruchten Waren „*Beschichtungsmaschinen und deren Teile*“ subsumieren, da „*Ersatzteile zum Betrieb und zur Instandhaltung von Beschichtungsmaschinen*“ ihrem Wortlaut nach nicht zwingend Teile der Beschichtungsmaschinen darstellen müssen.

2. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens **TOPCOIL** als Marke steht in Bezug auf alle beanspruchten Waren der Klassen 7, 9 und 11 das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen insoweit zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso

ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird

und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops).

b) Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen genügt das angemeldete Wortzeichen **TOPCOIL** in Bezug auf alle beanspruchten Waren den Anforderungen an die erforderliche Unterscheidungskraft nicht. Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden es nur als eine Sachaussage und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

aa) Die beanspruchten Waren richten sich an gewerbliche Abnehmer und an den Fachhandel für deren Zubehör.

bb) Das angemeldete Zeichen **TOPCOIL** besteht – schon wegen der natürlichen Silbentrennung - aus den Begriffen „TOP“ und „COIL“. Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen 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).

Das englische Wort „TOP“ ist in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen mit den Bedeutungen „von höchster Güte, hervorragend, auf dem aktuellsten Stand, hochmodern“ (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de). Es hat in Wortkombinationen eine die Spitzenposition verstärkende Bedeutung und ist dem Verkehr wegen des werbemäßigen Gebrauchs ohne weiteres bekannt (vgl. BPatG, Beschluss vom 25.02.2016, 25 W (pat) 535/13 – TOPSCAN; Beschluss vom 13.06.2012, 28 W (pat) 506/11 – TOP-WING; HABM/EUIPO, Beschluss vom 15.07.2013, R2285/12-4 – topview; Beschluss vom 31.05.1999, R 0207/98-1 – TOPTOOLS).

Der weitere Zeichenbestandteil „COIL“ ist ein englischer Begriff mit der Bedeutung „Spirale, Rolle, Windung“ (www.dict.leo.org/englisch-deutsch/coil). Zudem bedeutet

er auch „dünnes, aufgewickeltes Walzblech“ (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de). Er wurde im deutschen Sprachgebrauch bereits vor dem Anmeldetag des in Frage stehenden Zeichens im Zusammenhang mit Beschichtungsmaschinen vielfach verwendet (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 29. Juli 2021, Bl. 48/72 d. A.; der nachfolgend jeweils verwendete Fettdruck dient der Hervorhebung):

- *„Zwei solche Dornabwicklungen bilden gemeinsam mit einem Transportwagen ein Abwickelsystem, welches in Verbindung mit einem Bahnwechsler die kontinuierliche Zuführung einer Materialbahn (z. B. in einer Beschichtungsmaschine für Aluminiumfolien) ermöglicht. Während die Dornabwicklung arbeitet, wird die andere mit einem vollen **Coil** bestückt.“* (09.01.2014; <https://press-fromm.de/materialien/aluminium>);
- *„Die Überwachung der Oberflächentemperatur des Ofens und des Bandes über die volle Breite der **Coil** und während des gesamten Ofendurchlaufs ist unverzichtbar. Das ist erforderlich, damit die **Coil** für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichend geschützt ist.“* (12.01.2018; <https://www.flukeprocessinstruments.com>);
- Artikel 'Produktionsprozess einer Lithium-Ionen-Batteriezelle', Kapitel 'Slitten': *„Intermittierende Beschichtung“... „Mutter**coil**“ „Tochter**coils**“* (13.10.2015; <https://www.pem.rwth-aachen.de>);
- *„**Coil** Coating Anlage Typ BA 15706“ – Anlage zum Beschichten und Trocknen von Stahl- und Aluminiumbändern. Technische Daten: **Coilgewicht**: **Coildurchmesser**:....“* (27.03.2009; <https://www.mathisag.com>).

cc) Ausgehend von den vorgenannten Verwendungen des Zeichenbestandteils „COIL“ vor dem Anmeldetag des Anmeldezeichens im Kontext mit Beschichtungen bzw. Beschichtungsmaschinen werden die angesprochenen Fachkreise aus dem

Beschichtungsgewerbe und der entsprechende Fachhandel dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit entgegen den Ausführungen der Anmelderin die Bedeutung einer „hervorragenden Rolle“ bzw. eines „dünnen, aufgewickelten Walzblechs von höchster Güte“ beimessen.

dd) Bei vielen Beschichtungsarten wird das zu beschichtende Ausgangsmaterial dem Beschichtungsvorgang in Rollenform zugeführt und das beschichtete Endprodukt kann wiederum eine Rollenform aufweisen bzw. auf Rollen aufgewickelt sein. Bei diesen Beschichtungsverfahren ist am Anfang des Beschichtungsvorganges eine Abwickelvorrichtung und an dessen Ende eine Aufwickelvorrichtung angebracht (vgl. <https://www.mathisag.com> - „Coil Coating Anlage Typ BA 15706“, Anlagenkonvolut 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 29. Juli 2021, Bl. 48/72 d. A.). Dies ist z. B. beim sogenannten „Coil Coating“ der Fall. „Coil Coating“ ist eine (Metall-)Bandbeschichtung zur ein- oder beidseitigen Beschichtung von Stahl- oder Aluminiumblechen (vgl. https://www.chemie.de/lexikon/Coil_Coating.html und https://de.wikipedia.org/wiki/Coil_Coating; vgl. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 29. Juli 2021, Bl. 73/77 d. A.).

Die Wortkombination „TOPCOIL“ ist daher geeignet, dem angesprochenen Fachverkehr zu vermitteln, dass die in der Klasse 7 beanspruchten „*Beschichtungsmaschinen und deren Teile*“ als Abwickel- bzw. Aufwickelvorrichtung Rollen in hoher Güte verwenden bzw., soweit es die beanspruchten Teile der Beschichtungsmaschinen betrifft, diese selbst darstellen. Damit eignet sich das Anmeldezeichen als bloßer Sachhinweis auf die entsprechende Ausstattung oder die Ware selbst.

Die Waren „*Schmelztiegel für Beschichtungsmaschinen*“ in der Klasse 9 und „*Verdampfer für Beschichtungsmaschinen*“ in der Klasse 11 unterstützen als Zubehör für Beschichtungsmaschinen den Beschichtungsvorgang bzw. machen diesen erst möglich. Hinsichtlich dieser Waren bringt das Anmeldezeichen zum Ausdruck, dass diese als Zubehör für Beschichtungsmaschinen bestimmt und geeignet sind, deren Endprodukt in einer besonders hochwertigen beschichteten Rollenform besteht

(z. B. beschichtete Walzbleche). Insoweit besteht daher jedenfalls ein enger funktionaler Zusammenhang zu den in den Klassen 9 und 11 beanspruchten Waren, der zu einem die Unterscheidungskraft ausschließenden engen beschreibenden Bezug des angemeldeten Zeichens führt.

ee) Die hiergegen vorgebrachten Einwendungen der Anmelderin greifen allesamt nicht durch.

(1) Der Hinweis der Anmelderin, wonach der Markenbestandteil „COIL“ mehrere Bedeutungen aufweise und das Anmeldezeichen insgesamt mehrdeutig sei, ist nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens zu begründen. Soweit dem Anmeldezeichen mehrere Bedeutungen zukommen, vermag dies nichts an der Schutzunfähigkeit zu ändern. Denn die Annahme einer beschreibenden Bedeutung setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist und nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH a. a. O. – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - 42 – BIOMILD; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT; GRUR 2013, 522 Rn. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

(2) Unbeachtlich ist auch der Einwand der Anmelderin, wonach sie ein führender Anbieter von Beschichtungssystemen zur Abschneidung dünner Schichten auf dünnen, flexiblen Substraten sei und selbst keine Coil-Beschichtung bzw. Coil-Coating anbiete und zudem bei dieser Beschichtungsart Spulen bzw. Rollen nur untergeordnete Bestandteile seien. Denn der beabsichtigte oder erfolgte tatsächliche Einsatz der Marke ist für die registerrechtliche Frage der Eintragungsfähigkeit unerheblich, soweit er – wie vorliegend - keinen Niederschlag im angemeldeten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen gefunden hat (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 468).

(3) Die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen rechtfertigen mangels Vergleichbarkeit keine andere Beurteilung. So können die weiteren Bestandteile der genannten Voreintragungen „-Met“ (202 47 71) und „-BEAM“ (397 27 415) zur Schutzfähigkeit geführt haben, sofern sie keinen warenbeschreibenden Bezug erkennen lassen. Die Eintragung der weiteren für die Anmelderin eingetragenen Marke „TOPBEAM“ (397 27 415) liegt im Übrigen über 25 Jahre zurück, so dass sich das Verkehrsverständnis inzwischen geändert haben dürfte. Im Übrigen kann sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (EuGH GRUR 2009, 667, 668 Rn. 18 – Volks.Handy, Volks.Camcorder, Volks.Kredit und SCHWABENPOST).

(4) Nicht durchzudringen vermag die Anmelderin ferner mit ihrem Vorbringen, sie habe eine Markenserie mit dem Stammbestandteil „TOP“. Ein zusammengesetztes Zeichen kann zwar in seiner Gesamtheit schutzfähig sein, wenn sich (nur) eines der von Haus aus schutzunfähigen Elemente im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1983, 243 - BEKA; BPatG Beschluss vom 24.09.2003, 29 W (pat) 115/03 - XtraClever). Eine solche Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG insbesondere des Zeichenbestandteils „TOP“ hat die Anmelderin weder behauptet, noch durch Vorlage von Tatsachenmaterial belegt. Der Anmelder, der sich auf eine Verkehrsdurchsetzung beruft, muss diese jedoch auf entsprechend vorgetragenes und belegtes Tatsachenmaterial stützen. Eine pauschale Behauptung ist regelmäßig nicht ausreichend (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, a. a. O., § 8 Rn 693, 694). Hierauf wurde die Anmelderin bereits im gerichtlichen Hinweis vom 29. Juli 2021 hingewiesen.

(5) Schließlich ist der Umstand, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung möglicherweise um eine Wortneuschöpfung handelt, für die Frage der Unterscheidungskraft grundsätzlich unerheblich, da es insoweit allein auf das Verständnis des Verkehrs bei unbefangener Wahrnehmung des Zeichens ankommt (BPatG, Beschluss vom 14.12.2017, 25 W (pat) 503/17 – PatientAssist; Beschluss vom

22.03.2018, 25 W (pat) 509/17 – VarioBox; Beschluss vom 06.03.2019, 29 W (pat) 501/18 – Magnetoboard). Die mangelnde lexikalische Nachweisbarkeit des Zeichens ist daher kein Indiz für dessen Schutzfähigkeit (BPatG, Beschluss vom 23.07.2018, 26 W (pat) 501/15 – Fucking awesome; Beschluss vom 11.12.2019, 26 W (pat) 571/16 – Stuhlwerk; Beschluss vom 04.05.2020, 26 W (pat) 505/20 – geldmagnet). Insofern ist es auch ohne Belang, ob das Anmeldezeichen grammatikalisch zutreffend gebildet ist. Der Verkehr ist daran gewöhnt, in der Werbung mit neuen und grammatikalisch nicht immer korrekten Begriffen konfrontiert zu werden (BPatG, Beschluss vom 19.06.2017, 25 W (pat) 523/17 – Der Limo; Beschluss vom 12.10.2020, 26 W (pat) 548/20 – Glowing Collection). Vor diesem Hintergrund ist auch das von der Anmelderin genannte mangelnde Leerzeichen zwischen den Zeichenbestandteilen unbeachtlich, zumal bereits zahlreiche Wortverbindungen mit dem Bestandteil „TOP“ zu Beginn eines Wortes ohne Leerzeichen existieren (vgl. „Topmannschaft“, „Topmodel“, „Topmanager“).

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

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin ihren hierauf hilfsweise gerichteten Antrag zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Berner