



BUNDESPATEENTGERICHT

33 W (pat) 12/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Januar 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 02 660

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache in der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 2013

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die Markeninhaberin ist die Wortmarke

Florana

seit dem 26. April 2007 in das Register eingetragen, und zwar nach Teillöschung vom 14. August 2007 u. a. für die Waren

Klasse 1:

chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel, insbesondere Rasendünger; alle vorgenannten Waren nicht zur Verwendung in Aquarien und Teichen

Klasse 5:

Fungizide, Herbizide; alle vorgenannten Waren nicht zur Verwendung in Aquarien und Teichen.

Die Widersprechende hat aus ihrer Wortmarke

FLORANID

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist die Gemeinschaftsmarke EM 174 763; sie ist seit dem 14. Oktober 1998 eingetragen und am 7. Mai 2006 verlängert worden für

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke sowie den Landschafts- und Sportplatzbau; Pflanzenerden, Bodenverbesserungsmittel, Torf; Abwehrmittel und Schutzmittel gegen den Befall mit Pilzen, Sporen und schädlichen Tieren; Wachstumsregler; Düngemittel.

Klasse 5:

Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide, Pestizide, Pheromone.

Die Widersprechende hat den Widerspruch gegen die oben angegebenen Waren der angegriffenen Marke gerichtet. Sie hat die Auffassung vertreten, dass zwischen beiden Marken Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Außerdem hat sie die Meinung vertreten, dass keine Verwechslungsgefahr vorliege. Die Widersprechende hat daraufhin Unterlagen zur Benutzung ihrer Marke vorgelegt, insbesondere eine eidesstattliche Versicherung vom 11. März 2008.

Mit Beschlüssen vom 3. Dezember 2009 und vom 26. Januar 2011 (letzterer im Erinnerungsverfahren) hat die Markenstelle für Klasse 1 den Widerspruch zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke

marke in mehreren Ländern der Gemeinschaft zwar für einen Teil der Waren hinreichend glaubhaft gemacht worden sei. Es bestehe jedoch keine Verwechslungsgefahr. In ihrer Gesamtheit seien die beiden Marken nicht miteinander zu verwechseln, da dies durch die deutlichen Unterschiede in den Endsilben „-na“ und „-NID“ verhindert werde. Das Element „Flora“ bzw. „Floran“ präge die angegriffene Marke nicht, da es beschreibend und damit kennzeichnungsschwach sei.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde.

Sie bringt vor, dass der Widerspruchsmarke erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme. Die Kennzeichnungskraft sei von Haus aus durchschnittlich und durch intensive Benutzung erhöht. Dazu legt die Widersprechende eine weitere eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers und zusätzliche Unterlagen vor.

Es bestehe Verwechslungsgefahr. Die Zeichen seien in ihrer Gesamtheit sowohl klanglich als auch schriftbildlich und begrifflich nahezu identisch. Das Element „Flora“ sei keineswegs beschreibend. Selbst wenn man es für beschreibend halte, sei das Gesamtzeichen nicht beschreibend, sondern allenfalls an eine beschreibende Angabe angelehnt. Dann könne dem Zeichen der Schutz gegen solche Zeichen, die in gleicher Weise an eine beschreibende Angabe angelehnt seien, nicht versagt werden.

Jedenfalls bestehe die Gefahr, dass das Publikum die beiden Marken mittelbar verwechsle bzw. miteinander in Verbindung bringe.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse vom 3. Dezember 2009 sowie vom 26. Januar 2011 aufzuheben und die Löschung der vorläufig eingetragenen Marke Nr. 307 02 660.4/01 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, dass die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeichnungskräftig sei. „Floranid“ sei rein beschreibend und könne als „Pflanzenmittel“ übersetzt werden. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft ergebe sich aus den vorgelegten Unterlagen nicht. Aus den Gründen der angefochtenen Entscheidungen bestehe keine Verwechslungsgefahr.

In einem Parallelverfahren vor dem HABM ist dem Widerspruch aus der Marke „FLORANID“ gegen die dort angemeldete Gemeinschaftsmarke „Florana“ stattgegeben worden (HABM (Beschwerdekammer) vom 4. August 2011, R 1447/10-1).

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

a)

Der Widerspruchsmarke kommt zumindest - wie die Erinnerungsprüferin zutreffend angenommen hat - durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die von Haus aus unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft wird durch eine erhöhte Verkehrsbekanntheit aufgewogen.

aa) „FLORANID“ ist eng an das Wort „Flora“ angelehnt. „Flora“ (Pflanzenwelt) bezeichnet den Bestand an Pflanzenarten einer bestimmten Region bzw. die systematische Beschreibung ihrer Gesamtheit. Das Wort ist den angesprochenen Verkehrskreisen (allen möglicherweise an Düngemitteln und den übrigen Waren der Widerspruchsmarke interessierten Privat- und Geschäftsleuten) ohne weiteres verständlich. Einmal handelt es sich um ein zwar nicht gerade häufiges, aber durchaus gebräuchliches deutsches Wort („Flora und Fauna“). Außerdem gibt es Abwandlungen wie Floristik (Wissenschaft von der Pflanzenwelt), Florist/in (Berufsbezeichnung), florieren (blühen) aus denen der Verkehr auf die Bedeutung von „Flora“ schließen kann und wird. Somit wird „FLORANID“ von dem angemessen aufmerksamen und verständigen Publikum als enge Anlehnung an „Flora“ verstanden werden. Das weitere Zeichenelement „NID“ hat keine eigenständige Bedeutung, die geeignet wäre, von dem Verständnis des Elementes „FLORA“ wegzuführen.

Wenn „Flora“ auch die römische Göttin der Blumen und der Jugend ist, so ist das unerheblich. Diese Bedeutungsvariante liegt aus der Sicht des angesprochenen Publikums fern. Außerdem reicht die Mehrdeutigkeit als solche nicht aus, um den beschreibenden Charakter eines Zeichens (oder hier eines Zeichenelements) entfallen zu lassen. Die von der Widersprechenden zitierte Entscheidung OLG Saarbrücken NJWE-WettbR 1999, 258 - Floratec, wonach mehrdeutige Angaben in der Regel nicht als beschreibend einzuordnen seien, ist durch die Rechtsprechung des EuGH überholt (EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 32) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 38) - BIOMILD; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 8 Rn. 301).

„Flora“ beschreibt damit ein Merkmal aller Waren der Widerspruchsmarke (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), da alle diese Waren für Pflanzen und mit Bezug auf Pflanzen verwendet werden können. „Flora-Dünger“ würde beispielsweise als „Dünger für Pflanzen“ verstanden werden. Das Argument der Widersprechenden, dass Rasen keine Pflanze sei, und dass Rasendünger deshalb von der Beschreibung nicht

erfasst werde, kann schon deshalb nicht überzeugen, weil Rasen aus Gras besteht; und bei Gras handelt es sich um eine Pflanze.

bb) Bei einer für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung an einen warenbeschreibenden Begriff verfügt ein Zeichen regelmäßig von Hause aus nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 16) - Pantohexal; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 26) - Schuhpark; beide m. w. N.). Dann ist der Schutzzumfang der Marke eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde (für das Verletzungsverfahren BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVirus/AntiVir; BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 39) - pjur/pure; für das Widerspruchsverfahren BPatG vom 8.8.2007, 32 W (pat) 63/06 - Vitaminis/Vitaminos; BPatG vom 25.3.2010, 25 W (pat) 46/09 - Panero/Panerie; BPatG GRUR 2012, 67 - Panprazol/PANTOZOL). Aus der von der Beschwerde zitierten Entscheidung des EuG (GRUR Int. 2003, 760 (Nr. 34) - MYSTERY/Mixery) ergibt sich nichts anderes.

cc) Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren glaubhaft gemacht, dass ihre Marke eine erhöhte Bekanntheit genießt. Aus der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers Dr. W... vom 8. Juni 2011 und den vorgelegten und in Bezug genommenen Anlagen ergibt sich, dass die Widersprechende die Marke seit über 30 Jahren in Deutschland insbesondere für Rasendünger nutzt. In den Jahren 2002 bis 2010 sind im Consumer-Bereich Umsätze von jeweils über ... Euro pro Jahr erzielt worden, und im Expert-Bereich Umsätze von jeweils über ... Euro pro Jahr. Der Marktanteil hat im Consumer-Bereich zwischen 11 und 20 % gelegen, und im Expert-Bereich bei ca. 33 %. Die Markenbekanntheit liegt bei 9 %.

Die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers reicht aus, um diese Umstände glaubhaft zu machen. Der Erklärungen eigener Mitarbeiter der Beteiligten haben - entgegen der Auffassung der Markeninhaberin - nicht grundsätzlich geringeren Wert als die Äußerungen unbeteiligter Dritter. Ist die eidesstattliche Versicherung frei von Widersprüchen und ihrem Inhalt nach nicht unplausibel, und liegen auch sonst keine konkreten Anhaltspunkte vor, die gegen ihre Richtigkeit sprechen, so ist sie glaubhaft und reicht aus, um den versicherten Sachverhalt als überwiegend wahrscheinlich erscheinen zu lassen.

Die erhebliche Bekanntheit der Marke reicht aus, um die von Haus aus vorhandene Kennzeichnungsschwäche zu überwinden. Damit hat die Widerspruchsmarke im Ergebnis mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

b)

Die beiden Zeichen sind einander im Schriftbild ähnlich. Auch klanglich und begrifflich besteht gewisse Ähnlichkeit.

aa) Optisch stimmen die Zeichen

Florana

und

FLORANID

in den ersten 6 Buchstaben überein. In der angegriffenen Marke folgt darauf noch ein Buchstabe, in der Widerspruchsmarke folgen zwei Buchstaben. Für eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit spricht, dass Gemeinsamkeiten am in der Regel besonders beachteten Wortanfang und in der Wortmitte bestehen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr die Zeichen in der Regel nicht nebeneinan-

der wahrnimmt, sondern das eine Zeichen mit seiner Erinnerung an das andere Zeichen vergleicht.

bb) In klanglicher Hinsicht besteht zwischen den beiden Zeichen ein gewisser Unterschied, weil sie verschieden betont werden. Die angegriffene Marke wird auf der zweiten Silbe betont werden, die Widerspruchsmarke dagegen auf der dritten Silbe. Die Widersprechende bringt zwar vor, dass es auch möglich sei, beide Zeichen mit der gleichen Betonung auszusprechen, beispielsweise je auf der ersten oder je auf der letzten Silbe. Das kann jedoch nicht überzeugen. Wörter, die auf „id“ enden, werden auch sonst in der Regel auf der letzten Silbe betont (beispielsweise: Cyanid, Herbizid, Suizid). Dagegen sind keine Beispiele für drei- oder mehrsilbige Wörter ersichtlich, die auf -a enden und im Deutschen auf der letzten Silbe betont werden (beispielsweise: Panorama, Pyjama, Panama, Kamera).

cc) Begrifflich besteht insofern Übereinstimmung, als beide Zeichen das Element „Flora“ (Pflanzenwelt) enthalten. Die Endung „-id“ lässt jedoch eher an eine Chemikalie denken (wie beispielsweise Cyanid, Sulfid, Oxid). Dagegen klingt „Florana“ harmonisch, und die Endung führt das Verständnis in keine bestimmte Richtung. Im Gegensatz zum Zeichenbeginn weisen die Endungen jedoch keinen besonderen Bedeutungsgehalt auf.

c)

Unter diesen Umständen ist auch dann keine Verwechslungsgefahr gegeben, wenn bei zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die beiderseitigen Waren identisch sind.

aa) Die Zeichen sind einander zwar in gewissem Maße ähnlich. Dagegen ist jedoch der beschreibende Charakter des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Elementes „FLORA“ zu berücksichtigen. Besteht die Widerspruchsmarke aus einem beschreibenden Element (FLORA) und einer nachfolgenden, nicht beschreibenden Endung (NID), so beruht ihre Schutzzfähigkeit auf der Kombination mit der

genannten Endung. Allein auf die Übereinstimmung in dem beschreibenden Element kann eine Verwechslungsgefahr nicht gestützt werden (vgl. BPatG vom 19.12.1997, 33 W (pat) 66/97 - FLORASAN/Floraton, bei PAVIS PROMA; BPatG vom 12.2.2009, 30 W (pat) 70/08 - geravital/GERATHERM; BPatG vom 13.1.2010, 29 W (pat) 34/09 - dayprint24/dailyprint).

Daran vermag auch die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke (oben II 1. a) cc)) nichts zu ändern. Die erhöhte Bekanntheit bezieht sich auf die Marke in ihrer Gesamtheit; die Schwäche des beschreibenden Charakters des Elementes „FLORA“ kann sie nicht in Frage stellen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 9 Rn. 171). Aus diesem Grund kann die Beschwerde auch dann keinen Erfolg haben, wenn zugunsten der Widersprechenden eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marke unterstellt wird.

bb) Ein an einen beschreibenden Begriff angelehntes Zeichen soll zwar uneingeschränkt zu schützen sein, wenn es um das Verhältnis zu anderen Bezeichnungen geht, die in gleicher oder ähnlicher Weise an den beschreibenden oder freizuhaltenden Begriff angelehnt sind (BGH GRUR 2008, 803 (Nr. 22) - HEITEC). Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Die beiden Zeichen stimmen lediglich in dem beschreibenden Element überein, außerdem darin, dass an dieses beschreibende Element jeweils eine Endung angehängt ist. Die beiden Endungen sind jedoch deutlich voneinander zu unterscheiden. Weitergehende, ausreichende Ähnlichkeiten in ihrer über die zugrundeliegende schutzunfähige Angabe hinausreichenden, schutzbegründenden Eigenprägung (vgl. BPatG vom 6.6.2012, 26 W (pat) 30/11 - Periseco/Rieseco) weisen die beiden Zeichen nicht auf.

cc) Europarechtliche Vorgaben können kein anderes Ergebnis begründen.

Der EuGH hat zwar entschieden, dass ein Freihaltebedürfnis auf die Feststellung der Verwechslungsgefahr keinen Einfluss habe. Für die Verwechslungsgefahr komme es darauf an, wie das Publikum die mit den Zeichen erfassten Waren

wahrnehme (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 30 f.) - adidas/Marca Mode). Daraus folgt aber nur, dass einem eingetragenen Zeichen die Schutzfähigkeit nicht insgesamt wegen eines Freihaltebedürfnisses abgesprochen werden kann, nicht jedoch, dass der Schutzzumfang nicht wegen des beschreibenden Charakters einzelner Zeichenelemente eingeschränkt werden könne (vgl. BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 41) - pjur/pure; Bender MarkenR 2009, 133).

Vielmehr ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke auch nach den Vorgaben des EuGH bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen (EuGH GRUR Int. 1998, 875 (Nr. 17 ff.) - CANNON/Canon). Allerdings haben EuGH und EuG betont, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke nur eines von mehreren Kriterien sei. Beschreibende Elemente seien bei der Prüfung nicht generell außer Betracht zu lassen, insbesondere dann nicht, wenn der angesprochene Verkehr alle Elemente der in Frage stehenden Marken als beschreibend verstehe (EuG GRUR Int. 2007, 593 (Nr. 60) - RESPICUR). Der beschreibende Charakter eines Zeichenelements könne nicht dazu führen, dass einem Zeichen nur noch Schutz gegen völlig identische Zeichen gewährt werde (EuGH vom 27.4.2006, C-235/05 (Nr. 45) - FLEXI AIR; EuGH vom 29.11.2012, C-42/12 (Nr. 62) - ALPINE).

Die hier vertretene Auffassung entspricht diesen Vorgaben. Die einander gegenüberstehenden Marken bestehen nicht ausschließlich aus beschreibenden Elementen; der Verkehr wird nur das Element „Flora“ als beschreibend verstehen. Der Schutz der älteren Marke ist auch nicht auf völlig identische Zeichen zu beschränken; er richtet sich auch gegen solche Marken, die sich in gleicher Weise an das beschreibende Element „Flora“ anlehnen. Das trifft jedoch, wie oben dargelegt, auf die angegriffene Marke nicht zu. Wenn die Beschwerdekammer aus dem RESPICUR-Urteil ableitet, dass der beschreibende Charakter eines Zeichenelementes gänzlich unberücksichtigt zu bleiben habe (HABM (Beschwerdekammer) vom 4.8.2011, R 1447/10-1 (Nr. 22)), so kann dem nicht gefolgt werden. Vielmehr ist auch nach den Vorgaben des EuGH und des EuG die Kennzeich-

nungskraft der älteren Marke - die auch von einem beschreibenden Charakter einzelner Zeichenelemente bestimmt wird - in die gebotene Gesamtwürdigung einzustellen (s. EuG vom 22.5.2012, T-60/11 - SUISSE PREMIUM/PREMIUM).

dd) Unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht aus diesen Gründen nicht. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG) ist nicht gegeben, weil auch eine solche nicht allein auf die Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Element gestützt werden kann.

Es kommt nicht darauf an, ob und für welche Waren die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht hat. Selbst wenn die Benutzung für alle Waren der Widerspruchsmarke als glaubhaft gemacht unterstellt wird, fehlt es aus den dargelegten Gründen an der Verwechslungsgefahr.

2.

Die Voraussetzungen, unter denen die Rechtsbeschwerde zuzulassen ist, liegen nicht vor. Insbesondere ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG). Eine abweichende Entscheidung einer Behörde (hier: des HABM) erfüllt die Voraussetzungen des Zulassungsgrundes nicht (Knoll in Ströbele/Hacker a. a. O. § 83 Rn. 25). Auch eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) wirft der Fall nicht auf. Der hiesige, von der Entscheidung des HABM abweichende Beschluss beruht auf der Anwendung gefestigter Rechtsprechungsvorgaben auf den konkreten Einzelfall.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

Cl