



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 578/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 237 116.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. April 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. September 2018 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Water Frsh

ist am 3. Dezember 2017 unter der Nummer 30 2017 237 116.8 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 4: Holzkohle für Wasserpfeifen;

Klasse 34: Raucherartikel; Raucherwaren aus Edelmetall; Raucherwaren, nicht aus Edelmetall; Rauchtobak; Tabak; Tabak und Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe; Tabak zum Drehen von Zigaretten; Tabak, lose, zum selbst drehen und für die Pfeife; Tabakaufbewahrungsdosen; Tabakbehälter; Tabakbeutel; Tabakdosen; Tabakersatzstoffe; Tabakerzeugnisse; Tabakpfeifen; Tabakpfeifen aus Edelmetall; Tabakpfeifen, nicht aus Edelmetall; Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Wasserpfeifen [orientalische]; Wasserpfeifentabak;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tabak; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tabak.

Mit Beschluss vom 19. September 2018 hat die Markenstelle für Klasse 34 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 sowie mangels Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Weglassen von Vokalen, das sog. „Disemvoweling“, sei ein beliebtes Wortspiel, das nicht nur Merkmal der SMS-Sprache sei, sondern sich zu einem beliebten Abkürzungstrend auch in der Werbepaxis entwickelt habe. Daher seien die angesprochenen Verkehrskreise im Lesen von Wörtern ohne Vokale geübt, stellten das Anmeldezeichen mit „Water Fresh“ im Sinne von „wasserfrisch; frisch, belebend, erfrischend, rein/sauber wie Wasser“ gleich und verstünden es als beschreibenden Hinweis auf die Geschmacksrichtung der damit gekennzeichneten Rauchwaren. Der Verkehr sei in der Raucherbranche sowohl an eine Vielzahl von Geschmacksnoten als auch an ständig neue Aromakreationen sowie Wortneuschöpfungen und blumige Ausdrücke gewöhnt. Bei den Raucherartikeln gebe das Anmeldezeichen deren Bestimmungszweck an, nämlich dass diese sich zur Aufbewahrung von Tabak mit diesem Aroma eigneten. Bei den Handelsdienstleistungen weise es auf deren Spezialisierung auf diese Geschmacksrichtung hin. Ferner bestehe ein Freihaltebedürfnis, da auch die Konkurrenten der Anmelderin auf das Aroma und die Bestimmung ihrer Waren sowie die Ausrichtung ihrer Dienstleistungen hinweisen können müssten. Die Anmelderin habe eine Verkehrsdurchsetzung nur unzureichend dargelegt. Zum einen zeigten die Unterlagen das Anmeldezeichen stets in Kombination oder räumlicher Nähe zu dem als Dachmarke bezeichneten Wort „Dschinni“. Zum anderen seien ihre Angaben zu vage, auch wenn sich aus ihnen eine beachtliche Marktpräsenz in den elektronischen Medien ergebe. Es fehlten Angaben zur langjährigen Benutzung, zu konkreten Umsätzen, getätigten Werbeaufwendungen und zum potenziellen Feedback bei den Verbraucherkreisen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, nur in einfach gelagerten Fällen des sog. „Disemvowelings“ könnten die angesprochenen Verkehrskreise auf den dahinter stehenden Begriff schließen. „Water Frsh“ werde nicht automatisch mit „Water Fresh“ assoziiert, sondern es kämen noch andere Begriffe, wie z. B. „Water Frisch“ oder „Water Frosch“, in Betracht, so dass es sich um einen Fantasiebegriff handele und es mehrerer Gedankenschritte bedürfe, um zur Bedeutung „frisches Wasser“ zu gelangen. Die englische Wortfolge „Water Fresh“ finde sich in

keinem deutschen Lexikon und sei mit „Süßwasser“ zu übersetzen. Aber selbst wenn das Anmeldezeichen schutzunfähig wäre, sei es Verkehrsdurchgesetzt. Zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung werde die Durchführung einer Verbraucherbefragung angeregt.

Nachdem mit gerichtlichem Schreiben vom 5. März 2021 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlage 1, Bl. 19 – 24 GA) sowie unter Bezugnahme auf das im Verfahren 26 W (pat) 576/18 – Cndy Brz erzielte Rechercheergebnis darauf hingewiesen worden ist, dass das angemeldete Wortzeichen ganz überwiegend weder für schutzfähig noch für Verkehrsdurchgesetzt erachtet werde, hat die Anmelderin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt beschränkt:

Klasse 4: Holzkohle für Wasserpfeifen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des DPMA vom 19. September 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren beschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „**Water Frsh**“ als Marke stehen für die noch beanspruchte Ware der Klasse 4 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. 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 schutzfähig 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 hat das angemeldete Wortzeichen „**Water Frsh**“ zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt am 3. Dezember 2017 genügt, weil es weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt für die noch verfahrensgegenständliche Ware „*Holzkohle für Wasserpfeifen*“ der Klasse 4 aufgewiesen, noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihr hergestellt hat.

aa) Von dem vorgenannten Produkt werden sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der Raucherartikel- und Wasserpfeifenfachhandel angesprochen.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus dem Wort „Water“ und der Konsonantenfolge „Frsh“ zusammen.

aaa) Die Konsonantenfolge „Frsh“ ist lexikalisch nicht nachweisbar. Gleichwohl ist erkennbar, dass sie durch das Weglassen eines Vokals entstanden ist. Dabei handelt es sich um das Phänomen des sogenannten „Disemvowelings“. Tests haben ergeben, dass das menschliche Gehirn nicht notwendigerweise Vokale für das Verständnis eines Textes bedarf. Die Sprachen des semitischen Sprachkreises wie u. a. Arabisch und Hebräisch kommen völlig ohne Vokale aus (www.wikipedia.de Stichwort „Konsonantenschrift“, Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis im Verfahren 26 W (pat) 576/18 – Cndy Brz). Dieser schriftsprachliche Abkürzungstrend hat sich, wie die Internetrecherchen der Markenstelle und des Senats gezeigt haben, bereits zum Anmeldezeitpunkt, dem 3. Dezember 2017, etabliert (vgl. achtmilliarden.wordpress.com, „Leben ohne Vokale: Fck, Ings m wrds cht kmp lzrt!“, 2014; Bietigheimer Zeitung, Ohne Vokale zur Marke, 18. Juni 2015, Anlagen 2 und 4 zum gerichtlichen Hinweis im Verfahren 26 W (pat) 576/18 – Cndy Brz).

bbb) Insbesondere in der Tabakbranche wird diese Art der Wortbildung bei der Kennzeichnung der Tabakprodukte benutzt, weil es aufgrund der EU-Tabakprodukte-Richtlinie (Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG), die durch das Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (TabakerzG) sowie die Verordnung über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (TabakerzV) umgesetzt worden ist, seit dem 20. Mai 2016 nicht mehr erlaubt ist, auf geschmackliche oder aromatische Eigenschaften von Tabakerzeugnissen, wie z. B. Früchte, Gewürze, Kräuter, Alkohol, Süßigkeiten, Menthol oder Vanille hinzuweisen (vgl. https://ec.europa.eu/germany/news/neue-tabak-regeln-gelten-allen-eu-laendern_de, Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis). Die Tabakindustrie hat darauf reagiert und verwendet entweder Zahlen oder Fantasienamen, wie z. B. „Sunshine“ für das Aroma „Citrus-Früchte“ oder „Opal“ für den Geschmack „Traube“, oder sie lässt bestimmte Buchstaben weg, wie z. B. „LMN Fresh“ für „Lemon Fresh“ (vgl. SHISHA-NET, Al Fakher nur noch Zahlen statt Namen?, 7. April 2017; Shisha-Forum, Was ist mit Nakhla los?, 13. März 2018; SHISHA DELUXE BLOX, Gesetzesänderung zum Verkauf von Tabak, 13. September 2016; Tabaknews, Starbuzz Tobacco 2017; smokestars, 9. Juli

2017, Anlagen 6 – 10 zum gerichtlichen Hinweis im Verfahren 26 W (pat) 576/18 – Cndy Brz).

ccc) Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Substantiv „water“ hat in seiner Bedeutung „Wasser“ (Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 112) weitgehend Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden (BPatG 30 W (pat) 22/14 – WATERFLUX) und ist den angesprochenen Verkehrskreisen auch aufgrund der in den Duden aufgenommenen Begriffe wie Tonicwater, Waterbike, Waterkant oder waterproof geläufig. Die Recherche des Senats hat zudem ergeben, dass „water“ in der Wasserpfeifentabak- und E-Liquid-Branche den Begriff „water“ als Abkürzung von „water melon“ für die Geschmacksnote „Wassermelone“ benutzt (Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

ddd) Vor diesem Hintergrund hat zumindest der inländische Fachverkehr, dessen Verständnis für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord; EuGH GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka), das Anmeldezeichen als Hinweis auf eine Geschmacksrichtung der Tabakprodukte erkannt.

(1) Er hat die Konsonantenfolge „Frsh“ weder buchstabiert noch im Zusammenhang ausgesprochen, sondern ihr gedanklich den Vokal „e“ hinzugefügt, um sie artikulieren zu können und weil andere Vokale keinen sinnvollen deutschen oder englischen Geschmacksbegriff ergeben.

(2) Der auf diese Weise ergänzte Begriff „Fresh“ entspricht dem englischen Adjektiv „fresh“, wird mit „frisch“ übersetzt (BPatG 28 W (pat) 153/01 – crisp'n fresh; BPatG 26 W (pat) 512/16 – juicefresh), gehört ebenfalls zum englischen Grundwortschatz (Weis, a. a. O., S. 48) und kommt dem deutschen Begriff sehr nahe, so dass es auch für den Durchschnittsverbraucher sofort verständlich ist. Das deutsche Wort „frisch“ bedeutet „(besonders von Lebensmitteln) nicht alt; unverbraucht; gesund; kühl“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/frisch>). In der Werbesprache wird es als positives Eigenschafts-, Qualitäts- und Wertversprechen eingesetzt (BPatG 26 W (pat) 512/16 – juicefresh).

(3) Im Zusammenhang mit Tabakwaren weist „fresh“ auf den frischen Geschmack von Menthol oder Minze hin (s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

cc) In der Gesamtheit hat der Fachverkehr das angemeldete Wortzeichen „Water Frsh“ zum Anmeldezeitpunkt daher problemlos mit der englischen Wortfolge „Water Fresh“ gleichgesetzt und in Verbindung mit Rauchwaren als die Geschmacksangabe „Wassermelone Menthol“, „Wassermelone Minze“ oder „frische Wassermelone“ aufgefasst.

dd) Für die allein noch beschwerdegegenständliche Ware „*Holzkohle für Wasserpfeifen*“ der Klasse 4 ist das Anmeldezeichen im Sinne von „Water Frsh“ weder vor noch nach dem Anmeldetag als Geschmacksangabe in Betracht gekommen. Auf dem entsprechenden Markt konnten keine Holzkohleprodukte mit Geruchsstoffen ermittelt werden. Die angesprochenen Verkehrskreise erwarten von Holzkohle nicht, dass sie beim Brennen einen aromatisierten Geruch entwickelt. Im Gegenteil soll Holzkohle für Wasserpfeifen möglichst geruchsarm sein, damit der Wasserpfeifenraucher nur den Geschmack der ausgesuchten Tabake wahrnimmt und nicht Rauch oder Asche der verwendeten Kohle. Als verkehrswesentliche Eigenschaften von „*Holzkohle für Wasserpfeifen*“ stehen vor allem die lange Brenndauer, das Anzündverhalten, die Brennhomogenität und die Ascheentwicklung im Vordergrund (vgl. <https://shishatempel.de/die-unterschiedlichen-arten-der-shishakohle/>; <https://www.charcoaltrade.de/deutsch-holzkohle/natürliche-premium-shisha-kohle/>; https://www.kaya-shisha.de/Kaufberatung-Kohle:_:240.html).

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

3. Das Anmeldezeichen stellt für die Ware „*Holzkohle für Wasserpfeifen*“ der Klasse 4 auch keine ersichtlich täuschende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG dar.

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). Diese Eignung ist hier zu verneinen.

Der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher kennt entweder die Bedeutung des Anmeldezeichens „Water Frsh“ nicht oder er ist ebenso wie der Fachverkehr über die neuen Kennzeichnungsgewohnheiten der Tabakbranche zur Angabe der Geschmacksrichtung informiert und entnimmt dem Anmeldezeichen den Hinweis auf ein frisches Fruchtaroma. Dann weiß er aber genauso wie die Fachkreise, dass auf dem einschlägigen Markt keine aromatisierte Holzkohle angeboten wird, sondern „*Holzkohle für Wasserpfeifen*“ geschmacksneutral sein soll, um den Geschmack der (aromatisierten) Tabake nicht zu beeinträchtigen. Ferner darf sie keinen unangenehmen Nebengeschmack nach Rauch oder Asche hervorrufen (<https://www.charcoaltrade.de/deutsch-holzkohle/natürliche-premium-shisha-kohle/>). Die Gefahr einer Irreführung ist daher ausgeschlossen.

Kortge

Kätker

Schödel

ob