



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 549/14

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
26. Juni 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 42 979**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Toro Negro**

wurde am 2. Juli 2007 angemeldet und am 18. September 2007 unter der Nummer 307 42 979 für

Klasse 43: Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen

als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen.

Die Veröffentlichung erfolgte am 19. Oktober 2007.

Gegen diese Marke hat die Widersprechende aus der am 10. Februar 2000 angemeldeten und am 5. November 2009 eingetragenen Marke EM 001 500 917



eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 32: Biere

Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen sowohl Weine als auch Biere

Klasse 42: Betrieb von Restaurants (Verpflegung), einschließlich Betrieb von Bars, Schnellrestaurants (Snackbars), Restaurants, Cafeterien, Wirtshäusern, Kantinen und Weinkellern, Vermittlung von zeitweiligen Unterkünften

und der am 28. November 2005 angemeldeten Marke EM 004 769 279

**TORO XL**

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

- Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtsaftgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken
- Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Weine und Biere)
- Klasse 43: Verpflegung von Gästen (Lebensmittel); Beherbergung von Gästen.

am 18. Januar 2008 Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 26. August 2014 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 43, die Widersprüche zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Marken könnten sich hinsichtlich des gastronomischen Angebots bei identischen Dienstleistungen begegnen. Es sei mangels anderer Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marken auszugehen. Eine Wortmarke stehe einer Wort-/Bildmarke und einer weiteren Wortmarke gegenüber. Nach der maßgeblichen visuellen Gesamtheit unterschieden sich die Zeichen aufgrund der zusätzlichen Elemente „Negro“ bzw. „XL“ und der graphischen Ausgestaltung der Marke EM 001 500 917 hinreichend voneinander. Klanglich seien „Toro Negro“ und „Toro“ bzw. „Toro XL“ zu vergleichen, wobei wegen des Elementes „Negro“ des jüngeren Zeichens ein Verhören ausgeschlossen werden könne. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch das erste Wort „Toro“ scheidet aus, da keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich seien, warum die angesprochenen Verkehrskreise unter Weglassung von „Negro“ sich nur am Bestandteil „Toro“ orientieren sollten. Auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr könne nicht bejaht werden, da „Toro Negro“ mit seiner deutschen Bedeutung „schwarzer Stier“ kein Synonym zum spanischen Wort „Toro“ für „Stier“ sei. Auch wenn eine Benennung der Wort-/Bildmarke mit „schwarzer Stier“ nicht

völlig auszuschließen sei, so reiche die bloße Möglichkeit, das Bild auch mit dem fraglichen Wort zu bezeichnen, für die Annahme einer begrifflichen Verwechslungsgefahr nicht aus.

Hiergegen richtet sich die am 1. Oktober 2014 erhobene Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der Widerspruchsmarke „TORO XL“ sei der Bestandteil „XL“ offensichtlich eine rein beschreibende Werbeangabe im Sinne von „größer“ oder „besser“, an der man sich nicht orientiere, weshalb der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke von dem Bestandteil „TORO“ geprägt sei. Auch bei der jüngeren Marke „TORO NEGRO“ würden sich die Verbraucher nur an dem Bestandteil „TORO“ orientieren, da der Bestandteil „NEGRO“ von den Verbrauchern ohne weiteres als spanische Übersetzung für die Farbangabe „schwarz“ verstanden werde. Bei der Widerspruchsmarke „TORO“ mit dem Bildelement des bekannten Osborne-Stiers sei für den Zeichenvergleich dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beizumessen, so dass sich auch hier in ihrem Gesamteindruck identische Zeichen gegenüberstünden.

Unter Berücksichtigung der identischen Dienstleistungen und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken halte die jüngere Marke den notwendigen Abstand zu den Widerspruchszeichen nicht ein. Der rein beschreibende Bestandteil „NEGRO“ sei nicht geeignet, einen ausreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken herzustellen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 43, vom 26. August 2014 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke „Toro Negro“ 307 42 979.2 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und verweist darauf, dass die jüngere Marke als Gesamtbegriff wahrgenommen werde.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der Amtsakte des DPMA Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den sich gegenüber stehenden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 125 b Nr. 1, 9 Abs.1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2013, 923 (Nr. 34) - Specsavers-Gruppe/Asda; GRUR 2010, 1098 (Nr. 44) - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, (Nr. 32) - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2015, 176, (Nr. 9) - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488(Nr. 9) - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2013, 833 (Nr. 3) - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 64 (Nr. 9) - Maalox/Melox-GRY). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren und/oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine ge-

wisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2015, 176 (Nr. 9) - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 (Nr. 9) - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2014, 382 (Nr. 14) - REAL-Chips).

Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. BGH GRUR 2009, 411 (Nr. 12) - STREETBALL). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger, sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee). Dabei kann der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein und wird vorliegend je nach Anspruch und Preisniveau variieren.

Bei der Prüfung der Dienstleistungsähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen, weil Benutzungsfragen vom Inhaber der angegriffenen Marke nicht aufgeworfen wurden, wobei hier - unstreitig - von Identität der sich gegenüber stehenden Dienstleistungen in Klasse 43 auszugehen ist.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens von wesentlicher Bedeutung (BGH GRUR 2008, 505, 507 - TUC-Salzcracker; GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - coccodrillo). Dabei spielt der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht nur im Rahmen der Wechselwirkung der verschiedenen Beurteilungsfaktoren eine Rolle. Besteht die angegriffene Marke wie hier aus mehreren Bestandteilen, so ist bei Ähnlichkeit oder Identität eines oder mehrerer Bestandteile der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke deren Kennzeichnungskraft schon bei der Prüfung, welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen, zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; vgl. ferner BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze).


Anhaltspunkte für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft sind von der Beschwerdeführerin weder substantiiert vorgetragen worden noch sonst erkennbar. Der Hinweis auf eine besondere Bekanntheit des OSBORNE Stiers (in Spanien) beschränkt sich nämlich auf denselben und sagt nichts Substantiiertes zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der konkreten Widerspruchsmarken im Feld der einschlägigen Dienstleistungen aus. Obwohl der Umstand, dass zahlreiche gastronomische Betriebe und Drittmarken mit „Toro“ als (Namens-) Bestandteil zu finden sind und „Toro“ eine Weinbauregion um die Stadt Toro in Kastilien-León bezeichnet, eine Schwäche des Zeichenbestandteils nahelegen, geht der Senat zugunsten der Widersprechenden von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken selbst aus.

Auch bei Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft genügt der vorliegende Abstand zwischen den Zeichen, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 - Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 - PantoheXal). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).





Die Vergleichsmarken „Toro Negro“ einerseits und „“ bzw. „Toro XL“ andererseits unterscheiden sich durch den zusätzlichen Bildbestandteil bzw. die zusätzlichen Buchstaben „XL“ in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht ausreichend deutlich voneinander.

Auch eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht ist zu verneinen. Die angegriffene Marke wird auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen im Sinne von „Schwarzer Stier“ verstanden, die Widerspruchsmarke EM 004 769 279 „Toro XL“ im Sinne von „großer Stier“. Die Wort-/Bildmarke EM 001 500 917 kann als „Osborne-Stier“, „Stier“ oder auch „schwarzer Stier“ bezeichnet werden. Die Möglichkeit, dass der Wort-/Bildmarke der allgemeine Sinngehalt des abgebildeten Zeichens („Stier“ bzw. „schwarzer Stier“) beigemessen werden kann, reicht allerdings ebensowenig aus, um eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zu bejahen (vgl. nur Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. Köln 2015, § 9 Rn. 299 m. w. N.), wie der Umstand, dass der übereinstimmende Hinweis auf ein häufiges Lebewesen, den Stier, vorliegt.

Eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Übereinstimmung der Vergleichsmarken im Wortbestandteil „Toro“ käme nur in Betracht, wenn die angegriffene Marke durch diesen geprägt würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass bei der Frage, welche Bestandteile den Gesamteindruck eines Zeichens prägen, auch die Frage der Kennzeichnungsstärke einzelner Zeichenbestandteile eine Rolle spielt. Die Kennzeichnungskraft des Bestandteils „Toro“ ist nicht ausreichend, um ihm in der angegriffenen Marke eine prägende, allein kollisionsbegründende Stellung zukommen zu lassen. Auf die obigen Ausführungen zur Kennzeichnungskraft dieses Bestandteils wird verwiesen. Die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil darf nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zu-

rücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Der Bestandteil „Negro“ tritt innerhalb der angegriffenen Marke jedoch nicht in einer Weise zurück, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (vgl. BGH GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT). Zwar dürfte „Negro“ als Farbangabe für den Stier verstanden werden und so insgesamt eine Bedeutung der angegriffenen Marke im Sinne von „schwarzer Stier“ nahelegen. Hieraus ergibt sich jedoch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen kein beschreibender Sinngehalt, insbesondere kein beschreibender Anklang in Bezug auf die Branche, in der die relevanten Dienstleistungen erbracht werden. Der angesprochene Verkehr hat daher keine Veranlassung, sich ausschließlich am Wort „Toro“ zu orientieren und das Wort „Negro“ zu vernachlässigen. Vielmehr stellt die jüngere Marke einen Gesamtbegriff dar, der auch dann nicht mit den Widerspruchszeichen zu verwechseln ist, wenn diese mit „Toro“ bezeichnet würden oder die Wort-/Bildmarke EM 001 500 917 mit „schwarzer Stier“ beschrieben würde.

Da die sich gegenüberstehenden Marken nicht durch den Bestandteil „Toro“ geprägt werden, scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit aus.

Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens gem. 9 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist aus den genannten Gründen ausgeschlossen. Das Vorhandensein eines übereinstimmenden Bestandteils in den sich jeweils gegenüberstehenden Marken – nämlich des Bestandteils „Toro“ – reicht hierfür nicht aus. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt, z. B. dadurch, dass der Markeninhaber im Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist (vgl. BGH GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 40) - VOLKSWAGEN/Volkswageninspektion; GRUR 2008, 905, Nr. 33 - Pantohexal; BPatG). Hierfür sind vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich. Die Widerspruchsmarken, die aus dem Begriff „Toro“ sowie einem Bildelement, das einen

Stier zeigt, (Widerspruchsmarke EM 001 500 917) bzw. aus dem spanischen Wort für Stier „Toro“ mit einer Größenangabe, „XL“ (Widerspruchsmarke EM 004 769 279) zusammengesetzt sind, stellen bereits aufgrund der abweichenden Zeichenbildung keine Bestandteile einer Zeichenserie dar. Zudem würde sich die jüngere Marke, die aus dem Gesamtbegriff „Toro negro“ besteht, ihrerseits in eine anzunehmende Zeichenserie nicht einfügen. Schließlich ist dem Bestandteil „Toro“ der nötige Hinweischarakter als Stammbestandteil abzusprechen, da er die erwähnte Kennzeichnungsschwäche aufweist und als geläufiges Wort originalitätsschwach ist (vgl. Hacker a. a. O. Rn. 503, 508).

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung des übernommenen Wortbestandteils „Toro“ in dem jüngeren Zeichen kommt nicht in Betracht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesgerichtshofes ist es zwar möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042, Nr. 37 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 258, Nr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903, Nr. 33 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, Nr. 37 - Pantohexal; GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria). Insoweit bedarf es aber der Feststellung besonderer Umstände, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833, Nr. 50 Culinaria/Villa Culinaria). Solche Umstände lassen sich vorliegend nicht feststellen. So handelt es sich bei dem weiteren Bestandteil „Negro“ der angegriffenen

Marke weder um ein Firmenkennzeichen noch um eine bekannte Marke oder einen bekannten Serienbestandteil der Inhaberin der angegriffenen Marke. Es gibt daher keine Anhaltspunkte, welche dem Verkehr eine selbständig kennzeichnende Stellung des Begriffs „Toro“ nahelegen könnten (vgl. dazu BGH GRUR 2008, 905, Nr. 38 - Pantohexal; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 463 m. w. N.).

Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 MarkenG.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Hermann

Lachenmayr-Nikolaou

Hu