

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Aktenzeichen:</b>                | 26 W (pat) 100/99                                    |
| <b>Entscheidungsdatum:</b>          | 24. Januar 2007                                      |
| <b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b> | nein   |
| <b>Normen:</b>                      | §§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3, 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG |

---

### ST. JACOB

1. Bei Zugrundelegung des Leitbildes des EuGH von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher erweckt nicht jeder als Marke für Weine bestimmte Heiligennamen den irreführenden Anschein einer geografischen Herkunftsangabe. Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich der angemeldeten Marke kein eindeutiger Hinweis auf die konkrete Lage des Herkunftsortes oder der Weinlage entnehmen lässt und die Marke deshalb auch nicht Grundlage für bestimmte Qualitätsvorstellungen des Durchschnittsverbrauchers sein kann (Fortführung von BPatG GRUR 1999, 931 - ST. URSULA ).

2. Ein Heiligennamen, der nicht zugleich der Name eines Weinbauortes oder einer Weinbergslage ist, ist auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i. V. m. mit gemeinschaftsrechtlichen oder nationalen Bestimmungen des Weinrechts ersichtlich vom Markenschutz ausgeschlossen, weil die Annahme, es handle sich bei einem Heiligennamen um eine geografische Herkunftsbezeichnung, rein spekulativ ist und eine gedankliche Auseinandersetzung mit der Marke voraussetzt, zu der der Durchschnittsverbraucher auch beim Kauf eines Weins erfahrungsgemäß nicht neigt.

3. „St. JAKOB “ ist als Weinmarke weder ersichtlich irreführend noch nach sonstigen weinrechtlichen Bestimmungen ersichtlich vom Markenschutz ausgeschlossen.



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 100/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 26 596.8**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 1998 und vom 9. März 1999 aufgehoben.

## Gründe

### I

Die Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Marke



teilweise, nämlich für die Waren

„Wein, alkoholhaltige Getränke“

zurückgewiesen, weil die angemeldete Marke mit der Bezeichnung „ST. JACOB“ einen Bestandteil enthalte, der ersichtlich geeignet sei, das Publikum über verkehrswesentliche Eigenschaften dieser Waren zu täuschen (§§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3 MarkenG). Die fragliche Bezeichnung werde von einem nicht unbeachtlichen Teil des Verkehrs fälschlich als Sachhinweis auf die engere geografische Herkunft eines so bezeichneten Weins verstanden. Die Warenangabe „alkoholhaltige Getränke“ umfasse auch Weine. Zwar handele es sich bei „ST. JACOB“ tatsächlich um den Namen eines Heiligen und nicht um den Namen einer Weinbaugemeinde oder einer Weinlage. Zahlreiche Ortsnamen gingen jedoch auf Heiligennamen zurück. Im Inland gebe es z. B. die Weinbauorte St. Martin, St. Katha-

rinen, St. Aldegund, St. Johann und St. Goar. Eine Vielzahl weiterer Heiligennamen sei zudem als Lagenamen in die Weinbergsrolle eingetragen. Heiligennamen würden daher von einem erheblichen Teil des angesprochenen Publikums fälschlich als Namen von Weinbauorten oder Weinbergslagen verstanden (BPatGE 7, 147 – St. Johannes-Wein; BPatG BIPMZ 1981, 167 – St. Hieronimus). Davon sei auch bei der angemeldeten Marke auszugehen, weil bei dem durchschnittlichen inländischen Weinkäufer Fehlvorstellungen über die Kennzeichnung von Lageweinen weit verbreitet seien und er auch die weinrechtlichen Bestimmungen zur Kennzeichnung von Weinen mit Orts- und Lagenamen regelmäßig nicht kenne. Dass es einen Weinbauort oder eine Weinbergslage „ST. JACOB“ tatsächlich gar nicht gebe, sei dem Durchschnittsverbraucher nicht bekannt. Der Bildbestandteil der angemeldeten Marke sei nicht geeignet, die Gefahr einer Irreführung zu beseitigen. Wegen der Zurückweisung der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG könne die Frage, ob die angemeldete Marke im Hinblick auf ihren Bestandteil „ST. JACOB“ im Einklang mit sonstigen weinrechtlichen Bezeichnungsvorschriften stehe, dahingestellt bleiben. Art. 40 der Verordnung (EWG) Nr. 2392/89 des Rates zur Aufstellung allgemeiner Regeln für die Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Traubenmoste vom 24. Juli 1989 - ABL Nr. L 232 S. 13 verbiete jedoch alle Kennzeichnungen, die geeignet seien, eine Irreführung über das Erzeugnis Wein zu bewirken. Diese Bestimmung gelte auch für schein geografische Angaben.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie räumt ein, dass einige Ortsnamen auf Heiligennamen zurückzuführen seien und einige Heiligennamen als Lagenamen in die Weinbergsrolle eingetragen seien. Daraus dürfe jedoch nicht gefolgert werden, dass der Verkehr einen Heiligennamen automatisch für den Namen eines Weinbauortes oder einer Weinbergslage halte, denn es gebe auch viele Heilige, nach denen kein Ort und keine Lage benannt seien. Der Verkehr werde daher bei der angemeldeten Marke an den heiligen St. Jacob(us) denken, der einer der vier Apostel gewesen sei, was den Verbrauchern in Deutschland bekannt sei. Ergänzend verweist sie auf die Senatsentscheidung „Schloss

Wachenheim“ aus dem Jahre 1996 (GRUR 1996, 885), in der der Senat die Bezeichnung „Schloss Wachenheim Privileg“ für Schaumweine für eintragungsfähig erachtet habe, weil der Schaumweintrinker wisse, dass es sich dabei nicht um eine Lagebezeichnung handle und der Nichtkenner von Weinen beim Erwerb von Weinen im Allgemeinen auch nicht auf eine Lagebezeichnung achte und daher keiner Irreführung unterliege. Nichts anderes könne für die Bezeichnung „ST. JACOB“ gelten.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als begründet.

1. Die angemeldete Marke ist nicht ersichtlich geeignet, das Publikum über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren „Wein, alkoholhaltige Getränke“ zu täuschen (§§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3 MarkenG).

Eine ersichtliche Täuschungsgefahr nach den vorgenannten Bestimmungen setzt grundsätzlich voraus, dass die angemeldete Marke eine unrichtige, d. h. den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechende Angabe enthält. Ein solcher Fall einer unrichtigen Angabe liegt bei der Bezeichnung „ST. JACOB“ nicht vor, weil es nach den Feststellungen der Markenstelle und einer ergänzenden Ermittlung des Senats einen Weinbauort oder eine Weinbergslage dieses Namens nicht gibt. Soweit Städte bzw. Gemeinden mit dem Namen „St. Jakob“ feststellbar sind, wird in diesen Orten kein Weinanbau betrieben und kommt ein Weinanbau auf Grund ihrer geografischen Lage und der dort vorherrschenden klimatischen Bedingungen auch in absehbarer Zukunft nicht in Betracht.

Zwar kann im Einzelfall auch eine objektiv richtige Angabe von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2004, 943, 944, Nr. 24 – SAT2) missverstanden werden und die Gefahr von Täuschungen begründen. Im Falle solcher Angaben ist jedoch bei der Annahme einer relevanten Täuschungsgefahr auf Grund des der Prüfung zugrunde zu legenden veränderten Verbraucherleitbildes größte Zurückhaltung geboten (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage § 8 Rdn. 369 m. w. N.). Dementsprechend hat der erkennende Senat unter Aufgabe seiner früheren, gegenteiligen Rechtsprechung entschieden, dass unter Berücksichtigung des Leitbildes des Europäischen Gerichtshofes von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher nicht jede sogenannte scheinogeografische Angabe geeignet ist, den Verkehr über die geografische Herkunft der damit gekennzeichneten Waren i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zu täuschen (BPatGE 43, 20 ff. - HERRENSTEIN; 43, 25 ff. – MARQUIS DE ST. AMBRE). Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich dem konkreten Inhalt der angemeldeten Marke kein eindeutiger Hinweis auf die mögliche örtliche Lage des etwaigen Herkunftsortes entnehmen lässt und die Kennzeichnung deshalb auch keine Grundlage für bestimmte Qualitätsvorstellungen des Durchschnittsverbrauchers sein kann.

Entsprechend ist die Sach- und Rechtslage auch im Hinblick auf den Wortbestandteil „ST. JACOB“ der hier angemeldeten Marke zu beurteilen. Auch diese Bezeichnung lässt, sofern der Verkehr in ihr einen Orts- oder Weinlagenamen zu erkennen meint, keinen Rückschluss auf dessen tatsächliche geografische Lage zu. Selbst die Zuordnung zu einem bestimmten Sprachraum und damit eine grobe geografische Einordnung ist bei der Bezeichnung „St. JACOB“ nicht möglich, da die Schreibweise des Namens mit dem Buchstaben „C“ nicht erkennen lässt, ob es sich um eine deutschsprachige oder eine fremdsprachige – z. B. englische - Bezeichnung handelt. Bei dieser Sachlage kann der Durchschnittsverbraucher von Weinen, wenn er mit der angemeldeten Marke konfrontiert wird, in Bezug auf die so bezeichnete Ware keinerlei konkrete Vorstellung entwickeln und somit nicht über die Herkunft und Qualität des so bezeichneten Weins getäuscht werden.

2. Die angemeldete Marke ist auch nicht deshalb vom Schutz ausgeschlossen, weil ihre Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden könnte (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG).

Dieser von der Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen unter Bezugnahme auf Bestimmungen des EU-Weinrechts angesprochene, jedoch im Ergebnis dahingestellt gelassene Schutzversagungsgrund liegt in Bezug auf die Ware „alkoholhaltige Getränke“ schon deshalb nicht vor, weil dieser Warenbegriff neben Wein auch andere alkoholhaltige Getränke umfasst, für die die Bestimmungen des EU-Weinrechts und auch des ergänzenden nationalen Weinrechts keine Bezeichnungsbeschränkungen enthalten. Bei dieser Sachlage fehlt es an dem in § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG enthaltenen Tatbestandsmerkmal der Ersichtlichkeit, das nur zu bejahen ist, wenn in jedem denkbaren Fall einer anmeldungsgemäßen Verwendung der Marke für die beanspruchten Waren die Benutzung der Marke untersagt werden könnte (BPatGE 45, 1, 3 f. – KOMBUCHA).

Aber auch für die darüber hinaus konkret beanspruchte Ware „Wein“ besteht kein Schutzhindernis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. Zwar sehen weinrechtliche Bestimmungen ein grundsätzliches Verbot der Benutzung von Phantasiebezeichnungen vor, die geeignet sind, fälschlich den Eindruck einer geografischen Herkunftsangabe zu erwecken. Hierbei handelt es sich um abstrakte Irreführungsverbote, die auf einer unwiderleglichen Vermutung der Verbrauchererwartung beruhen und keinen Raum mehr lassen für die Erörterung der weiteren Frage, ob durch eine derartige Verwendung im Einzelfall tatsächlich eine Irreführung des Verkehrs und ein darauf beruhender Kaufentschluss erfolgt (Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 421 m. w. N). Der angemeldeten Marke und ihrem Wortbestandteil „ST. JACOB“ kann jedoch von einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher zunächst nur die Bezeichnung eines bestimmten Heiligen mit dem Namen „Jacob“ entnommen werden. Weitergehende Annahmen des Verkehrs, z. B. die von der Markenstelle unterstellte Annahme, der Verkehr werde in der Bezeichnung „ST. JACOB“ eine scheinigeografi-

sche Angabe sehen, sind – auch vor dem Hintergrund, dass es Orts- und Weinlagebezeichnungen gibt, die auf Heiligennamen zurückgehen, nicht durch die angemeldete Marke selbst veranlasst, sondern sind rein spekulativ und setzen zudem eine gedankliche Auseinandersetzung mit der Marke voraus, zu der der Durchschnittsverbraucher auch bei Weinen nicht neigt.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben ist.

gez.

Unterschriften