



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 90/13

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
29. Juni 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2011 066 768 – S 147/12 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker sowie des Richters kraft Auftrags Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin hat am 12. Juni 2012 die Löschung der am 12. Dezember 2011 angemeldeten und am 22. Dezember 2011 unter der Nummer 30 2011 066 768 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren der

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Weine;
Schaumweine

eingetragenen Wortmarke

ICE IMPERIAL

der Antragsgegnerin wegen Freihaltebedürftigkeit und fehlender Unterscheidungskraft beantragt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, das englische Adjektiv „imperial“ mit den Bedeutungen „kaiserlich“ und „herrschaftlich“ sei entweder ein Qualitätshinweis oder bezeichne bei Schaumweinen eine 0,75 l-Flasche. Deshalb seien auch die Anmeldungen der Unionsmarken „BRUT IMPERIAL“, RESERVE IMPERIALE“ und „DRY IMPERIAL“ für die Klasse 33 sowie „NECTAR IMPERIAL“ für Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Sirupe vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO, vormals: HABM) zurückgewiesen worden. Auch das Wortelement „ICE“ sei beschreibend, weil es auf die Verzehrweise kalt oder gekühlt, die edle und klare Konsistenz oder die Temperatur der Getränke hinweise. Die sprachübliche Wortkombination habe den im Vordergrund stehenden Sinngehalt eines „eiskalt zu genießenden Schaumweins von besonderer Qualität“ oder „in einer 0,75 l-Flasche“. Auch die Eintragung der Wortzeichen „on ice“ (302012023682.0), „Ice Cap“ (30670101.4), „Prosecco Ice“ (30335719.3) und „OUZO EIS – ICE“ (30224880.3), alle für Klasse 33, sei vom DPMA abgelehnt worden.

Die Antragsgegnerin hat am 31. August 2012 dem ihr am 2. Juli 2012 zugestellten Löschungsantrag widersprochen mit der Begründung, „Imperial“ sei als Flaschengröße unüblich. Die Wortkombination, die mit „Eis herrschaftlich“ zu übersetzen sei, stelle eine mehrdeutige, ungewöhnliche, sinnwidrige und sprachregelwidrige Verbindung dar.

Mit Beschluss vom 12. September 2013 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke sei sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung schutzfähig. Die beiden englischen Wörter „ICE“ und „IMPERIAL“ könnten mit „Eis“ und „kaiserlich“ ins Deutsche übersetzt werden. Das Wort „ICE“ gehöre zum englischen Grundwortschatz. Das Wort „IMPERIAL“ werde auch im Deutschen mit der Bedeutung „kaiserlich“ verwendet. Die Marke in ihrer Gesamtbedeutung „Eis kaiserlich“ sei für die geschützten Waren mangels Sinngel-

halts weder beschreibend noch anpreisend. Eine beschreibende Verwendung der Gesamtbezeichnung mit der Bedeutung „eiskalt zu genießenden Schaumweins von besonderer Qualität“ oder „in einer 0,75 l-Flasche“ habe nicht festgestellt werden können. Für diese Auslegung bedürfe es einer analysierenden Betrachtungsweise, zu der der Verkehr nicht neige. Selbst wenn der Fachverkehr den Markenbestandteil „IMPERIAL“ im Sinne einer bestimmten Schaumweinflaschengröße verstünde, ergäbe dies mit dem vorangestellten Element „ICE“ auch in Bezug auf Schaumweine keinen unmittelbar beschreibenden Sinn.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist der Ansicht, die Marke erschöpfe sich in der bloßen Zusammenfügung ihrer einzelnen beschreibenden Bestandteile, ohne dass diese eine Veränderung syntaktischer oder semantischer Art erführen. „IMPERIAL“ werde im Verkehr als anpreisende Angabe für die Qualität der in Rede stehenden Waren benutzt und sei eine sowohl in Verbraucher- als auch in Fach- und Händlerkreisen, im Internet und in gebundener Literatur gängige Bezeichnung für eine Standardschaumweinflasche mit 0,75 l Inhalt, die sowohl in Frankreich als auch von der Antragsgegnerin selbst benutzt werde. Im Wikipedia-Artikel zu „Champagner“ werde „Imperial“ als normale Flaschengröße sowohl in der Bildunterschrift als auch in der Tabelle aufgeführt. Zu diesem Ergebnis hätten auch weitere Recherchen und Befragungen in Bars, Barschulen, Sommelier-Akademien, bei Händlern, in Internetblogs, Zeitungen, Zeitschriften und Lehrbüchern geführt. „ICE“ sei im Hinblick auf die eingetragenen Waren eine im Verkehr gebräuchliche Angabe für ein auf Eis bzw. eisgekühlt zu genießendes Sommergetränk. Der Aussagegehalt des aus englischen Wörtern bestehenden Gesamtzeichens sei daher „eiskalte Weinflasche“, „eiskalt zu genießende Weinflasche“, „Eis 0,75 Liter Schaumweinflasche“, „Eis Flasche“, „eisgekühlt oder auf Eis zu trinkende Flasche“ oder „eisgekühlt zu konsumierende Flasche“. Gerade die Diskussion über Eiswürfel in Weingetränken spreche für eine entsprechende Verwendung im Verkehr. Zudem seien in den USA oder Frankreich Eiswürfel im Wein nicht unüblich. Prosecco werde seit jeher sowohl pur als auch in Mixgetränken (u. a.

Aperol Spritz, Hugo) mit Eis serviert. „ICE“ deute bei Schaumweinen auf ein eisgekühlt zu trinkendes Getränk und damit auf eine vom Durchschnittsverbraucher verstandene Genussempfehlung hin. Die Verwendung der Bezeichnung „ICE“ für eisgekühlt zu verzehrende Getränke sei auch gängige Praxis in der allgemeinen Getränkebranche. Nach einer Befragung in der Internetcommunity gutefrage.net bedeute der Zusatz „ICE“ bei Getränken das Bewirken eines erfrischenden Eindrucks, hohen Zuckergehalt oder Genuss auf oder mit Eis bzw. kalt. Auch das Getränk der Markeninhaberin sei speziell für den Genuss auf Eis kreiert worden. Das DPMA habe daher alle Wortmarkenanmeldungen, die aus „Ice“ in Alleinstellung oder „Ice“ mit weiteren schutzunfähigen Bestandteilen bestünden, wie z. B. „ICE“ (30 2014 007 318.8) und „CRUSHED ICE“ (30 2014 007 322.6), zurückgewiesen, weil ein Hinweis auf den eisgekühlten Konsum bzw. den Konsum mit Eis erkannt werde.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. September 2013 aufzuheben und das Deutsche Patent- und Markenamt anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Rechtsfrage an, inwieweit zwei miteinander kombinierte beschreibende Begriffe ihren beschreibenden Gehalt verlieren könnten.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, dass das beanstandete Gesamtzeichen in seiner Bedeutung über die bloße Summierung

der Einzelbestandteile hinausgehe. Diese hätten weder grammatikalisch noch begrifflich einen Bezug zueinander. Grammatikalisch korrekt sei die Wortstellung „IMPERIAL ICE“, weil auch im Englischen Adjektive dem Substantiv vorangestellt würden. Zwischen „Eis“ und „herrschaftlich“ oder „kaiserlich“ bestehe kein Zusammenhang, schon gar nicht in Bezug auf die beanspruchten Waren. Die 0,75 Liter – Standardgröße einer Champagnerflasche habe keinen besonderen Namen, zumindest sei die Bezeichnung „Imperial“ dafür nicht mehr allgemein gebräuchlich, sondern finde sich nur in der Fachliteratur. Selbst im Text des bereits erwähnten Wikipedia-Artikels zu „Champagner“ werde die Standardflasche nur als 0,75 l oder 1/1-Flasche bezeichnet, während für die anderen Flaschengrößen auf eigene Bezeichnungen hingewiesen werde. Die Verwendung von Eiswürfeln für Weingetränke werde von Fachleuten nicht empfohlen und sei verpönt. Die von der Antragstellerin vorgelegten Nachweise zur Verwendung des Begriffs „ICE“ belegten keine Verzehrempfehlung, sondern nur eine kennzeichenmäßige Verwendung. Für die Servier- und Konsumempfehlung sei dagegen stets das deutsche Wort „Eis“ in Wendungen wie „auf Eis“, „um übers Eis gegossen zu werden“ oder „am besten eisgekühlt“ gebräuchlich. Auch mehrere Zivilgerichte hätten die angegriffene Marke bereits für schutzfähig erachtet, zuletzt das OLG München mit rechtskräftigem Urteil vom 12. Dezember 2013 (Az.: 29 U 2149/13). Vier Antworten einer Verkehrsbefragung in einem Community Chat, wie von der Antragstellerin vorgelegt, seien nicht repräsentativ. Außerdem bestätigten sie nur, dass die exakte Bedeutung der Marke diffus bleibe. Die von der Antragstellerin angenommene Gesamtaussage „Eis Flasche“ bedeute entweder, dass die Flasche aus Eis bestehe, sich Eis in der Flasche befinde oder die Flasche eiskalt sei. Dass die Flasche Wein, Schaumwein oder ein anderes alkoholisches Getränk beinhalte, das gekühlt konsumiert werden solle, sei dieser Aussage nur bei einer sehr analysierenden Betrachtungsweise zu entnehmen.

Der Senat hat mit Schreiben vom 18. Dezember 2015 unter Übersendung einer Vielzahl von Recherchebelegen (Bl. 165 – 174 GA) auf seine Rechtsauffassung hingewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist nicht begründet. Die Marke „ICE IMPERIAL“ ist nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden. Die Markenabteilung hat deshalb zu Recht die Löschung der Eintragung abgelehnt (§§ 50 Abs. 1 und 2, 54 MarkenG).

1. Der am 12. Juni 2012 beim DPMA eingegangene Löschungsantrag ist innerhalb der seit dem 22. Dezember 2011 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

2. Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 2. Juli 2012 zugestellten Löschungsantrag fristgerecht mit einem am 31. August 2012 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG).

3. Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der **Anmeldung** der Marke (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483 Rdnr. 22 – test; GRUR 2014, 565 Rdnr. 10 - smartbook) bestanden hat als auch - soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 9 MarkenG geht - im Zeitpunkt der **Entscheidung** über den Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Zwar hat die Markenabteilung bei der Prüfung allein auf den Zeitpunkt der **Eintragung** der angegriffenen Marke abgestellt. Dies ändert in der Sache aber nichts an der zutreffenden Beurteilung des Amtes, da eine Änderung der Verhältnisse zwischen dem Anmeldezeitpunkt am 12. Dezember 2011 und dem Zeitpunkt der Eintragung am 22. Dezember 2011 nicht feststellbar ist (vgl. 28 W (pat) 60/13 – delikat).

Nach diesen Grundsätzen kommt eine Löschung der Streitmarke nicht in Betracht. Es kann nicht festgestellt werden, dass im Anmeldezeitpunkt die geltend gemachten Lösungsgründe der Eignung als beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorlagen.

4. Die angegriffene Wortmarke „ICE IMPERIAL“ war zunächst nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Rdnr. 35 f. - BIOMILD; GRUR 1999, 723 Rdnr. 25 - Chiemsee).

b) Nach diesen Grundsätzen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angegriffene Marke „ICE IMPERIAL“ in ihrer Gesamtheit bei der Anmeldung am 12. Dezember 2011 hinsichtlich der registrierten Waren der Klasse 33 eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gewesen ist.

c) Die Streitmarke besteht aus der Buchstabenfolge „ICE“ und dem Wort „IMPERIAL“.

aa) Als dem englischen Grundwortschatz entstammendes Substantiv wird „ICE“ im Deutschen mit „Eis“, „Eiscreme“, „Eisfläche“ oder umgangssprachlich mit „Diamanten, Klunker“ übersetzt. Als Verb bedeutet es „vereisen, glasieren, mit Zuckerguss überziehen“ (www.leo.org). Als Buchstabenkombination kann „ICE“ auch als Abkürzung für den „Intercityexpress[zug]“ verstanden werden (www.duden.de; vgl. BPatG 29 W (pat) 513/11 - Hice/ICE).

bb) Das ursprünglich vom lateinischen „imperium“ mit den Bedeutungen „Welt- und Kaiserreich; riesiger Macht- und Herrschaftsbereich“ (www.duden.de) und dem dazu gehörigen lateinischen Adjektiv „imperialis“ abstammende Wort „imperial“ gibt es in dieser Schreibweise sowohl in der englischen als auch in der spanischen, portugiesischen und deutschen Sprache, mit Accent aigu „impérial“ auch in der französischen Sprache.

aaa) Im Englischen wird es nur als Adjektiv verwendet und wie in der spanischen, portugiesischen und französischen Sprache mit „kaiserlich“ übersetzt (www.leo.org; www.woxicon.de).

bbb) In der deutschen Sprache hat das Wort „imperial“ als Adjektiv die Bedeutung „das Imperium betreffend, zu ihm gehörend, für ein Imperium charakteristisch; herrschaftlich“. Als Substantiv bezeichnet „Imperial“ eine frühere russische Gold- und eine mittelalterliche italienische Silbermünze, ein altes Papierformat vor der Einführung der DIN-Größen (57 x 78 cm) und einen veralteten Schriftgrad (www.duden.de).

cc) Im Bereich alkoholischer Getränke kann „Imperial“ auch die Standardgröße einer Champagner- oder Schaumweinflasche mit 0,75 Liter Inhalt angeben.

aaa) Für den Anmeldezeitpunkt Dezember 2011 sind als Belege für die Verwendung der Bezeichnung „Imperial“ für die Standardgröße einer Schaumweinflasche mit 0,75 Liter Inhalt vorgelegt bzw. vom Senat recherchiert worden:

- Majhen, Die Barfibel, 2012, S. 165;
- Fallstudie zum Produktionsmanagement, 2. Aufl. 2008, S. 103;
- Cantz schön Clever: Guidos gesammeltes Weltwissen, Mai 2012, S. 191;
- Die wirklich wichtigen Dinge, 10.9.2006, Dicke Flaschen 2;
- Fallowfield, Champagner, 2011, S. 26;
- Wikipedia-Artikel zu Champagner“ sowohl in der Bildunterschrift als auch in der Tabelle (<http://de.wikipedia.org/wiki/Champagner>);
- Wikipedia-Artikel zu „Sekt“ (<http://de.wikipedia.org/wiki/Sekt>).

Selbst die Antragsgegnerin benutzte und benutzt „Imperial“ in ihrer Werbung zur Bezeichnung der Schaumweinstandardflaschengröße.

Dagegen sprechen die am 19. November 2012 von der Markeninhaberin vor dem DPMA eingereichten Auszüge aus

- Dumonts kleines Lexikon – Champagner, Sekt & Co, S. 46;
- Eichelmann, Alles über Champagner, Heidelberg, S. 278 f.;
- Juhlin, CHAMPAGNER GUIDE, S. 21;
- Internet Koch Atelier, Bl. S55 f. VA;
- Weinwissen von A-Z, Bl. S57 – S59 VA;
- Wikipedia-Artikel zu Champagner im Text (<http://de.wikipedia.org/wiki/Champagner>)

sowie die vom Senat recherchierten Auszüge aus

- Arius/Uecker, Champagner, 1993, S. 124;

- Edwards, Champagner, 3. Aufl. 1999, S. 47;
- Swoboda, Champagner, 2010, S. 140,

die den Begriff „Imperial“ nicht verwenden, sondern stattdessen die 0,75 Liter-Flasche mit „1/1-Flasche“, „ganze Flasche“, „Normalflasche“, „Standardflasche“, „0,75-l-Flasche“ oder „Bouteille (normale Flasche) 0,75 Liter“ bezeichnen.

