



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 25/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 009 590.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Januar 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

Soft

wurde am 18. April 2017 für die Waren der

„Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte 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 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschlüsse vom 12. Oktober 2017 und vom 27. April 2018, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teilweise, nämlich für die folgenden Waren

„Klasse 2: Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte 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-, Poliermittel 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 für Bauzwecke; Pech und Bitumen“

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

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der aus dem Englischen stammende Begriff „Soft“ sei auch im Inland zur Bezeichnung von etwas „Weichem, Elastischem“ bekannt und ohne weiteres verständlich. Für die zurückgewiesenen

Waren sei das Markenwort mit dieser Bedeutung glatt beschreibend. Denn der angesprochene Verkehr werde das Anmeldezeichen als Sachhinweis darauf verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren „weich“ seien, eine „weiche“ Farbgebung aufwiesen oder biegsam und elastisch seien.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, dass die angemeldete Bezeichnung über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Zugegebenermaßen habe das Adjektiv „soft“ viele Bedeutungen, von „sanft“ bis „schwach“ und noch einige mehr. Wie aber das Patentamt diesem englischen Begriff die Bedeutung „elastisch“ abgewinne, verschließe sich der Anmelderin; diese Bedeutung sei weder lexikalisch nachvollziehbar, noch gehe sie aus den amtsseitig ermittelten Fundstellen hervor. Aber auch mit der Bedeutung „sanft“ bzw. „weich“ sei das Markenwort für die beschwerdegegenständlichen Waren weder beschreibend, noch bestehe ein enger beschreibender Bezug. Denn hiermit werde alleine das Empfinden einer „Berührung“ umschrieben, so dass beispielsweise ein Kopfkissen mit „soft“ beschrieben werden könne. Keine der zurückgewiesenen Waren sei dagegen dazu bestimmt, berührt zu werden; für einige der Waren sei das Anfassen sogar zu vermeiden bzw. schädlich, so z. B. im Falle von Pech, Bitumen, Putz oder Mörtel.

Schließlich verbleibe die Kombination von **Soft** mit den verwandten Assoziationen zu „Softie“ oder „Weichei“ in Erinnerung. Landläufig vollziehe sich in der Wahrnehmung der Verbraucher ein Imagewandel der Handwerks- und Bauarbeiten. Habe man sich ehemals „schweißtreibendes Schuffen“ darunter vorgestellt, so sei heute der Maler mehr und mehr „kreativer Gestalter“. Diesen Prozess greife das Zeichen auf, so dass ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Oktober 2017 und vom 27. April 2018 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse, insbesondere zur branchenüblichen Verwendung des Begriffs **Soft**, übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 8. Januar 2019 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 10. Januar 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 **Soft** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren an jeglicher 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 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) – Postkantoor; 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. Nach diesen Grundsätzen entbehrt das angemeldete Zeichen **Soft** für die beschwerdegegenständlichen Waren jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Das aus dem Englischen stammende, zum einfachsten Grundwortschatz gehörende Adjektiv **Soft** ist seit langem u.a. mit den Bedeutungen „weich, sanft“ in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen (vgl. schon BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 149/02 – soft & fresh). Mit dieser Bedeutung erschöpft sich das Anmeldezeichen im Hinblick auf sämtliche beschwerdegegenständlichen Waren in einem Sachhinweis auf deren Art, Beschaffenheit und Bestimmung.

a) Die Rechercheergebnisse des Senats, die der Anmelderin zur Verfügung gestellt worden sind, belegen zunächst, dass der Begriff **Soft** – entgegen dem Vorbringen der Anmelderin – gängig zur Bezeichnung „weicher Farben“ bzw. eines „weichen Farbtons“ verwendet wird.

Hierzu kann etwa auf die Einträge im „Historischen Lexikon deutscher Farbbezeichnungen“ (2013) verwiesen werden (vgl. dort S. 2693, „Softgrün“, „softrosa“). Ferner werden in „Das Farbwörterbuch /THE COLOUR DICTIONARY (2015)“ ausführlich „Weich“ / „Soft“ als „synästhetisch-assoziative“ Merkmale, welche die Farbwahl bestimmen, besprochen. Dass das Adjektiv bereits vor dem Anmelde-

zeitpunkt in Zusammenhang mit „Farben“ oder „soften Farbtönen“ gängig beschreibend verwendet wurde, geht ferner aus einer Vielzahl von Internetfundstellen hervor (vgl. hierzu die Google-Recherche zu „softe Farben“, ferner z. B.: www.schoener-wohnen.de (21.7.2012): „Pudriges Beige (...) Der softe Farbton findet sich auch auf den Stoffen (...)“; www.homify.de (21.01.2016): „die softe Farbe Rose Quartz (...)“; www.wireltern.de (08.02.2017): „Im Idealfall nutzt man softe und entsättigte Farben wie Blassgrün, Zartrosé (...)“; www.westwing.de (12.03.2017): „Deshalb stehen für dieses Osterfest alle Trend-Zeichen auf softe Farben!“).

Ausgehend davon ist die Bezeichnung **Soft** ohne weiteres geeignet, konkrete Merkmale, nämlich einen „weichen“ Farbton der hier relevanten Waren, unmittelbar zu bezeichnen. Dies trifft zuerst für die folgenden beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 2

„Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; Rostschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Holzschutzmittel; Färbemittel; Beizen, insbesondere Beizen für Holz;; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur“

zu, denn die „Weiche“ des jeweiligen Farbtons stellt für diese Waren - die sämtlich der Farbgebung dienen oder hierzu beitragen können - ein wesentliches Produktmerkmal dar. Das Anmeldezeichen beschreibt insoweit sowohl ein wesentliches Beschaffenheitsmerkmal als auch den Bestimmungszweck (nämliche eine „weiche“ Farbwirkung herbeizuführen) der genannten Waren unmittelbar. Zu den weiterhin in Klasse 2 beanspruchten Waren „Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren“, „Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler“, „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 (Blatt-)Metalle in Pulverform, Naturharze und Verdünnungsmittel 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 PROMA, 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. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 38/16 – Softfeel).

b) Ferner wird das Adjektiv „soft“ nach den Rechercheergebnissen des Senats werblich-anpreisend zur Beschreibung dessen verwendet, dass die so gekennzeichneten Waren geeignet sind, ein besonders „weiches“, samtenes Griffempfinden (Haptik) der hiermit behandelten Oberfläche herbeizuführen.

Eine Verwendung des Begriffs **Soft** mit diesem Bedeutungsgehalt belegen die Rechercheergebnisse insbesondere in Verbindung mit Lacken (vgl. hierzu die Google-Recherche „Soft Lacke“, z. B: www.auto-treff.com (9.8.2002): „Hallo, wer weiß, was ein Softlack ist?“; www.motor-talk.de (4.2.2008): „Softlack VW Golf 5“; vgl. ferner die Anlage BMW-Treff Forum (9.8.2002): „Ein Softlack ist wie der Name schon nahelegt eine weiche Oberflächenbeschichtung“; vgl. auch bereits BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 38/16 – „Softfeel“ als Fachbezeichnung für einen haptischen Effekt im Bereich Lacke). Auch mit dieser Bedeutung – im Sinne des Bestimmungszwecks, eine weiche Oberfläche bzw. Oberflächenbeschichtung herbeizuführen – ist das Anmeldezeichen demnach beschreibend für „Firnisse, Lacke, Beschichtungsmittel etc.“ der Klasse 2.

c) Hinsichtlich der in Klasse 19 beschwerdegegenständlichen Baumaterialien („Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmörtel; Putzfüllmittel; Baukalk; Estrich; Spachtelmassen für Bauzwecke; Pech und Bitumen“) kann zum einen die

Erzielung haptischer (**Soft**-)Effekte unmittelbar eine wesentliche Produkteigenschaft darstellen (vgl. hierzu schon BPatG PAVIS ROMA 30 W (pat) 38/16 – Softfeel), zum anderen handelt es sich um Erzeugnisse, die im Rahmen der Vorbereitung eines Anstrichs mit **Soft**-Farben oder einer Lackierung zur Erzielung eines haptischen **Soft**-Effekts zum Einsatz gelangen können, so dass auch insofern zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender, enger beschreibender Bezug gegeben ist.

d) Für die in Klasse 3 beschwerdegegenständlichen Waren (Wasch- und Bleich-, Putz-, Poliermittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk) kann **Soft** ebenso deren Beschaffenheit und Bestimmungszweck beschreiben, nämlich im Sinne von „weichen“, also nicht aggressiven, besonders schonenden Mitteln. Mit diesem Bedeutungsgehalt werden beispielsweise Soft-Waschmittel angepriesen, die „weich“, also schonend zu den Textilien, aber z. B. auch zu sensibler Haut sind (vgl. www.ecodos-eu: „Waschmittel Soft Duftlose variante“), ebenso „Softputzmittel“ als „weiche“, die zu behandelnden Oberflächen schonende Mittel (vgl. hierzu www.wunderkessel.de (15.04.2013), „(..) dieses Softputzmittel (...)“). Werden „Poliermittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk“ mit „**Soft**“ gekennzeichnet, wird der Verkehr dem Zeichen ebenso auf Anhieb den Hinweis entnehmen, dass es sich um besonders oberflächenschonende Mittel handelt.

e) Damit ist das Anmeldezeichen in sämtlichen genannten Bedeutungen und Deutungsmöglichkeiten und für die jeweils genannten Waren beschreibend, so dass es insgesamt als sachbezogen und zur Erfüllung der Herkunftsfunktion ungeeignet anzusehen ist (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 170). Der alleine durch die verschiedenen – jeweils beschreibenden – Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs 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.), so dass sich die Anmelderin auch nicht auf eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit berufen kann.

f) Auch auf eine besondere Originalität und Prägnanz, die dem Anmeldezeichen die Schutzfähigkeit verleihen könnten, vermag sich die Anmelderin nicht zu berufen, zumal es sich, wie dargelegt, bei **Soft** um einen seit langem in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen und in unterschiedlichen Zusammenhängen – gerade auch im vorliegenden Warenezusammenhang – verwendeten Begriff handelt.

3. 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