



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 7/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 020 478.7

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Streiflichtfrei

ist am 16. August 2017 als Wortmarke 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; 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 für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 18. April 2018 und vom 29. Oktober 2018, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das Anmeldezeichen **Streiflichtfrei** sei den angesprochenen breiten Verkehrskreisen sowie Fachkreisen aus dem Maler- und Bauwesen ohne weiteres verständlich. Es beinhalte für alle beanspruchten Waren den beschreibenden Sachhinweis, dass es sich um Produkte handle, die kein Streiflicht auf Oberflächen erzeugten oder hinterließen.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Bei „Streiflicht“ handle es sich um eine Lichteinstrahlung, die weiße oder gefärbte Oberflächen in seinem sehr flachen Winkel treffe. Ob etwa eine Zimmerwand „streiflichtfrei“ sei oder nicht, sei völlig unabhängig von deren Beschaffenheit oder Farbe. Streiflicht rühre nämlich immer nur von äußeren Lichtquellen her, z. B. der durch ein Fenster einstrahlenden Sonne oder einer ungünstig ausgerichteten Beleuchtung. Eine auf eine Oberfläche aufgetragene Farbe sei jedoch, entgegen der Annahme der Markenstelle, nicht in der Lage, Streiflicht zu erzeugen oder auch zu vermeiden.

Etwas anderes ergäbe sich möglicherweise, wenn man das zugrunde lege, worauf als sprechende Marke wohl hingewiesen werden solle, nämlich auf den sog. „Streiflichteffekt“. Unter dem Streiflichteffekt sei ein Phänomen bekannt, bei dem eine Lichteinstrahlung eine Oberfläche in einem ausreichend flachen Winkel treffe, so dass kleine Unebenheiten darauf Schatten werfen. Seien perfekt-glatte Flächen gewünscht, werde dieser Streiflichteffekt häufig als sehr störend empfunden. Zu der Bedeutung „Streiflichteffekt-freie“ Optik gelangten die angesprochenen Verkehrskreise allerdings allenfalls im Rahmen einer analysierenden Betrachtung. Ferner sei darauf hinzuweisen, dass die Ebenheit einer verputzten Wand maß-

geblich von ihrer sorgfältigen Verarbeitung abhängig sei und deutlich weniger von den dabei genutzten Waren. Daher beinhalte das Anmeldezeichen keinen beschreibenden Aussagegehalt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. April 2018 und vom 29. Oktober 2018 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse, insbesondere zur branchenüblichen Verwendung des Begriffs „streiflichtfrei“, übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 2. September 2019 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 12. September 2019, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache unbegründet, da die angemeldete Bezeichnung **Streiflichtfrei** für die beanspruchten Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung daher 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 Unterscheidungs- mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-

net und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (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 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; 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 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; 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 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (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 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Zeichen **Streiflichtfrei** in Bezug auf die maßgeblichen Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Bei dem aus dem Substantiv „Streiflicht“ und dem nachgestellten Adjektiv „frei“ gebildeten Markenwort „Streiflichtfrei“ wird der Verkehr den Begriff „Streiflicht“ im vorliegenden Warenezusammenhang naheliegend in seiner im Bauwesen gebräuchlichen Bedeutung – welche auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, sondern selbst so vorträgt – verstehen.

Das sogenannte „Streiflicht“ kann durch Sonneneinstrahlung oder künstliches Licht entstehen; dabei wird eine Fläche mehr oder weniger parallel zu deren Oberfläche durch das Licht gestreift (vgl. hierzu etwa die Anlage in der Amtsakte „LKG Fachbegriffe, Streiflicht“, 2013). Fällt Streiflicht auf glatte Flächen, verstärkt dies die Wahrnehmbarkeit von Unebenheiten in der Fläche oder kann Rollensätze in der Beschichtung sichtbar werden lassen (vgl. die Anlage „www.brillux.de/anwendungen/innenraumgestaltung/innenfarben“). Im Bauwesen

ist ein solcher „Streiflichteffekt“ meist nicht erwünscht, besonders dann, wenn ungewollte Unebenheiten von Bauoberflächen zu deutlich sichtbar werden. Je nach den gewünschten Anforderungen an die Ausführungsqualität von Bauteilen sind die Oberflächen (meist Innenwände) daher so auszubilden, dass bei Streiflicht nur ein geringer Schattenwurf sichtbar wird (vgl. die Anlage „LKG Fachbegriffe, Streiflicht“, 2013“).

b) Das Adjektiv „frei“ bezeichnet als Suffix in Bildungen mit Substantiven u. a., dass etwas nicht vorhanden ist (vgl. DUDEN-online zu „-frei“), so dass der Verkehr die Wortkombination „Streiflichtfrei“ ihrem Sinn- und Bedeutungsgehalt nach ohne weiteres als „frei von Streiflicht“ verstehen wird. Es handelt sich entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht um eine ungewöhnliche, vom üblichen Sprachgebrauch abweichende Wortbildung. Vielmehr reiht sich die angemeldete Bezeichnung in eine Vielzahl vergleichbar gebildeter Wortkombinationen mit dem Adjektiv „frei“ in Nachstellung - wie z. B. „abgabefrei“, „wasserfrei“ etc. - ein (vgl. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 11/18 - Streifenfrei-Weiss).

c) Mit der dargelegten, bereits nach der Wortbildung unmittelbar verständlichen Bedeutung, nämlich zur Beschreibung einer dem sog. Streiflichteffekt entgegenwirkenden Ausführung („frei von Streiflicht“), wird die Wortzusammensetzung „streiflichtfrei“ im Bauwesen nachweislich seit langem – und auch schon deutlich vor dem Anmeldezeitpunkt – gängig verwendet, so unter anderem auch in Ausschreibungen/Leistungsbeschreibungen (vgl. hierzu die Anlage in der Amtsakte „LKG Fachbegriffe, Streiflichtfrei“, 2013; vgl. ferner die der Anmelderin übersandten Rechercheergebnisse, u. a.: Google-Recherche zu „Streiflichtfrei“; Forenbeitrag, www.bauexpertenforum.de, 2005: „(...) nahezu Streiflichtfrei ist eine Kunst“; „PUFAS macht perfekte Untergründe“, Oktober 2012: „Streiflichtfrei. In der Architektur setzt man zunehmend auf helle, lichtdurchflutete Räume mit sehr glatten Wand- und Deckenflächen (...“).

Dies widerlegt den Vortrag der Anmelderin, wonach das Wort **Streiflichtfrei** keine unmittelbar nachvollziehbare Gesamtaussage beinhalte. Gerade auch in Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren wird der angesprochene Verkehr das Zeichen vielmehr unmittelbar beschreibend verstehen, nämlich als anpreisenden Sachhinweis auf Produkte (Farben und Baustoffe), die dem sog. „Streiflichteffekt“ entgegenwirken und daher zu einer „streiflichtfreien“ Oberflächenbildung beitragen können.

d) Ausgehend hiervon stellt das Anmeldezeichen in Bezug auf die relevanten Waren lediglich einen Hinweis auf deren Beschaffenheit sowie ihre Bestimmung dar, nämlich dass es sich hierbei um Substanzen handelt, die dazu bestimmt sind, ein „streiflichtfreies“ Oberflächenbild herzustellen. Dies trifft auf sämtliche beanspruchten Waren zu:

aa) Ausweislich der Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind, kann „Streiflichtfreiheit“ zum einen durch die Verwendung spezieller Farben (vgl. z. B. die Anlage PUFAS Oktober 2012: „Streiflichtfrei“, „Grundierweiss GP5“; www.maleco.de: „Der Streiflicht-Killer: Stumpfmatte Spezial-Siliconharz Innenfarbe für problematische Wand- und Deckenflächen“), sowie spezieller Lacke (vgl. die Anlage MEGA Gruppe / MEGA Produkte, „Mattlatex streiflichtunempfindlich“) und Beizen (z. B. zur Glättung eines Holzuntergrundes, vgl. die Google-Recherche zu „Beizen“ und „Streiflicht“) verwendet werden, so dass sämtliche Waren der Klasse 2 vom Anmeldezeichen beschreibend umfasst werden.

bb) Dasselbe gilt für die in Klasse 19 beanspruchten Baumaterialien, Putze und Verputzmittel. Denn der Begriff „streiflichtfrei“ wird nachweislich immer wieder in Ausschreibungen (Leistungsbeschreibungen) verwendet, wenn es um die Oberflächengüte von zu verputzenden Flächen geht (vgl. hierzu die Google-Fundstelle www.ausbaupraxis.de, 20.11.2015, „Innenputz: Die Qualität der Oberfläche entscheidet“); entsprechend werden spezielle Putze und Spachtelmassen ausdrück-

lich mit dem Qualitätsmerkmal „für eine streiflichtfreie Oberfläche“ beworben (vgl. hierzu etwa die Anlage „Baustoffe“/„Spezialspachtelmasse, spezieller, gipsfreier Trockenputz (...) für eine streiflichtfreie Oberfläche“).

cc) Was die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 19 „Asphalt, Pech und Bitumen“ an betrifft, belegen die Rechercheergebnisse (vgl. die Anlage „bast - Vergleichende Untersuchung zweischichtiger offenporiger Asphaltbauweisen“, S. 15), dass die Sichtbarkeit von Unebenheiten bei Streiflicht auch für Straßen- und Bodenbeläge aus diesen Materialien eine Rolle spielen kann. Auch hinsichtlich der genannten Baumaterialien handelt es sich bei dem Anmeldezeichen daher um eine allgemein verständliche Wortzusammensetzung (vgl. BPatG 30 W (pat) 10/17 – Glatte Wände). Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr das Wort „Streiflichtfrei“ auch insoweit nur seinem unmittelbaren Sinn- und Bedeutungsgehalt nach erfassen, nicht aber darin zugleich einen individuellen Hinweis auf einen bestimmten Anbieter erkennen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 10/17 – Glatte Wände).

dd) Die in Klasse 3 beanspruchten Waren („Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk; Abbeizmittel“) können ohne weiteres der vorbereitenden Oberflächenbehandlung, z. B. der Säuberung oder Glättung einer (Mauer-, Holz- oder Metall-)Oberfläche dienen, um auf diese Weise einem Streiflichteffekt entgegenzuwirken bzw. das Aufbringen von „Streiflichtfrei“-Produkten (eines solchen Putzes oder entsprechender Farben und Lacke) vorzubereiten, so dass auch insoweit zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender, enger beschreibender Bezug besteht.

e) Soweit das Anmeldezeichen dabei keine Information dazu enthält, in welcher Art und Weise die so bezeichneten Waren geeignet sind, zu einer „streiflichtfreien“ Oberfläche beizutragen, entspricht eine solche Unbestimmtheit bzw. Verallgemeinerung dem Charakter einer Werbeaussage, einen möglichst weiten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte

in einer schlagwortartigen und werbewirksamen Weise zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt).

Entgegen dem Vorbringen der Anmelderin im Amtsverfahren ist es daher für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch ohne Belang, dass der Begriff „streiflichtfrei“ nicht (DIN-)genormt ist bzw. seine Eignung für Ausschreibungstexte und baurechtliche Leistungsbeschreibungen in Zweifel gezogen wird. Die Anmelderin vermengt hier baurechtliche Anforderungen mit der markenrechtlichen Frage fehlender Unterscheidungskraft. Für das Markenrecht gilt, dass auch eine etwaige begriffliche Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung eines Eintragungshindernisses nicht entgegensteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 – BIOMILD; GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Maßgeblich ist alleine, dass die Bezeichnung **Streiflichtfrei** im vorliegenden Warenzusammenhang von den angesprochenen Verkehrskreisen problemlos in ihrem beschreibenden Sinngehalt verstanden und nicht als Phantasiebezeichnung aufgefasst wird (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 24 W (pat) 52/07 – FLECK-WEG).

3. Die Marke kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten relevanten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Ihr steht somit das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen.

Die Beschwerde ist daher 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.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr