



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

I ZR 118/12

vom

6. Februar 2013

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

einstimmig beschlossen:

Der Senat beabsichtigt, die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg - 5. Zivilsenat - vom 9. Mai 2012 gemäß § 552a Satz 1 ZPO zurückzuweisen.

Gründe:

- 1 I. Die Klägerin vertreibt Filter zur Entmineralisierung von Wasser und Wasserfilterkartuschen. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 26. Januar 2006 eingetragenen Wortmarke Nr. 30604797 "Intenza". Diese war ursprünglich eingetragen für

Wasserfilter, Wasserfiltriergeräte, Trinkwasserfilter, Trinkwassersprudler, Wasserkocher mit Filtereinheit, Wasseraufbereitungsgeräte, Wasserzapfgeräte; Filterkartuschen mit Ionenaustauschern und/oder Adsorptionsmitteln, insbesondere für Wasserfilter zur Verwendung in Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten, Coolern/Wasserspendern, Wasserbars, Kaffeemaschinen mit Einzelportionierungssystem, Dampfgarern, Kombidämpfern, Backöfen, Kühlschränken, Kühlgeräten, Kaltgetränkeautomaten.

2           Gegen die Eintragung der Marke der Klägerin legte die F. GmbH aufgrund ihrer Marke "Intensa" Widerspruch ein. Nach einer mit der F. GmbH geschlossenen Vorrechtsvereinbarung von März 2007 ließ die Klägerin ihre Marke löschen mit Ausnahme der Waren:

Filterkartuschen mit Ionenaustauschern und/oder Adsorptionsmitteln.

3           Die Beklagte produziert Küchen- und Haushaltsgeräte. Unter der Bezeichnung "Intensa" vertreibt sie eine vollautomatische Kaffeemaschine mit integriertem Wasserfilter sowie Wasserfilterkartuschen.

4           Die Klägerin sieht in dem Vertrieb dieser Produkte unter der Bezeichnung "Intensa" eine Verletzung ihres Markenrechts. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

5           Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Klägerin könne aus ihrer Marke nicht gegen den Vertrieb von Waren vorgehen, auf deren Eintragung sie durch die Teillöschung ihrer Marke verzichtet habe.

6           Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.

7           II. Der Senat beabsichtigt, die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten durch einstimmigen Beschluss gemäß § 552a Satz 1 ZPO zurückzuweisen, weil die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision nicht vorliegen (dazu II 1) und die Revision auch keine Aussicht auf Erfolg hat (dazu II 2).

8           1. Das Berufungsgericht hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Ein Grund für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 ZPO) liegt jedoch nicht vor. Die Frage, wie sich ein gegenüber der ursprünglichen Markenmeldung nachträglich erklärter und ins Markenregister eingetragener teilweiser Verzicht auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen auf den Schutz der Marke gegen die Gefahr von Verwechslungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Hinblick auf die im Register verbliebenen Waren und Dienstleistungen auswirkt, hat keine grundsätzliche Bedeutung.

9           a) Nach der Bestimmung des § 48 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung der Marke auf Antrag ihres Inhabers jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht. Infolge eines vom Markeninhaber ausgesprochenen Verzichts erlöschen die Rechte an der Marke für diejenigen Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Verzicht bezieht (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 339 = WRP 2001, 408 - EASYPRESS; Beschluss vom 9. September 2010 - I ZB 81/09, GRUR 2011, 654 Rn. 14 = WRP 2011, 753 - Yoghurt-Gums). Eine weitergehende Einschränkung des Markenschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die Waren und Dienstleistungen, die im Register verbleiben, tritt dagegen nicht ein. Für den Schutzzumfang der Klage-  
marke ist es ohne Bedeutung, ob sie von Anfang an nur für "Filterkartuschen mit Ionenaustauschern und/oder Adsorptionsmitteln" angemeldet war oder ob sie ursprünglich für weitere Waren angemeldet und eingetragen war und die Klägerin nachträglich eine Beschränkung des Warenverzeichnisses durch einen Teilverzicht vorgenommen hat. An diesen schon unter Geltung des Warenzeichengesetzes maßgeblichen Maßstäben für die Bestimmung des Schutzzumfangs einer Marke (vgl. RGZ 122, 207, 209 - Bergmännle; BGH, Urteil vom

17. November 1960 - I ZR 110/59, BGHZ 34, 1, 6 - Mon Chéri) hat sich durch das Markengesetz nichts geändert (vgl. OLG Frankfurt, GRUR-RR 2002, 188, 189; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 694; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 78). Es kommt daher für den Schutzzumfang der Klagemarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch nicht darauf an, welche Verpflichtungen die Klägerin im Verhältnis zur F. GmbH in der Vorrechtsvereinbarung übernommen hat. Diese begründet Rechte und Pflichten nur zwischen den vertragsschließenden Parteien und schränkt den Schutz aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Verhältnis zu Dritten nicht ein.

10            Etwas anderes ergibt sich entgegen der Ansicht der Revision auch nicht aus der Publizitätsfunktion des Markenregisters. In das Register ist der teilweise Verzicht auf bestimmte Waren eingetragen. Daraus kann der Verkehr nur den Schluss ziehen, dass im Umfang der Löschung der Marke kein ausschließliches Recht des Markeninhabers mehr besteht. Rückschlüsse auf den Umfang des Schutzes der Marke für diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen bleibt, lassen sich aus der Teillöschung grundsätzlich nicht ziehen. Die Gründe, die den Markeninhaber zu einem teilweisen Verzicht auf die Marke veranlasst haben, sind dem Markenregister nicht zu entnehmen. Würde beim Markenschutz danach unterschieden, ob das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von Anfang an oder erst durch eine Teillöschung auf den für den Schutzzumfang maßgeblichen Registerstand beschränkt worden ist, würde dies zu einer für die Praxis unangemessenen Rechtsunsicherheit über den Umfang des Markenschutzes führen (vgl. hierzu auch EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Rn. 114 f. - Postkantoor).

11            b) Eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache ergibt sich auch nicht aus der Notwendigkeit eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof

der Europäischen Union. Im Streitfall stellen sich keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen zur Auslegung des Unionsrechts, die eine Vorlage nach Art. 267 AEUV erfordern. Dass für die Bestimmung des Schutzzumfangs einer Marke die im Verzeichnis eingetragenen Waren und Dienstleistungen ohne Berücksichtigung weitergehender Umstände zugrunde zu legen sind, ist nicht zweifelhaft (vgl. auch EuGH, Urteil vom 15. März 2007 - C-171/06 Rn. 59 - T.I.M.E. ART; Urteil vom 19. Juni 2012 - C-307/10, GRUR 2012, 822 Rn. 46 bis 49 - Chartered Institute of Patent Attorneys [IP TRANSLATOR]).

- 12                    2. Die Revision hat auch keine Aussicht auf Erfolg. Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage der vorstehenden Maßstäbe rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Zeichen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen und den Unterlassungsanspruch und die Folgeansprüche zutreffend bejaht.

13 III. Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Beschlusses.

14 IV. Streitwert für die Revision: 125.000 €.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Koch

Löffler

**Hinweis: Das Revisionsverfahren ist durch Revisionsrücknahme erledigt worden.**

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 17.12.2010 - 406 HKO 92/10 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 09.05.2012 - 5 U 16/11 -