



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 581/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 100 593.1**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 23. Januar 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Bezeichnung

## **TROCKEN-PULPER**

als Wortmarke für folgende Waren in das Markenregister einzutragen:

Klasse 7:

Maschinen und Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung und Produktion; Motoren; Antriebe und allgemeine Maschinenteile; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Mixer (Maschinen); Mischmaschinen; Maschinen für die Papierindustrie; Papiermaschinen; automatische Reiniger; Desintegratoren; Mischmaschinen; Papierherstellungsmaschinen; Papiermaschinen; Zerkleinerungsmaschinen für gewerbliche Zwecke; Querstromzerspanner; Rotoren; Rotorwellen, Zerkleinerungsgeräte für die Papierherstellung und Altpapieraufbereitung; Prallelemente; Pralleisten; Papiersiebe; Hammermühlen; Prallmühlen; Prallwerkzeuge; Schläger für Zerkleinerungsgeräte.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat - nach vorangegangener Beanstandung vom 9. März 2017 - die Anmeldung mit Beschluss vom 3. Mai 2017 vollumfänglich zurückgewiesen, da es dem Begriff „TROCKEN-PULPER“ an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Zur Begründung hat es ausgeführt, das Anmeldezeichen erschöpfe sich in einer reinen Sachangabe, mit der eine spezielle tech-

nologische Weiterentwicklung benannt werde. Das angesprochene Publikum verstehe es damit nicht als betrieblichen Herkunftshinweis. Die Wortkombination „TROCKEN-PULPER“ sei sprachüblich aus dem Adjektiv „trocken“ im Sinne von „keine oder wenig Flüssigkeit“ und dem Kernwort „Pulper“ zusammengesetzt. Es sei als Bezeichnung eines übergroßen Rührbottichs eingeführt, der in der Papier-, Karton- oder Pappenindustrie nach Art eines übergroßen Mixers genutzt werde, um unter Zuführung von Flüssigkeit Altpapier oder Zellstoff aufzulösen und über ein Siebblech abzupumpen. In der Gesamtheit benenne das Anmeldezeichen damit einen Pulper, der mit deutlich weniger oder gar keinem Wasser auskomme und daher gegenüber herkömmlichen Pulpern kostengünstiger arbeite.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Mai 2017 aufzuheben.

Sie trägt vor, mit Hilfe eines Pulpers werde Faserstoff unter Zugabe und Einwirken von Wasser in eine pumpfähige Suspension mit einem hohen Anteil von Einzelfasern überführt. Der Begriff „TROCKEN-PULPER“ sei angesichts des hohen Flüssigkeitsanteils, den Pulper voraussetzten, eine paradoxe Wortbildung. Er möge zwar Assoziationen zu den bekannten Pulpern auslösen, allerdings entspreche ein „TROCKEN-PULPER“ diesen nicht. Das Zeichen verfüge daher über einen erheblichen Fantasiegehalt und eigne sich nicht als beschreibende Angabe. Es sei auch kein Grund ersichtlich, warum es Mitbewerbern möglich sein muss, ein derart sinnwidriges und mit dem Stand der Technik unvereinbares Zeichen zu verwenden.

Zum weiteren Vorbringen wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung des Anmeldezeichens steht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 30 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2018, 301, Rdnr. 12 - Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2013, 731, Rdnr. 22 - Kaleido). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2014, 376, Rdnr. 11 - grill meister). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2018, 301, Rdnr. 11 - Pippi-Langstrumpf-Marke).

Auch Wortneubildungen steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, wenn sie unmissverständlich als Sachangaben wahrgenommen werden. Anders verhält es sich, sofern ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, 413, Rdnr. 41 - BIOMILD; BGH, a. a. O., Rdnr. 16 - DüsseldorfCongress).

Nach diesen Maßstäben fehlt dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft. Das Anmeldezeichen „TROCKEN-PULPER“ wird von den angesprochenen gewerblichen Nutzern der beanspruchten Waren lediglich als eine Aussage über die Art und Wirkungsweise der Maschinen bzw. über die Zweckbestimmung der in ihnen verbauten Teile verstanden. Das für die Beurteilung der Unter-

scheidungskraft maßgebliche Fachpublikum wird dem Zeichen daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen.

a) Obwohl die angemeldete Wortbildung noch nicht verwendet wird, eignet sie sich wegen des klaren Bedeutungsgehalts ihrer Einzelbestandteile und wegen ihrer sprachüblichen wie sinnfälligen Verknüpfung als unmittelbar beschreibende Sachangabe. Wäre die Unterscheidungskraft bereits im Falle der Neuheit eines Kombinationszeichens zu bejahen, könnte ein Markenanmelder durch die Eintragung eines Ausdrucks, der sich als Gattungsbegriff oder als sonstige beschreibende Angabe für ein neuartiges Produkt eignet, die Einführung von Konkurrenzserzeugnissen auf diesem Gebiet ohne zeitliche Begrenzung erheblich beeinträchtigen oder sogar verhindern.

Der Begriff „Pulper“ steht für einen „Apparat zur Herstellung einer breiigen Masse“ (vgl. Duden Online, Suchbegriff: „Pulper“). Im Bereich der Papier-, Karton- oder Pappenindustrie, für die die angemeldeten Waren entweder auf Grund ihrer Bezeichnung ausdrücklich bestimmt oder auf Grund ihrer Funktionsweise geeignet sind, wird unter einem „Pulper“ ein großer Rührbottich verstanden, der dazu dient, Altpapier oder Zellstoff aufzulösen (vgl. „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Pulper“).

Die Anmelderin weist zutreffend darauf hin, dass ein Pulper regelmäßig zunächst mit Wasser und anschließend mit Altpapier oder Zellstoff befüllt wird. Allerdings sind neuere technische Lösungen bekannt, die den bisher hohen Wasserverbrauch vermeiden, indem bereits gequollene Altpapierfasern trocken unter einer kontinuierlichen Schlageinwirkung aufgeschlossen werden (vgl. Europäische Patentschrift EP 2 788 544 B1, Absätze [0013] ff., als Anlage 2 zur gerichtlichen Mitteilung vom 13. Juni 2018). Dieses neue Verfahren zur Altpapieraufbereitung ist damit kostengünstiger als auch effektiver. Die hierbei zum Einsatz kommenden Maschinen, die im Wesentlichen denselben Aufbau wie herkömmliche Pulper aufweisen, können zwanglos als „TROCKEN-PULPER“ bezeichnet werden.

Auch wenn den Verkehrskreisen diese neue Verfahrensweise nicht bekannt sein sollte, so werden sie dennoch das Anmeldezeichen mit Blick auf den typischerweise hohen Wasserverbrauch, den der Betrieb herkömmlicher Pulper mit sich

bringt, als Hinweis auf ein Gerät verstehen, das im Unterschied dazu ganz oder jedenfalls annähernd trocken arbeitet. Einem rein beschreibenden Wortverständnis steht dabei abweichend zur Auffassung der Anmelderin nicht entgegen, dass - nach herkömmlichem Verständnis - das Attribut „trocken“ im Zusammenhang mit einem Pulper unpassend oder sogar widersinnig ist, weil diesem wesensgemäß ein „nasses“ Verfahren zugrunde liegt. Bei der Entwicklung einer neuen Technik liegt es nahe, entsprechend den Sprachgepflogenheiten terminologisch an eingeführte Begrifflichkeiten anzuknüpfen. Auch wenn die daraus resultierende Wortkombination im Einzelfall sprachlich nicht völlig korrekt sein mag, so bietet sie sich doch an, um in einfacher und griffiger Weise einen Bezug zu vertrauten Bezeichnungen herzustellen. Dadurch wird eine neue Eigenschaft (hier: trocken) einer bekannten Technik (hier: Pulper) und demzufolge eine Innovation zum Ausdruck gebracht. So spricht man ungeachtet des gegebenen Widerspruchs beispielsweise auch von einer „vegetarischen Wurst“ oder von einem „Tretauto“.

b) Alle angemeldeten Maschinen können dem trockenen Aufschließen von Papierfasern dienen und damit „TROCKEN-PULPER“ darstellen. Dies gilt nicht nur für die „Maschinen und Werkzeugmaschinen für Materialbearbeitung und Produktion; Mixer (Maschinen); Mischmaschinen; Maschinen für die Papierindustrie; Papiermaschinen; Mischmaschinen; Papierherstellungsmaschinen; Papiermaschinen; Zerkleinerungsmaschinen für gewerbliche Zwecke; Zerkleinerungsgeräte für die Papierherstellung und Altpapieraufbereitung“, die als Oberbegriffe Pulper mit umfassen. Auch die Waren „Desintegratoren; Querstromzerspaner; Hammermühlen; Prallmühlen“ sind für die Zerkleinerung bestimmt (vgl. beispielsweise „www.zeno.org“, Suchbegriff: „Desintegrator“) und können, da sie ohne Wasser arbeiten, auch Altpapier trocken aufspalten. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob dies tatsächlich bereits geschieht, sondern vielmehr, dass auf Grund technischer Innovationen, wie sie u. a. in der oben genannten Europäischen Patentschrift EP 2 788 544 B1 beschrieben sind, eine solche Verwendung ernsthaft in Betracht kommt.

Die weiterhin beanspruchte Ware „automatische Reiniger“ ist ein wesentlicher Bestandteil auch eines „TROCKEN-PULPERS“. Bei der Verarbeitung von Altpapier gelangen regelmäßig Störstoffe in den Pulper. Drähte und Plastikteile verheddern sich nach und nach miteinander und müssen entfernt werden. Dies kann mit Hilfe

eines sogenannten Zopfs geschehen, bei dem es sich um ein langes Seil handelt, an dem sich die Drähte und Plastikteile verfangen (vgl. „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Pulper“). Jedoch sind auch andere Reinigungssysteme denkbar, deren Bestimmung durch das Anmeldezeichen deutlich zum Ausdruck gebracht wird.

Die beanspruchten Waren „Motoren; Antriebe und allgemeine Maschinenteile; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Rotoren; Rotorwellen; Prallelemente; Pralleisten; Papiersiebe; Prallwerkzeuge; Schläger für Zerkleinerungsgeräte“ sind ebenfalls in „TROCKEN-PULPER“ einsetzbar. Es handelt sich um die Zerkleinerungswerkzeuge selbst („Prallelemente; Pralleisten; Prallwerkzeuge; Schläger für Zerkleinerungsgeräte“), um ihre Antriebsaggregate („Motoren; Antriebe; Rotoren; Rotorwellen“), um Zubehörteile für „TROCKEN-PULPER“ („Allgemeine Maschinenteile; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“) oder um Mittel zur Absonderung der einzelnen Faserfraktionen („Papiersiebe“). Damit kommt dem angemeldeten Zeichen auch insoweit lediglich eine den Zweck dieser Waren benennende Bedeutung zu.

2. Ob der Eintragung des angemeldeten Zeichens auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, wofür nach Sachlage einiges spricht, bedarf daher keiner Entscheidung.

## **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä