



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 526/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 038 950**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein sowie der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 3. November 2016 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke IR 1 006 185 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die nachgenannten Waren der angegriffenen Marke DE 30 2012 038 950 richtet:

Klasse 29:

Alkoholfreie Milchmischgetränke mit überwiegendem Milchanteil; Fruchtextrakte enthaltende alkoholfreie Milchshakes [mit überwiegendem Milchanteil]; Fruchtsäfte enthaltende alkoholfreie Milchshakes [mit überwiegendem Milchanteil]; Gemüseextrakte enthaltende alkoholfreie Milchshakes [mit überwiegendem Milchanteil]; Getränke auf Milchbasis mit Obst (überwiegend milchhaltig), alkoholfreie Milchshakes (überwiegend milchhaltig) mit Fruchtsäften; Getränke auf der Basis von Milch; Getränke aus Milch oder überwiegend Milch enthaltend; Milchgetränke; Milchmischgetränke; Milchshakes; Milchshakes in Form von Milchgetränken; Mischungen, soweit sie in Klasse 29 enthalten sind, für die Herstellung Getränken auf Milchbasis; mit Fruchtpasten aromatisierte Getränke auf Milchbasis.

2. Im Umfang der vorgenannten Waren wird die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2012 038 950 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke IR 1 006 185 angeordnet.
3. Die Entscheidung über die beschränkt erhobene Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs aus der Marke DE 30 2012 031 335 durch das Deut-

sche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, in dem Beschluss vom 3. November 2016 bleibt dahingestellt.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 10. Juli 2012 angemeldete Wortmarke

### **YooShake**

ist am 12. September 2012 unter der Nummer 30 2012 038 950 für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 43 in das Markenregister eingetragen worden. Klasse 29 umfasst folgende Waren:

„Alkoholfreie Milchmischgetränke mit überwiegendem Milchanteil; aromatisierte Milch; aromatisiertes Milchpulver für die Zubereitung von Getränken; aus Milchprodukten hergestellte Desserts; Butter; Buttercreme; Desserts aus Milch; Dickmilch; Eier, Milch und Milchprodukte; Eigelb; Eipulver; Eiweiß [Albumin] für Speisezwecke; Eiweiß [Eiklar]; Erdnussbutter; Erdnüsse [verarbeitet]; Erzeugnisse für die Herstellung von Milchshakes; fettarme Milchprodukte; flüssige Milch; Früchtescheiben; Fruchtextrakte enthaltende alkoholfreie Milchshakes [mit überwiegendem Milchanteil]; Fruchtgelees; Fruchtmark; Fruchtsäfte enthaltende alkoholfreie Milchshakes [mit überwiegendem Milchanteil]; Fruchtsnacks; Gelatine; Gelees für Speisezwecke; Gemüseextrakte enthaltende alkoholfreie Milchshakes [mit überwiegendem Milchanteil]; Gemüsekonserven [Dosen]; Gemüsemousses; Gemüsesalat; Getränke auf Milchbasis mit Obst (überwiegend milchhaltig), alkoholfreie Milch-

shakes (überwiegend milchhaltig) mit Fruchtsäften; Getränke auf der Basis von Milch; Getränke aus Milch oder überwiegend Milch enthaltend; Milchgetränke mit Kakaoanteil als Geschmacksstoff; Milchgetränke mit Schokoladenanteil als Geschmacksstoff; H-Milch; Joghurt; Kakaobutter; Kefir; Knabberartikel, soweit in Klasse 29 enthalten; Kokosöl; Kompotte; konserviertes, gefrorenes, gekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Mandeln [verarbeitet]; Marmeladen; Milch in Dosen; Milchgetränke; Milchmischgetränke; Milchnebenprodukte; Milchshakes; Milchshakes in Form von Milchgetränken; Mischungen, soweit sie in Klasse 29 enthalten sind, für die Herstellung Getränken auf Milchbasis; mit Fruchtpasten aromatisierte Getränke auf Milchbasis; mit Gewürzen aromatisierte Getränke auf Milchbasis; mit Kräutern aromatisierte Getränke auf Milchbasis; mit Schokolade aromatisierte Getränke auf Milchbasis; Molkereiprodukte zur Herstellung von Milchshakes; Nüsse [verarbeitet]; Obstkonserven; Obstsalat; Quark; Rosinen; Sahne auf Milchbasis; Schlagsahne; Sojamilch [Milchersatz]; Sonnenblumenkerne [verarbeitet]; Speiseöle und -fette; Suppen und Kartoffelchips; Eismilch; Eiweißgetränke auf der Basis von Molkereiprodukten in Form von Pulvern.“

Gegen diese Eintragung, die am 12. Oktober 2012 veröffentlicht worden ist, hat die Inhaberin der nachfolgenden Marken am 6. Dezember 2012 Widerspruch erhoben:

1. Widerspruchsmarke 1

Die Wortmarke IR 1 006 185

**YO**

beruht auf der deutschen Basisanmeldung vom 4. Dezember 2008 und wurde am 20. Mai 2009 nach dem Madrider Protokoll mit Wirkung u. a. für die Europäische Union international registriert. Sie ist dort für folgende Waren geschützt:

Klasse 29:

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; frozen, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces (compotes); eggs, milk and milk products; edible oils and fats;

Klasse 30:

Sugar, rice, tapioca, sago, flour and preparations made from cereals including cereal bars; bread, pastry and confectionery, filled and unfilled chocolates and all other chocolate products, candies, chewing gum (not for medical purposes) and other sweets, ices; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, ice for refreshment;

Klasse 32:

Beers; mineral waters and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

## 2. Widerspruchsmarke 2

Die Wortmarke DE 30 2012 031 335

**YO**

ist am 22. Mai 2012 angemeldet und am 10. Juli 2012 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für verschiedene Waren und Dienstleistungen

gen der Klassen 3, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 33, 41 und 43 eingetragen worden.

Mit Schreiben vom 28. März 2013, im DPMA eingegangen am 4. April 2013, hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat die beiden Widersprüche durch Beschluss vom 3. November 2016 zurückgewiesen. Auszugehen sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken. Die für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen seien mit Waren und/oder Dienstleistungen der beiden Widerspruchsmarken in unterschiedlichen Teilbereichen identisch. Die jüngere Marke „YooShake“ und die Widerspruchsmarken „YO“ unterschieden sich im Hinblick auf den zusätzlichen Bestandteil „Shake“ der angegriffenen Marke ausreichend voneinander. Ferner werde ihr Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil „Yoo“ geprägt. Zwar weise das englischsprachige Wortelement „Shake“ im Bereich der für die angegriffene Marke eingetragenen Misch- und Schüttelgetränke produktbezogene Anklänge auf. Dennoch werde das Zeichen als ein zusammengehöriger Phantasiebegriff wahrgenommen. Dieser Eindruck werde durch die geschlossene Schreibweise unterstützt. Die werbeübliche Binnengroßschreibung des Bestandteils „Shake“ beseitige die äußerliche Einheit des Zeichens nicht. Auch unter anderen Gesichtspunkten seien keine Verwechslungen zu besorgen.

Hiergegen richtet sich die beschränkt erhobene Beschwerde der Widersprechenden. Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 3. November 2016 aufzuheben, soweit die Widersprüche aus den Marken IR 1 006 185 und DE 30 2012 031 335 zurückgewiesen worden sind, als sie sich

gegen die nachgenannten Waren der angegriffenen Marke DE 30 2012 038 950 richten, und in diesem Umfang die Löschung ihrer Eintragung anzuordnen:

Klasse 29:

Alkoholfreie Milchmodigetränke mit überwiegender Milchanteil; Fruchtextrakte enthaltende alkoholfreie Milchshakes [mit überwiegender Milchanteil]; Fruchtsäfte enthaltende alkoholfreie Milchshakes [mit überwiegender Milchanteil]; Gemüseextrakte enthaltende alkoholfreie Milchshakes [mit überwiegender Milchanteil]; Getränke auf Milchbasis mit Obst (überwiegend milchhaltig), alkoholfreie Milchshakes (überwiegend milchhaltig) mit Fruchtsäften; Getränke auf der Basis von Milch; Getränke aus Milch oder überwiegend Milch enthaltend; Milchgetränke; Milchmodigetränke; Milchshakes; Milchshakes in Form von Milchgetränken; Mischungen, soweit sie in Klasse 29 enthalten sind, für die Herstellung Getränken auf Milchbasis; mit Fruchtpasten aromatisierte Getränke auf Milchbasis.

Die Widersprechende führt aus, dass zwischen den beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke und den für die Widerspruchsmarken eingetragenen Waren Identität bestehe. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien klanglich und schriftbildlich hochgradig ähnlich. Der Wortbestandteil „Shake“ der jüngeren Marke werde in Verbindung mit den noch in Rede stehenden Waren der angegriffenen Marke, insbesondere in Bezug auf Milchshakes, lediglich in seiner produktbeschreibenden Bedeutung verstanden. Die Aufmerksamkeit des Publikums richte sich daher ungeachtet der Zusammenschreibung der Bestandteile „Yoo“ und „Shake“ auf die Komponente „Yoo“ der angegriffenen Marke, die wie die Widerspruchsmarken „YO“ ausgesprochen werde.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. Im Amtsverfahren hat er vorgetragen, dass die in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legende Marke „YooShake“ genauso artikuliert werde wie die englischsprachige Wortverbindung „you-shake“, auf die die Marke zurückgehe. Gegenüber den Widerspruchsmarken bestehe daher keine erhebliche Zeichenähnlichkeit.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die beschränkt erhobene Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs aus Marke IR 1 006 185 (Widerspruchsmarke 1) ist zulässig und begründet. Zwischen ihr und der angegriffenen Marke besteht im Umfang der im Tenor unter Ziffer 1. genannten Waren Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Insoweit war der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke DE 30 2012 038 950 gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG anzuordnen.

Die Entscheidung über den weiteren Widerspruch der Beschwerdeführerin aus der Marke DE 30 2012 031 335 (Widerspruchsmarke 2) kann dahingestellt bleiben, da sie den mit der Beschwerde verfolgten Zweck bereits mit dem Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 erreicht.

Soweit die Beschwerdeführerin die Zurückweisung der Widersprüche nicht angefochten hat, als sie sich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke DE 30 2012 038 950 für die übrigen Waren der Klasse 29, die Waren der Klasse 30 und die Dienstleistungen der Klasse 43 richten, ist der Beschluss des



Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, vom 3. November 2016 bestandskräftig.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO).

Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke „YooShake“ und der Widerspruchsmarke 1 „YO“ in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 29 nicht verneint werden.

a) Für den Warenvergleich ist auf die Registerlage abzustellen. Die vom Inhaber der angegriffenen Marke ausschließlich mit Schreiben vom 28. März 2013 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist unzulässig. Die Widersprechende war daher nicht gehalten, die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

(1) Die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

Es wurde Widerspruch aus einer international registrierten Marke erhoben, der sich auf ihren Gemeinschaftsmarken- bzw. ihren Unionsmarkenanteil stützt. Eine IR-Marke mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union steht gemäß Art. 151 Abs. 2 der zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbe-

nutzungseinrede geltenden Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 26. Februar 2009 (GMV) einer Gemeinschaftsmarke bzw. gemäß Art. 189 Abs. 2 der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (UMV) einer Unionsmarke gleich (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 125 b, Rdnr. 41). Die Unionsmarkenverordnung hat gemäß Art. 211 UMV die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ersetzt und gilt gemäß Art. 212 UMV ab dem 1. Oktober 2017. Mangels einer Übergangsregelung gelten die Änderungen ab ihrem Inkrafttreten für alle auf die geänderten Bestimmungen anwendbaren Sachverhalte, und nicht nur für Anmeldungen oder Anträge, die erst nach Inkrafttreten der Änderung eingereicht wurden. D. h. sie gelten auch für Sachverhalte, die Tatbestandsmerkmale betreffen, die in der Vergangenheit eingetreten sind, und für Dauertatbestände, die in der Vergangenheit begonnen haben und zum Zeitpunkt der Rechtsänderung fort dauern, außer wenn dadurch eine echte Rückwirkung einträte (vgl. zum Fehlen einer Übergangsregelung: Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 5. Auflage, Art. 167, Rdnr. 13). Im Übrigen entsprechen die für vorliegenden Fall maßgeblichen Vorschriften in der Gemeinschaftsmarkenverordnung denen in der Unionsmarkenverordnung.

Die Glaubhaftmachung der Benutzung einer Unionsmarke bzw. des Unionsanteils einer IR Marke bestimmt sich nach dem noch nicht angepassten § 125 b Nr. 4 MarkenG, der auf § 43 Abs. 1 MarkenG und Art. 15 GMV verweist. Die Frage, ab wann eine international registrierte Marke mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union ernsthaft in der Gemeinschaft bzw. Union gemäß Art. 15 GMV, der durch Art. 18 UMV ersetzt wurde, benutzt werden muss, ist in Art. 160 GMV i. V. m. Art. 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 203 UMV i. V. m. Art. 190 Abs. 2 UMV geregelt. Gemäß Art. 160 GMV bzw. Art. 203 UMV tritt im Rahmen der Anwendung des Art. 15 Abs. 1 GMV bzw. Art. 18 Abs. 1 UMV zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union ist, ernsthaft in der Euro-

päischen Gemeinschaft bzw. Union benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Art. 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 190 Abs. 2 UMV an die Stelle des Datums der Eintragung. Damit ist für den Beginn der Benutzungsschonfrist nicht auf den in § 43 Abs. 1 MarkenG genannten Zeitpunkt der Eintragung, sondern auf den der zweiten Nachveröffentlichung gemäß Art. 152 Abs. 2 GMV bzw. Art. 190 Abs. 2 UMV abzustellen. Diese erfolgt, wenn das HABM bzw. EUIPO entweder eine Mitteilung der Schutzgewährung ausgesprochen oder eine vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen hat (vgl. Eisenführ/Schennen, a. a. O., Art. 160, Rdnr. 1; BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 11. Edition, Stand: 1. Oktober 2017, Art. 203 UMV, Rdnr. 1).

Die Gewährung des Schutzes der älteren Marke in der Europäischen Union nach Ablauf der Widerspruchsfrist wurde in der „Gazette OMPI des marques internationales“ Nr. 24/2010 am 8. Juli 2010 veröffentlicht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 12. Oktober 2012 war die Schutzgewährung der Widerspruchsmarke 1 folglich noch nicht fünf Jahre veröffentlicht, so dass die Benutzungsschonfrist entsprechend § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht abgelaufen war.

(2) Ebenso ist der Tatbestand des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede nicht erfüllt gewesen, da die am 8. Juli 2010 beginnende Benutzungsschonfrist von fünf Jahren auch am 4. April 2013 noch nicht verstrichen war. Eine solche verfrüht erhobene Einrede entfaltet nicht mit Ablauf der Benutzungsschonfrist die Rechtswirkungen einer zulässigen Einrede (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 43, Rdnr. 29).

b) Zwischen den beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke, die sämtlich Milchgetränke, Getränke auf Milchbasis oder zur Zubereitung u. a. von Milchshakes bestimmte Mischungen sind, und den für die Widerspruchs-

marke 1 geschützten Waren „milk“ bzw. „milk products“ besteht Identität oder jedenfalls hochgradige Ähnlichkeit.

c) Für die Widerspruchsmarke 1 ist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzzumfang zugrunde zu legen. Die Wortmarke „YO“ verfügt über keine für das angesprochene Publikum unmittelbar verständliche Bedeutung. Soweit der Begriff Assoziationen zu dem Wort „Joghurt“, das dem türkischen Wort „yoğurt“ entlehnt ist (vgl. Wiktionary - Joghurt), hervorrufen kann, schränkt dies auf Grund der hinreichend eigenständigen Wortbildung das Verständnis der Marke als betrieblichen Herkunftshinweis nicht ein. Anhaltspunkte für eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich, zumal die Beschwerdeführerin keine näheren Angaben zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 im Verkehr gemacht hat.

d) Insgesamt sind daher zumindest durchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedoch nicht gerecht wird.

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei in klanglicher, (schrift-) bildlicher und in begrifflicher Hinsicht zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Bereich aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 - HEITEC; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 - Kappa).

(1) Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufene Gesamteindruck der Vergleichsmarken (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, Rdnr. 32 - Matratzen Concord). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 248).

Die Streitmarken in der Gesamtheit unterscheiden sich wegen des zusätzlichen Wortbestandteils „Shake“ in der angegriffenen Marke ausreichend deutlich voneinander, so dass Verwechslungen auf Grund der Zeichenlänge, der Silbenzahl, des Sprechrhythmus oder anderer Kriterien nicht zu befürchten sind.

(2) Aus dem für das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt, folgt, dass in einem zusammengesetzten Zeichen unter Umständen einem oder mehreren Bestandteilen eine prägende Stellung zukommen kann. Ein solcher Fall liegt vor, wenn die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 484, Rdnr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 - coccodrillo). Dies gilt grundsätzlich auch für ein aus mehreren Bestandteilen bestehendes Einwortzeichen. Allerdings muss der Verkehr bei einem Einwortzeichen aufgrund besonderer Umstände Veranlassung haben, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (vgl. BGH GRUR2008, 905, Rdnr. 26 - Pantohexal; GRUR 2008, 909, Rdnr. 27 - Pantogast; GRUR 2010, 729, Rdnr. 34 - MIXI; BPatG, Beschluss vom 28. Oktober 2010, 25 W (pat) 78/09 - Sunspice/ Sun; kritisch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 348 f.).

(a) Das angesprochene Publikum hat vorliegend eine hinreichende Veranlassung, die angegriffene Marke „YooShake“ ungeachtet ihrer verbundenen Schreibweise als mehrgliedriges Zeichen aufzufassen, in dem der Bestandteil „Shake“ weitgehend in den Hintergrund tritt.

Zum einen besteht die jüngere Marke aus zwei Bestandteilen mit unterschiedlichen Bedeutungen. Die Komponente „Yoo“ weicht Grund des charakteristischen Doppelvokals „oo“ in der Schreibweise auffällig von dem englischen Pronomen

„You“ ab und wird daher als ein zur betrieblichen Kennzeichnung der gegenständlichen Waren geeignetes Kunst- oder Phantasiewort wahrgenommen.

Dagegen vermittelt das aus dem Englischen kommende und im Inland als Kurzform für „Mixgetränk“ gebräuchliche Zeichenelement „Shake“ lediglich eine sachbezogene Aussage über die Art der in Rede stehenden Waren der angegriffenen Marke (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Auflage, Seite 1396). Sie werden entweder ausdrücklich als „Shakes“ bezeichnet oder fallen als Milchgetränke mit Zusätzen bzw. Milchmischgetränke unter diesen Begriff.

Zum anderen sind im allgemeinen Sprachgebrauch Wortbildungen, in denen ein Markenname im Interesse praktikabler Bestimmung eines bestimmten Produkts um eine Gattungsangabe ergänzt wird, weit verbreitet (vgl. etwa „tesa Packband“). Dabei wird die Gattungsangabe als ein von der Marke unabhängiges Element wahrgenommen, das lediglich der klarstellenden Benennung der Waren dient, die durch die Marke gekennzeichnet werden.

Des Weiteren werden die Komponenten der Marke „YooShake“ durch die Binnen Großschreibung voneinander abgegrenzt, die u. a. in sozialen Netzwerken auch eine Worttrennung anzeigen kann.

Davon ausgehend hat das angesprochene Publikum keine Veranlassung zu der Annahme, der Bestandteil „Shake“ sei mit dem vorausgehenden Element „Yoo“ zu einem einheitlichen, der Wortkombination „you shake“ entsprechenden Gesamtbegriff verbunden (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 427). Dem steht die Schreibweise des Elements „Yoo“ entgegen, das nach inländischem Verständnis entsprechend dem Wort „Zoo“ wie „joo“ ausgesprochen wird. Insofern drängt sich eine Verbindung zu dem Pronomen „you“ nicht auf. Selbst wenn das Element „Yoo“ vereinzelt entsprechend den Begriffen „school“ oder „cool“ wie „ju“ wiedergegeben wird, sind Assoziationen mit dem Wort „you“ nur in sehr eingeschränktem Umfang zu erwarten, da die unterschiedliche Schreibweise

der Ausdrücke „Yoo“ und „You“ ihrer begrifflichen Annäherung auf Grund der Aussprache entgegensteht.

(b) Davon ausgehend prägt vorliegend der Bestandteil „Yoo“ den klanglichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein. Infolgedessen besteht im Verhältnis der Streitzeichen „YooShake und „YO“ eine verwechslungsbegründende phonetische Ähnlichkeit. Denn der Bestandteil „Yoo“ der angegriffenen Marke kann im Inland ohne weiteres buchstabengetreu mit einem doppelten o-Laut ausgesprochen werden (vgl. zu den berücksichtigungsfähigen Aussprachevarianten Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 289). Die englischsprachige Herkunft des weiteren Zeichenelements „Shake“ zieht - wie der Ausdruck „Milchshake“ zeigt - vorliegend nicht notwendig die englische Aussprache des Bestandteils „Yoo“ nach sich. Ausgehend von dieser Wiedergabeform unterscheidet sich der Bestandteil „Yoo“ phonetisch nur in der Vokallänge von der Widerspruchsmarke „YO“, was Verwechslungen nicht auszuschließen vermag.

(c) Auf das Vorliegen einer nur subsidiär zu prüfenden selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „Yoo“ der angegriffenen Marke oder einer assoziativen Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen (vgl. BPatG, Beschluss vom 28. Oktober 2010, 25 W (pat) 78/09 - Sunspice/Sun) kommt es daher im Streitfall nicht an.

2. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass, da keine dafür sprechenden Billigkeitsgründe geltend gemacht wurden oder ersichtlich sind.

3. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem kein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt wurde. Der Senat hat eine solche auch nicht gemäß § 69 Nr. 3 MarkenG für sachdienlich erachtet.

### **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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Pr