



# BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 9/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 105 830.4**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Januar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 15. Februar 2017 und vom 24. November 2017 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 7:

Werkzeugmaschinen; Maschinen zum Mischen, Recyceln, Transportieren und Granulieren von Stoffen; Maschinen zum Trennen von Stoffen unterschiedlicher Größe oder Dichte; dynamische und statische Windsichter; Schwergutsichter; Siebmaschinen; Filtermaschinen, Separatoren, Zentrifugen; Gebläse; Ersatzteile, Zubehör und Werkzeuge für vorgenannte Waren, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Siebe, Roste, Schneid-, Scher-, Mahl-, Prall- und Schlagwerkzeuge; vorgenannte Waren und Anlagen insbesondere zur Bearbeitung von temperaturempfindlichen Stoffen, insbesondere von Kunststoffen, Thermoplasten, Duroplasten, Elastomeren, Nahrungs- und Genussmitteln, aromabehafteten Stoffen, Gewürzen, pharmazeutischen und kosmetischen Stoffen, chemischen Stoffen, öl- und fetthaltigen Stoffen, hochviskosen und adhäsiven Stoffen;

Klasse 37:

Vermietung von Werkzeugmaschinen;

Klasse 40:

Materialbearbeitung, nämlich Beschichten, Pelletieren, Coatieren, Compoundieren, Kompaktieren, Granulieren und Agglomerieren als Dienstleistung für Dritte, insbesondere Materialbearbeitung temperaturempfindlicher Stoffe.

2. Im Übrigen sind die beiden vorgenannten Beschlüsse gegenstandslos.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **AromaGrinder**

ist am 7. September 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

„Klasse 7: Werkzeugmaschinen; Maschinen der mechanischen Verfahrenstechnik sowie daraus hergestellte Anlagen; Maschinen zum Zerkleinern, Fein- und Feinstmahlen, Aufschließen, Mischen, Recyceln, Transportieren und Granulieren von Stoffen; Maschinen zum Trennen von Stoffen unterschiedlicher Größe oder Dichte; Vorrichtungen zum Beschicken von Zerkleinerungsmaschinen, insbesondere pneumatisch

arbeitende Beschickvorrichtungen; Maschinen zur Aussonderung von Stoffen aus dem Gasfeststoffgemisch von Zerkleinerungsvorrichtungen; dynamische und statische Windsichter; Schwergutsichter; Siebmaschinen; Filtermaschinen, Separatoren, Zentrifugen; Gebläse; Mühlen (Maschinen), Scheibenmühlen, Konusmühlen, Stiftmühlen, Schlagkreuzmühlen, Sichter- und Siebkorbmühlen, Hammermühlen, Strahlmühlen, Zahnscheibenmühlen, Deckschichtmühlen, Prallmühlen, Wirbelstrommühlen, Gegenstrommühlen, Fein- und Feinstmühlen; Prallzerkleinerungsmaschinen; Ersatzteile, Zubehör und Werkzeuge für vorgenannte Waren, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Siebe, Roste, Schneid-, Scher-, Mahl-, Prall- und Schlagwerkzeuge; vorgenannte Waren und Anlagen insbesondere zur Bearbeitung von temperaturempfindlichen Stoffen, insbesondere von Kunststoffen, Thermoplasten, Duroplasten, Elastomeren, Nahrungs- und Genussmitteln, aromabehafteten Stoffen, Gewürzen, pharmazeutischen und kosmetischen Stoffen, chemischen Stoffen, öl- und fetthaltigen Stoffen, hochviskosen und adhäsiven Stoffen.

Klasse 37: Installation, Inbetriebnahme, Umbau, Wartungs- und Instandsetzungsdienstleistungen von Maschinen und maschinentechnischen Anlagen; Vermietung von Werkzeugmaschinen und Maschinen der mechanischen Verfahrenstechnik.

Klasse 40: Materialbearbeitung, nämlich Zerkleinern, Zerhacken, Zerspanen, Mahlen, Fein- und Feinstmahlen, Mischen, Beschichten, Pelletieren, Coatieren, Compoundieren, Kompaktieren, Granulieren und Agglomerieren als Dienstleistung für Dritte, insbesondere Materialbearbeitung temperaturempfindlicher Stoffe.“

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung vom 7. Januar 2016 mit Beschluss vom 15. Februar 2017 wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Erinnerung wurde mit Beschluss vom 24. November 2017, der allein auf das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abstellt, zurückgewiesen. In ihm ist ausgeführt, dass sich das Anmeldezeichen nicht zur Unterscheidung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eigne, da es ausschließlich eine sachbezogene Angabe darstelle. Es sei sprachüblich aus dem Wort „Aroma“ und dem englischen Wort „Grinder“ für „Mahlwerk“ zusammengesetzt. Damit komme ihm die Bedeutung „Aromamahlwerk“ zu, die zum Ausdruck bringe, dass das Aroma, etwa von Kaffeebohnen, besonders geschützt werde. Für den angesprochenen Verkehr, zu dem auch Fachkreise aus dem Werkzeug- und Maschinenbau gehörten, sei das gegenständliche Zeichen damit ohne Weiteres verständlich. Sie würde es dahingehend interpretieren, dass alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen aromafreundliche Mahlwerke oder Teile davon seien bzw. der Wartung und Bedienung derartiger Mahlwerke dienten. Hierbei sei es unerheblich, dass dieser beschreibende Begriffsinhalt unscharf sei. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei für die angesprochenen Verkehrskreise auch ohne eine analysierende Betrachtungsweise ersichtlich, dass der Begriff „AromaGrinder“ die Art und die Funktion der beanspruchten Waren oder den Gegenstand der in Frage stehenden Dienstleistungen, nämlich das aromaerhaltende Mahlen, benenne. Selbst wenn es sich, wie die Anmelderin vorträgt, um eine Wortneuschöpfung handele, sei die angemeldete Wortfolge unmittelbar verständlich und könne somit nicht als schutzfähig angesehen werden. Ergänzend hat das Deutsche Patent- und Markenamt auf Rechercheergebnisse verwiesen, die eine beschreibende Verwendung des Anmeldezeichens belegen sollen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 5. Januar 2018, die sie damit begründet, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreichend sei, um das Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Deswegen sei bei der Prüfung ein großzügiger Maßstab anzulegen. Sie müsse zudem differenziert nach den einzelnen Waren und Dienstleistungen erfolgen, was das Deutsche Patent- und Markenamt unterlassen habe. Ein beschreibender Charakter könne nur dann bejaht werden, wenn sich dieser für das gesamte Anmeldezeichen feststellen lasse. Entgegen der Annahme des Deutschen Patent- und Markenamtes in seinen angegriffenen Beschlüssen beschreibe bereits der erste Zeichenbestandteil „Aroma“ nicht die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Um zu dem Sinngehalt „Aromamahlwerk“ zu kommen, müsse der angesprochene Verkehr mehrere gedankliche Schritte vollziehen. Eine solche analysierende Betrachtungsweise sei jedoch unzulässig. Dem Anmeldezeichen könne der Verkehr allenfalls den Sinngehalt „Mahlwerk zum Mahlen von Aromen“ in Analogie zu gebräuchlichen Begriffen wie „Pfeffermühle“ oder „Salzmühle“ unmittelbar entnehmen. Da „Aroma“ aber einen Geschmack oder Duft bezeichne, der nicht gemahlen werden könne, sei dieser Sinngehalt für den Verkehr nicht eindeutig. Vielmehr stelle das Anmeldezeichen eine für den Verkehr ungewöhnliche und daher einprägsame Wortneuschöpfung dar und könne daher als Unterscheidungsmittel dienen. Da dem Zeichen eine ohne Weiteres verständliche, unmittelbar beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehle, besitze es ausreichende Unterscheidungskraft.

Auf den Hinweis des Senats vom 21. September 2018 hin hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2018 ihre Anmeldung teilweise zurückgenommen und diese auf die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen beschränkt:

Klasse 7: Werkzeugmaschinen; Maschinen zum Mischen, Recyceln, Transportieren und Granulieren von Stoffen; Maschinen zum Trennen von Stoffen unterschiedlicher Größe oder Dichte; dynamische und statische Windsichter; Schwergutsichter; Siebmaschinen; Filtermaschinen, Separatoren, Zentrifugen; Gebläse; Ersatzteile, Zubehör

und Werkzeuge für vorgenannte Waren, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Siebe, Roste, Schneid-, Scher-, Mahl-, Prall- und Schlagwerkzeuge; vorgenannte Waren und Anlagen insbesondere zur Bearbeitung von temperaturempfindlichen Stoffen, insbesondere von Kunststoffen, Thermoplasten, Duroplasten, Elastomeren, Nahrungs- und Genussmitteln, aromabehafteten Stoffen, Gewürzen, pharmazeutischen und kosmetischen Stoffen, chemischen Stoffen, öl- und fetthaltigen Stoffen, hochviskosen und adhäsiven Stoffen;

Klasse 37: Vermietung von Werkzeugmaschinen;

Klasse 40: Materialbearbeitung, nämlich Beschichten, Pelletieren, Coatieren, Compoundieren, Kompaktieren, Granulieren und Agglomerieren, als Dienstleistung für Dritte, insbesondere Materialbearbeitung temperaturempfindlicher Stoffe.

Die Beschwerdeführerin beantragt deshalb sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 15. Februar 2017 und vom 24. November 2017 aufzuheben, soweit die Anmeldung für vorgenannte Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist – soweit über sie noch zu entscheiden war – begründet. Der Eintragung des Anmeldezeichens stehen im tenorierten Umfang keine Schutzhindernisse entgegen.

Soweit sich die Zurückweisung auf die Waren und Dienstleistungen bezieht, für die die Anmeldung im Beschwerdeverfahren nicht weiter verfolgt worden ist, sind die angegriffenen Beschlüsse gegenstandslos (vgl. BPatG 28 W (pat) 505/16 – 2x20FT).

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 19. Oktober 2018 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG).

1. Das Anmeldezeichen weist in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610 - Freixenet; GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569 - HOT; GRUR 2013, 731 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 - Starsat; GRUR 2012, 1044 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 - Die Vision; GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 - Standbeutel; GRUR 2006, 229 - BioID; GRUR 2008, 608 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 - VISAGE; GRUR 2009, 949 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis

zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143 - Starsat; GRUR 2012, 1044 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270 - Link economy).

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Bestandteilen „Aroma“ und „Grinder“ zusammen. Erstgenannter hat die Bedeutung „ausgeprägter angenehmer Geschmack, würziger Duft; kräftiger, intensiver [Wohl]geruch; ausgeprägter Eigengeschmack oder Eigengeruch besonders eines pflanzlichen Genussmittels“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „Aroma“) und kommt sowohl im Deutschen als auch im Englischen vor (vgl. unter „www.dict.leo.org“, Suchbegriff: „aroma“). Das zweite englischsprachige Zeichenelement „Grinder“ wird ins Deutsche mit „Mahlwerk“ übersetzt (vgl. unter „www.dict.leo.org“, Suchbegriff: „grinder“). In seiner Gesamtheit werden insbesondere die angesprochenen Fachkreise das Anmeldezeichen ohne weitere Gedankenschritte im Sinne von „Aromamahlwerk“ verstehen. Die beiden Substantive „Aroma“ und „Grinder“ sind in üblicher Weise miteinander verbunden und aufeinander bezogen. Auch wird die gegenständliche Begriffskombination bereits im Verkehr verwendet, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt unter Verweis auf verschiedene Rechercheergebnisse zutreffend hingewiesen hat. Eigene vom Senat durchgeführte Recherchen haben dies bestätigt (vgl. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. September 2018).

b) Unter Zugrundelegung des obigen Sinngehalts weist das Anmeldezeichen in Verbindung mit den noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung auf, so dass ihm diesbezüglich die notwendige Hinweisfunktion zukommt.

Den in Klasse 7 noch beanspruchten Waren ist gemein, dass sie weder ein Aromamahlwerk darstellen, noch Bestandteil eines aromaschonend arbeitenden Mahlwerks sind:

Bei einer Werkzeugmaschine handelt es sich um eine „Maschine (wie Drehbank, Hobel-, Schleifmaschine, Presse o. Ä.) zur Formung und Oberflächenbehandlung von Werkstücken“ (vgl. unter „[www.duden.de](http://www.duden.de)“, Suchbegriff: „Werkzeugmaschine“). Diese umfassen jedoch kein Mahlgut mit Aroma, beispielsweise Kaffeebohnen oder Gewürze, mithin zum Essen oder Riechen bestimmte Genussmittel, wie es in Aromamahlwerken verarbeitet wird. Insofern weist das Anmeldezeichen keinen sachlichen Bezug zu Werkzeugmaschinen auf. Dies gilt gleichermaßen für die in Klasse 37 beanspruchte Dienstleistung „Vermietung von Werkzeugmaschinen“.

Den darüber hinaus in Klasse 7 beanspruchten „Maschinen zum Mischen, Recyceln, Transportieren und Granulieren von Stoffen; Maschinen zum Trennen von Stoffen unterschiedlicher Größe oder Dichte; dynamische und statische Windsichter; Schwergutsichter; Siebmaschinen; Filtermaschinen, Separatoren, Zentrifugen; Gebläse“ (nachfolgend „Maschinen“) ist gemein, dass sie der Bearbeitung, dem Transport oder dem Sortieren von Stoffen dienen. Unter diese können zwar auch zum Essen oder Riechen bestimmte Genussmittel fallen. So gibt es beispielsweise granulierten Gewürze, die aus feinen Körnchen mit lockerer Konsistenz bestehen (vgl. „Ostmann Gewürze – Gemahlen, Gerebelt, Granuliert – was ist das?“ unter „<https://www.ostmann.de/gewuerzwissen/gemahlen-gerebelt-granuliert-was-ist-das/>“). Allerdings sind die eben genannten Maschinen nicht zum Mahlen bestimmt. Auch stehen sie mit einem Mahlvorgang nicht in einem ausreichend engen sachlichen Zusammenhang. Zum einen wird insbesondere im Rahmen des Recyclens der weiter zu verwertende Stoff nicht typischerweise gemahlen. Zum anderen wird unter Granulieren regelmäßig das Körnig-Machen des Materials verstanden, das mit Hilfe des Mahlens noch weiter zerkleinert wird (vgl. „[www.duden.de](http://www.duden.de)“, Suchbegriffe: „granulieren“ und „mahlen“). Ein ausreichend enger Sachbezug lässt sich auch dann nicht herstellen, wenn der Bearbeitung, dem Transport oder dem Sortieren Mahlvorgänge vor- oder nachgeschaltet sein sollten. Auszugehen ist von den konkret angemeldeten Maschinen, die zur Erzielung des gewünschten Arbeitsergebnisses nicht unbedingt mit Mahlprozessen verknüpft sein müssen. Der Sachbezug ließe sich somit nur mit Hilfe mehrerer Gedanken-

schritte und damit unter Zugrundelegung einer (unzulässig) analysierenden Betrachtungsweise herstellen.

Entsprechendes gilt für die in Klasse 40 enthaltene Dienstleistung der Materialbearbeitung. Bei „Material“ handelt es sich um einen „Stoff, Werkstoff, Rohstoff, aus dem etwas besteht, gefertigt wird“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „Material“). Auch zum Essen oder Riechen bestimmte Genussmittel können folglich als „Material“ angesehen werden. Allerdings umfasst das Beschichten, Pelletieren (Formen pulvriger oder feinkörniger Stoffe zu kleinen Kugeln oder Walzen), Coatieren (Beschichten von Stoffen), Compoundieren (Zusammensetzen von Stoffen), Kompaktieren (Zusammendrücken von Stoffen), Granulieren (s. o.) und Agglomerieren (Zusammenballen von Stoffen) nicht das Mahlen (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriffe: „pelletieren“ und „agglomerieren“; „Hart Coatieren“ unter „[https://www.dienerrapp.de/pdf/hart\\_coatieren.pdf](https://www.dienerrapp.de/pdf/hart_coatieren.pdf)“; „www.wikipedia.org“, Suchbegriffe: „Compoundierung“ und „Kompaktieren“). Ein Bezug zu einem Aromamahlwerk ließe sich auch hier erst durch Einbeziehung nicht genannter Tätigkeiten herstellen.

2. Aus oben Gesagtem folgt im Ergebnis weiter, dass – mangels beschreibendem Begriffsgehalts – an dem Anmeldezeichen im verfahrensgegenständlichen Umfang auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.

3. Die beanspruchte Wortkombination stellt zudem keine ersichtlich täuschende Angabe in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren sowie Dienstleistungen dar und ist somit auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Die Bezeichnung „AromaGrinder“ vermittelt zwar eine unrichtige Aussage, wenn sie dem Verbraucher zusammen mit den noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen begegnet, da diese - wie oben ausgeführt - keinen sachlichen Bezug zu einem Mahlwerk aufweisen. Allerdings reicht es für die Bejahung des

Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht aus, dass ein Zeichen eine objektiv unzutreffende Angabe darstellt. Vielmehr muss es zusätzlich die Verkehrsteilnehmer tatsächlich in die Irre führen oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer solchen Irreführung begründen (vgl. EuGH GRUR 2006, 416, Rdnr. 47 – ELIZABETH EMANUEL). Hiervon ist vorliegend jedoch nicht auszugehen. Die beschwerdegegenständlichen Maschinen, ihre Ersatzteile, ihr Zubehör und das dazugehörige Werkzeug unterscheiden sich durch ihre äußere Beschaffenheit und ihren Verwendungszweck ausreichend deutlich von Aromamahlwerken, so dass verständige Verkehrsteilnehmer keinem Irrtum über die Art der mit dem Anmeldezeichen versehenen Waren unterliegen.

Entsprechendes gilt für die in Rede stehenden Dienstleistungen. Sie werden unter Verwendung von Maschinen erbracht, die ebenfalls anders aufgebaut und gestaltet sind als Aromamahlwerke. Insofern ist bei den Verbrauchern nicht in rechtserheblichem Umfang mit Irrtümern über die Art des Gegenstands der Dienstleistungen zu rechnen.

Der Beschwerde war daher im tenorierten Umfang stattzugeben.

4. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird unter Mitwirkung der Beschwerdeführerin ergänzend zu prüfen haben, ob die in Klasse 7 hinter „Ersatzteile, Zubehör und Werkzeuge für vorgenannte Waren, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere ...“ genannten Mahlwerkzeuge aus dem Verzeichnis gestrichen werden sollten, da sie sich noch auf Waren beziehen, für die die Beschwerdeführerin die Anmeldung zurückgenommen hat.

Kortbein

Schmid

Söchtig

prä