Aufgrund dieser Recherche kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass der Fachverkehr „Imperial“ als Bezeichnung für die Standardschaumweinflasche mit 0,75 Liter zum Anmeldezeitpunkt gekannt hat und dessen Verständnis kann allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (EuGH GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 - Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 550/10 – Responsible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido; 24 W (pat) 18/13 – CID).

bbb) Hinreichende Belege, dass der Durchschnittsverbraucher diese Kenntnis zum Anmeldezeitpunkt gehabt hat, fehlen. Einträge in Wikipedia reichen dafür allein nicht aus.

dd) Auch als Qualitätshinweis konnte und kann das Adjektiv „imperial“ nicht angesehen werden.

Zwar hat der 26. Senat im Jahre 2006 in einem Kollisionsverfahren (26 W (pat) 232/04 – Bogers Imperial/Imperial) dieses Wort auf dem Gebiet alkoholischer Getränke wegen seiner anpreisenden Bedeutung als kennzeichnungsschwach bezeichnet, allerdings fehlt dazu jede nähere Begründung. Demgegenüber hatte der gleiche Senat im Jahre 1994 in einem Schutzerstreckungsverfahren (26 W (pat) 107/94 – PIERLANT IMPERIAL) für Schaumweine erklärt, das „Imperial“ nicht warenbeschreibend sei, weil die Bedeutung „kaiserlich“ nicht eindeutig erkennen lasse, auf welche Eigenschaft (Qualität oder Format) sich diese Angabe beziehen könnte.

Eine Recherche in www.slogans.de hat ergeben, dass die Wörter „herrschaftlich“ oder „kaiserlich“ in der Werbung für Getränke nicht verwendet werden. Dies gilt auch für fast alle anderen inländischen Branchen.

Soweit das EUIPO im Jahre 2001 die Unionsmarken „BRUT IMPERIAL“ (R 166/2000-3), RESERVE IMPERIALE“ (R 167/2000-3) und „DRY IMPERIAL“ (R 236/2000-3) für die Klasse 33 sowie „NECTAR IMPERIAL“ (R 168/2000-3) für Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Sirupe zurückgewiesen hat, hat es die Bedeutung von „IMPERIAL(E)“ als Qualitätshinweis vor allem aus der französischen Literatur zu alkoholischen Getränken und aus im Inland wenig bekannten englischen Lexika entnommen. Soweit es um den deutschsprachigen Raum geht, hat es diese Bedeutung allein aus der deutschen Übersetzung „kaiserlich“ und „herrschaftlich“ ohne weitere Nachweise abgeleitet.

ee) In seiner Gesamtheit ist die Marke für den Durchschnittsverbraucher mit „Eis kaiserlich“, „Eis herrschaftlich“ zu übersetzen, und zwar sowohl, wenn man „ICE IMPERIAL“ für komplett englisch hält, als auch wenn man es als eine Kombination eines englischen Wortes mit einem deutschen Begriff ansieht. In beiden Fällen ist die Anordnung „Substantiv Adjektiv“ grammatikalisch regelwidrig, weil sowohl im Deutschen als auch im Englischen das Adjektiv vor das Substantiv zu stellen ist. Grammatikalisch korrekt wäre im Englischen der Ausdruck „IMPERIAL ICE“ und im Deutschen „imperiales/herrschaftliches/kaiserliches Eis“. In der angegriffenen Marke stehen die beiden Wörter also völlig bezugslos nebeneinander. Für den Fachverkehr kommt noch die Übersetzung „Eis Schaumweinflaschenstandardgröße“ oder „Eis Schaumweinflaschengröße mit 0,75 Liter Inhalt“ hinzu.

ff) In Bezug auf die eingetragenen Waren der Klasse 33 ergibt sich unabhängig von der jeweiligen Übersetzung in keinem Fall ein beschreibender Sinngehalt.

aaa) Die Bedeutungen „Eis herrschaftlich“ und „Eis kaiserlich“ enthalten auch für alkoholische Getränke keine sinnhaften Aussagen. „ICE“ bzw. „Eis“ in Alleinstellung weist weder auf deren Verzehrweise noch deren Konsistenz oder deren Temperatur hin. Dafür müssten stets weitere Wortbestandteile hinzugedacht werden, was unzulässig wäre, wie z. B. (eis)gekühlt, (eis)artig oder (eis)kalt. „IMPERIAL“ ist auch, wie bereits dargelegt, kein Qualitätshinweis.

bbb) Aber auch die Übersetzung im Fachverkehr „Eis 0,75 Liter-Schaumweinflasche“ enthält keine rein beschreibende Aussage über alkoholische Getränke.

