



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 26/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
9. März 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 03 427

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des DPMA – Markenstelle für Klasse 29 – vom 10. September 2002 und 17. November 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch auch bezüglich der Waren

"Milchprodukte, nämlich Joghurt, Kefir; alkoholfreie Milch- und Milchmischgetränke mit überwiegendem Milchanteil, Fertigdesserts aus Joghurt, auch mit Zusatz von Kräutern und/oder zubereiteten Früchten, Müslizubereitungen, im wesentlichen bestehend aus Joghurt, Kefir"

zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird die Löschung der angegriffenen Marke 399 03 427 wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke IR 586 755 angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke 399 03 427

Yosan

ist seit dem 23. April 1999 für folgende Waren in das Markenregister eingetragen:

Milch und Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Frischkäse, Sahne, Rahm, Sauerrahm, Kodensmilch, Joghurt, Buttermilch, Kefir, Milchpulver für Nahrungszwecke, alkoholfreie Milch- und Milchmodiggetränke mit überwiegendem Milchanteil, Fertigdesserts aus Joghurt, Quark und Sahne, auch mit Zusatz von Kräutern und/oder zubereiteten Früchten, Müslizubereitungen, im wesentlichen bestehend aus Sauerrahm, Buttermilch, Sauermilch, Joghurt, Kefir, Quark, zubereiteten Früchten und Cerealien; Milchreis, Griesbrei, Speiseeis; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte.

Gegen diese Eintragung hat die Inhaberin der rangälteren, seit 1992 für die Waren "laits fermentés" eingetragenen IR-Marke 586 755

YOGOSAN

Widerspruch erhoben.

Im Verfahren vor der Markenstelle ist die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten worden; die Widersprechende hat daraufhin die Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum 1999 bis 2003 für die Ware "Joghurt" eidesstattlich versichert.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Auch in Anbetracht teilweise identischer Waren reiche der Abstand der Marken insbesondere wegen der unterschiedlichen Silbenzahl und der beschreibenden Anklänge der Silbe "san" an "Gesundheit" zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr aus.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Widersprechenden mit ihrer Beschwerde. Nach ihrer Ansicht ist bei dem Markenvergleich von einem Überwiegen der Gemeinsamkeiten auszugehen, was angesichts der langjährigen intensiven Benutzung der Widerspruchsmarke und der sich wirtschaftlich sehr nahestehenden, bzw. identischen Waren zu einer Bejahung der Verwechslungsgefahr führen müsse.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht mehr in Abrede gestellt. Sie hält die Ausführungen in den patentamtlichen Beschlüssen für zutreffend und weist ergänzend auf die Kürze der beiden Vergleichszeichen hin, wodurch die zusätzliche Mittelsilbe besonders auffalle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache insoweit Erfolg, als mit den Marken identische Waren gekennzeichnet werden können. In diesem Bereich ist eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen.

Die Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, erfordert – unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls - eine Gewichtung der Faktoren Waren/Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, Markenidentität oder -ähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke in dem Sinn, dass der höhere Grad einer der Faktoren durch den niederen Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr zB BGH MarkenR 2004, 253 – d-c-fix/CD-FIX).

Ausgehend von der nunmehr unstreitig benutzten Ware "Joghurt", die unter den Oberbegriff "laits fermentés", also "Sauermilchprodukte", bzw "gegorene Milchprodukte" fällt, ist bei allen im Tenor aufgeführten Produkten Warenidentität anzunehmen, denn bei diesen Waren handelt es sich entweder um Joghurts und Sauermilchprodukte oder um Milch-Misch-Produkte, bei denen gegorene Milch ein für den Verbraucher maßgeblicher und wesensbestimmender Bestandteil sein kann (Milchmischgetränke, Fertigdesserts, Müslizubereitungen).

Zutreffend ist die Markenstelle von einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen. In der Marke YOGOSAN erkennt der Durchschnittsverbraucher zunächst das Wort "Joghurt", wobei das grammatikalisch wohl unrichtige "Y" keine besondere Eigentümlichkeit bewirkt, denn eine Schreibweise sowohl mit "Y" als auch mit "J" ist auch bei anderen Worten bekannt, zB Yak - Jak, Yoga – Joga, Yo Yo – Jo Jo. Der Bestandteil "SAN" ist eine im Gesundheitsbereich häufig anzutreffende Silbe und weist auf "gesund" (lat. sanus) hin. Die Widersprechende benutzt ihre Marke im erheblichen Umfang und hat bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke im Jahr 1999 über ... Verkaufseinheiten (...g) umgesetzt, was einer Stückzahl von über ...

Packungen Joghurts entspricht. Angesichts dieser Umsatzzahlen ist von einem Ausgleich einer möglicherweise von Haus aus bestehenden Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft der Marke auszugehen. Eine Stärkung und erweiterter Schutzzumfang steht der Widerspruchsmarke jedoch nicht zu, denn insoweit fehlen jegliche Anhaltspunkte zur Bekanntheit und Marktstellung.

Zutreffend ist die Markenstelle auch davon ausgegangen, dass neben der Vokal- und Konsonantenfolge insbesondere die Silbenzahl für die Ähnlichkeit von Worten von Bedeutung ist, wobei auch Silben in der Wortmitte durchaus Einfluss auf den klanglichen Gesamteindruck haben können (BGH, MarkenR 2001, 307 und MarkenR 2004, 478 - CompuNet/ComNet). Beim der Abwägung der für und gegen eine Verwechslung sprechenden Momente ist aber auch zu berücksichtigen, dass der Verbraucher Marken häufig aus der Erinnerung heraus wahrufft und sich dabei häufig eine bestimmte eigentümliche Begriffs- und Silbenkombination merkt. Soweit es sich um eine auf diesem Warenggebiet eher unübliche Zusammenstellung von Wortteilen handelt, wird er sich leichter an die jeweilige Kombination erinnern, es werden ihm dabei aber auch geringe Abweichungen der Marken entgehen. Im vorliegenden Fall sind die Markenteile YOGO und SAN zwar an sich beschreibender Natur, ungewöhnlich und zumindest nicht nachweisbar gebräuchlich ist aber deren Kombination in dem Produktbereich Joghurt, Milchprodukte aus Sauermilch. Die ältere Marke erhält durch die mehr aus dem pharmazeutischen Bereich bekannte Silbe SAN ihre Eigenprägung. Diese Eigentümlichkeit wird hier von der jüngeren Marke zum großen Teil übernommen, auch wenn in der Silbe Yo der Begriff Joghurt weit weniger deutlich erkennbar ist. Weder das Gericht, noch der Inhaberin der angegriffenen Marke haben Hinweise darauf, dass es auf dem betreffenden Warenggebiet bereits ähnliche und insbesondere mit "san" kombinierte Kennzeichnungen gibt. Dies aber wäre notwendig, denn dann könnte davon ausgegangen werden, dass der Verbraucher, der auf eine ihm bekannte Wortkombination trifft, auch auf geringe Abweichungen der Marken achtet. Hier aber spricht alles dafür, dass der Verkehr, der die Marke YOGOSAN kennt, beim Antreffen der jüngeren Marke Yosan auf identischen Produkten diese wegen der Kombination

der beiden Bestandteile für die ältere Marke halten und das Fehlen der Mittelsilbe nicht bemerken, oder als Fehlleistung seines Gedächtnisses einstufen wird.

Im System der Wechselwirkung zwischen Waren- und Markenähnlichkeit ist im Ergebnis ein unzulässiger Eingriff der jüngeren Marke in den Schutzbereich der älteren Marke bei identischen Waren zu bejahen; sämtliche anderen Waren fallen aus dem Bereich der Identität, insoweit genügt der Abstand der Marken um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Pü