



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 11/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Wortmarke 301 33 025

(hier: Lösungsverfahren)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. November 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2008 wird aufgehoben, soweit der Lösungsantrag vom 26. Juni 2007 zurückgewiesen worden ist.
2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Eintragung der Marke 301 33 025 anzuordnen.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 29. Mai 2001 die Wortmarke

STAHLSCHLUESSEL

angemeldet und am 14. September 2001 für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen worden:

Klasse 9: Software; auf Datenträgern gespeicherte Computerprogramme und Dateien;

Klasse 16: Druckerzeugnisse; Bücher, Handbücher, Broschüren, Loseblatt-Sammlungen, Zeitschriften;

Klasse 38: Internet-Dienstleistungen, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen und Daten;

Klasse 42: Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen und Daten.

Am 26. Juni 2007 hat die Beschwerdeführerin Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke u. a. gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG gestellt. Die Beschwerdegegnerin hat der Löschung rechtzeitig widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 12. Dezember 2008 mangels Vorliegens der geltend gemachten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und 10 MarkenG zurückgewiesen. Sie führt hierzu aus, dass unter dem Begriff "Stahlschlüssel" ein Schließwerkzeug aus Stahl zum Öffnen eines Schlosses verstanden werde. Es sei weder dargetan noch ersichtlich, dass es sich hierbei um eine nahe liegende und branchenübliche Themenangabe handele. Auch werde die angegriffene Marke nicht als Hinweis auf irgendein Nachschlagewerk aufgefasst, da hierfür das Wort "Schlüssel" weder in Lexika noch im Internet synonym verwendet werde. Es sei keine Praxis feststellbar, nach der der Verbindung einer Inhaltsangabe mit dem Bestandteil "Schlüssel" die Bedeutung eines Nachschlagewerks zu dem angegebenen Thema zukomme. Ausweislich der Beleglage würden die angesprochenen Verkehrskreise die Marke lediglich mit der Beschwerdegegnerin in Verbindung bringen. Eine Interpretation des Begriffs "Stahlschlüssel" im Sinne eines Nachschlagewerks mit Informationen über Stahl könne auch nicht aus dem von der Beschwerdegegnerin ebenfalls verwendeten englischen Ausdruck "key to

steel" abgeleitet werden, da die korrekte Übersetzung für Nachschlagewerk "reference book" laute. Selbst wenn ihm die Bedeutung eines Nachschlagewerkes beigemessen werden würde, so werde er nicht mit Stahlschlüssel übersetzt. Auch handele es sich weder bei Stahlschlüssel noch bei "key to" um übliche Bezeichnungen für Stahlwaren. Für diese sei die angegriffene Marke zudem nicht eingetragen. Schließlich könne eine Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin im Anmeldezeitpunkt nicht festgestellt werden. Sie habe ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der angegriffenen Marke nachweisen können. Ein schutzwürdiger Besitzstand der Beschwerdeführerin, der beeinträchtigt sein könne, sei weder hinreichend dargetan noch ersichtlich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 12. Dezember 2008 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Sie begründet ihr Rechtsmittel damit, dass unter dem Begriff "Schlüssel" nicht nur Nachschlagewerke sondern auch alle weiteren Informationsangebote verstanden würden. Dies gelte ausweislich der eingereichten Belege auch für die Wendung "key to", die auf weiterführende Informationen zu einem bestimmten Oberbegriff hinweise. Sie werde im Deutschen mit dem Wort "Schlüssel" übersetzt, so dass ihm ein entsprechender Sinngehalt zukomme. Ein so bezeichnetes Werk erschließe dem interessierten Publikum die Welt eines näher spezifizierten Themengebiets. Auf die weiteren Bedeutungen des Begriffs "Schlüssel" komme es nicht an, da die branchenübliche Verwendung maßgeblich sei. Es sei unerheblich, ob möglicherweise weitere fälschlicherweise eingetragene Marken existierten. Der Bestandteil "STAHL" weise lediglich auf das Themengebiet der weiterführenden Informationen hin und sei somit ebenfalls nicht unterscheidungskräftig. Insofern bringe die angegriffene Marke nur zum Ausdruck, dass dem Leser die Stahlbranche erschlossen werde. Sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als auch der Ent-

scheidung habe die notwendige Unterscheidungskraft gefehlt und ein Freihaltebedürfnis bestanden. Zudem handele es sich bei Schlüssel bzw. "key to" und insbesondere bei "Stahlschlüssel" um übliche Bezeichnungen in der Metallbranche. Schließlich diene das angegriffene Zeichen lediglich als Sperrmarke, um Mitbewerbern den Markteintritt in Deutschland zu erschweren, zumal Kooperationsverhandlungen im Jahr 2001 gescheitert seien. Die Beschwerdeführerin hat des Weiteren in der mündlichen Verhandlung am 21. August 2009 erklärt, dass sie Inhaberin der international registrierten Marke 947 981 "KEY TO METALS" sei.

Die Beschwerdegegnerin führt demgegenüber aus, dass weder der Begriff "Stahlschlüssel" noch die Wortfolge "key to steel" naheliegende oder sich aufdrängende Kombinationen der einzelnen Bestandteile seien. Demzufolge wiesen sie über eine reine Sachaussage hinausgehende Eigenart auf. Die angegriffene Marke verfüge im Sinne eines Werkzeugs aus Stahl zum Öffnen eines Schlosses über keinen den eingetragenen Waren und Dienstleistungen zuordenbaren Bedeutungsgehalt. Unter der angegriffenen Marke werde auch kein Nachschlagewerk für Stahl verstanden, da der Bestandteil "Schlüssel" nicht als Bezeichnung für ein Nachschlagewerk oder eine sonstige Informationsquelle verwendet werde. Einer Interpretation im Sinne einer Zugangsmöglichkeit zu verborgenen Informationen stehe die Kombination mit der Materialangabe entgegen. Für das vorliegende Verfahren sei die Verwendung der Wortfolge "key to steel" ohne Bedeutung. Als übliche Bezeichnung sei die gegenständliche Marke ebenfalls nicht anzusehen, da die Beschwerdeführerin hierzu substantiiert nichts vorgetragen habe und sie ausschließlich der Beleglage fast ausschließlich von der Beschwerdegegnerin verwendet werde. Schließlich liege keine bösgläubige Markenmeldung vor, zumal von ihr die Bezeichnung "STAHLSCHLUESSEL" bereits seit den 50er Jahren für ein Nachschlagewerk verwendet werde. Ergänzend nimmt die Beschwerdegegnerin auf das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 29. Januar 2008 in der Sache 41 O 60/07 KfH Bezug, in dem ihrer Verletzungsklage gegen die Beschwerdeführerin stattgegeben und ausgeführt wurde, dass es sich bei dem Begriff "Stahlschlüssel" nicht um eine rein beschreibende Angabe für ein Nachschlagewerk im

Stahlbereich handele. Im Übrigen genieße die Wortfolge "KEY TO STEEL" als international registrierte Marke 775 693 auch Schutz in Großbritannien. Schließlich macht die Beschwerdegegnerin Verkehrsdurchsetzung geltend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. August 2009 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der angegriffenen Marke fehlte sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung jegliche Unterscheidungskraft, so dass sie gemäß § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen ist.

Unterscheidungskraft im Sinne der letztgenannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung erfolgt ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 9 - FUSSBALL WM 2006).

1. Das Wort "Stahlschlüssel" weist mehrere Bedeutungen auf. Während mit dem Bestandteil "Stahl" in erster Linie eine Eisenlegierung bezeichnet wird, kann das nachfolgende Element "Schlüssel" als ein Gegenstand zum Öffnen und Schließen eines Schlosses, ein Schraubenschlüssel oder ein Mittel zum Erschließen des Zugangs oder Verständnisses aufgefasst werden. Es gibt darüber hinaus weitere Interpretationsmöglichkeiten des Begriffs "Schlüssel", wie Umformungsanweisung oder Verteilungsschema, die jedoch in der vorliegenden Wortkombination keinen Sinn ergeben. (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, CD-ROM). Insofern kommt der lexikalisch nicht nachweisbaren Wortkombination "Stahlschlüssel" der Sinngehalt eines Schlossschlüssels aus Stahl, eines Schraubenschlüssels aus Stahl oder eines Mittels zum Erschließen des Verständnisses von Stahl bzw. Stahlprodukten zu.

2. Unter Zugrundelegung dieser Bedeutungen wird die angegriffene Marke in Verbindung mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht als Herkunftshinweis, sondern als Angabe mit einem im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt verstanden.

a) Zum einen können die Waren

Klasse 9: Software; auf Datenträgern gespeicherte
Computerprogramme und Dateien;

Klasse 16: Druckerzeugnisse; Bücher, Handbücher,
Broschüren, Loseblatt-Sammlungen, Zeitschriften;

Schloss- oder Schraubenschlüssel aus Stahl zum Inhalt bzw. Thema haben (vgl. beispielsweise "Stahlschlüssel - Hersteller, Zulieferer und Händler" unter "<http://www.industrystock.de/html/Stahlschlüssel/pro>

duct-result-de-75433-0.html"). Dies gilt auch für Informationen und Daten, so dass die gegenständliche Marke für die Dienstleistungen

Klasse 38: Internet-Dienstleistungen, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen und Daten;

Klasse 42: Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen und Daten;

lediglich als Hinweis auf ihren Gegenstand aufgefasst wird. Das Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln richtet sich nach dem Inhalt der Informationen und Daten, um dem Nutzer einen schnellen Zugriff auf die ihn interessierenden Themengebiete zu ermöglichen.

- b) Zum anderen kann es sich bei den Waren der Klassen 9 und 16 um Nachschlagewerke handeln, die dem Erschließen des Verständnisses von Stahl dienen. So wird beispielsweise das von der Beschwerdegegnerin herausgegebene Werk mit dem deutschen Titel "Stahlschlüssel", das als Buch und als CD-ROM erscheint, mit folgender Erläuterung angeboten:

"Insgesamt erschließen sich den Anwendern dieses Standardnachschlagewerks Stähle, Normen und Firmenbezeichnungen aus ... Ländern - ... Stahlmarken, ... Stahlwerke und Lieferanten." (vgl. "Stahlschlüssel" unter "<http://www.beuth.de/langanzeige/Stahlschl%FCssel/95255078.html>").

Die im Rahmen der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 gesammelten, bereitgestellten und übermittelten Informationen und Daten können wiederum Nachschlagewerke zu Stahl bilden oder für solche bestimmt sein. Insofern bringt das Wort "Stahlschlüssel" lediglich die Ausrichtung dieser Tätigkeiten zum Ausdruck.

- c) Eine Schutz begründende Mehrdeutigkeit liegt in diesem Zusammenhang nicht vor, da es sich bei sämtlichen Bedeutungen um eindeutige und klar erkennbare Sachaussagen handelt, die keine Interpretationsspielräume eröffnen (vgl. entsprechend zum Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: BGH GRUR 2006, 760, 762, Rdnr. 14 - LOTTO).
3. Das Verständnis als Sachangabe entfällt auch nicht dadurch, dass der Begriff "Stahlschlüssel" teilweise als geschützte Marke im Verkehr erscheint. Aus dem Zusammenhang ist - wie nachfolgendes Beispiel zeigt - die Funktion eines Hinweises auf das Thema der Waren und Dienstleistungen deutlich erkennbar:

"Internationaler Stahlschlüssel® ...

Je nach Zusammensetzung der Legierungselemente ergeben sich die speziellen Materialeigenschaften der Werkstoffe. Diese Legierungen werden jedoch in vielen Ländern unterschiedlich bezeichnet. Daher erleichtert die folgende Übersicht den Vergleich international gebräuchlicher Bezeichnungen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA." (vgl. "Internationaler Stahlschlüssel für Edeltähle - Lederer GmbH" unter "<http://www.lederer-online.com/pages/de/technik/werkstoffe/stahlschluesel/index.html>").

Die Unterscheidungskraft kann zudem nicht deshalb bejaht werden, weil die gegenständliche Marke vornehmlich in Verbindung mit der Beschwerdegegnerin verwendet wird (vgl. Google-Trefferliste; Suchbegriff: Stahlschlüssel). Einerseits beziehen sich die entsprechenden Fundstellen auf das von ihr herausgegebene Nachschlagewerk zu Stahl, so dass die weiteren beschreibenden Bedeutungen des Wortes "Stahlschlüssel" davon unberührt bleiben. Andererseits tritt die Funktion einer Sachangabe auch in Verbindung mit dem von der Beschwerdegegnerin herausgegebenen Werk so deutlich hervor, dass die Marke nicht als Unternehmenshinweis aufgefasst wird. Hierfür spricht vor allem der Umstand, dass der Begriff "Schlüssel" ausweislich nachfolgender Belege auch in anderen Fachgebieten als Bezeichnung für Nachschlagewerke, Verzeichnisse oder Legenden gebräuchlich ist und einer Themenangabe nachgestellt wird:

- "Chemie-Schlüssel. ... Chemische Fachausdrücke einschl. der Namen der Elemente kurz erklärt. ..." (vgl. "Amazon.de" unter "http://www.amazon.de/gp/offerlisting/B0000BH4AL/ref=dp_olp_0?ie=UTF8&condition=all")

oder

- "E-Nummern-Schlüssel für Konservierungsstoffe und andere Lebensmittel-Zusatzstoffe" (vgl. "Musolf. Gustav-Heinemann-OS" unter "www.thomasmusolf.de/fuer_schueler_und.../E-Nummern.pdf").

4. Gemäß § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG kann eine Marke nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis nicht nur im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht, sondern bereits bei der Eintragung der Marke vorgelegen hat (vgl. BGH GRUR 2008, 900, 901, Rdnr. 11 - SPA II). Dies ist vorliegend der Fall. Bereits am 14. September 2001, dem

Tag der Eintragung, kam der angegriffenen Marke die Funktion einer Sachangabe zu, da sie bereits damals in dem unter 2.) dargestellten Sinne verstanden wurde. So ist bereits im Jahr 2001 das Werk der Beschwerdegegnerin herausgegeben und wie folgt beschrieben worden:

"Stahlschlüssel ... Nachschlagewerk mit Informationen über Stahl; ..." (vgl. "UB" unter "http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_en&colors=&ocolors=&lett=f&titel_id=1426").

5. Das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird nicht durch die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Es handelt sich hierbei um eine Behauptung, die von der Beschwerdegegnerin belegt werden muss. Zu diesem Zweck hat sie darzulegen, in welcher Form, für welche Waren und Dienstleistungen, von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann das Zeichen "STAHLSCHLUESSEL" im Verkehr nach Art einer Marke verwendet worden ist (vgl. BPatG GRUR 2003, 521, 528, 529 - Farbige Arzneimittelkapsel). Weder vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin jedoch entsprechende Unterlagen eingereicht, obwohl in der mündlichen Verhandlung vom 21. August 2009 der Senat auf die Verwendung der gegenständlichen Marke als Sachbegriff hingewiesen hat. Demzufolge ist nicht erkennbar, in welchem Umfang die Verkehrskreise die angegriffene Marke mit der Beschwerdegegnerin in Verbindung bringen.

Auf die Frage, ob die eingetragene Marke auch den Schutzhindernissen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2, 3 oder 10 MarkenG unterliegt, kommt es somit nicht an. Ebenso kann die Schutzfähigkeit der Wortfolge "key to steel" dahingestellt bleiben, da Gegenstand des vorliegenden Verfahrens allein die Bezeichnung "STAHLSCHLUESSEL" ist.

Der Beschwerde war folglich stattzugeben.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu