



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 554/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 107 475.2

hat der 29. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. November 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die in blau und schwarz ausgestaltete Bezeichnung



topprint

ist am 18. August 2016 zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 02: Versiegelungsmittel [Anstrichfarben]; Anstrichmittel in Form von Farben und Lacken für die Automobilindustrie;

Klasse 12: Bedruckte Zubehör-, Ein- und Ausbauteile für Fahrzeuge;

Klasse 40: Bedrucken [insbesondere Tampondruck] von Zubehör-, Ein- und Ausbauteilen, insbesondere für die Automobilindustrie; Kundenspezifisches Drucken von Produktkennzeichnungen, Firmennamen und -logos.

Mit Beschluss vom 12. Januar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 40 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die sprachübliche Kombination der Wortbestandteile „top“ und „print“ bedeute „erstklassig Drucken, bester Druck, Spitzendruck, erstklassiger Druck“. Damit weise das Anmeldezeichen in Bezug zu den beanspruchten Waren lediglich darauf hin, dass diese einen erstklassigen Druck ermöglichen, Voraussetzung für einen solchen seien oder einen erstklassigen Druck aufwiesen bzw. in einem solchen Druckverfahren hergestellt worden seien. Auch die in Rede stehenden Dienstleistungen könnten so erbracht werden, dass erstklassige Druckerzeugnisse entstünden. Die grafische Ausgestaltung vermöge die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht zu begründen. Die konkrete Grafik erschöpfe sich in der Verwendung einer werbeüblichen Schriftart mit den Farben Blau und Schwarz der beiden Wortelemente. Diese simplen Gestaltungselemente führten unter markenrechtlichen Gesichtspunkten zu keiner ausreichenden bildhaften Verfremdung der nicht unterscheidungskräftigen Wortverbindung, so dass das Anmeldezeichen nicht geeignet sei, betrieblich individualisierend zu wirken und sich dem Publikum als Herkunftshinweis einzuprägen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie ist der Auffassung, dass der angefochtene Beschluss die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht korrekt beurteile. So differenziere er nicht in ausreichendem Maße zwischen den verschiedenen Waren und Dienstleistungen und verkenne beispielsweise, dass Versiegelungsmittel sowie Zubehörteile für Fahrzeuge durch den dem Zeichen zukommenden Sinngehalt nicht beschrieben würden. Weiter verkenne der Beschluss, dass die grafische Gestaltung derart individuell und einprägsam sei, dass allein aufgrund dieser dem Zeichen die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden könne. Schließlich sei das in Rede stehende Zeichen Teil einer Markenserie, so dass ihm von den adressierten Verkehrskreisen aufgrund dieses Serienmarkencharakters und der von der Anmelderin parallel ver-

wendeten weiteren Zeichen eine herkunftshinweisende Eignung beigemessen werde.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens  steht in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder 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]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH

GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 17 – Schokoladenstäbchen III; a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you).

Besteht eine Marke - wie im vorliegenden Fall – aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops). Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es schließlich 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 – SAT.2; GRUR 2006, 229 - BioID).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144 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

Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grillmeister).

Ein Zeichen besitzt dann keine Unterscheidungskraft, wenn der angesprochene Verkehr ihm lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn es aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache besteht, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. Rn. 12 – OUI; a. a. O. Rn. 21 - Gute Laune Drops). 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 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 12 – DüsseldorfCongress).

Hinsichtlich der bildlichen Ausgestaltung einer Wort-/Bildmarke gilt ferner, dass der Marke – unbeschadet der gegebenenfalls fehlenden Unterscheidungskraft der Wortelemente – als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 – NEW MAN; GRUR 2001, 1153 – antiKALK), wobei an die Ausgestaltung aber umso größere Anforderungen zu stellen sind, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (vgl. auch BPatG GRUR 1996, 410, 411 – Color COLLECTION). Erforderlich ist eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke (vgl. auch EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1017 Rn. 73, 74 – BioID).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen ist dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen. Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden es nur als werbeüblich gestaltete Sachaussage, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

a) Von den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird in erster Linie der Fachverkehr aus der Automobilbranche angesprochen, daneben aber auch der handwerklich tätige Endverbraucher (z. B. in Bezug auf „Versiegelungsmittel [Anstrichfarben]“ und „Bedruckte Zubehör-, Ein- und Ausbauteile für Fahrzeuge“). Die Dienstleistungen der Klasse 40 „Kundenspezifisches Drucken von Produktkennzeichnungen, Firmennamen und -logos“ richten sich zudem an ein unternehmerisch tätiges Publikum.

b) Der Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens setzt sich wegen der unterschiedlichen Farbgestaltung deutlich erkennbar aus den beiden Begriffen „top“ und „print“ zusammen. In der Gesamtheit geht die Angabe „topprint“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt bzw. ein übliches Werbeversprechen hinaus.

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 berührende Funktion und der werbemäßige Gebrauch ist dem Verkehr 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 – top-view; Beschluss vom 31.05.1999, R 0207/98-1 – TOPTOOLS).

Das weitere Wort „print“ kann als Substantiv u. a. mit „Druck, Kopie, Ausdruck, photographischer Abzug, Druckmuster“ oder als Verb unter anderem mit „drucken, veröffentlichen“ übersetzt werden (vgl. Pons Online Wörterbuch). Der englische Begriff ist auch im Deutschen als Synonym für „Druck“ zu finden (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.10.2011, 25 W (pat) 506/11 – autoprint) und im DUDEN in Wortkombinationen wie z. B. „Printausgabe“ oder „Printmedium“ aufgeführt, in denen „Print“ ebenfalls als entsprechender Hinweis auf „Druck“ bzw. „Gedrucktes“ dient (vgl. DUDEN Online).

Die Wortkombination bedeutet damit nichts anderes als „erstklassiger Druck“/„erstklassiges Drucken“.

c) In Bezug auf die Waren der Klasse 2 „*Versiegelungsmittel [Anstrichfarben]; Anstrichmittel in Form von Farben und Lacken für die Automobilindustrie*“ gibt die Wortkombination einen werblich anpreisenden Bestimmungshinweis, nämlich darauf, dass diese Produkte dazu bestimmt und geeignet sind, bei Einsatz im Rahmen eines Druckverfahrens erstklassige Druckergebnisse zu ermöglichen und diese auch (durch Versiegelung) zu erhalten. Dass derartige Druckverfahren, z. B. das Tampondruckverfahren, auch in der Automobilindustrie insbesondere bei Dekorationsteilen zum Einsatz kommen, dürfte die Beschwerdeführerin, die in diesem Bereich tätig ist, kaum bestreiten wollen.

Zutreffend hat zudem die Markenstelle ausgeführt, dass in Bezug auf die Waren der Klasse 12 „*Bedruckte Zubehör-, Ein- und Ausbauteile für Fahrzeuge*“ die Angabe „topprint“ einen Hinweis auf Merkmale dieser Waren gibt, nämlich darauf, dass diese Teile in höchster Qualität bedruckt sind.

Schließlich weist „topprint“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 40 „*Bedrucken [insbesondere Tampondruck] von Zubehör-, Ein- und Ausbauteilen, insbesondere für die Automobilindustrie; Kundenspezifisches Drucken von Produktkennzeichnungen, Firmennamen und –logos*“ nur eine klar

beschreibende Bedeutung auf den Tätigkeitsbereich auf, nämlich eben „drucken“, kombiniert mit einem werbeüblichen Qualitätsversprechen.

d) Das angemeldete Zeichen **topprint** erhält auch nicht durch die grafische Ausgestaltung, die sich in der Klein- und Zusammenschreibung sowie der Farbgebung blau/schwarz erschöpft, wegen ihrer Werbeüblichkeit die Funktion eines Unterscheidungsmittels. Die Grafik ist – anders als die Beschwerdeführerin meint – sowohl in der Form als auch in der Farbwahl gängig und weist keine auffallenden schutzbegründenden Elemente auf (vgl. BPatG, Beschluss vom 26.09.2018, 29 W (pat) 22/18 – **PROFILINE**). In der Werbung ist es üblich, beschreibende Angaben oder Werbehinweise auch farblich unterschiedlich zu gestalten, dabei übt die Zweifarbigkeit lediglich eine rein dekorative Funktion aus (BPatG, Beschluss vom 12.10.2015, 25 W (pat) 128/14 – **easySchutz**; Beschluss vom 29.11.2017, 29 W (pat) 507/16 – **HEADLINE 24**).

Dem Verkehr erschließt sich aus dem Gesamtzeichen nach alledem nur eine werbeüblich ausgestaltete, im Vordergrund stehende Sachangabe, so dass dem Zeichen damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

e) Soweit die Beschwerdeführerin unter Einreichung einer Übersicht über ihre (vermeintlichen) Serienzeichen meint, die adressierten Verkehrskreise würden aufgrund der von der Anmelderin parallel verwendeten weiteren Zeichen und des Serienzeichencharakters des Anmeldezeichens diesem die geforderte herkunftshinweisende Eignung zumessen, kann dem nicht gefolgt werden.

Die aufgeführten Marken(anmeldungen) mit dem vorangestellten Wort „iso“ (isoline, isoblend, isoprofil, isovorhang, isocoat, isocrete, isodämm, isoputz) sind jeweils in der Farbgestaltung orange/schwarz und die mit dem vorangestellten Wort „isy“ (isyline, isygallery, isycem, isyclinic, isypark, isyflex, isyfloor, isyterazzo) sind jeweils in der Farbgebung grün/schwarz ausgestaltet; keines

dieser aufgeführten Zeichen enthält auch nur eines der Elemente der hier verfahrensgegenständlichen Bezeichnung, mithin weder die Farbgebung noch eines der Wortelemente. Der Senat vermag daher nicht zu erkennen, worin hier der Serienmarkencharakter liegen sollte. Im Übrigen sind die Anmeldungen der Zeichen **isodämm** und **isoputz** jeweils rechtskräftig durch Beschluss des BPatG zurückgewiesen worden (vgl. BPatG, Beschluss vom 24.01.2018, 28 W (pat) 539/17 und Beschluss vom 08.02.2018, 28 W (pat) 540/17).

Aber auch die weiter aufgeführten drei Marken in der Farbgebung blau/schwarz und dem jeweils vorangestellten Wort „top“ – nämlich die Unionsmarke 014301196 „topline“ und die nationalen (am gleichen Tag wie die verfahrensgegenständliche angemeldeten) Marken Nr. 30 2016 107 477 „topprofil“ und Nr. 30 2016 107 476 „topgrain“ (wobei letztere teilweise zurückgewiesen worden ist) – verhelfen der Beschwerde nicht zum Erfolg. Ungeachtet des Umstands, dass eine bestehende Markenserie, in die sich die verfahrensgegenständliche einfügen würde, schon nicht existiert, kommt es für die Beurteilung der originären Schutzfähigkeit der Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht darauf an, wie das Zeichen oder Teile des Zeichens verwendet worden sind (BGH GRUR 2006, 503 Rn. 10 – Casino Bremen; BPatG 33 W (pat) 47/10 – WPCControl; 29 W (pat) 545/11 – fine selection). Auch ob die Anmelderin das Zeichenelement „top“ als Stammbestandteil schaffen und so verstanden wissen will, ist für die markenrechtliche Beurteilung nicht maßgebend. Es kommt allein darauf an, wie das angesprochene Publikum das Anmeldezeichen verstehen wird, wenn ihm die ausgestaltete Wortkombination als Kennzeichnung der hier relevanten Waren und Dienstleistungen begegnet; hier überlagert aber die Bedeutung als werblich anpreisende Sachaussage der Angabe „topprint“ einen vermeintlichen betrieblichen Herkunftshinweis. Die mangelnde Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens kann nur durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden, wobei auch ein zusammengesetztes Zeichen in

seiner Gesamtheit schutzfähig sein kann, wenn sich (nur) eines der von Haus aus schutzunfähigen Elemente im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1983, 243 – BEKA; BPatG, 29 W (pat) 115/03 – XtraClever). Eine solche Verkehrsdurchsetzung - sei es des Gesamtzeichens, sei es der Farbgebung oder des Bestandteils „top“ - hat die Anmelderin hingegen weder konkret geltend gemacht noch irgendwie belegt.

Schließlich bleibt darauf hinzuweisen, dass Voreintragungen nicht bindend sind. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 – Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 – HOT; GRUR 2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V. m. w. N.). Diese nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung hat im vorliegenden Fall aber ergeben, dass das Zeichen nicht unterscheidungskräftig ist.

3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr