



EuG Urteil vom 19.11.2009, T-234/06 – *CANNABIS*

**Fundstellen:** GRUR-RR 2010, 99 (LS) = IPRB 2011, 27 (*Brandi-Dohrn*) = UVS-Slg 2009/228, 190 = wbl 2010/6, 32

**1. Das Wort „Cannabis“ ist für den durchschnittlich informierten Verbraucher lediglich ein unmittelbarer Hinweis auf eine der möglichen Zutaten der Produkte, für die die Marke eingetragen wurde. Damit wird sofort und ohne weiteres Nachdenken ein Zusammenhang zwischen dem fraglichen Zeichen und den Merkmalen der Produkte hergestellt, sodass insoweit ein glatt beschreibendes Zeichen vorliegt.**

**2. Selbst für Bier und alkoholische Getränke, für die „CANNABIS“ als Marke eingetragen werden soll, stellt es eine in sich widersinnige Argumentation dar, den beschreibenden Charakter deshalb zu verneinen, weil derartige Produkte keine unzulässigen Zutaten wie z.B. Hanfelemente enthalten dürften. Entweder nämlich enthalten die fraglichen Getränke Hanf oder dürfen Hanf enthalten, womit die Marke CANNABIS beschreibend ist, oder diese Getränke dürfen keinen Hanf enthalten und enthalten tatsächlich keinen solchen, womit die Marke CANNABIS irreführend wäre.**

**3. Es liegt kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz vor, wenn das HABM andere, gleichartige Markeneintragungen nicht berücksichtigt.**

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

In der Rechtssache T-234/06 Giampietro Torresan, wohnhaft in Rothenburg (Schweiz), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt G. Recher, Kläger, gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch P. Bullock und O. Montalto als Bevollmächtigte, Beklagter, andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht: Klosterbrauerei Weissenhohe GmbH & Co. KG mit Sitz in Weissenhohe (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli und R. Cartella, Streithelferin, betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 29. Juni 2006 (Sache R 517/2005-2) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Klosterbrauerei Weissenhohe GmbH & Co. KG und Giampietro Torresan erlässt

**DAS GERICHT ERSTER INSTANZ  
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)**

unter Mitwirkung der Richterinnen I. Pelikánová und K. Jürimäe sowie des Richters S. Soldevila Fragoso (Berichterstatter), Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat, aufgrund der am 4. September 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift, aufgrund der am 27. November 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM, aufgrund der am 26. Januar 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin, aufgrund der Änderung der Zusammensetzung der Kammern des Gerichts, auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2009 folgendes

**Urteil**

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Herr Giampietro Torresan trägt die Kosten.

**Vorgeschichte des Rechtsstreits**

1 Am 12. Februar 1999 meldete der Kläger, Herr Giampietro Torresan, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1)

(ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelte es sich um das Wortzeichen CANNABIS.

3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 33 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

– Klasse 32: „Biere“;

– Klasse 33: „Weine, Spirituosen, Liköre, Sekt, Schaumwein, Champagne“;

– Klasse 42: „Verpflegung, Betrieb von Restaurants, Selbstbedienungsrestaurants, Bierstuben, Eisdielen, Pizzerien“.

4 Am 16. April 2003 wurde die Gemeinschaftsmarke CANNABIS unter der Nr. 1073949 eingetragen.

5 Am 27. Juni 2003 reichte die Streithelferin, die Klosterbrauerei Weissenhohe GmbH & Co. KG, gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, f und g der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, f und g der Verordnung Nr. 207/2009) einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung der Marke CANNABIS in Bezug auf die Waren der Klassen 32 und 33 ein.

6 Mit Entscheidung vom 9. März 2005 erklärte die Nichtigkeitsabteilung des HABM die Eintragung der Gemeinschaftsmarke im Hinblick auf die Waren der Klassen 32 und 33 des Abkommens von Nizza mit der Begründung für nichtig, dass die Marke CANNABIS beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 habe.

7 Am 29. April 2005 legte der Kläger gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte deren Aufhebung. Mit Entscheidung vom 29. Juni 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie vertrat insbesondere die Auffassung, dass der Begriff „Cannabis“ umgangssprachlich sowohl eine Hanfpflanze als auch ein Betäubungsmittel bezeichne und vom Durchschnittsverbraucher als klarer und unmittelbarer Hinweis auf die Merkmale der Waren der Klassen 32 und 33 aufgefasst werde.

#### **Anträge der Parteien**

8 Der Kläger beantragt,

– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

– die Eintragung der Gemeinschaftsmarke CANNABIS für die Klassen 32 und 33 zu bestätigen;

– dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

9 Das HABM und die Streithelferin beantragen,

– die Klage als unbegründet abzuweisen;

– dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.

10 In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger erklärt, er nehme seinen zweiten Klageantrag zurück, was in das Sitzungsprotokoll aufgenommen worden ist.

#### **Entscheidungsgründe**

11 Der Kläger rügt als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94. Die Streithelferin macht überdies die beiden Verteidigungsmittel eines Verstoßes gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 40/94 und eines Verstoßes gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung geltend.

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

12 Der Kläger trägt vor, dass die Marke CANNABIS unterscheidungskräftig sei, denn es handele sich sowohl um einen Gattungsbegriff als auch um eine reine Phantasiemarke, die in keinem – auch nur mittelbaren – Zusammenhang mit Bier und Getränken im Allgemeinen stünden. Als Gattungsbegriff sei „Cannabis“ die wissenschaftliche Bezeichnung einer Blütenpflanze, aus der bestimmte Betäubungsmittel gewonnen würden und auch Heilssubstanzen extrahiert werden

könnten. Das Zeichen CANNABIS gebe es seit 1996 auf dem italienischen Markt und seit 1999 als Gemeinschaftsmarke für Waren der Klassen 32 und 33 des Abkommens von Nizza. Es habe in der Gemeinschaft einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt.

13 Der Begriff „Cannabis“ sei nicht üblich, um Biere oder alkoholische Getränke der Klasse 33 zu bezeichnen. In Anbetracht der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (ABl. L 109, S. 29) und der Richtlinie 88/388/EWG des Rates vom 22. Juni 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aromen zur Verwendung in Lebensmitteln und über Ausgangsstoffe für ihre Herstellung (ABl. L 184, S. 61) sei Cannabis zum einen nicht als Lebensmittel, sondern als Betäubungsmittel und als psychotroper Stoff anzusehen, was jegliche Möglichkeit einer legalen Verwendung im gemeinschaftlichen Rahmen ausschließe. Zum anderen beziehe sich dieser Begriff, wie die in verschiedenen Wörterbüchern gegebenen Definitionen zeigten, nach allgemeiner Vorstellung auf das aus der gleichnamigen Pflanze gewonnene Betäubungsmittel.

14 Im vorliegenden Fall handele es sich bei dem Bier CANNABIS um ein aromatisiertes Bier, das ausschließlich aus legalen und zugelassenen Rohstoffen bestehe. Als Lebensmittel dürften Bier und ganz allgemein alkoholische Getränke keine verbotenen Substanzen wie Betäubungsmittel enthalten. Die betroffenen Verkehrskreise könnten daher nicht, wie es die ständige Rechtsprechung fordere, sofort und ohne weiteres Nachdenken einen direkten und konkreten Zusammenhang zwischen den Waren, für die die Marke eingetragen worden sei, und dem Zeichen CANNABIS herstellen.

15 Die Marke CANNABIS könne nicht als beschreibende Marke eingestuft werden, weil das Zeichen CANNABIS in Wirklichkeit ein assoziativ wirkender Ausdruck sei, der die Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen solle und an Vergnügen, Abwechslung und Entspannung denken lasse. Da es sich genauso wie bei anderen Marken wie OPIUM oder COCA-COLA um eine „paradoxe“ und „übertreibende“ Mitteilung handele, müsse auf all diese Marken derselbe Bewertungsmaßstab angewandt werden, und die auf derartige Gründe gestützte Löschung der fraglichen Gemeinschaftsmarke verstoße gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz.

16 Außerdem wendet sich der Kläger gegen die in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Definition des Durchschnittsverbrauchers, denn dieser sei weder ein Verbraucher von Betäubungsmitteln, der die gleichen Wirkungen wie beim Gebrauch von Cannabis zu erzielen suche, noch ein „Gewohnheitstrinker“. Der Durchschnittsverbraucher sei ein Liebhaber von Bier mit einem Maß an Intelligenz, Sorgfalt und Umsicht, das dem durchschnittlichen Maß der Art von Kunden entspreche, für die das Produkt bestimmt sei. Man müsse sich fragen, ob ein aufgeklärter Verbraucher beim Kauf eines Getränks der Marke CANNABIS sofort annehme, dass es sich tatsächlich um Cannabis handele. Im vorliegenden Fall sei davon auszugehen, dass der Durchschnittsverbraucher auf dem Etikett überprüfe, aus welchen Zutaten das Produkt bestehe. Demzufolge halte lediglich ein schlecht informierter Verbraucher den Begriff „Cannabis“ für einen klaren und unmittelbaren Hinweis auf die Eigenschaft der fraglichen Waren.

17 Im Ergebnis sei die im vorliegenden Fall in Rede stehende Marke nicht als beschreibend anzusehen, denn zum einen gebe es zwischen ihr und den Waren der Klassen 32 und 33 des Abkommens von Nizza keinen unmittelbaren und aktuellen Zusammenhang, und zum anderen gebe es keinen Grund zu der Annahme, dass – wie von der Rechtsprechung gefordert – ein solcher Zusammenhang in Zukunft in angemessener Weise nachgewiesen werde. Dass das Verbot des Gebrauchs von Cannabis in naher Zukunft wahrscheinlich aufgehoben werde, sei lediglich die persönliche Auffassung des HABM und erfülle nicht das Erfordernis, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Marke CANNABIS und den fraglichen Waren in Zukunft in angemessener Weise nachgewiesen werden könne.

18 Das HABM und die Streithelferin treten dem gesamten Vorbringen des Klägers entgegen.

#### **Würdigung durch das Gericht**

19 Zunächst ist festzustellen, dass der Begriff „Cannabis“, wie die Beschwerdekammer in Randnr.

22 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, drei mögliche Bedeutungen hat. Erstens bezieht er sich auf eine Hanfpflanze, deren gemeinsame Marktorganisation gemeinschaftlich geregelt ist und deren Erzeugung in Bezug auf den Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC), den Cannabis-Wirkstoff, sehr strengen Rechtsvorschriften unterliegt. Dieser Wirkstoff darf einen Grenzwert von 0,2 % nicht übersteigen (vgl. Art. 5a der geänderten Verordnung [EG] Nr. 1251/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 zur Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen [ABl. L 160, S. 1] und Art. 7b Abs. 1 sowie die Anhänge XII und XIII der Verordnung [EG] Nr. 2316/1999 der Kommission vom 22. Oktober 1999 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung Nr. 1251/1999 [ABl. L 280, S. 43] in der durch die Verordnung [EG] Nr. 206/2004 der Kommission vom 5. Februar 2004 [ABl. L 34, S. 33] geänderten Fassung). Zweitens bezieht sich der Begriff „Cannabis“ auf einen Suchtstoff, der in vielen Mitgliedstaaten verboten ist. Drittens bezeichnet er eine Substanz, deren mögliche therapeutische Verwendung derzeit, wie sich aus der Antwort der Europäischen Kommission auf die schriftliche Anfrage E-0039/02 vom 23. Januar 2002 (ABl. C 147 E, S. 232) ergibt, diskutiert wird.

20 Gemäß zwei vom HABM vorgelegten wissenschaftlichen Studien wird Cannabis, das auch als „Hanf“ bezeichnet wird, im Lebensmittelbereich in verschiedenen Formen (Öle, Kräutertees) und in unterschiedlichen Zubereitungen (Tees, Teigwaren, Backwaren, Getränke mit oder ohne Alkohol usw.) verwendet. Dies wird durch die von der Streithelferin vorgelegte Dokumentation bestätigt, in der festgestellt wird, dass Hanf zur Herstellung bestimmter Lebensmittel und bestimmter Getränke verwendet werde. Toxikologische Untersuchungen dieser Erzeugnisse haben ergeben, dass diese eine sehr niedrige, weit unter dem genannten Schwellenwert von 0,2 % liegende THC-Konzentration besitzen und daher keine bewusstseinsverändernden Wirkungen entfalten.

21 Schließlich geht entgegen dem Vorbringen des Klägers aus Art. 4 der Richtlinie 88/388 hervor, dass die Verwendung von Aromen, die keine toxikologisch gefährliche Menge irgendeines Elements oder Stoffes enthalten, zulässig ist.

22 Aus diesen Feststellungen ergibt sich entgegen dem Vorbringen des Klägers erstens, dass sich der Begriff „Cannabis“ nicht nur auf Betäubungsmittel und bestimmte Heilsubstanzen bezieht, und zweitens, dass Hanf bei der Herstellung von Lebensmitteln und Getränken rechtmäßig verwendet wird. Daher ist unter Berücksichtigung dieser Feststellungen zu prüfen, ob die Wortmarke CANNABIS für die von ihr erfassten Waren der Klassen 32 und 33 des Nizzaer Abkommens beschreibend ist.

23 Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sind Zeichen und Angaben von der Eintragung als Marken ausgeschlossen, die im Verkehr „zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“. Diese beschreibenden Zeichen sind nicht geeignet, die den Marken eigene Funktion eines Herkunftshinweises zu erfüllen (Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, Slg. 2003, I-12447, Randnr. 31; Urteile des Gerichts vom 2. April 2008, Eurocopter/HABM [STEADYCONTROL], T-181/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 35, und vom 21. Januar 2009, Hansgrohe/HABM [AIRSHOWER], T-307/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 22).

24 Demgemäß fallen unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise die beanspruchte Ware oder Dienstleistung entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (vgl. Urteile des Gerichts vom 14. Juni 2007, Europig/HABM [EUROPIG], T-207/06, Slg. 2007, II-1961, Randnr. 26, vom 21. Mai 2008, Enercon/HABM [E], T-329/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 21, und vom 21. Januar 2009, Korsch/HABM [PharmaCheck], T-296/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 30).

25 Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Zeichen beschreibend, wenn es einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen

aufweist, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung eines der Merkmale der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrzunehmen (Urteile EUROPIG, Randnr. 27, und STEADYCONTROL, Randnr. 36).

26 Es ist ferner daran zu erinnern, dass sich der beschreibende Charakter eines Zeichens nur danach, wie die angesprochenen Verkehrskreise es verstehen, und im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beurteilen lässt (Urteil STEADYCONTROL, Randnr. 38, und Urteil E, Randnr. 23). Der beschreibende Charakter einer Marke ist nämlich in Bezug auf die Waren, für die die Marke eingetragen worden ist, sowie im Hinblick darauf zu beurteilen, wie ein normal informierter und angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren vermutlich wahrnimmt.

27 Die im vorliegenden Fall in Rede stehenden Waren sind Bier, Wein, Spirituosen, Liköre, Sekt, Schaumwein und Champagner. Die angesprochenen Verkehrskreise sind daher die Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren.

28 Die Beschwerdekammer hat den Durchschnittsverbraucher entgegen dem Vorbringen des Klägers in der angefochtenen Entscheidung nicht als einen Verbraucher von Betäubungsmitteln, der die gleichen Wirkungen wie beim Gebrauch von Cannabis zu erzielen sucht, oder als einen „Gewohnheitstrinker“ bezeichnet. Die Bemerkung am Ende von Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung über den Eindruck, den Käufer von Bier beim Anblick der Wortmarke CANNABIS hätten, betrifft die Prüfung des beschreibenden Charakters des in Rede stehenden Zeichens aus der Sicht eines Bierkonsumenten und nicht die Definition des Durchschnittsverbrauchers.

29 In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob ein normal informierter und angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher beim bloßen Anblick eines Getränks der Marke CANNABIS als Wortzeichen ohne irgendeinen Zusatz denken könnte, dass es sich bei dieser Marke um eine Beschreibung der Merkmale der fraglichen Waren handelt.

30 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass, wie sich aus den Randnrn. 27, 29 und 30 der angefochtenen Entscheidung ergibt, ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem Zeichen CANNABIS und bestimmten Merkmalen der genannten Waren besteht. Wie sich aus den vom HABM und von der Streithelferin vorgelegten Unterlagen ergibt, wird Cannabis nämlich üblicherweise bei der Herstellung zahlreicher Lebensmittel verwendet, darunter der von Bier und bestimmten Getränken. Aus denselben Unterlagen ergibt sich auch, dass derzeit bestimmte Cannabis enthaltende Biere auf dem europäischen Lebensmittelmarkt angeboten werden.

31 Im Übrigen ist das Wort „Cannabis“ ein wissenschaftlicher lateinischer Begriff, der zum einen – wie sich aus Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidung ergibt und der Kläger selbst in der Klageschrift vorträgt – in mehreren Sprachen der Europäischen Gemeinschaft existiert und zum anderen der breiten Öffentlichkeit durch seine Präsenz in den Medien bekannt ist, infolge deren er für den angesprochenen Verbraucher im gesamten Gebiet der Gemeinschaft verständlich ist (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 9. März 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Slg. 2006, I-2303, Randnr. 32).

32 Diese Umstände lassen erkennen, dass der Durchschnittsverbraucher der Gemeinschaft bei dem Anblick eines alkoholischen Getränks oder Bieres der Marke CANNABIS sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der Merkmale der fraglichen Produkte wahrnehmen wird, und zwar insbesondere von Cannabis, das eine der Zutaten ist, die bei der Herstellung dieser Produkte als Aroma verwendet werden können.

33 Dieses Merkmal ist für den Durchschnittsverbraucher auch nicht ohne Interesse. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, tut, „wer ein Bier der Marke CANNABIS kauft, ... dies mit großer Wahrscheinlichkeit, weil er davon überzeugt ist, dass es Cannabis enthält, und ihn die Möglichkeit reizt, mit dem Getränk die gleichen oder zumindest ähnliche Wirkungen wie mit dem Konsum von Cannabis in anderer Form zu erzielen“. Die Tatsache, dass Cannabis einer der Bestandteile des Bieres oder des alkoholischen Getränks ist, ist daher ein entscheidendes Merkmal der Kaufentscheidung des Verbrauchers und somit ein wesentliches Merkmal der von der Marke erfassten Waren, das der angesprochene Verbraucher bei der von ihm zu treffenden Auswahl berücksichtigt.

34 Das Vorbringen des Klägers, das Zeichen CANNABIS sei ein assoziativ wirkender Ausdruck, der die Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen solle und an Vergnügen, Abwechslung und Entspannung denken lasse, kann den beschreibenden Eindruck, den das Zeichen beim Verbraucher hervorruft, nicht in Frage stellen. Das Wortzeichen CANNABIS ist als solches für den Verbraucher lediglich ein unmittelbarer Hinweis auf eine der möglichen Zutaten der Produkte, für die die Marke eingetragen wurde. Deshalb geht das Wortzeichen CANNABIS über den Bereich der Suggestion weit hinaus und fällt in den Bereich der Beschreibung. Es ist daher als eine Beschreibung und nicht als eine Suggestion oder Anspielung aufzufassen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. Januar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/HABM [EUROPREMIUM], T-334/03, Slg. 2005, II-65, Randnr. 37).

35 Außerdem ist es gemäß der Rechtsprechung nicht erforderlich, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können (Urteil HABM/Wrigley, Randnr. 32, und Urteil des Gerichts vom 20. November 2007, Tegometall International/HABM – Wuppermann [TEK], T-458/05, Slg. 2007, II-4721, Randnr. 88).

36 Im vorliegenden Fall könnte man den als Marke verwendeten Begriff „Cannabis“ in Alleinstellung als beschreibend ansehen, wenn er sich gegenwärtig oder potenziell auf eines der Produktmerkmale bezieht, nämlich auf eine der Zutaten, die bei der Herstellung der in Rede stehenden Getränke verwendet werden können. Wie sich aus der Rechtsprechung ergibt, wird der Begriff „Cannabis“ potenziell mit einem der Merkmale der in Rede stehenden Waren in Verbindung gebracht werden, wenn dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (vgl. entsprechend Urteile des Gerichts vom 14. Juni 2001, Telefon & Buch/HABM [UNIVERSALTELEFONBUCH und UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS], T-357/99 und T-358/99, Slg. 2001, II-1705, Randnrn. 29 und 30, sowie AIRSHOWER, Randnr. 30). Angesichts des Angebots an bereits auf dem Markt befindlichen hanfhaltigen Getränken ist festzustellen, dass das Zeichen CANNABIS bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine der Zutaten bezeichnen kann, die für die Herstellung der von der Marke erfassten Produkte verwendet werden.

37 Überdies ist nach ständiger Rechtsprechung die Tatsache, dass ein Begriff mehrere Bedeutungen hat, für die Feststellung, ob es sich um einen beschreibenden Begriff handelt, ohne Bedeutung. Dass der Begriff „Cannabis“ drei verschiedene Wortbedeutungen hat, spielt daher entgegen dem Vorbringen des Klägers für die Feststellung, ob es sich um einen beschreibenden Begriff handelt, keine Rolle. Für die Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 genügt es, wenn, wie im vorliegenden Fall, zwischen einer einzigen der Bedeutungen und den fraglichen Waren ein direkter und konkreter Zusammenhang besteht (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Slg. 2004, I-1699, Randnr. 38, und Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/HABM [MunichFinancialServices], T-316/03, Slg. 2005, II-1951, Randnr. 33).

38 Aus alledem folgt, dass sich das Zeichen CANNABIS auf die aus den Medien allgemein bekannte Hanfpflanze bezieht, die bei der Herstellung bestimmter Lebensmittel und Getränke verwendet wird. Der Durchschnittsverbraucher wird daher sofort und ohne weiteres Nachdenken einen Zusammenhang zwischen dem fraglichen Zeichen und den Merkmalen der Produkte herstellen, für die die Marke eingetragen wurde. Dadurch wird dieses Zeichen zu einem beschreibenden Zeichen.

39 Dieses Ergebnis kann durch das weitere Vorbringen des Klägers nicht in Frage gestellt werden. Was erstens das Argument des Klägers angeht, dass auf die Marke CANNABIS und bestimmte andere eingetragene Marken derselbe Bewertungsmaßstab angewandt werden müsse, so ist es als unbegründet zurückzuweisen. Die Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 stünden der Gültigkeit der anderen genannten Marken nämlich nur entgegen, wenn zwischen dem fraglichen Zeichen und den betroffenen Waren oder Dienstleistungen ein unmittelbarer und konkreter Zusammenhang bestünde, und nur in diesem Fall könnte die

Geltendmachung eines solchen Zusammenhangs zu ihrer Nichtigkeitsklärung führen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 10. Oktober 2006, PTV/HABM [map&guide], T-302/03, Slg. 2006, II-4039, Randnr. 50).

40 Zweitens ist auch das Vorbringen des Klägers, die Beschwerdekammer habe in Anbetracht der Entscheidungspraxis des HABM gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen, als unbegründet zurückzuweisen. Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammer ist nur auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 zu überprüfen und nicht auf der Grundlage der Entscheidungspraxis des HABM (Urteile des Gerichts vom 21. April 2004, Concept/HABM [ECA], T-127/02, Slg. 2004, II-1113, Randnr. 71, und vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, Slg. 2009, II-0000, Randnr. 44). Im Übrigen kann der Grundsatz der Gleichbehandlung nach ständiger Rechtsprechung nicht im Unrecht geltend gemacht werden, denn niemand darf sich zu seinem Vorteil auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Streamserve/HABM [STREAMSERVE], T-06/00, Slg. 2002, II-723, Randnr. 67, und vom 30. November 2006, Camper/HABM – JC [BROTHERS by CAMPER], T-43/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 93 bis 95).

41 Drittens schließlich ist das Vorbringen des Klägers zur Bekanntheit der Marke CANNABIS als ins Leere gehend zurückzuweisen. Dazu ist zu bemerken, dass die Bekanntheit des Zeichens im vorliegenden Fall für die Beurteilung der Frage, ob es ein beschreibendes Zeichen ist, keine Rolle spielt. Gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009) findet Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 nur dann keine Anwendung, wenn das fragliche Zeichen später infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, was hier nicht der Fall ist.

42 Nachdem der beschreibende Zusammenhang zwischen dem fraglichen Zeichen und den betroffenen Waren feststeht, ist zu prüfen, ob die genannte Marke nicht andere Elemente enthält, die ihr Unterscheidungskraft verleihen könnten (Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2001, Procter & Gamble/HABM, C-83/99 P, Slg. 2001, I-6251, Randnr. 39). Im vorliegenden Fall handelt es sich, wie bereits festgestellt, um eine reine Wortmarke. Demzufolge kann der beschreibende Charakter der Marke CANNABIS durch kein weiteres ihr hinzugefügtes Element in Frage gestellt werden.

43 An dieser Feststellung vermag auch das Vorbringen des Klägers nichts zu ändern, dass in den Bieren und alkoholischen Getränken, für die die in Rede stehende Marke eingetragen ist, keine unzulässigen Zutaten enthalten seien. In Wirklichkeit entwickelt der Kläger damit eine in sich widersinnige Argumentation. Entweder nämlich, wie die Streithelferin bemerkt, enthalten die fraglichen Getränke Hanf oder dürfen Hanf enthalten, womit die Marke CANNABIS beschreibend ist, oder diese Getränke dürfen keinen Hanf enthalten und enthalten tatsächlich keinen solchen, womit die Marke CANNABIS, wenn sie zu einer tatsächlichen Irreführung des Verbrauchers oder einer hinreichend schwerwiegenden Gefahr einer solchen führte, irreführend wäre (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 30. März 2006, Emanuel, C-259/04, Slg. 2006, I-3089, Randnr. 47). In diesem Zusammenhang wäre zu prüfen, ob der angesprochene Verbraucher annehmen müsste, dass die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, ein Merkmal besitzen, das sie in Wirklichkeit nicht haben, wobei die Tatsache zu berücksichtigen wäre, dass der Verbraucher im vorliegenden Fall auf dem Etikett überprüfen könnte, welche Zutaten für die Herstellung der genannten Getränke verwendet wurden.

44 Folglich hat die Beschwerdekammer damit, dass sie die Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung wegen des beschreibenden Charakters der Marke CANNABIS zurückgewiesen hat, nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen.

45 Daher kann der einzige vom Kläger geltend gemachte Klagegrund nicht durchgreifen.

46 Die Klage ist daher abzuweisen, ohne dass die von der Streithelferin angeführten Verteidigungsmittel geprüft zu werden brauchen.

Kosten

47 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da der Kläger unterlegen ist, sind ihm, wie vom HABM und von der Streithelferin beantragt, die Kosten aufzuerlegen.

## **Anmerkung\***

### **I. Das Problem**

Ein Markeninhaber, Herr *Giampietro Torresan*, ließ im Jahr 2003 vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) das Wortzeichen „CANNABIS“ für Biere, Weine und Spirituosen in den Klassen 32 und 33 als Gemeinschaftsmarke eintragen. Im darauf folgenden Nichtigkeitsverfahren machte die deutsche *Klosterbrauerei Weissenhohe GmbH & Co KG* geltend, die Marke wäre glatt beschreibend und wäre löschungsreif. Das HABM folgte dieser Auffassung. Dagegen berief der Markeninhaber, mit der Begründung, dass die Marke CANNABIS Unterscheidungskraft hätte, denn es handelte sich sowohl um einen Gattungsbegriff als auch um eine reine Phantasiemarke, die in keinem – auch nur mittelbaren – Zusammenhang mit Bier und Getränken im Allgemeinen stünden. Als Gattungsbegriff wäre „Cannabis“ die wissenschaftliche Bezeichnung einer Blütenpflanze, aus der bestimmte Betäubungsmittel gewonnen würden und auch Heilsubstanzen extrahiert werden könnten. Im Übrigen gäbe es das Zeichen „CANNABIS“ als Marke seit 1996 auf dem italienischen Markt. Es hätte seit 1999 als Gemeinschaftsmarke für Biere, Weine und Spirituosen einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Auf jeden Fall wäre der Begriff „Cannabis“ nicht üblich, um Biere oder alkoholische Getränke zu bezeichnen. Die Beschwerdekammer bestätigte die Nichtigkeitsentscheidung, sodass der Markeninhaber dagegen Klage beim Europäischen Gericht I. Instanz (EuG) erhob.

Die Luxemburger Richter hatten sich mit dem Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „Cannabis“ ebenso auseinander zu setzen wie mit der Bedeutung von Voreintragungen gleichlautender Marken.

### **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Das EuG bestätigte ebenfalls die Nichtigkeit der eingetragenen Marke. Das Zeichen „CANNABIS“ wäre zwar mehrdeutig, jedoch beschreibend. Es handelte sich bei Hanf um ein Lebensmittel, das zahlreiche zulässige Verwendungsmöglichkeiten aufwies, wie z.B. als Aromastoff.. Bei mehrdeutigen Begriffen genügte es aber, wenn auch nur eine der Bedeutungen beschreibend war. Das traf zu, da eine Angabe zum möglichen Aroma eines Bieres einen beschreibenden Hinweis auf ein Merkmal der Ware darstellte.

Unerheblich wäre für die Eintragungsfähigkeit im Übrigen, ob es auch andere, gleichartige Marken gäbe, die vom HABM eingetragen wurden.

### **III. Kritische Würdigung und Ausblick**

Das Urteil führt die gefestigte Rsp<sup>1</sup> beschreibenden Marke fort: Hat eine Marke mehrere Bedeutungen, reicht schon aus, dass nur eine Bedeutung beschreibend ist. Der Hinweis muss sich nicht auf eine substantielle Eigenschaft der Ware beziehen, da auch nebensächliche Eigenschaften beschreibend wirken können. Ein Wortzeichen kann daher nach Art 7 Abs 1 lit c GMV von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.<sup>2</sup>

---

\* RA Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at), gerichtlich beeideter Sachverständiger für Urheberfragen aller Art, insbesondere Neue Medien und Webdesign; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

<sup>1</sup> EuGH 12.2.2004, C-363/99 – *Postkantoor*, wbl 2004/80, 182 = ZER 2004/35, 172 = ÖBI-LS 2004/129, 158.

<sup>2</sup> Vgl. bereits EuGH 23.10.2003, C-191/01 – *Doublemint*, ZER 2004/317, 91 mwN.

Die Tatsache, dass ein Zeichen vom HABM für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, hat nach Ansicht des EuG keinen Einfluss auf die Prüfung, der ein Antrag auf Eintragung einer ähnlichen Marke für ähnliche wie die für die erste Marke eingetragenen Waren oder Dienstleistungen unterzogen wird. Im Fall einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen ist insoweit keine Präjudizialität anzunehmen.

Dabei stellte das Gericht fest, dass der Begriff „Cannabis“, auch „Hanf“ genannt, drei mögliche Bedeutungen habe:

- eine Hanfpflanze, deren gemeinsame Marktorganisation gemeinschaftlich geregelt ist und deren Erzeugung in Bezug auf den Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC), den Cannabis Wirkstoff, sehr strengen Rechtsvorschriften unterliegt;
- einen Suchtstoff, der in vielen Mitgliedstaaten verboten ist;
- eine Substanz, deren mögliche therapeutische Verwendung derzeit diskutiert wird.

Außerdem wies das Gericht darauf hin, dass Cannabis im Lebensmittelbereich in verschiedenen Formen (Öle, Kräutertees) und in unterschiedlichen Zubereitungen (Tees, Teigwaren, Backwaren, Getränke mit oder ohne Alkohol usw.) verwendet werde, die eine sehr niedrige THC-Konzentration besäßen und daher keine bewusstseinsverändernden Wirkungen entfalten würden

**Ausblick:** Während das EuG nur knapp darauf verweist, dass Voreintragungen des HABM irrelevant sind,<sup>3</sup> ist diese Frage unter Bedachtnahme auf die europäische Rsp<sup>4</sup> hierzulande keineswegs geklärt. Die österreichische Eintragungspraxis<sup>5</sup> geht bislang davon aus, dass die Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zwar einen Umstand darstellt, der von der Behörde berücksichtigt werden kann, jedoch für die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke zuzulassen oder zurückzuweisen, nicht (allein oder automatisch) maßgebend sein kann. Trotz der lediglich formelhaften und wenig überzeugenden Begründung des EuG dürfte es bei der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken wenig Erfolg versprechend sein, auf ähnliche, schon eingetragene Marken zu verweisen, um die Eintragungsfähigkeit zu begründen.

#### IV. Zusammenfassung

Das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG) hat entschieden, dass die Eintragung der Wortmarke „CANNABIS“ für Getränke, die Hanf enthalten können wie insbes. Biere oder alkoholische Getränke, wie etwa Weine, Spirituosen und Liköre, unzulässig ist. Das Zeichen hat nämlich einen rein beschreibenden Charakter, da ein angemessen verständiger Durchschnittsverbraucher glauben könnte, dass es sich bei ihm um eine Beschreibung der Merkmale der fraglichen Ware handelt. Die Eintragung der Marke für Getränke, die Hanf enthalten können, ist daher unzulässig.

---

<sup>3</sup> EuG 19.5.2009, T-178/07 – *CYBERHOME*, Rz 44, Slg. 2009, II-0000.

<sup>4</sup> EuGH 12.2.2009, C-39/08, C 43/08 – *Schwabenpost*, *ecolex* 2009/163, 423 (*Hadeyer*).

<sup>5</sup> VwGH 7.11.2005, 2003/04/0095 – *MICROPORE*, *ZfVB* 2007/131; 22.2.2010, 2007/03/0154 – *GIPFELTREFFEN*, *nv*.