



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 160/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 93 401**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerin hat im Dezember 2001 die Löschung der am 6. März 2001 für die Waren

„Rohtabak, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier, Feuerzeuge, Raucherbedarfsartikel“

eingetragenen Marke 300 93 401

**TOASTED**

ua mit der Begründung beantragt, bereits zum Zeitpunkt der Eintragung hätten der Marke die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstanden, denn bei der Bezeichnung „TOASTED“ handele es sich um eine besondere Verarbeitungstechnik, bei der die Tabakblätter zunächst bei hohen Temperaturen getrocknet und dadurch die in den Tabakblättern vorhandenen Zuckerbestandteile „karamelisiert“ würden. Bereits vor der Anmeldung habe die Tabak-

warenindustrie die angegriffene Marke umfangreich als beschreibende Angabe benutzt. Als beschreibender Angabe fehle dem Zeichen zudem jegliche Unterscheidungskraft.

Diesem Antrag hat die Antragsgegnerin fristgerecht ua mit dem Einwand widersprochen, „TOASTED“ beschreibe die beanspruchten Tabakwaren nicht unmittelbar und stelle für die angesprochenen deutschen Verbraucher auch keinen Hinweis auf ein wesentliches Warenmerkmal dar, weil ihnen ein „toasting-Verfahren“ für Tabakblätter unbekannt sei. Darüber hinaus habe die Antragstellerin auch keine beschreibende Verwendung von „TOSTED“ für die geschützten Waren belegen können.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Löschungsantrag teilweise, nämlich für die Waren „Rohtabak, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse“ stattgegeben. In bezug auf diese Waren unterliege die angegriffene Bezeichnung einem Freihaltebedürfnis, weil es sich insoweit um eine bereits im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke Freihaltebedürftige beschreibende Angabe gehandelt habe. Mit dem Sinngehalt „geröstet“ habe sich das englische Wort „toasted“ bzw „toasting“ im Tabakwarenbereich zu einem Fachbegriff entwickelt, mit dem unmittelbar ein technischer Vorgang bei der Tabakherstellung bezeichnet werde, bei dem vor allem amerikanischer Tabak auf eine besondere Art geröstet werde, um hierdurch einen bestimmten Feuchtigkeitsgrad herzustellen und dem Tabak ein besonderes Aroma zu verleihen. Die in diesem Sinn beschreibende Angabe sei auch freizuhalten, weil auch die Mitbewerber der Markeninhaberin mit dem Begriff „toasted“ schlagwortartig auf die Beschaffenheit der zu löschenden Waren hinweisen können müssten, was nachweisbar auch bereits vielfach geschehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Ihrer Ansicht nach unterliegt die angegriffene Marke keinem Freihaltebedürfnis, weil es sich bei dem Begriff „TOASTED“ um keinen rein beschreibenden Begriff im Sinne des § 8 Abs 2

Nr 2 MarkenG handele. Zwar sei dieses englische Wort lexikalisch nachweisbar, aber als fremdsprachiger Begriff mehrdeutig und könne nicht eindeutig übersetzt werden. Soweit der Bearbeitungsprozeß, der zur Trocknung und Karamelisierung der Tabakblätter führe, mit „Toasting“ beschrieben werde, sei dieses Verfahren im wesentlichen auf amerikanische Tabakmischungen vom Typ „Burley“ beschränkt. Solche Konsumenten würden mit dem Begriff „TOASTED“ keinerlei Vorstellungen verbinden. Jedenfalls könne ein unverarbeiteter „Rohtabak“ nicht „geröstet“ (= TOASTED) sein, da das „Toasting“ erst im Laufe des Verarbeitungsprozesses geschehe. Auch Zigaretten als solche könnten nicht dem „Toasting“-Verfahren unterzogen sein. Die wenigen von der Antragstellerin vorgelegten Nachweise belegten auch keine hinreichende, flächendeckende beschreibende Verwendung der angegriffenen Bezeichnung. Sie selbst verwende „TOASTED“ auch nur als Teil eines phantasievollen Werbespruchs („it's toasted“).

Demgemäß beantragt die Markeninhaberin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluß unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen gegenüber der Markenabteilung.

## II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegründet, weil der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren „Rohtabak, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse“ das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entge-

genstand und dieses Schutzhindernis zum jetzigen Zeitpunkt fortbesteht (§§ 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 MarkenG).

Nach der genannten Bestimmung sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen können. Zu den nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossenen Angaben zählen auch solche, die für den Verkehr wichtige und für den umworbenen Abnehmerkreis irgendwie bedeutsame Umstände mit konkretem Bezug auf die betreffende Ware selbst beschreiben (vgl BGH BIPMZ 1999, 410 – FOR YOU mwNachw). Diese Voraussetzungen lagen bei der angegriffenen Marke sowohl zum Zeitpunkt ihrer Eintragung als auch zum Entscheidungszeitpunkt hinsichtlich der gelöschten Waren vor. Der Begriff „TOASTED“ kann im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit der gelöschten Waren dienen.

Wie bereits die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat, ist das englische Wort „toasted“ mit „geröstet“ zu übersetzen. Mit diesem Sinngehalt hat sich „toasted“ auf dem Gebiet der Tabakwaren zu einem Fachbegriff entwickelt, mit dem ein technischer Vorgang bei der Tabakherstellung zur Erzielung eines bestimmten Fruchtigkeitsgrades und Aromas vor allem amerikanischer Tabake beschrieben wird (vgl Voges, Wöber, Tabaklexikon, 1967, S 347; Hochrain, Das Lexikon des Pfeifenrauchers, 4. Aufl S 152). Angesichts dieser Nachweise bestehen keine Zweifel, daß die angegriffene Bezeichnung „TOASTED“ bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung als Marke als Fachbegriff diente, mit dem darauf hingewiesen wurde, daß der Rohtabak bzw der in den Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen enthaltene Tabak einem speziellen Röstverfahren unterzogen wurde. Das von der Markenabteilung im angefochtenen Beschluß angeführte Ergebnis einer Internetrecherche belegt darüber hinaus, daß es sich auch aktuell bei „toasted“ um einen vielfach verwendeten beschreibenden Hinweis auf die Verarbeitungsart und damit um ein wesentliches Merkmal der versagten Waren handelt. Hierauf wird

verwiesen. Damit ist erwiesen, daß es sich bei „TOASTED“ um einen eindeutigen Fachbegriff handelt, den die Mitbewerber der Antragsgegnerin ungehindert verwenden können müssen, um auf eine wesentliche Eigenschaft ihrer Tabakwaren hinweisen zu können.

Die Einwände der Antragsgegnerin greifen nicht durch: Die Frage, ob eine (hier fremdsprachige) Bezeichnung zur Beschreibung von Waren dienen kann, ist in erster Linie von dem objektiv beschreibenden Charakter und dem darauf beruhenden Interesse der Mitbewerber an der ungehinderten Verwendbarkeit als Fachangabe abhängig. Das Verständnis der betroffenen Abnehmer ist dagegen nicht maßgeblich, so daß bereits das Interesse der Importeure oder Exporteure der betroffenen Waren an einer ungehinderten Verwendbarkeit der angegriffenen Bezeichnung für die Bejahung eines Freihaltebedürfnisses ausreicht. Da es sich bei „TOASTED“ nachweislich um einen gebräuchlichen Fachbegriff handelt, liegt auch keine Mehrdeutigkeit vor, die etwa gegen ein Freihaltebedürfnis sprechen könnte. Im übrigen schließen weitere Bedeutungsgehalte von (fremdsprachigen) beschreibenden Angaben ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber ohnehin nicht aus (vgl. EuGH GRUR Int 2003, 71 – DOUBLEMINT). Soweit sie einwendet, „Rohtabak“ könne nicht „TOASTED“ sein, trifft dies nicht zu, weil ein Tabak, wie er als Rohtabak in die Fabriken oder zum Rohtabakhandel kommt, schon eine Trocknung hinter sich hat (vgl. Hochrain, aaO zu „Rohtabak“). Da eine „Zigarette“ im wesentlichen aus Tabak besteht, beschreibt dessen „Röstung“ eine wesentliche Eigenschaft der Zigarette selbst. Letztlich ist der Antragsgegnerin entgegenzuhalten, daß sich auf den Verpackungen ihrer Tabakerzeugnisse der Hinweis „it's toasted“ befindet.

Damit stand und steht der angegriffenen Marke für die gelöschten Waren ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber entgegen, weshalb die Beschwerde zurückzuweisen war.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlaß.

Vorsitzender Richter Albert  
ist infolge Urlaubs an der  
Unterschriftsleistung gehin-  
dert.

Eder

Kraft

Kraft

br/Ko