



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 19/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 010 522.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Dezember 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 11. April 2016 angemeldete Wortmarke

Smooth

soll u.a. für die Waren

„Klasse 02: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holz-konservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; ...Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes [Anstrichmittel]; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur;

Klasse 03: Waschmittel;....Poliermittel; Schleifmittel für das Maler und Stuckateurhandwerk;

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“

eingetragen werden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u.

2 MarkenG durch Bescheid vom 19. April 2016 hat die Markenstelle für Klasse 02 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung mit Beschluss vom 28. Juli 2016 zunächst vollständig und sodann – auf die Erinnerung der Anmelderin – mit Beschluss vom 2. März 2017 teilweise, nämlich hinsichtlich der o.g. Waren, zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung insoweit an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Bei dem angemeldeten Wort **Smooth** handele es sich um einen Begriff der englischen Sprache, welcher mit „glatt, geschmeidig“ oder „gleichmäßig“ zu übersetzen und dem inländischen Verkehr aus Begriffen wie „Smoothie“ für ein cremiges Fruchtgetränk bekannt sei. Mit dieser Bedeutung werde die angemeldete Bezeichnung von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen wie z.B. Heimwerkern und Hobbyhandwerkern als beschreibender Hinweis auf Art, Zweck und Wirkungsweise der in Frage stehenden Waren verstanden, nämlich dass diese dazu bestimmt und geeignet seien, Oberflächen glatt, geschmeidig oder gleichmäßig mit Farben, Lacken, Mörtel usw. zu versehen oder Textilien nach dem Waschen glatt und geschmeidig werden zu lassen. Auf alle zurückgewiesenen Waren könne dies zutreffen. Eine mit dem Begriff **Smooth** verbundene Allgemeinheit und Unschärfe stehe einem solchen Verständnis ebenso wenig entgegen wie der Umstand, dass **Smooth** für sich gesehen weitere Bedeutungen aufweisen könne. Denn in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren liege allein ein Verständnis in dem dargelegten Sinne nahe. Soweit Farben, Lacke o.ä. als solche nicht glatt oder geschmeidig sein könnten – was dem Verkehr bekannt sei -, ergebe sich daraus ebenfalls keine schutzbegründende Interpretations- und Mehrdeutigkeit, da der Verkehr **Smooth** in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren allein als Hinweis auf den mit den zurückgewiesenen Waren zu erzielenden Effekt einer glatten, gleichmäßigen Oberfläche erkenne.

Die von der Anmelderin zitierten Voreintragungen böten keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass das englische Wort **Smooth** über eine Vielfalt an Übersetzungsmöglichkeiten wie „glatt, eben, ruhig, flach, geschmeidig, gleichmäßig, lauffähig, leichtgängig, ruckfrei, fein, lieblich, mild, problemlos, reibungslos“ verfüge, welchen überwiegend in Bezug auf die beanspruchten Waren kein beschreibender Aussagegehalt beigemessen werden könne, so dass das angemeldete Zeichen bereits deshalb interpretationsbedürftig sei. Zudem verbinde man **Smooth** aufgrund der dargelegten Bedeutungen grundsätzlich mit etwas, was direkt mit dem Körper in Kontakt stehe oder seine Bewegung auf etwas übertrage.

Die zurückgewiesenen Waren seien als konstruktive Materialien jedoch nicht dazu bestimmt, berührt zu werden; für einige der Waren sei das Anfassen sogar zu vermeiden bzw. schädlich. Eine Verknüpfung von **Smooth** mit den beanspruchten Waren liege daher mehr als fern.

Dementsprechend werde **Smooth** in Zusammenhang mit den vorliegenden Waren auch nicht verwendet. Die seitens der Markenstelle durchgeführte Recherche belege nichts Gegenteiliges, zumal sie auch nicht auf den Anmeldezeitpunkt bezogen sei.

Das angemeldete Zeichen erfordere daher von dem Verbraucher einen nicht unerheblichen Interpretationsaufwand, um hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne verstanden zu werden. Es verfüge daher über ein für die Unterscheidungskraft hinreichendes Maß an Originalität.

Da der Verkehr dem angemeldeten Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt entnehmen könne, fehle es auch an einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juli 2016 und vom 2. März 2017 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung darin zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse zur branchenüblichen Verwendung des Begriffs **Smooth** übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 28. November 2019 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 5. Dezember 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 hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **Smooth** 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 und 5 MarkenG).

