

## Zeichenschutzfähigkeit von "U-Key"

BGH, Beschluß vom 8. Dezember 1994 (I ZB 15/92)

### Leitsatz

Zur Frage der Unterscheidungskraft und zum Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses bei einem fremdsprachigen Zeichenwort, das als solches bisher nicht beschreibend verwendet worden ist, jedoch aus Bestandteilen besteht, denen ihrerseits je mehrere beschreibende Bedeutungen zukommen.

### Tenor

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 30. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenats VII) des Bundespatentgerichts vom 16. März 1992 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 35.000,- DM festgesetzt.

### Gründe

#### *Das Schutzbegehren*

I. Die Markeninhaberin begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für ihre mit dem Ursprungsland Schweiz am 20. Februar 1987 für die Waren "Appareils et instruments électroniques pour systèmes de vente, d'information et de sécurité" in der nachstehend wiedergegebenen Form international registrierte Marke 508 124.

(folgt im Original Abbildung der Marke, red.)

#### *refus de protection*

Das Patentamt hat durch "refus de protection" vom 13. August 1987 dem Internationalen Büro mitgeteilt, daß der Marke jede Unterscheidungskraft fehle und der Schutzbewilligung ein Freihaltebedürfnis entgegenstehe. Schließlich hat die Prüfungsstelle für Klasse 9 IR wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses der Marke den Schutz versagt.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben.

#### *Beschwerde erfolglos Zugelassene Rechtsbeschwerde*

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr Schutzbewilligungsbegehren weiter.

#### *Argumentation des BPatG*

II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt: Die Frage der Schutzbewilligung für eine IR-Marke sei allein an den Voraussetzungen von Art. 6 quinquies Abschn. B PVÜ zu messen. Danach müsse der Marke der Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft und Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses versagt werden. Bei dem Bestandteil "KEY" handele es sich um einen Fachbegriff aus der englischen Sprache, der auf dem Gebiet der Datenverarbeitung in der Bedeutung von Schlüssel, Kennbegriff, Chiffrierschlüssel, elektronischer Schlüssel, Code auch im inländischen Sprachgebrauch allgemein verwendet werde. In der Bedeutung Schlüssel im ursprünglichen mechanischen Sinn sei "key" Gattungsbezeichnung für Waren, die unter das Warenverzeichnis der Marke fielen. Das Wort "key" sei aber auch die Bezeichnung für Taste und habe vor allem in der Zusammensetzung "keyboard" (= Tastatur) als geläufiges Fremdwort Eingang in die deutsche Sprache gefunden.

#### *Zum Buchstaben "U"*

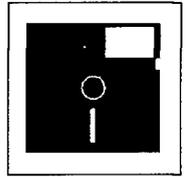
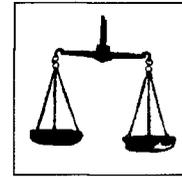
Der Buchstabe "U" werde im allgemeinen deutschen (und englischen) Sprachgebrauch zur Angabe der Form von Gegenständen (u-förmig) verwendet. In der EDV-Technik stehe er häufig für "user", "unit" oder "universal".

#### *Zum Begriff "Schlüssel"*

Bei elektronischen Apparaten und Instrumenten in den verschiedensten Systemen spielten elektronische Schlüssler oder Codes zum Schutz, zum Ein- und Ausschalten, zum Zugang zu Sicherheitsbereichen oder zum Abrufen von und zum Zugriff auf Dateien eine entscheidende Rolle. Denkbar seien auch als "Schlüssel" verwendete elektronische Geräte und damit Apparate und Instrumente im weiteren Sinne, die entsprechend den technischen Gegebenheiten u-förmige Gestaltungen aufwiesen, etwa als trogförmige Tasten des Keyboards von Computern.

#### *Keine sprachregelwidrige Neubildung*

Selbst unter der Annahme, daß die Marke in ihrer konkreten Erscheinungsform dem Verkehr als Einheit erscheine, liege keine sprachregelwidrige Neubildung vor, so daß von einem die Unterscheidungskraft begründenden und einem Freihaltebedürfnis entgegenstehenden Phantasiegehalt der Marke nicht ausgegangen werden könne. Diese vermittele ohne



weiteres den Sinngehalt "Anwenderschlüssel, -code; Universalschlüssel, -code; Einheitschlüssel, u-förmige Tasten" und entfalte damit zumindest für den in Frage kommenden Fachverkehr leicht verständlich eine rein beschreibende Wirkung in bezug auf die Waren des Warenverzeichnisses.

III. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde ist, weil sie vom Bundespatentgericht zugelassen worden ist, statthaft (§ 13 Abs. 5 WZG) und auch im übrigen zulässig, insbesondere frist- und formgerecht eingeleitet. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

*Rechtsbeschwerde statthaft*

1. Rechtsfehlerfrei ist das Bundespatentgericht allerdings davon ausgegangen, daß der IR-Marke der Markeninhaberin der Schutz in Deutschland nur nach Maßgabe des Art. 5 Abs. 1 MMA, mithin nur nach Prüfung in den Grenzen des Art. 6 quinquies Abschn. B PVÜ versagt werden kann (BGHZ III, 134, 135 ff. – IR-Marke FE; BGH, Beschl. v. 4.7.1991 – I ZB 9/90, GRUR 1991, 839, 840 – Z-TECH).

*Schutzgrundlage*

2. Der Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Schutzbewilligung für die IR-Marke stehe deren fehlende Unterscheidungskraft, jedenfalls ein Freihaltebedürfnis entgegen, kann auf der gegebenen Tatsachengrundlage nicht beigetreten werden.

*Unzureichende  
Tatsachengrundlage*

a) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß der Bestandteil "KEY" der IR-Marke in der Bedeutung von Schlüssel nicht nur mechanische Schließinstrumente, sondern auch elektronische Informationsträger (Magnetkarten) für elektronisch arbeitende Schlösser und allgemein Codes bezeichne. Bezüglich des weiteren Bestandteils "U" der IR-Marke ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß er die Form von Gegenständen (u-förmig) bezeichne sowie als Abkürzung für die Wörter "user", "unit" und "universal" stehe. Die hieraus abgeleitete Annahme, daß es sich bei der IR-Marke um eine (sprachübliche) Wort-Neubildung mit dem Sinngehalt "Anwenderschlüssel, -code, Universalschlüssel, -code, Einheitschlüssel, u-förmige Taste" und ohne Phantasiegehalt handele, der (jede) Unterscheidungskraft fehle, wird von den vorerwähnten Feststellungen nicht getragen.

*Gegen die These, "U-Key" sei  
eine sprachübliche  
Wort-Neubildung*

Das Bundespatentgericht hat dabei nicht hinreichend berücksichtigt, daß die IR-Marke keinen hinreichend bestimmten, bezüglich der Waren des Warenverzeichnisses beschreibenden Bedeutungsgehalt aufweist. Es fehlt an Feststellungen, aus denen sich entnehmen ließe, daß es sich bei dem Markenwort "U-KEY" um ein Homonym handelt, dessen Bedeutung im Einzelfall der Fachverkehr aus den konkreten Benutzungsumständen ohne weiteres entnehmen könnte.

*Fehlende Feststellungen zum  
Homonym-Charakter*

Das Bundespatentgericht hat auch nicht festgestellt, daß das Markenwort "U-KEY" (nur) in einer der vorerwähnten Bedeutungen für die Waren des Warenverzeichnisses tatsächlich benutzt wird.

*Fehlende Feststellungen zur  
Wortverwendung*

Es ist danach offengeblieben, welchen der unterschiedlichen vom Bundespatentgericht angeführten Bedeutungsgehalte das Markenwort verkörpern soll. Demnach fehlt es an der vom Bundespatentgericht angenommenen leicht verständlichen beschreibenden Wirkung der Marke, so daß auch die Annahme des Fehlens der Unterscheidungskraft nicht gerechtfertigt ist.

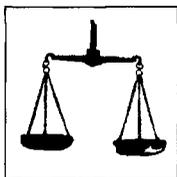
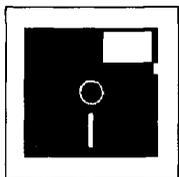
*Keine Klarheit über den  
Bedeutungsgehalt*

Soweit das Bundespatentgericht bei der Verneinung der Unterscheidungskraft der IR-Marke allein auf einen Bestandteil, einerseits "U", andererseits "KEY" abgestellt hat, wird eine derartige zergliedernde Betrachtungsweise der nach § 3 BeitrG MMA vorzunehmenden Prüfung der Marke auf ihre Schutzfähigkeit nicht gerecht.

*"Zergliedernde  
Betrachtungsweise" unzulässig*

Bei seiner Beurteilung hat das Bundespatentgericht darüber hinaus vernachlässigt, daß nicht nur diejenigen Teile des inländischen Verkehrs, die schon mangels Sprachkenntnissen einen beschreibenden Inhalt der Marke nicht erkennen, sondern auch solche Verkehrskreise, insbesondere Fachkreise, denen ein fremdsprachiger Bedeutungsgehalt an sich erkennbar ist, doch ein Phantasiewort annehmen werden, wenn sie der Marke begegnen, zumal diese infolge ihrer konkreten Gestaltung dem Verkehr als zeichenmäßige Angabe entgegentritt. Warenkennzeichnungen werden nämlich in der Regel so aufgenommen, wie sie dem Verkehr begegnen, ohne daß eine analysierende, möglichen Begriffsbedeutungen nachgehende Betrachtungsweise Platz greift (BGH, Beschl. v. 28.11.1991 – I ZB 4/90, GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; Besehl. v. 28.4.1994 – I ZB 5/92, GRUR 1994, 730, 731 = WRP 1994, 747 – Value). Daß bei flüchtiger, unbefangener Betrachtung der IR-Marke auch Fachkreisen der Gedanke an einen fremdsprachigen Begriffsinhalt eher fernliegt, ist im Streitfall auch deshalb anzunehmen, weil ein konkreter fachbegrifflicher Inhalt vom Bundespatentgericht nicht festgestellt worden ist.

*Einschätzung der  
Verkehrskreise vs.  
Bedeutungsanalyse*



*Feststellungen zum  
Freihaltebedürfnis  
rechtsfehlerhaft*

*Auch kein künftiges  
Freihaltebedürfnis*

*Aufhebung und  
Zurückverweisung*

b) Danach kann auch die Annahme des Bundespatentgerichts, der Schutzbewilligung stehe ein Freihaltebedürfnis an dem Markenwort "U-KEY" entgegen, nicht als rechtsfehlerfrei erachtet werden. Die Annahme eines aktuellen (gegenwärtigen) Freihaltebedürfnisses muß schon daran scheitern, daß es sich, wie zuvor ausgeführt – bei dem Markenwort angesichts seiner zahlreichen denkbaren Bedeutungsgehalte nicht um eine beschreibende Angabe bestimmten Inhalts handelt, so daß auch kein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit oder der Mitbewerber der Markeninhaberin an der ungestörten Benutzung des neu gebildeten Wortes angenommen werden kann.

Aber auch von einem die Schutzbewilligung hindernden zukünftigen Freihaltebedürfnis – vom Bundespatentgericht von seinem Standpunkt aus folgerichtig nicht geprüft – kann nicht ausgegangen werden. Es liegt schon fern anzunehmen, daß Fachkreise, die an einer klaren, unzweideutigen Begriffsbildung und Bezeichnungsweise interessiert sein müssen, eine mehrdeutige Bezeichnung wählen werden, um eine Sachangabe mitzuteilen (vgl. BGHZ 123, 30, 36 – *Indorektal II*). Allein die theoretische Möglichkeit, daß die eine oder die andere Sachangabe durch das Markenwort vermittelt werden kann, reicht nicht aus, um in ihm eine inhaltlich hinreichend umrissene beschreibende Angabe zu sehen. Sind demnach keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß dem Markenwort "U-KEY" in Zukunft ein (bestimmter) Bedeutungsgehalt zukommen wird, ist ein Freihaltebedürfnis nicht gegeben.

IV. Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin war demgemäß der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 13 Abs. 5 WZG, § 108 Abs. 1 PatG).

## Kein Recht zum Rücktritt vom Vertrag trotz Lieferung einer englisch-sprachigen Installationsanweisung

*OLG Köln, Urteil vom 20. Januar 1995 – 19 U 115/93 – das Urteil ist rechtskräftig.*

### Leitsatz

Ist einer Software lediglich eine englisch-sprachige Installationsanweisung beigelegt, so liegt zwar eine nicht vollständige Erfüllung der Hauptleistungspflicht des Kaufvertrages vor. Der Käufer kann dennoch nicht nach Fristsetzung und Ablehnungsandrohung vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn er das englisch-sprachige "Technical Manual" entgegengenommen und quittiert hat und das Fehlen der deutschen Version erst im Rechtsstreit rügt.

*(Eingesandt vom 19. Zivilsenat des OLG Köln.)*