



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 056 213.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Dezember 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Softfeel

ist am 15. Oktober 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden für folgende Waren:

„Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrunds [Anstrichmittel]; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur;

Klasse 3: Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler und Stuckateurhandwerk; Abbeizmittel;

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Baukalk; Estrich; Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen.“

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 22. Januar 2016 teilweise, nämlich für folgende Waren

„Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Naturharze im Rohzustand; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrunds [Anstrichmittel]; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur;

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Baukalk; Estrich; Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke; Asphalt; Pech; Bitumen“

wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das Anmeldezeichen sei sprachüblich aus den Wörtern des englischen Grundwortschatzes „Soft“ (für „weich“) und „feel“ (für „fühlen“) zusammengesetzt. Ausgehend hiervon werde der Verkehr das Anmeldezeichen ohne weiteres als bloßen Sachhinweis darauf verstehen, dass es

sich um Waren mit einer sich weich anfühlenden Oberfläche handele bzw. dass diese Waren geeignet seien, einen solchen haptischen Effekt (einer sich besonders weich anfühlenden Oberfläche) zu erzielen. Die Ergebnisse einer amtsseitigen Internetrecherche belegten, dass der Begriff **Softfeel** mit diesem Sinngehalt bereits verwendet werde und dabei nicht alleine auf die Anmelderin zurückgehe. Die Anmelderin könne sich schließlich auch nicht mit Erfolg auf Voreintragungen anderer, (vermeintlich) vergleichbarer Zeichen stützen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Bei **Softfeel** handele es sich um einen abstrakten, lexikalisch nicht nachweisbaren Begriff, der in seinem Sinngehalt vage bleibe und in keinem Sachbezug zu den zurückgewiesenen Waren stehe.

Den einzelnen Wortelementen „Soft“ und „feel“ komme jeweils eine Vielzahl von Bedeutungen zu. „Soft“ stehe für „weich, leise, mild, angenehm, sacht, gelinde, nachgebend, gedämpft“ und werde auch in Wortkombinationen ganz unterschiedlich verwendet. Die Bandbreite der Übersetzungsmöglichkeiten für „feel“ erstreckte sich auf sämtliche Sinneseindrücke, so dass die Beschränkung alleine auf die Haptik, wie sie die Markenstelle vorgenommen habe, dem Anmeldezeichen nicht gerecht werde. Ausgehend hiervon bleibe völlig offen, was der Gesamtbegriff **Softfeel** bedeuten solle.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle weise auch nichts in der Marke auf eine „Oberfläche“ bzw. auf einen haptischen Effekt hin. Farben, Lacke und Baumaterialien würden zum Schutz, zur Isolierung oder auch zur Dekoration verwendet; zum Anfassen seien sie dagegen nicht bestimmt, und der Verbraucher erwarte insoweit auch kein „weiches Fühlen“. Die von der Markenstelle ermittelten Fundstellen bezögen sich dementsprechend auf Waren wie Kosmetika und Textilien, während Attribute wie „weich“ und „sanft“ für die beschwerdegegenständli-

chen Waren keine Rolle spielten. Selbst wenn das Anmeldezeichen aber schon für Farben und Lacke benutzt worden sei, handele es sich um eine Marke mit „sprechendem“ Sinngehalt, die nach der Rechtsprechung eintragungsfähig sein müsse. Schließlich sei darauf zu verweisen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt u. a. die Wort-/Bildmarke 30354359 **softfeel** sowie weitere Marken mit den Wortelementen „soft“ und „feel“ unbeanstandet eingetragen habe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2016 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse, insbesondere zur branchenüblichen Verwendung des Begriffs **Softfeel**, übersandt. Die Anmelderin, die ursprünglich hilfsweise die Anberaumung eines Termins zu mündlichen Verhandlung beantragt hatte, hat mit Schriftsatz vom 7. November 2017 beantragt, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **Softfeel** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel

aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – 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 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link eco-

nomy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen entbehrt die Wortkombination **Softfeel** für die beschwerdegegenständlichen Waren jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Bei den beschwerdegegenständlichen Waren handelt es sich um solche, die auf Verbraucherseite breite Verkehrskreise aus dem Bereich Heimwerker und Maler und in diesen Bereichen tätige Fachkreise ansprechen.

Diese Verkehrskreise werden das Anmeldezeichen – welches sprachüblich aus den einfachen Wörtern des englischen Grundwortschatzes „Soft“ für „weich“ und „feel“ für „fühlen“ zusammengesetzt ist – ohne weiteres als Sachhinweis auf besondere Merkmale und Eigenschaften der zurückgewiesenen Waren verstehen.

Denn aus den von der Markenstelle ermittelten Belegen und den weiteren Rechercheergebnissen des Senats, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind, ergibt sich eindeutig, dass das Gesamtwort **Softfeel** auf dem Warenssektor der Farben und Lacke seit vielen Jahren im Inland gängig verwendet wird zur Bezeichnung einer besonderen Lackart bzw. von Farben mit einem besonderen haptischen Effekt.

So wird bereits in einer Patentschrift aus dem Jahr 2005 (WO 2006032373 A1) ausgeführt, um die haptischen Eigenschaften von Kunststoffteilen zu verbessern,

würden in den letzten Jahren vermehrt sogenannte **Softfeel**-Lacke eingesetzt. Der sog. „**Softfeel**-Effekt“ (im Sinne der Erfindung) bezeichne ein besonderes Griffempfinden (Haptik) der lackierten Oberfläche; diese Haptik lasse sich mit Begriffen wie „samtig, weich, gummiartig, warm“ umschreiben. Dem Trend folgend, Emissionen zu vermeiden, hätten sich in den letzten Jahren wässrige **Softfeel**-Lacke auf Basis der Polyurethanchemie durchgesetzt (...). (vgl. die Anlage www.google.com/patents/WO2006032373A1?cl=de).

Auch in einer weiteren, vor dem Anmeldezeitpunkt datierenden Fundstelle wird darauf hingewiesen, dass sog. **Softfeel**-Lackierungen und Beschichtungen mit einem sog. **Softfeel**-Effekt in vielen Bereichen immer wichtiger werden. Weiter wird ausgeführt: *„An einige Oberflächen werden besondere, haptische „Soft“-Anforderungen gestellt. Ob im Bereich der Fahrzeug-Innenlackierung, der mobilen Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, auf Möbeln und Gebrauchsgegenständen sowie hochwertigen Verpackungen: überall werden verhältnismäßig oft **Softfeel**-Lackierungen eingesetzt. Die Oberflächen sollen durch die Lackierung mit Softlacken ein angenehmeres, weich-warmes Anfassgefühl bekommen und einen anspruchsvollen Eindruck gehobener Qualität vermitteln (...)*“. (vgl. die Anlage www.deuteron.com“, 9. September 2015, *„Additive von Deuteron - Softfeel-Additive zur haptischen Oberflächengestaltung“*)

Hieraus – so wie aus den weiteren Fundstellen, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind – geht hervor, dass es sich bei **Softfeel** um einen seit langem gängig verwendeten Fachbegriff zur Bezeichnung einer bestimmten Lackart handelt, die geeignet ist, ein besonderes „weiches“, samtiges Griffempfinden (Haptik) der lackierten Oberfläche herbeizuführen. Ebenso gebräuchlich ist die Verwendung des Begriffs **Softfeel** zur Beschreibung eines haptischen Effektes bei der Anwendung von Farben (vgl. hierzu etwa die Anlage www.ablberdingk-boley.de vom 22. Februar 2012: *„Beschichtungssysteme und **Softfeel**-Wandfarben bieten unsere Innovationen (...)*“).

b) Daraus folgt, dass die Bezeichnung **Softfeel** in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in naheliegender und im Vordergrund stehender Weise als Sachhinweis bzw. als eine allgemeine Angabe mit engem beschreibendem Bezug dahin verstanden wird, dass Waren angeboten werden, die ihrer Art und Beschaffenheit nach eine sich weich anfühlende Oberfläche aufweisen oder aber dazu bestimmt sind, einen besonderen haptischen (**Softfeel-**) Effekt herbeizuführen. Dies trifft entgegen dem Beschwerdevorbringen auf alle beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 2 und 19 zu.

aa) Hinsichtlich der in Klasse 2 beanspruchten Waren werden die angesprochenen Fachkreise sowie die interessierten Verbraucherkreise, denen **Softfeel** als gängiger Fachbegriff im Bereich der Lacke und Farben bekannt ist, das Anmeldezeichen unmittelbar als Sachhinweis auf einen „Softfeel-Lack“, eine „Softfeel-Farbe“ bzw. ein Produkt, welches einen „Softfeel-Effekt“ herbeizuführen geeignet ist, verstehen.

Zu den weiterhin in Klasse 2 beanspruchten „*Naturharze(n) im Rohzustand*“ sowie zu „*Bitumen*“ in Klasse 19 besteht zumindest ein die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließender enger beschreibender Bezug: Denn Naturharze stellen im Bereich von Lacken und (Öl-)Farben einen üblichen Inhaltsstoff dar, der auch als Zusatz im Malereibedarf in Betracht kommt. Mithin ist hier ein enger funktionaler Zusammenhang gegeben, der insoweit zu einem engen beschreibenden Bezug des angemeldeten Zeichens führt (vgl. BPatG PAVIS ROMA, Beschl. v. 23. April 2013, 25 W (pat) 62/12 – Macchiato). Dieselben Erwägungen gelten für „*Bitumen*“, das als traditionelles Bindemittel ebenso Inhaltsstoff von Lacken sein kann (vgl. hierzu die Anlage <http://www.kienscherf-wuppertal.de/Lacke.php>).

Die weiterhin in Klasse 2 beschwerdegegenständlichen Waren „*Holzkonservierungsmittel; Holzschutzmittel*“ können oberbegrifflich Lacke mit umfassen, da Holzlackierungen gerade auch zum Holzschutz eingesetzt werden (vgl. hierzu die Anlage <https://de.wikipedia.org/wiki/Lack>). Auch für Lackierungen von Holzoberflä-

chen kann aber der Effekt einer sog. „**Softfeel**-Haptik“ nachweislich eine Rolle spielen (vgl. hierzu die Anlagen „Alberdingk PUR-MATT“ sowie „Münzig Chemie GmbH: *OMBRELUB MA 2*), so dass der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen auch insoweit als Sachhinweis auf die Art und den Bestimmungszweck dieser Waren, nicht jedoch als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, auffassen wird.

bb) Hinsichtlich der in Klasse 19 beschwerdegegenständlichen Baumaterialien kann zum einen die Erzielung haptischer (**Softfeel**-)Effekte eine wesentliche Produkteigenschaft darstellen (vgl. hierzu etwa die Anlage „*Alpha Tacto Dekorative Beschichtung für Innen mit Soft-Touch-Effekt*“: „Für hochwertige, dekorative, halbtransparente Beschichtungen auf Innenwänden, z. B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten (...) Die beschichteten Oberflächen fühlen sich wegen der speziellen Pigmente weich an“); zum anderen handelt es sich um Erzeugnisse, die im Rahmen der Vorbereitung eines Anstrichs, einer Lackierung etc. mit haptischem **Softfeel**-Effekt zum Einsatz gelangen können, so dass auch insoweit zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender, enger beschreibender Bezug gegeben ist.

c) Für das Verständnis im dargelegten Sinne bedarf es entgegen der Auffassung der Anmelderin auch keiner analysierenden, mehrere differenzierende Gedankenschritte erfordernden Betrachtungsweise noch eines vertieften Nachdenkens, um diesen rein sachlichen Bezug zwischen dem angemeldeten Zeichen und den versagten Waren zu erkennen und zu erfassen. Das Anmeldezeichen bleibt im vorliegenden Warenezusammenhang weder diffus oder vage noch interpretationsbedürftig. Vielmehr bedient sich die Anmelderin eines Fachbegriffs, der nachweislich seit vielen Jahren auf dem Sektor der Farben und Lacke zur Bezeichnung eines besonderen haptischen (**Softfeel**-)Effekts etabliert ist, und dessen Sinngehalt die angesprochenen Verkehrskreise daher im vorliegenden Warenezusammenhang auf Anhieb erfassen.

d) Ein Eingehen auf die von der Anmelderin genannten Voreintragungen ist nicht veranlasst (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2012, 276, 277, Nr. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V. m. w. N.).

e) Die Marke **Softfeel** kann im Umfang der versagten Waren damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb insoweit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

4. Demnach war die Beschwerde zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Hacker

Pr