

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 109/00

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
7. Februar 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 07 878.5 Lö 200/98**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der Wortmarke 398 07 878.5

Johannis,

die seit 19. März 1998 für die Waren

"Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Tafelwasser; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Limonaden; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken"

eingetragen ist.

Die Antragstellerin hat am 4. Juli 1998 die Löschung der Marke im wesentlichen mit der Begründung beantragt, die Bezeichnung "Johannis" stelle als Hinweis auf Getränke aus und mit Johannisbeeren eine unmittelbar beschreibende und damit

nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe dar; die Kennzeichnung hätte deshalb nicht eingetragen werden dürfen.

Diesem Antrag hat die Antragsgegnerin fristgerecht widersprochen. Ihren Zurückweisungsantrag hat sie damit begründet, daß "Johannis" lexikalisch nicht nachweisbar sei und keine übliche Abkürzung von "Johannisbeere" darstelle.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluß vom 16. November 1999 zurückgewiesen. Weder zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke noch zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung habe ein Freihaltungsbedürfnis an dem angegriffenen Markenwort bestanden. Die Annahme eines Freihaltebedürfnisses setze voraus, daß ein nicht unbeachtlicher Teil des inländischen Verkehrs die Marke ohne weiteres als glatt beschreibende Angabe auffasse und für die Mitbewerber ein Bedürfnis bestehe, den Sachhinweis in der beanspruchten Form zu nutzen. Davon könne nicht ausgegangen werden. Da das angegriffene Markenwort "Johannis" nicht wie eine Abkürzung sondern vielmehr wie ein altertümlicher Vorname bzw Heiligennamen wirke und ihm somit ein eigenständiger Bedeutungsgehalt zukomme, sei bereits zweifelhaft, ob der angesprochene Verkehr diese Bezeichnung überhaupt als Anlehnung an die Gattungsbezeichnung "Johannisbeere" verstehen werde. Die Bezeichnung "Johannis" lasse sich weder als Fachausdruck noch als freihaltungsbedürftige Beschaffenheitsangabe nachweisen. Ebenso wenig handle es sich bei ihr um die grammatikalisch korrekte Abkürzung des Begriffs "Johannisbeere". Vielmehr komme "Johannis" als Wortelement in einer ganzen Reihe von Begriffen vor, die völlig unterschiedlichen Themenbereichen zuzuordnen seien. Die angesprochenen Verbraucher müßten deshalb dem Markenwort in einer mehrstufigen gedanklichen Deduktion und Interpretation erst die "passende" Bedeutung zuordnen. Als unklarer, mehrdeutiger Begriff, der für das hier einschlägige Warengebiet nicht als gebräuchlich oder beschreibend nachgewiesen werden könne, entbehre "Johannis" auch nicht der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie vertritt weiterhin die Auffassung, daß die Bezeichnung "Johannis" rein beschreibend sei. Dem beschreibenden Sinngehalt von "Johannis" habe die Markeninhaberin in einer vorangegangenen Markenmeldung "Johannis Quell" selbst dadurch Rechnung getragen, daß sie in das Warenverzeichnis dieser Anmeldung den Ausnahmevermerk: "ausgenommen solche Getränke, die unter Verwendung von Johannisbeeren hergestellt sind", aufgenommen habe. Nur durch die Aufnahme dieses Ausnahmevermerks habe der 26. Senat des Bundespatentgerichts in dem Verfahren 26 W (pat) 27/96 die Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Marke "Johannisbeerquell" verneint. Da das Warenverzeichnis der jetzt angegriffenen Marke diesen Ausnahmevermerk nicht enthalte, folge daraus, daß "Johannis" für die beanspruchten Waren glatt beschreibend sei.

Angesichts der Übung, gerade alkoholfreie Fruchtsaftgetränke mit Fruchtbestandteilen schlagwortartig darzustellen, werde die angegriffene Marke zumindest von einem beachtlichen Teil des Verkehrs in einem beschreibenden Sinn verstanden, so daß ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Im übrigen gehe die Antragsgegnerin mit der angegriffenen Marke gegen die jüngere Wort-/Bildmarke 398 35 693 der Beschwerdeführerin vor. Dies belege die Absicht der Antragsgegnerin, die entsprechende Geschmacksrichtung für sich zu monopolisieren.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die angegriffene Marke für die Waren "Fruchtgetränke und Fruchtsäfte" zu löschen und insoweit den angefochtenen Beschluß abzuändern.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluß. Der Ausnahmevermerk sei in das Warenverzeichnis der Markenmeldung "Johannis Quell" von ihr allein aufgrund der Markenähnlichkeit zur prioritätsälteren Marke "Johannisquell" aufgenommen worden. Rückschlüsse auf eine etwaige beschreibende Eigenschaft des Begriffs "Johannis" könnten daraus nicht gezogen werden. Im übrigen spreche insbesondere die Mehrdeutigkeit der Bezeichnung "Johannis" gegen ein Eintragungshindernis im Sinne des § 8 Abs 2 MarkenG.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin erweist sich in der Sache als unbegründet, denn auch nach Auffassung des Senats standen und stehen der angegriffenen Marke keine Lösungsgründe nach § 50 Abs 1 Nr 3 iVm § 8 Abs 2 MarkenG entgegen.

1. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind nur Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in frage stehenden Waren dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den gegebenen Umständen erfolgen wird (vgl BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH). Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen allerdings nicht nur die ausdrücklich aufgeführten sondern auch solche, die für den Verkehr wichtige und für den umworbenen Abnehmerkreis irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffenden Waren selbst beschreiben (vgl BGH BIPMZ 1999, 410 - FOR YOU mwNachw). Diese Voraussetzungen lagen bei der angegriffenen Marke weder zum Zeitpunkt ihrer Eintragung noch liegen sie jetzt vor.

Eine Verwendung der seit März 1998 geschützten Bezeichnung "Johannis" als beschreibende Angabe für die hier noch in Rede stehenden Waren "Fruchtgetränke und Fruchtsäfte" ist nicht nachgewiesen. Dem Senat liegen insbesondere keine Anhaltspunkte vor, daß "Johannis" im Verkehr für Fruchtsaftgetränke als Hinweis auf die Verwendung von Johannisbeeren benutzt wird. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit den beanspruchten Fruchtgetränken in Zukunft eine Benutzung der Marke als Sachangabe erfolgen wird. Zutreffend hat bereits die Markenabteilung darauf hingewiesen, daß "Johannis" als Wortelement in einer ganzen Reihe von Begriffen vorkommt, die völlig unterschiedlichen Bereichen zuzuordnen sind (bspw. Johannisbrot, Johannisbrotbaum, Johannisfeuer, Johanniskäfer, Johanniskraut, Johannisnacht, Johannistrieb). Da es sich bei der Bezeichnung "Johannis" auch nicht etwa um die grammatikalisch korrekte Abkürzung des Begriffs "Johannisbeere" handelt, müßte der Verkehr das Markenwort erst von einem der vielen Gesamtbegriffe ableiten, um zu einer bestimmten Deutung zu gelangen. Von einer derartigen analysierenden Betrachtungsweise kann jedoch nicht ausgegangen werden. Es kommt hinzu, daß es nicht üblich ist, Fruchtamen wie z. B. "Himbeere", "Stachelbeere" oder "Brombeere" ohne den Bestandteil "-beere" zu verwenden. Schließlich ist zu berücksichtigen, daß für den Verkehr die Bezeichnung "Johannis" auch insofern mehrdeutig sein kann, als er dieses Wort auch als Abkürzung für "Johanniskraut(saft)" ansehen kann. Gegen eine zukünftige Benutzung der Marke als Sachangabe spricht im übrigen auch, daß "Johannis" - ebenso wie "Johannes" - auch als männlicher Vorname verstanden werden kann.

Der Hinweis der Antragstellerin auf ihre prioritätsjüngere Wort-/Bildmarke DE 398 35 693 mit dem Wortbestandteil "JOHANNIS-SCHORLE" rechtfertigt schon deshalb keine Löschung der angegriffenen Marke, weil in ihrer Wort-/Bildmarke der dort enthaltene Text "Schwarze Johannisbeere" und der entsprechende Bildbestandteil eine bestimmte Deutung des dortigen Markenbestandteils "JOHANNIS" nahelegt. Ob diese prioritätsjüngere Marke der Antragstellerin mit der angegriffenen Marke verwechselbar ist, spielt für die hier zu entscheidende

Beurteilung der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke keine entscheidende Rolle.

2. Ebenso wenig kann der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zugrunde liegenden Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Kann einer Marke für die beanspruchten Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung (vgl BGH WRP 1998, 495 - Today) - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl BGH MarkenR 1999, 349 - YES).

Hiervon ausgehend kann der Bezeichnung "Johannis" nicht die erforderliche Unterscheidungseignung abgesprochen werden: Eine warenbeschreibende Sachaussage, die auf bestimmte Eigenschaften der in Frage stehenden Waren selbst Bezug nimmt, stellt "Johannis" nicht dar. Die unter 1. dargelegte Mehrdeutigkeit dieser Bezeichnung schließt es aus, "Johannis" einen bestimmten, eindeutig beschreibenden Sinngehalt zu entnehmen. Ebenso wenig handelt es sich hierbei um ein gebräuchliches Wort der Alltagssprache, das der Verkehr infolge einer entsprechenden Verwendung in der Werbung nur als eine schlagwortartige Aussage versteht.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlaß.

Schülke

Eder

Kraft

Mü/pro