



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 513/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 213 068.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. September 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Black Cavendish

ist am 10. Juli 2015 unter der Nummer 30 2015 213 068.8 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren der Klassen 3 und 34 angemeldet worden. Nach einer Beschränkung des Warenverzeichnisses im Beschwerdeverfahren durch Verzicht auf die Ware „Tabak“ beansprucht die angemeldete Wortfolge noch Schutz für die Waren der

Klasse 3: Aromastoffe [ätherische Öle]; Terpene [ätherische Öle]; Ätherische Öle;

Klasse 34: Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Elektronische Zigaretten; Nikotinliquide für elektronische Zigaretten; Tabakersatzstoffe; Verdampfer für den persönlichen Gebrauch und elektronische Zigaretten sowie Aromastoffe und Lösungen hierfür; Wasserpfeifen [orientalische].

Mit Beschluss vom 5. November 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, „Black Cavendish“ weise auf ein spezielles Herstellungs- bzw. Weiterverarbeitungsverfahren von Tabak hin. Käufer der mit dem Anmeldezeichen gekennzeichneten Waren der Klassen 3 und 34 nähmen an, dass es sich um derart hergestellten oder weiterverarbeiteten Tabak handele, oder, dass die Produkte für die Herstellung, Be- und Weiterverarbeitung von Tabak im Cavendish-Verfahren bestimmt oder besonders geeignet seien. Aus Sicht

des angesprochenen Verbrauchers beschreibe die Bezeichnung „Black Cavendish“ die vertriebenen Waren oder stehe in einem engen beschreibenden Bezug zu ihnen, stelle aber keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen dar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, von den noch beanspruchten Waren würden in erster Linie die E-Zigarettenraucher und nicht auch die Pfeifen-, Zigaretten-, Zigarillo- und Zigarren-Raucher angesprochen. „Black“ sei ein den inländischen Verkehrskreisen bekanntes Wort des englischen Grundwortschatzes, das die Farbe Schwarz bezeichne. „Cavendish“ sei der Name der weltweit wirtschaftlich bedeutendsten Bananensorte, eines Einschlagkraters auf dem Mond und des berühmten Wasserstoffentdeckers Henry Cavendish. Daneben bezeichne „Black Cavendish“ eine spezielle Art der Aufbereitung von Pfeifentabak durch Pressen bei gleichzeitigem Erhitzen oder Erwärmen, die für andere Raucharten nicht angewendet werden könne und bei der keine Aromen hinzugefügt würden. Da bei einer E-Zigarette kein Tabak verbrannt werde, kenne der E-Zigarettenraucher diese Herstellungsmethode nicht. *„Ätherische Öle“*, die im Kosmetik- und Parfümbereich eingesetzt würden, *„Terpene“* als stark heterogene chemische Verbindungen und *„Aromen für elektronische Zigaretten; Nikotinliquide für elektronische Zigaretten sowie Aromastoffe und Lösungen hierfür“* hätten keinen Bezug zu einem Tabakherstellungsverfahren. Liquide seien flüssig, während Tabak eine feste Konsistenz habe. *„Ätherische Öle“* würden der *„E-Zigarette“* aufgrund der ölhaltigen Eigenschaft schaden. Auch die Waren *„elektronische Zigarette; Verdampfer für den persönlichen Gebrauch; Wasserpfeifen [orientalische]“* würden als Hardware mit der Bezeichnung für eine Tabakproduktionsmethode nicht unmittelbar beschrieben. Mit dem Cavendish Verfahren hergestellter Pfeifentabak könne für *„Wasserpfeifen [orientalische]“* nicht verwendet werden, weil er nicht feucht genug sei. *„Tabakersatzstoffe“*, wozu Knaster, Kräuterröste, nikotinfreier Tabak und Shizao gehörten, enthielten nicht einmal Nikotin. Sie seien gerade für die Entwöhnung da und unterlägen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des DPMA vom
5. November 2015 aufzuheben.

Mit gerichtlichen Schreiben vom 10. Mai 2016 und 15. Mai 2018 ist die Anmelderin unter Beifügung von Recherchebelegen (Bl. 49 - 56 GA; Anlagen 1 bis 4, Bl. 74 - 103 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „**Black Cavendish**“ als Marke steht hinsichtlich der noch beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-

Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). 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. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). 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 a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). 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. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

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 a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; 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. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute

Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne Weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). 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; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); 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 GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – Düsseldorf Congress).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das angemeldete Wortzeichen „**Black Cavendish**“ nicht.

Zumindest der Fachverkehr hat ihm schon zum Anmeldezeitpunkt, am 10. Juli 2015, ohne besonderen gedanklichen Aufwand eine Sachaussage über die beanspruchten Waren entnommen, so dass sich das Anmeldezeichen insoweit nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen eignet.

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

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Wörtern „Black“ und „Cavendish“ zusammen.

aaa) Das englische Adjektiv „black“ gehört dem englischen Grundwortschatz an und bedeutet „schwarz“ (Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, Verlag Ernst Klett, Stuttgart, S. 23).

bbb) Das englische Substantiv „cavendish“ wird mit „Plattentabak“ übersetzt (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/plattentabak>; <https://www.dict.cc/deutsch-englisch/%5BPlattentabak%5D.html>). Dabei handelt es sich um gepressten Tabak für die Pfeifentabakherstellung (<http://www.pfeifenstube.de/tabaklex.htm#p>). Mit großem Anfangsbuchstaben ist dieses Wort aber auch der Name eines Einschlagkraters auf dem Mond, einer Bananensorte, einer britischen Adelsfamilie und anderer britischer Persönlichkeiten (<https://de.wikipedia.org/wiki/Cavendish>), darunter auch der britische Naturwissenschaftler Henry Cavendish (1731 – 1810), der u. a. das Element Wasserstoff entdeckte, sowie der englische Seefahrer und Entdecker Sir Thomas Cavendish (1555 – 1592) (https://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendish). Nach dem Ergebnis der Ermittlungen der Markenstelle und des Senats (vgl. www.cigarmaxx.de; www.tabakanbau-forum.de v. 26.12.2008; <http://www.blum-feuerzeuge-pfeifen-tabakwaren.de/Black-Cavendish.37523.html>; <https://de.wikipedia.org/wiki/Tabakspfeife>), das die Anmelderin nicht in Frage gestellt hat, geht auf Thomas Cavendish ein nach ihm benanntes, spezielles Verfahren zur Herstellung aromatisierten (Pfeifen-) Tabaks zurück, bei dem der Tabak mit teilweise stark aromatisierten Zuckerlösungen (z. B. Rum oder Fruchtaromen) vermischt, erhitzt und gepresst wird, bis eine schwarze, süßliche Tabakmischung entsteht, die „Black Cavendish“ genannt wird.

cc) Die Wortkombination „Black Cavendish“ hat daher zumindest für den Fachhandel, dessen Verständnis allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 507/17 – SMART SUSTAINABILITY; 24 W (pat) 18/13 – CID; 26 W (pat) 550/10 – Res-

possible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido), die Gesamtbedeutung „schwarzer Plattentabak“ oder „schwarzer Tabak, der nach der Cavendish-Methode hergestellt worden ist“.

dd) Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fassen daher zumindest die angesprochenen Fachkreise das Anmeldezeichen als Hinweis auf eine Aromatisierung auf, die dem Geschmack oder Geruch eines im „Cavendish“-Verfahren erzeugten schwarzen Tabaks entspricht. Tatsächlich ist schon vor dem Anmeldezeitpunkt, dem 10. Juli 2015, „Black Cavendish“ auf dem Markt der E-Zigaretten als Hinweis auf einen entsprechenden Aromastoff in Liquids für elektronische Zigaretten verstanden worden:

- In einer am 12. September 2013 gestarteten Diskussion auf der Webseite www.e-cigarette-forum.com zum Thema „Desperately seeking Black Cavendish flavoring“ tauschten sich Forumsmitglieder über die Bezugsmöglichkeiten für E-Liquids mit einer Aromatisierung aus, die dem Geschmack eines im „Black Cavendish“-Verfahren hergestellten Tabaks entspricht (Anlage zum gerichtlichen Hinweis vom 10. Mai 2016, Bl. 51 GA).
- In dem Blog www.dampfer-board.de tauschten sich im Zeitraum vom 30. April bis Mai 2015 Forennutzer über Tabakaromen in E-Liquids aus. In dem Blog „Avaria Aromen Tabak Biomüll“ merkte der 11. Kommentator „Dude“ am 1. Mai 2015 an: „Ich habe jetzt alle durch. Lediglich Black Cavendish und Wild Sahara schmecken nicht ganz so schlimm nach Biomüll“ (<http://www.dampfer-board.de/index.php?thread/10145-avaria-aromen-tabak-biom%C3%BCII/>, Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. Mai 2018).

ee) Zumindest die angesprochenen Fachkreise werden dem Anmeldezeichen daher nur die Angabe der Beschaffenheit oder des Bestimmungszwecks der beanspruchten Waren, aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen.

aaa) Bei den in Klasse 34 angemeldeten Waren „*Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Aromastoffe für Verdampfer für den persönlichen Gebrauch und elektronische Zigaretten*“ sowie bei der in Klasse 3 beanspruchten Ware „*Aromastoffe [ätherische Öle]*“ beschreibt das um Schutz nachsuchende Wortzeichen „Black Cavendish“ unmittelbar die Art des Aromas oder Aromastoffes.

Bei den Waren „*Nikotinliquide für elektronische Zigaretten, Lösungen für Verdampfer für den persönlichen Gebrauch und elektronische Zigaretten*“ weist es darauf hin, dass ihnen solche Aromen zugesetzt sind. Dies gilt auch für „*Tabakersatzstoffe*“, also tabak- und nikotinfreie Rauchermittel, wie Kräuterzigaretten oder nikotinfreier Tabak. Denn auch sie können mit einem solchen Aroma versehen werden.

Was „*elektronische Zigaretten und Verdampfer für den persönlichen Gebrauch*“ betrifft, gab es bereits vor dem Anmeldezeitpunkt Einwegsysteme, bei denen die Flüssigkeiten für die elektronische Zigarette nicht wechselbar sind und die der Käufer der Ware direkt nach der bevorzugten Beschaffenheit (Geruch, Geschmack) auswählt (<https://www.amazon.de/Zigarette-Tabak-Tobacco-Klassisch-Trendprodukt/dp/B00F2I4SMQ>; <https://www.amazon.de/verschiedene-Elektrische-Wasserpfeife-unterschiedliche-Geschmacksrichtungen/dp/B00XTVA0R0>, Anlagen 2a und 2b zum gerichtlichen Hinweis vom 15. Mai 2018). Bei diesen Einwegartikeln beschreibt das Anmeldezeichen unmittelbar, dass sie mit einem E-Liquid bestückt sind, dessen Aroma einem im „Cavendish“-Verfahren hergestellten schwarzen Tabak entspricht oder ähnlich ist. Soweit es sich um „*elektronische Zigaretten und Verdampfer*“ handelt, bei denen die E-Liquids ausgetauscht werden können, weist die beanspruchte Wortfolge auf deren besondere Eignung hin, das „Black Cavendish“-Aroma zur Geltung zu bringen. Im Übrigen ist die Eintragung eines Zeichens für einen beanspruchten Oberbegriff bereits dann zu versagen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware ein Eintragungshindernis ergibt (vgl. BGH WRP 2002, 91, 92 f. – AC).

Da „*Wasserpfeifen [orientalische]*“ bereits vor dem Anmeldezeitpunkt auch als „Starter Set“ mit einem bestimmten Tabak in einer bestimmten Geschmacksrichtung, wie z. B. grüner Apfel, Passionsfrucht, Traubenminze oder Drachenfrucht angeboten worden sind (<https://www.amazon.de/Shisha-Wasserpfeifen-Starter-Schlauch-Stones/dp/B00C02XTMM>, Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 15. Mai 2018), so kann die in Rede stehende Wortfolge auch ein Merkmal dieser Waren angeben. Aber auch die Kennzeichnung einer einzelnen Wasserpfeife mit dem Anmeldezeichen wird vom Fachverkehr nur als Bestimmungsangabe dahingehend verstanden, dass sie zur Verwendung eines im „Cavendish“-Verfahren hergestellten dunklen Tabaks oder eines Tabaks mit einer solchen Geschmacksrichtung besonders geeignet ist. Denn Wasserpfeifentabak ist ein feuchter Tabak, der aus einer Mischung von Rohtabak, Melasse und Glycerin besteht und vor allem im europäischen Raum in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen geraucht wird (<https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha>).

bbb) Auch „*Terpene [ätherische Öle]; Ätherische Öle*“ in Klasse 3 können der Herstellung eines Aromas oder Aromastoffes mit dem Geschmack oder Geruch eines im „Cavendish“-Verfahren produzierten dunklen Tabaks dienen.

„Ätherische Öle“ werden als Rohstoffe zur Geschmacks- und Duftveredelung verwendet (Breitmaier, Terpene – Aromen, Düfte, Pharmaka, Pheromone, 2. Aufl. 2005, S. 1, Anlage 4b zum gerichtlichen Hinweis vom 15. Mai 2018) und schon seit über 150 Jahren Rauch-, Schnupf- oder Kautabak zugesetzt. Der Tabak wird dabei sowohl mit natürlichen, reinen Essenzen aus Tee-Extrakten, Zitronenschalen, Kardamom, Rosenblättern, Veilchen, Jasmin, Nelke, Zedern- und Sandelholz sowie Lakritze als auch mit chemisch produzierten Aromen und Ölen veredelt (<http://www.schnupftabak.net/aetherische-oele/>; <https://www.lgl.bayern.de/produkte/tabak/zusatzstoffe/index.htm>, Anlagen 4c und 4d zum gerichtlichen Hinweis vom 15. Mai 2018). Terpen, von Terpentin abstammend, ist dabei eine als Hauptbestandteil ätherischer Öle vorkommende organische Verbindung (www.

duden.de). Für „*Terpene*“ gelten die vorgenannten Ausführungen daher entsprechend.

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die in Rede stehenden Waren freihaltungsbedürftig ist.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

Pr