



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 10/17

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
21. Februar 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2015 012 573.3**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31. Oktober 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Mai 2015 und vom 30. Mai 2016 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

Slurry

ist am 18. Februar 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 06: Metallwaren, insbesondere Muttern, Bolzen und Befestigungsmaterial aus Metall, Schlösser und Schlüssel aus Metall, Schweiß- und Lötmaterial, Formen aus Metall, Kabel, Drähte und Ketten aus Metall; nicht für einen bestimmten Verwendungszweck angepasste unverarbeitete und teilweise verarbeitete Materialien aus Metall; Bauten und transportable Bauten aus Metall; Baumaterialien und Bauelemente aus Metall, insbesondere Leitungen, Rohre und Schläuche sowie Zubehör dafür, einschließlich Ventile, aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Schrauben aus Metall; Schraubenkappen aus Metall; Schraubenmuttern aus Metall; Schrauben aus Metall für Holz; handbetätigte Ventile aus Metall; Ventile aus Metall für Wasserleitungen; Ventile oder Schieber aus Metall, ausgenommen Maschinenteile; pneumatische Schieber; Federn überwiegend aus Metall; Platten aus

Metall; Schläuche aus Metall; Gewindeanschlüsse, aus Metall; Muttern [Eisenwaren]; Steuerschieber; Ventilschieber; Ventilhülsen; Rohrkrümmer aus Metall; Verzweigungen aus Metall für Rohrleitungen; Abzweigrohre aus Metall; Ansatzrohre aus Metall; Drainagerohre aus Metall; Klappenventile aus Metall für Wasserleitungen; Rohre aus Metall; Rohrleitungen aus Metall; Druckrohrleitungen aus Metall; Rohrverbindungsstücke aus Metall, insbesondere Rohrmuffen aus Metall; Rohrschellen aus Metall; Rohrverbindungsstücke aus Metall; Buchsen aus Metall [ausgenommen als Maschinenteile]; Klammern [Krampen] aus Metall; U-Klammern aus Metall; Antifrikationsmetall; Befestigungslaschen aus Metall für Kabel und Rohre; Griffe [Knöpfe] aus Metall; Klemmbacken aus Metall; Metallringe; Armierungen aus Metall für Druckluftleitungen; Düsen aus Metall; Dübel, soweit in Klasse 6 enthalten, aus Metall; Folien aus Metall für Verpackungszwecke; Fülltrichter aus Metall [nicht als Maschinenteile]; Gerüste aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Gitter aus Metall; Gitterstäbe aus Metall; Latten aus Metall; Laufroste aus Metall; Leitungen aus Metall für Lüftungs- und Klimaanlage; Leitungsarmierungen aus Metall; Schlosserwaren; Kleineisenwaren; Stahlkonstruktionen; Stangen aus Metall; Träger aus Metall; Armierungen für Bauzwecke, aus Metall; Betonverschalungselemente aus Metall; Bleche, insbesondere Stahlbleche; Folien aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Tragkonstruktionen für Bauten aus Metall; Baugerüste aus Metall; Griffe aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Paletten aus Metall; alle vorstehend genannten Waren auch aus Metalllegierungen; unedle Metalle [roh oder teilweise bearbeitet], insbesondere Stahl, roh oder teilweise bearbeitet; Legierungen aus unedlen Metallen, insbesondere Stahllegierungen; Stahlguss;

Klasse 07: Pumpen und deren Zubehör sowie Ersatzteile, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen,

Druckluftpumpen, Schmierpumpen; Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung; Pumpen als Maschinen- oder Motorenteile; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Feststoffen; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen; Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke; Fördermaschinen; Gehäuse; Gehäuseringe [Maschinenteile]; Gehäuse für Maschinen und Motoren, insbesondere Pumpengehäuse; Gehäuse für Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; Gehäuseteile, insbesondere Pumpengehäuseteile; Schraubenkompressoren; Dichtungen [Motorenteile]; mechanische Dichtungen [Maschinenteile]; Ventile für Pumpen; kraftbetätigte Ventile; Ventile [Maschinenteile]; motorbetriebene Ventile; Antriebe für Ventile; Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Ventile für Maschinen und Motoren; federvorgespannte/belastete Ventile; motorbetriebene Ventile [Maschinenteile]; hydraulisch gesteuerte automatische Ventile; durch Druckänderung betätigte Ventile; pneumatisch zu betätigende Ventile; Drucksteuerungen [Ventile] als Maschinenteile; Ventile für Druckregler [Maschinenteile]; Betätigungselemente für Ventile [Maschinenteile]; pneumatisch zu betätigende Ventile [Maschinenteile]; Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms [mechanisch]; Krümmer [Maschinenteile]; Krümmer [Teile von Motoren]; pneumatische Schieber; Schieber [Maschinenteile]; Federn [Maschinenteile]; Kolbenstangen; Pumpenmembrane; Wellen für Pumpenanlagen [Maschinenteile]; Wellen für Pumpen [Maschinenteile]; Front- und Rückplatten von Pumpengehäusen; Schläuche; Schläuche [aus Metall] für Hydrauliksysteme in Maschinen; Schläuche [nicht aus Metall] für Hydrauliksysteme in Maschinen; Schläuche, nicht aus Metall, zur Übertragung von hydraulischem Druck in Maschinen; Filter für Motoren; Filter [Teile von Maschinen und Motoren]; Schalldämpfer für Abluft bei Pumpen; Schalldämpfer [Maschinenteile]; Schalldämpfer für Motoren; Steuergehäuse; Steuerschieber; Förderkammern; Förderrohre; pneumati-

sche Rohrförderanlagen; Saugfilter; Gestelle für Maschinen, insbesondere Pumpengestelle; Pumpenhalter; Ventilanschläge; Drehgelenke; Drehgestelle; Ventilschieber; Ventilhülsen; magnetische Klammern [Maschinenteile]; Ventilsitze; Sicherungsscheiben; Ventalnippel; Gleitringe; Maschinenständer; Maschinentische; Pumpenfüße; Schalldämpfer für Motoren; Schalldämpferkolben [Maschinenteile]; Pulsationsdämpfer; Lager, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Rollenlager, Zapfenlager, Kugellager, Antifrikionslager für Maschinen; Lagerböcke für Maschinen; Lagerzapfen [Maschinenteile]; Lager [Maschinenteile]; Kugelkäfige für Kugellager; Lager und Buchsen [Maschinenteile]; Buchsen als Teile von Motoren; Buchsen als Teile von Maschinen; Buchsen für das Verzahnen von Rollenlagern; Anlasser für Motoren; Drainagemaschinen; Druckreduzierventile [Maschinenteile]; Regler [Maschinenteile], insbesondere Druckregler; Druckventil [Maschinenteil]; Elektrogeneratoren; Hähne [Maschinen- oder [Motorenteile]; Hydraulikmotoren; hydraulische Antriebe für Maschinen und Motoren; Kompressoren [Maschinen]; Kompressoren [Maschinenteile]; pneumatische Antriebe für Maschinen und Motoren; elektrische Antriebe, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere für den Gartenbau; Teile und Zubehör für Kompressoren, Pumpen, Antriebe, soweit in Klasse 7 enthalten; maschinelle Ausrüstung für die Landwirtschaft, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeiten sowie Bergbauarbeiten sowie Teile und Zubehör für die vorstehenden Waren, soweit in Klasse 7 enthalten; Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke; Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; Schmierringe [Maschinen- oder Motorenteile]; Schmiervorrichtungen [Maschinenteile]; Übersetzungsgetriebe für Maschinen; Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; Wärmeaustauscher [Maschinenteile]; Werkzeug [Maschinenteile]; Schlamm-sammler [Maschinen]; Siebe [Maschinen oder Maschinenteile]; Zylinder für Maschinen; Zylinder für Motoren;

Zylinderkolben; Zylinderköpfe für Motoren; Abscheider, insbesondere Wasserabscheider, soweit in Klasse 7 enthalten; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung [ausgenommen solche für Landfahrzeuge]; nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Handwerkzeuge [nicht handbetätigt]; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte; Dampf- reiniger; Formmaschinen; Gussformen [Maschinenteile]; Metallbear- beitungsmaschinen, insbesondere Fräsmaschinen; Füllmaschinen; Verpackungsmaschinen; Abfüllmaschinen; Antriebsmaschinen, aus- genommen für Landfahrzeuge; Druckluftmaschinen; elektromechni- sche Maschinen für die chemische Industrie; Hebegeräte; Hubge- räte; Bürsten [Maschinenteile]; Dichtungen [Motorenteile];

Klasse 08: handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwe- cke, für den Maschinen-, Apparat- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik, soweit in Klasse 8 enthalten; Handpumpen; Werkzeuge [handbetätigt];

Klasse 09: Pumpen sowie deren Zubehör und Ersatzteile, soweit in Klasse 9 enthalten; elektrische Anschlusssteile; Abzweiggkästen, Anschluss- kästen [Elektrizität]; Anzeigegeräte [elektrisch]; elektrische Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; Fernsteuerungs- geräte; Diagnoseapparate, nicht für medizinische Zwecke; Dosierge- räte;

Klasse 11: Pumpen sowie deren Zubehör und Ersatzteile, soweit in Klasse 11 enthalten; Filter, Filteranlagen und Filtergeräte, soweit in Klasse 11 enthalten; Luftfilter [Klimatisierung]; Filter [Teile von häuslichen oder gewerblichen Anlagen]; Trinkwasserfilter; Wasserleitungsanlagen; Wärmetauscher; Heizgeräte [elektrisch], soweit in Klasse 11 enthal-

ten; Wärmepumpen; Regelungs- und Sicherheitszubehör, soweit in Klasse 11 enthalten;

Klasse 17: Dichtungsmaterial; Packungsmaterial; Isoliermaterial; Dichtungsmassen; Dichtungsmittel; Dichtungsstreifen; feuerfeste Dichtungen; nicht metallische Dichtungen; Dichtungen aus Gummi; Graphitpackungen für Dichtungen; Dichtungen, nicht aus Metall; Dichtungen in Form von Scheiben; Dichtungen in Form von Ringen; wasserundurchlässige Dichtungen; Dichtungen aus synthetischem Gummi; Zylinderdichtungen; Leitungsdichtungen; chemische Leckdichtungsmittel; Ventile aus Gummi; Ventile aus Vulkanfiber; Dichtungssätze für Ventile; Ventile aus synthetischem Kautschuk; Graphitdichtungen für Ventile; Graphitdichtungen für Pumpen; O-Ringe; Form- und Flachdichtungen; Dichtungsscheiben; Schläuche; Schläuche aus Gummi; Schläuche für pneumatische Werkzeuge; flexible Schläuche aus Polymerwerkstoffen; flexible Schläuche aus Polyvinylchlorid; Schläuche aus textilem Material; Schläuche [nicht aus Metall]; flexible Schläuche aus Kunststoff; Schläuche aus synthetischem Kautschuk; erdverlegte Schläuche, nicht aus Metall; Papierdichtungen; Gummifüße; Ummantelungen zur Wärmeisolierung für Ventile; Filtermaterial [Kunststoff- oder Schaumstoffhalbfabrikate]; Rohrmuffen, nicht aus Metall; Rohrverbindungsstücke, nicht aus Metall; Gummipuffer [Stoßdämpfer]; Hülsen, nicht aus Metall; Dichtungsringe; Gummimuffen zum Schutz von Maschinenteilen; Gummiringe; flexible Leitungen, Röhren, Schläuche und Anschlussstücke, einschließlich Ventile, nicht aus Metall; Isolier-, Dämm- und Barrierematerialien; feuerfestes Isoliermaterial; Glasfasergewebe zur Isolierung; Glasfasern für Isolierzwecke; Glaswolle zur Isolierung; Gummi, roh oder teilweise bearbeitet; Isolatoren für elektrische Leitungen; Isoliermaterial; Kunststofffolien, außer für Verpackungszwecke; Viskosefolien; Folien aus regenerierter Zellulose, außer für Verpackungszwecke;

Leitungsarmierungen, nicht aus Metall; Mittel gegen Wärmeabstrahlung; Schalldämmungsmittel; Wärmeisoliermittel; Teile und Zubehör für Pumpen und Kompressoren, soweit in Klasse 17 enthalten; Fugenkitte;

Klasse 20: Schrauben nicht aus Metall; Schraubenmutter, nicht aus Metall; Schraubenabdeckungen, nicht aus Metall; Schrauben aus Kunststoff mit Gewinde; Einsätze für Schrauben, nicht aus Metall; Ventile oder Schieber, nicht aus Metall, ausgenommen Maschinenteile; Abflüsse [Ventile] aus Kunststoff; Abläufe [Ventile] aus Kunststoff; Federn, überwiegend aus Kunststoff; Gewindeanschlüsse, nicht aus Metall; Muttern aus Kunststoff mit Gewinde; Muttern [Befestigungselemente], nicht aus Metall; Befestigungsmaterial aus Kunststoff; Bolzen, nicht aus Metall; Nieten, nicht aus Metall; Spunde, nicht aus Metall; Dübel, nicht aus Metall; Kabelklemmen, nicht aus Metall; Klappenventile aus Kunststoff für Wasserleitungen; Klappenventile aus Kunststoff für Drainagerohre; Transportpaletten, Ladepaletten, Förderpaletten, nicht aus Metall; Rohrschellen, nicht aus Metall; Scharniere, nicht aus Metall;

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klassen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, insbesondere Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit folgenden Waren: Pumpen und deren Zubehör, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Pumpen für medizinische Zwecke, Milchpumpen, Pumpen als Maschinen- oder Motoren-teile, Wärmepumpen, Luftfiltern [Klimatisierung], Filtern [Teilen von häuslichen oder gewerblichen Anlagen], Trinkwasserfiltern, Filteranlagen, Filtriergeräten, Wasserleitungsanlagen, Wärmetauschern, Regelungs- und Sicherheitszubehör, hydraulischen, pneumatischen, elektrischen Antrieben, insbesondere für den Gartenbau, Kompressoren [Maschi-

nen], Schläuchen, nicht aus Metall, Dichtungen, insbesondere was-  
serundurchlässige Dichtungen, Dichtungsmitteln, Dichtungsmassen,  
Drainagemaschine, Abscheidern, insbesondere Wasserabscheider,  
Schiebern [Maschinenteile], Schlamm-sammlern, Sieben [Maschinen  
oder Maschinenteile], Rohren, Rohrleitungen aus Metall, Rohrverbin-  
dungsstücken aus Metall, insbesondere Rohrmuffen aus Metall,  
Rohrverbindungsstücken nicht aus Metall, Leitungsarmierungen [aus  
Metall], Armierungen für Bauzwecke, aus Metall, Baumaterialien aus  
Metall, Bauten aus Metall, insbesondere Stahlbleche, Dachbelägen  
aus Metall, Fenstern und deren Zubehör aus Metall, Folien aus Me-  
tall, Fußböden aus Metall, Tragkonstruktionen für Bauten aus Metall,  
Baugerüsten aus Metall, Gittern aus Metall, Griffen aus Metall, un-  
edlen Metallen [roh oder teilweise bearbeitet], insbesondere Stahl,  
roh oder teilweise bearbeitet, Legierungen aus unedlen Metallen,  
insbesondere Stahllegierungen, Stahlguss, Stahlkonstruktionen, Pa-  
letten aus Metall, Schwimmbecken [vorgefertigte Metallkonstruktio-  
nen], Toren aus Metall, Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung,  
Antrieben, insbesondere für Ventile, Motoren, ausgenommen für  
Landfahrzeuge, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung  
[ausgenommen solche für Landfahrzeuge], Getrieben, ausgenom-  
men für Landfahrzeuge, nicht handbetätigten landwirtschaftlichen  
Geräten, Abfüllmaschinen, pneumatischen Rohrförderanlagen,  
Handwerkzeugen [nicht handbetätigt], Reglern [Maschinenteile], ins-  
besondere Druckreglern, Steuergeräten für Maschinen oder Motoren,  
Gebläsen zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von  
Feststoffen, Gebläsen zum Komprimieren, Ansaugen und für den  
Transport von Gasen, Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke,  
Fördermaschinen, elektrischen Reinigungsmaschinen und -geräten,  
Dampfreinigern, Formmaschinen, Gussformen [Maschinenteile],  
Metallbearbeitungsmaschinen, insbesondere Fräsmaschinen, Füll-  
maschinen, Verpackungsmaschinen, Antriebsmaschinen, ausge-

nommen für Landfahrzeuge, Druckluftmaschinen, elektromechanischen Maschinen für die chemische Industrie, Hebe geräten, Hubgeräten, Kompressoren, Maschinen- oder Motorgehäusen, Schmiervorrichtungen [Maschinenteile], Wärmeaustauschern [Maschinenteile]; Bürsten [Maschinenteile]; Dichtungen [Motorenteile]; Filtern, Hähnen, Lagern, Maschinenständern, Maschinentischen, handbetätigten Geräten für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik, Handpumpen, Werkzeugen [handbetätigt], Anzeige geräten [elektrisch], elektrischen Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge, Fernsteuerungsgeräten, Diagnoseapparaten, nicht für medizinische Zwecke, Kontrollapparaten [elektrisch], Dosiergeräten, Druckmessgeräten, Datenverarbeitungsgeräten, Computerbetriebsprogrammen [gespeichert], Computerperipheriegeräten, Computer-Programmen [gespeichert], Computerprogrammen [herunterladbar], Interfaces [Schnittstellengeräten oder -programmen für Computer], Wasserstandsanzeigern, Heizgeräten [elektrisch], Kunststoff-, Viskosefolien, Folien aus regenerierter Zellulose, außer für Verpackungszwecke, Isoliermaterial.

Mit Beschlüssen vom 19. Mai 2015 und 30. Mai 2016, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der angesprochene Verkehr nehme das Wortzeichen „Slurry“ lediglich als englisches oder anglistisches Wort für „Schlamm, Gülle, Schlicker“ bzw. „Schlamm, dünner Brei, Jauche“ wahr. Die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstehe der angesprochene Verkehr dahingehend, dass sie im Zusammenhang mit der Förderung und/oder Verarbeitung von Schlamm, Gülle oder Schlicker stünden.

Die Dienstleistungen der Klasse 35 dienen dem Verkauf und dem Vertrieb dieser Waren.

Der Erinnerungsprüfer hat weiterhin ausgeführt, dass bezüglich derjenigen Waren und Dienstleistungen, für die „Slurry“ möglicherweise nicht direkt beschreibend sei, das Schutzhindernis der Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG gegeben sein könnte, da eventuell der Eindruck entstehe, es bestehe ein Zusammenhang mit „Slurry-Pumpen“. Der Erinnerungsprüfer hat diese Frage offen gelassen und darauf verwiesen, dass der Anmelder die Aufgabe gehabt hätte, entsprechende Zusammenhänge darzulegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Mai 2015 und 30. Mai 2016 aufzuheben.

Der Beschwerdeführer vertritt die Ansicht, die Entscheidung des DPMA berücksichtige nicht den nach der Rechtsprechung anzusetzenden großzügigen Maßstab zur Annahme der Unterscheidungskraft. Der angesprochene inländische Verkehr könne dem Zeichen „Slurry“ keinen konkreten Begriffsinhalt entnehmen. Denn das englische Wort „Slurry“ habe zu viele verschiedenartige Bedeutungen; insbesondere seien „Schlamm“, „Gülle“ und „Schlicker“ jeweils für sich unterschiedliche Materialien, welche in unterschiedlichen Bereichen aufträten. Des Weiteren könnten auch der englischen Sprache mächtige Fachleute in dem Wortzeichen „Slurry“ keinen beschreibenden Begriffsinhalt für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen erkennen. Nicht zuletzt fehle auch eine differenzierte Beurteilung bezüglich der einzelnen Waren und Dienstleistungen durch die Markenstelle. Hinsichtlich des Erinnerungsverfahrens rügt der Beschwerdeführer, dass mit der Frage nach einem möglicherweise täuschenden Eindruck gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4

MarkenG ein neuer Zurückweisungsgrund in das Verfahren eingeführt worden sei, zu welchem er noch keine Stellung habe nehmen können, so dass eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliege. Ferner bestehe keine Täuschungsgefahr hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Des Weiteren weist der Beschwerdeführer den Vorwurf einer Verletzung der Mitwirkungs- und Wahrheitspflicht zurück. Er habe keine falschen Angaben gemacht, und sämtliche von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen seien in der Nizza-Klassifikation enthalten, so dass sie der Prüfungsstelle bekannt sein sollten.

Im Beschwerdeverfahren hat der Beschwerdeführer sein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zunächst hilfweise eingeschränkt. In der mündlichen Verhandlung vom 31. Oktober 2018 hat er sodann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis insoweit – unbedingt – eingeschränkt, als nunmehr nur noch folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht werden und mithin noch beschwerdegegenständlich sind:

Klasse 06: Metallwaren, nämlich Muttern, Bolzen und Befestigungsmaterial aus Metall, Schlösser und Schlüssel aus Metall, Formen aus Metall, Kabel, Drähte und Ketten aus Metall; nicht für einen bestimmten Verwendungszweck angepasste unverarbeitete und teilweise verarbeitete Materialien aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall, Schrauben aus Metall; Schraubenkappen aus Metall; Schraubennuttern aus Metall; Schrauben aus Metall für Holz; Federn aus Metall; Federn überwiegend aus Metall; Platten aus Metall; Muttern [Eisenwaren]; Buchsen aus Metall [ausgenommen als Maschinenteile]; Klammern [Krampen] aus Metall; U-Klammern aus Metall; Befestigungsglaschen aus Metall für Kabel; Griffe [Knöpfe] aus Metall; Klemmbacken aus Metall; Metallringe; Armierungen aus Metall für Druckluftleitungen; Dübel, soweit in Klasse 6 enthalten, aus Metall; Folien aus Metall für Verpackungszwecke; Gerüste aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Gitter aus Metall; Gitterstäbe aus Metall;

Latten aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Stangen aus Metall; Träger aus Metall; Armierungen für Bauzwecke, aus Metall; Bleche, insbesondere Stahlbleche; Folien aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Baugerüste aus Metall; Griffe aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Paletten aus Metall; alle vorstehend genannten Waren auch aus Metalllegierungen; unedle Metalle [roh oder teilweise bearbeitet], insbesondere Stahl, roh oder teilweise bearbeitet; Legierungen aus unedlen Metallen, insbesondere Stahllegierungen; Stahlguss;

Klasse 07: Schraubenkompressoren; Federn [Maschinenteile]; Kolbenstangen; Schalldämpfer für Abluft bei Pumpen; Schalldämpfer [Maschinenteile]; Schalldämpfer für Motoren; Steuergehäuse; Drehgelenke; magnetische Klammern [Maschinenteile]; Sicherungsscheiben; Gleitringe; Maschinenständer; Maschinentische; Pumpenfüße; Schalldämpfer für Motoren; Schalldämpferkolben [Maschinenteile]; Lager, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Rollenlager, Zapfenlager, Kugellager, Antifrikionslager für Maschinen; Lagerböcke für Maschinen; Lagerzapfen [Maschinenteile]; Lager [Maschinenteile]; Kugelkäfige für Kugellager; Lager und Buchsen [Maschinenteile]; Buchsen als Teile von Motoren; Buchsen als Teile von Maschinen; Buchsen für das Verzahnen von Rollenlagern; Anlasser für Motoren; Elektrogeneneratoren; Hähne [Motorenteile]; Kompressoren [Maschinen]; Kompressoren [Maschinenteile]; Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; Schmierringe [Maschinen- oder Motorenteile]; SchmierVorrichtungen [Maschinenteile]; Übersetzungsgetriebe für Maschinen; Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; Zylinder für Maschinen; Zylinder für Motoren; Zylinderkolben; Zylinderköpfe für Motoren; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung [ausgenommen solche für Landfahrzeuge]; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Formmaschinen; Gussformen

[Maschinenteile]; Metallbearbeitungsmaschinen; Verpackungsmaschinen; Dichtungen [Motorenteile];

Klasse 08: handbetätigte Geräte für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik, soweit in Klasse 8 enthalten; Werkzeuge [handbetätigt];

Klasse 09: elektrische Anschlusssteile; Abzweigkästen, Anschlusskästen [Elektrizität]; Anzeigegeräte [elektrisch]; elektrische Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; Fernsteuerungsgeräte;

Klasse 11: Heizgeräte [elektrisch], soweit in Klasse 11 enthalten;

Klasse 17: Gummifüße; Gummipuffer [Stoßdämpfer]; Hülsen, nicht aus Metall; Gummimuffen zum Schutz von Maschinenteilen; Mittel gegen Wärmeabstrahlung; Schalldämmungsmittel; Wärmeisoliermittel;

Klasse 20: Schrauben nicht aus Metall; Schraubenmutter, nicht aus Metall; Schraubenabdeckungen, nicht aus Metall; Schrauben aus Kunststoff mit Gewinde; Einsätze für Schrauben, nicht aus Metall; Federn, überwiegend aus Kunststoff; Mutter, nicht aus Metall; Mutter [Befestigungselemente], nicht aus Metall; Befestigungsmaterial aus Kunststoff; Bolzen, nicht aus Metall; Niete, nicht aus Metall; Spunde, nicht aus Metall; Dübel, nicht aus Metall; Kabelklemmen, nicht aus Metall; Transportpaletten, Ladepaletten, Förderpaletten, nicht aus Metall; Scharniere, nicht aus Metall;

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit folgenden Waren: Luftfiltern [Klimatisierung], Kompressoren [Maschinen], Armierungen für Bauzwecke, aus Metall, Blechen, insbesondere Stahlbleche, Dachbelägen aus Metall, Fenstern und deren Zubehör aus Metall,

Folien aus Metall, Fußböden aus Metall, Baugerüsten aus Metall, Gittern aus Metall, Griffen aus Metall, unedlen Metallen [roh oder teilweise bearbeitet], insbesondere Stahl, roh oder teilweise bearbeitet, Legierungen aus unedlen Metallen, insbesondere Stahllegierungen, Stahlguss, Paletten aus Metall, Schwimmbecken [vorgefertigte Metallkonstruktionen], Toren aus Metall, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung [ausgenommen solche für Landfahrzeuge], Gebläsen zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Feststoffen, Gebläsen zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen, Formmaschinen, Gussformen [Maschinenteile], Metallbearbeitungsmaschinen, Verpackungsmaschinen, Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge, Druckluftmaschinen, Lagern, Maschinenständern, Maschinentischen, handbetätigten Geräten für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik, Anzeige-geräten [elektrisch], elektrischen Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge, Fernsteuerungsgeräten, Druckmessgeräten, Computerbetriebsprogrammen [gespeichert], Computerperipheriegeräten, Interfaces [Schnittstellengeräten oder -programmen für Computer], Wasserstandsanzeigern, Heizgeräten [elektrisch].

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, das Anmeldezeichen „Slurry“ sei im vorgenannten Umfang nicht zur Beschreibung geeignet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch den Beschwerdeführer in der Sache Erfolg, da dem angemeldeten Zeichen für die verbleibenden Waren und Dienst-

leistungen keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Insoweit fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch handelt es sich um eine Freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es liegt auch keine Täuschungsgefahr i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG vor. Die angefochtenen Beschlüsse sind daher für die nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch verbleibenden Waren und Dienstleistungen aufzuheben.

1. Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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. – OUI; a. a. O. – for you). 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 KGaA; BGH a. a. O. Rn. 10 – OUI;

a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; 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; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder die Zeichen sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 –TOOOR!). 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 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!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

Gemessen an diesen Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen im noch verfahrensgegenständlichen Umfang über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a) Die zuletzt noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich neben dem Fachverkehr auch an den Endverbraucher.

b) Das englische Substantiv „Slurry“ bedeutet auf Deutsch „Schlamm“, „Schlicker“, „Gülle“, aber auch „Suspension“ oder „Suspensionsflüssigkeit“ und gehört nicht zum Grundwortschatz (vgl. Online-Wörterbuch Englisch/Deutsch unter [www.pons.de](http://www.pons.de); LEO Online-Wörterbuch unter <http://dict.leo.org>). Eine Suspension ist ein heterogenes Stoffgemisch aus einer Flüssigkeit und einem darin fein verteilten Feststoff ([http://www.chemie.de/lexikon/Suspension\\_%28Chemie%29](http://www.chemie.de/lexikon/Suspension_%28Chemie%29)), so dass darunter auch die oben genannten Stoffe fallen.

