



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 95/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 306 09 183.6**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2010 unter Mitwirkung der Richterinnen Martens und Kirschneck sowie des Richters Schell

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 7 vom 11. Februar 2008 und vom 29. Mai 2009 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung darin für die Waren und Dienstleistungen

*„Antriebswellen (ausgenommen für Landfahrzeuge); Bohrer für den Bergbau; Bohrköpfe als Maschinenteile; Bohrkronen; Führungsbahnen für Maschinen; Gestelle für Maschinen; Gussformen als Maschinenteile; Meißel für Maschinen; Pflugschare; Siebe und Siebkörbe (Maschinen oder Maschinenteile); Statoren (Maschinenteile); Härten von Metallen; Metallgießen; Schmiedearbeiten; Schweißen; Sortierung von Müll; Verbrennung von Müll und Abfall; Vernichtung von Müll und Abfall; Walzen“*

zurückgewiesen worden ist.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke

### **CutMetall**

als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 37 und 40

„Maschinen und Maschinenteile für die Metall, Holz, Kunststoff und Papier verarbeitende Industrie; Antriebswellen (ausgenommen für Landfahrzeuge); Bohrer für den Bergbau; Bohrköpfe als Maschinenteile; Bohrkronen; Brechwerke (Maschinen); Führungsbahnen für Maschinen; Gestelle für Maschinen; Gussformen als Maschinenteile; Häckslermesser; Hämmer (Maschinenteile); Klingen (Maschinenteile); Mähmaschinenmesser; Meißel für Maschinen; Messer (Maschinenteile); Maschinenmesser für die Papier erzeugende und verarbeitende Industrie, nämlich Planschneidmesser, Dreischneidmesser, Trimmermesser, Querschneidmesser für Papier, Karton und Wellpappe, Messer für Verpackungsmaschinen, Messer für Schulheftstraßen; Maschinenmesser für die Holz verarbeitende Industrie, nämlich Hobelmesser, Blanketts, Furniermesser, Zerspanermesser, Hackmesser, Spaltnmesser; Maschinenmesser für die Metall verarbeitende Industrie, nämlich Tafelscherenmesser, Knüppelmesser, Brammenmesser, Profilscherenmesser, Schrottscherenmesser, Abkantwerkzeuge, Shreddermesser; Maschinenmesser für die Kunststoff verarbeitende und Recyclingindustrie, nämlich Recyclingmesser, Rotormesser, Rotorscheren, Statormesser, Folienschneidmesser, Shreddermesser, Granuliermesser; Messerhalter (Maschinenteile); maschinelle Müllzerkleinerer; Pflugschare; Sägeblätter (Maschinenteile); Siebe und Siebkörbe (Maschinen oder Maschinenteile); Statoren (Maschinenteile); Zerkleinerungsmaschinen für gewerbliche Zwecke; Verschleißteile für Zerkleinerungsmaschinen; Messer und Klingen für handbetätigte Werkzeuge; Handwerkzeuge; Materialbearbeitung; Abfallverarbeitung (Umwandlung); Härten von Metallen; Lasergravuren; Metallbearbeitung; Metallgießen; Müll- und Abfallrecycling, Sägen; Schleifen; Schmiedearbeiten; Schweißen; Sortierung von Müll; Verbrennung von Müll und Abfall; Ver-

richtung von Müll und Abfall; Walzen; Schärfen und Schleifen von Maschinenmessern; Nachschärfen und Nachschleifen von Maschinenmessern“.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen zurückgewiesen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist. Zur Begründung wurde ausgeführt, bei der angemeldeten Marke handle es sich um eine für den Verkehr ohne Weiteres verständliche Wortzusammenfügung aus zwei Begriffen, die beide in der inländischen Fach- und Werbesprache gebräuchlich seien. Der Gesamtbegriff „CutMetall“ werde vom angesprochenen Publikum im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als bloße Beschaffenheits- sowie als Bestimmungsangabe, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst. Damit fehle der Anmeldemarke die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle richtet sich die Beschwerde des Anmelders, ohne dabei jedoch erneut zur Sache Stellung zu nehmen.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2008 und vom 29. Mai 2009 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nur teilweise begründet.

1. Der beantragten Eintragung der Marke steht hinsichtlich der nicht im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft i. S. v. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 – Standbeutel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 – Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 – FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59 – EUROHYPO).

Mit den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen werden vor allem Fachkreise aus den Bereichen Maschinenbau sowie Metallverarbeitung und -entsorgung angesprochen.

Die angemeldete Wortkombination besteht aus einer Verbindung des englischen Verbs „Cut“ (to cut = „schneiden, sägen, abspanen, schleifen, zerspanen, fräsen“, vgl. Schmitt – Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, Englisch-Deutsch, 2. Aufl. 2004; sowie unter LEO, English-German Dictionary, <http://dict.leo.org>) mit dem deutschsprachigen Begriff „Metall“. Entscheidend für die Frage der Eintragbarkeit eines Wortzeichens ist jedoch nicht der Begriffsgehalt seiner einzelnen Bestandteile, vielmehr ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblich auf das Markenwort in seiner Gesamtheit abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 28 – SAT.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die angesprochenen Verkehrskreise Kennzeichen erfah-

rungsgemäß so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentreten und sie keiner näheren analysierenden Betrachtung unterziehen. Deshalb werden selbst neue und möglicherweise sprachregelwidrige Wortkombinationen mit einer unmittelbar verständlichen Sachaussage nur als solche aufgefasst und nicht (zumindest auch) als betriebskennzeichnender Hinweis. Aus diesem Grund verlangt die Rechtsprechung, dass zwischen dem angemeldeten Gesamtbegriff und der bloßen Summe seiner produktbeschreibenden Einzelbestandteile ein merklicher Unterschied bestehen muss (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 60, Rdn. 24 – Companyline). Nur dann ist es den angesprochenen Verbrauchern möglich, dem fraglichen Wortzeichen ohne besondere Aufmerksamkeit oder eine intensiv vergleichende Betrachtungsweise einen betrieblichen Herkunftshinweis zu entnehmen.

Der Anmeldemarke lässt sich nach den allgemeinen Sprachregeln der Aussagegehalt „schneiden, sägen, abspannen, schleifen, zerspanen, fräsen von Metall“ zuordnen. Das hier angesprochene Fachpublikum wird dieser Aussage im Zusammenhang mit den fraglichen Waren einen unzweideutigen Sachhinweis auf den Bestimmungszweck und die Eignung der zurückgewiesenen Waren entnehmen bzw. im Hinblick auf die betreffenden Dienstleistungen, dass diese auf entsprechende Bearbeitungsvorgänge ausgerichtet sind. Das Markenwort „CutMetall“ geht damit nicht über die bloße Zusammenfügung seiner beschreibender Einzelbestandteile hinaus und besitzt auch in seiner Gesamtheit einen unmittelbar verständlichen, produktbeschreibenden Bedeutungsgehalt (vgl. hierzu EuGH GRUR 2008, 608, Rdn. 45 – EUROHYPO). Für den Verkehr benennt der Begriff „CutMetall“ schlicht die Beschaffenheit bzw. den Bestimmungszweck der fraglichen Waren sowie die spezifische Ausrichtung der betreffenden Dienstleistungen, wie dies bereits die Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen ausgeführt hat. Die Beschaffenheitsangabe bezieht sich dabei auf eine spezielle Eignung der zurückgewiesenen Waren, da etwa Werkzeuge und Maschinen für die Materialbearbeitung, wie Sägeblätter, Klingen, Hochleistungsmaschinenmesser, Furniermesser, Hackmesser, Spaltnmesser oder Ma-

schienenmesser eine möglichst hohe Schnitthaltigkeit bzw. einen hohen Widerstandswert aufweisen müssen. Dies gilt für die Metallverarbeitung ebenso wie für die Holz-, Kunststoff- und Papier verarbeitende Industrie. Eine hohe Abrasionsresistenz stellt bei der Materialbearbeitung die Voraussetzung für optimierte Schnittergebnisse und möglichst (arbeits-)zeitsparende Bearbeitungsvorgänge dar. Je höher der Widerstandswert der fraglichen Produkte gegen Abnutzung durch mechanische, thermische und chemische Einflüsse ist, desto länger ist auch die Standzeit der Verschleißteile, was für die Verarbeitungsbetriebe geringere Wartungs- und Nachrüstkosten zur Folge hat. In diesem Sinne hebt der Sachhinweis „CutMetall“ für die angesprochenen Verkehrskreise die entsprechende Tauglichkeit der fraglichen Waren hervor. Hinsichtlich der zurückgewiesenen Dienstleistungen ist festzuhalten, dass diese speziell auf das Bearbeiten, d. h. schneiden, sägen, abspannen, schleifen, zerspanen, fräsen oder lasergravieren von Metall ausgerichtet sein können, sowie auf das Sägen, Schleifen oder Schneiden von Metallschrott, der dann entsprechend volumenreduziert entsorgt oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden kann. Die Dienstleistungen (Nach-)Schärfen und (Nach-)Schleifen von Maschinenmessern können auf entsprechende, zur Metallbearbeitung bestimmte Maschinenmesser bezogen sein.

Angesichts des unmissverständlichen, produktbezogenen Sinngehalts der angemeldeten Marke ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Gesamtbegriff „CutMetall“ nur als Beschaffenheits- bzw. als Bestimmungsangabe der fraglichen Produkte sowie als Sachhinweis auf die spezifische Ausrichtung der betreffenden Dienstleistungen auffassen werden, nicht jedoch als unternehmensbezogenen Herkunftshinweis. Der beteiligte Verkehr wird dabei auch weder der Zweisprachigkeit der Marke noch ihrer grammatikalisch inkorrekten Schreibweise mit einem Binnenversal eine betriebskennzeichnende Eigentümlichkeit bzw. Wirkung zuordnen. Beide Gestaltungselemente entsprechen der gängigen Werbepaxis, durch die der Sinngehalt einer Wort-

verbindung für das Publikum besonders schnell erfassbar hervorgehoben werden soll.

Im Hinblick auf die vorhandene Mehrdeutigkeit der Anmeldemarke ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff „CutMetall“ für den Verkehr in jedem Fall als sachbezogene Aussage verständlich bleibt und ein Wortzeichen nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es – wie hier – in einer von mehreren Bedeutungen eine Aussage mit produktbeschreibendem Charakter aufweist (vgl. dazu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 93 m. w. N.).

Der angemeldeten Marke fehlt somit für die nicht im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Bei dieser Sachlage widerspricht es dem im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Allgemeininteresse, die Marke der ungehinderten Verwendung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen. Ob sie darüber hinaus auch als eine im Allgemeininteresse freizuhaltende beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, lässt der Senat dahingestellt.

2. Eine andere Beurteilung ergibt sich jedoch hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen. Insoweit weist das Zeichen weder einen unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalt auf noch bezieht sich das Markenwort „CutMetall“ auf Umstände, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den fraglichen Produkten und Leistungen hergestellt wird. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte dafür feststellbar, dass die angesprochenen Verbraucher dem Wortzeichen „CutMetall“ keine individualisierende, betriebliche Hinweiswirkung zuordnen werden. Vielmehr ist die angemeldete Marke vor dem dargestellten Hintergrund als hinreichend unterscheidungskräftig zu werten, um bei einer branchenüblichen Verwendung vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstanden werden zu können (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rdn. 99 – Postkantoor; BGH GRUR 2002, 64, 65 –

INDIVIDUELLE). Mangels Eignung zur Merkmalsbeschreibung dienen zu können, scheidet auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendbarkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Andere Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Somit waren die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen aufzuheben und die weitergehende Beschwerde zurückzuweisen. Nachdem das Bundespatentgericht über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung entscheidet (§ 69 MarkenG) und im vorliegenden Fall eine mündliche Verhandlung weder von der Beschwerdeführerin beantragt wurde noch nach Wertung des Senats sachdienlich gewesen wäre, konnte diese Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Bundespatentgericht ist als Beschwerdegericht auch nicht gehalten, den Verfahrensbeteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin im Vorfeld mitzuteilen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 – Ceco). Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebietet es lediglich, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und die eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darlegen sowie Anträge stellen zu können. Nachdem die Beschwerde vom 1. Juli 2009 datiert, hatte die Anmelderin hierzu hinreichend Gelegenheit (vgl. nochmals BGH, a. a. O. – Ceco).

Martens

Kirschneck

Schell

Me