



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 595/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 005 623

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 29. Januar 2008 angemeldete und am 7. Mai 2008 für die Dienstleistung

„Gastronomie, nämlich Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“

eingetragene Wortmarke 30 2008 005 623

YoYo Foodworld

hat die Widersprechende aus ihrer am 11. Juni 1999 angemeldeten und am 18. Januar 2001 für die Waren

„5: Fruchtpulpen, alkoholfreie Getränke, Obstsäfte, Gemüsesäfte, Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtsirupe, Fruchtsaftgetränke, Mineralwässer, Tafelwässer, alle vorgenannten Waren für diätetische Zwecke;

29: Fruchtpulpe;

30: Aus Früchten gefertigte Süßstoffe, Fruchtzucker, Melassesirup, Süßspeisen; unter Verwendung von Früchten hergestellt; Fruchtaromen (ausgenommen ätherische Öle);

32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Obst- und Gemüsesäfte, Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtsirupe, Fruchtsaftgetränke, Präparate für die Zubereitung von Getränken“

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 120 33 55

YO

Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 10. Mai 2010 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, den in Anbetracht der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen Abstand halte das angegriffene Zeichen ein. Auch wenn dessen beschreibender Bestandteil „Foodworld“ zu vernachlässigen sei, scheitere eine Verwechslungsgefahr an dem zweiten „-Yo“ in dem jüngeren Zeichen. Das könne nicht abgespalten werden. Die beiden Wortteile „YoYo“ verbänden sich zu einer gesamtbegrifflichen Einheit; „YoYo“ sei also ein Mehr gegenüber der Widerspruchsmarke „YO“. Es bezeichne ein Spielzeug. Die sprachliche, begriffliche und graphische Verklammerung der Elemente des jüngeren Zeichens würden in ihrer Summenwirkung die angesprochenen Käuferkreise veranlassen, dem jüngeren Zeichen in seiner Gesamtheit eine Eigenart beizumessen, die über das von der Widerspruchsmarke in Anspruch genommene Element „Yo“ deutlich hinausgehe. Angesichts dieser Sachlage präge das Element „Yo-“ den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens nicht. Ebenso wenig könne das Element „Yo-“ des jüngeren Zeichens der Widerspruchsmarke „YO“ als selbständig kollisionsbe-

gründend gegenübergestellt werden. Eine Kollisionsgefahr nach dem Gesamteindruck sei somit zu verneinen.

Schließlich fehle es auch an durchschlagenden Anhaltspunkten dafür, dass das jüngere Zeichen mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht werden könnte. Gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr spreche wiederum, dass es sich bei dem Bestandteil „YoYo“ des jüngeren Zeichens um einen geschlossenen Gesamtbegriff handle, der von der Vorstellung wegführe, es handle sich etwa um eine weitere (Serien-)Marke der Widersprechenden.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken für verwechselbar. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine intensiv benutzte Marke mit hoher Bekanntheit, die im Bereich der Fruchtsirupe bei 87 % liege, wie sich aus der vorgelegten Befragung vom September 2009 ergebe. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei „YoYo“ keine gesamtbegriffliche Einheit. In der deutschen Sprache werde das entsprechende Spielzeug „Jo-Jo“ genannt. In Deutschland sei die Bezeichnung „YoYo“ in Bezug auf das Spielzeug unbekannt. Da auch keinerlei Bezug zwischen dem Spielzeug und den in Rede stehenden Dienstleistungen bestehe, würden die Verbraucher bei der Bezeichnung „YoYo“ an die ihnen bekannte Marke „YO“ denken. In der jüngeren Marke werde das Wort „Yo“ nämlich doppelt wiedergegeben (jeweils mit dem Buchstaben „Y“ als Großbuchstaben und einem kleinen „o“). Hätte die Anmelderin hier ein zweisilbiges zusammengehörendes Wort beabsichtigt, hätte man die Schreibweise „Yoyo“ wählen müssen. Aufgrund der gewählten Schreibweise trete jedoch innerhalb der jüngeren Marke die Bezeichnung „Yo“ selbständig auf.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 10. Mai 2010 aufzuheben
und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat keinen Erfolg. Die einander gegenüberstehenden Marken unterliegen auch nach der Auffassung des Senats keiner Gefahr der Verwechslung gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG.