Die am Handel beteiligten Fachverkehrskreise verfügen im Allgemeinen über gute Sprach- und Fachkenntnisse, so dass ihnen der Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „Slurry“ – im Gegensatz zum Endverbraucher – ohne weiteres bekannt ist, zumal auch in der deutschen Fachsprache von „Slurry-Verfahren“ und „Slurry-Prozess“ gesprochen wird und beispielsweise „Slurry-Pumpen“ oder auch „Slurry-Dichtungen“ angeboten werden, wie sich aus den dem Anmelder mit der Ladung übermittelten bzw. in der mündlichen Verhandlung übergebenen Recherchebelegen ergibt (vgl. u. a. Linguee Wörterbuch, <https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/slurry+prozess>). Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt dabei noch nicht einmal voraus, dass der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der Waren verbindet, die unter der Bezeichnung angeboten werden. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen sein, wenn das Markennwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH

a. a. O. – HOT; a. a. O. – Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. – Deutschland-Card).

Wie die vom Senat ermittelten Recherchebelege zeigen, werden an die Förderung von Flüssigkeiten mit Feststoffen besondere Anforderungen gestellt, welche nur mit dafür geeigneten Maschinen und Baustoffteilen erfüllt werden können. Insofern stellt die Bezeichnung speziell auf diesen Einsatzzweck ausgerichteter Waren mit dem Begriff „Slurry“ lediglich eine Bestimmungsangabe bzw. bei darauf bezogenen Dienstleistungen eine Gegenstandsangabe dar.

In Bezug auf die nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen beschreibt das angemeldete Zeichen jedoch weder unmittelbar deren Merkmale und Eigenschaften noch enthält es einen hinreichend konkreten Sachhinweis auf bestimmte Eigenschaften der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Bestimmungs- und Verwendungszweck.

Nach den Senatsrecherchen konnte nämlich nicht festgestellt werden, dass die noch verfahrensgegenständlichen metallischen und nicht metallischen Baumaterialien und -elemente, Maschinen bzw. Maschinenteile, elektrischen Anlagen oder Heizgeräte besondere Eigenschaften aufweisen, aufgrund derer sie sich speziell für den Einsatz in Zusammenhang mit Stoffgemischen wie zum Beispiel Schlamm eignen würden. Die Bezeichnung nach einem speziellen Einsatzbereich ist insofern daher nicht branchenüblich.

Auch im Hinblick auf die von der Anmeldung noch umfassten Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen kann weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt noch ein sonstiger beschreibender Bezug festgestellt werden. Handelsdienstleistungen zeichnen sich z. B. durch die Branche, das Sortiment oder die Zielgruppe aus. Werden diese Modalitäten durch eine Angabe charakteri-

siert, beschreibt diese die Merkmale einer Dienstleistung unmittelbar (vgl. BPatG, Beschluss vom 27.05.2014, 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA).

Soweit die Dienstleistungen allerdings den Handel von Waren betreffen, für die „Slurry“ keine beschreibende Angabe darstellt, bietet sich das Anmeldezeichen auch nicht als Merkmals- bzw. Sachangabe für die entsprechenden Handelsdienstleistungen der Klasse 35 an (vgl. BPatG, Beschluss vom 27.05.2014, 29 W (pat) 41/12 – CAMOMILLA). Da das Zeichen ferner nicht als Hinweis auf sonstige Modalitäten der Dienstleistungen in Frage kommt, kann dem Zeichen in diesem Umfang die Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden.

Schließlich lässt sich auch nicht feststellen, dass es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Das Anmeldezeichen ist daher im Umfang der noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen geeignet als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

2. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen kann auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht erkennbar.

3. Anders als die Markenstelle hält der Senat die Gefahr einer Täuschung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG für nicht gegeben. Zum einen setzt § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG voraus, dass die Täuschung „ersichtlich“ ist. Es sind mithin nur Täuschungen zu berücksichtigen, die ohne weiteres erkennbar sind (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8

Rn. 795). Zum anderen ist bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG besteht zu prüfen, ob für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich ist, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt. Dann liegt das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insoweit nicht vor (BGH GRUR 2017, 186, Rn. 21 – Stadtwerke Bremen; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 774).

Soweit die angesprochenen maßgeblichen Verkehrskreise die Bedeutung des Wortes „Slurry“ erkennen, werden sie nicht davon ausgehen, dass die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ausschließlich in „Slurry-Pumpen“ Verwendung finden. Im Übrigen ist jedenfalls eine Verwendung des Zeichens möglich, die nicht täuschend ist.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr