



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 13/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Wortmarke 301 33 036

(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 33 036 anzuordnen.

Gründe

I.

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

KEY TO STEEL

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 die Wortverbindung "key to" mit "anpassen" oder "abstimmen" übersetzt werde. Sie komme auch in Wortfolgen wie "the key to the success" vor, weise jedoch in diesem Zusammenhang nicht die Bedeutung "Nachschlagewerk" auf. Hierfür werde vielmehr der englische Begriff "reference book" verwendet. Darüber hinaus werde unter der Kombination "key to" auch im Verkehr nicht ein Nachschlagewerk verstanden. Im Übrigen sei die Wortfolge "KEY TO STEEL" in Großbritannien unter der Nummer M775693 für die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen eingetragen. Für diese sei ebenfalls die international registrierte Marke IR 947 981 - KEY TO METALS der Beschwerdeführerin geschützt. Sie genieße auch in englischsprachigen Ländern Schutz, so dass ein Indiz für die Eintragbarkeit derartig gebildeter Marken bestehe. Aus den eingereichten Unterlagen werde der beschreibende Sinngehalt der angegriffenen Marke nicht erkennbar, da sie sich nicht auf die Wortverbindung "key to steel" in Alleinstellung bezögen. Im Sinne von "Schlüssel zum Stahl" oder "Stahlschlüssel"

seien mehrere Gedankenschritte erforderlich, um darunter ein Nachschlagewerk zu verstehen. Auch handele es sich bei dem Begriff "key to steel" nicht um eine übliche Bezeichnung 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 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 ausweislich der eingereichten Belege die Wendung "key to" im englischen Sprachgebrauch und insbesondere auch im Internet auf weiterführende Informationen zu einem bestimmten Oberbegriff hinweise. Demzufolge werde die angegriffene Marke für Informationsangebote zu Stahlerzeugnissen weltweit verwendet. Dem Begriff "key" komme nicht nur die allgemeine Bedeutung eines Schlüssels zum Betätigen von Schließmechanismen, sondern auch eines Mittels zum Erschließen bestimmter, näher genannter Themenfelder zu. Auf weitere lexikalisch mögliche Begriffsinhalte komme es nicht an, da die branchenübliche Verwendung der Marke maßgeblich sei. Die Kombination "key to" sei ein Synonym für das Hinführen zum Verständnis eines bestimmten Themas. Dabei müsse es sich nicht unbedingt um ein Nachschlagewerk handeln. Es sei unerheblich, ob möglicherweise weitere fälschlicherweise eingetragene Marken existierten. Der Markenbestandteil "STEEL" 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 Entscheidung habe die notwendige Unterscheidungskraft gefehlt und ein Freihaltebedürfnis bestanden. Zudem handele es sich bei der Bezeichnung "key to" um eine übliche Bezeichnung 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 Beschwerdegegnerin führt demgegenüber aus, dass die Wortfolge "key to steel" weder eine naheliegende noch eine sich aufdrängende Kombination der einzelnen Bestandteile sei. Demzufolge weise sie die über eine reine Sachaussage hinausgehende Eigenart auf, zumal selbst den einzelnen Elementen der angegriffenen Marke kein eindeutiger Bedeutungsgehalt in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen zukomme. Der Begriff "key" sei mehrdeutig und könne nicht mit Nachschlagewerk übersetzt werden, da hierfür im Englischen die Ausdrücke "reference book", "reference work" oder "work of reference" verwendet würden. Ebenso könne das Wort "steel" als das auf verschiedene Weise interpretierbare Substantiv "Stahl", das Adjektiv "stählern" oder das Verb "festigen" verstanden werden. Darüber hinaus lasse sich der angegriffenen Marke ein unmittelbar beschreibender Sinngehalt für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht entnehmen. Es sei völlig unklar, was unter einem Nachschlagewerk für Stahl zu verstehen sei, da in ihm verschiedenste Themen abgehandelt werden könnten. Zudem weise es zu den gegenständlichen Waren und Dienstleistungen keinen Sachbezug auf. Auch seien bereits eine Vielzahl von Wortmarken mit dem Element "KEY TO" in Deutschland eingetragen. Die Beschwerdegegnerin verweist des Weiteren auf Marken mit diesem Bestandteil, die in Ländern eingetragen seien, in denen Englisch Amtssprache sei. Zudem genieße die Wortfolge "KEY TO STEEL" als international registrierte Marke IR 775 693 auch Schutz in Großbritannien. Die von der Beschwerdeführerin genannte Datenbank "KEY TO STEEL INDUSTRY SUPPLIERS" hänge sich an das bekannte Werk der Beschwerdegegnerin an. Als übliche Bezeichnung sei die gegenständliche Marke ebenfalls nicht anzusehen, da die Beschwerdeführerin hierzu substantiiert nichts

vorgetragen habe und die Wortfolge "key to steel" ausweislich der Beleglage fast ausschließlich von der Beschwerdegegnerin verwendet werde. Ebenso liege keine bösgläubige Markenmeldung vor, zumal von ihr die Bezeichnung "KEY TO STEEL" seit den 60er Jahren für ein Nachschlagewerk verwendet werde. Die Beschwerdeführerin sei Inhaberin der international registrierten Marke IR 947 981 - KEY TO METALS, so dass ihr Verhalten widersprüchlich sei. 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 der Wortfolge "key to steel" nicht um eine rein beschreibende Angabe für ein Nachschlagewerk im Stahlbereich handele. Schließlich macht sie 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 BE-

QUEMLICHKEIT). 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. 19 - FUSSBALL WM 2006).

1. Die Wortfolge "key to steel" als solche lässt sich in der englischen Sprache nicht nachweisen. Wörtlich übersetzt kommen ihr im Deutschen die Bedeutungen "Schlüssel zum Stahl", "Legende für Stahl" oder "Zeichenerklärung für Stahl" zu (vgl. PONS Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seiten 483, 885 und 958/959; Duden-Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Auflage 2005, CD-ROM). Hierfür spricht auch, dass die Wortfolge ausweislich der nachfolgenden Fundstelle tatsächlich im Verkehr im Sinne von Codierung oder Verschlüsselung von Stählen verwendet wird:

"Titel (englisch): Key to steel

Kurzreferat: Insgesamt erschließen sich den Anwendern dieses Standardnachschatlagewerks Stähle, Normen und Firmenbezeichnungen aus 23 Ländern - 60.000 Stahlmarken, 300 Stahlwerke und Lieferanten"

(vgl. "Stahlschlüssel" unter "<http://www.beuth.de/langanzei-ge/Stahlschl%FCssel/95255078.html>").

Gelegentlich wird hierfür zwar der Begriff "steel key" gebraucht (vgl. "Internationaler Stahlschlüssel für Edelstähle - Lederer GmbH" unter "<http://www.lederer-online.com/pages/de/technik/werkstoffe/stahlschluessel/index.-html>": Legierungsübersicht D - F - GB - USA (PDF, 228 kb)). Regelmäßig wird darunter jedoch ein Schlüssel zum Betätigen von Schössern oder ein

Werkzeug zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben verstanden (vgl. "Stahlschlüssel - Hersteller, Zulieferer und Händler" unter "<http://www.industry-stock.de/html/Stahlschlüssel/product-result-de-75433-0.html>"). Es ist davon auszugehen, dass die mit den Waren und Dienstleistungen vornehmlich in Berührung kommenden und damit für die Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblichen Fachkreise der Wortkombination "key to steel" die Bedeutung eines Mittels zum Erschließen des Verständnisses von Stahl beimessen werden (vgl. zu den Interpretationsmöglichkeiten des Begriffs "Schlüssel" im Deutschen: Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, CD-ROM). Zum einen handelt es sich bei den einzelnen Markenbestandteilen um Wörter des englischen Grundwortschatzes. Zum anderen weisen Spezialisten vertiefte Englischkenntnisse auf und sind mit den Bezeichnungsgepflogenheiten auf dem jeweiligen Fachgebiet vertraut.

2. Unter Zugrundelegung oben genannter Bedeutungen wird die angegriffene Marke in Verbindung mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht als Herkunftshinweis, sondern als Legende, Zeichenerklärung oder Nachschlagewerk für Stahllegierungen verstanden.

Die Waren

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

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

können in Form von Nachschlagewerken oder Verzeichnissen dem Erschließen des Verständnisses von Stahl dienen. Dies ist beispielsweise auch bei dem von der Beschwerdegegnerin herausgegebenen Buch "key to steel" der Fall, das zusätzlich als CD-ROM erscheint (vgl. "Stahlschlüssel", a. a. O.).

Die im Rahmen der 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;

gesammelten, bereitgestellten und übermittelten Informationen und Daten können wiederum Nachschlagewerke oder Verzeichnisse zu Stahl bilden oder für solche bestimmt sein. So fallen unter Informationen und Daten beispielsweise Codes, Materialangaben, Legierungsbezeichnungen oder Ländernamen, um Erläuterungen rund um das Thema "Stahl" zu geben. Insofern wird die gegenständliche Marke für die Dienstleistungen lediglich als Hinweis auf ihren Gegenstand aufgefasst, zumal sich das Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln nach dem Inhalt der Informationen und Daten richtet, um dem Nutzer einen schnellen Zugriff auf die ihn interessierende Materie zu ermöglichen.

3. Eine Schutz begründende Mehrdeutigkeit liegt 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). Zudem reicht es aus, wenn die Verkehrskreise der

Marke von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Charakter entnehmen können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude). Den von der Beschwerdegegnerin erwähnten Entscheidungen BGH GRUR 2000, 722 - LOGO und BGH GRUR 2001, 1150 - LOOK kann in diesem Zusammenhang ebenfalls keine Schutz begründende Wirkung zukommen, da die Wortfolge "key to steel" keinen derart unscharfen Bedeutungsinhalt vermittelt, dass mit ihr eine über das reine Wortverständnis hinausgehende Aussage verbunden wäre.

4. Die von der Beschwerdegegnerin genannten inländischen Voreintragungen 118 96 68 - KEY TO LIFE, 305 01 891 - Your key to the world und 399 84 948 - key to run entsprechen nicht der vorliegenden Marke. Nach der Wortverbindung "key to" folgt keine Materialangabe, die eindeutig auf das Gebiet hinweist, auf das sich der Schlüssel bezieht. Insofern rufen sie im Gegensatz zur angegriffenen Marke eher etwas verschwommene Vorstellungen hervor, zumal der Bestandteil "to run" in der Marke 399 84 948 auch als Verb interpretiert werden kann.
5. Die Unterscheidungskraft kann zudem nicht deshalb bejaht werden, weil das angegriffene Zeichen als international registrierte Marke IR 775 693 auch in Großbritannien geschützt ist. Es handelt sich hierbei zwar um das Ursprungsland der in Frage stehenden Fremdsprache, so dass von der Schutzgewährung eine gewisse Indizwirkung ausgehen kann. Die von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs GRUR 1994, 730 - VALUE und GRUR 1989, 421 - Conductor betreffen jedoch die Frage, ob an der gegenständlichen Marke ein Freihaltebedürfnis besteht. Inwieweit sie als unterscheidungskräftig anzusehen ist, bestimmt sich unabhängig von ausländischen Voreintragungen grundsätzlich nach der Auffassung der inländischen Verkehrskreise (vgl. BGH GRUR Int 2002, 462 - Stabtaschenlampen). Entsprechend den Ausführungen unter 1.) ist jedoch davon auszugehen, dass die angesprochenen

Fachleute die angegriffene Marke nicht als Unternehmenshinweis ansehen werden. Im Übrigen kann die Tatsache, dass eine Marke in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union eingetragen wurde, auf die in einem anderen Mitgliedstaat vorzunehmende Prüfung der Unterscheidungskraft einer identischen oder ähnlichen Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen keinen Einfluss haben (vgl. EuGH - Henkel, a. a. O., 432, Rdnr. 64).

Diese Überlegungen gelten auch für die weiteren von der Beschwerdegegnerin genannten 28 Eintragungen von Marken in Großbritannien mit dem Bestandteil "key to". Bei ihnen ist außerdem zu berücksichtigen, dass fast alle Marken zusätzliche englischsprachige Begriffe aufweisen, die mit dem Wort "steel" nicht vergleichbar sind und in Kombination mit der Wortfolge "key to" einen eigenartigen und damit noch unterscheidungskräftigen Gesamtausdruck bilden können. Die ebenfalls angeführte Verbindung "KEYTO" enthält zwar kein weiteres Element, allerdings genießt sie ebenso wie acht weitere geltend gemachte Zeichen keinen Markenschutz in Großbritannien (mehr).

Gleiches gilt für die von der Beschwerdegegnerin angesprochenen Gemeinschaftsmarken EM 003 223 906 - KEY TO ADVENTURE und EM 002 834 646 - THE KEY TO LIFE.

6. 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 schon damals in dem unter 2.) dargestellten Sinne verstanden wurde. So ist bereits im Jahr 2001 der Bestandteil "KEY" mit Zei-

chenerklärung, Code oder Klassifikationstabelle übersetzt worden (vgl. Langenscheidt Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch, Teil I, 2001, Seite 627; Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Wörterbuch in vier Bänden, Englisch - Deutsch, Band I, 1990, Seite 999), so dass dem Element "STEEL" auch damals nur die Funktion einer Themenangabe zukam. Darüber hinaus ist das Werk der Beschwerdegegnerin schon im Jahr 2001 herausgegeben und wie folgt beschrieben worden:

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

Ebenso findet sich folgende Meldung vom Dezember 2001 zur Datenbank der Beschwerdeführerin:

"KEY TO STEEL ...

Etliche Stahlspezifikationen ... werden durch Beifügen neuer Beschreibungen der Stahlgüte, -standards und -eigenschaften vervollständigt, einschließlich ihrer Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen." (vgl. "KEY TO STEEL" unter "<http://steel.keyto-metals.com/PL/DE/News.asp>").

7. 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 "KEY TO STEEL" im Verkehr nach Art einer Marke verwendet worden ist (vgl. BPatG GRUR 2003, 521, 528, 529 - Farbige Arzneimittelkapsel). Weder vor dem Deutschen Pa-

tent- 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.

Der Beschwerde war folglich stattzugeben.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu