



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 512/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 050 567

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richterinnen Hartlieb und Kopacek am 24. September 2013

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die seit 25. August 2010 angemeldete Marke

„Yo and go ...“

ist seit 5. Januar 2011 in das Markenregister unter der Nummer 30 2010 050 567 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 29: Joghurt, Fruchtsalat, Milchprodukte, Obst

Klasse 30: Joghurteis (Speiseeis); frozen yogurt (Speiseeis), Kaffeegetränk

Klasse 43: Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants, Betrieb einer Bar, Catering

eingetragen.

Gegen die Eintragung der Marke hat die Inhaberin der älteren, am 27. März 2009 für die Waren

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; tiefgefrorenes, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette

Klasse 30: Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Mehle und Getreidepräparate einschließlich Zerealienriegel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Füllung sowie alle übrigen Schokoladewaren, Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi (ausgenommen für medizinische Zwecke) und andere Zuckerwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

eingetragenen Wortmarke 30 2008 076 806

„YO“

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 30. November 2012 durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, es bestehe Identität zwischen den beiderseits geschützten Waren „Milchprodukte“ und „Obst“ sowie hohe Ähnlichkeit zwischen der Ware „Fruchtmus“ der jüngeren Marke und „Fruchtsalat“ der Widerspruchsmarke. Zwischen den Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants, Betrieb einer Bar, Catering“ der jüngeren Marke und den Waren „Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke“ der älteren Marke bestehe ein mittlerer Ähnlichkeitsbereich. Für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen sei ein mittlerer, teilweise entfernter Ähnlichkeitsbereich festzustellen, da die Waren ähnliche Lebensmittel umfassten, in der Beschaffenheit Übereinstimmungen aufwiesen und auch eine ähnliche betriebliche Herkunft hätten. Inwieweit darüber hinaus eine Ähnlichkeit hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 43 der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke bestehe, könne dahingestellt bleiben, da selbst im Bereich der identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand einhalte.

Es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da diese weder eine beschreibende Angabe bezüglich der beanspruchten Waren darstelle noch erkennbar an eine solche angelehnt sei. Auch darüber hinausgehende Hinweise auf eine Kennzeichnungsschwäche oder Umstände, die einen erweiterten Schutzbereich begründen könnten, seien nicht ersichtlich. Entgegen der Auffassung der Markeninhaber, dass Zeichen, die – wie die Widerspruchsmarke – nur zwei Buchstaben aufwiesen, allgemein nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukomme, bestehe hierfür weder eine gesetzliche Grundlage noch eine entsprechende Spruchpraxis.

Aufgrund der zu berücksichtigenden normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der bestehenden Waren- und Dienstleistungsnähe seien an den erforderlichen Abstand der beiden Marken zueinander erhöhte Anforderungen zu stellen, um Verwechslungen zu vermeiden, die vorliegend jedoch eingehalten würden. In der Gesamtheit betrachtet sei die jüngere Marke von der Widerspruchsmarke schon auf Grund der großen Unterschiede in der Buchstabenanzahl ersichtlich in jeder bedeutsamen Vergleichsrichtung verwechslungsfrei abgehoben. Zudem bestünden keine begründeten Anhaltspunkte für die Annahme, das Element „YO“ präge den Gesamteindruck der jüngeren Marke. Der allein für eine Kollision in Betracht kommende Bestandteil „YO“ habe wegen seines unbestimmten Bedeutungsgehalts in Bezug auf die Waren bzw. Dienstleistungen der Vergleichsmarken zur Eintragung als Marke geführt. Es liege darin keine nachweisbare englischsprachige Abkürzung für das englische Wort „Yogurt/Yoghurt“ bzw. „Yoghurt“, sondern allenfalls ein vager Hinweis darauf, der eher als fernliegend anzusehen sei. Auch die weiteren Wortbestandteile „and go ...“ in der angegriffenen Marke wiesen keinen erkennbaren Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Die Vergleichsmarken „Yo and go ...“ und „YO“ seien stets in ihrer Gesamtheit zu vergleichen, wodurch sämtliche Formen der Verwechslungsgefahr ausgeschlossen würden. Es fehle auch an begründeten Anhaltspunkten dafür, dass die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht werden könne. Gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr spreche bereits, dass sich die Bestandteile „Yo and go ...“ der jüngeren Marke bei deren Aussprache hörbar zu einem reimähnlichen Klang und damit zu einem geschlossenen Gesamtbegriff verbänden, was von der Vorstellung wegführe, es handele sich um eine weitere (Serien-)Marke der Widersprechenden.

Die Widersprechende hat gegen den Beschluss der Markenstelle, der ihr am 5. Dezember 2012 zugestellt worden ist, am 6. Dezember 2012 Beschwerde eingelegt.

Sie begründet diese damit, dass eine Verwechslungsgefahr vorliegend bestehe, da der Bestandteil „Yo“ die angegriffene Marke präge und die weiteren Bestandteile „and go“ nur als werbeübliche allgemeine Kaufaufforderung (im Sinne von „Los“, „Vorwärts“) wirke. Angesichts der bestehenden Warenidentität sei ein sehr deutlicher Markenabstand zu fordern. Die Verwechslungsgefahr werde zudem erhöht durch den Umstand, dass es sich um geringpreisige Massenwaren handele. Außerdem sei es im Lebensmittelbereich üblich, Produkte für den Verzehr unterwegs mit der beschreibenden Angabe „go“ zu bezeichnen. Die Widerspruchsmarke „YO“ besitze eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft im Bereich der Sirupe, die auch auf die vorliegenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ausstrahle.

Zum Nachweis der Bekanntheit der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende die Anlagen 1 bis 12 eingereicht, die unter anderem die Absatzzahlen für Sirup in Österreich und den Exportländern ausweisen; sie hat eine eidesstattliche Versicherung für die Absatzzahlen in Österreich von 2006 bis 2011 vorgelegt (Anlage 5), Unterlagen zur Marktentwicklung in Österreich (Anlage 7), zu den Marktanteilen in Österreich (Anlagen 8 und 10) sowie zu den Werbeausgaben in Österreich (Anlage 12).

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 30. November 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaber beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise eine mündlichen Verhandlung durchzuführen.

Sie weisen darauf hin, bereits im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten zu haben, da die übersandten Benutzungsnachweise überwiegend Österreich und nicht Deutschland betreffen. Für die angeblich erhöhte Kennzeichnungskraft habe die Widersprechende Benutzungsnachweise für „YO“ in Österreich und ausschließlich für Fruchtsäfte vorgelegt; eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde daher bestritten. Für die Anerkennung der Benutzungslage in Österreich bestehe kein entsprechender Vertrag mit Deutschland, wie dies für die Schweiz der Fall sei (Art. 5 des Deutsch-schweizerischen Übereinkommens betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz v. 13. April 1892; Art. 2 PVÜ). Ausreichende tatsächliche Umstände für eine erhöhte Verkehrsbekanntheit seien auch nicht liquide; allein aus der langjährigen Benutzung, den Umsatzzahlen und den getätigten Werbeaufwendungen – überwiegend in Österreich – könne ein solcher Schluss nicht gezogen werden. Selbst umsatzstarke Marken könnten nicht besonders bekannt sein, während trotz relativ geringer Umsatzzahlen eine erhöhte Verkehrsbekanntheit einer Marke gegeben sein könne. Vorliegend sei daher nur von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

II.

Die zulässige Beschwerde, über die ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, weil die unterliegende Widersprechende diese nicht beantragt hat und auch der Senat eine solche für entbehrlich erachtet, hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht unter keinem denkbaren Gesichtspunkt.

a)

Ob eine 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 Ähnlichkeit der zum Vergleich gegeneinander 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 impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den Faktoren dahingehend, dass ein geringerer Grad eines Faktors einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgleichen kann (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2010, 1103, 1106 (Nr. 37) – Pralinenform II).

b)

Fragen der Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit können vorliegend im Ergebnis dahingestellt bleiben (die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG kommt nicht in Betracht, weil diese noch keine fünf Jahre eingetragen ist), da die Marken selbst bei unterstellter Benutzung der Widerspruchsmarke für identische Waren („Milchprodukte“, „Obst“) keiner Verwechslungsgefahr unterliegen. Im Übrigen erachtet auch der Senat die von der Markenstelle festgestellte Ähnlichkeit zwischen „Fruchtmus“ der jüngeren Marke und „Fruchtsalat“ der älteren Marke sowie den Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants, Betrieb einer Bar, Catering“ der jüngeren Marke und „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke“ für gegeben.

c)

Die Widerspruchsmarke weist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Anhaltspunkte für eine verminderte Kennzeichnungskraft sind nicht gegeben, da sich der Begriff „YO“ nicht auf Anheb für die angesprochenen Verkehrskreise er-

kennbar an den Begriff „Yoghurt“ bzw. „Yogurt“ anlehnt. „Yo“ wird in einem feststehenden Bedeutungsgehalt im englischen (amerikanischen) Slang als Interjektion oder auch als Gruß verwendet (vgl. <http://en.wikipedia.org/wiki/Yo>) und ist in diesem Sinngehalt in die deutsche (Jugend-)Sprache, die vor allem auch durch den amerikanischen Rap geprägt ist, eingegangen (vgl. <http://www.justyo.de>: „YO! Was geht ab?“). Selbst wenn man also YO als Kurzform für Yoghurt ansehen wollte, stünde Mehrdeutigkeit des Begriffs einer unmittelbar erkennbaren Sachangabe entgegen.

d)

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht gegeben. Eine solche ergibt sich in der Regel nicht allein aus den erzielten Umsatzzahlen, da selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt, wie andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Umsatz- und Absatzzahlen müssen im jeweiligen Marktumfeld gesehen werden, welches nach objektiv-wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzugrenzen ist (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 139 m.w.N.). Vorliegend hat die Widersprechende zwar Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen sowie Zahlen zur Marktbekanntheit (Anlage 6) und zum Marktanteil (Anlagen 8 und 10) mitgeteilt sowie eine eidesstattliche Versicherung (Anlage 5) vorgelegt. Diese beziehen sich aber nahezu ausschließlich auf den Vertrieb von Fruchtsäften in Österreich. Für den vorliegend relevanten Benutzungsraum Deutschland – und auf diesen kommt es bei der nationalen Widerspruchsmarke maßgeblich an – wurde nur eine Umsatzzahl für das Jahr 2011 in Höhe von ... Mio. Litern (wohl für Fruchtsäfte) in einer Grafik (Anlage 3) ausgewiesen, die nicht durch eine eidesstattliche Versicherung untermauert wurde. § 26 Abs. 1 MarkenG bestimmt ausdrücklich, dass eine Marke im Geltungsbereich des MarkenG und damit im Inland benutzt sein muss. Abweichend vom Territorialitätsprinzip können Benutzungen im Ausland nur dann rechtserhaltend – bzw. entsprechend die Kennzeichnungskraft erhöhend - sein, wenn zwischenstaatliche Verträge eine entsprechende Gleichstellung von Inlands- und Auslandsbenutzung regeln. Eine solche Rege-

lung besteht zwar – worauf die Markeninhaber bereits zutreffend hingewiesen haben - im Hinblick auf die Schweiz (vgl. Art. 5 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz“ vom 13. April 1892), nicht aber hinsichtlich Österreich. Demnach können alle für Österreich vorgelegten Unterlagen eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht belegen. Die allein übrig bleibende Absatzzahl für Deutschland und nur für das Jahr 2011 reicht – wie vorstehend festgestellt – für die Annahme einer erhöhten Verkehrsbekanntheit nicht aus.

e)

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen abzustellen (vgl. EuGH GRUR int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) – MATRATZEN; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 28) – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/Il Portone), wobei eine zergliedernde Betrachtungsweise einzelner Markenteile zu vermeiden ist. Stellt man die Marken einander in ihrer Gesamtheit gegenüber, verhindern die in der jüngeren Marke über den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Begriff „Yo“ hinaus enthaltenen weiteren Bestandteile „and go ...“ unmittelbare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht.

aa)

Allerdings kann nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auch dann gegeben sein, wenn der Gesamteindruck der mehrteiligen Marke gerade durch den mit der Vergleichsmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (EuGH GRUR Int 2006, 404, 411 (Nr. 94) – BAINBRIDGE; GRUR Int 2009, 588, 590 (Nr. 40) – Limoncello della Costiera; GRUR Int 2010, 722, 724 (Nr. 39) – Golden Eagle); BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2008, 719, 722 (Nr. 37) – idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, 832 (Nr. 45) –

DiSC). Dies beurteilt sich grundsätzlich allein anhand der betreffenden Marke selbst, d.h. ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze; GRUR 2000, 895, 896 – EWING; GRUR 2002, 342, 343 – ASTRA/ESTRA-PUREN). Nach diesen Grundsätzen kann eine den Gesamteindruck prägende und damit kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „Yo“ in der angegriffenen Marke nicht bejaht werden. Zwar handelt es sich bei der jüngeren Marke nicht um einen echten Gesamtbegriff, denn die Bestandteile „Yo“ und „and go“ (= „Yo und gehe“) vermitteln keinen unmittelbar aufeinander bezogenen Sinngehalt. Sie erwecken aber ein Gefühl der Zusammengehörigkeit aufgrund des reimähnlichen Klangs und nicht zuletzt aufgrund der Konjunktion bzw. des Bindewortes „and“ (= und), das eine klassische Wortverbindung darstellt. Den Zeichenteilen „and go ...“ haftet auch keine Kennzeichnungsschwäche an, die zur Folge hätte, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch den Bestandteil „Yo“ geprägt würde. Soweit die Widersprechende die Ansicht vertritt, „and go“ sei eine werbeübliche Aufforderung im Sinn von „Los!“, „Vorwärts“ und weise zudem auf einen möglichen Verzehr von Waren unterwegs hin, trifft letzteres zwar auf die Begriffskombination „to go“ zu, nicht aber auf „and go“, was die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund des Unterschieds der Präposition „to“ zum Bindewort „and“ ohne weiteres erfassen werden. Die von der Widersprechenden angeführte Bedeutung „Los!“ wird im Englischen mit „come on“, „get moving“ oder „go on“ übersetzt (vgl. <http://de.pons.eu.dict/search/results...>). „and go“ kommt in Begriffskombinationen wie „Touch and go“, „Sleep and go“, „Stop and go“ vor und legt einen Bedeutungsgehalt von „und weiter“ nahe; ein unmittelbar beschreibender Sinngehalt in Verbindung mit „Yo“ ergibt sich daraus aber nicht. „and go“ kann aber nicht mit „and move“ gleichgesetzt werden, das als reine Sachangabe für Zusatzangebote vernachlässigt würde.

bb)

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation gemäß der „THOMSON-LIFE“-Rechtsprechung des EuGH (EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28f.) scheidet ebenfalls aus. Diese setzt voraus, dass das ältere Zei-

chen in dem jüngeren Zeichen enthalten ist und dort neben einem Unternehmenskennzeichen oder einem bekannten Stammbestandteil der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt. Daran fehlt es hier, da „and go ...“ weder ein Unternehmenskennzeichen, eine bekannte Marke oder einen bekannten Stammbestandteil der Inhaber der jüngeren Marke darstellt. Die Beifügung eines sonstigen Bestandteils genügt zur Bejahung der Marken usurpation nicht (BGH GRUR 2010, 646 Rn. 17 – OFF ROAD).

f)

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. HS MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

aa)

Dies betrifft zum einen die Fälle der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens, die voraussetzt, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Stammbestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten und diesem Bestandteil eine maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen (BGH GRUR 2008, 258, 261 Rn. 31 – Metrobus). Mangels des Vortrags einer (benutzten) Zeichenserie der Widersprechenden, in sich das jüngere Zeichen einfügt, scheidet diese Form der Verwechslungsgefahr vorliegend aus.

bb)

Zum anderen umfasst die Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklicher Verbindung die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, die vorliegend ebenfalls nicht gegeben ist. Sie setzt voraus, dass die beiderseitigen Kennzeichnungen als unterschiedlich und als solche unterschiedlicher Unternehmen aufgefasst werden, gleichwohl aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organi-

satorischer Art bestehen. Auch hier ist der allgemeine Grundsatz zu beachten, dass bloße gedankliche Assoziationen zur Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr nicht ausreichen (Ströbele/Hacker/Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 475). Das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Markenteils allein genügt jedoch nicht zur Begründung der Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Nur wenn die ältere Marke in ihrer Gesamtheit oder jedenfalls die Gesamtheit der am Zeichenvergleich teilnehmenden Elemente in der jüngeren Marke enthalten und Firmenschlagwort sind, ist es gerechtfertigt, aus diesem Grund eine Verwechslungsgefahr anzunehmen. Davon ist auszugehen, wenn sich die ältere Marke zu einem Unternehmenskennzeichen entwickelt hat (BGH GRUR 2004, 865, 867 – MUSTANG). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor, da weder vorgetragen noch ersichtlich ist, dass „YO“ ein Firmenschlagwort oder Unternehmenskennzeichen darstellt.

2.

Für eine von § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG abweichende Kostenentscheidung bestand kein Anlass.

Dr. Albrecht

Hartlieb

Kopacek

Hu