



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 545/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 110 515.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2020 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. April 2018 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortfolge

BLOOD OAK

ist am 17. Oktober 2017 unter der Nummer 30 2017 110 515.4 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; Whisky.

Mit Beschluss vom 24. April 2018 hat die Markenstelle für Klasse 33 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, das Anmeldezeichen bestehe aus der englischen Bezeichnung für „Bluteiche“. Das Holz dieses Baumes gelte als sehr wertvoll und werde nur einzeln für die Herstellung von Fässern verwendet. Das Wortzeichen weise werbemäßig, qualitätsanpreisend darauf hin, dass die beanspruchten Waren, insbesondere Whisky, ihren Reifeprozess in Bluteichenfässern durchlaufen hätten, was ihnen nicht nur eine ganz besondere Geschmacksnote verleihe, sondern sie auch besonders wertvoll mache. Es handele sich daher um eine unmittelbar beschreibende Sachaussage. Wenn der englische Begriff vom Durchschnittsverbraucher

nicht verstanden werden sollte, so verstünden ihn jedenfalls die Fachkreise, die bestens über den Reifeprozess, die Herstellung sowie die Art und Weise der Lagerung dieser Produkte informiert seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, das Anmeldezeichen werde von den in erster Linie angesprochenen Verbrauchern lediglich wortwörtlich mit den aneinandergereihten Wörtern „Blut Eiche“ übersetzt und als Fantasiebezeichnung nicht verstanden. Der Verbraucher kenne zwar Eichen und Roteichen mit roten oder leicht rot gefärbten Blättern wisse aber in der Regel nicht, in welchen spezifischen Fässern alkoholische Getränke bzw. Whisky gelagert würden. Ferner existiere im Gegensatz zur „Blutbuche“ der Begriff „Bluteiche“ als botanischer Begriff für eine Baumgattung nicht, so dass Whisky seinen Reifeprozess auch nicht in Bluteichenfässern durchlaufen könne, was zumindest den Fachkreisen bekannt sei. Die zur Fasslagerung von Whisky verwendeten Eichenholzsorten beschränkten sich auf die amerikanische Weißeiche, die Roteiche, die Stieleiche und die Traubeneiche. Der Begriff Bluteiche habe sich im allgemeinen Sprachgebrauch für keine dieser Eichenholzsorten als Synonym etabliert. Er werde allenfalls in einem botanischen Lehrbuch von 1834 als altertümliche Bezeichnung für eine Eiche mit purpurroten Blättern und als literarischer Kunstbegriff in Rollen spielen und Fantasy-Romanen verwendet. Die angemeldete Wortfolge diene der Anmelderin als Wortspiel auf die (blut-)rote Farbe des Whiskys, bedingt durch sein Finish in zur Rotweinflagerung verwendeten Eichenholzfässern.

Din Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 24. April 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

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

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „**BLOOD OAK**“ als Marke stehen für die beanspruchten Waren der Klasse 33 keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft 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 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 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen genügt die Wortfolge „**BLOOD OAK**“, weil sie aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung am 17. Oktober 2017 entgegen der Ansicht der Markenstelle für die beanspruchten Waren der Klasse 33 weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt vermittelt noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen hergestellt hat. Somit hat sie über die erforderliche Eigenart verfügt, um als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst zu werden.

aa) Die alkoholischen Getränke der Klasse 33 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl den Durchschnittsverbraucher als auch den Getränkefachhandel und den Gastronomiefachverkehr.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden englischen Wörtern „BLOOD“ und „OAK“ zusammen.

aaa) Das Substantiv „blood“ gehört zum englischen Grundwortschatz und bedeutet „Blut“ (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/Blood>; Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 23).

bbb) Das ebenfalls dem englischen Grundwortschatz entstammende Hauptwort „oak“ wird mit „Eichenbaum“ oder „Eiche“ übersetzt (<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/Oak>; Weis, a. a. O., S. 70).

cc) In seiner Gesamtheit ist das Anmeldezeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 17. Oktober 2017, im Sinne von „Blut Eichenbaum“ oder „Bluteiche“ verstanden worden.

dd) In diesem Sinne enthält die angemeldete Wortfolge weder eine Sachaussage über die beanspruchten Waren der Klasse 33 „*Alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; Whisky*“ noch stellt es einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen her. Denn dieser Gesamtbegriff verfügt über keinen sinnvollen Bedeutungsgehalt.

aaa) Das Wort „Bluteiche“ ist in allgemeinen Lexika nicht nachweisbar. Als botanischer Begriff ist es nur in einem 1834 herausgegebenen Handbuch der angewandten Botanik für eine Eichenbaumart mit purpurroten Blättern in Erscheinung getreten (Spenner, Handbuch der angewandten Botanik oder praktische Anleitung zur Kenntnis der medizinisch, technisch und ökonomisch gebräuchlichen Gewächse Teutschlands und der Schweiz, Freiburg 1834). Seit dem 20. Jahrhundert taucht dieser Begriff in der botanischen Literatur nicht mehr zur Bezeichnung einer Baumart auf (Der große Zander – Enzyklopädie der Pflanzennamen, Band 2 – Arten und Sorten, 2008; Helmut Genaust – Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen, 3. Aufl. 2005; Marzell – Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen, 1943; Steve Cafferty, Kosmos-Atlas Bäume der Welt, 2008). Eine alte Stieleiche im Ort Gollingkreut in Bayern wird nur deshalb als „Bluteiche“ bezeichnet, weil sie im Mittelalter zur Hinrichtung von Straftätern genutzt worden ist (<https://www.monumentale-eichen.de/bayern/gollingkreut/>). Soweit das Schloss Badow in Mecklenburg-Vorpommern auf seiner Webseite damit wirbt, dass in seinem Park u. a. eine der sehr seltenen Bluteichen stehe, deren Blätter eine tiefrote Färbung aufweisen (<http://www.schloss-badow.com/park.html>), kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich um eine botanisch korrekte Angabe handelt.

Geläufig ist im Deutschen nur die „Blutbuche“ (*Fagus sylvatica* f. *purpurea*), die wegen ihrer rötlichen Blätter auch Purpurbuche genannt wird und als beliebter Parkbaum gilt (<https://de.wikipedia.org/wiki/Blutbuche>). Ferner ist in Nordamerika die „Roteiche“ (*Quercus rubra*) verbreitet (<https://de.wikipedia.org/wiki/Roteiche>).

bbb) Auch die englische Wortkombination „blood oak“ stellt keinen botanischen Fachbegriff für eine bestimmte Eichenart dar. Sie wird vielmehr in englischsprachigen Fantasy-Romanen oder Rollenspielen als literarischer Kunstbegriff zur Bezeichnung erfundener Bäume oder Baumwesen verwendet (https://trade-lands.fandom.com/wiki/Blood_Oak, <http://impabulum.com/Skard/Gallery/bloodoaks.html>).

ccc) Alkoholische Getränke, insbesondere Whisky werden zwar zur Reifung häufig in Holzfässern, insbesondere auch in Eichenholzfässern gelagert. Dabei gelangen bestimmte Stoffe aus dem Eichenholz in den Whisky und prägen dadurch neben diversen anderen Einflussfaktoren den Geschmack des Produkts. Aber in der Literatur zur Herstellung und Lagerung von Whisky und weiteren Spirituosen wird eine „Bluteiche“ nicht erwähnt, sondern nur das Holz der Steineiche, der Stieleiche und der amerikanischen Eiche explizit benannt (Fauth/Frank/Simson/Ströhmer – Spirituosen-Technologie, 2002, S. 399). Selbst wenn – auch im Hinblick auf den Vortrag der Anmelderin, wonach für die Fassherstellung neben der Stieleiche auch amerikanische Weißeiche, Roteiche und Traubeneiche zum Einsatz kommen –, mit der amerikanischen Eiche die in Nordamerika verbreitete Roteiche gemeint sein sollte, bedarf es mehrerer gedanklicher Zwischenschritte, um von Bluteiche auf amerikanische Roteiche zu schließen und dann zu folgern, dass deren Holz für Fässer verwendet wird, in denen dann die alkoholischen Getränke gelagert werden. Eine vergleichbar aufwändige Zeichenanalyse stellt es auch dar, wenn man vom Begriff „Bluteiche“ auf die (blut-)rote Farbe des Whiskys und dann als Ursache auf dessen Reifung in Eichenholzfässern schließt, in denen zuvor Rotwein gelagert worden war.

ee) Damit erweist sich die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache als interpretationsbedürftig. Ihr Aussagegehalt bleibt selbst für den Fachverkehr, dem botanische Grundkenntnisse in Bezug auf die Herstellung und Verarbeitung der beanspruchten Waren unterstellt werden kann, unklar. Um zu einem denkbaren beschreibenden Gehalt zu gelangen, bedarf es mehrerer gedanklicher Schritte. Eine derart analysierende Betrachtungsweise ist jedoch unzulässig, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für den Verkehr ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rdnr. 24 – smartbook; GRUR 2012, 270 Rdnr. 12 – Link economy; GRUR 2001, 162, 163 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

2. Wegen der fehlenden Eignung des Anmeldezeichens zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz

prä