



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 14/19

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. März 2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2017 101 539

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. März 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 15. Februar 2017 angemeldete Wort-/Bildmarke

TORAYBACH

ist am 11. Mai 2017 in das beim deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren der

Klasse 11: Leuchten für Fahrzeuge; Luftreinigungslampen mit keimtötender Wirkung; Elektrische Entladungsröhren für Beleuchtungszwecke; Bäckereiöfen; Gefrierschränke, -truhen; Luftsterilisatoren; Solaröfen; Trinkwasserfilter; Wasserreinigungsgeräte und -maschinen; Elektrische Radiatoren; Wasserfiltriergeräte; Abwasseraufbereitungsanlagen; Abwasserkläranlagen; Wasserenthärtungsapparate und -anlagen; Kühlapparate und -anlagen; Heizungen; Elektrische Kochgeräte; Klimaanlage;

eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 16. Juni 2017. Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus der am 6. Juni 1986 angemeldeten und am 22. Oktober 1991 in das Register des DPMA eingetragenen Wort-/Bildmarke 1 181 795

'TORAY'

die für folgende Waren der Klassen 1, 3, 5, 7 bis 11, 16 bis 18, 22, 28 und 31

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze und Kunststoffe im Rohzustand in Form von Pulvern oder Pasten; künstliche Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Ionentauscherharze, vorbehandelte Offset-Druckplatten; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; chemische, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege (ausgenommen solche für die Konzeptionsverhütung) diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; medizinische Präparate als Zusätze und Ergänzungsstoffe für Nahrungsmittel und Futtermittel, einschließlich L-LysinMonohydrochlorid;

Maschinen für die Metall-, Holz- und Kunststoffverarbeitung, Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Treibriemen (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); maschinell angetriebene landwirtschaftliche Geräte; landwirtschaftliche Maschinen; Brutapparate für Eier; Druckplatten; elektrische Handwerkzeuge, einschließlich elektrische Messer, elektrische Handbohrer und elektrische Rasierer; handbetätigte Werkzeuge, handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik, einschließlich Messerschmiedewaren, Bohrer, Rasierer und Einstell-Ansatzgeräte für Bohrer; wissenschaftliche Apparate und Instrumente; als Laborgeräte, Schiffahrts-, Vermessungs- und Analysationsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Starkstromtechnik, nämlich für die Leitung, Umwandlung, Speicherung, Regelung und Steuerung; Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zur Aufzeichnung und zur Verarbeitung von Daten; Brillen, Brillenlinsen und Haftschalen; Blendschutzfilter als Vorsätze für Bildschirme; Mechaniken für geldbetätigte oder tastenbetätigte Apparate; Sprechmaschinen; Registriermaschinen und Rechenmaschinen; Feuerlöschgeräte; optische Faserleiter; auf Magnet- oder Lochaufzeichnungsträger aufgezeichnete Rechenprogramme; elektrisch beheizte Kleidung und Kissen; chirurgische, ärztliche, zahn- und tiermedizinische Instrumente und Apparate (ausgenommen solche zur Konzeptionsverhütung); künstliche

Nieren, Plasma-Trenngeräte, Katheter und Bypassröhren; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Membranen für Umkehr-Osmose und solche Membranen enthaltende Geräte; Instrumente und Apparate zum Filtern und Entsalzen von Wasser; elektrische Heizgeräte; elektrische Heizelemente in Form von Heizdrähten, Heizplatten und Heiztafeln; Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, -servietten, Filterpapier, Papiertischtücher, Toilettentücher, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten; Druckereierzeugnisse, Handbücher mit gedruckten Rechenprogrammen, Zeitschriften und Bücher; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindeleinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel, nämlich Zeichen-, Mal- und Modellierwaren; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel, nämlich nichtelektrische Bürogeräte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Tier- und Pflanzenpräparaten, geologischen Modellen und Präparaten, Globen, Wandtafelzeichnungsgeräten; Drucktypen und Druckklischees; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel und Folien; Spielkarten; Drucklettern und Druckstöcke; Waren aus Kautschuk, Guttapercha oder Balata, in Form von Blöcken, Platten, Stangen, Folien, Schnüren oder Bändern (sämtlich als Halbfabrikate); Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate) in Form von Platten, Folien, Blöcken, Drähten, Stangen, Röhren, Streifen, Bogen, Abschnitten, Faser- und Filtermaterial; Kohlenstoffasern (Halbfabrikate) in Form von Geweben oder Knäulen, gewebte und gewirkte Gewebe aus Kohlenstoffasern

als Halbfabrikate, Halbfabrikate aus Kohlenstoffasern und mit Kohlenstoffasern verstärkte Halbfabrikate, Glasfasern und Kunstfasern als Halbfabrikate; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Asbest und Mica als Halbfabrikate; nichtmetallische Schläuche; Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer, Schultertaschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Seile, Stricke, Bindfaden, Fischnetze, Zelte, Planen, Segel, Säcke für den Transport und die Lagerung von Massengütern; Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen); rohe Gespinnstfasern; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportgeräte, Darmsaiten für Angelsportgeräte und Tennisschläger; Christbaumschmuck; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, nämlich Samenkörner und anderes Vermehrungsmaterial, unverarbeitetes Getreide, Bruteier, unverarbeitetes Holz; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz, nichtdiätetische Ergänzungs- und Zusatzstoffe mit L-Lysin-Monohydrochlorid für Futtermittel und Futter.

geschützt ist, am 18. September 2017 Widerspruch erhoben.

Mit Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 6. Februar 2018 und 22. Januar 2019, letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen, wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

Es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Die Widersprechende habe zwar glaubhaft gemacht, dass sie ein weltweit agierendes Unternehmen sei und vorgetragen, dass sie weltweites Ansehen für Ultrafiltrations- bzw. Mikrofiltrationsmembranmodule genieße. In Deutschland existierten allerdings nur Büros in A ... und B Zur Anerkennung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft sei die Glaubhaftmachung von Umsatzzahlen in Deutschland erforderlich, welche hier nicht erfolgt sei. Im Einzelfall könne Warenidentität bestehen, im Übrigen liege angesichts des von der Widersprechenden verwendeten Oberbegriffs der Klasse 11 weithin Warenähnlichkeit vor. Die von der Widersprechenden genannten Membranen würden durchwegs vom Fachverkehr nachgefragt, die übrigen Waren auch von Durchschnittsverbrauchern. Es sei möglich, dass der Fachverkehr, welcher prinzipiell kritischer bei einem möglichen Zeichenvergleich sei, die Marke „TORAY“ kenne. Bei dieser Ausgangslage müssten die Marken deutlich erkennbare Abweichungen aufweisen, um Verwechslungen zu vermeiden. Der notwendige Abstand werde von der angegriffenen Marke eingehalten. Eine unmittelbare Markenähnlichkeit bestehe weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich. Der Grundsatz, dass der Verkehr den Wortanfängen größeres Gewicht als den Wortendungen zuspreche, führe nicht zu einer Ähnlichkeit zwischen einem zwei- und einem dreisilbigen Wort, wobei die zusätzliche Silbe „BACH“ der jüngeren Marke im Deutschen für einen kleinen natürlichen Wasserlauf von geringer Tiefe und Breite stehe. Ein Wortende, wie es hier in der jüngeren Marke enthalten sei, werde nicht einfach verschluckt, überhört oder überlesen. Eine „Prägung“ der jüngeren Marke durch „TORAY“ sei bei einem einheitlichen, in Normalschrift geschriebenen Wort nicht anzunehmen, andernfalls würde man die strengen Voraussetzungen bei Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr umgehen. Von einer „Prägung“ könne man auch nur dann sprechen, wenn der verbleibende Markenteil für die Prüfung der Marke völlig zurücktrete, wovon man bei dem Wort „BACH“ nicht ohne weiteres sprechen könne. Eine „assoziative“ (mittelbare) Verwechslungsgefahr setze nach der Rechtsprechung des EuGH eine benutzte Zeichenserie des Prioritätsälteren voraus. Die von der Widersprechenden

diesbezüglich geltend gemachten Firmenschlagworte wie „Toray International Europe GmbH“ oder „Toray International America Inc.“ seien jedoch bereits ersichtlich anders gebildet als die angegriffene Marke „TORAYBACH“. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wegen einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortes „TORAY“ in der jüngeren Marke „TORAYBACH“ scheitere bereits wegen des Einwortcharakters dieser Marke. Im Übrigen sei eine Marken usurpation rechtlich nur dann beachtlich, wenn abgesehen von der Übernahme einer älteren Marke noch ein Wortteil hinzugefügt werde, der entweder Firmenbestandteil oder der bekannte Stammbestandteil eines Serienzeichens der Inhaberin der jüngeren Marke sei. Keiner dieser Fälle liege hier vor.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Markenstelle habe eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu Unrecht verneint. Die für beide Marken eingetragenen Waren in Klasse 11 seien identisch, da die Waren der angegriffenen Marke von den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren mit umfasst seien. Im Übrigen bestehe teils hochgradige, teils durchschnittliche Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke verfüge über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Ihr Bildelement sei das Logo des global agierenden japanischen Chemiekonzerns Toray Industries Inc., der auf eine fast hundertjährige Geschichte, Tradition und hohes Renommee auf dem Gebiet chemischer Erzeugnisse zurückblicke. Das Unternehmen sei Weltmarktführer bei der Herstellung von Kohlenstofffasern auf PAN-Basis und Membranen für die Umkehrosmose. Es genieße in Fachkreisen weltweites Ansehen für Ultrafiltrations- und Mikrofiltrationsmembranmodule, die bei der Produktion von Brauchwasser und Wasser für die industrielle Verwendung sowie Abwasseraufbereitung verwendet würden. Diese marktführende Stellung spiegele sich auch in den Umsatzzahlen wider, welche sich für 2013/14 auf ... US-Dollar belaufen hätten. Bei der Toray Industries Inc. seien im Jahr 2014 bereits 45.881 Mitarbeiter beschäftigt gewesen. Die Widerspruchsmarke werde seit 1986 ununterbrochen genutzt. Seit dieser Zeit werde auch ein erheblicher Werbeaufwand

betrieben, um das Zeichen bekannt zu machen. Daher werde dem Unternehmen in Fachkreisen ausgeprägtes Vertrauen entgegengebracht. Es handle sich folglich um eine in den Fachkreisen berühmte, jedenfalls aber bekannte Marke. Hierzu verweist die Beschwerdeführerin u. a. auf die als Anlagen HBP 2 und 3 übermittelten Dokumente. Jedenfalls im Bereich der Wasseraufbereitung bestehe daher gesteigerte Kennzeichnungskraft. Bei dieser Ausgangslage sei ein erhöhter Zeichenabstand erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dieser sei hier nicht gewahrt. Die Zeichen seien bereits in ihrer Gesamtheit klanglich und schriftbildlich hochgradig ähnlich zueinander. Die Wort-/Bildmarken würden ausschließlich durch ihren Wortbestandteil geprägt, insbesondere da es sich bei den weiteren Bildbestandteilen der Widerspruchsmarke um völlig bedeutungslose Verzierungen handele. Daher stünden sich die Wortelemente TORAYBACH und TORAY gegenüber. Die angegriffene Marke übernehme dabei die Widerspruchsmarke identisch am vom Verkehr mehr beachteten Wortanfang. Unterschiede in den Endungen blieben hingegen weniger im Gedächtnis, insbesondere, wenn diese – wie hier der zweite nachgeordnete Bestandteil -BACH der angegriffenen Marke – nicht markant in Erscheinung trete oder weniger einprägsam gebildet sei. Die angegriffene Marke werde klanglich und schriftbildlich durch den Bestandteil TORAY bestimmt, während die dritte Silbe „-BACH“ kurz und weich gesprochen und kaum wahrgenommen werde. Hinzu komme, dass der Verkehr die Endsilbe „BACH“ als Bezeichnung für ein kleines fließendes Gewässer erkenne, welches sehr oft an Wortenden von Flüssen oder Orten Verwendung finde und schon deshalb nicht beachtet werde. Die Elemente TORAY und BACH bildeten – anders als die Markenstelle meine – keine gesamtbegriffliche Einheit. Vielmehr erkenne der Verkehr in TORAY ein Wort, das Lauten der japanischen Sprache nachgebildet sei, während er BACH im oben bereits genannten Sinne verstehe. Ferner sei „BACH“ für einen Teil der Waren der Klasse 11, die mit fließendem Wasser zu benutzen seien, wie z. B. „Trinkwasserfilter“, „Wasserfiltriergeräte“, „Membranen für Umkehrosmose“ oder Wasseraufbereitungsgeräte beim Wandern und Camping, kennzeichnungsschwach, so dass bereits deshalb eine Prägung der angegriffenen Marke durch „TORAY“ zu bejahen sei. Für die genannten Waren

werde „BACH“ regelmäßig genutzt, um beschreibend auf den Einsatzort an kleinen fließenden Gewässern hinzuweisen und diese damit von Geräten für z. B. Flüsse abzugrenzen. Es bestehe darüber hinaus auch eine mittelbare – assoziative – Verwechslungsgefahr, da der Verkehr das angegriffene Zeichen aufgrund der bereits erwähnten Übereinstimmungen der Widersprechenden zuordne. Die Widerspruchsmarke stelle, da sie zugleich das Firmenschlagwort der Widersprechenden sei, einen Hinweis auf deren Unternehmen dar. TORAY stelle dabei – nicht zuletzt bei der Suche im Internet – die entscheidende Herstellerangabe dar. Erst danach orientiere sich der Verkehr innerhalb des Angebots der Widersprechenden mit Hilfe weiterer Bestandteile, um Spezialprodukte aufzufinden. Ferner verfüge die Widersprechende sowohl über eine Serie von Unternehmenskennzeichen, als auch über eine Markenserie, in die sich das angegriffene Zeichen problemlos einfüge. Daher bestehe auch aus diesem Grund mittelbare Verwechslungsgefahr. Die Markenserie bestehe aus 18 als Unionsmarken bzw. internationalen Registrierungen eingetragenen Zeichen. In diese – aus TORAY und einem weiteren einfachen Begriff der deutschen (so bei „TORAYSEE“, „TORAYFAN“ und „TORAYLOFT“) oder englischen Sprache gebildete – Serie füge sich TORAYBACH zwanglos ein. Die Bestandteile seien jeweils ohne Leerzeichen verbunden und komplett in Großbuchstaben geschrieben. Die Beschwerdeführerin trete mit dieser Serie auch am deutschen Markt auf. Dies sei nicht zuletzt den Anlagen HP-23 bis HP-25 zu entnehmen. Insbesondere sei die Webseite www.toray.eu in deutscher Sprache abrufbar. Es lägen zudem Berichte der deutschen Presse zu TORAYPERL und TORAYMILL vor.

Ferner behalte aus den bereits oben genannten Gründen die identisch übernommene bekannte Marke TORAY in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung, so dass auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliege.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin zudem zwei am Vortag abgerufene Auszüge der Webseite ebay übergeben. Dort fänden sich Produkte der Beschwerdeführerin, die auf dem deutschen Markt angeboten würden. Darüber

hinaus hat sie eine Liste von Ausstellungen überreicht, auf denen die Beschwerdeführerin in Deutschland seit dem Jahr 2014 aufgetreten sei.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2018 und vom 22. Januar 2019 werden aufgehoben und die Marke 30 2017 101 539 auf den Widerspruch aus der Marke 1 181 795 gelöscht.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Sie hat sich weder im Beschwerdeverfahren noch im Verfahren vor dem DPMA zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere auf den Hinweis des Senats in der Ladung zum Termin vom 20. Januar 2023, Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

A. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 15. Februar 2017, also zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

B. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der Widerspruch zu Recht zurückgewiesen wurde, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

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. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen ist keine Verwechslungsgefahr gegeben.

1. Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr 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 konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10 - ZOOM/ZOOM).

a. Die Waren der Klasse 11 „Elektrische Entladungsröhren für Beleuchtungszwecke; Bäckereiofen; Abwasseraufbereitungsanlagen; Abwasserkläranlagen“ richten sich vornehmlich an Fachkreise sowie Unternehmen bei ihrer geschäftlichen Betätigung. Die weiteren Waren der Klasse 11 wenden sich an das allgemeine Publikum. Es ist angesichts der teils hohen Kosten der Geräte und der Bedeutung für die Wasserreinhaltung von leicht erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen.

b. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren besteht jedenfalls hinsichtlich „Membranen für die Umkehrosmose enthaltenden Geräten“ der Widerspruchsmarke und „Trinkwasserfilter; Wasserreinigungsgeräte und -maschinen; Wasserfiltriergeräte“ der angegriffenen Marke Identität. Gleiches gilt für „Instrumente und Apparate zum Filtern und Entsalzen von Wasser“ und „Trinkwasserfilter“. Ferner sind u. a. „Koch- und Kühlgeräte“ der Widerspruchsmarke identisch mit „Bäckereiofen; Gefrierschränken, -truhen; Kühlapparaten und -anlagen; Elektrischen Kochgeräten“ der angegriffenen Marke. Da die Zeichen auch bei identischen Waren den notwendigen Abstand einhalten,

kommt es auf das weitere Verhältnis zwischen den sich gegenüberstehenden Waren nicht entscheidungserheblich an.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ist weder amts- noch gerichtsbekannt. Bereits nach den Ausführungen der Beschwerdeführerin kommt eine Steigerung der Kennzeichnungskraft lediglich für einen Teil der hier relevanten Waren, nämlich allenfalls „Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Membranen für Umkehr-Osmose und solche Membranen enthaltende Geräte; Instrumente und Apparate zum Filtern und Entsalzen von Wasser“ der Klasse 11 in Betracht. Wie die Markenstelle im ihrem Beschluss vom 22. Januar 2019 inhaltlich zutreffend festgestellt hat, fehlt es hierfür jedoch an den erforderlichen Nachweisen.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke; eine Steigerung der Kennzeichnungskraft muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO) und im Kollisionsgebiet, d. h. in Deutschland vorliegen (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 21 ff. – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II). Die Benutzungslage muss dabei durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG, MarkenR 2015, 454, 458 – Senkrechte Balken). Die Feststellungen zur Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen sind im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 38 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO).

Zur Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Das betrifft zunächst die Eigenschaften, welche die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die eingetragenen Waren/Dienstleistungen

aufweist. Weiterhin sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 160). Die erforderliche Bekanntheit vermag nicht in jedem Fall ohne weiteres allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet zu werden, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Auch Testberichte und Berichterstattungen über die Marke wie auch Marken-Rankings lassen für sich genommen keinen Schluss auf eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Erst recht geben die im Rahmen einer Internet-Recherche erzielten Treffer keinen Aufschluss über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, da die Trefferquote von der geschickten Platzierung und Verlinkung der Bezeichnung abhängt, aber nicht zwingend mit einer großen Bekanntheit und umfangreichen Benutzung der Bezeichnung in Zusammenhang steht. Im Allgemeinen lassen objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen sowie Angaben über Werbeaufwendungen zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn 163 ff.).

Die Beschwerdeführerin hat im Amts- und Beschwerdeverfahren zwar vorgetragen, dass die Widerspruchsmarke seit 1986 umfangreich verwendet und beworben werde. Jedoch hat sie hierfür lediglich einen Wikipedia-Auszug zu Toray Industries, Inc., einen Auszug aus finanzen.net zu Kennzahlen, Umsatz und Gewinn sowie Aktienkursen der Toray Industries und eine Übersicht zu den weltweiten Unternehmensstandorten, die alle das Datum 18. April 2018 tragen (Anmeldetag der angegriffenen Marke war bereits der 15. Februar 2017), vorgelegt. Von den genannten Standorten liegen nur zwei, Toray International Europe GmbH und Toray Resins Europe GmbH, in Deutschland, nämlich in Neu-Isenburg. Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin die beiden letztgenannten Unterlagen erneut vorgelegt. Ferner hat sie einen aktualisierten Wikipedia-Auszug vom 25. Juni 2019 übermittelt. Diese Dokumente hat sie zudem um

englischsprachige Auszüge aus den Internetseiten des Unternehmens mit Informationen zu Membran- und Folienprodukten, der Eröffnung einer neuen Rohstoffanlage, einer kurzen Firmenpräsentation nebst Information zu einem Abkommen mit SAFRAN, und einer Nachricht bezüglich des neuen Chairman und CEO für Toray Carbon Fibers Europe ergänzt (vgl. Anlagen HBP 2 – 4, Bl. 44 – 79 d. A.). Aus diesen Unterlagen sind weder die konkreten Umsätze – diese allein dürften ohnehin nicht ausreichend sein (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn 163) – oder Marktanteile, die mit den – mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten – oben genannten Waren im Inland erreicht wurden, noch die für die genannte Marke in Deutschland getätigten langjährigen Werbeaufwendungen ersichtlich. Folglich fehlt den beigebrachten Unterlagen bereits der erforderliche konkrete Bezug zu den in Rede stehenden Waren, welche die Beschwerdeführerin als Grundlage für ihren Widerspruch heranzieht (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.08.2017, 29 W (pat) 539/15 – AUDITAX/Audi; MarkenR 2015, 454, 459 – Senkrechte Balken). Eine demoskopische Befragung wurde ebenfalls nicht vorgelegt.

3. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke bei Vorliegen einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen Waren den gebotenen deutlichen Abstand ein. Erst Recht gilt dies hinsichtlich des (lediglich) erforderlichen mittleren Abstands bei nur durchschnittlich ähnlichen Waren.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in:

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 270 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY). Die relevanten Verkehrskreise nehmen diese in der Regel nicht nebeneinander wahr, sondern vergleichen sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 263).

Die Vergleichszeichen

TORAYBACH

(angegriffenes Zeichen)

und

'TORAY'

(Widerspruchszeichen)

unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit ausreichend voneinander.

a. Die Zeichen sind klanglich nur unterdurchschnittlich ähnlich.

Auch wenn – wie die Beschwerdeführerin zutreffend feststellt – die Wortanfänge TORAY identisch sind und die „hochgestellten Schrägstriche“ am Beginn und Ende der Widerspruchsmarke wie auch die Großschreibung und der Fettdruck beider Zeichen nicht benannt werden, unterscheiden sich diese klanglich deutlich voneinander. Während die aus neun Buchstaben bestehende angegriffene Marke „TORAYBACH“ (TO-RAY-BACH) dreisilbig ausgesprochen wird, enthält die widersprechende Marke „TORAY“ lediglich fünf Buchstaben und besteht nur aus zwei Silben (TO-RAY). Auch die Vokalfolge (O-A-A und O-A) weicht voneinander ab. Hierdurch unterscheidet sich der Klangrhythmus erheblich voneinander. Hinzu kommt, dass die Wortenden durch das am Stück ausgesprochene „BACH“ am Schluss der angegriffenen Marke sehr deutliche Unterschiede aufweisen. Zwar wird der Wortanfang im Allgemeinen stärker beachtet, jedoch verleiht die Endsilbe dem angegriffenen Zeichen ein markant anderes Klanggefüge. Daher ist auch ein Überhören der bestehenden Klangverschiedenheit selbst bei schneller und undeutlicher Aussprache nicht zu erwarten. Es besteht daher nur unterdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit.

Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer Begründung zur klanglichen Ähnlichkeit u. a. auf die Rechtsprechung des BGH zu salvent/Salventerol (vgl. BGH GRUR 1998, 924) verweist, ist die Fallkonstellation nicht vergleichbar. Die genannte Entscheidung stellt wesentlich darauf ab, dass „erol“ in vielen pharmazeutischen Bezeichnungen verwendet wird und „ol“ häufig in Arzneimittelkennzeichnungen enthalten ist. Eine entsprechende Sachlage hinsichtlich der hier relevanten Waren ist für „-bach“ nicht ersichtlich. Die Endung „BACH“ ist dem Verkehr aus Eigennamen (wie z. B. Aulbach, Breidenbach, Bosbach, Crumbach, Trabach, Troßbach, Tombach), Ortsnamen (Offenbach, Hambach, Gummersbach, Ansbach,

Oberasbach, Achtelsbach, Buchbach, usw.), als Bezeichnung von unterschiedlichen Bächen und nicht zuletzt als Produktbezeichnung (insb. Maybach) geläufig und wird – auch wenn diese, wie die Beschwerdeführerin zurecht anmerkt, üblich ist – im Zusammenhang mit den hier relevanten Waren nicht überhört oder vernachlässigt.

b. In schriftbildlicher Hinsicht halten die Vergleichszeichen ebenfalls einen ausreichenden Abstand ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß präziser wahrgenommen werden, als im eher flüchtigen Klangbild, das bei mündlicher Benennung entsteht. Die markanten Unterschiede bei der Wortlänge – das angegriffene Zeichen ist fast doppelt so lang – und das deutlich abweichende Wortende der jüngeren Marke – das zusätzliche Element „BACH“ findet in der Widerspruchsmarke keinerlei Entsprechung - sowie die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke - die „hochgestellten Schrägstriche“ - bewirken insgesamt einen erheblichen schriftbildlichen Unterschied. Daher ist lediglich von weit unterdurchschnittlicher schriftbildlicher Ähnlichkeit auszugehen.

c. Eine begriffliche Ähnlichkeit liegt ebenfalls nicht vor. Es handelt sich jeweils um Fantasiebezeichnungen. Möchte man der Widerspruchsmarke die Bedeutung „Bach mit Namen Toray“ beimessen, so sind die Unterschiede zur Widerspruchsmarke ebenfalls so groß, dass allenfalls von unterdurchschnittlicher Ähnlichkeit ausgegangen werden kann.

d. Das angegriffene Zeichen wird – anders als die Beschwerdeführerin meint – auch nicht durch TORAY geprägt.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das – bildlich nur durch Fettschrift und Großschreibung gestaltete – aus einem Wort bestehende „TORAYBACH“ vom Verkehr als ein einheitliches Fantasiewort aufgefasst wird, bei dem kein Anlass besteht, es in die Begriffe „TORAY“ und „BACH“ zu unterteilen (vgl. u. a. BPatG

Beschluss vom 25.06.2013, 33 W (pat) 70/11 – IMMETRO / METRO). Dem steht schon die Zusammenschreibung der Begriffe und die fehlende Hervorhebung des Beginns des zweiten Bestandteils entgegen. Zudem ist der Verkehr – wie oben bei 3. a. dargestellt – daran gewöhnt, das Wort „BACH“ mit dem davorstehenden Bestandteil zu verbinden. Gerade aufgrund der Vielfalt an Namen mit der Endung „-bach“ wird der Verkehr auch keinen sprachlichen Bruch erkennen. Insbesondere bedürfte es einer analysierenden Betrachtung, um – wie die Beschwerdeführerin meint - TORAY der japanischen Sprache zuzuordnen, die die angesprochenen Verkehrskreise gerade nicht anstellen. Der Senat konnte bereits nicht ermitteln, dass TORAY der japanischen Sprache entstammt. Seine Recherche hat vielmehr ergeben, dass das Wort allenfalls als seltener Name in Frankreich oder den USA verwendet wird. Auch ist der Bestandteil „BACH“ nicht aufgrund einer beschreibenden Bedeutung zu vernachlässigen. Zwar können – wie die Beschwerdeführerin zutreffend feststellt – die Waren „Trinkwasserfilter; Wasserreinigungsgeräte und -maschinen; Wasserfiltriergeräte“ auch an Bächen zum Einsatz kommen. Jedoch handelt es sich dabei nicht um eine spezielle Eigenschaft oder sonstige beschreibende Angabe, da diese Geräte Wasser aus verschiedensten Quellen filtern und reinigen, egal, ob es aus einem See, Fluss, Bach, einer Quelle, einer tiefen Pfütze oder einer Regentonne stammt. Auch konnte der Senat nicht feststellen, dass die eben erwähnten Waren speziell an die Wasseraufnahme aus einem Bach angepasst wären. Diese werden vielmehr mit der eingesetzten Technik, dem Preis, dem Gewicht, der Handhabung oder dem geringen Wartungsaufwand beworben. Gleiches gilt auch für „Abwasseraufbereitungsanlagen; Abwasserkläranlagen“. Auch hier wird nicht mit „BACH“ auf deren Eigenschaften oder Einsatzort hingewiesen. Hinsichtlich der übrigen sich identisch bzw. ähnlich gegenüberstehenden Waren besteht hierfür ebenfalls kein Anhaltspunkt.

e. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin besteht auch keine Gefahr, dass die Zeichen gedanklich unter dem Aspekt des Serienzeichens miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG.

Dies wäre nur dann der Fall, wenn die jüngere mit der älteren Marke in einem Bestandteil übereinstimmt, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – BAINBRIDGE; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 – Volkswagen/ Volks.Inspektion; GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI; BPatG, Beschluss vom 14.02.2019, 30 W (pat) 33/17 – view one/view; Beschluss vom 27.03.2019, 26 W (pat) 4/16 – e-miglia/MILLE MIGLIA, Beschluss vom 30.04.2020, 30 W (pat) 507/17 – HUGOMOFELL / HUGO).

aa. Es kann dahinstehen, ob eine Serie aus Unternehmenskennzeichen – wie sie die Beschwerdeführerin geltend macht - einer Markenserie gleichzusetzen ist und ob die genannten Unternehmenskennzeichen im Inland zum Einsatz gekommen sind, woran zumindest hinsichtlich der Unternehmen mit Sitz im Ausland erhebliche Zweifel bestehen. Denn das angegriffene Zeichen fügt sich jedenfalls nicht in die vermeintliche Serie von Unternehmenskennzeichen ein (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 530 ff.). Es ist wegen seiner Eingliedrigkeit anders gebildet als die in Anlage HBP – 3 genannten Unternehmenskennzeichen, die sämtlich den Bestandteil „TORAY“ ohne weitere Zusätze und abgesetzt von dem/den übrigen Zeichenelement(en), bei denen es sich durchgehend um Firmenbezeichnungen handelt, enthalten (z. B. „Toray International Europe GmbH (TIEU)“, „Toray Resins Europe GmbH (TREU)“ und „Toray Industries Europe GmbH (TEU)“). Ferner ist das vermeintliche Serienstammelement „TORAY“ in der angegriffenen Marke aufgrund der Verschmelzung zu einem einheitlichen Gesamtbegriff „TORAYBACH“ auch nicht eigenständig erkennbar. Das Verständnis als Gesamtbegriff führt den Verkehr von

der Vorstellung weg, es handle sich um Serienzeichen eines Unternehmens (vgl. BGH GRUR 2009, 484, 488, Rn. 40 – Metrobus).

bb. Ob sich das angegriffene Zeichen TORAYBACH in die achtzehn Zeichen umfassende Markenserie der Widersprechenden (TORAYPERL, TORAYMILL, TORAYSEAL, TORAYSEE, TORAYCA, TORAYDELPHY, TORAYGUIDE, TORAYMIXIN, TORAYLOFT, TORAYMICRON, TORAYCLEAN, TORAYPEF, TORAYCON, TORAYFIL, TORAYFAN, TORAYSULFON, TORAYLIGHT und TORAYCERAM) einfügt (vgl. Anlagen HP 5 – 22, Bl. 161 ff. d. A.), die „TORAY“ mit schwerpunktmäßig englischen Begriffen kombiniert, kann letztlich als nicht entscheidungserheblich dahinstehen. Denn es fehlt bereits an einem schlüssigen Vortrag und an der Glaubhaftmachung, dass die oben angesprochene Markenserie schon zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Inland bereits benutzt worden ist. Um von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr aufgrund des Einfügens in eine Zeichenserie ausgehen zu können, muss die Serie im Inland (vgl. BPatG, Beschluss vom 10.10.2022, 26 W (pat) 501/18 – Edition H / EDITION) benutzt sein. Verfügt der Widersprechende zwar über eine eingetragene Markenserie mit gleichem Stammbestandteil, sind diese Marken aber nicht benutzt, so kommt nach der Rechtsprechung (EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI II) eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens nicht in Betracht. Die Markenserie muss hierfür tatsächlich am Markt präsent sein. Die tatsächlichen Voraussetzungen einer entsprechenden Verwendung derartiger Serienmarken im Verkehr müssen spezifiziert dargelegt und ggf. bewiesen werden (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O, § 9 Rn. 522). Da die Löschungsvoraussetzungen auch bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vorgelegen haben müssen, ist es erforderlich, dass die Benutzung der Zeichenserie vor der Anmeldung der angegriffenen Marke aufgenommen worden ist und bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch fortbesteht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 522, 176).

Weder der Vortrag der Beschwerdeführerin noch die hierzu vorgelegten Unterlagen lassen erkennen, dass die jeweiligen Zeichen der Serie bereits zum Anmeldetag der angegriffenen Marke am 15. Februar 2017 im Inland genutzt wurden. Den – im Beschwerdeverfahren teils in aktualisierter Fassung nochmals vorgelegten – Anlagen aus dem Verfahren vor dem DPMA ist hierzu nichts zu entnehmen. Der Wikipedia-Auszug (Anlage HBP 2) enthält, ebenso wie der Ausdruck aus finanzen.net (Anlage HBP 3) und die Standortübersicht (Anlage HBP 4) keinen Hinweis auf die in der Markenserie enthaltenen Zeichen. Soweit der englische Auszug aus der Internetseite www.torayfilms.eu (Bl. 68 d. A.) u. a. „TORAYFAN“ erwähnt, so datiert dieser vom 25. Juni 2019, also deutlich nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke. Er lässt zudem ebenso wenig eine Verwendung der Marke im Inland erkennen, wie der Auszug aus der englischen Seite www.torey-cfe.com, der „TORAYCA“ erwähnt, aber lediglich allgemein darauf hinweist, dass TORAY Industries als Weltmarktführer bezüglich Karbonfasern seit über 30 Jahren in Europa aktiv ist und TORAYCA Karbonfasern über ihre französische Niederlassung vertreibt und bewirbt. Gleiches gilt für die Information über den neuen Chairman und CEO für TORAY CARBON FIBERS EUROPE, bei der „TORAYCA FIBERS“ ohne weitere Details zur Verwendung des Zeichens erwähnt werden. Die als Anlage HBP 23 eingereichte Produktübersicht lässt ebenso keine Rückschlüsse darauf zu, dass die dort aufgeführten Zeichen schon vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke in Deutschland verwendet wurden. Denn sie enthält – wie auch Anlage HBP 24 - lediglich das Abrufdatum 22. Februar 2023 sowie am Ende des Dokuments zusätzlich den Hinweis „Copyright 2023“. Wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vom 29. März 2023 bestätigt hat, stammt der als Anlage HBP 25 übermittelte Artikel aus dem Jahr 2022 und wurde am 22. Februar 2023 gedruckt. Nichts Anderes ergibt sich aus den in der mündlichen Verhandlung durch die Beschwerdeführerin übergebenen Unterlagen. Die beiden Auszüge aus www.ebay.de zur Verwendung von TORAYSEE für Reinigungs- bzw. Brillentücher datieren vom 28.03.2023 und lassen daher keine Rückschlüsse hinsichtlich der Nutzung dieser Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke zu. Aus der Übersicht zu Messeteilnahmen der Beschwerdeführerin in Deutschland (Bl.

2016 ff. d. A.) ist lediglich ersichtlich, dass einzelne dieser Messen bereits vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke stattgefunden haben. Lediglich bei der Messe ISPO 2016 wird in der Spalte „goods exhibited“ das Zeichen TORAYCA erwähnt. Weitere Informationen zur Verwendung der in der geltend gemachten Serie enthaltenen Marken sind dem Dokument nicht zu entnehmen.

f. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor.

aa. Diese kann nicht unter dem Aspekt einer Markenurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung in die jüngere Marke bejaht werden. Eine solche Fallgestaltung liegt vor, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem bekannten und zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke 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 einer Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 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. Zwar wird die ältere Marke "TORAY" in die jüngere Marke übernommen. Dort kommt ihr aber keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Allein der Umstand, dass beide Bestandteile der zusammengesetzten jüngeren Marke "TORAYBACH" den Gesamteindruck der Marke gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt nämlich noch nicht zur Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung; es reicht auch nicht aus, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (vgl. BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 – MIXI; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833

Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Es müssen vielmehr besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 – Culinaria/ Villa Culinaria). Anhaltspunkte hierfür können darin bestehen, dass der älteren Marke lediglich die bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der jüngeren Marke oder eine andere bekannte Marke des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt wird. Solche besonderen Umstände sind weder von der Beschwerdeführerin überzeugend vorgetragen worden noch ansonsten erkennbar.

Soweit die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, es handele sich bei TORAY um ein bekanntes Zeichen bzw. einen bekannten Firmennamen der Widersprechenden, hat sie hierfür keine ausreichenden Belege vorgelegt. Ferner ist „BACH“ keine Firmenmarke, Firmenschlagwort oder sonst ein unternehmensbezogener Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke und stellt auch keinen Stammbestandteil einer Zeichenserie der Inhaberin der jüngeren Marke dar. Aus den oben genannten Gründen liegt keine selbstständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „TORAY“ in der angegriffenen Marke vor (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rn. 499, 548).

bb. Auch ruft die jüngere Marke nicht den Eindruck einer Spezifizierung der älteren Marke hervor (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.09.2022, 30 W (pat) 72/21 – fluctus sanas/sanas; Beschluss vom 11.01.2023, 29 W (pat) 59/20 – Greenlyst/Lyst; GRUR 2002, 438, 440 – WISCHMAX/Max; Beschluss vom 28.10.2010, 25 W (pat) 78/09 – Sunspice/Sun; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 552). Der Wortbestandteil „BACH“ wird – wie oben bei 3. d. bereits dargestellt – im geschäftlichen Verkehr gerade nicht als Hinweis auf den Verwendungsort oder -zweck der Produkte der angegriffenen Marke verwendet. Auch handelt es sich bei „BACH“ nicht um eine Produktlinie (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 26.10.2020, 29 W (pat) 535/18 - BLACKDOPE/DOPE). Hierzu hat die Beschwerdeführerin

weder etwas vorgetragen, noch konnte der Senat entsprechende Hinweise ermitteln.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt

