

Markenrechtliche Verwechslungsgefahr "YO" vs. "YOOFOOD"

Wie wird eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bei zusammengesetzten Wortmarken festgestellt? Kommt auf die unterscheidungskräftigen und dominierenden Wortelemente an, entschied der Bundesgerichtshof im Fall "YO" vs. "YOOFOOD".

Ein Händler meldete 2015 die Wortmarke "YOOFOOD" für zwei Warenklassen im Bereich von Nahrungsmitteln zur Eintragung an. Dagegen hat ein Mitbewerber Widerspruch erhoben. Der Mitbewerber verfügte über eine eingetragene Wortmarke "YO". Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat den Widerspruch zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde vor dem Bundespatentgericht (BPatG) ist ohne Erfolg geblieben ([BPatG, Beschl. v. 10.8.2019, Az. 28 W \(pat\) 591/17](#)). Mit der vom BPatG zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgte der Mitbewerber sein Lösungsbegehren weiter.

Entscheidung des BGH

Der BGH ([Beschl. v. 09.07.2020, Az. I ZB 80/19](#)) kam zu dem Ergebnis, dass eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen "YOOFOOD" und "YO" besteht. Das BPatG habe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr rechtsfehlerhaft verneint.

Der BGH führte aus, dass die Frage nach der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen sei. Dabei sei von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen. Dabei bestehen wechselseitige Einflüsse: Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann dabei durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt.

Markenrechtliche Verwechslungsgefahr

Zentraler Punkt der Entscheidung war die Beurteilung der Vorinstanz, dass zwischen "YOOFOOD" und "YOO" keine hinreichende Zeichenähnlichkeit gegeben sei. Dies sah der BGH anders.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich im Rahmen ihres Gesamteindrucks zu beurteilen. Insbesondere Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt sind hier zu beurteilen. Insbesondere unterscheidungskräftige und dominierende Elemente sind hier zu berücksichtigen.

Das BPatG hatte angenommen, dass die erste Wortsilbe "YOO" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht präge. Dem widersprach der BGH: Beschreibende, nicht unterscheidungskräftige Bestandteile einer zusammengesetzten Marke hätten im Allgemeinen ein geringeres Gewicht bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit als Bestandteile mit einer größeren Unterscheidungskraft.

Die Wortmarke "YOOFOOD" sei aus einem unterscheidungskräftigen ("YOO") und einem glatt beschreibenden Worтеlement ("FOOD") zusammengesetzt. Das zusammengesetzte Wort "YOOFOOD" sei weiter nicht als Gesamtbegriff mit erkennbarem (neuem) Bedeutungsgehalt anzusehen.

Es erscheine vielmehr nicht ausgeschlossen, dass bei dem aus einem unterscheidungskräftigen ("YOO") und einem glatt beschreibenden ("FOOD") Worтеlement zusammengesetzten Einwortzeichen, das keinen Gesamtbegriff mit erkennbarem (neuem) Bedeutungsgehalt bildet, das unterscheidungskräftige Worтеlement das Zeichen präge, weil der andere Zeichenbestandteil im konkreten Fall als bloßer Sachhinweis vernachlässigt werden könne.

Zwischen dem prägenden Element ("YOO") der angegriffenen Marke und der Marke des Mitbewerbers "YO" sah der BGH im Ergebnis eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr.

Fazit

Bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr von zusammengesetzten Wortmarken kommt es insbesondere auf die unterscheidungskräftigen und dominierenden Worтеlemente an.