



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 591/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
10. August 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 30 2015 204 497

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund mündlicher Verhandlung vom 3. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein sowie der Richter Schmid und Dr. Söchtig beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 8. April 2015 angemeldete Wortmarke

YOOFOOD

ist am 29. Mai 2015 für nachgenannte Waren unter der Nummer DE 30 2015 204 497 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 29:

Gallerten und Gelees, Konfitüren, Kompotte, Frucht- und Gemüseaufstriche; Konfitüren; Marmeladen; Nahrungsmittel aus Fisch; Speiseöle; verarbeitete Nüsse; verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze; Wurstwaren;

Klasse 30:

Aromastoffe für Nahrungsmittel [nicht ätherische Öle]; Brot; essfertige Nahrungsmittelriegel auf Schokoladenbasis; Essig; Gebäck; Gebäck, Kuchen, Torten und Kekse; Gemüsemark [Nahrungsmittelsaucen]; Gewürze; Hauptsächlich aus Kakao bestehende Nahrungsmittel; Honig; Kaffee; Nahrungsmittel auf Getreidebasis für die menschliche Ernährung; Nahrungsmittel auf Haferbasis für die menschliche Ernährung; Nahrungsmittel aus Getreide; Nahrungsmittel aus Hafer; Nahrungsmittel aus Mais; Nahrungsmittel aus Reis; Nahrungsmittel aus Teig; Nudeln; Pralinen; Reis; Salz; Schokolade; Schokolade [Hauptbestandteil] enthaltende Nahrungsmittel; Soßen für Nahrungsmittel; Tee; Trüffel [Konditorwaren]; Waffeln [Nahrungsmittel]; Würzzubereitungen für Nahrungsmittel;

Klasse 31:

Kartoffeln; Nüsse; Trüffel [frisch];

Klasse 32:

Säfte.

Gegen die Eintragung dieser Marke wurde im Namen der Widersprechenden aus der Wortmarke DE 30 2014 061 105

YO

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke wurde am 25. September 2014 angemeldet und am 24. November 2014 für die nachfolgend aufgeführten Waren in das Markenregister eingetragen:

Klasse 29:

Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; tiefgefrorenes, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten [Gelees]; Konfitüren; Fruchtmus; Eier; Milch; Milchprodukte; Speiseöle; Speisefette;

Klasse 30:

Reis; Tapioca; Sago; Mehle; Getreidepräparate einschließlich Cerealienriegel; Brot; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Pralinen mit und ohne Füllung; Schokoladewaren [soweit in Klasse 30 enthalten]; Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi [ausgenommen für medizinische Zwecke] und andere Zuckerwaren; Speiseeis; Zucker; Honig; Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Saucen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis;

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Limonaden; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Getränke, die unter Verwendung von Tee, Früchtetee und/oder Kräutertee hergestellt sind; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Das Formblatt, mit dem der Widerspruch erhoben wurde, war von dem für den Bereich „Legal/IP“ verantwortlichen Prokuristen und einer weiteren Beschäftigten der Widersprechenden, Frau K..., unterschrieben. Eine Vollmacht wurde nicht eingereicht und vom Deutschen Patent- und Markenamt auch nicht angefordert. Nach der im Handelsregister eingetragenen Regelung vertritt ein Prokurist zusammen mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen die Widersprechende.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat den Widerspruch durch Beschluss vom 28. Juli 2017 zurückgewiesen. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zwar seien die Waren der Streitmarken teilweise identisch oder jedenfalls ähnlich. Ferner verfüge die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die angegriffene Marke halte aber den bei identischen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gebotenen erheblichen Abstand zu dieser ein. Die beiden Marken „YOOFOOD“ und „YO“ unterschieden sich in ihrer Gesamtheit aufgrund der abweichenden Längen erheblich voneinander. Die für mehrgliedrige Kombinationsmarken entwickelten Grundsätze der Prägetheorie seien nicht auf die eingliedrige Marke „YOOFOOD“ anwendbar. Die angegriffene Marke sei daher als geschlossene Gesamtbezeichnung zu betrachten. Auch für eine Abspaltung der Wortsilbe „FOOD“ bestehe kein Raum. Da die jüngere Marke als eingliedriges Zeichen wahrgenommen werde, komme dem Bestandteil „YOO“ keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Dieser Gesichtspunkt stehe auch der Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr entgegen.

Hiergegen richtet sich die im Namen der Widersprechenden erhobene Beschwerde, die auch von dem für den Bereich „Legal/IP“ verantwortlichen Prokuristen und einer anderen Beschäftigten der Widersprechenden, Frau S..., unterzeichnet war. Nachdem die Widersprechende auf Hinweis des Gerichts eine Vollmacht für Frau S... vorgelegt hatte, hat diese in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sie sowohl die Einlegung der Beschwerde als auch des Widerspruchs genehmige. In der Sache führt die Widersprechende aus, die Wortmarke „YO“ und der prägende Anfangsteil „YOO“ der jüngeren Marke „YOOFOOD“ seien schriftbildlich und klanglich hochgradig ähnlich. Der weitere Vokal „-O“ in der Buchstabenfolge „YOO“ wirke sich nicht auf deren Aussprache aus. Bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren sei eine Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Marken nicht von der Hand zu weisen. Der angesprochene Verkehr trenne die angegriffene Bezeichnung „YOOFOOD“ intuitiv in zwei einzelne Wörter. Der Bestandteil „FOOD“ mit der Bedeutung „Es-

sen“ erschöpfe sich in einer verständlichen beschreibenden Angabe. Das Element „YOO“, das eine eigene Wortsilbe bilde, habe dagegen kennzeichnende Funktion. Es präge folglich den Gesamteindruck der jüngeren Marke, zumal diese im inländischen Sprachraum nicht als Gesamtbegriff wahrgenommen werde. Die Zusammenschreibung der beiden Bestandteile „YOO“ und „FOOD“ führe nicht zu einer geschlossenen Gesamtbezeichnung, da zwischen ihnen begrifflich und klanglich eine deutliche Zäsur bestehe. Ferner seien Verwechslungen aufgrund der Serie von Marken der Widersprechenden mit der Komponente „YO“ zu befürchten. So besitze sie die eingetragenen Marken „YO-FRESH“ und „YO vital“. Zudem benutze die Widersprechende die Bezeichnungen „YO Fruchtvoll“ und „YO Klassik“.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juli 2017 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2015 204 497 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke DE 30 2014 061 105 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung ist die Entscheidung der Markenstelle nicht zu beanstanden. Die Buchstabenfolge „YOO“ werde bei der Marke „YOOFOOD“ nicht herausgegriffen. Das spanische Wort „yo“ bedeute „ich“, so dass die jüngere Marke insgesamt im Sinne von „Ich esse“ oder „Ich und mein Essen“ verstanden werden könne. Zwischen „YO“ und „YOOFOOD“ bestehe ein klar erkennbarer Unterschied, zumal „YO“ auch der Name eines Sterns, ein Befehl, ein chinesischer Familienname oder die Bezeichnung eines Medikaments sein könne. Darüber hinaus

würden mit „YO“ Industrieprodukte gekennzeichnet werden, während „YOOFOOD“ für biologisch zertifizierte Lebensmittel verwendet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den Inhalt der mündlichen Verhandlung sowie die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Streitmarken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

1. Die Beschwerde ist wirksam im Namen der Widersprechenden als Beteiligter am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (§ 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) erhoben worden. Zwar fehlte dem für Markenangelegenheiten zuständigen Prokuristen als auch Frau S... die Befugnis zur Vertretung der Widersprechenden, als sie beide die Beschwerdeerklärung vom 15. August 2017 abgegeben haben. Zum einen konnte der Prokurist ausweislich der im Handelsregister eingetragenen Regelung nicht alleine, sondern nur zusammen mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen die Widersprechende vertreten. Zu diesem Personenkreis gehörte Frau S... jedoch nicht. Zum anderen wirkt die ihr erteilte, von zwei Prokuristen unterschriebene und damit nicht zu beanstandende Vollmacht vom 12. März 2018 nicht auf den Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung am 17. August 2017 zurück. Eine Vollmacht ist jedoch erforderlich, da der Prokurist als auch Frau S... nicht als Rechts- oder Patentanwalt aufgetreten sind, bei denen von der Vorlage einer Vollmacht gemäß § 81 Abs. 6 Satz 2 MarkenG abgesehen werden kann.

Allerdings konnte Frau S... unter Zugrundelegung des Rechtsgedankens des § 89 Abs. 2, 2. Alt., ZPO auf Grund der ihr erteilten Vollmacht das Beschwerdeverfahren und damit auch die Beschwerdeerklärung in der mündlichen Verhandlung analog § 184 Abs. 1 BGB rückwirkend genehmigen. Es ist nicht ersichtlich, dass die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht die Anwendung des § 89 Abs. 2, 2. Alt., ZPO gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ausschließen oder einschränken. Damit ist die Beschwerde wirksam für die Widersprechende erhoben worden.

2. Der Senat geht auch von einer nach § 42 Abs. 1 MarkenG wirksamen Widerspruchserhebung durch die Beschwerdeführerin und mithin von einem zulässigen Widerspruch aus.

Da der Widerspruch auch von dem für Markenangelegenheiten zuständigen Prokuristen und einer Beschäftigten, in diesem Fall Frau K..., erklärt wurde, gelten die Ausführungen unter 1. zur fehlenden Vertretungsbefugnis entsprechend. Somit hätte das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 DPMAV die erforderliche Vollmacht anfordern müssen. Allerdings hat Frau S... auch die Widerspruchserklärung und damit das Widerspruchsverfahren in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht wirksam genehmigt. Die ihr erteilte Vollmacht vom 12. März 2018 bezieht sich nicht nur auf das Beschwerdeverfahren 28 W (pat) 591/17, sondern ergänzend auf das zugrunde liegende Widerspruchsverfahren 30 2015 204 497. Damit gewährt sie Vertretungsmacht, Erklärungen zum Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt abzugeben.

Die in § 89 Abs. 2, 2. Alt., ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zugelassene Genehmigung der Verfahrensführung umfasst grundsätzlich eine Erklärung, die in einem dem Rechtsmittelverfahren vorausgegangenem Verfahrensabschnitt abgegeben worden ist (vgl. BGHZ 128, 280, 283). Damit ist es zulässig, die Genehmigung des Widerspruchsverfahrens vor dem Bundespatentgericht zu erklären, ob-

wohl der Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt zu erheben ist (vgl. Hacker, Markenrecht, 4. Auflage, Rdnr. 192), auch wenn hierzu insbesondere in § 42 Abs. 1 MarkenG keine ausdrückliche Regelung zu finden ist.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn durch die nachträgliche Genehmigung einer auf dem Fehlen der Vollmacht gestützten, zu Recht ergangenen Entscheidung nachträglich die Grundlage entzogen werden würde (vgl. BGH MDR 2013, 810, Rdnr. 16; m. w. N. Zöller, ZPO, 32. Auflage, § 89, Rdnr. 11). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da das Deutsche Patent- und Markenamt von der wirksamen Erhebung des Widerspruchs ausgegangen ist. Ein anderes Ergebnis ergibt sich auch nicht aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 18. Mai 1979 in dem Verfahren 5 W (pat) 22/79 (vgl. BPatGE 22, 37). Dieser Entscheidung lag zwar ebenfalls der Mangel der Vollmacht vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie vor dem Bundespatentgericht zugrunde, der zur Aufhebung des Amtsbeschlusses führte. Allerdings war die Genehmigung der Verfahrensführung dort nicht erklärt worden.

3. Der Widerspruch der Widersprechenden ist unbegründet.

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist 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 – Babara Becker; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 – BioGourmet).

- a) Die der Bestimmung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legenden Verkehrskreise sind die Durchschnittsverbraucher und die Händler, an welche sich die beiderseitigen Waren aus dem Nahrungsmittelbereich wenden.
- b) Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit die Registerlage maßgebend. Die eingetragenen Waren der angegriffenen Marke und der älteren Marke sind identisch oder zumindest hochgradig ähnlich. Es handelt sich bis auf Kühleis auf Seiten der Widerspruchsmarke um Nahrungsmittel für den menschlichen Verzehr.
- c) Die Widerspruchsmarke „YO“ verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit über einen normalen Schutzzumfang. Sie ist weder eine Angabe, die zur Beschreibung der eingetragenen Waren oder ihrer Merkmale dienen kann, noch eine Anlehnung an eine solche. „YO“ ist zwar das spanische Wort für „ich“ (vgl. unter „<https://dict.leo.org>“, Suchbegriff: „yo“) und kann somit darauf abzielen, die Aufmerksamkeit des Publikums hervorzurufen. Jedoch ist davon auszugehen, dass diese Bedeutung dem inländischen Publikum regelmäßig nicht bekannt sein wird. Insofern ist die Eignung der Widerspruchsmarke zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft der Waren keinen durchgreifenden Bedenken ausgesetzt (vgl. zur Frage der Unterscheidungskraft: BGH GRUR 2016, 934 – OUI). Die Frage einer gesonderten Berücksichtigung spanischsprachiger Verkehrskreise, die nach den Grundsätzen einer gespaltenen Verkehrsauffassung nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint (vgl. zur Berücksichtigung türkischsprachiger Verkehrskreise bei Lebensmitteln: BPatG, Beschluss vom 17. April 2019, 28 W (pat) 521/18 – Kasap), kann zugunsten der Widersprechenden im Streitfall dahingestellt bleiben.
- d) Insgesamt sind daher zumindest durchschnittliche Anforderungen an den Abstand der angegriffenen Marke „YOOFOD“ gegenüber der Widerspruchsmarke „YO“ zu stellen, denen erstgenannte aber gerecht wird.

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, also die Gefahr, dass das Publikum die Streitzeichen irrtümlich vertauschen kann, ist zu verneinen.

Der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen ist in klanglicher, (schrift-) bildlicher und in begrifflicher Hinsicht zu ermitteln. Für die Annahme einer verwechslungsbegründenden Ähnlichkeit reicht dabei regelmäßig bereits eine hinreichende Übereinstimmung in einem Bereich aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 – HEITEC; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 – Kappa; GRUR 2017, 914, Rdnr. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke). Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit sind die Marken in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (vgl. BGH GRUR 2018, 79, Rdnr. 37 – OXFORD/Oxford Club).

(a) Die jüngere Marke „YOOFOOD“ als Gesamtzeichen unterscheidet sich in jeder Wahrnehmungsrichtung deutlich von der Widerspruchsmarke „YO“.

Zwar wird das inländische Publikum die Wortsilbe „YOO-“ der angegriffenen Marke – neben einer denkbaren Artikulation wie „Ju“ (vgl. „Yahoo“ oder „Google“) – in erster Linie wie „Joo“ mit einem langgezogenen Doppel-„O“ (wie in dem deutschen Wort „Zoo“) aussprechen, so dass trotz unterschiedlicher Vokaldehnung von einer phonetischen Annäherung der Vergleichsmarken auszugehen ist. Jedoch lässt die zusätzliche Silbe „FOOD“ eine klare Abgrenzung der angegriffenen Marke „YOOFOOD“ gegenüber dem Kurzwort „YO“ zu. Sie wird auch im Inland wie „fuhd“ wiedergegeben und enthält damit einen lang als auch dunkel artikulierten Vokal (vgl. u. a. unter „<https://www.duden.de>“, Suchbegriffe: „Fingerfood“, „Seafood“, „Fastfood“, „Junkfood“, „Slow Food“ oder „Healthfood“). Diese klangstarke Wortsilbe tritt klanglich in der angegriffenen Marke klar hervor und führt gegenüber der Widerspruchsmarke „YO“ zu einem deutlich komplexeren Klangeindruck, selbst wenn der kennzeichnende Schwerpunkt der angegriffenen Marke in Anbetracht der beschreibenden Bedeutung von „FOOD“ im Sinne von „Nahrung“ oder „Speise“ (vgl. „<https://dict.leo.org>“) am Wortanfang liegt.

Schriftbildlich weist die jüngere Marke „YOOFOOD“ insgesamt fast die vierfache Länge der Widerspruchsmarke „YO“ auf. Eine relevante Ähnlichkeit ist daher nicht gegeben.

Die Streitzeichen verfügen zudem über keinen unmittelbar erkennbaren Begriffsgehalt. Selbst wenn das Publikum in der Widerspruchsmarke das spanische Pronomen „Yo“ („ich“) sehen sollte, vermittelt der Bestandteil „YOO-“ der angegriffenen Marke keine klar erkennbare Aussage. Eine begriffliche Ähnlichkeit besteht daher nicht.

(b) Entgegen der Auffassung der Widersprechenden bestehen auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass das Publikum die Wortsilbe „YOO“ der angegriffenen Marke wegen des beschreibenden Gehalts der weiteren Silbe „FOOD“ als – jedenfalls gedanklich – trennbaren Bestandteil ansieht, der nach dem Erinnerungseindruck der angesprochenen Verkehrskreise ihren Gesamteindruck prägt (vgl. BGH GRUR 2018, 79, Rdnr. 37 – OXFORD/Oxford Club).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs können die zunächst ausschließlich zu mehrteiligen Kombinationsmarken entwickelten Grundsätze der Prägung des Gesamteindrucks durch ein Teilelement einer komplexen Marke auch auf Einwortzeichen Anwendung finden. Dies setzt aber voraus, dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, innerhalb eines Einwortzeichens eigenständige Wortteile zu erkennen, die nicht lediglich als Element zur Bildung einer Gesamtkennzeichnung aufgefasst werden (vgl. BGH GRUR 2008, 905, Rdnr. 26 – Pantoheal; GRUR 2008, 909, Rdnr. 27 – Pantogast; GRUR 2010, 729, Rdnr. 34 – MIXI; BPatG, Beschluss vom 1. September 2014, 30 W (pat) 41/12, Rdnr. 30 – SCAPE/Glasscape). Im Regelfall ist dagegen davon auszugehen, dass die äußerliche Einheit eines Einwortzeichens im Rahmen einer typischerweise intuitiven, nicht analysierenden Markenwahrnehmung eine erhebliche Klammerwirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 2013, 1239, Rdnr. 35 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2017, 914, Rdnr. 21 – Medicon-

Apotheke/MediCo Apotheke). Gegen die Behandlung eines formal einteiligen Zeichens als eine aus mehreren Bestandteilen bestehende Kombinationsmarke spricht zudem, dass damit die engen Voraussetzungen der assoziativen Verwechslungsgefahr umgangen werden können (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 440 – WISCHMAX/Max; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 348).

Ein besonderer Umstand, der die eigenständige Berücksichtigung des Wortteils „YOO“ rechtfertigen würde, kann – jedenfalls im Streitfall – nicht darin gesehen werden, dass der Wortsilbe „FOOD“ in Verbindung mit nahezu allen Waren der angegriffenen Marke lediglich eine beschreibende Bedeutung im Sinne von „Nahrung“ bzw. „Speise“ zukommt. Selbst wenn ein klar warenbeschreibendes Element einer Wortkombination grundsätzlich als eigenständig und nicht als Komponente einer Kennzeichnung verstanden werden kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 14. Januar 2009, 25 W (pat) 78/09 – Sunspice/Sun; BPatG 28, 245 – HORTOPAPER/HORTEN; wohl auch BGH GRUR 2013, 631, Rdnr. 26 ff. – AMARULA/Marulablu; anders dagegen BGH GRUR 1999, 735, unter III.2.c) – MONOFLAM/POLYFLAM; BPatG GRUR 2002, 438, 440 – WISCHMAX/Max; Beschluss vom 1. September 2014, 30 W (pat) 41/12 – SCAPE/Glasscape; Beschluss vom 7. August 2018, 28 W (pat) 505/17 – Quasar/Quasarglas; zur älteren Rechtsprechung vgl. u. a. BPatG Mitt. 1972, 113 – Monasirup/Mola; Beschluss vom 21. März 1995, 24 W (pat) 131/94 – BIONOUELLE/NOVELLE), so erscheint vorliegend die Wortsilbe „FOOD“ aufgrund ihrer konkreten Einbindung in die angegriffene Marke als unselbständiger Teil eines Gesamtbegriffs.

Die beschreibende Bedeutung einer Wortsilbe allein wird regelmäßig noch nicht die Aufgliederung eines Einwortzeichens nach sich ziehen. Denn Marken sind häufig gerade aus Begriffselementen gebildet, die zugleich einen beschreibenden Hinweis auf die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen geben (vgl. BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont). Eigenständigkeit innerhalb einer Einwortmarke wird vornehmlich solchen beschreibenden Ausdrücken zukommen, die le-

diglich einen ohnehin evidenten Umstand zum Ausdruck bringen. Dies mag bei Angaben, die das mit der Marke gekennzeichnete Produkt konkret benennen (hier etwa „Reis“ bzw. „rice“ oder „Saft“ bzw. „juice“), in Betracht kommen. Bei einem Warenoberbegriff wie dem Ausdruck „FOOD“, der im Inland vorrangig der Abgrenzung zu Getränken dient, liegt eine gedankliche Aufspaltung jedoch ferner.

Gegen ein getrenntes Herausgreifen der beiden Wortsilben „YOO“ und „FOOD“ spricht vorliegend auch die konkrete Gestaltung der angegriffenen Marke. Sie weist nämlich aufgrund der Vokalpaare „OO“ einen offensichtlich symmetrischen Aufbau auf, der selbst bei Kleinschreibung („Yoofood“) erhalten bleibt. Diese grafisch ausgewogene Wortstruktur führt maßgeblich von der mehrgliedrigen Wahrnehmung und Einprägung der angegriffenen Marke weg. Insoweit unterscheidet sich vorliegende Sache von dem Fall, der dem Senatsbeschluss vom 6. Juli 2018, 28 W (pat) 526/17 – YooShake/YO, zugrunde lag und auf den die Widersprechende Bezug genommen hat.

Eine noch stärkere Binnenschranke weisen die beiden Zeichensilben dann auf, wenn auch der Markenanfang „YOO“ als ein englischsprachiges Wort angesehen, folglich wie „U:“ ausgesprochen und damit als das englische Personalpronomen „YOU“ mit der Bedeutung „Du“ verstanden wird (vgl. unter „<https://dict.leo.org>“, Suchbegriff: „you“). Hierfür spricht zum einen der Umstand, dass auch der zweite Bestandteil „FOOD“ der englischen Sprache entstammt. Zum anderen gibt es Wortverbindungen mit „YOU“ und einem Substantiv, an die der Verkehr gewöhnt ist. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die Bezeichnung „YOUTUBE“.

(2) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens der Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG besteht ebenfalls nicht.

(a) Die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sind im Streitfall ersichtlich nicht erfüllt.

Diese Erscheinungsform der Verwechslungsgefahr ist dadurch gekennzeichnet, dass die Marken einen gleichen oder wesensgleichen Bestandteil aufweisen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen der Widersprechenden ansieht. Das Publikum kann daher veranlasst sein, nachfolgende Bezeichnungen mit diesem Bestandteil demselben Inhaber zuzuordnen (vgl. BGH GRUR 2009, 484, Rdnr. 38 – METROBUS). Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt allerdings die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Rdnr. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 840, Rdnr. 23 – PROTI II; GRUR 2013, 1239, Rdnr. 40 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

Unabhängig von der Frage des Vorliegens eines wesensgleichen Stammbestandteils der Streitmarken hat die Widersprechende bereits nicht schlüssig dargelegt, dass sie mehrere eigene Zeichen mit einem gemeinsamen Stammbestandteil benutzt hat. Sie hat zwar angegeben, sie benutze die eingetragene Marke „YO-FRESH“ (DE 30 2011 019 218) umfassend und habe in der Vergangenheit auch mit der Marke „YO vital“ (UM 001 578 368) gekennzeichnete Produkte vertrieben (vgl. Eingabe vom 1. April 2019 mit den Anhängen 2 bis 4). Es fehlen aber substantiierte Tatsachenangaben, insbesondere zum Zeitpunkt, zur Dauer sowie zum Umfang der Benutzung. Der in den vorgelegten Unterlagen angedeuteten Verwendung von „YO vital“ im Jahr 2002 (vgl. Anhang 3 zur Eingabe vom 1. April 2019) kommt keine relevante Bedeutung zu, da sie zu weit vor dem maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im April 2015 stattgefunden hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 514). Zum Zeitpunkt der Benutzung der Marke „YO-FRESH“ hat die Widersprechende sich nicht geäußert.

Auch zu den weiterhin von der Widersprechenden angeführten Bezeichnungen „YO Fruchtvoll“ und „YO Klassik“ fehlen Angaben zum Zeitraum und Umfang einer etwaigen Benutzung.

(b) Ebenso ist eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu verneinen.

Sie liegt dann vor, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Dies kann der Fall sein, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder hochgradig ähnlich in eine komplexe Marke übernommen wird, in der er eine selbständig 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 (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 30 ff. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 26 – Maalox/Melox-Gry; GRUR 2013, 833, Rdnr. 50 – Villa Culinaria).

Eine selbständig kennzeichnende Stellung der Wortsilbe „YOO“ innerhalb der jüngeren Marke ist zu verneinen. Von ihr wäre insbesondere dann auszugehen, wenn ein Serien- und/oder Firmenkennzeichen bzw. eine bekannte (Einzel-) Marke mit der älteren Marke eines Dritten kombiniert wird und daher die Gefahr besteht, dass der Verkehr diese (ältere) Marke dem Inhaber des Serien- oder Unternehmenskennzeichens bzw. der bekannten Marke zuordnet (vgl. EuGH, a. a. O. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 905, Rdnr. 38 – Pantohexal; GRUR 2013, 833, Rdnr. 51 – Villa Culinaria). Eine derartige Fallgestaltung liegt hier jedoch nicht vor. Die beiden Buchstabenfolgen „YOO“ und „YO“ können zwar als ausreichend ähnlich angesehen werden. Allerdings handelt es sich bei dem Bestandteil „FOOD“ der jüngeren Marke weder um ein Serien- bzw. um ein Firmenkennzei-

chen noch um eine bekannte Marke der Beschwerdegegnerin, sondern um eine Beschaffenheitsangabe.

Von einer selbständig kennzeichnenden Stellung ist vorliegend auch dann nicht auszugehen, wenn es als ausreichend angesehen wird, dass der identische oder hochgradig ähnliche Bestandteil wie eine „Marke in der Marke“ erscheint (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 485; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Auflage, MarkenG, § 14, Rdnr. 420 f.) Da – wie ausgeführt – die Komponente „FOOD“ nur auf die Beschaffenheit der Waren hinweist, kann die Bezeichnung „YOOFOOD“ nicht wie eine aus mehreren Marken bestehende Marke wirken. Überlegungen, dem weiteren Element neben dem beschreibenden Bestandteil in einem Einwortzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung zuzubilligen (vgl. EuGH, Beschluss vom 22. Januar 2010, C-23/09 – BLUE/ecoblue; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 14, Rdnr. 1138), sind – soweit ersichtlich – nicht weiterverfolgt worden. Sie würden zu einer deutlichen Ausdehnung des Markenschutzes eingetragener Marken führen, die mit dem Ausnahmecharakter der Rechtsfigur der selbständig kennzeichnenden Stellung nicht mehr im Einklang steht.

Vorliegend ist darüber hinaus in Betracht zu ziehen, dass die bereits unter (1)(b) angesprochene Zusammenfügung der beiden Komponenten „YOO“ und „FOOD“ zu einer Einwortmarke auch der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Wortsilbe „YOO“ entgegensteht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 494). Auch hier führt die konkrete Wortgestaltung mit der symmetrischen Anordnung der Vokalpaare „YOOFOOD“ zu einer weiteren Verklammerung der Einzelbestandteile.

(c) Die Gefahr, dass die Streitzeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, besteht auch nicht aus anderen Gründen.

Ein markenrechtlich relevanter Irrtum kommt in diesem Zusammenhang in Betracht, wenn sich für maßgebliche Teile des Verkehrs der Schluss aufdrängt, dass die Vergleichsmarken infolge einer teilweisen Übereinstimmung oder aus anderen Gründen denselben betrieblichen Ursprung aufweisen oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Produktverantwortlichen bestehen (vgl. EuGH GRUR 1999, 735, 737 – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 1998, 387, 389 – Sabél/Puma; BGH GRUR 2004, 779, 782 f. – Zwilling/Zweibrüder). Eine solche Fallgestaltung ist verschiedentlich angenommen worden, wenn eine jüngere Einwortmarke sich von dem Widerspruchszeichen lediglich durch Hinzufügung eines Sachhinweises abhebt und dadurch der Eindruck einer Spezifizierung der älteren Marke besteht (vgl. BPatG GRUR 2002, 438 – WISCHMAX/Max; Beschluss vom 7. August 2018, 28 W (pat) 505/17 – Quasarglas/Quasar).

Im Streitfall kann die jüngere Marke zwar als Hinweis auf eine Produktlinie im Bereich „FOOD“, die mit der Marke „YOO“ gekennzeichnet ist, verstanden werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Betrachtung der Streitzeichen (vgl. BPatG GRUR 2006, 868, 871 – go seven). Im Rahmen dieser nicht nur oberflächlichen Wahrnehmung fällt dem Verkehr auf, dass der Bestandteil „YOO“ der angegriffenen Marke schriftbildlich nicht der Widerspruchsmarke „YO“ entspricht. Der zusätzliche Vokal „O“ am Ende der ersten Silbe „YOO“ der jüngeren Marke ist auf Grund der Kürze der beiden Buchstabenfolgen „YOO“ und „YO“ deutlich erkennbar. Hinzu kommt die symmetrische Anordnung des Doppelvokals „OO“ in der jüngeren Marke, die dem Eindruck entgegenwirkt, die Vergleichsmarken gehörten derselben Inhaberin oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Demzufolge ist davon auszugehen, dass die jüngere Marke nicht lediglich als Spezifizierung der älteren Marke wahrgenommen wird.

4. Zu der Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

5. Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen. Die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern klärende Aussagen des Bundesgerichtshofs zum Vorliegen einer unmittelbaren oder assoziativen Verwechslungsgefahr bei Einwortzeichen, die ein beschreibendes Wordelement aufweisen (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Sie kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin als Bevollmächtigte oder einen dort zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Prof. Dr. Kortbein

Richter Dr. Söchtig
ist wegen Urlaubs
an der Unterschrift
verhindert
Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Fi