Da die Beteiligten keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) ohne jede zeitliche Bindung.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder die Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

a) Die Dienstleistungen der jüngeren Marke „Gastronomie, nämlich Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ sind mit den zugunsten

der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren, bei denen es sich größtenteils um alkoholfreie Getränke handelt, durchschnittlich ähnlich (ebenso Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 369 unter Hinweis auf BPatG 25 W (pat) 264/03).

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittlich. Zur Feststellung einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit gehören der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit (EuGH GRUR Int. 2007, 137, 139 - VITACOAT; BGH GRUR 2007, 1071, 1072 - Kinder II).

Aufgrund der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Anlagen vermag der Senat keine gesteigerte Kennzeichnungskraft festzustellen. Insbesondere hat die Widersprechende keine in Deutschland erzielten Umsätze genannt. Der Anlage 1 kann keine Verwendung in Deutschland entnommen werden, da dort im Zusammenhang mit dem Jahr 1973 nur von Österreich die Rede ist und die vorgelegte Internetseite auf die E... Austria hinweist. Der Verbraucherbefragung lässt sich - abgesehen von der geringen Anzahl der befragten Warengruppenkäufer/Mitentscheider (nur 262 Personen) - nicht entnehmen, wo die Befragung stattgefunden hat. Eine etwaige Bekanntheit in Österreich hätte nicht zwangsläufig eine Bekanntheit in Deutschland zur Folge.

c) Den danach erforderlichen durchschnittlichen Abstand halten die Marken in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein, wobei die jüngere Marke nur von dem Bestandteil „YoYo“ geprägt wird, da der nachgestellte Bestandteil „Foodworld“ (= Speisewelt) als ein die Dienstleistung beschreibender Begriff außer Betracht bleibt.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken „YoYo“ und „YO“ aufgrund der Verdoppelung in der jüngeren Marke ausreichend voneinander. Dabei sind entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht nur die registrierte Schreibweise, sondern alle anderen verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 225), also beispielsweise auch „Yoyo“.

Der klangliche Abstand ist wegen der Verdoppelung des „Yo“ in der jüngeren Marke ausreichend. Bei mündlicher Wiedergabe wird man die zweite Silbe nicht weglassen. Das Publikum hat hierfür - generell und im vorliegenden Einzelfall - keine ernsthafte Veranlassung.

Eine Verwechslungsgefahr kann auch nicht aus einer Prägung des angegriffenen Zeichens durch den gemeinsamen Bestandteil „Yo“ abgeleitet werden. Dagegen spricht insbesondere der gesamtbegriffliche Charakter des angegriffenen Zeichens, bei dem das Publikum an das in Deutschland bekannte Spielzeug „Jo-Jo“ denken wird. Die erste Silbe „Yo“ bezieht sich auf die zweite Silbe „Yo“ und bildet begrifflich und durch die Zusammenschreibung auch äußerlich mit dieser eine Einheit. Dem steht nicht entgegen, dass das Spielzeug keinen Bezug zu der Dienstleistung der angegriffenen Marke hat, da es insoweit nicht eines besonderen Bezugs des betreffenden Begriffs zu den einschlägigen Waren/Dienstleistungen bedarf (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rn. 260).

d) Es besteht auch nicht die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens der Vergleichsmarken. Insbesondere wirkt die jüngere Marke nicht als eine Serienmarke der Widersprechenden. Dies würde voraussetzen, dass die Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, der als Herkunftshinweis eigenständig hervortritt. Dem steht der aufgezeigte gesamtbegriffliche Charakter des angegriffenen Zeichens entgegen. Auch sonst bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass das angegriffene Zeichen fälschlich der Widersprechenden zugeordnet wird.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Fa