



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 78/04

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
11. Oktober 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 59 871**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die für die Waren

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Biere mit Cannabis-Zusatz; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, jeweils mit Cannabis-Zusatz; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, jeweils mit Cannabis-Zusatz; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von cannabishaltigen Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) mit Cannabis-Zusatz

eingetragene Wort-Bild-Marke 301 59 871



ist Widerspruch erhoben worden aus den beiden Gemeinschaftsmarken  
EU 001073 949

**CANNABIS,**

die für die Waren und Dienstleistungen

- 32 Biere
- 33 Weine, Spirituosen, Liköre, Sekt, Schaumwein, Champagne
- 42 Verpflegung, Betrieb von Restaurants, Selbstbedienungsrestaurants, Bierstuben, Eisdiele, Pizzerien

eingetragen ist, sowie aus EU 000644 831



die für die Waren

32 Biere

33 Weine, Spirituosen und Liköre

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche aus beiden Gemeinschaftsmarken zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei teilweise identischen Waren der Vergleichsmarken sei die Kennzeichnungskraft sowohl der Wortmarke „Cannabis“ als auch des gleichlautenden Wortbestandteils in der widersprechenden Wort-Bild-Marke wesentlich eingeschränkt. Bei „CANNABIS“ handele es sich um ein Synonym für „Hanf“ und damit um eine glatt beschreibende Angabe, die lediglich die stoffliche Zusammensetzung der so gekennzeichneten Waren beschreibe bzw. die Dienstleistungen dahingehend näher erläutere, dass hier bevorzugt Produkte mit Cannabis gereicht würden; die von der Markenstelle durchgeführten Internetrecherchen belegten dies. Aus dem Zeichenteil „Cannabis“ der Wort-Bild-Marke könnten daher keine

Verbotungsrechte hergeleitet werden; auch die Wortmarke „Cannabis“ könne einen nur beschränkten Schutzzumfang beanspruchen, der lediglich die Eigenprägung umfasse. In der angegriffenen Marke entstehe durch das Hinzutreten der Markenwörter „The“ und „Club“ ein mehrgliedriges Wortgebilde, das sich von dem jeweiligen Wortbestandteil „CANNABIS“ in beiden Widerspruchsmarken klanglich auch unter ungünstigen Kommunikationsbedingungen deutlich unterscheide. Insbesondere liefere das Wort „Club“ eine zusätzliche begriffliche Unterscheidungshilfe. Da der Bildbestandteil in der jüngeren Marke als Darstellung einer Cannabis-Pflanze im Hinblick auf die beanspruchten Waren glatt beschreibenden Charakter habe, bestehe auch keine Verwechslungsgefahr zwischen dem Bildelement der jüngeren Marke und der Bezeichnung „CANNABIS“ in den beiden Widerspruchsmarken. Der die angegriffene Marke prägende Textbestandteil „The Cannabis Club“ sei zudem weder die naheliegende, noch ungezwungene oder erschöpfende Benennung des Bildbestandteils der widersprechenden Wort-Bild-Marke.

Hiergegen wenden sich die Widersprechenden mit der Beschwerde. Sie vertreten die Auffassung, beide Widersprüche seien zu Unrecht zurückgewiesen worden. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke EU 000644 831, die ebenfalls eine Wort-Bild-Marke darstelle, wiesen die stilisierten Darstellungen einer Hanfpflanze Gemeinsamkeiten auf und seien zudem nach Art eines Wappenschildes gebildet. Außerdem enthielten beide Vergleichsmarken das optisch hervorgehobene Wort „CANNABIS“. Die Unterschiede in der Bilddarstellung würden demgegenüber deutlich zurücktreten, wobei es zu berücksichtigen gelte, dass der Durchschnittsverbraucher bei billigen Alltagsprodukten zum baldigen Verzehr einen nur geringen Grad an Aufmerksamkeit an den Tag lege. Klanglich würden beiden Marken mit „CANNABIS“ wiedergegeben. Dies gelte insbesondere auch für die jüngere Marke, da der Verkehr gerade auf dem Getränkesektor dazu neige, Zeichen zu verkürzen. In der jüngeren Marke würden daher „The“ als Artikel und „Sud“ als Synonym für eine Flüssigkeit bei der Benennung weggelassen. Gleiches gelte aber auch für „Club“ als kaum unterscheidungskräftiges Wort für Orte, an denen häufig Getränke konsumiert würden (z. B. Nachtclub). Zudem seien auch

„CANNABIS CLUB“ und „CANNABIS“ noch klanglich ähnlich. Das Wort „CANNABIS“ bzw. das stilisierte Hanfblatt seien keine produktbeschreibenden Angaben; selbst wenn dies so wäre, würden diese Bestandteile zum Gesamteindruck beitragen, weshalb sie nicht einfach weggelassen werden könnten. Zumindest ein erheblicher Teil des Verkehrs werde indes die Bezeichnung „Cannabis“ als Fantasiebezeichnung auffassen, die auf die „verbotene Pflanze“ desselben Namens hinweise. Bei „Cannabis“ handele es sich um ein Betäubungsmittel, dessen unerlaubter Anbau, Besitz und Erwerb mit Strafe bedroht sei. Dies sei vor allem dem jüngeren Publikum bekannt. Die vorliegenden Produkte eigneten sich als sog. „Szenegetränke“, die nicht aufgrund vermuteter Cannabis-Zusätze, sondern wegen gleichwohl unscharfer Assoziationen mit einem Lebensgefühl konsumiert würden. Der Verkehr würde - ebenso wie bei dem Parfüm „Opium“ oder dem Getränk „Coca-Cola“ - bei den vorliegenden Produkten nicht vermuten, dass es berauschende Zusätze enthalte. Daher seien Namen von Rauschmitteln auch als Marken eingetragen worden, wie z. B. „ecstasy“ oder „Hashish“. Soweit für Bier ausdrücklich auf den Cannabis-Zusatz hingewiesen werde, entspreche das dem Lebensmittelrecht, da in Deutschland hergestelltes Bier keinen Hanf enthalten dürfe. Aus den vorgenannten Gründen sei auch eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke EU 001073 949 gegeben, die nur aus dem Wort „CANNABIS“ bestehe.

Die Widersprechenden beantragen daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben, als die Widersprüche aus den betreffenden EU-Marken zurückgewiesen wurden und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund dieser Widersprüche anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erachtet eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht für gegeben. Die Bezeichnung „Cannabis“ sei kennzeichnungsschwach und bilde mit den weiteren Bestandteilen in der angegriffenen Marke einen Gesamtbegriff.

Ursprünglich hat die Markeninhaberin darauf hingewiesen, dass die Widerspruchsmarke EU 000644 831 mit endgültiger Entscheidung vom 29. November 2004 zurückgewiesen worden sei. Die diesbezügliche Beschwerde sei daher unbegründet. Die weitere Widerspruchsmarke EU 001073 949 sei im Umfang der Klassen 32 und 33 vom HABM für nichtig erklärt worden sei. Damit fehle der Beschwerde jegliche Rechtsgrundlage.

Auf die vom Bundespatentgericht erfolgte Mitteilung vom 16. Februar 2007, dass sich das Beschwerdeverfahren aufgrund der Löschung der Widerspruchsmarken EU 000644 831 und EU 001073 949 erledigt habe, haben die Widersprechenden am 28. Februar 2007 vorgetragen, die Gemeinschaftsmarke EU 001073 949 sei nicht gelöscht, da die Entscheidung des HABM nicht rechtskräftig geworden sei. Vielmehr sei insoweit eine Beschwerde beim EuG anhängig. Zum Nachweis wurde ein Auszug aus dem Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft vom 28. Oktober 2006 beigefügt. Die Widerspruchsmarke EU 000644831 sei Gegenstand einer Umwandlung in die deutsche Markenmeldung 305 26 937.2/33 und als solche dem Beschwerdeverfahren weiterhin zugrunde zu legen. Zum Nachweis wurde eine Kopie der Zugangsmitteilung des Umwandlungsantrags beigefügt. Daraufhin hat das Bundespatentgericht die Fortführung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens verfügt.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf den Akteninhalt nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als nicht begründet. Zwischen den Vergleichsmarken besteht eine Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in keiner denkbaren Hinsicht.

Nach diesen Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit der angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

### 1. Widerspruch aus der Marke EU 001073 949

a) Der Widerspruch ist zulässig, da die Widerspruchsmarke EU 001073 949 bisher nicht rechtskräftig gelöscht ist. Gegen die Nichtigerklärung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt ist Beschwerde zum Europäischen Gericht I. Instanz eingelegt worden (vgl. Rechtssache T-234/06, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 28. Oktober 2006).



b) Bei teilweise identischen Waren ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke EU 001073 949 „CANNABIS“ hinsichtlich der kollisionsrelevanten Waren/Dienstleistungen erheblich geschwächt (in Bezug auf die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der angegriffenen Marke fehlt es ohnehin bereits an einer Ähnlichkeit zu den Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarken). „Cannabis“ ist der lateinische wissenschaftliche Name der Hanfpflanze und wird im Volksmund auch als Sammelbegriff für die aus Hanf hergestellten Rauschmittel, insbesondere Marihuana und Haschisch verwendet (vgl. [www.wikipedia.org/...](http://www.wikipedia.org/)); „Cannabis“ und „Hanf“ werden häufig synonym gebraucht (vgl. z. B. unter [www.hanfverband.de/...](http://www.hanfverband.de/): ...8. Hanf als Genussmittel ... a) Der Gebrauch von Cannabis als Genussmittel gehört zu den ältesten Rauscherfahrungen der Menschheit.“ Vorliegend erweist sich „Cannabis“ in Bezug auf die Waren der Klassen 32 und 33 als warenbeschreibende Angabe dahingehend, dass die betreffenden Getränke den Bestandteil Cannabis bzw. Hanf aufweisen. Cannabis-/Hanf-Getränke haben sich zu Trendgetränken entwickelt, wie sich aus den von der Markenstelle und dem erkennenden Senat übermittelten Fundstellen ohne Weiteres ergibt, vgl. z. B. unter „[www.drachenhort.com/catalog/...](http://www.drachenhort.com/catalog/)“ „Cannabis- Fruchtweine ... Bieten wir in drei Geschmacksrichtungen an : ...“; [www.thurella.ch/](http://www.thurella.ch/)„... Erster Hanf-Eistee lanciert“. ... Da nur Blätter der Hanfpflanze enthalten sind, löst der Drink keine bewusstseinsverändernde Wirkung aus ... Der Genuss ist also absolut bedenkenlos; unter [www.hanfverband.de/](http://www.hanfverband.de/): „... Hanf in der Lebensmittelbranche ... Lebensmittel aus und mit Hanf kann man in drei Kategorien unterteilen. ... Unter ihnen finden sich viele Hanf-Getränke“). Entgegen der Auffassung der Widersprechenden existieren somit gerade auf dem Getränke-sektor durchaus legalisierte Verwendungen von Cannabis bzw. Hanf. Die beschreibende Eigenschaft von „Cannabis“ als Inhaltsstoff ergibt sich außerdem gleichsam unmittelbar aus dem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke, da bei den jeweiligen Waren die Ergänzung „mit Cannabis-Zusatz“ angefügt ist. Der Schutzbereich der Wortmarke „CANNABIS“ (EU 0001073 949) beschränkt sich daher im Hinblick auf Getränke und den damit in Zusammenhang

stehenden entsprechenden Dienstleistungen auf ihre Eigenprägung (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 204).

Der demnach denkbar eng zu bemessende Schutzbereich der Widerspruchsmarke wird von der angegriffenen Wort-Bild-Marke nicht tangiert. Hierbei handelt es sich nämlich um ein Kombinationszeichen, das sich aufgrund der zusätzlichen Wortelemente sowie aufgrund des Bildbestandteils in seiner Gesamtheit deutlich von der reinen Wortmarke „CANNABIS“ abhebt. Selbst wenn sich der Verkehr bei der Benennung der angegriffenen Marke in erster Linie an der Wortfolge „Cannabis Club“ orientieren würde, da die weiteren Wortbestandteile „The“ und „Sud“ jedenfalls optisch eher untergeordnet erscheinen, kommt ein Herausgreifen des Wortbestandteils „Cannabis“ in der jüngeren Marke bereits deshalb nicht in Betracht, da es sich bei „Cannabis Club“ aufgrund der optischen Darstellung und Anordnung sowie des aufeinander bezogenen Sinngehalts der Einzelelemente um einen in sich geschlossenen Gesamtbegriff handelt, bei dem der Verkehr keine Veranlassung hat, sich nur an einem einzelnen Bestandteil zu orientieren (vgl. BGH GRUR 1999, 586, 587; 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). Dass der Zeichenbestandteil „Club“ als gängige Etablissementbezeichnung für sich gesehen eine ebenfalls nur geringe Kennzeichnungskraft besitzt, hindert die Annahme eines Gesamtbegriffs nicht; vielmehr können sich auch kennzeichnungsschwache Bestandteile zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verbinden, die einem Herauslösen einzelner Elemente entgegensteht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 274 m. w. N.).

Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche von „Cannabis“ sowie aufgrund der Annahme eines Gesamtbegriffs bezüglich der Wortfolge „Cannabis Club“ sind nicht nur sämtliche Formen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr auszuschließen sondern auch alle Varianten einer assoziativen (mittelbaren) Verwechslungsgefahr. Aufgrund seiner originären Kennzeichnungsschwäche eignet sich „Cannabis“ nämlich nicht als hinweiskräftiger Stammbestandteil (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; GRUR 2000, 608, 609 - ARD-1; GRUR 2003, 1040,

1043 - Kinder); hinzu kommt, dass die Verbindung „Cannabis Club“ als Gesamtbegriff aufgefasst wird, der von der Vorstellung wegführt, es handele sich um eine Serienmarke (vgl. BGH a. a. O. - MEISTERBRAND; GRUR 1999, 735, 737 - MONOFLAM/POLYFLAM).

## 2. Widerspruch aus der Marke EU 000644 831

a) Hinsichtlich der Widerspruchsmarke EU 000644 831 ist infolge eines Umwandlungsantrags die nationale Markenmeldung 305 26 937.2 entstanden, die am 12. Januar 2007 als eingetragene Marke veröffentlicht worden ist. Zwar wird teilweise die Meinung vertreten, ein aus einer Gemeinschaftsmarkenmeldung oder -eintragung erhobener Widerspruch könne mangels gesetzlicher Regelung nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht auf eine daraus durch (teilweise) Umwandlung entstandene nationale Markenmeldung gestützt werden, da insoweit aus der Gemeinschaftsmarke eine unabhängige und eigenständige nationale Anmeldung hervorgehe, die als einzigen Rechtsvorteil den Anmelde- und Prioritätstag der Gemeinschaftsmarke beanspruchen könne (vgl. BPatG BIPMZ 2005, 318, 319 - TAXI MOTO). Vorzuziehen ist jedoch die Auffassung wonach, der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke nach Art. 32 GMV die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung zukommt, wobei diese Wirkung, wie der Umkehrschluss aus Art. 108 Abs. 7 GMV ergibt, nicht erlischt, wenn der Umwandlungsantrag innerhalb der vorgeschriebenen Zeit eingereicht wird (BPatG PAVIS ROMA 32 W (pat) 272/03). Die aus der Umwandlung entstandene nationale Anmeldung steht also in Kontinuität zur vorangegangenen Gemeinschaftsmarke, aus der Widerspruch erhoben wurde.

b) Eine Verwechslungsgefahr ist zwischen den Vergleichsmarken unter keinem denkbaren Gesichtspunkt gegeben. Zwar weist die Widerspruchsmarke EU 000644 831 in ihrer Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Hinsichtlich des kollisionsrelevanten Bestandteils „Cannabis“ ist aber aufgrund der zum Widerspruch 1 getroffenen Feststellungen wegen dessen unmittelbar be-

schreibenden Charakters von einer deutlich verminderten Kennzeichnungskraft auszugehen. Abgesehen davon, dass sich zwei visuell unterschiedliche Gesamteindrücke aufgrund der verschiedenen bildlichen Ausgestaltungen gegenüberstellen und der Wortbestandteil „Cannabis“ aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche ohnehin nicht geeignet ist, in den Vergleichsmarken eine jeweils kennzeichnende Stellung einzunehmen, hindert auch hier die Annahme eines Gesamtbegriffs hinsichtlich der Wortfolge „Cannabis Club“ ein Herausgreifen des Bestandteils „Cannabis“ in der angegriffenen Marke.

Eine Verwechslungsgefahr aufgrund ähnlicher Bilddarstellungen in den sich gegenüberstehenden Wort-Bild-Marken ist nicht gegeben. Abgesehen davon, dass beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Verkehr dem Wort in der Regel als einfachste und kürzeste Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimisst (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 296), zeigen beide Bilddarstellungen eine jeweils stilisierte Hanfpflanze, der indes für die betreffenden Waren/Dienstleistungen als Hinweis auf einen Inhaltsstoff ein lediglich beschreibender Charakter zukommt. Wie die Markenstelle überdies bereits festgestellt hat, bezeichnet der Zeichenteil „Cannabis Club“ die Bilddarstellung in der Widerspruchsmarke auch nicht naheliegend und erschöpfend.

### III

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb