

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 72/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Januar 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 394 01 358

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Marke



für "Schuhwaren, Lederwaren, nämlich Taschen und Geldbörsen; Schirme; Damen- und Herrenoberbekleidung; Lederbekleidung" wurde (hinsichtlich aller gleichen und gleichartigen Waren) Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren
Wortmarke

YUKON

eingetragen unter der Nr. 1131 126 für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren einschließlich Stiefel, Schuhe, Pantoffeln".

Die Markenstelle für Klasse 25 hat den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen. Teilweise sei die Marke nämlich in einer Abwandlung benutzt worden, die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke verändere, so daß die Verwendung entsprechender Etiketten nicht geeignet sei, die Benutzung der Widerspruchsmarke zu belegen. Hinsichtlich einer weiteren Abwandlung könne dies dahinstehen, da der zur Glaubhaftmachung vorgelegten eidesstattlichen Versicherung nicht zu entnehmen sei, daß die dort genannten Waren so gekennzeichnet gewesen seien. Im Erinnerungsbeschluß ist ua ausgeführt, zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen habe kein Anlaß bestanden.

Gegen diesen Beschluß haben sowohl der Anmelder wie auch die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Der Anmelder meint, die Markenstelle hätte nicht von einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen absehen dürfen. Da die Widersprechende weder im Widerspruchs- noch im Erinnerungsverfahren ausreichende Benutzungsunterlagen vorgelegt habe, wäre es gerechtfertigt gewesen, ihr die Kosten aufzuerlegen.

Die Widersprechende, die weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, meint, die Hinzufügung der Darstellung eines Bären und weiterer Bestandteile habe den

kennzeichnenden Charakter der Wortmarke "YUKON" nicht verändert, da es sich insoweit nur um austauschbare Zutaten zum Markenwort handele. Auch die Verwendung der Widerspruchsmarke in der Schreibweise "YOUKON" ändere den kennzeichnenden Charakter nicht.

Sie hält die sich gegenüberstehenden Marken für ähnlich mit der Gefahr von Verwechslungen. Die Anmeldemarke werde durch das Wort "yoko" geprägt, das - wie "YUKON" - zweisilbig und in klanglicher Hinsicht mit diesem in den ersten beiden Konsonanten identisch und ihm in der Vokalfolge sehr ähnlich sei. Der auslautende Konsonant "N" in der Widerspruchsmarke werde leicht verschluckt oder überhört. Der Sinngehalt des Wortes "YUKON" sei nur einem geringen Teil der beteiligten Verkehrskreise bekannt und verhindere keine Verwechslungen, wenn sich die Verbraucher wegen der klanglichen Ähnlichkeit verhörten.

Der Anmelder meint, die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht. Der Gebrauch des Wortes "YUKON" in den Fließtexten der vorgelegten Prospekte stelle keine rechtserhaltende Benutzung dar. Die glaubhaft gemachten Verwendungsformen entsprächen nicht der eingetragenen Marke. Bei dem hinzugefügten Bären handele es sich nicht um eine unbedeutende Zutat. Bei der Schreibweise "YOUKON" trenne die teilweise inverse Gestaltung die beiden Silben voneinander und führe damit von dem Markenwort "YUKON" weg, wobei das hinzugefügte "O" wegen seiner roten Farbe besonders auffalle.

Die Marken seien nicht verwechslungsgefährdend ähnlich. "YUKON" sei allgemein bekannt durch Jack London und durch den Goldrausch, der dort begonnen habe.

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Beide Beschwerden sind zulässig, jedoch nicht begründet.

1. Auch unter Berücksichtigung teilweise identischer Waren hält die angemeldete Marke einen die Verwechslungsgefahr mit ausreichender Sicherheit ausschließenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein, so daß die Voraussetzungen des MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2 nicht vorliegen.

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhängig, und zwar insbesondere von der Ähnlichkeit der Marken, vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und von der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren (vgl BGH BIPMZ 1995, 168, 171 - Oxygenol II; Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 RdNr 14).

Die angemeldete Marke ist ua für "Schuhwaren" und "Damen- und Herrenoberbekleidung" bestimmt; diese Waren sind identisch mit "Bekleidungsstücken" und "Schuhwaren", für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Dies ist geeignet, die Gefahr von Verwechslungen ähnlicher Marken zu erhöhen. Die Widerspruchsmarke weist einen normalen Schutzzumfang auf.

Die sich gegenüberstehenden Marken halten jedoch auch unter Berücksichtigung der möglichen Warenidentität einen Abstand ein, der eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen mit ausreichender Sicherheit ausschließt. In optischer Hinsicht sind die Unterschiede zwischen den gegenüberstehenden Marken offensichtlich. Hierbei ist nicht nur zu berücksichtigen, daß die unterschiedliche Länge der jeweils relativ kurzen Wörter "yoko" und "YUKON" deutlich wahrgenommen wird, sondern auch, daß die Buchstaben "N.Y." in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben.

In akustischer Hinsicht mag "yoko" in der Anmeldemarke prägend sein. Richtig ist auch, daß "yoko" und "YUKON" im jeweils ersten, dritten und vierten Buchstaben übereinstimmen. Gleichwohl führen die Unterschiede im jeweils betonten ersten

Vokal und das zusätzliche "N" in der Widerspruchsmarke insgesamt doch zu einer deutlich abweichenden Aussprache. Da zusätzlich der unterschiedliche Sinngehalt der beiden Markenwörter (Yoko = japanischer Vorname, bekannt durch Yoko Ono, und Yukon = Fluß und Gegend in Nordamerika), der weit überwiegenden Teilen der angesprochenen Verkehrskreise aus Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und Fernsehsendungen bekannt ist, auch einer klanglichen Verwechslungsgefahr entgegenwirkt, ist insgesamt die Gefahr von Verwechslungen in einem markenrechtlich relevanten Umfang nicht gegeben.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen, ohne daß es auf die Frage ankam, ob der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke bei der Benutzung in den verschiedenen abgewandelten Formen unverändert erhalten geblieben ist. Denn es könnten Zweifel daran bestehen, ob es sich bei der Hinzufügung der Bildbestandteile um eine unschädliche thematische Wiederholung des Zeichenwortes oder um eine ebenfalls unschädliche erkennbare Doppelkennzeichnung handelt.

2. Auch die Beschwerde des Anmelders war zurückzuweisen. Denn ein Fall, in dem es die Billigkeit geboten hätte, der Widersprechenden im Erinnerungsbeschluß die Kosten aufzuerlegen, liegt nicht vor.

Ein solcher Fall wäre gegeben gewesen, wenn die Widersprechende keinen ernsthaften Versuch gemacht hätte, die bestrittene Benutzung glaubhaft zu machen (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, RdNr. 21 zu § 71). Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Widersprechende die Benutzung aber sehr wohl glaubhaft zu machen versucht. Daß ihr dies nach der Entscheidung der Markenstelle gleichwohl nicht gelungen ist, macht den Versuch nicht von vorneherein untauglich und läßt in Anbetracht von Art und Umfang des vorgelegten Materials nicht an seiner Ernsthaftigkeit zweifeln.

3. Nach alledem konnten beide Beschwerden keinen Erfolg haben. Auch im Beschwerdeverfahren verbleibt es bei der Regel des MarkenG § 71 Abs 1 S 2. Gründe, hiervon abzuweichen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Hellebrand

Albert

Friehe-Wich

prä