



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 524/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2019 100 559.7

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Mai 2024 unter Mitwirkung der Richterin Uhlmann sowie der Richterinnen Kriener und Berner

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2020 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildgestaltung

The logo for 'Stapelworks' is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, blocky appearance, with some characters like 'S' and 'W' having a unique, angular design.

ist am 16. Januar 2019 zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 12: Landfahrzeuge; Fahrräder; Rahmen für Fahrräder; Teile und Zubehör für Fahrräder, soweit in Klasse 12 enthalten; Elektrische Antriebe für Fahrräder, insbesondere in einem aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden Fahrradrahmen angeordnete elektrische Antriebe; Teile von elektrischen Antrieben für Fahrräder, insbesondere in einem aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden Fahrradrahmen angeordnete elektrische Antriebe;

Klasse 21: Behälter; Becher; Trinkgefäße; Isoliergefäße für Getränke; Isolierende Getränkehalter;

Klasse 25: Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Bekleidungsstücke für Fahrradfahrer; Kopfbedeckungen für Fahrradfahrer, soweit in dieser Klasse enthalten; Schuhwaren für Fahrradfahrer;

Klasse 35: Werbung und Marketing, Marketingverwaltungsdienste, Werbe- und Marketingberatung, Internetwerbung, Vertriebstätigkeiten, nämlich Unternehmensberatung in Bezug auf Vertriebstätigkeiten, Verkaufsförderungsdienste, Verkaufsförderungsdienste für

Dritte, Beratungsdienste im Bereich Verkaufsförderung; Modellierung von Geschäftsprozessen für Werbe- oder Verkaufsförderung, Absatz- und Handelsförderungsdienste, stationärer Handel, nämlich Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden Fahrradrahmen sowie von elektrischen Antrieben und Energiespeichern für Fahrräder; Geschäftsverwaltung hinsichtlich der Bearbeitung von im Internet getätigten An- und Verkäufen von Fahrradrahmen (die aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden) sowie von elektrischen Antrieben und Energiespeichern für Fahrräder; Organisation, Durchführung und Überwachung von Treueprogrammen und Bonusprogrammen; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Shows für kommerzielle, verkaufsfördernde oder Werbezwecke.

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2020 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich um einen Begriff der englischen Sprache mit der Bedeutung von „die Stahlhütte, das Stahlwerk, der Stahlbau, die Stahlwerke, die Eisenhütte“. Das Wort „Steel“ würde sich auch in der deutschen Sprache finden beispielsweise in der Wortkombination „Stainless Steel“ als Qualitätsbezeichnung für „rostfreien Stahl“ auf Gebrauchsgütern. Den angesprochenen Verkehrskreisen erschließe sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres ein Hinweis darauf, dass diese aus einem Stahlwerk, einer Stahlhütte entstammten oder dass es sich dabei um Arbeiten aus Stahl handele. In Verbindung mit den Waren der Klasse 12 „Landfahrzeuge; Fahrräder; Rahmen für Fahrräder; Teile und Zubehöre für Fahrräder, soweit in Klasse 12 enthalten; Elektrische Antriebe für Fahrräder, insbesondere in einem aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden Fahrradrahmen angeordnete elektrische Antriebe; Teile von elektrischen Antrieben für Fahrräder, insbesondere in einem aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden Fahrradrahmen angeordnete elektrische Antriebe“ werde der Verkehr die angemeldete Bezeichnung als Hinweis darauf auffassen, dass diese zumindest

teilweise aus einem Stahlwerk stammten oder dort hergestellt würden oder es sich um Erzeugnisse handele, die ganz oder teilweise aus Stahl seien. Auch bei den beanspruchten Waren der Klasse 21 könne es sich um Erzeugnisse aus Stahl handeln oder sie könnten Teile aus Stahl enthalten. Für die beanspruchten Waren der Klasse 25 „Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Bekleidungsstücke für Fahrradfahrer; Kopfbedeckungen für Fahrradfahrer, soweit in dieser Klasse enthalten; Schuhwaren für Fahrradfahrer“ beschreibe die angemeldete Marke, dass diese für Arbeiten in einem Stahlwerk oder in einer Eisenhütte geeignet seien, auch wenn es sich dabei nicht um Schutzbekleidung handele. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 könnten in engem Sachzusammenhang mit Stahlwerken bzw. Erzeugnissen aus Stahlwerken stehen. Die grafische Ausgestaltung der Bezeichnung vermöge es nicht, dem Zeichen in der Kombination mit dem nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteil die erforderliche Unterscheidungskraft zu verschaffen. Denn hierfür reichten die verwendeten werbegrafisch gewöhnlichen Ausschmückungs- und Blickfangmittel, an die sich der Verkehr durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt habe, nicht aus, zumal an den erforderlichen „Überschuss“ der Gestaltung umso größere Anforderungen zu stellen seien, je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst hervortrete.

Gegen die Zurückweisung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, der angemeldeten Bezeichnung könne die fehlende Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richteten sich ausschließlich an die Endverbraucherkreise. Nachdem es sich bei den beanspruchten Waren um übliche Konsumgüter handele, sei die Aufmerksamkeit der Verbraucher beim Warenerwerb nicht allzu hoch, jedenfalls erfolge keine vertiefte Analyse des Markenwortes. Dem Begriff „steelworks“ komme kein im Vordergrund stehender und ohne weiteres Nachdenken sofort erkennbarer Begriffsinhalt zu. Die angesprochenen deutschsprachigen Verbraucherkreise würden nur unter Zuhilfenahme eines Wörterbuchs den Sinngehalt von „steelworks“

erfassen können, da es sich um ein Wort handele, das allenfalls den Fachleuten aus der Stahlbranche, nicht aber den Durchschnittsverbrauchern geläufig sei. Soweit den Verbrauchern die einzelnen Bestandteile „steel“ und „works“ bekannt seien, führe dies zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit, nachdem der laienhaften wörtlichen Übersetzung der einzelnen Begriffe mit „Stahl“ und „Arbeiten“ jedenfalls nicht der Bedeutungsgehalt des Wortes „Stahlwerk“ innewohne. Die Zusammensetzung werde daher eine für die Verkehrskreise kennzeichnungsstiftende Irritation auslösen. Selbst bei einer Übersetzung des angemeldeten Wortes mit „Stahlhütte, Stahlwerk, Eisenhütte“ oder „Arbeiten aus Stahl“ käme der Bezeichnung kein beschreibender Sinngelhalt zu. Die Waren der Klasse 12, deren mechanische und elektronische Funktionsweise bereits einer Herkunft aus einer Stahlhütte entgegenstehe, hätten weder etwas mit der Materialeigenschaft Stahl zu tun, noch mit der Herkunft aus einem Stahlwerk. Bei den Waren der Klasse 25 sei ein Bezug zu Stahl oder Stahlwerken nicht vorhanden, denn Freizeitkleidung sei für eine Arbeit in einem Stahlwerk nicht geeignet. Zudem wiesen die Waren einen offensichtlichen Bezug zum Fahrradfahren auf, was wiederum ersichtlich keinen Bezug zu einem Stahlwerk begründe. Gleiches gelte in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35, hinsichtlich deren ein enger Sachzusammenhang zwar pauschal behauptet werde, eine nähere Auseinandersetzung mit den Dienstleistungen aber nicht erfolgt sei. Zudem sei jedenfalls die werbegräfisch keineswegs übliche Gestaltung der angemeldeten Marke schutzbegründend. Das Zeichen bestehe aus einer gleichförmigen bereits für sich allein auffälligen Schrift, die durch eine horizontale Auslassung der Buchstaben durchbrochen werde. Diese Durchbrechung in Verbindung mit dem geradlinigen scharfkantigen Schriftbild, erfordere eine gesteigerte Aufmerksamkeit des Lesers. Auch sei die futuristisch anmutende Gestaltungsweise nicht werbegräfisch üblich, sie falle vielmehr in besonderer Weise ins Auge und bleibe im Gedächtnis. Eine derartige Gestaltung begründe nach den Grundsätzen der gemeinsamen Entscheidungspraxis der Markenämter auch die Schutzfähigkeit von kennzeichnungsschwachen Wortelementen, wovon es sich aber vorliegend nicht einmal handele. Die Beschwerdeführerin verweist schließlich auf die Eintragung der

Wortmarke „Steelworks“ beim EUIPO (Registernummer 017 962 914) für die identischen Waren und Dienstleistungen, die trotz fehlender Bindungswirkung zu berücksichtigen sei, nachdem für diese Eintragung auch die Auffassung der englischsprachigen Verkehrskreise Berücksichtigung gefunden habe.

Der Senat hat mit Schreiben vom 30. Januar 2024 weitere Rechercheunterlagen übermittelt und seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach die Beschwerde nur teilweise erfolgreich sein dürfte.

Mit am 11. April 2024 beim Bundespatentgericht eingegangenem Schriftsatz hat die Anmelderin die Anmeldung für die Waren der Klasse 12 „Landfahrzeuge; Fahrräder; Rahmen für Fahrräder; Teile und Zubehöre für Fahrräder, soweit in Klasse 12 enthalten“, sämtliche angemeldeten Waren der Klasse 21 sowie die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung und Marketing, Marketingverwaltungsdienste, Werbe- und Marketingberatung, Internetwerbung, Vertriebstätigkeiten, nämlich Unternehmensberatung in Bezug auf Vertriebstätigkeiten, Verkaufsförderungsdienste, Verkaufsförderungsdienste für Dritte, Beratungsdienste im Bereich Verkaufsförderung; Modellierung von Geschäftsprozessen für Werbe- oder Verkaufsförderung, Absatz- und Handelsförderungsdienste, stationärer Handel, nämlich Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden Fahrradrahmen; Geschäftsverwaltung hinsichtlich der Bearbeitung von im Internet getätigten An- und Verkäufen von Fahrradrahmen (die aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden); Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Shows für kommerzielle, verkaufsfördernde oder Werbezwecke“ zurückgenommen, so dass diese nicht mehr beschwerdegegenständlich sind. Der Senat hatte mithin nur noch über die Schutzzfähigkeit der nachfolgend wiedergegebenen Waren und Dienstleistungen zu entscheiden:

Klasse 12: Elektrische Antriebe für Fahrräder, insbesondere in einem aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden Fahrradrahmen angeordnete elektrische Antriebe; Teile von elektrischen Antrieben für Fahrräder, insbesondere in einem aus zwei zusammengeschweißten Teilschalen bestehenden Fahrradrahmen angeordnete elektrische Antriebe;

Klasse 25: Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Bekleidungsstücke für Fahrradfahrer; Kopfbedeckungen für Fahrradfahrer, soweit in dieser Klasse enthalten; Schuhwaren für Fahrradfahrer;

Klasse 35: stationärer Handel, nämlich Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von elektrischen Antrieben und Energiespeichern für Fahrräder; Geschäftsverwaltung hinsichtlich der Bearbeitung von im Internet getätigten An- und Verkäufen von elektrischen Antrieben und Energiespeichern für Fahrräder; Organisation, Durchführung und Überwachung von Treueprogrammen und Bonusprogrammen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezember 2020 aufzuheben.

Die Anmelderin hatte zunächst hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt, mit Schriftsatz vom 11. April 2024 sodann um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat nach Beschränkung der Anmeldung auf die aus Sicht des Senats schutzfähigen Waren und Dienstleistungen auch in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle stehen der angemeldeten Marke **STEELWORKS** für die noch weiterhin beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. 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 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). 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. – #darferdas? I; 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). 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). Deshalb kann ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird, die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft nicht tragen (vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 = WRP 2012, 337 – Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 10 – Starsat; GRUR 2014, 565 Rn. 24 = WRP 2014, 576 – smartbook; GRUR 2014, 872 Rn. 50 = WRP 2014, 1062 – Gute Laune Drops; GRUR 2016, 934 Rn. 18 = WRP 2016, 1109 – OUI).

