



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 519/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2018 015 545.2

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. August 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie des Richters Dr. von Hartz und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

#### **Die Pistazie mit dem Schwips**

ist am 26. Juni 2018 unter der Nummer 30 2018 015 545.2 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 29: konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Pistazienkerne [getrocknet, geröstet, gesalzen, gewürzt und/oder aromatisiert]; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Brotaufstriche; Kompotte; Milch und Milchprodukte; Dessertsoßen aus Milch und/oder Milchprodukten;

Klasse 30: Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffee-Ersatzmittel; Mehle; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren; Konditorwaren; Pralinen mit und ohne Füllung; Schokoladewaren, soweit in Klasse 30 enthalten; Bonbons; Fruchtgummi; Kaugummi [nicht für medizinische Zwecke]; Zuckerwaren; Speiseeis; Dessertsoßen;

Klasse 33: Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere].

Mit Beschluss vom 24. Januar 2019 hat die Markenstelle für Klasse 33 des DPMA durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes 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, „Schwips“ sei

ein „durch Genuss von Alkohol hervorgerufener leichter Rausch“. Da die angesprochenen Verkehrskreise in den verschiedensten Lebensmittelbereichen an die Formulierung „mit (dem) Schwips“, wie z. B. „Erdbeer-Sahne-Torte mit Schwips“, „Dessert mit Schwips“ oder „Gelee mit Schwips“, gewöhnt seien, würden sie die sloganartige Wortfolge nur als Sachhinweis verstehen, dass es sich bei den damit beworbenen Waren um alkoholisierte Produkte auf der Basis von oder unter Zugabe von Pistazienkernen in verschiedenen Verarbeitungsformen oder um Produkte zur Herstellung von Pistazienlikören, Pistazienbränden oder sonstigen Pistazienspiritosen handele. Das Anmeldezeichen stelle daher einen schlagwortartigen, beschreibenden Ausdruck über Art und Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren dar. Auch wenn es sich um keine lexikalisch nachweisbare Wortfolge handele, sei das Anmeldezeichen sprachüblich gebildet und weise einen unmittelbar beschreibenden Warenbezug auf.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, Nüsse könnten keinen Alkohol enthalten, würden üblicherweise nicht in Alkohol eingelegt und mithin keinen Schwips verursachen. Die angemeldete Wortfolge habe keinen vernünftigen Sinn und weise daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Lebensmitteln und Getränken keinen im Vordergrund stehenden eindeutigen Aussagegehalt auf, so dass ihr ein Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden könne. Der BGH habe auch für die Wortfolge „for you“ (GRUR 2015, 173) festgestellt, dass diese für Waren aus dem Gesundheits- und Ernährungsbereich keine produktbeschreibende Sachaussage enthalte. Die Markenstelle habe einen denkbaren beschreibenden Gehalt in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt. Eine derart analysierende Betrachtungsweise sei unzulässig. Auch die Wortmarken „KLEINER SCHWIPS SCHORLE“ (30 2020 221 150) und „Schwippse!“ (30 2019 025 526) seien für Produkte der Klassen 32 und 33 eingetragen worden. Letztere sei nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft, sondern erst auf Antrag des Markeninhabers gelöscht worden.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 24. Januar 2019 aufzuheben.

Sie ist mit gerichtlichen Schreiben vom 3. März 2021 und 4. Mai 2021, jeweils unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 26; Bl. 16 – 78 GA sowie Anlagen 1 bis 6, Bl. 89 – 94 GA) auf die Schutzunfähigkeit des Anmeldezeichens hingewiesen worden.

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.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „**Die Pistazie mit dem Schwips**“ als Marke stehen in Bezug auf die meisten der beanspruchten Waren das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und im Übrigen das Schutzhindernis der ersichtlichen Täuschungsgefahr nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher im Ergebnis zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. 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? I; 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? I; 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? I; 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? I; 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? I; 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).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft (sloganartiger) Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rdnr. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rdnr. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rdnr. 33 und 34 – Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2015, 173 Rdnr. 17 – for you; GRUR 2014, 872 Rdnr. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rdnr. 14 – smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt

(BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 – My World; GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 935 Rdnr. 8 – Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. Rdnr. 17 – for you; GRUR 2013, 552 Rdnr. 9 – Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. – My World). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rdnr. 23 – OUI).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die sloganartige Wortfolge „**Die Pistazie mit dem Schwips**“ für die meisten der beanspruchten Waren nicht.

Sie ist zwar kurz und prägnant, aber weder interpretationsbedürftig, noch löst sie einen Denkprozess aus. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise haben sie vielmehr schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 26. Juni 2018, ohne besonderen gedanklichen Aufwand eindeutig und ausschließlich als schlagwortartige, werbliche Anpreisung der Beschaffenheit und/oder Wirkung oder des Bestimmungszwecks der meisten der in Rede stehenden Produkte, nicht aber als unternehmerischen Herkunftshinweis aufgefasst.

aa) Von den beanspruchten Waren werden breite Verkehrskreise angesprochen, nämlich sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der Lebensmittel-, Süßwaren-, Back-, Konditorwaren- und Getränkefachhandel sowie der Gastronomiefachverkehr.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus verständlichen Wörtern der deutschen Alltagssprache zusammen.

aaa) Als „Pistazie“ wird sowohl der „immergrüne Baum mit gefiederten Blättern und ölreichen, essbaren Samenkernen“ als auch der Samenkern selbst, also seine Frucht bezeichnet (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Pistazie>, Anlage 1 zum ersten gerichtlichen Hinweis). Obwohl die Pistazie eine Steinfrucht ist, wird deren großer Steinkern „Nuss“ genannt, der eine harte Schale besitzt und essbare hellgrüne Pistaziensamen, die Keimblätter, enthält (<https://de.wikipedia.org/wiki/Pistazie>, Anlage 2 zum ersten gerichtlichen Hinweis). Die Pistazie wird als „smarte“ Nuss beworben, weil sie über einen ähnlichen Proteingehalt wie die Mandel verfügt, aber die wenigsten Kalorien aller Nüsse aufweist (Anlage 3 zum ersten gerichtlichen Hinweis). Der botanische Unterschied zwischen Steinfrucht und Nuss ist dem angesprochenen Verbraucher nicht geläufig (Anlage 4 zum ersten gerichtlichen Hinweis).

bbb) Das Substantiv „Schwips“ ist in der Umgangssprache ein „durch Genuss von Alkohol hervorgerufener leichter Rausch“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Schwips>; PONS – Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, 1997, S. 757, Nachweis im Verfahren 26 W (pat) 505/19). Mit einem Schwips wird die beschwingende, nur leicht berauschende und enthemmende und nicht eine die Sinne einschränkende Wirkung des Alkohols verbunden. Der Schwips, der als Übergangszustand von „nüchtern“ zu „betrunken“ anzusehen ist, gilt gemeinhin als gesellschaftlich akzeptiert (<https://de.wikipedia.org/wiki/Schwips>).



ccc) Als „mit Schwips“ oder „beschwipst“ werden Speisen bezeichnet, die selbst oder deren Zutaten mit alkoholischen Getränken zubereitet oder in alkoholische Getränke getaucht wurden. Beispielsweise handelt es sich bei „Pfirsich mit Schwips“ um Pfirsiche, die zuvor in einem Weinbrandgemisch eingelegt wurden (<https://de.wikipedia.org/wiki/Schwips>). Schon die Markenstelle hat im Lebensmittelbereich Formulierungen wie „Erdbeer-Sahne-Torte mit Schwips“, „Dessert mit Schwips“ oder „Gelee mit Schwips“ ermittelt. Auch die Internetrecherche des Senats hat ergeben, dass es bei Nahrungsmitteln schon lange vor dem Anmeldezeitpunkt üblich gewesen ist, auf deren leichten Alkoholgehalt mit dem Ausdruck „mit Schwips“ oder „beschwipst“ hinzuweisen:

- „Obstsalat mit (kleinem) Schwips“ (2011);
  - „Beschwipster Eierlikör-Tanz (2017);
  - „Pfefferminzeis mit Schwips“ (2009);
  - „Apfelkuchen mit Schwips“ (2009);
  - „Erdbeerschaum mit Schwips“ (2017);
  - „Smoothie mit Schwips“ (2015);
  - „Backen mit Schwips: Baileys Cupcakes“ (2015);
  - „Himbeerherzen mit Schwips - Pralinenwahnsinn“ (2013);
- (Nachweise im Verfahren 26 W (pat) 505/19)
- „Nektarinen-Biskuit-Törtchen mit Schwips und Mini-Marshmallows“ (2016, Anlage 5);
  - „Buttermilchmousse mit beschwipsten Zitrusfrüchten“ (2008, Anlage 7);
  - „Schokopralinen mit beschwipsten Cranberries“ (2013, Anlage 9)
- (Anlagen zum ersten gerichtlichen Hinweis).

ddd) Auch die Kombination „Nuss“ mit dem Ausdruck „Schwips“ oder Synonymen dafür ist lange vor dem 26. Juni 2018 im Zusammenhang mit Lebensmitteln und Getränken verwendet worden, wie eine Recherche des Senats gezeigt hat:

- „Nuss-Sahne Torte ... wenn gewünscht mit „Schwips“ (2015);

- „Nuss Mit Schuss“ Rezepte“ (2011);
  - „Frangelico Haselnusslikör ... Haselnuss mit Schuss“ (2012);
  - „SissiS Haselnussrausch 34% Vol, 500ml | edles Haselnussdestillat | besonders mild & aromatisch | bester Haselnuss-Schnaps | intensive Nuss-Nougat-Note in Duft und Geschmack“ (2017);
- (Nachweise im Verfahren 26 W (pat) 505/19)
- „Beschwipster Haselnusskuchen“ (2009, Anlage 8 zum ersten gerichtlichen Hinweis).

cc) In seiner Gesamtheit bringt die sprachregelgerecht gebildete Wortfolge „Die Pistazie mit dem Schwips“ zum Ausdruck, dass der „Nuss“ genannte Steinkern des Pistazienbaums, der ölreiche, essbare hellgrüne Pistaziensamen enthält, einen durch Genuss von Alkohol hervorgerufenen leichten Rausch hat. Diese Gesamtbedeutung enthält zwar für sich allein keine vernünftige Aussage, wie die Anmelderin zutreffend festgestellt hat, da die Pistazie keinen Alkohol konsumiert, aber im Zusammenhang mit den beanspruchten Lebensmitteln und alkoholischen Getränken haben die angesprochenen Verkehrskreise dieser Wortfolge schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 26. Juni 2018, lediglich den schlagwortartigen, werblich anpreisenden Sachhinweis entnommen, dass die damit gekennzeichneten Produkte sowohl Pistazien oder Pistazienaroma als auch Alkohol oder einen entsprechenden Geschmacksstoff enthalten und daher einen leichten Rausch bewirken können. Vor dem Hintergrund der Gewöhnung des Verkehrs an die häufige Benutzung des Ausdrucks „mit Schwips“ sowie seiner Synonyme in Verbindung mit unterschiedlichsten Lebensmitteln bedarf es für dieses Verständnis keiner gedanklichen Analyse.

dd) Damit erschöpft sich das angemeldete Werbeschlagwort für die meisten der beanspruchten Lebens- und Genussmittel der Klassen 29 und 30 sowie für die alkoholischen Getränke der Klasse 33 in einer ausschließlich beschreibenden Beschaffenheits-, Wirkungs- und Zweckangabe und wird nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst.

aaa) Bei den in Klasse 29 angemeldeten Produkten „*Pistazienkerne [getrocknet, geröstet, gesalzen, gewürzt und/oder aromatisiert]*“ kann die beanspruchte Wortfolge darauf hinweisen, dass diese Pistazien mit alkoholartigen Geschmacksstoffen aromatisiert sind. Dabei kann es sich beispielsweise um Rum- oder Arrakaromen handeln, die zwar keinen Alkohol enthalten, aber einen „alkoholischen“, an braunen Rum bzw. an Arrak erinnernden Geruch und Geschmack haben (<https://de.wikipedia.org/wiki/Backaroma>). Sie kann aber auch angeben, dass sich diese Pistazien für die Herstellung alkoholischer Getränke wie Pistaziengeist, Pistazienschnaps oder Pistazienlikör besonders eignen.

bbb) In den Waren „*Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Brotaufstriche*“ der Klasse 29 können Pistazien oder Pistazienaroma sowie Alkohol oder Alkoholgeschmacksstoffe enthalten sein, so dass das Anmeldezeichen nur deren Inhaltsstoffe angibt. Sowohl die Markenstelle als auch der Senat haben ermittelt, dass „Gelee mit Schwips“, also unter Zugabe von Alkohol hergestellt wird. Beispielsweise enthält eine „Pfirsichmarmelade mit Schwips“ 150 ml Prosecco (Nachweis im Verfahren 26 W (pat) 505/19). Aber auch die Verwendung von Pistazien im Brotaufstrich ist beliebt und üblich. Beispielsweise gibt es auf dem Markt „Pistaziencreme aus Bronte“, „Sanfte Pistazie – Süßer Brotaufstrich mit Pistazien“ und „Pistazienmus“, Anlagen 11 bis 13 zum ersten gerichtlichen Hinweis). Daher ist auch eine Kombination von Pistazien und Alkohol in Gelees, Konfitüren und Brotaufstrichen möglich.

ccc) Bei den Waren „*Kompotte*“ gibt das Anmeldezeichen nur an, dass für die Zubereitung Pistazien und Alkohol oder entsprechende Aromen als Zutaten verwendet worden sind. Kompotte sind Süßspeisen aus gekochtem oder eingemachtem Obst, das in einer Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser, Sirup, Fruchtsaft oder Wein, sanft gegart und häufig mit Zimt und Gewürznelken gewürzt wird. Kompotte können kalt oder warm serviert werden, oder sie werden in Weckgläsern eingekocht (<https://de.wikipedia.org/wiki/Kompott>).

ddd) Als Zutatenangabe fungiert das Anmeldezeichen auch bei den Waren „*Milchprodukte; Dessertsoßen aus Milch und/oder Milchprodukten*“.

(1) Das Milchprodukt „Philadelphia-Pistazien-Dip“ wird u. a. mit Doppelrahmkäse, Milch, Pistazien und Rum zubereitet (Anlage 1 zum zweiten gerichtlichen Hinweis). Als weitere Milchprodukte kommen beispielsweise Desserts in Betracht, wie der „Sächsische Pudding mit Amaretto, Rosinen und Pistazien“, der u. a. aus Milch, Butter, Amaretto oder Rum und gebräunten Pistazien hergestellt wird (Anlage 2 zum zweiten gerichtlichen Hinweis). „Pistazien-Eiscreme“ besteht u. a. aus Vollmilch, Sahne, Rum und Pistazienkernen (Anlage 3 zum zweiten gerichtlichen Hinweis). Der „Eierlikör-Pudding“ besteht u. a. aus Milch, Schlagsahne, Eierlikör und gehackten Pistazien (Anlage 4 zum zweiten gerichtlichen Hinweis).

(2) Auch „*Dessertsoßen aus Milch und/oder Milchprodukten*“ mit Pistazien gibt es bereits, wie z. B. die unter [www.kochwiki.org](http://www.kochwiki.org) veröffentlichte „Pistaziensauce“, die Schlagsahne, Vollmilch und Pistazien enthält (Anlage 5 zum zweiten gerichtlichen Hinweis) und deren Rezept ohne weiteres um alkoholische Getränke, wie z. B. Rum oder einen der vielen Pistazienliköre (Anlagen 19 bis 24 zum ersten gerichtlichen Hinweis), ergänzt werden kann.

eee) Für die in Klasse 30 angemeldeten Produkte „*Kaffee; Tee; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren; Konditorwaren; Pralinen mit und ohne Füllung; Schokoladewaren, soweit in Klasse 30 enthalten; Bonbons; Fruchtgummi; Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke); Zuckerwaren; Speiseeis; Dessertsoßen*“ stellt das Anmeldezeichen ebenfalls nur einen werblich anpreisenden Sachhinweis auf entsprechende Inhalts- und/oder Geschmacksstoffe dar.

(1) Kaffeebohnen sind schon 2016 „mit Schwips“ angeboten worden. Dazu werden sie entweder längere Zeit in einem Holzweinfass gelagert (Nachweis im Verfahren 26 W (pat) 505/19) oder in Wein eingelegt (<https://www.desired.de/rezepte/winoffee-solltest-du-die-kreation-probieren/>), damit

sie Weingeschmack annehmen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, ihnen darüber hinaus Pistazienaroma zuzusetzen, so dass das Anmeldezeichen bei der Ware „Kaffee“ nur schlagwortartig auf eine entsprechende Aromatisierung hinweist. Tatsächlich wird auch bereits espressopulver mit Pistaziengeschmack angeboten (Anlage 14 zum ersten gerichtlichen Hinweis).

(2) Die Aromatisierung von „Tee“ entspringt sogar einer langen Tradition. Neben den klassischen aromatisierten Tees aus China, bei denen Grüntee oder eine Mischung aus Grün- und Schwarztee durch Zugabe frischer Blüten aromatisiert wird, erfreuen sich in Europa mit unterschiedlichen natürlichen Aromen angereicherte Schwarz- oder Grüntees großer Beliebtheit (<https://de.wikipedia.org/wiki/Tee>). Auch Grüntee-mischungen mit Pistazien (-geschmack) werden angeboten, wie z. B. „Grüner Tee Pistazie“ (<https://www.edeltee.de/gruener-tee-pistazie.html>) und „Schwarzer Tee Pistazie Marzipan“ (<https://www.teewicht.de/produkt/schwarzer-tee-pistazie-marzipan/>). Tee ist auch schon lange vor dem Anmeldezeitpunkt mit alkoholischen Geschmacksstoffen aromatisiert worden. So gab und gibt es aromatisierten Schwarztee mit Rumgeschmack (<https://teehaus-augsburg.de/schwarztee/>; <https://www.teemann-tee.de/unsere-tees/aromatisierter-schwarztee/41/schwarztee-rum>; <https://sylter-trading.de/produkt/jamaica-rum-tea/>; <https://www.teewikipedia.com/category/teesorten-o-p/>). Das Anmeldezeichen gibt daher nur an, dass die Ware „Tee“ gleichzeitig mit Pistazien oder einem entsprechenden Geschmacksstoff und einem Alkoholaroma wie beispielsweise Rum angereichert ist.

(3) Zu den Waren „*Getreidepräparate*“ der Klasse 30 gehören auch Müsliriegel. Abgesehen davon, dass diese auch häufig Nüsse enthalten, können sie auch mit Rumfrüchten oder Rum-Aroma hergestellt werden (Nachweis im Verfahren 26 W (pat) 505/19).

(4) Dies gilt auch für das Produkt „*Brot*“. Das angebotene „Früchtebrot mit Rum“ enthält u. a. Rum und Pistazienkerne (Anlage 6 zum zweiten gerichtlichen Hinweis).

(5) Die Waren „*feine Backwaren; Konditorwaren*“ können ebenfalls sowohl Pistazien oder Pistazienaroma als auch Alkohol oder Alkoholaromen enthalten. Diese Zutaten werden bei der Zubereitung von Gebäck und Torten häufig eingesetzt. „Beschwipste Pistaziencantuccini“ enthalten sowohl Pistazien als auch Pistazienschnaps (Anlage 16 zum ersten gerichtlichen Hinweis). Zahlreiche Torten- und Kuchenrezepte, auch schon lange vor dem Anmeldezeitpunkt verwenden u. a. Pistazien und Rum oder Rumaroma, wie z. B. das „Rezept für Marzipan-Pistazien-Torte“ (<https://www.augsburger-allgemeine.de/rezepte/zuckerguss/Rezept-fuer-Marzipan-Pistazien-Torte-id39698307.html>), der „Pistazien-Schoko-Gugelhupf“ (<http://www.genusswerke.eu/pistazien-schoko-gugelhupf/>) und der „Käsekuchen mit Früchten und Pistazien“ (2009, <https://www.bildderfrau.de/kochen-backen/rezepte/article206601145/Kaesekuchen-mit-Fruechten-und-Pistazien.html>). Der Teig und die Dekoration der „Pistazien Prosecco Taler“ besteht u. a. aus Pistazien und die Füllung aus weißer Kuvertüre, Butter und Prosecco (Anlage 15 zum ersten gerichtlichen Hinweis).

(6) Die Produkte „*Pralinen mit und ohne Füllung; Schokoladewaren, soweit in Klasse 30 enthalten*“ können ebenfalls sowohl Pistazien als auch Alkohol oder entsprechende Aromen enthalten. Pistazien finden rege Verwendung in der Süßwarenproduktion, wie z. B. bei den seit Jahrzehnten bekannten Mozartkugeln (<https://de.wikipedia.org/wiki/Pistazie>, Anlage 2 zum ersten gerichtlichen Hinweis; <https://de.wikipedia.org/wiki/Mozartkugel>), wobei die vom deutschen Marktführer „Reber“ produzierten Mozartkugeln neben Pistazien auch Rum und Rumaroma enthalten (<https://shop.reber.com/de/produkte/mozart-barockr.html>; [https://de.wikipedia.org/wiki/Paul\\_Reber\\_\(Unternehmen\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Reber_(Unternehmen))). Eine aus ähnlichen Zutaten hergestellte Praline wird unter der Bezeichnung „Pistazien-Marzipan mit Schwips“ geführt (Anlage 17 zum ersten gerichtlichen Hinweis). Die Firma RITTER SPORT brachte 1919 die erste eigene Rum-Schokolade auf den Markt. Die Sorte

„Rum Trauben Nuss“ mit Haselnüssen und echtem Jamaika-Rum, von dessen 75 Vol. % Alkoholgehalt noch 2 Vol. % in der Schokolade stecken, gehört schon seit 1964 zum festen Sortiment (<https://www.ritter-sport.de/blog/2016/07/19/wie-kommt-der-rum-eigentlich-in-unsere-schokolade/>). Es ist also ohne weiteres möglich und denkbar, dass neben Rum(-aroma) auch Pistazien in einer Schokolade verarbeitet werden.

(7) Auch die Waren „*Bonbons; Zuckerwaren*“ können Pistazien oder einen entsprechenden Geschmacksstoff sowie Alkohol oder Alkoholaroma enthalten. Bonbons sind Zuckerwaren, die durch Einkochen von Zuckerlösung mit Stärkesirup oder Invertzucker in Verbindung mit geruchs- und geschmacksgebenden Zusätzen und Aromen hergestellt werden. Es gibt sie in fast allen erdenklichen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen. Sie haben eine besonders süße, saure oder flüssige Füllung (<https://de.wikipedia.org/wiki/Bonbon>). Als Likörbonbon können sie beispielsweise mit Pistazienlikör gefüllt sein, oder als normales Bonbon mit einer Füllung aus einer Pistazienpaste mit Rumaroma versehen sein.

(8) „Besoffene Fruchtgummi“, also alkoholhaltige Gummidrops mit ca. 11 % Alkoholgehalt werden ebenfalls bereits in den verschiedensten Geschmacksrichtungen angeboten und können auch ein Pistazienaroma enthalten (Nachweis im Verfahren 25 W (pat) 505/19).

(9) Dies gilt auch für das Produkt „*Speiseeis*“. Die bereits erwähnte „Pistazien-Eis-creme“ besteht u. a. aus Vollmilch, Sahne, Rum und Pistazienkernen.

(10) Dass auch „*Dessertsoßen*“ solche Inhaltsstoffe aufweisen können, ist bereits bei den „*Dessertsoßen aus Milch und/oder Milchprodukten*“ der Klasse 29 ausgeführt worden.

(11) Auch wenn für die Ware „*Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke)*“ der Klasse 30 aktuell weder Pistazienzutaten oder ein entsprechender Geschmacksstoff noch der Zusatz von Alkohol(-aromen) festgestellt werden konnten, sind solche Inhaltsstoffe zumindest bei Kaugummi für Erwachsene möglich und vorstellbar.

fff) Bei den beanspruchten Waren „*alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]*“ der Klasse 33 hat der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen lediglich als eine werbliche Anpreisung aufgefasst, dass das einen leichten Rausch bewirkende alkoholische Getränk aus Pistazien hergestellt ist und/oder einen Pistaziengeschmack aufweist. Beispielsweise wurden schon vor dem Anmeldezeitpunkt Pistazienlikör und Pistazienschnaps angeboten, wie die Recherche des Senats gezeigt hat (Anlagen zum ersten gerichtlichen Hinweis):

- „Deheck Pistazien Sahne Likör 0,5l“ (im Angebot bei Amazon seit dem 21. Dezember 2016, <https://www.amazon.de/Deheck-Pistazien-Sahne-Likör/>)
- „Bottega Crema di PISTACCHIO Cream Liqueur 17%, Volume - 0.5 l“ ... Es ist ein cremiger Likör, ... der sich durch ein intensives Pistazienaroma auszeichnet. ...“ (Anlage 23 sowie im Angebot bei Amazon seit dem 9. Dezember 2017, <https://www.amazon.de/Bottega-Pistacchio-Liter-17-Vol/dp/B075FC411K/>);
- „Jetzt gibt es was auf die Nuss! ... Doch in diesem besonderen Schnaps ist nicht nur der Geist einer Nusssorte, sondern es ist ein Geist aus Pistazien, Erdnüssen und Haselnüssen“ (Anlage 19);
- „VIOLAS´ Sahnlikör Pistazie ... Unwiderstehlich nussige, fein-aromatische Pistazien geben diesem herrlichen cremigen Sahnlikör seinen ausgezeichneten Geschmack. ...“ (Anlage 20);



- „Nutsler Pistazie ... hochwertige Pistazien-Spirituose ... hier wird die „Prinzessin der Nüsse“ verwendet! ... Sie wird nicht nur als Snack gegessen, sondern ist auch in der Confiserie und Gelatieri besonders populär. ... Der Siegeszug des Pistazienaromas in Deutschland begann mit dem grünen Eis dieser Nussfrucht. ...“ (Anlage 22).

ggg) Ob sich eine Verwendung der angemeldeten Wortfolge „Die Pistazie mit dem Schwips“ in ihrer konkreten Form als Werbeaussage zum Zeitpunkt der Anmeldung für alle beanspruchten Waren bereits nachweisen lässt oder nicht, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft unerheblich (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 1027 Rdnr. 46 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH a. a. O. – for you; GRUR 2010, 640 Rdnr. 13 – hey!).

2. Für die übrigen Waren *„konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Milch“* der Klasse 29 und die Produkte *„Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffee-Ersatzmittel; Mehle“* der Klasse 30 handelt es sich um eine ersichtlich täuschende Angabe im Sinne von §§ 8 Abs. 2 Nr. 4, 37 Abs. 3 MarkenG.

a) Nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Die Täuschungseignung muss dabei ersichtlich sein (§ 37 Abs. 3 MarkenG). Bei der Beurteilung, ob ein solches Schutzhindernis besteht, geht es um die Irreführung durch den Zeicheninhalt und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu erwecken. Dabei wird der Zeicheninhalt im Wesentlichen geprägt durch die Waren oder Dienstleistungen, für die der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (BGH GRUR 2002, 540, Juris-Tz. 24 – OMEPRAZOK). Ist für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insoweit nicht vor (vgl. BGH

GRUR 2017, 186 Rdnr. 21 – Stadtwerke Bremen; a. a. O., Juris-Tz. 25 – OMEPRAZOK). Die Täuschungseignung ist hier aber zu bejahen.

b) Denn der Verbraucher erwartet bei einem unter der Bezeichnung „**Die Pistazie mit dem Schwips**“ vertriebenen Lebensmittel, das es Pistazien oder einen entsprechenden Geschmacksstoff sowie Alkohol oder Alkoholaroma enthält. Er wird deshalb bei einer Verwendung der angemeldeten Bezeichnung für die unvermischten Nahrungsmittel „*konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Milch; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffee-Ersatzmittel; Mehle*“ stets in seiner berechtigten Erwartung getäuscht, ein um Pistazien bzw. einen Pistaziengeschmacksstoff und Alkohol bzw. Alkoholaromen bereichertes Produkt zu erhalten, weshalb die Eignung zur Täuschung ersichtlich im Sinne des § 37 Abs. 3 MarkenG ist. Es besteht auch keine Möglichkeit einer nicht täuschenden Verwendung der fraglichen Wortfolge im Zusammenhang mit diesen Waren. Ein in der angemeldeten Form täuschendes Zeichen wird nicht dadurch als Marke eintragbar, dass möglicherweise mittels erläuternder Zusätze bei der Benutzung die Irreführungsgefahr ausgeschlossen werden könnte (BPatG 28 W (pat) 578/12 – kyrillische Schriftzeichen: Omas Gurken; BPatGE 45, 1, 3 – Kombucha; BPatG 26 W (pat) 57/10 – Schlehdorn; 28 W (pat) 546/10 – Catz).

3. Da schon die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 4 MarkenG vorliegen, kann es dahinstehen, ob der angemeldeten Wortfolge darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ein Freihaltebedürfnis für die vorgenannten Waren fehlt.

4. Schließlich führen auch die von der Anmelderin genannten Voreintragungen nicht zu einer anderen Einschätzung. Wegen der Einzelheiten wird auf den ausführlichen gerichtlichen Hinweis vom 4. Mai 2021 Bezug genommen.

**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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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

Dr. von Hartz

Dr. Rupp-Swienty

ob