



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 44/15

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 021 541**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Februar 2018 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 13. April 2011 angemeldete Wortmarke

YAYALOVE

ist am 9. Juni 2011 unter der Nr. 30 2011 021 541 für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 14, 18 und 25 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 12: Juwelierwaren, Schmuckwaren, Modeschmuck, Uhren, Edelsteine;

Klasse 18: Koffer, Taschen, Beutel, Rucksäcke, Reisetaschen, Handkoffer, Handtaschen, Geldbörsen, Brieftaschen;

Klasse 25: Halbstiefel [Stiefelletten], Halstücher, Handschuhe, Hüte, Kopfbedeckungen, Mützen, Ohrenschützer [Bekleidung], Schals, Schärpen, Schuhe [Halbschuhe], Stiefel, Stirnbänder, Stolen [Pelzschals], Bekleidung (soweit in Klasse 25 enthalten); Gürtel.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. Juli 2011.

Gegen diese Marke hat die Inhaberin der am 7. Juli 2005 eingetragenen Wortmarke UM 003 586 518

YAYA

am 17. Oktober 2011 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 18 und 25 und Dienstleistungen der Klasse 35:

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 35: Gewerbliche Vermittlung und Beratung in Bezug auf Geschäfte durch Handel mit oder ohne Internet in Bezug auf Leder und Lederimitationen sowie auf Waren daraus, auf Häute und Felle, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Peitschen und Sattlerwaren, Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen.

Soweit die Widersprechende aus einer weiteren, zwischenzeitlich aufgegebenen Widerspruchsmarke UM 003 586 575 YA-YA ebenfalls gegen die angegriffene Marke vorgegangen ist, so ist dieser weitere Widerspruch nicht beschwerdegegenständlich.

Mit Beschluss vom 21. November 2013 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 25, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, u. a. den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke UM 003 586 518 zurückgewiesen.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden vom 20. Dezember 2013 gegen den ihr am 25. November 2013 zugestellten Erstbeschluss hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 25, die Erinnerung mit weiterem Beschluss vom 19. Juni 2015 zurückgewiesen, soweit diese sich gegen die Zurückweisung des vorliegend beschwerdegegenständlichen Widerspruchs richtete.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angegriffene Marke halte – ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – den erforderlichen Abstand selbst dann ein, wenn die Identität der sich gegenüberstehenden Waren unterstellt werde.

Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr könne nicht aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Vergleichsmarken den übereinstimmenden Wortbestandteil „YAYA“ aufweisen würden. Eine klangliche Verwechslungsgefahr aufgrund einer Prägung der angegriffenen Marke alleine durch den Wortbestandteil „YAYA“ sei auszuschließen, da der weitere Bestandteil „-LOVE“ nicht derart in den Hintergrund trete, dass er nicht beachtet werde. Vielmehr bilde er mit den vorangestellten Buchstaben „YAYA-“ ein Markenwort bzw. eine Einheit.

Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS 2 MarkenG komme nicht in Betracht.

Die Gefahr, dass die jüngere Marke wegen der Übereinstimmung des darin enthaltenen Wortbestandteils „YAYA“ mit der Widerspruchsmarke gedanklich als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung gebracht werden könne, sei zu verneinen. Weder habe die Widersprechende geltend gemacht, dass sie den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrere eigener entsprechend gebildeter Serienmarken an einen Stammbestandteil „YAYA“ gewöhnt habe, noch habe sie irgendwelche Umstände vorgetragen, die darauf schließen lassen würden, dass dem Wortbestandteil „YAYA“ in der jüngeren Marke Hinweischarakter auf sie zu-

komme. Es könne folglich nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die jüngere Marke dem Unternehmen der Widersprechenden zuordne.

Besondere Umstände, die eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründen könnten, seien ebenso wenig ersichtlich. Es fehle an einem übereinstimmenden Gesamteindruck der Vergleichszeichen, der bei den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern den Eindruck hervorrufen könnte, dass die jeweiligen Zeicheninhaber organisatorisch oder wirtschaftlich verbunden seien.

Anhaltspunkte für die Feststellung einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „YAYA“ in der angegriffenen Marke würden fehlen, wie beispielsweise eine deutlich abgesetzte Darstellung oder entsprechende Kennzeichnungsgewohnheiten auf den hier maßgeblichen Warengeländen. Der Zeichenbestandteil „YAYA“ trete im Gesamtgefüge der angegriffenen Einwortmarke nicht selbständig hervor.

Mit ihrer Beschwerde vom 29. Juli 2015 wendet sich die Widersprechende gegen den ihr am 9. Juli 2015 zugestellten Beschluss vom 19. Juni 2015, soweit mit diesem die Erinnerung in Bezug auf den Widerspruch aus der Unionsmarke UM 003 586 518 zurückgewiesen wurde.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, zwischen den Vergleichsmarken bestehe Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die sich gegenüberstehenden Waren seien größtenteils identisch, im Übrigen hochgradig ähnlich. Aus Gründen der Verfahrensökonomie werde von einem Vortrag zur Benutzung der Widerspruchsmarke abgesehen im Hinblick auf die Tatsache, dass die vom Inhaber der angegriffenen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung auf die Waren „Schuhwaren“ und „Kopfbedeckungen“ der Widerspruchsmarke beschränkt wurde. Auf Seiten der Widerspruchsmarke seien somit

neben den Waren der Klasse 18 und den Dienstleistungen der Klasse 35 in Klasse 25 noch die „Bekleidungsstücke“ zu berücksichtigen.

Die in Klasse 25 vom Inhaber der angegriffenen Marke beanspruchten Waren würden teilweise diesem Oberbegriff „Bekleidungsstücke“ unterfallen, so dass insoweit Warenidentität vorliege; im Übrigen seien sie hochgradig ähnlich zu Bekleidungsstücken, ebenso wie die von der angegriffenen Marke in Klasse 14 beanspruchten Waren, die in einem ästhetischen Komplementärverhältnis zu Bekleidungsstücken stünden. In Klasse 18 sei ebenfalls Warenidentität gegeben.

Den vor diesem Hintergrund erforderlichen erheblichen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke nicht ein.

Der Bestandteil „-LOVE“ sei für die hier in Rede stehenden Waren der Klassen 25, 18 und 14 eine beschreibende und werbliche Angabe. Er könne auf die Bestimmung dieser Waren z. B. als „Liebesgeschenk“ oder beispielsweise auf den Einsatzzweck derartiger Waren – z. B. auf Reizwäsche in Klasse 25 – hinweisen. Das Wort „LOVE“, mit dem der Verkehr positiv besetzte Emotionen verbinde, sei zudem aufgrund umfangreicher Verwendung im geschäftlichen Verkehr durch verschiedenste Unternehmen insbesondere im Bereich der Bekleidung/Accessoires als Zeichenbestandteil verbraucht. Die umfangreiche Benutzung von „LOVE“ als Werbewort ergebe sich aus den bereits im Erinnerungsverfahren vorgelegten Unterlagen. Diese umfassende werbliche Nutzung habe nicht lediglich eine Kennzeichnungsschwäche dieses Bestandteils zur Folge, sondern führe dazu, dass ihm jegliche Kennzeichnungskraft fehle. Da das Wort „LOVE“ somit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht als Herkunftshinweis geeignet sei, würden Markenmeldungen mit diesem Wort als Bestandteil von den Ämtern regelmäßig als schutzunfähig zurückgewiesen.

Die fehlende Kennzeichnungskraft von „-LOVE“ führe dazu, dass die angegriffene Marke durch den im Verkehr besonders beachteten Zeichenanfang „YAYA-“ ge-

prägt werde. Auch Einwortzeichen könnten durch einzelne ihrer Bestandteile geprägt werden. Der Bestandteil „YAYA“, der als reines Phantasiewort aufgefasst werde, verschmelze auch nicht mit „-LOVE“ zu einem neuen Zeichen mit eigenständigem Bedeutungsgehalt. Der Verkehr nehme vielmehr nur den kennzeichnungskräftigen Wortanfang „YAYA“ zur Kenntnis und behalte auch nur diesen in Erinnerung, nicht aber das Werbewort „LOVE“.

Die Prägung durch den Bestandteil „YAYA-“ ergebe sich schließlich aus dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr dazu neige, längere Marken auf den naheliegenden und unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen, so dass er die angegriffene Marke mit „YAYA“ bezeichnen werde. Im relevanten Warenbereich sei es zudem inzwischen üblich, nur schlagwortartig verkürzte Suchbegriffe in Suchmaschinen einzugeben, die dann automatisch vervollständigt oder ergänzt würden, so dass der Verkehr lediglich die Buchstabenfolge „YAYA“ eingeben werde und zu befürchten sei, dass die Suchmaschine diese dann zu „YAYALOVE“ vervollständigen werde.

Im Hinblick auf die Prägung der angegriffenen Marke durch „YAYA“ sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben.

Selbst wenn man eine Prägung der jüngeren Marke durch „YAYA-“ ablehne, so sei jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung dieses Phantasieworts anzunehmen, das über mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge und zudem das kennzeichnungskräftige Firmenschlagwort der Widersprechenden Y... Company darstelle. Es handele sich um den klassischen Fall einer Marken usurpation. Auch im Rahmen der Prüfung der selbständig kennzeichnenden Stellung sei zu berücksichtigen, dass der Bestandteil „LOVE“ nichtssagend, der Wortanfang „YAYA“ demgegenüber ungewöhnlich sei. Aufgrund der jedenfalls anzunehmenden Kennzeichnungsschwäche des Wortes „LOVE“ sei von einer selbständig kennzeichnenden Stellung des weiteren Bestandteils „YAYA“ innerhalb der jüngeren Marke auszugehen; dem stehe auch keine eigenständige

Bedeutung des zusammengesetzten Markenwortes „YAYALOVE“ und dementsprechend auch keine sog. „Klammerwirkung“ entgegen.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des DPMA, Markenstelle für Klasse 25, vom 21. November 2013 und 19. Juni 2015 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Unionsmarke UM 003 586 518 sowie die diesbezügliche Erinnerung zurückgewiesen wurden, und wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 003 586 518 die Löschung der angegriffenen Marke DE 30 2011 021 541 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, die jüngere Marke werde nicht durch den Bestandteil „YAYA“ geprägt und diesem komme auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Der Bestandteil „LOVE“ sei allenfalls kennzeichnungsschwach, er habe jedoch für Bekleidung und Accessoires keinesfalls ausschließlich beschreibenden Charakter. Das angegriffene Zeichen bestehe durchgehend aus Großbuchstaben ohne Trennung. Der Bestandteil „YAYA“ stelle sich innerhalb der angegriffenen Marke als Teil eines neuen Gesamtbegriffs dar, aus dem er nicht heraussteche. Es bestehe daher kein Anlass für die angesprochenen Verkehrskreise, die jüngere Marke auf dieses Element zu verkürzen. Selbst wenn tatsächlich bei einer Suche im Internet nur der Wortanfang eingegeben werde, so seien jedenfalls die Suchergebnisse, also die Vergleichszeichen, deutlich unterscheidbar. Im Gesamteindruck würden sich diese aufgrund des Bestandteils „LOVE“ so weit unterscheiden, dass trotz der teilweisen Übereinstimmung in den Warenverzeichnissen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse des DPMA, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

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

Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125 b Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der Widerspruch aus der Unionswortmarke UM 003 586 518 zu Recht gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen wurde.

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, 933, Rn. 32 – BARBARA BECKER; EuGH, GRUR 2010, 1098, Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 19 – BioGourmet; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, 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. dazu EuGH, GRUR 2008, 343, Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; siehe auch Hacker in: Ströbele/

Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 41 ff m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – BioGourmet; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 14 – REAL-Chips; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125 b Nr. 1 MarkenG i. V. m. 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegend zu verneinen.

1. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke die Waren „Schuhwaren“ und „Kopfbedeckungen“ nicht zu berücksichtigen, da der Inhaber der jüngeren Marke hinsichtlich dieser Waren im Verfahren vor dem Amt die Nichtbenutzungseinrede erhoben und die Widersprechende „aus verfahrensökonomischen Gründen“ von einem Vortrag zur rechtserhaltenden Benutzung abgesehen hat. Im Übrigen ist die Registerlage maßgeblich.
2. Die Vergleichsmarken können sich zumindest teilweise auf identischen, im Übrigen auf ähnliche Waren begehen. Einer näheren Bestimmung des Grades der Ähnlichkeit bedarf es an dieser Stelle nicht, da selbst im Bereich identischer Waren – wie beispielsweise „Handkoffer“ in Klasse 18 oder „Bekleidungs(stücke)“ in Klasse 25 – eine Verwechslungsgefahr nicht besteht.

3. Angesprochene Verkehrskreise der Waren der Klassen 12, 18 und 25 der angegriffenen Marke sind die allgemeinen Verkehrskreise, also sowohl der Handel als auch der Durchschnittsverbraucher, der – soweit es sich nicht um preislich gehobenen Produkte dieser Klassen handelt, bei denen von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden kann, – im Zusammenhang mit der Auswahl und dem Erwerb der Waren eine durchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legt.
4. Die Widerspruchsmarke verfügt auf dem hier relevanten Warenggebiet über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2016, 283, Tz. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, GRUR 2015, 1127, Rn. 10 – ISET/ISETsolar; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 18 – REAL-Chips; BGH, GRUR 2012, 1040, Tz. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder – was dem entspricht – durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Nach den Recherchen des Senats handelt es sich bei der Widerspruchsmarke „YAYA“ um einen in Deutschland nicht allgemein bekannten westafrikanischen (insbesondere gambischen) männlichen Vornamen. Zudem ist „YAYA“ eine umgangssprachliche spanische Bezeichnung mit der Be-

deutung „Oma“, wobei das deutsche Wort „Oma“ bei seiner Übersetzung ins Spanische in erster Linie als „abuela“ wiedergegeben wird. Es kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die Bedeutung einer solchen lediglich umgangssprachlich verwendeten spanischen Bezeichnung kennen.

Aus diesem Grunde werden sowohl der Handel als auch die angesprochenen Verbraucher in dem Zeichen „YAYA“ einen (Phantasie-) Namen bzw. – wie auch von der Beschwerdeführerin vorgetragen – ein Phantasiewort sehen, dem originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen ist. Einer Zusendung der Recherchebelege des Senats bedurfte es vor diesem Hintergrund nicht.

Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund einer intensiven Benutzung sind ausreichende Anhaltspunkte nicht ersichtlich.

5. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke auch im Zusammenhang mit identischen Waren sowie unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen Abstand, an den strenge Anforderungen zu stellen sind (vgl. BGH, GRUR 2015, 1004, Rn. 51 – IPS/ISP), ein.

a) 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 2015, 1004, Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, GRUR 2014, 382, Rn. 25

– REAL-Chips; BGH, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 268 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 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 248 m. w. N.).

Dies 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 (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz I).

Des Weiteren kann ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung im vorgenannten Sinne dominiert oder prägt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042, Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2009, 772, Rn. 57 – Augsburger Puppenkiste m. w. N.). Bei Identität oder relevanter Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von 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 (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042,

Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2013, 833, Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2009, 772, Rn. 57 – Augsburger Puppenkiste m. w. N.).

Bei der Feststellung des Gesamteindrucks können auch für sich genommen schutzunfähige Bestandteile mit zu berücksichtigen sein (vgl. EuGH, GRUR 2016, 80 – BGW/Scholz; BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – BioGourmet; BGH, GRUR 2004, 783 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Jedoch ist die Annahme einer zur Verwechslungsgefahr führenden Zeichenähnlichkeit allein im Hinblick auf die Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. BGH, GRUR 2016, 382, Rn. 37 – BioGourmet; BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 18 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

b) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben.

Die Vergleichszeichen

„YAYALOVE“

und

„YAYA“

stimmen zwar in dem Bestandteil „YAYA“ vollständig überein, sie unterscheiden sich jedoch durch den weiteren Bestandteil „-LOVE“ der jüngeren Marke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht ausreichend. Dies ist bereits aufgrund der Länge dieses Bestandteils, die derjenigen des Bestandteils „YAYA“ entspricht, anzunehmen. Auch einer begrifflichen unmittelbaren Verwechslungsgefahr steht der weitere Bestandteil „LOVE“ der angegriffenen Marke entgegen.

Die jüngere Marke wird des Weiteren auch nicht durch den Bestandteil „YAYA“ geprägt.

Damit einzelne Bestandteile eines Zeichens dessen Gesamteindruck prägen, müssen die anderen Bestandteile des Kombinationszeichens weitgehend in den Hintergrund treten und dürfen den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (BGH, GRUR 2016, 283, Rn. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Büscher / Dittmer / Schiwly: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl. 2014, § 14, Rn. 324).

Dies trifft auf den Zeichenbestandteil „LOVE“ nicht zu. Die Beschwerdeführerin hat unter Beifügung einer Vielzahl von Belegen dargelegt, dass dieser Bestandteil „-LOVE“ der angegriffenen Marke in der Werbung vielfach verwendet wird. Dies entspricht auch den Recherchen des Senats. Dabei findet sich das Wort „LOVE“ beispielsweise als T-Shirt-Aufdruck oder als Bestandteil von Modellbezeichnungen; es findet sich sowohl in Alleinstellung als auch in Kombinationen wie „Delicate Love“ oder „Love Moschino“ (vgl. die von der Beschwerdeführerin im Erinnerungsverfahren vorgelegten umfangreichen Belege).

Die Tatsache, dass dieser Bestandteil der jüngeren Marke im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren vielfach und teilweise werbend verwendet wird, führt jedoch nicht dazu, dass ihm jegliche Kennzeichnungskraft abgesprochen werden kann. Ihm kommt keinesfalls eine glatt beschreibende Bedeutung im hier relevanten Warenezusammenhang zu, insbesondere beschreibt er nicht unmittelbar die Bestimmung oder den Einsatzzweck derartiger Waren. Dies gilt auch für die von der Beschwerdeführerin genannten Waren wie Reizwäsche bzw. im Zusammenhang mit Waren, die als „Liebesgeschenk“ verwendet werden könnten. Dem Zeichenbestandteil „LOVE“ kann auch insoweit nicht unmittelbar und ohne Weiteres ein beschreibender Gehalt entnommen werden, vielmehr weckt er allenfalls

Assoziationen. Zudem wird das Wort „LOVE“ in der Werbung in der Regel auch nicht als nachgestellter Bestandteil eines einheitlichen Wortes verwendet. Derartige Verwendungen haben die Recherchen des Senats nicht ergeben und lassen sich auch den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Belegen nicht entnehmen.

Damit ist lediglich von einer Kennzeichnungsschwäche dieses häufig anpreisend verwendeten Bestandteils „LOVE“ der angegriffenen Marke auszugehen.

Während die Hinzufügung eines glatt beschreibenden Elements zu einem mit der älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig nicht verhindern kann, sofern sie sich nicht mit den weiteren Markenbestandteilen zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden (Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 388, 391), führt eine bloße Kennzeichnungsschwäche nicht dazu, dass ein Bestandteil im Rahmen des Zeichenvergleichs von vorneherein unberücksichtigt zu bleiben hat (Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 388).

Vorliegend steht der Annahme einer Prägung der jüngeren Marke durch den Zeichenbestandteil „YAYA“ zudem entgegen, dass das Element „YAYA“ in der angegriffenen Marke mit dem Bestandteil „LOVE“ zu einem einheitlichen Phantasiebegriff verbunden ist. Durch die Zusammenfassung der Bestandteile „YAYA“ und „LOVE“ zu einem Wort entsteht eine Klammerwirkung. Dem steht nicht entgegen, dass sich ein konkreter Sinn dieser Wort- bzw. Lautzusammensetzung nicht ohne Weiteres erschließt. Bereits aufgrund der Zusammenschreibung der Bestandteile in einem Wort in Großbuchstaben erscheint das Gesamtzeichen äußerlich als Einheit. Weder eine sonstige Gestaltung noch der Sinn der Bestandteile führt von



diesem Gesamteindruck weg. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die jüngere Marke somit als einheitliche Phantasiebezeichnung auffassen.

Sofern der angesprochene Verkehr der Bezeichnung „YAYALOVE“ überhaupt einen Sinn entnehmen wollte, so ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Wort „LOVE“ um ein Substantiv oder ein Verb handeln kann, nicht jedoch um ein Adjektiv. Die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise werden in dem Bestandteil „LOVE“ daher entweder ein durch die Phantasiebezeichnung „YAYA“ näher konkretisiertes Substantiv sehen (also eine besondere Art von Liebe, eine yaya-Liebe, vielleicht im Sinne einer verrückten Liebe in Anlehnung an „gaga“), oder aber – wenn sie mit YAYA eher einen Namen oder eine Person assoziieren – eine Gesamtbedeutung im Sinne von „Liebe zu YAYA“ oder „YAYA lieben“. Auch insoweit bestünde keine Veranlassung, die angegriffene Marke auf den Bestandteil „YAYA“ zu verkürzen.

Auch sonstige Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr im hier relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang zu einer Verkürzung der Bezeichnung auf die ersten beiden Silben neigt, bestehen nicht (zum Arzneimittelsektor vgl. BGH, GRUR 2008, 909, Rn. 29 – Pantogast).

Insbesondere reicht hierfür nicht die in einer Vielzahl von Waren- und Dienstleistungsbereichen anzutreffende Angewohnheit der Verbraucher, bei der Suche im Internet vermehrt den Anfang eines längeren Wortes oder einer Wortfolge in eine Suchmaschine einzugeben, die diese sodann vervollständigt bzw. entsprechende Vorschläge macht. In der Tat schenkt der Verkehr dem Beginn eines Wortzeichens im Allgemeinen – unabhängig von der Verwendung von Suchmaschinen – größere Aufmerksamkeit (vgl. BGH, GRUR 2015, 1004, Rn. 36 – IPS/ISP). Dies alleine ist jedoch – auch unter Berücksichtigung der Verkehrsgewohnheit bei der Verwendung von Suchmaschinen – nicht ausreichend, um ohne Weiteres von einer Prägung eines

längeren bzw. eines zusammengesetzten Zeichens durch den Zeichenanfang auszugehen, zumal sich der Verbraucher bei seiner Recherche ja durchaus der Tatsache bewusst ist, dass er lediglich den Anfang einer Bezeichnung – und nicht ein vollständiges Markenwort – in eine Suchmaschine eingegeben hat.

Die angesprochenen Verkehrskreise haben aus zuvor genannten Gründen keine Veranlassung, sich nur an dem Anfangsbestandteil „YAYA“ zu orientieren und den weiteren Bestandteil „LOVE“ zu vernachlässigen. Diesem kommt daher eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

b) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens der Vergleichsmarken kann ebenfalls nicht angenommen werden.

aa) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens besteht nicht.

Diese Art der Verwechslungsgefahr ist erst zu prüfen, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen – wie im vorliegenden Fall – nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind. Sie greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH, GRUR 2008, 909, Rn. 34 – Pantogast; BGH, GRUR 2007, 1071, Rn. 40 – Kinder II).

Vorliegend ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens bereits deswegen auszuschließen, weil die Widersprechende das Vorhandensein einer Markenserie nicht vorgetragen hat (vgl. Hacker

in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 520 mit kritischer Anmerkung unter Rn. 521).

bb) Schließlich ist auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht anzunehmen.

Eine solche liegt vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH, GRUR 2005, 1042, Rn. 28f. – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH, GRUR 2008, 909, Rn. 38 – Pantogast). Auch eine solche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der der angesprochene Verkehr zwar die Kennzeichnungen als solche verschiedener Unternehmen auffasst, aufgrund besonderer Umstände jedoch von Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art zwischen diesen Unternehmen ausgeht (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 537), scheidet aus.

Dem Wortbestandteil „YAYA“ kommt innerhalb der jüngeren Marke insbesondere keine selbstständig kennzeichnende Stellung zu.

Es müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833, Tz. 50 – Culinaria/Villa Culinaria). Dabei spricht für eine selbstständig kennzeichnende Stellung, wenn der der übernommenen Marke hinzugesetzte andere

Bestandteil des jüngeren Zeichens durch das bekannte oder als solches erkennbare Unternehmenskennzeichen des jüngeren Markeninhabers gebildet wird (BGH GRUR 2013, 833, Tz. 51 – Culinaria/Villa Culinaria) oder es sich bei dem anderen Bestandteil um eine bekannte Marke bzw. um den bekannten Stammbestandteil eines Serienzeichens des Jüngeren handelt (Hacker in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 486).

Beides ist vorliegend nicht der Fall.

Auch die weitere Fallgruppe einer selbständig kennzeichnenden Stellung, dass nämlich die übernommene Marke das bekannte Firmenschlagwort des Älteren darstellt (vgl. BGH GRUR 2009, 484, Rn. 80 – Metrobus; BGH GRUR 2012, 635, Rn. 37 – METRO/ROLLER's Metro; Hacker a. a. O., § 9 Rn. 489) ist nicht gegeben. Zwar hat die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung geltend gemacht, dass die ältere Marke „YAYA“ das kennzeichnungskräftige Firmenschlagwort der Widersprechenden Y... Company darstelle. Zur Bekanntheit des Firmenschlagworts hat sie jedoch nicht ausreichend vorgetragen, diesbezügliche Anhaltspunkte sind auch nicht ersichtlich.

Zudem spricht auch insoweit gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „YAYA“ der jüngeren Marke wiederum die Zusammenfassung der Bestandteile „YAYA“ und „LOVE“ zu einem Wort „YAYALOVE“. Bei derartigen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen misst der Verkehr den einzelnen Wortbestandteilen keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, wenn er nicht Veranlassung hat, das Zeichen zergliedernd wahrzunehmen; vielmehr kommt der Zusammenfassung zu einem Wort eine erhebliche Klammerwirkung zu (vgl. BGH, GRUR 2010, 729, Ls u. Rn. 35 – MIXI). Wie oben dargelegt, werden die angesprochenen Verkehrskreise in der jüngeren Marke nicht die – lediglich um das in der Werbung häufig verwendeten Wort „LOVE“ ergänzte – ältere Marke „YAYA“

erkennen, sondern in dem Gesamtbegriff „YAYALOVE“ einen einheitlichen Phantasiebegriff sehen; Anhaltspunkte für eine zergliedernde Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise liegen nicht vor.

6. Eine Auferlegung von Kosten zu Lasten einer der Verfahrensbeteiligten ist nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
7. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### III.

#### **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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

Ko