



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 539/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2009 033 574

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. November 2016 im schriftlichen Verfahren unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 10. Juni 2009 angemeldete Wort-Bildmarke 30 2009 033 574

BestFlora

ist am 13. Mai 2013 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Nach im Eintragungsverfahren erfolgter Teilzurückweisung beansprucht sie nunmehr Schutz für folgende Waren der Klasse 31:

Lebende Tiere.

Gegen die Eintragung dieser Marke, deren Eintragung am 14. Juni 2013 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 10. September 2013 aus ihrer am 8. Juni 2007 eingetragenen Wort-Bildmarke 30 708 389



Widerspruch eingelegt. Sie ist geschützt für folgende Waren:

„Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Mittel zum Schutz von Pflanzen vor Schädlingen (soweit in Klasse 1 enthalten); Bodenverbesserungsmittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Humus; Kompost; Düngemittel; Kulturerde; Blumenerde; Pflanzerde; Torf (Dünger); Torftöpfe für den Gartenbau

Klasse 4: Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke

Klasse 9: Tauchermasken; Schnorchel; Taucherhandschuhe

Klasse 11: Grillgeräte und Grillzubehör, soweit in Klasse 11 enthalten

Klasse 17: Vlies aus Kunststoffmaterialien; Blumensteckschaummasse

Klasse 18: Sonnenschirme

Klasse 19: Schwimmbecken (vorgefertigt, nicht aus Metall)

Klasse 20: Gartenmöbel aus Holz, Kunststoff, Naturstein, Beton, Marmor;
Kissen und Auflagen für Gartenmöbel (Polster)

Klasse 21: Blumen- und Pflanzenhalter (Blumengestecke); Gartenhandschuhe;
Grillroste; Grillständer

Klasse 22: Gartenzelte; Pavillonzelte

Klasse 26: künstliche Blumen; künstliche Früchte; Seidenblumen; Flitter,
Fransen; Girlanden; Dekorationsmaterial aus textilem Material soweit
in Klasse 26 enthalten zur Innenausstattung

Klasse 28: Schwimmbecken (Spielwaren); Schwimmflügel; Schwimmgürtel;
Schwimmwesten

Klasse 31: lebende Pflanzen und natürliche Blumen; land-, garten- und
forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit in Klasse 31 enthalten;
Bäume (Pflanzen); Weihnachtsbäume; Sträucher, Rosenstöcke;
Zimmerpflanzen; Beet- und Balkonpflanzen; Schnittblumen; Stauden;
Setzlinge; Blumenzwiebeln; Keime (Pflanzen); Samenkörner; Mulch
(Humusabdeckungen); Rasen (natürlich); Trockenblumen; Trocken-
pflanzen für Dekorationszwecke; Rindenprodukte, nämlich Mulch,
Humus und Dekorrinden“.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schreiben vom 11. Dezember 2013 die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Zur Begründung ihres Widerspruchs hat die Widersprechende ausgeführt, die Vergleichszeichen seien extrem ähnlich. Die Widerspruchsmarke beanspruche unter anderem Schutz für „lebende Pflanzen und natürliche Blumen; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse“ in Klasse 31. Die angegriffene Marke sei

ebenfalls für Waren der Klasse 31 geschützt („lebende Tiere“). Diese sich gegenüber stehenden Waren seien einander ähnlich, da sie regelmäßig in denselben Verkaufsstätten für denselben Zweck (Gartengestaltung) angeboten würden. Hinsichtlich der erhobenen Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in ihrem Schriftsatz vom 13. Januar 2014 ausgeführt, dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen sei, da ein gegen ihre Marke gerichtetes Widerspruchsverfahren erst am 7. Oktober 2009 abgeschlossen worden sei. Im Übrigen werde ihre Marke intensiv benutzt.

Mit Beschluss vom 21. August 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 31, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, es fehle vorliegend schon an einer für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Warenähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen. Sämtliche Waren, für welche die Widerspruchsmarke Schutz beantrage, wiesen keinerlei Ähnlichkeit zu den für die angegriffene Marke eingetragenen lebenden Tieren auf. Dies gelte auch für die Waren der Klasse 31 der Widerspruchsmarke. Sie wiesen auch unter Berücksichtigung ihrer Art, ihrer Verwendung sowie ihrer Konkurrenz keine relevanten Gemeinsamkeiten mit den lebenden Tieren der angegriffenen Marke auf. Der Verkehr erwarte daher für die Qualität der Vergleichsprodukte keine gemeinsame Verantwortlichkeit ein und desselben Unternehmens. Bei einem Warenvergleich von „landwirtschaftlichen Erzeugnissen“ der Widerspruchsmarke mit „lebenden Tieren“ der angegriffenen Marke bestehe ebenfalls keine Ähnlichkeit. Nämliches gelte bei einem Vergleich der Waren „Samenkörner“ der Widerspruchsmarke - sofern man deren mögliche Verwendung als Tierfuttermittel unterstellen wollte - mit „lebenden Tieren“ der jüngeren Marke.

Auch richteten sich die gegenüberstehenden Waren nicht zwangsläufig an dieselben Abnehmerkreise. Als Endabnehmer eines lebenden Tieres - für das vorliegend primär ein Haustier anzunehmen sei - kämen in einem hohen Maße Privatpersonen ohne Garten und Grundbesitz in Betracht. Diese Käufer würden ihr

Haustier in maßgeblichem Umfang jedoch in einem Zoofachgeschäft und nicht etwa in einem Baumarkt mit angeschlossener Tierhandlung bzw. in einem Großhandelsbetrieb für Pflanzen mit angeschlossener Tierhandlung erwerben, wie es bei dem Unternehmen der Widersprechenden der Fall sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 25. September 2014. Sie führt im Wesentlichen aus, entgegen der anders lautenden Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts bestehe zwischen lebenden Tieren auf Seiten der angegriffenen Marke und lebenden Pflanzen auf Seiten der Widerspruchsmarke eine hohe Ähnlichkeit. Sowohl lebende Tiere als auch lebende Pflanzen würden identisch zur Erwirtschaftung eines Ertrags (Landwirtschaft) sowie zur Gestaltung der Freizeit (Haus, Garten) genutzt. Weiterhin existierten auch zahlreiche Verkaufsstätten, in denen sowohl lebende Tiere als auch lebende Pflanzen erhältlich seien. Dies gelte unter anderem für Gartmärkte, aber auch für Zoo- und Aquaristikgeschäfte. Sowohl der Handel mit lebenden Tieren als auch der Handel mit lebenden Pflanzen stellten besondere Anforderungen an die Verkaufsstätten, bedürften die Waren doch in beiden Fällen jeweils ständiger Pflege (Wässerung, Fütterung). Nicht zuletzt habe auch das HABM (nunmehr: EUIPO) eine Ähnlichkeit zwischen lebenden Tieren und Tierfuttermitteln bzw. Agrarprodukten angenommen.

Hinsichtlich der weiteren Waren der Widerspruchsmarke, so die Widersprechende weiter, liege zumindest noch eine geringe Ähnlichkeit vor.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. August 2014 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2009 033 574 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 30 708 389 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht weiter geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zurückzuweisen, da sich die Vergleichszeichen nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüberstehen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2013 erhobene Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke war zum damaligen Zeitpunkt unzulässig, da diese noch nicht fünf Jahre nach Abschluss eines gegen ihre Eintragung gerichteten Widerspruchsverfahrens eingetragen war (§ 43 Abs. 1 S. 1, § 26 Abs. 5 MarkenG). Auf Grund der Tatsache, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke nachfolgend das Benutzungsbestreiten nicht ausdrücklich aufrecht erhalten hat, war die Widersprechende nicht gehalten, von sich aus die Benutzung glaubhaft zu machen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 43, Rdnr. 30). Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke kann jedoch im Ergebnis dahingestellt bleiben, da es schon an einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen fehlt.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - La Española/Carbonelle; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze scheidet die Annahme einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr vorliegend aus.

a) Die für die jüngere Marke geschützten lebenden Tiere sind zu den Waren „lebende Pflanzen und natürliche Blumen; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit in Klasse 31 enthalten; Bäume (Pflanzen); Weihnachtsbäume; Sträucher, Rosenstöcke; Zimmerpflanzen; Beet- und Balkonpflanzen; Schnittblumen; Stauden; Setzlinge; Blumenzwiebeln; Keime (Pflanzen); Samenkörner; Rasen (natürlich)“ der älteren Marke allenfalls entfernt ähnlich.

Eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2015, 176 - ZOOM/ZOOM).

Die von der Widerspruchsmarke erfassten Waren der Klassen 1, 4, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28 und die Waren „Mulch (Humusabdeckungen); Trockenblumen; Trockenpflanzen für Dekorationszwecke; Rindenprodukte, nämlich Mulch, Humus und Dekorrinden“ der Klasse 31 weisen mangels ausreichender sachlicher Berührungspunkte keinerlei Ähnlichkeit zu lebenden Tieren auf Seiten der angegriffenen Marke auf.

Die weiterhin in Klasse 31 für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „lebende Pflanzen und natürliche Blumen; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit in Klasse 31 enthalten; Bäume (Pflanzen); Weihnachtsbäume; Sträucher, Rosenstöcke; Zimmerpflanzen; Beet- und Balkonpflanzen; Schnittblumen; Stauden; Setzlinge; Blumenzwiebeln; Keime (Pflanzen); Samenkörner; Rasen (natürlich)“ können zwar auch den Lebewesen zugerechnet werden. Allerdings bestehen ansonsten zwischen Pflanzen und Tieren große Unterschiede. Bei letztgenannten handelt es sich um Lebewesen mit einem Zellkern, die ihre Stoffwechselenergie nicht wie Pflanzen aus Sonnenlicht beziehen und ansonsten Sauerstoff zur Atmung benötigen. Zur Energie- und Stoffgewinnung ernähren sich Tiere von anderen Lebewesen. Die Wissenschaft von den Tieren ist die Zoologie, die Tierwelt wird mit Fauna umschrieben, die Welt der Pflanzen mit Flora (vgl. unter www.wikipedia.de – „Tier“). Zwar existieren im Tierreich Pflanzenfresser, allein dies vermag eine enge Ähnlichkeit der sich

gegenüberstehenden Waren jedoch nicht zu begründen. Für Tierfutter, das ebenfalls der Klasse 31 unterfällt, beansprucht die Widerspruchsmarke bereits keinen Schutz. Hinzu kommt, dass lebende Tiere (insbesondere Haustiere) regelmäßig über Zoofachgeschäfte vertrieben werden. Lebende Pflanzen demgegenüber stellen üblicherweise das Angebot einer Gärtnerei oder eines Baumarktes mit angeschlossener Gartenabteilung dar. Soweit Zoofachgeschäfte als ergänzendes Warensortiment ggf. auch lebende Pflanzen (wie beispielsweise solche für ein Aquarium) anbieten, handelt es sich hierbei um Spezialwaren, die regelmäßig nicht zum regulären Warensortiment einer Gärtnerei oder einer Gartenabteilung eines Baumarktes gehören. Im Hinblick auf die jeweiligen Verkaufsstätten der sich gegenüberstehenden Waren weisen diese mithin allenfalls marginale Übereinstimmungen auf.

b) In Bezug auf die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der Klasse 31 der Widerspruchsmarke weist der für eine Verwechslungsgefahr allein in Betracht kommende Wortbestandteil der Widerspruchsmarke nicht die erforderliche Kennzeichnungskraft auf.

Der Schutzzumfang einer Marke hängt von ihrer Kennzeichnungskraft ab. Dabei verfügen kennzeichnungsschwache Marken nur über einen eingeschränkten Schutzbereich, der sich insbesondere nicht auf beschreibende Angaben erstreckt. Der Schutz der Widerspruchsmarke beschränkt sich daher ausschließlich auf die Zeichenbestandteile, welche ihr die Eintragungsfähigkeit verliehen haben, (vgl. hierzu BGH GRUR 2016, 382 - GOURMET BIO/BioGourmet). Insoweit kann eine tatsächliche Verwechselbarkeit aufgrund schutzunfähiger Bestandteile keine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne begründen. Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft einer Marke ist darüber hinaus zwischen den verschiedenen von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu differenzieren. Eine markenrechtlich relevante, d. h. zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit ist zu verneinen, soweit sich die Übereinstimmungen auf beschreibende

oder sonst schutzunfähige Angaben beziehen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 132 ff.).

Die Widerspruchsmarke ist als Wort-Bildmarke ausgestaltet, die aus dem englischen Adjektiv „best“ und dem lateinischen Substantiv „Flora“ besteht. Bei dem ersten Wortbestandteil „best“ handelt es sich um einen Begriff des englischen Grundwortschatzes, der von dem angesprochenen Verkehr der allgemeinen Durchschnittsverbraucher unschwer als „beste“, „bester“ oder „bestes“ verstanden werden wird. Das weitere Wortelement „Flora“ entstammt zwar der lateinischen Sprache und mithin nicht einer auch dem Durchschnittsverkehr verständlichen Welthandelsprache, allerdings hat es bereits Eingang in den deutschen Sprachgebrauch als Bezeichnung für die „Pflanzenwelt“ gefunden (vgl. unter www.duden.de – „Flora“). Nicht zuletzt findet es auch in dem bekannten Ausdruck „Fauna und Flora“ vielfach Verwendung. Die Wortkombination „Best Flora“ wird somit in seiner Gesamtheit vom Verkehr als „beste Pflanzenwelt“ bzw. als „Pflanzenwelt von bester Qualität“ verstanden werden.

In Bezug auf die vorliegend relevanten Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 31 „lebende Pflanzen und natürliche Blumen; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit in Klasse 31 enthalten; Bäume (Pflanzen); Weihnachtsbäume; Sträucher, Rosenstöcke; Zimmerpflanzen; Beet- und Balkonpflanzen; Schnittblumen; Stauden; Setzlinge; Blumenzwiebeln; Keime (Pflanzen); Samenkörner; Rasen (natürlich)“ stellt die Wortfolge „Best Flora“ eine rein beschreibende Sachangabe dar. Unter den Begriff „beste Pflanzenwelt“ bzw. „Pflanzenwelt von bester Qualität“ können beispielsweise Pflanzen (respektive land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse) mit besonderer Blütenpracht, mit einem besonders ausgeprägten Wuchs oder auch mit einer hohen Resistenz gegenüber Schädlingen fallen. Hinsichtlich der Waren „Samenkörner“ kann die Wortkombination „Best Flora“ insbesondere solche von sehr guter Keimqualität oder ebenfalls von besonders hoher Schädlingsresistenz beschreiben.

Erweist sich der Wortbestandteil „Best Flora“ für die Waren „lebende Pflanzen und natürliche Blumen; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit in Klasse 31 enthalten; Bäume (Pflanzen); Weihnachtsbäume; Sträucher, Rosenstöcke; Zimmerpflanzen; Beet- und Balkonpflanzen; Schnittblumen; Stauden; Setzlinge; Blumenzwiebeln; Keime (Pflanzen); Samenkörner; Rasen (natürlich)“ im Ergebnis als glatt beschreibend, kann die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insoweit allein aus ihrer graphischen Gestaltung resultieren, mithin der Anordnung der Buchstaben, dem abgerundeten rechteckigen Rahmen, der Farbkombination sowie der stilisierten Wiedergabe einer Blume, auch wenn diese Elemente selbst beschreibende Ansätze aufweisen. Sie finden in der angegriffenen Marke hingegen keine Entsprechung, so dass sie die Verwechslungsgefahr nicht begründen können.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden, noch ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me