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; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Koninklijke KPN Nederland NV/BeneluxMerkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 - #darferdas? I). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 - Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard). Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die 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. 11 - #darferdas? II; GRUR 2018, 932 Rn. 8 - #darferdas? I; 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!).

2. Von den vorgenannten Grundsätzen ausgehend fehlt dem Anmeldezeichen **STEELWORKS** nach der vorgenommenen Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.

Denn die angemeldete Bezeichnung enthält weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch besitzt sie einen hinreichend engen beschreibenden Bezug zu den noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen.

a. Die angemeldete Bezeichnung enthält das englische (Singular)Wort „(a) steelworks“, dem die (technische) Bedeutung „Stahlwerk, Stahlhütte, Stahlbau, Eisenhütte, Metallhütte“ zukommt (vgl. die mit dem Senatshinweis vom 30. Januar 2024 der Anmelderin übersandten Anlagenkonvolute 1 und 2 zur Definition von „steelworks“ sowie „Stahlwerk“). Damit kann „steelworks“ einen Betrieb, der Stahl herstellt, ebenso bezeichnen wie die gesamte Branche der „Stahlwerke/Stahlhütten“ oder des „Stahlbaus“. Insoweit eignet sich die Bezeichnung „steelworks“ als Schlagwort, wenn es um den Themen- oder Branchenbereich der „Stahlwerk(e)“ geht. Ebenso kann „steelworks“ bei wortwörtlicher Übersetzung der Bezeichnung gerade im Zusammenhang mit einer Ware von den angesprochenen Endverbraucherkreisen als „Stahl Arbeiten“ im Sinn von Arbeiten aus dem Material Stahl und „Werke aus Stahl“ verstanden werden (vgl. insoweit die dem mit Senatshinweis beigefügte Anlage 4). Damit kann es sich bei dem angemeldeten Markenwort um einen Hinweis dergestalt handeln, dass ein so gekennzeichnetes Produkt eine Arbeit aus Stahl ist, „steelworks“ also die (stoffliche) Beschaffenheit beschreibt und sich als Qualitätsangabe von Waren aus Stahl eignet.

b. Bei den noch beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 12 handelt es sich um elektrische Antriebe für Fahrräder bzw. Teile derselben, die insbesondere für den Einsatz in einem Fahrradrahmen bestimmt sind. Elektrische Antriebe für Fahrräder sind mit ihren Komponenten eines Motors und eines Akkus/einer Batterie keine Produkte, für die der Werkstoff „Stahl“ ein qualitätsrelevantes Merkmal ist, was einem weiten Teil der angesprochenen Verbraucher bewusst ist. „steelworks“ eignet sich insoweit nicht zur unmittelbaren Beschreibung eines entsprechenden Antriebs oder seiner Teile, die in der Regel auch nicht in einem Stahlwerk gefertigt werden.

Ebenso wenig besteht ein enger beschreibender Bezug zwischen der Bezeichnung „steelworks“ und sonstigen Umständen in Bezug auf diese Waren. Es mag zwar sein, dass die elektrischen Antriebe für Fahrräder auch für eine Verwendung und ein Verbauen in einem Fahrradrahmen, der aus Stahl bestehen kann, vorgesehen sind. Allerdings bedarf es dann mehrerer gedanklicher Schritte, um angesichts einer Verwendung der elektrischen Antriebe in einem Stahlprodukt eines Fahrradrahmens einen engen beschreibenden Bezug zwischen der Angabe „steelworks“ und den speziellen Waren, die selbst keinen Stahl enthalten, herstellen zu können. Zudem hat der Senat keine Nachweise dazu gefunden, dass es für diese Waren üblich ist, dasjenige Material herauszustellen und hervorzuheben, aus welchem das Bauteil besteht, in das der elektrische Motor eingebaut wird.

c. Entsprechendes gilt für die auf diese Waren bezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 des „stationären Handels, nämlich Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf den Verkauf von elektrischen Antrieben und Energiespeichern für Fahrräder“. In der Regel führt die Tatsache, dass ein Zeichen für eine Ware beschreibend ist, auch zur Schutzunfähigkeit in Bezug auf die auf diese Ware bezogenen Einzel- und Großhandelsdienstleistungen bzw. sonstigen Vertriebsdienstleistungen der Klasse 35, da zwischen diesen Tätigkeiten und den Waren, mit denen Handel getrieben werden soll, eine funktionelle Nähe besteht (vgl. BPatG, Beschluss vom - 10 - 27.05.2014, 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA; Beschluss vom 18.01.2012, 29 W (pat) 525/10 – fashion.de;

Beschluss vom 23.11.2011, 29 W (pat) 196/10 – Küchenzauber; Beschluss vom 18.05.2011, 29 W (pat) 62/10 – winestyle; Beschluss vom 25.06.2010, 29 W (pat) 505/10 – Klebewelten.de; Beschluss vom 10.01.2007, 29 W (pat) 43/04 – print24). Handels- bzw. Vertriebsdienstleistungen zeichnen sich unter anderem durch das Sortiment, aber auch durch die Betriebsformen oder die Flächenintensität und den Ort des Handels aus (BPatG, Beschluss vom 27.05.2014, 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA). Angaben, die im Marktauftritt eines Handelsunternehmens diese Umstände charakterisieren, können daher Merkmale der Dienstleistungen unmittelbar beschreiben und werden zudem in der Regel von den angesprochenen Verkehrskreisen nur als Sachhinweise, nicht aber als betriebliche Herkunftshinweise aufgefasst. Für die Handelsdienstleistungen mit den Waren „elektrische Antriebe und Energiespeicher für Fahrräder“ kann dagegen ebenso wie zu den entsprechenden Waren weder ein im Vordergrund stehender Begriffsgehalt noch ein beschreibender Bezug festgestellt werden.

d. Im Hinblick auf die Waren der Klasse 25 ist der Wortangabe „steelworks“ ebenso wenig eine beschreibende Bedeutung zu entnehmen. Denn bei diesen Waren handelt es sich weder um spezielle Kleidung für den Einsatz in einem Stahlwerk, also etwa spezielle Schutzbekleidung, denn diese wäre in den Klassen 9 oder 10 einzuordnen, noch ist ein sonstiger beschreibender Bezug oder sachlicher Zusammenhang zu einem Stahlwerk/steelworks erkennbar. Denn die Waren sind weder solche aus Stahl, noch sind Eigenschaften erkennbar, warum diese für ein Stahlwerk oder eine Verwendung in einem solchen in besonderer Weise geeignet sein könnten.

e. Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der „Organisation, Durchführung und Überwachung von Treueprogrammen und Bonusprogrammen“ der Klasse 35 kann der Senat nicht erkennen, dass diese Dienstleistungen üblicherweise auch schwerpunktmäßig mit der Branche oder dem Tätigkeitsschwerpunkt bezeichnet werden. Insoweit bedarf es mehrerer gedanklicher Schritte um einen Zusammenhang von Stahlarbeiten und einem

Dienstleister im Bereich des Aufsetzens eines Bonusprogramms herzustellen, da diese üblicherweise nicht mit der Branche oder dem Schwerpunkt der Tätigkeit bezeichnet werden.

f. Insgesamt hat das Zeichenwort „steelworks“ im Zusammenhang mit den oben genannten und noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen weder einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt noch einen engen beschreibenden Bezug, so dass der Bezeichnung **STEELWORKS** diesbezüglich nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

3. Im Hinblick auf die fehlende Eignung von „steelworks“ zur unmittelbaren Beschreibung der noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen unterliegt das Zeichen insoweit auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Uhlmann

Kriener

Berner