Zwar werden Schaumweine meistens in Flaschen mit einem Inhalt von 0,75 Liter abgefüllt und sollten auch kühl getrunken werden. Zu diesem beschreibenden Bezug gelangt man jedoch nur bei sehr analysierender Betrachtungsweise. Denn es bedarf mehrerer gedanklicher Schritte, um von „Eis“ als Kühlmittel zur Genussempfehlung zu gelangen, die Ware möglichst eisgekühlt zu trinken, zumal in der Fachliteratur selbst bei Schaumwein darauf hingewiesen wird, dass nie nur mit Eis gekühlt werden darf, sondern immer nur mit Eis und Wasser in gleichen Teilen (Edwards, Champagner, 3. Aufl. 1999, S. 43; Stevenson, Champagner, Sekt, Prosecco & Co., 2000, S. 13). Hinzu kommt, dass ähnliche alkoholische Getränke, z. B. Wein, zumindest im Inland nicht mit Eis(würfeln) gekühlt werden bzw. gekühlt werden sollen. Wäre dieser beschreibende Bezug so offensichtlich, wie die Antragstellerin meint, bedürfte es auch nicht der ausdrücklichen Verzehrempfehlung auf den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Champagnerflaschen in zwei Sprachen, nämlich „BOIRE SUR GLACE“ auf der Banderole um den Flaschenhals und „drink on ice“ auf dem rückseitigen Etikett, wie der Senat bei der Inaugenscheinnahme in der mündlichen Verhandlung feststellen konnte.

ccc) Aber selbst wenn „ICE“ für Schaumwein eine Genussempfehlung und „IMPERIAL“ für Schaumwein eine Flaschengrößenangabe und die

Einzelbestandteile somit rein beschreibend wären, ergäbe spätestens die sprachregelwidrige Kombination in dieser speziellen Zusammensetzung keinen beschreibenden (Gesamt-)Sinn mehr. Der beschreibende Sinngehalt würde durch die fantasievolle Wortbildung so weit überlagert, dass nicht zu erkennen wäre, warum diese konkrete Kombination zum jederzeitigen ungehinderten Gebrauch für die Allgemeinheit auf dem Warengbiet freigehalten werden müsste (BPatG GRUR 1992, 607, 608 – FLEURcharme). Gewöhnliche, beschreibende Kombinationen im Getränkebereich mit „Eis“ sind im Deutschen z. B. Eistee, Eisgetränk, Eiskaffee, Eisschokolade und Eiswein. Die ungewöhnliche, neuartige Wortkombination würde somit aus sich heraus originell und damit individualisierend wirken (vgl. BPatG 24 W (pat) 124/06 - derma fit).

Auch die vielen verschiedenen Bedeutungen, die die Antragstellerin der Streitmarke in diesem Verfahren bereits gegeben hat, belegen, wie diffus ihr Bedeutungsgehalt ist:

- eiskalt zu genießender Schaumwein von besonderer Qualität,
- eiskalt zu genießender Schaumwein in einer 0,75 l-Flasche,
- hochrangiges Produkt, das eiskalt zu genießen ist,
- ein eisgekühlt zu genießendes Sommergetränk in einer 0,75 l-Flasche,
- ein Getränk der Flaschengröße 0,75 Liter, das eiskalt zu genießen ist,
- eine gekühlte oder kühl zu genießende 0,75 l-Flasche,
- eiskalte Weinflasche,
- eiskalt zu genießende Weinflasche,
- Eis Flasche,
- eisgekühlt oder auf Eis zu trinkende Flasche oder
- eine eisgekühlt zu konsumierende Flasche.