Gegenstand der Beschwerde sind dabei auch die zu Klasse 02 beanspruchten „Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren“, soweit die Markenstelle im Beschluss vom 2. März 2017 für die in Bezug genommenen (vorgenannten) Waren ein Eintragungshindernis angenommen hat; dies betrifft die Waren „Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Färbemittel“. Denn insoweit sind die „Verdünnungsmittel“ aufgrund des Rückbezugs durch die angefochtenen Beschlüsse zurückgewiesen worden und somit beschwerdegegenständlich. Mit dem vorgenannten Beschluss

sind „Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren“ nur hinsichtlich der ebenfalls von dem Rückbezug „für sämtliche vorgenannte Waren“ umfassten „Beizen, insbesondere Beizen für Holz“, bei denen die Markenstelle kein Schutzhindernis gesehen hat, zur Eintragung zugelassen worden.

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) – foryou; 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 economy; 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 angemeldete Bezeichnung **Smooth** für die beschwerdegegenständlichen Waren jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Mit den hier maßgeblichen Waren werden Fachverkehrskreise und allgemeine Verkehrskreise angesprochen, wobei es sich überwiegend um Produkte handelt, die mit Bedacht und auch nach fachkundiger Beratung erworben oder nachgefragt werden. Bereits die Englischkenntnisse des Durchschnittsverbrauchers dürfen nicht zu gering veranschlagt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 8 Rn. 188 m. w. N.); darüber hinaus ist der mit den relevanten Waren der Klassen 2, 3 und 19 befasste Fachhandel mit der Welthandelsprache Englisch vertraut.

b. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass außer dem Fachverkehr auch der angesprochene Durchschnittsverbraucher nicht zuletzt aufgrund des in den inländischen Sprachgebrauch eingegangenen Begriffs „Smoothie“ als Bezeichnung eines aus Früchten hergestellten glatten, weichen Fruchtsafts (vgl.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Smoothie> zu „Smoothie) das Adjektiv **Smooth** in seiner Hauptbedeutung „glatt, eben, weich, geschmeidig“ versteht (vgl. <https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/smooth.html> zu „smooth“). In Zusammenhang mit den beschwerdegegenständlichen Waren liegt dabei für den Verkehr ein Verständnis von **Smooth** in der Bedeutung „glatt“ oder „eben“ nahe. Denn bei diesen Waren handelt es sich überwiegend um Maler-, Anstrich- und Baumaterialien, welche der Herstellung, Bearbeitung und/oder der Behandlung glatter bzw. geglätteter Oberflächen wie insbesondere von Wänden und Böden dienen können. Das Adjektiv „glatt“ stellt eine gängige Beschaffenheitsangabe für solche Oberflächen dar, wobei „glatt“ nicht nur die haptische Beschaffenheit betreffen, sondern auch für einen entsprechenden optischen Eindruck stehen kann (vgl. dazu den der Anmelderin mit der Ladung übersandten Auszug aus „Fachwissen Maler und Lackierer, EUROPA-FACHBUCHREIHE für Farbtechnik und Raumgestaltung, 2. Aufl. 2009, S. 263: „Auf diese Weise entstanden sehr glatte und wertvolle Oberflächen“).

In diesem Sinne wurde nicht nur das deutsche Adjektiv „glatt“, sondern auch dessen englische Entsprechung **Smooth** bereits vor dem Anmeldezeitpunkt als fachbegriffliche Beschaffenheitsangabe in Zusammenhang mit Materialien verwendet, die der Herstellung einer „glatten“ Beschaffenheit, verbunden mit einem entsprechenden optischen Eindruck, dienen können. Dies geht aus der seitens des Senats der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übermittelten Internetrecherche hervor. Insoweit kann verwiesen werden auf die Fundstelle <https://www.irisfmg.de/feinsteinzeug/maxfine/roads-maxfine/coffee-truth> (07.10.2014), in welcher bei einem Feinsteinzeug-Produkt der Reihe „COFFEE TRUTH“ die lieferbaren Oberflächengestaltungen mit „SMOOTH, FRAMED, MATT“ beschrieben werden, ferner auf <https://www.boden-wand-decke.de/glatt-aber-nicht-rutschig/150/5164/247588> (28.09.2014), wo unter der Überschrift „Glatt, aber nicht rutschig“ zu einem Bodenbelag der Fa. A ausgeführt ist: „Altro Wood Smooth vermittelt eine warme und angenehme Atmosphäre in den Patientenzimmern“.

Ferner werden in „Das Farbwörterbuch / THE COLOUR DICTIONARY (2015)“ ausführlich unter „GLATT“ / „SMOOTH“ Farbträger „für die glatte, teilweise rutschige Ebene“ besprochen.

c. In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren wird der Verkehr daher **Smooth** bereits aus sich heraus problemlos und ohne weiteres als reine Beschaffenheitsangabe verstehen und darin in Bezug auf diese Waren naheliegend einen Sachhinweis auf deren Verwendungszweck erkennen, nämlich dass diese ihrer Beschaffenheit nach dafür bestimmt und geeignet sind, glatte Oberflächen, Böden etc. zu schaffen bzw. zur Herstellung solcher Flächen beizutragen.

So handelt es sich bei den zu der Klasse 2 beanspruchten

„Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; .. Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauen Untergrundes [Anstrichmittel]; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur“

sowie den zu Klasse 19 beanspruchten Waren

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

um Materialien, welche unmittelbar z. B. als Wandbeläge oder Verputzmittel der Herstellung „glatter“ (Ober)Flächen wie insbesondere Wänden und Böden dienen können.

Gleiches gilt für die „Poliermittel; Schleifmittel für das Maler und Stuckateurhandwerk“ der Klasse 3.

Was die „Waschmittel“ betrifft, tragen diese zwar nicht unmittelbar zur Anfertigung glatter Oberflächen bei; sie können jedoch ohne weiteres speziell für die Bearbeitung oder Behandlung geglätteter Flächen gedacht und bestimmt sein, so dass Verkehr auch insoweit der angemeldeten Marke einen beschreibenden Hinweis auf den Bestimmungs- und Verwendungszweck dieser Waren entnehmen wird; er wird darin aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen.

Die Waren „Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren“ – soweit beschwerdegegenständlich – und „Naturharze im Rohzustand“ stellen vor allem im Bereich von Lacken und Farben einen üblichen Inhaltsstoff dar, der auch als Zusatz im Malereibedarf in Betracht kommt. Insoweit beschreibt **Smooth** möglicherweise nicht unmittelbar Merkmale und Eigenschaften dieser Waren; es besteht jedoch auf jeden Fall ein enger beschreibender Bezug (vgl. BPatG, Beschl. v. 23. April 2013, 25 W (pat) 62/12 – Macchiato), so dass Endverbraucher wie auch die vorliegend in erster Linie angesprochenen Fachverkehrskreise sowie fachlich interessierte Laien (Heimwerker) **Smooth** in Zusammenhang mit diesen Waren nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstehen werden.

Gleiches gilt für „Baukalk“, welcher als Bestandteil von Bau- und/oder Verputzmaterialien zur Herstellung glatter (Ober)Flächen beitragen kann.

d. Dieser beschreibende bzw. sachbezogene Aussagegehalt von „Smooth“ drängt sich dem Verkehr in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren entgegen der Auffassung der Anmelderin auch ohne weiteres Nachdenken auf.

Der Begriff **Smooth** weist insbesondere keine schutzbegründende Interpretationsbedürftigkeit und Mehrdeutigkeit auf. Die meisten der seitens der Anmelderin in der

Beschwerdebegründung aufgezeigten Interpretations- und Verständnismöglichkeiten sind bereits aus sich heraus, erst recht aber in Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten und für die Prüfung der Schutzfähigkeit allein maßgeblichen Waren fernliegend.

e. Soweit **Smooth** auch auf einen optischen Eindruck bearbeiteter Oberflächen hinweisen kann, ergibt sich daraus ebenfalls ein rein beschreibender Sachausagegehalt, nämlich dass die entsprechenden Waren dazu bestimmt und geeignet sind, einen entsprechenden Eindruck von Oberflächen wie zB Wänden und Böden hervorzurufen. Der alleine durch die insoweit verschiedenen – jeweils beschreibenden – Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand reicht für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Nr. 24 – HOT; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 170 m. w. N.). In rechtlicher Hinsicht ist zudem zu beachten, dass ein Wortzeichen schon dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der infrage stehenden Waren bezeichnet (EuGH, GRUR Int. 2004, 410, 412, Rdn. 38 – Biomild; BGH, GRUR 2008, 900, Rdn. 15 - SPA II).

3. Soweit die Anmelderin vor der Markenstelle auf Voreintragungen mit dem Bestandteil **Smooth** Bezug genommen hat, ist zu beachten, dass in rechtlicher Hinsicht selbst identische oder vergleichbare Voreintragungen keine Bindungswirkung entfalten (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 – Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 Nr. 8 – Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 – Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

4. Die angemeldete Marke **Smooth** 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 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

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