

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 113/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Oktober 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 398 30 878.0

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juli 1999 und vom 28. Dezember 2000 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I**

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 „Deutsches Patent- und Markenamt“) ist am 3. Juni 1998 die Wortmarke

## **STAHLKONTOR**

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 7 und 42

„Rollenschneid- und Wickelmaschinen für die Papier-, Kunststoff- und Metallverarbeitung; Engineering-, Beratungs-, Reparatur- und Wartungsleistungen für die papier-, kunststoff- und metallverarbeitende Industrie“

zur Eintragung in das Register angemeldet worden.

Auf den Beanstandungsbescheid der Markenstelle für Klasse 7 des Patentamts ist das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis von der Anmelderin folgendermaßen eingeschränkt worden:

„Rollenschneid- und Wickelmaschinen für die Papier- und Kunststoffverarbeitung; Engineering-, Beratungs-, Reparatur- und War-

tungsleistungen für die papier- und kunststoffverarbeitende Industrie“.

Die Markenstelle für Klasse 7 hat aber die Anmeldung durch Beschluß vom 26. Juli 1999 sowie die Erinnerung der Anmelderin durch Beschluß vom 28. Dezember 2000 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, die angemeldete Marke weise nur darauf hin, daß die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus einem Stahlkontor stammten. Unter einem Stahlkontor sei eine Gattungsbezeichnung für ein Unternehmen zu verstehen, das zumindest in früheren Zeiten Stahl und Stahlprodukte angeboten habe. Von den ehemaligen Stahlherstellern würden inzwischen die verschiedensten Güter überwiegend des Maschinen- und Anlagenbaus produziert. Dementsprechend habe sich die Produktpalette der früheren Stahlkontore verändert. Für das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise bedeute dies, daß auch für sie die Bezeichnung „Stahlkontor“ nicht mehr für einen ausschließlichen Anbieter von Stahlprodukten stehe.

Die Anmelderin hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

die Beschlüsse des Patentamts aufzuheben,

und trägt im Wesentlichen vor, die Markenstelle habe die Bedeutung der Bezeichnung „STAHLKONTOR“ einer industriehistorischen Analyse unterzogen, die zudem spekulativ und im Ergebnis unzutreffend sei. „STAHLKONTOR“ könne als beschreibende Angabe nur in dem Sinne eines Handelsunternehmens für Stahlrohprodukte, nicht aber für Maschinen, interpretiert werden. Der Wandel einer unternehmerischen Tätigkeit dürfe nicht mit einem Wandel in der Auffassung einer Kennzeichnung durch die Verkehrskreise gleichgesetzt werden. Die Auffassung des Begriffs „STAHLKONTOR“ habe sich nicht geändert, selbst wenn früher als Stahlkontore tätige Unternehmen inzwischen andere Tätigkeiten bearbeiteten. Wie

die Internet-Recherche belege, gebe es auch nur vier Unternehmen, die den veralteten Gattungsbegriff „Stahlkontor“ in ihrer Firmenbezeichnung verwendeten; diese befaßten sich tatsächlich mit Stahlhandel, seien aber nicht ihre Wettbewerber. Bei den mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich nämlich lediglich um Papier und Kunststoff verarbeitende Unternehmen.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Terminladung eine Internet-Recherche vom 15. August 2002 bezüglich des Begriffs „Stahlkontor“ übersandt.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Marke „STAHLKONTOR“, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Angabe darstellt, abweichend von der Beurteilung der Markenstelle des Patenamts noch für unterscheidungskräftig. Absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 oder 2 MarkenG stehen ihrer Eintragung gemäß § 33 Abs 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

Der nachweislich noch gelegentlich verwendete Begriff „Stahlkontor“ ist - wie die Anmelderin nicht in Abrede stellt - jedenfalls früher als Gattungsbezeichnung im Sinne von „Stahlhandelsniederlassung“ üblich und gebräuchlich gewesen. Beispielsweise hat die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung erwähnt, daß es in ihrer eigenen Firmengeschichte das Unternehmen „Kampf Stahlkontor“ gegeben habe. Heutzutage existieren mindestens vier Unternehmen, die den Begriff „Stahlkontor“ in ihrer Firmenbezeichnung enthalten (vgl Internet-Recherche). Den aus der Hanse stammenden und insbesondere in der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts üblichen Begriff „Kontor“ mit der Bedeutung "Büro eines Kaufmanns oder einer Firma; Niederlassung eines Handelsunternehmens oder einer Reederei (im

Ausland)“ wird man jedoch ebenso wie die Komposita „Stahlkontor“, „Einkaufskontor“, „Verkaufskontor“ etc als veraltet ansehen müssen (vgl jeweils unter „Kontor“: Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage 1996, S 877; Brockhaus, Die Enzyklopädie in 24 Bänden, 20. Auflage, Bd 12, 1997, S 333; Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 1980, Bd 14, S 182), wenngleich dies einen weiteren traditionellen Sprachgebrauch solcher Begriffe nicht ausschließt.

Zu den in der vorliegenden Anmeldung - nach der Einschränkung - noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen besitzt der eine Unternehmensgattung bezeichnende Begriff „STAHLKONTOR“ der Anmeldemarke jedoch ersichtlich keinen unmittelbaren Sachbezug. Insbesondere ist die angemeldete Bezeichnung „STAHLKONTOR“ nicht geeignet, die Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend zu benennen. Ein Freihaltungsbedürfnis liegt daher nicht vor (vgl dazu BGH GRUR 1999,988 ff - HOUSE OF BLUES; BGH GRUR 1998, 465, 466 f. - BONUS). Dies hat die Markenstelle auch nicht angenommen.

Der angemeldeten Marke „STAHLKONTOR“ fehlt hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aber auch nicht jegliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, wobei regelmäßig jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht (stRspr vgl BGH 1999, 1089, 1091 - YES; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; BGH GRUR 2002, 816, 817 - BONUS II). Einer als Marke angemeldeten Bezeichnung mangelt es an der erforderlichen Unterscheidungskraft nicht nur dann, wenn ihr für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, sondern auch, wenn es sich bei ihr um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr nur als solches und nicht als Unterschei-

dungsmittel verstanden wird (stRspr vgl BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; BGH BIPMZ 1998, 248 f - Today; BGH aaO - BONUS II).

Bei den mit den noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich nicht um Unternehmen auf dem Gebiet der Stahl- oder Metallverarbeitung, sondern ausschließlich um die Papier und Kunststoff verarbeitende Industrie, die keinen Stahl einkauft oder benötigt, und zwar weder Rohstahl noch Stahlprodukte wie Bleche, Drähte, Profile, Träger oä.

Den Gesamtbegriff „Stahlkontor“ werden die angesprochenen Verkehrskreise daher ohne Fachkenntnisse des Stahlmarktes wahrscheinlich nur zu einem eher geringen Teil kennen, zumindest ein beachtlicher Teil wird die Kombination der Wörter „Stahl“ und „Kontor“ jedoch im Sinne von „Stahlhandelsniederlassung“ verstehen.

Stahl und Stahlerzeugnisse einerseits sowie Maschinen für die Papier und Kunststoff verarbeitende Industrie andererseits werden die angesprochenen Verkehrskreise aber jedenfalls nach den üblichen Vertriebswegen und Marktgepflogenheiten ganz unterschiedlichen Branchen zurechnen. Die Bezeichnung „STAHLKONTOR“, die zudem sprachlich veraltet wirkt, wird der angesprochene Fachverkehr somit in der Regel nicht als Angabe der Unternehmensgattung ansehen, die auch „Rollenschneid- und Wickelmaschinen für die Papier- und Kunststoffverarbeitung“ herstellt oder verkauft.

Soweit die Markenstelle ausgeführt hat, von den ehemaligen Stahlherstellern würden auf Grund des Strukturwandels im 20. Jahrhundert inzwischen die verschiedensten Güter überwiegend des Maschinen- und Anlagenbaus produziert, trifft dies zwar - wie die Anmelderin auch einräumt - grundsätzlich tatsächlich häufiger zu. Unternehmen wie Mannesmann, Thyssen, Preußag, Hoesch, Krupp etc waren ursprünglich (im 19. Jahrhundert) reine Stahlunternehmen und haben im 20. Jahrhundert ihre Geschäftsfelder zunehmend auf höherwertigere Produkte

ausgeweitet oder verlagert, allerdings zumeist über Tochtergesellschaften ihrer Konzerne.

Der Ansicht der Markenstelle, im Zuge des Wandels des Produktangebots ursprünglicher Stahlunternehmen verstünden die angesprochenen Verkehrskreise den Gattungsnamen „Stahlkontor“ nunmehr auch hinsichtlich spezieller Industriemaschinen als bloß unternehmensbeschreibende Angabe über die betriebliche Herkunft, mag im Einzelfall der Verkehrsauffassung entsprechen, wenn und soweit Maschinenbauprodukte von Stahlherstellern oder Stahlhändlern angeboten werden sollten und der Verkehr dies weiß. Im vorliegenden Fall gibt es jedoch keinerlei von der Markenstelle oder dem Senat ermittelte Anhaltspunkte dafür, daß der Stahlhandel auch Papier- oder Kunststoffverarbeitungsmaschinen verkauft.

Die nur firmenhistorische Betrachtungsweise der Markenstelle hinsichtlich des Begriffs „Stahlkontor“ kann bei der markenrechtlichen Beurteilung der Unterscheidungskraft der üblicherweise zu erwartenden Verkehrsauffassung der angesprochenen Fachkreise nicht unterstellt werden. Denn der Verkehr nimmt ein als Marke verwendetes Zeichen erfahrungsgemäß in der Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden, zergliedernden oder seiner Begriffsbedeutung nachgehenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. BGH aaO - PROTECH; BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Die von der Markenstelle vorgenommene Interpretation der angemeldeten Marke „STAHLKONTOR“ ist zwar unternehmensgeschichtlich durchaus nachvollziehbar, setzte bei den angesprochenen Verkehrskreisen aber nicht nur Kenntnisse der Entwicklung von Unternehmensstrukturen in der Wirtschaftshistorie von Stahlunternehmen, sondern auch gewisse nähere Überlegungen voraus, worauf die Bezeichnung „STAHLKONTOR“ beruhen könnte.

Da solche näheren Überlegungen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft außer Betracht bleiben müssen, ist davon auszugehen, daß die angesprochenen Verkehrskreise den Begriff „STAHLKONTOR“ der Anmeldemarke im Zusammen-

hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht nur als solchen, sondern als unternehmenskennzeichnendes Unterscheidungsmerkmal ansehen.

Winkler

Kätker

v. Zglinitzki

Cl