Diese überwiegend umfangreichen Ergänzungen verändern aber das Zeichen, das ausschließlich in seiner eingetragenen Gesamtheit Gegenstand der Prüfung ist (vgl. BGH GRUR 2011, 65, 66 Rdnr. 10 - Buchstabe T mit Strich).

gg) Damit kann nicht festgestellt werden, dass die eingetragene Marke „ICE IMPERIAL“ in ihrer Gesamtheit bereits am Tag der Anmeldung eine beschreibende Bezeichnung für die beanspruchten Waren war. Sie unterlag somit keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

5. Nachdem der angegriffenen Marke „ICE IMPERIAL“ in ihrer Gesamtheit hinsichtlich der maßgeblichen Waren bei der Anmeldung keine beschreibende Bedeutung entnommen werden konnte, besteht auch kein Grund für die Annahme, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrte.

6. Die von der Antragstellerin angeführten, vom DPMA oder EUIPO zurückgewiesenen Wortzeichen mit dem Bestandteil „ICE“ für Waren der Klassen 32 und 33 rechtfertigen keine andere Entscheidung.

a) Die vom DPMA abgelehnten Wortzeichen sind nicht vergleichbar:

aa) Klasse 33:

Das Wortzeichen „OUZO EIS – ICE“ (30224880.3), dessen Eintragung im Jahr 2002 abgelehnt wurde, unterscheidet sich dadurch von der vorliegenden Wortfolge, dass ein bestimmtes Getränk (Ouzo) genannt ist, mit dem das Eis getränkt sein kann. Auch das im Jahr 2003 zurückgewiesene Wortzeichen „Prosecco Ice“ (30335719.3) gibt ein konkretes Getränk an, so dass es sich um Eis für Prosecco handeln kann. Die Anmeldung „Ice Cap“ (30670101.4) aus dem Jahr 2006 gilt als zurückgenommen. Die 2012 angemeldete Wortfolge „on ice“ (302012023682.0) wurde zurückgenommen.

bb) Klasse 32:

„ICE“ bzw. „Eis“ in Alleinstellung ist deutlich aussagekräftiger als die vorliegende sinnwidrige Wortkombination „ICE IMPERIAL“, weshalb der Anmeldung „ICE“ (302014007318.8) im Jahr 2014 nicht vergleichbar ist. Dasselbe gilt für die

ebenfalls 2014 zurückgewiesene Eintragung des Wortzeichens „CRUSHED ICE“ (302014007322.6). Die grammatikalisch korrekte Kombination der beiden Wörter mit der Bedeutung „zerkleinertes Eis“ hat mehr beschreibende Aussagekraft als die Streitmarke.

b) Ebenso wenig vergleichbar sind die vom EUIPO zurückgewiesenen Unionsmarken für Klasse 33:

aa) Die 2014 abgelehnte Wortfolge „SHEER ICE“ (012747051) in der Bedeutung „pures Eis“ ist deutlich aussagekräftiger als die vorliegende sinnwidrige Kombination. Das 2005 zurückgewiesene Zeichen „MARGARITA ICE“ (003554541) unterscheidet sich dadurch, dass das Getränk genannt ist und es sich um Eis für Margaritas handeln kann, die mit Eis zubereitet werden. Auch die 2014 abgelehnte Anmeldung „ICE NECTAR“ (013114517) unterscheidet sich dadurch, dass das konkrete Getränk angegeben wird, das gekühlt auch mit Eisnektar beschrieben werden kann wie dies bei Eistee der Fall ist.

bb) Außerdem sind die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisierten Markenrechts oder vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) aufgrund der Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. - Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 30 - HOT; GRUR 2009, 778 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

7. Da schon nicht festgestellt werden kann, dass der Streitmarke im Anmeldezeitpunkt Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegengestanden haben, kommt es in der Sache nicht mehr darauf an, ob im

Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag Eintragungshindernisse bestehen.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Da der Senat bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit die vom BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Maßstäbe zur Kombination zweier beschreibender Begriffe angelegt hat (vgl. BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress), war die Zulassung der von der Anmelderin angeregten Rechtsbeschwerde nicht geboten. Zudem war weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

V.

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

Reker

Schödel

prä