



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 521/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2014 061 156.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Februar 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Mai 2015 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

iShisha

ist am 23. September 2014 unter der Nummer 30 2014 061 156.2 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 5: Zigarettenimitationen zur Raucherentwöhnung;

Klasse 34: Tabakersatzstoffe enthaltende Zigaretten; elektronische Zigaretten zur Verwendung als Alternative zu traditionellen Zigaretten; Rauchwaren, nämlich e-Liquids als Verbrauchsmaterialien für elektronische Zigaretten, nicht für medizinische Zwecke; Raucherartikel; Zigarettenanzünder; Zigarettenhüllen; Mundstücke für Zigaretten; Tabakersatzstoffe; Zubehör für elektronische Zigaretten; Zigarettschachteln und Dosen;

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich elektronische Zigaretten und elektronische Shishas, sowie Verbrauchsmaterialien dafür.

Mit Beschluss vom 26. Mai 2015 hat die Markenstelle für Klasse 34 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angesprochenen Verkehrskreise verstünden das angemeldete Kennzeichen nur als beschreibenden Sachhinweis auf Shishas, die über das Internet angeboten würden. „Shisha“ habe sich im Inland als gängige

Bezeichnung für eine „Wasserpfeife“ etabliert und benenne damit die hier betroffenen Waren sowie den Gegenstand der Dienstleistungen. Der vorangestellte Buchstabe „i“ sei mehrdeutig und könne als Hinweis auf das „Internet“, auf „Information, intelligent“ oder „interaktiv“ verstanden werden. Diese Mehrdeutigkeit wirke jedoch nicht schutzbegründend, weil der Hinweis auf das Internet im Vordergrund stehe. Der Anteil der deutschen Bevölkerung, der für private Zwecke Waren oder Dienstleistungen über das Internet bestelle, steige bekanntermaßen stark an. Das Anmeldezeichen sei zudem freihaltebedürftig, weil es auch den Konkurrenten des Anmelders erlaubt sein müsse, mit dieser Bezeichnung auf den Angebots- und Vertriebsweg sowie auf Art, Bestimmung, Thema und Spezialisierung ihrer Angebote hinzuweisen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist der Ansicht, ein vorangestelltes „i“ weise nicht auf das Internet hin. Dies geschehe vielmehr durch ein vorangestelltes „e“ oder das @-Zeichen. Das vorangestellte „i“ könne auch für „intelligent“ oder „international“ stehen. Bei „iPhone“, „iDrive“ oder „iCar“ werde auch nicht an den Vertriebsweg „Internet“ gedacht. Das Anmeldezeichen sei einfach ein gut klingender Markenname für eine gewöhnliche elektrische Zigarette. Er habe 21 eingetragene Wortmarken recherchiert, bei denen ein „i“ am Anfang des Markennamens stehe. Die identische Wortmarke sei in Frankreich und England registriert.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des DPMA vom
26. Mai 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung des Anmeldezeichens „**iShisha**“ als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 34 und 35 stehen keine Schutzhindernisse entgegen. Weder fehlt es dem Wortzeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine Freihaltungsbedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Dem angemeldeten Zeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2017, 1262 Rdnr. 17 – Schokoladenstäbchen III). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen

(EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rdnr. 12 - OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 – DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT); dies gilt auch für ein

zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird das Wortzeichen „**iShisha**“ gerecht. Es enthält weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 34 und 35, noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen her. Somit weist es die erforderliche Eigenart auf, um vom Verkehr als Unternehmenshinweis für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen aufgefasst zu werden.

aa) Von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der Fachhandel für elektrische bzw. elektronische Zigaretten und Raucherartikel angesprochen.

bb) Das angemeldete Zeichen ist schon aufgrund der Binnengroßschreibung erkennbar eine Kombination aus dem Einzelbuchstaben in Kleinschrift „i“ mit dem Wort „Shisha“.

aaa) Der Bestandteil „Shisha“, der auch als Ware der in Klasse 35 beanspruchten Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen genannt wird („elektronische Shishas“), ist türkischen bzw. arabischen Ursprungs und bezeichnet sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache eine (arabische) Wasserpfeife (Duden - Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl. 2009; Duden - Deutsches Univer-

salwörterbuch, 8. Aufl. 2015; <https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha>;
<https://www.dict.cc/?s=shisha>).

bbb) Der Buchstabe „i“ hat als Abkürzung sowohl im Deutschen als auch im Englischen eine Vielzahl von Bedeutungen. In Kleinschreibung und Alleinstellung steht er für „Information“ und in Verbindung mit weiteren Buchstaben auch für „Internet“, nämlich „i3Di“ für „internet 3D interactive“ (vgl. DUDEN – Das Wörterbuch der Abkürzungen 6. Aufl. 2011, S. 210; garant Wörterbuch Abkürzungen 2008, S. 333; Sokoll, Handbuch der Abkürzungen, 1996, S. 278 ff.; Koblichke, Lexikon der Abkürzungen, 1994, S. 251; Stahl/Kerchelich, Abbreviations Dictionary, 10. Aufl. 2001, Buchstabe „I“; Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary, 16. Aufl. 1992, S. 1571). Darüber hinaus wird der Buchstabe „i“ im EDV-/IT-Sektor und im hierauf bezogenen Waren- und Dienstleistungszusammenhang als eine allgemein geläufige Abkürzung für das „Internet“ verstanden. Dies gilt aber nicht in Bezug auf die hier vorliegenden Produkte und Dienstleistungen außerhalb des EDV-/IT-Bereichs (vgl. BPatG 30 W (pat) 514/14 – iComfort). Der Senat hat auch nicht feststellen können, dass es sich bei dem vorangestellten Einzelbuchstaben „i“ um eine im hier betroffenen Waren- und Dienstleistungsbereich gebräuchliche Abkürzung für das „Internet“ oder für andere hier relevante beschreibende Begriffe handelt.

ccc) Da der klein geschriebene Buchstabe „i“ keine sinnvolle Aussage für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der elektronischen Zigaretten und Raucherartikel enthält, während das Element „Shisha“ teilweise beschreibenden Charakter hat, werden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen „iSisha“ jedenfalls in seiner Gesamtheit als Fantasiebezeichnung und damit als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen.

ddd) Das Anmeldezeichen ist auch keine geringfügige und daher vom Verkehr unbemerkte oder für einen Druck- oder Hörfehler gehaltene Abwandlung der für

die hier in Rede stehenden Waren sowie Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen teilweise beschreibenden Angabe „E-Shisha“.

(1) „Elektronische Shishas“ oder „E-Shishas“ gehören neben elektrischen oder elektronischen Zigaretten oder E-Zigaretten, E-Zigarren und E-Pfeifen zu elektronischen Inhalationsprodukten bzw. E-Inhalationsprodukten. Dies sind Tabakerzeugnissen verwandte Erzeugnisse, in denen ein Chemikaliengemisch mit oder ohne Nikotin oder Aromastoffen, das so genannte Liquid, mittels eines batteriebetriebenen Hezelements verdampft wird oder in denen Tabak erhitzt wird. Das dabei entstehende Aerosol wird ähnlich wie beim Rauchen durch den Konsumenten inhaliert. Es gibt Einmalprodukte und nachfüllbare Mehrwegprodukte. E-Shishas sind erst seit 2013 auf dem deutschen Markt erhältlich. Das Mundstück der E-Shisha ähnelt häufig dem einer Wasserpfeife bzw. das Design der Verdampfer ist oft einer arabischen Wasserpfeife nachempfunden. Außerdem sind sie meist bunt bedruckt und in vielfältigen Geschmacksrichtungen verfügbar (vgl. Regulierungsempfehlungen für elektronische Inhalationsprodukte des Deutschen Krebsforschungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft von Juni 2014; Irene Habich, „Dampfen auf dem Schulhof – Krebsforscher warnen vor E-Shishas“, Spiegel Online vom 25. Juni 2014; <https://www.rauchfrei-info.de/informieren/tabak-tabakprodukte/tabakprodukte/e-shisha/>; <http://ezigarette-test.com/e-shisha-test/>; <https://www.asu-arbeitsmedizin.com/Archiv/ASU-Heftarchiv/article-680950-110576/die-e-zigarette-bundesweite-daten-zu-bekanntheit-nutzung-und-risikowahrnehmung-.html>; „Jetzt kommen die E-Shishas: Seit Anfang des Jahres wabert ein neues Phänomen durch Deutschland. E-Shishas, ein Ableger der E-Zigarette, erobern die Schulhöfe“, FAZ.net vom 3. Juli 2014, <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/rauchen-jetzt-kommen-die-e-shishas-13016269.html>; <https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha> Abschnitt 9).

(2) Bei Wortzeichen wie dem Anmeldezeichen, die gehört und gelesen werden können, hat der Europäische Gerichtshof eine schutzbegründende Abweichung von der jeweiligen Sachangabe sowohl im akustischen wie auch im visuellen Ge-

samteindruck als erforderlich angesehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 99 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rdnr. 40 – BIOMILD). Demnach könnte einer Abwandlung, die sich nur in eine Richtung, z. B. schriftbildlich, aber nicht klanglich, auswirkt, schon grundsätzlich keine die Unterscheidungskraft begründende Wirkung zugemessen werden. Ob dem in dieser Allgemeinheit zu folgen ist (vgl. kritisch: Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 197), kann vorliegend aber dahinstehen. Denn das Anmeldezeichen unterscheidet sich sowohl schriftbildlich als auch klanglich ausreichend von der Sachangabe „E-Shisha“.

(2.1) Der Begriff „E-Shisha“ enthält visuell im Gegensatz zum beanspruchten Wortzeichen „iShisha“ am Anfang den Großbuchstaben „E“ sowie einen Bindestrich.

(2.2) Bei deutscher Aussprache bewirken die Anfangsvokale „i“ und „E“ einen deutlichen phonetischen Unterschied.

Denn das „E“ in „E-Shisha“ wird wie bei der „E-Zigarette“ als deutsches „e“ und nicht als „i“ ausgesprochen (vgl. Duden – Das Aussprachewörterbuch, 2015, S. 359). Das liegt auch daran, dass das nachfolgende Wort nicht der englischen Sprache entstammt, wie es etwa bei „E-Bike“ oder „E-Commerce“ der Fall ist, bei denen das vorangestellte „E“ als „i“ intoniert wird.

(2.3) Die klangliche Abweichung verstärkt sich bei englischer Aussprache, weil dann das „i“ des Anmeldezeichens wie „ei“ und das „E“ von E-Shisha wie „i“ artikuliert wird. Die englische Aussprache liegt auch schon deshalb nahe, weil dem Verkehr sowohl die Marke „iPhone“, eine im Jahr 2007 eingeführte Smartphone-Modellreihe des US-amerikanischen Unternehmens Apple (<https://de.wikipedia.org/wiki/IPhone>), als auch das Kennzeichen „iPad“, eine Tabletcomputerreihe desselben Herstellers (<https://de.wikipedia.org/wiki/IPad>), wohlbekannt ist und das Wort „Shisha“ sowohl im Deutschen als auch im Engli-

schen verwendet und identisch ausgesprochen wird (Duden – Das Aussprachewörterbuch, 2015, S. 782; <https://www.dict.cc/englisch-deutsch/shisha.html>).

2. Das beanspruchte Wortzeichen „**iShisha**“ ist, weil ohne klar erkennbaren sachlichen Aussagegehalt, auch nicht freihaltebedürftig, zumal es mit dem Element „i“ nicht ausschließlich aus Zeichen besteht, die zur Beschreibung dienen können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Kortge

Jacobi

Schödel

prä