



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 225/09

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
30 Mai 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 35 898**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 20. Juni 2005 angemeldete Wortmarke

**Toastars**

ist für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 30

„Brot und Backwaren“

am 12. August 2005 unter der Nummer 305 35 898 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat der Inhaber der unter der Nr. 396 20 107 registrierten Wortmarke

**Toasties,**

die am 30. April 1996 angemeldet und am 5. September 1996 für die nachfolgend genannten Waren

„fertigzubackende Backwaren“

in das Markenregister eingetragen wurde, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 16. Juni 2008 und vom 10. September 2009, von denen der letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle seien zwar erhöhte Anforderungen an den Abstand zwischen den Vergleichsmarken gegeben, da diese zur Kennzeichnung von identischen und nahe stehenden Waren bestimmt seien. Gleichwohl halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Bei dem in beiden Vergleichsmarken übereinstimmend enthaltenen Wortanfang „Toast“ handele es sich um eine die registrierten Waren unmittelbar beschreibende Sachangabe. Die Widerspruchsmarke lehne sich eng an diese beschreibende Angabe an, so dass sich ihr Schutzzumfang auf die schutzbegründende Eigenprägung beschränke. Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne nicht ausgegangen werden, da hierzu nicht substantiiert vorgetragen worden sei.

Zwischen den Vergleichsmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die jeweiligen Wortendungen unterschieden sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Vokal-

folge deutlich voneinander. Auch schriftbildlich sei aufgrund der Abweichungen in den jeweiligen Wortendungen keine relevante Ähnlichkeit gegeben. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Anfangsbestandteils reichten diese Abweichungen aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Dagegen richtet sich die vom Widersprechenden erhobene Beschwerde.

Die angegriffene Marke halte den aufgrund der Warenidentität bzw. -ähnlichkeit gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Der Widerspruchsmarke besitze bereits originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Aufgrund langjähriger intensiver Benutzung komme ihr zudem gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.

Beim Zeichenvergleich komme es auf den Gesamteindruck der Vergleichsmarken an. Die Markenstelle habe bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Vergleichsmarken insoweit in unzulässiger Weise zergliedert. Der gemeinsame Anfangsbestandteil „Toast“ dürfe nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH nicht gleichsam „subtrahiert“ werden. Eine Beschränkung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke sei nicht angezeigt, zumal sich die angegriffene Marke in hochgradig ähnlicher Weise an die Sachangabe „Toast“ anlehne. Die Wortendungen „ies“ und „ars“ seien nicht derart weit voneinander entfernt, dass aufgrund des maßgeblichen Gesamteindrucks der Vergleichsmarken jegliche Verwechslungsgefahr auszuschließen sei.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juni 2008 und vom 10. September 2009 auszuheben und die Löschung der Marke 305 35 898 anzuordnen.

Ferner regt die Widersprechende für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Widerspruchsmarke habe eine sehr geringe Kennzeichnungskraft, da es sich bei der Bezeichnung „Toasties“ um einen auch für fertigzubackende Backwaren rein beschreibenden und daher freihaltebedürftigen Begriff handele. Zumindest lehne sich die Widerspruchsmarke als Ganzes eng an einen warenbeschreibenden Begriff an. Ferner sei eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch zahlreiche Drittmarken mit dem Stammbestandteil „Toast“ indiziert.

Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen seien demgegenüber nicht geeignet, eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen. Aus der vorgelegten Umfrage ergebe sich nicht, dass die Befragten die Marke „Toasties“ kennen würden bzw. erkannt hätten. Auch die eingereichten Umsatzzahlen reichten nicht aus, um auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schließen zu können.

Zwischen den Vergleichsmarken bestehe keine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit. Da die Widerspruchsmarke aus einer beschreibenden Angabe bestehe, könne sie nur Schutz gegen identische Kennzeichnungen erworben haben, was hier aber nicht gegeben sei. Auch wenn man eine beschreibende Angabe nur im Hinblick auf den in beiden Zeichen enthaltenen Wortbestandteil „Toast“ sehen würde, bestünden aufgrund der Wortendungen „ies“ und „ars“ schriftbildlich und klanglich deutlich wahrnehmbare Unterschiede zwischen den

Vergleichsmarken. Auch seien insoweit begrifflich auffällige Unterschiede gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch unbegründet. Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zutreffend verneint, so dass sie den Widerspruch gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 32).

a) Die Vergleichsmarken können sich auf identischen Waren begegnen.

b) Eine erhöhte Kennzeichnungskraft und gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke infolge intensiver Benutzung hat die Widersprechende nicht hinreichend dargetan bzw. belegt.

Für die Feststellung einer erhöhten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend gesteigerten Schutzzumfangs einer Marke sind alle Umstände des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Neben der ursprünglichen Kennzeichnungskraft einer Marke sind insoweit insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung.

Die von der insoweit darlegungspflichtigen Widersprechenden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 121 m. w. N.) eingereichten Unterlagen sind jedoch nicht ausreichend, um eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen. Die in der eidesstattlichen Versicherung des Leiters der Rechtsabteilung der Widersprechenden vom 8. September 2010 (Anlage B1 zur Beschwerdebeurteilung, Bl. 48 d. A.) genannten Umsatzzahlen sind hierfür nicht hinreichend geeignet. Zwar hat die Widersprechende nach dieser eidesstattlichen Versicherung in den Jahren 2002 - 2008 mit der Widerspruchsmarke Umsätze zwischen ... € und .... € erzielt. Bei den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren handelt es sich aber um Waren des täglichen Bedarfs und des Massenkonsums, so dass jedenfalls ein Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich nicht notwendigerweise auch einen relevant hohen Marktanteil indiziert. Ferner sind Umsatzzahlen für sich allein gesehen nicht ohne weiteres geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 9, Rdn. 114 m. w. N.). Es ist aus den eingereichten Unterlagen insbesondere nicht ersichtlich, welcher Gesamtumsatz und daraus folgend welcher Marktanteil mit der Widerspruchsmarke im hier maßgeblichen Segment erzielt wurde.

Auch die von der Widersprechenden eingereichte Verkehrsbefragung (Anlage B2 zur Beschwerdebeurteilung, Bl. 51 ff. d. A.) lässt weder für sich noch in Verbindung mit den vorgenannten Umsatzzahlen den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke gesteigerte Kennzeichnungskraft durch Benutzung erlangt hat. Da

es bei den hier einschlägigen Waren - wie bereits ausgeführt - um solche des täglichen Bedarfs und des Massenkonsum geht, genügt eine Anzahl von 669 Befragten nicht, um von einer hinreichend repräsentativen Befragung ausgehen zu können. Ferner handelt es sich um eine produktbezogene, nicht aber um eine markenbezogene Verkehrsbefragung. Die Fragestellung geht nämlich dahingehend bei welchen Produkten aus dem Segment „Brot und Backwaren“ (z. B. „Buttertoast“, „Vollkorntoast“, „Rosinenschnitten“, „Brot Snacks“, „Bagels“, „Kräuter-Aufbackbrötchen“ etc.) die Verbraucher der Widersprechenden eine besondere Kompetenz zubilligen. Die Antworten „bekannt“, „Kauferwägung“ und „Kompetenz“ sagen aber nichts darüber aus, ob der Verkehr in dem Begriff „Toasties“ hinsichtlich der registrierten Waren einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht.

c) Trotz Warenidentität hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, und zwar auch dann, wenn man davon ausgeht, dass die Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist bzw. ihr Schutzzumfang im Verhältnis zur angegriffenen Marke keine besondere Beschränkung erfährt.

Zwar wird davon auszugehen sein, dass die Widerspruchsmarke eine in Bezug auf die für sie registrierten Waren beschreibende Sachangabe darstellt. Der Begriff „Toasties“ nichts anderes ist als die Pluralform des englischsprachigen Wortes „Toastie“, welches „Toastschnitte“, „getoastetes Sandwich“ bedeutet (vgl. den in Anlage 1 zur Beschwerdeerwiderung der Markeninhaberin beigefügten Auszug aus dem „Collins dictionary“, Bl. 62 d. A.). Dies stellt in Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke eine Beschaffenheitsangabe dar. Der hieraus resultierende Sachbezug wird sich dem Durchschnittsverbraucher in Deutschland, der den allgemein bekannten und verwendeten Begriff „Toast“ kennt, ohne weiteres erschließen.



Es kann jedoch dahingestellt bleiben, ob hieraus, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Entscheidung BGH GRUR 2008, 803, Tz. 22 - HEITEC, im Verhältnis zur angegriffenen Marke, die sich wie die Widerspruchsmarke an die beschreibende Sachangabe „Toast“ annähert, eine für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevante Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke folgt oder nicht. Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 183 m. w. N.). Dabei sind die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 170 m. w. N.).

Vorliegend weist jedoch die angegriffene Marke sowohl klanglich, als auch schriftbildlich und begrifflich markante und für den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher, an den sich die für die Vergleichsmarken registrierten Waren richten, deutlich wahrnehmbare Unterschiede auf, aufgrund derer auch bei einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen ist. Zwar ist in den Vergleichsmarken die gleiche Anfangssilbe „Toast-“ enthalten. Es handelt sich allerdings sowohl bei der angegriffenen Marke, als auch bei der Widerspruchsmarke um jeweils relativ kurze, zweisilbige Markenwörter, bei denen die Abweichungen in den jeweiligen Schlussilben vom Verkehr ohne weiteres wahrgenommen werden.

Klanglich unterscheidet sich das Wortende „-ars“ der angegriffenen Marke klar vom Wortausklang „-ies“ der Widerspruchsmarke, wobei der Vokal „a“ einen deutlich dunkleren Klang als die demgegenüber phonetisch helle Vokalfolge „-ie“ hat,

welche als gedehntes „i“ ausgesprochen wird. Verstärkt wird dieser klangliche Unterschied durch den weiteren Konsonanten „r“ innerhalb der angegriffenen Marke. Bei der Betrachtung der Vergleichsmarken als Ganzes fallen mithin diese Unterschiede in phonetischer Hinsicht klar und eindeutig ins Gewicht, so dass unter dem Aspekt einer klanglichen Ähnlichkeit Verwechslungsgefahr insgesamt zu verneinen ist.

Entsprechendes gilt auch für die Beurteilung der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr. Dabei ergeben sich mit Blick auf die die Buchstabenfolge „ar“ eingangs der Schlussilbe der angegriffenen Marke gegenüber der Buchstabenfolge „ie“ eingangs der Schlussilbe der Widerspruchsmarke für den Verkehr auch optisch deutlich und ohne weiteres wahrnehmbare Abweichungen, die der Annahme einer Verwechslungsgefahr bei einer Betrachtung der Marken als Ganzes vorliegend auch in schriftbildlicher Hinsicht entgegenstehen.

In begrifflicher Hinsicht ist ebenfalls keine relevante Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken festzustellen. Wie bereits ausgeführt, ist die Widerspruchsmarke an den englischsprachigen Begriff für „Toastschnitte, getoastetes Sandwich“ angelehnt, während die angegriffene Marke einen Phantasiebegriff darstellt, der in seiner zweiten Silbe Anklänge an den Begriff „Stars“ enthält und sich damit auch in begrifflicher Hinsicht deutlich von der Widerspruchsmarke abhebt.

Die Beschwerde bleibt nach alledem ohne Erfolg.

2. Die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch war die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung angezeigt (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Insbesondere hat der Senat die nach der Rechtsprechung für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgebenden Kriterien der Warenidentität, der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Markenähnlichkeit in einer Gesamtbetrachtung abgewogen, wobei die Vergleichsmarken als Ganzes gegenübergestellt und nach klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Ähnlichkeit gesondert beurteilt werden. Diese Maßstäbe liegen auch der von der Widersprechenden im Termin zur mündlichen Verhandlung am 21. April 2011 genannten Rechtsprechung des EuG und des EuGH zu den Marken ENERCON/TRANSFORMERS ENERGON (Urteile des EuG vom 3. Februar 2010, T-472/07 und des EuGH vom 23. November 2010, C-204/10 P) zugrunde, so dass der Senat auch insoweit keine abweichenden entscheidungsrelevanten Kriterien zugrunde gelegt hat.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

CI