

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 115/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Juli 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 32 671
(hier: Lösungsverfahren S 270/00)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung 30. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Juni 2002 aufgehoben.

Die Löschung der Marke 300 32 671 wird angeordnet.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist die nachfolgende wiedergegebene Wort-Bild-Marke

siehe Abb. 1 am Ende

am 5. Oktober 2000 unter der Nummer 300 32 671 für die Ware "Rosen" in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der Marke ist Löschungsantrag gestellt und im wesentlichen damit begründet worden, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden, denn sie enthalte lediglich die geläufige Gattungsbezeichnung einer bestimmten Pflanzenart (Jerichorose, Auferstehungspflanze usw.) nebst ihrer naturgetreuen Abbildung, wie sie im Zeitpunkt der Eintragung wie auch heute von zahlreichen Mitbewerbern unter diesem Namen und Bild angeboten und vertrieben werde. Daß es sich bei der Rose von Jericho in Wirklichkeit gar nicht um ein Rosengewächs, sondern eine Moosfarnart handele, sei dem Verkehr nicht bekannt und führe markenrechtlich ohnehin nur zur Verwirklichung des Tatbestands der offensichtlichen Täuschung.

Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen und verneint einen unmittelbar beschreibenden Bezug des Wortbestandteils wie der bildlichen Darstellung mit der geschützten Ware, denn es handele sich hierbei gerade nicht um eine Eigenschaft oder ein Merkmal von "Rosen", d.h. die Mitbewerber seien im Zusammenhang mit dieser Ware weder auf die Bezeichnung noch das Bild angewiesen. Im übrigen sei die Bezeichnung "Rose von Jericho" in Deutschland weitgehend in Vergessenheit geraten und werde allenfalls noch als Phantasiewort verstanden.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patentamts hat den Löschungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, es handele sich bei der angegriffenen Marke zwar um eine übliche und bekannte Bezeichnung für eine Pflanzenart, nicht jedoch für Rosen, so dass es für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft wie eines bestehenden Freihaltebedürfnis am konkreten beschreibenden Warenbezug fehle. Eine Täuschung läge trotz objektiv unrichtiger Sachangabe nicht vor, da der mündige Verbraucher hierdurch nicht zum Kauf beeinflusst werde, sondern den Sachverhalt durch Befragen des Verkäufers leicht aufklären könne.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie hält weiterhin die Tatbestandsmerkmale des § 8 Abs 2 Nr.1, 2 und 4 MarkenG für erfüllt und rügt, dass die Markenstelle rechtsirrig vor allem die Verkehrsauffassung nicht ausreichend berücksichtigt habe.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er schließt sich den Ausführungen des angefochtenen Beschlusses an und verweist nochmals darauf, dass es sich bei der Rose von Jericho gerade um keine Rose handele, was dem Verkehr ohne weiteres bekannt sei. Im übrigen dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass der Schutz der angegriffenen Marke auch durch den Bildbestandteil mitbegründet werde.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin ist begründet, weil die Voraussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke entgegen der Ansicht der Markenabteilung gegeben sind. Sowohl im Zeitpunkt der Eintragung wie im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag steht der Eintragung der Marke das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG entgegen (§ 50 MarkenG Abs 1 Nr 3, Abs. 2 S.1 MarkenG).

Zutreffend hat die Markenabteilung zunächst festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung "Rose von Jericho" um die Sorten- und Gattungsbezeichnung einer existierenden Pflanzenart handelt, die unter diesem Namen lexikalisch schon in den 30iger und 40iger Jahren des 20. Jahrhunderts, nach anderen Quellen sogar noch weiter zurückverfolgt werden kann und bis heute unter dieser Bezeichnung im Handel anzutreffen ist. Richtig ist ferner, dass es sich hierbei in botanischer Sicht nicht um ein Rosen-, sondern ein Moosfarngewächs handelt. Das bedeutet aber entgegen der Auffassung der Markenabteilung nicht, dass dieser Bezeichnung damit für die Ware "Rosen" jeglicher unmittelbarer beschreibender Sachbezug abzusprechen ist bzw. dass es sich hierbei nicht um ein sonstiges Merkmal auch dieser Ware im Sinne von § 8 Abs 2 Nr. 2 MarkenG handeln kann. Die Markenabteilung hat insoweit übersehen, dass bei der Frage des konkreten Freihaltebedürfnisses vorrangig die Beantwortung einer Rechtsfrage angesagt ist und nicht eine exakte naturwissenschaftliche Bezugnahme. Die Markenabteilung hätte in diesem Zusammenhang daher – worauf bereits die Antragstellerin wiederholt hingewiesen hatte – ihr Augenmerk verstärkt auf Feststellungen zur Verkehrsauffassung richten müssen, vor allem auf den Umstand, dass es unter den Hunderten von Rosengewächsen zahlreiche Pflanzen gibt, die in ihrem Aussehen dem geläufigen Bild einer (Edel-)Rose ganz und gar nicht entsprechen. Des weiteren hätte sich die Markenabteilung mit den von der Antragstellerin genannten Beispielfällen auseinandersetzen müssen, dass der Begriff "Rose" in zahlreichen Pflanzenarten Verwendung findet, die nachweislich nicht zur Gattung der Rosengewächse gehören (wie etwa Alpenrose, Adonisröschen, Christrose, Pfingstrose usw.), was zeigt, dass auch für den als Durchschnittsverbraucher verständigen Verkehr in seiner letztlich dennoch laienhaften Auffassung die Grenzen zwischen den verschiedenen Pflanzenarten abweichend von der exakten biologischen Zuordnung eher fließend sind. Das bedeutet markenregisterrechtlich aber, dass Produzenten wie Anbieter von Blumen und Pflanzen in der Verwendung feststehender Gattungs- und Sortenbezeichnungen frei von Rechten Dritter handeln können müssen, und zwar unabhängig davon, ob diese Bezeichnung exakt die beanspruchte Ware abdeckt. Zwar ist richtig, dass sich die Prüfung der beschreiben-

den Angabe grundsätzlich an den angemeldeten Waren zu orientieren hat und nicht an diesen lediglich ähnlichen Produkten (auch wenn sich der Schutzbereich der Marke später auf diese erstreckt), doch reicht für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses die Feststellung aus, dass die fragliche Angabe bereits für Waren verwendet wird, die mit den Waren der Anmeldung ohne weiteres vergleichbar sind oder mit diesen ein einheitliches Sortiment bilden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. 2003, § 8 Rdnr. 288 mwNachw.), wie das vorliegend der Fall ist. Bezeichnenderweise spricht der Markeninhaber in einem mit der Anmeldung eingereichten Prospekt, der die "Rose von Jericho" beschreibt, selbst beständig von einer "Rose" und nicht etwa von einem Moosfarngewächs. Diese Übung setzt er bis zum heutigen Tag fort, wie etwa sein Internetauftritt belegt (www.rosevonjericho.de), wo ständig von einer Rose die Rede ist. Im übrigen führt auch der Umstand, das es sich bei er angegriffenen Marke um eine Kombination aus Wort und Bild handelt, zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung, da sich Bild und Text in ihrem Aussagegehalt decken und selbstverständlich auch die naturgetreue Wiedergabe der Pflanze vom Freihaltebedürfnis der Mitbewerber umfasst wird.

Der Markenabteilung ist letztlich vorzuhalten, dass in konsequenter Verfolgung ihrer vom Markengesetz nicht gedeckten Ansicht etwa eine Kombination aus Wort und Bild "Apfel" für die Ware "Birnen" genauso eintragungsfähig wäre wie die Wort-Bild-Bezeichnung "Tulpe" oder "tulip" für "Rosen", zumal sie in diesem Zusammenhang auch noch das Vorliegen einer Täuschungsgefahr verneint, offensichtlich irritiert von dem Umstand, dass § 37 Abs 3 MarkenG ("Ersichtlichkeit der Eignung zur Täuschung") in der Verweisungskette des § 50 MarkenG fehlt, was indes nicht bedeutet, dass damit der Täuschungstatbestand im Lösungsverfahren keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen, sondern dass ganz im Gegenteil im Lösungsverfahren auch auf zwischenzeitlich bekannt gewordene reale Täuschungsfälle zurückgegriffen werden kann. Selbst unter dem Blickwinkel des situationsangepaßten verständigen Verbrauchers muß die Verwendung einer objektiv falschen Angabe zur Warenart im Kontext einer markenmäßigen Verwen-

dung (hier zB Anbringen der Marke als Fähnchen am Stengel von Rosen oder Rosenpflanzen) zwangsläufig zu Irritationen des Verkehrs führen, die auch wettbewerbsrechtliche Relevanz haben, wie das Verhalten des Markeninhabers mit aller Deutlichkeit belegt. So hat die Antragstellerin bereits im Verfahren vor der Markenabteilung vorgetragen, dass der Markeninhaber ausweislich eines Urteils des LG Mannheim (7 O 46/01 v.13. 7. 2001) die Eintragung der Marke umgehend genutzt hat, Anbieter von echten Jerichorosen in der freien Verwendung dieses Begriffes aus der Marke unter Bezugnahme auf die Ähnlichkeit der Waren abzumahnern. Damit hat er selbst zu erkennen gegeben, dass die Anmeldung ein entsprechendes Täuschungspotential hat, ganz abgesehen davon, dass offensichtlich die Markenstelle im Eintragungsverfahren gezielt in die Irre geführt worden ist. Hier ist vielmehr der Gedanke der Rechtssicherheit sowie das in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs immer wieder betonte Allgemeininteresse an einem freien und ungehinderten Wettbewerb in gebührender Weise zu berücksichtigen, was im vorliegenden Fall zwangsläufig zur Anordnung der Löschung der angegriffenen Marke führt, da ihr sowohl im Zeitpunkt der Eintragung wie der Beschwerdeentscheidung die aufgezeigten Eintragungshindernisse entgegenstehen. Die Beschwerde der Antragstellerin hatte damit im vollen Umfang Erfolg.

Für den Senat bestand indes keine Veranlassung, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Für ein Abweichen von der gesetzlichen Regelung in § 71 Abs 1 MarkenG fehlt es vorliegend an besonderen Umständen, die unter Billigkeitsgesichtspunkten die Kostentragung durch eine Beteiligte nahelegen.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Bb

Abb. 1

