



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 45/16

vom

9. November 2017

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

OXFORD/Oxford Club

Verordnung (EG) Nr. 40/94 Art. 7 Abs. 3; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

- a) Eine originär schutzunfähige Unionsmarke, deren Eintragung im Register erfolgt ist, weil sie gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, verfügt im Inland grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wenn im Eintragungsverfahren der Nachweis geführt worden ist, dass das Schutzhindernis im Inland überwunden worden ist.
- b) Ist ein solcher Nachweis im Eintragungsverfahren nicht erfolgt, muss der Widerspruchsmarke, auch wenn sie originär schutzunfähig ist, im Inland Schutz zugebilligt werden. Macht der Widersprechende geltend, die Widerspruchsmarke verfüge mindestens über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, muss er Umstände vortragen, die eine entsprechende Annahme rechtfertigen.

BGH, Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 45/16 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 9. November 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. März 2016 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

#### Gründe:

1 I. Für die Markeninhaberin ist die am 22. Dezember 2003 angemeldete Wortmarke "Oxford Club" Nr. 30367334 für folgende Waren und Dienstleistungen seit dem 30. November 2009 eingetragen:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen und sonstige Publikationen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;

Klasse 38: Online-Dienste, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;

Klasse 41: kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und Datenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken, sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank, sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft.

2 Die Eintragung wurde am 31. Dezember 2009 veröffentlicht.

3 Die Widersprechende hat am 30. März 2010 Widerspruch aus ihrer am 11. April 2000 infolge erlangter Unterscheidungskraft eingetragenen Unionswortmarke 000504589 "OXFORD" erhoben, deren Schutzbereich folgende Waren umfasst:

Klasse 16: Bücher, Druckereierzeugnisse, alles Veröffentlichungen; Journale; Zeitschriften; gedruckte Partituren; Bibeln; religiöse Gesangbücher; Magazine, Poster und Plakate sowie Karten.

4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 4. Oktober 2012 den Widerspruch und mit Beschluss vom 8. März 2013 die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, GRUR-RR 2017, 100).

5 Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 125b Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

7 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen seien, seien teilweise identisch, teilweise einander ähnlich und teilweise einander unähnlich. Teilweise könne die Frage der Ähnlichkeit der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen offen bleiben. Selbst im Bereich der festgestellten Warenidentität sei eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen. Die Widerspruchsmarke sei originär schutzunfähig und lediglich infolge durch Benutzung erlangter Unterscheidungskraft in das Register eingetragen worden. Sie verfüge in Deutschland nur über geringe Kennzeichnungskraft.

Der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sei trotz der Übernahme des Wortbestandteils "Oxford" in der angegriffenen Marke zu gering, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.

8 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Das Bundespatentgericht hat zu Recht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 125b Nr. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Unionsmarke, auf die der Widerspruch gestützt wird, und der angegriffenen deutschen Marke verneint.

9 1. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM; Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13, GRUR 2015, 1008 Rn. 18 = WRP 2015, 1219 - IPS/ISP; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. 7 = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Beschluss vom 14. Januar 2016 - I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 = WRP 2016, 336 - BioGourmet).

10 2. Die Erwägungen des Bundespatentgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

11

a) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (vgl. EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; Urteil vom 11. Mai 2006 - C-416/04, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 - VITAFRUIT; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 29 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft; Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 38 = WRP 2014, 445 - OTTO CAP). Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH, Urteil vom 21. September 2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten; Urteil vom 24. Januar 2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 730; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 111; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 223). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2008, 719 Rn. 29 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2014, 378 Rn. 38 - OTTO CAP).

- 12            b) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht, für die die einander gegenüberstehenden Zeichen Geltung beanspruchen. Es hat außerdem zu Recht angenommen, dass ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen zu den Widerspruchswaren absolut unähnlich ist.
- 13            aa) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts besteht zwischen den Waren der Klasse 16, für die die einander gegenüberstehenden Zeichen Geltung beanspruchen, Identität. Dies ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.
- 14            bb) Das Bundespatentgericht ist weiter rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton-, Bild- und Datenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Loseblattwerken, sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft" im durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der Widerspruchsmarke liegen.
- 15            cc) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die in der Klasse 42 genannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke "industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, vorstehend genannte Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft" seien den Widerspruchswaren unähnlich, lässt Rechtsfehler ebenfalls nicht erkennen. Die Rechtsbeschwerde erinnert hiergegen auch nichts.
- 16            c) Im Übrigen hat das Bundespatentgericht keine weiteren Feststellungen dazu getroffen, ob und in welchem Umfang zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus den Klassen 38, 41 und 42 Ähnlichkeit besteht. Das Bundespatentgericht

konnte hiervon absehen, weil selbst bei Warenidentität eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist (dazu unten III 4).

17           3. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke verfüge über eine lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, hält der rechtlichen Nachprüfung stand. Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, der verkehrsdurchgesetzten Unionsmarke "OXFORD" sei mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen.

18           a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Widerspruchsmarke sei für die beanspruchten Waren originär nicht unterscheidungskräftig und habe ausweislich der Registerlage nur infolge von Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Es sei nicht von durchschnittlicher, sondern von verminderter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Oxford sei dem normal informierten deutschen Durchschnittsverbraucher als eine große englische Universitätsstadt bekannt. Nach London sei Oxford die Stadt mit den meisten Verlagshäusern in England. Eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft folge allerdings nicht bereits daraus, dass im nationalen Markenregister und im Unionsmarkenregister zahlreiche weitere Marken mit dem Bestandteil "Oxford" für Waren der Klasse 16 eingetragen seien, weil über deren Benutzungslage nichts bekannt sei. Es bestünden jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Widersprechende bei Anmeldung ihrer Marke dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum Nachweise dafür vorgelegt habe, dass die Marke in sämtlichen Mitgliedstaaten Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 erlangt habe. Da die Widersprechende nicht vorgetragen habe, aufgrund welcher Umstände die Eintragung erfolgt sei, könne nicht von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Es sei außerdem weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung durchschnittlich oder erheblich gesteigert sei. Dabei kom-

me es auf die Benutzung in Deutschland und nicht im Gebiet der Europäischen Union an. Zwar seien dem Gericht das Wörterbuch "Oxford English Dictionary" und die Stadt Oxford bekannt. Es lägen jedoch keine Erkenntnisse über Werbeaufwendungen, Marktanteile, Umfragen beim Publikum oder Fachleuten vor, dass die Widerspruchsmarke "Oxford" als Hinweis auf die betriebliche Herkunft über eine erhöhte Bekanntheit in Deutschland verfüge. Eine sehr lange Präsenz am Markt reiche als Beleg nicht aus. Der Vortrag der Widersprechenden beziehe sich auf die Marken "Oxford" und "Oxford University Press" und betreffe zudem neben Waren auch Verlagsdienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke keinen Schutz beanspruche. Zudem seien nur weltweite Zahlen und solche für Großbritannien angegeben. Die von der Widersprechenden vorgelegte Erklärung ihrer juristischen Konzernleiterin sei weder eine schriftliche Zeugenaussage noch eine eidesstattliche Versicherung. Die Erklärung beziehe sich zudem nicht auf das vorliegende Verfahren. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

19            b) Der Widerspruchsmarke ist in dem beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum geführten Register infolge von Benutzung erlangter Unterscheidungskraft eingetragen worden. Ihr kann deshalb nicht jeglicher Schutz mit der Begründung versagt werden, sie sei originär nicht unterscheidungskräftig. Eine Schutzversagung mit dieser Begründung ist sowohl im Verletzungsverfahren (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 - Medusa) als auch im Widerspruchsverfahren (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C-196/11, GRUR 2012, 825 Rn. 38 f. - Formula One Licensing/HABM; BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 38 - BioGourmet) unzulässig. Hiervon ist das Bundespatentgericht ausgegangen.

20            c) Die Widerspruchsmarke hat als Unionsmarke ausweislich des Registerinhalts infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Derartige Zeichen haben üblicherweise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH, Urteil

vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 35 - Pralinenform I; Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 44 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher; Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 29 = WRP 2016, 199 - Bounty). Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00, BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I).

21           d) Das Bundespatentgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

22           aa) Zutreffend hat das Bundespatentgericht angenommen, dass die Eintragung der Widerspruchsmarke als Unionsmarke infolge durch Benutzung erlangter Unterscheidungskraft im Streitfall kein Grund ist, ihr in Deutschland durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen.

23           (1) Eine Marke war nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Abs. 2 der zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke geltenden Verordnung (EG) Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie in einem Teil der Union keine Unterscheidungskraft besaß. Eine Marke konnte nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 deshalb grundsätzlich nur zur Eintragung zugelassen werden, wenn der Nachweis erbracht war, dass sie durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft in dem Teil der Union erworben hätte, in dem sie keine originäre Unterscheidungskraft besaß. Der in Artikel 7 Absatz 2 genannte Teil der Union konnte ein einziger Mitgliedstaat sein (EuGH, Urteil vom 22. Juni 2006, C-25/05, Slg. 2006, I-5719, GRUR 2006, 1022 Rn. 83 - Storck/HABM). Andererseits braucht nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union der Nachweis einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft nicht für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht zu werden

(EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C-98/11, GRUR 2012, 925 Rn. 62 - Lindt & Sprüngli/HABM).

24 (2) Angesichts dieser für Unionsmarken geltenden Grundsätze hätte die Widersprechende im Eintragungsverfahren grundsätzlich nachweisen müssen, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erlangt und das Schutzhindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 überwunden hat. Ist ein solcher Nachweis geführt, kann im Widerspruchsverfahren grundsätzlich von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Zeichens ausgegangen werden. Es ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union allerdings möglich, dass die Eintragung der Widerspruchsmarke ohne einen solchen Nachweis erfolgt ist, weil die Widersprechende den Nachweis, dass die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, für eine hinreichende Anzahl anderer Mitgliedstaaten geführt hat.

25 (3) Die Rechtsbeschwerde macht nicht geltend, die Widersprechende habe im Eintragungsverfahren nachgewiesen, die Widerspruchsmarke habe in Deutschland infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Ist ein solcher Nachweis im Eintragungsverfahren nicht erfolgt, muss der Widerspruchsmarke, auch wenn sie originär schutzunfähig ist, im Inland Schutz zugebilligt werden. Im Widerspruchsverfahren ist deshalb davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke jedenfalls geringe Kennzeichnungskraft besitzt. Wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, muss die widersprechende Markeninhaberin jedoch Umstände vortragen, die die Annahme rechtfertigen, dass die an sich nicht unterscheidungskräftige Widerspruchsmarke in Deutschland nicht nur über eine geringe, sondern über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

26 (4) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, derartige Anforderungen stünden mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Union im Urteil vom 3. September 2015 (C-125/14, GRUR 2015, 1002 - Iron & Smith/Unilever [be impulsive/Impulse]) nicht in Einklang. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in jenem Urteil entschieden, dass, sofern die Bekanntheit einer Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europäischen Union erwiesen ist, das gegebenenfalls mit dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats zusammenfallen kann, davon auszugehen ist, dass diese Marke in der Europäischen Union gemäß Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken bekannt ist (EuGH, GRUR 2015, 1002 Rn. 20 - Iron & Smith/Unilever [be impulsive/Impulse]).

27 Aus diesem Urteil zum Bekanntheitsschutz folgt nicht, dass einer Marke, die Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, ohne weiteres durchschnittliche Kennzeichnungskraft im Inland zugebilligt werden muss. Es ist auch nicht zu entscheiden, ob die Eintragung der Widerspruchsmarke in das Register gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 zu Recht erfolgt ist, obwohl sie in Deutschland als einem Teil der Union keine originäre Unterscheidungskraft besitzt und die Widersprechende möglicherweise im Eintragungsverfahren den Nachweis nicht geführt hat, dass sie in Deutschland infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Diese Prüfung ist einem Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Nichtigkeitsgründe vorbehalten (vgl. EuGH, Urteil vom 8. November 2016 - C-43/15, MarkenR 2016, 592 Rn. 65 - Bosch & Siemens/EUIPO) Im vorliegenden Widerspruchsverfahren ist vielmehr aufgrund der Eintragung im Register davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke infolge Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erworben hat. Daran schließt sich die im Streitfall maßgebliche Frage an, welche Kennzeichnungskraft einer Unionsmarke, die infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, im Inland zukommt.

28 (5) Diese Frage ist abhängig von der Benutzungslage im Kollisionsgebiet, also in Deutschland, zu beantworten (vgl. BGH, Urteil vom 2. Juni 2016 - I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 42 = WRP 2017, 74 - Wunderbaum II). Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kann die Widersprechende den Nachweis einer wenigstens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Deutschland deshalb nicht durch eine intensive Benutzung im Vereinigten Königreich führen.

29 bb) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, die Widersprechende habe zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Deutschland im vorliegenden Verfahren ausreichend vorgetragen.

30 (1) Das Bundespatentgericht hat bei der Annahme, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich, im Ergebnis zu Recht den Umstand nicht berücksichtigt, dass im nationalen Markenregister und im Unionsmarkenregister zahlreiche Drittmarken mit dem Bestandteil "Oxford" eingetragen sind. Der Umstand, dass für gleiche und benachbarte Warengebiete eine Reihe ähnlicher Zeichen eingetragen ist, ohne dass der Markeninhaber dagegen eingeschritten ist, kann im Einzelfall darauf hindeuten, es handele sich um naheliegende Markenbildungen mit geringer Kennzeichnungskraft (BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 31 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B). Insoweit kommt es allerdings entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts nicht auf die Benutzungslage an (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 256), sondern darauf, ob die Drittmarken der Widerspruchsmarke so nahekommen, dass der Registerstand einen Rückschluss auf deren Kennzeichnungsschwäche erlaubt. Da das Bundespatentgericht Feststellungen hierzu nicht getroffen hat, ist im Rechtsbeschwerdeverfahren zugunsten der Widersprechenden davon auszugehen, dass dies nicht der Fall ist.

31 (2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe bei der Annahme einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke unberücksichtigt gelassen, dass "Oxford" in erster Linie als Name der Widersprechenden im Inland bekannt sei. Es sei unklar, ob das Bundespatentgericht erkannt habe, dass die Widersprechende die Universität von Oxford sei. Dem kann nicht zugestimmt werden. Bereits aus dem Rubrum der Entscheidung des Bundespatentgerichts folgt mit hinreichender Deutlichkeit die Identität der Widersprechenden. Das Bundespatentgericht hat sie zudem in den Gründen der angefochtenen Entscheidung zutreffend wiedergegeben; auf die Identität wird außerdem in der Stellungnahme der juristischen Konzernleiterin der Widersprechenden hingewiesen, die das Bundespatentgericht gewürdigt hat. Nichts anderes ergibt sich aus dem Umstand, dass das Bundespatentgericht in anderem Zusammenhang die Angabe "Oxford University Press" als Firmenbezeichnung der Widersprechenden angeführt hat. Es hat damit ersichtlich gemeint, dass die Widersprechende unter dieser Firma im geschäftlichen Verkehr tätig wird. Dass diese Beurteilung zutrifft, ergibt sich aus dem Rubrum, in dem es heißt, dass die Widersprechende als "Oxford University Press" handelt.

32 (3) Die Rechtsbeschwerde verweist ohne Erfolg auf die Erklärung der juristischen Konzernleiterin der Widersprechenden vom 7. Juli 2010. Das Bundespatentgericht hat diese Stellungnahme gewürdigt und sie nicht als geeigneten Nachweis für eine mehr als unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Deutschland angesehen. Dabei hat es beanstandet, dass diese Stellungnahme eine Zuordnung der dort genannten Angaben zu den konkreten Waren nicht zulasse. Es hat dieser Stellungnahme zudem entgegengehalten, dass die Umsatzangaben sowie die Verkaufs- und Marketingkosten sich auf die Marken "OXFORD" und "Oxford University Press" zusammen beziehen und zudem neben Waren auch Verlagsdienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke keinen Schutz beansprucht, betreffen. Dagegen erinnert die Rechtsbeschwerde nichts. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. Auf

den Umstand, dass die Stellungnahme der juristischen Konzernleiterin der Widersprechenden formal nicht zur Glaubhaftmachung geeignet war, und die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob das Bundespatentgericht der Widersprechenden hätte Gelegenheit geben müssen, eine der Stellungnahme inhaltlich entsprechende eidesstattliche Versicherung nachzureichen, kommt es danach nicht mehr an.

33 (4) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, Oxford sei nicht nur ein neutraler Städtename, sondern eine schlagwortartige Bezeichnung der Widersprechenden, die Angabe "Oxford" auf einem Buch werde zudem als Hinweis auf die Widersprechende als Herausgeberin verstanden und es sei unüblich, den Erscheinungsort in prominenter Weise auf Büchern anzubringen, begibt sie sich auf das ihr verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung. Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 20 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips; BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 34 - BioGourmet). Derartige Rechtsfehler zeigt die Rechtsbeschwerde mit ihren Rügen nicht auf.

34 4. Das Bundespatentgericht hat zwar den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken nicht ausdrücklich bestimmt. Es hat aber angenommen, die kollidierenden Marken unterschieden sich in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht ausreichend deutlich und in begrifflicher Hinsicht führe der Bestandteil "Club" von der Widerspruchsmarke weg. Das Bundespatentgericht ist danach ersichtlich von geringer Zeichenähnlichkeit ausgegangen und hat zu

Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne verneint.

35 a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht trotz Waren- oder Dienstleistungsidentität aufgrund der geringen Kennzeichnungskraft und der geringen Zeichenähnlichkeit der älteren Marke nicht.

36 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke trotz Übernahme des Wortbestandteils "Oxford" in der angegriffenen Marke sei zu gering, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Vergleichsmarken unterschieden sich durch den zusätzlichen Wortbestandteil "Club" am Ende der jüngeren Marke in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht wegen der verschiedenen Wortlänge sowie der Abweichung in der Silbenzahl, Vokalfolge und dem Sprech- und Betonungsrhythmus ausreichend deutlich voneinander. In begrifflicher Hinsicht führe der Bestandteil "Club" aus dem Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke heraus. Bei dem Wortbestandteil "Oxford" handele es sich um eine beschreibende Angabe. Dies gelte auch für den Wortbestandteil "Club", der so viel wie "Klub" oder "Verein" bedeute. Beide Wortbestandteile der jüngeren Marke verfügten damit über eine gleich zu beurteilende Kennzeichnungskraft, so dass keiner von ihnen deren Gesamteindruck präge. Es stünden sich daher die Bezeichnungen "Oxford" und "Oxford Club" gegenüber, die weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich miteinander verwechselt werden könnten. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

37 bb) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis

der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 41 - Limoncello/LIMONCHELO; BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 28 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 14 - REAL-Chips). Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 45 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria). Auch ein unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftiger Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens kann eine selbständig kennzeichnende Stellung haben (vgl. BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 35 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria).

- 38           cc) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Verkehr in der jüngeren Marke keinen der Wortbestandteile als prägend auffasst. Nach den von ihm getroffenen Feststellungen tritt der Zeichenbestandteil "Club" der Marke "Oxford Club" nicht in den Hintergrund mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil "Oxford" zu

einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte. Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt (BGH, Beschluss vom 3. April 2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 21 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO, mwN). Solche Rechtsfehler sind nicht ersichtlich.

39           dd) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, der Wortbestandteil "Oxford" sei nicht beschreibend, sondern müsse - weil die Widerspruchsmarke "OXFORD" ein verkehrsdurchgesetztes Zeichen sei - als durchschnittlich kennzeichnungskräftig und deshalb als für die jüngere Marke prägend angesehen werden, kann sie damit schon deshalb keinen Erfolg haben, weil das Bundespatentgericht die Kennzeichnungskraft der Klagemarke im Inland ohne Rechtsfehler als unterdurchschnittlich angesehen hat.

40           ee) Die Rechtsbeschwerde stellt nicht in Abrede, dass begrifflich die jüngere Marke mit "Club mit Bezug zu Oxford" beschrieben werden kann. Damit unterscheidet sich die angegriffene Marke - außer im Schriftbild und im Klang - von der Widerspruchsmarke "OXFORD" auch in begrifflicher Hinsicht. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, dass erhebliche Teile des inländischen Verkehrs mit "Oxford" die weltberühmte Universität und damit die Widersprechende bezeichneten, und daraus ein Verständnis des Verkehrs von der jüngeren Marke im Sinne von "Club der Universität Oxford" oder "Buchclub" folgert, versucht sie, die tatrichterliche Beurteilung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch ihre eigene zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts aufzuzeigen.

41           b) Die Übereinstimmung des Wortes "Oxford" in den einander gegenüberstehenden Zeichen führt nicht zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

42           aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, es bestehe keine Gefahr, dass die einander gegenüberstehenden Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht würden. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet vorliegend aus. Die Widersprechende habe nicht vorgetragen, dass sie über eine am Markt präsente Markenserie mit einem Stammbestandteil "Oxford" verfüge, der auf sie als Markeninhaberin hinweise. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn durch die Übernahme der älteren Marke in die jüngere Marke, in der der übernommene Bestandteil eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte, scheidet ebenfalls aus. Zwar werde die ältere Marke "Oxford" in die jüngere Marke übernommen. Dort komme ihr jedoch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Durch das Hinzufügen der Angabe "Club" zu dem Wort "Oxford" ergebe sich eine einheitliche Aussage, in der das Wort "Oxford" in beschreibender Weise als geografische Angabe verwendet werde. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liege auch deshalb nicht vor, weil die Widersprechende nicht nachgewiesen habe, dass die Angabe "Oxford" als Firmenschlagwort ihrer Unternehmensbezeichnung "Oxford University Press" aufgefasst werde.

43           bb) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, GRUR 2008, 903 Rn. 31 - SIERRA ANTIGUO; BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 45 = WRP 2013, 601 - VOLKSWAGEN/

Volks.Inspektion). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht (vgl. BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 43 = WRP 2010, 1046 - MIXI). Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen 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 (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rn. 30 ff. - THOMSON LIFE). Ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterdurchschnittlich, sind strenge Anforderungen an das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu stellen (BGH, Urteil vom 6. Dezember 1990 - I ZR 249/88, GRUR 1991, 317, 318 = WRP 1991, 231 - MEDICE).

44           cc) Gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, es liege keine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens vor, wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

45           dd) Die Ansicht des Bundespatentgerichts, eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt eines gedanklichen Inverbindungbringens liege nicht vor, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach der rechtsfehlerfreien tatrichterlichen Beurteilung des Bundespatentgerichts wird das Wort "Oxford" in dem angegriffenen Zeichen von den inländischen Verkehrskreisen nicht als Unternehmenskennzeichen erkannt, sondern als auf die englische Stadt Oxford hinweisende geografische Angabe verstanden. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, "Oxford Club" weise auf einen Club der Universität Oxford und deshalb einen Club der Widersprechenden hin, ersetzt sie damit in

unzulässiger Weise die tatrichterliche Beurteilung des Verkehrsverständnisses des angegriffenen Zeichens durch ihre eigene. Die Rechtsbeschwerde legt im Übrigen nicht dar, dass die Widersprechende vor dem Bundespatentgericht ein entsprechendes Verkehrsverständnis der angegriffenen Marke geltend gemacht hat.

- 46 IV. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt ist oder die nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.

47 V. Danach ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.03.2016 - 29 W(pat) 33/13 -