



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 77/13

Verkündet am:  
3. Juli 2014  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

ZOOM/ZOOM

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Die Ware "Papier für Kopierzwecke" und die Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" sind einander nicht ähnlich im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

BGH, Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juli 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 16. September 2013 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist die am 15. April 2009 angemeldete Wort-Bild-Marke

The logo for 'zoom' is displayed in a bold, black, lowercase sans-serif font. To the right of the letter 'm' is a blue right-pointing triangle.

am 17. September 2009 unter anderem für die Waren

Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien

eingetragen worden. Die Eintragung ist am 23. Oktober 2009 veröffentlicht worden.

2                   Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 9. Oktober 1993 angemeldeten und am 2. März 1999 für die Waren

Papier für Schreib-, Kopier- und Bürozwecke

eingetragenen Wortmarke

ZOOM

Widerspruch erhoben.

3                   Die Markeninhaberin hat die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke bis auf die Ware "Papier für Kopierzwecke" erhoben.

4                   Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die angegriffene Marke für die genannten Waren gelöscht. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Widerspruch zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 16. September 2013 - 27 W [pat] 76/12, juris).

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 § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

7                   Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf Seiten der Widerspruchsmarke ausschließlich die Ware "Papier für Kopierzwecke" zu berücksichtigen.

sichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung nicht bestritten worden sei. Die hinsichtlich der übrigen Waren erhobene Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke sei begründet, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für diese Waren nicht glaubhaft gemacht habe. Eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen, weil die Ware "Papier für Kopierzwecke" einerseits und die Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" andererseits einander nicht ähnlich seien. Der Verbraucher nehme nicht an, diese Waren stammten von demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

8 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Das Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ohne Rechtsfehler verneint.

9 1. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller 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 P, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 32 f. - Barbara Becker; BGH, Urteil vom

5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150 Rn. 22 = WRP 2013, 1473 - Baumann; Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12, GRUR 2014, 488 Rn. 9 = WRP 2014, 580 - DESPERADOS/DESPERADO; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips, jeweils mwN).

10 Eine Verwechslungsgefahr ist allerdings ausgeschlossen, wenn die Waren oder Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind. Eine absolute Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 22 - Canon; Urteil vom 7. Mai 2009 - C-398/07 P, GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU; Beschluss vom 28. September 2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 32 = WRP 2008, 1092 - idw; Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 - METROBUS; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 = WRP 2012, 1392 - Pelikan; BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/DESPERADO, mwN).

11 2. Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass danach keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den hier in Rede stehenden Marken besteht, weil die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigende Ware "Papier für Kopierzwecke" und die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren "Printmedien, nämlich

Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" einander nicht ähnlich sind.

12 a) Auf Seiten der Widerspruchsmarke hat das Bundespatentgericht bei seiner Beurteilung ausschließlich die Ware "Papier für Kopierzwecke" berücksichtigt, deren rechtserhaltende Benutzung die Markeninhaberin nicht bestritten hat. Die hinsichtlich der übrigen Waren von der Markeninhaberin erhobene Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke (§ 43 Abs. 1 MarkenG) hat das Bundespatentgericht als begründet erachtet, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für diese Waren nicht glaubhaft gemacht hat. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird von den Parteien auch nicht angegriffen.

13 b) Das Bundespatentgericht hat seine Annahme, die Ware "Papier für Kopierzwecke" einerseits und die Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" andererseits seien einander nicht ähnlich, wie folgt begründet:

14 Das hier angesprochene allgemeine Publikum erwarte nicht, dass ein Hersteller von Kopierpapier auch Printmedien herausgebe. Allein der Umstand, dass es Geschäfte gebe, in denen der Verbraucher sowohl Printmedien als auch Kopierpapier erwerben könne, begründe keine Ähnlichkeit dieser Waren. Printmedien seien mit Inhalten versehen; Kopierpapier sei dagegen nach seiner Zweckbestimmung unbedruckt und weise allenfalls Farbe, Dekorationselemente oder Wasserzeichen auf. Kopierpapier und Printmedien seien weder miteinander konkurrierende noch einander ergänzende Produkte. Der Verbraucher nehme daher nicht an, diese Waren stammten von demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

- 15           aa) Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 42 - idw; GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/ DESPERADO).
- 16           bb) Das Bundespatentgericht hat seiner Beurteilung zutreffend zugrunde gelegt, dass eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren grundsätzlich anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 - C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit; GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/DESPERADO).
- 17           Es hat weiter mit Recht angenommen, dass von einer absoluten Warenunähnlichkeit nur dann ausgegangen werden kann, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Ab-

stands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 Rn. 20 - COHIBA; GRUR 2008, 714 Rn. 32 - idw; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/ DESPERADO).

18 cc) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe sich im angegriffenen Beschluss mit diesen Gesichtspunkten nicht näher befasst und das entsprechende Vorbringen der Widersprechenden nicht hinreichend berücksichtigt. Bei zutreffender Würdigung zeige sich, dass die hier in Rede stehenden Waren zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufwiesen.

19 (1) Die Rechtsbeschwerde macht vergeblich geltend, für die Ähnlichkeit der Waren "Papier für Kopierzwecke" und "Druckschriften, Druckerzeugnisse" spreche der funktionale Zusammenhang dieser Produkte. Papier sei zwingende Voraussetzung für die Erstellung der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien". Ohne Papier gäbe es keine einzige der genannten Warengruppen. Dabei sei Papier nicht einfach nur ein im Rahmen des Herstellungsprozesses eingesetzter Rohstoff, sondern ein zentraler, im fertigen Produkt erkennbarer und zudem wertbildender Bestandteil, da von der Wahl des Papiers die Qualität des gesamten Druckerzeugnisses abhängt.

20 Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit ist allerdings insbesondere der Verwendungszweck der Waren von Bedeutung; in diesem Zusammenhang kann ihre Eigenart als einander ergänzende Waren eine maßgebliche Rolle spielen (vgl. EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH, Urteil vom 16. November 2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694

- EVIAN/REVIAN; Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd). Für den Verkehr liegt im Allgemeinen die Annahme nahe, dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte befasst, um seine vorhandenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können (BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 15 - DESPERA-DOS/DESPERADO; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 735).

21 Die Annahme, zwischen den hier in Rede stehenden Waren bestehe ein solcher funktionaler Zusammenhang, liegt allerdings fern. Die Widerspruchsmarke genießt keinen Schutz für die Ware "Papier" schlechthin; vielmehr kann sie allein Schutz für die Ware "Papier für Kopierzwecke" beanspruchen. Der Verwendungszweck der Ware "Papier für Kopierzwecke" ist im Unterschied zum Verwendungszweck der Ware "Papier" von vornherein beschränkt. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass ein Hersteller von Printmedien für die Herstellung seiner Druckschriften und Druckerzeugnisse und insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern in der Regel Kopierpapier verwendet. Die Rechtsbeschwerde hat nicht geltend gemacht, das Bundespatentgericht habe entsprechenden Vortrag der Widersprechenden übergangen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass Kopierpapier - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - regelmäßig für die Produktion von Printmedien verwendet wird und einen erkennbaren und wertbildenden Bestandteil der produzierten Printmedien bildet.

22 (2) Die Rechtsbeschwerde macht weiter vergeblich geltend, die einander gegenüberstehenden Waren ergänzten sich auch insoweit, als das von der Widerspruchsmarke beanspruchte "Papier für Kopierzwecke" dazu eingesetzt werden könne, die von der angegriffenen Marke beanspruchten "Printmedien,

nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" ganz oder teilweise zu vervielfältigen.

23 Daraus ergibt sich kein rechtserheblicher Berührungspunkt dieser Waren. Derartige Vervielfältigungen werden nicht vom Hersteller der Printmedien, sondern in aller Regel von deren Erwerbern oder Nutzern angefertigt. Der Umstand, dass Printmedien auf Kopierpapier vervielfältigt werden können, ist daher nicht geeignet, die Vorstellung hervorzurufen, beide Waren stammten aus demselben Unternehmen oder zwischen dem Hersteller eines Printmediums und dem Produzenten von Kopierpapier bestünden wirtschaftliche Verbindungen.

24 (3) Die Rechtsbeschwerde macht ferner ohne Erfolg geltend, ein funktionseller Zusammenhang der Vergleichswaren ergebe sich auch daraus, dass nach der Einführung des Digitaldrucks praktisch jedermann mit Hilfe eines Computers, eines Druckers und von Kopierpapier dazu in der Lage sei, Druckschriften oder Druckerzeugnisse herzustellen, die von in einem Druckbetrieb gefertigten Druckschriften oder Druckerzeugnissen kaum zu unterscheiden seien; wer Druckschriften und Druckerzeugnisse in einem Umfang herstellen und vertreiben wolle, der die Beauftragung einer Druckerei nicht rechtfertige, werde für ihre Herstellung folglich Kopierpapier verwenden.

25 Auch in einem solchen Fall wird der angesprochene Verkehr nicht annehmen, der Hersteller der Druckschrift oder des Druckerzeugnisses sei auch der Hersteller des Kopierpapiers. Der von der Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang herangezogene Beschluss des Bundespatentgerichts vom 4. April 2007 (29 W [pat] 98/06, juris) vermag ihre Auffassung nicht zu stützen. Diesem Beschluss lag eine andere Fallgestaltung zugrunde, bei der die Ware "Druckereierzeugnisse" den Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus

diesen Materialien" gegenüberstand (vgl. BPatG, Beschluss vom 4. April 2007 - 29 W [pat] 98/06, juris Rn. 23).

26 (4) Die Rechtsbeschwerde rügt weiterhin im Ergebnis ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe sich dadurch, dass es dem Vertrieb von "Papier zu Kopierzwecken" und "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" in denselben Verkaufsstätten jede Bedeutung abgesprochen habe, über den Grundsatz hinweggesetzt, dass Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Vertriebswege bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit zu berücksichtigen seien.

27 Richtig ist allerdings, dass die Vertriebswege der jeweiligen Waren sowohl nach der Begründung des Regierungsentwurfs zum Markenrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 12/6581, S. 72) als auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit, GRUR 2008, 714 Rn. 32 - idw) bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit zu berücksichtigen sind. Allerdings kommt den Verhältnissen beim Vertrieb der Waren häufig nur ein geringeres Gewicht zu (vgl. BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 16 - DESPERADOS/DESPERADO; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 742 und 744 mwN).

28 Das Bundespatentgericht hat berücksichtigt, dass es Geschäfte gibt, in denen Verbraucher sowohl Printmedien als auch Kopierpapier erwerben können. Es hat aber ohne Rechtsfehler angenommen, dass dieser Umstand keine Ähnlichkeit dieser Waren begründet. Der angesprochene Verkehr wird daraus, dass in einer Verkaufsstelle wie etwa einem Schreibwarengeschäft sowohl Zeitschriften, Zeitungen oder Bücher als auch Kopierpapier erworben werden können, erfahrungsgemäß nicht auf eine mögliche Herkunft der unterschiedlichen

Waren aus demselben Betrieb oder von miteinander verbundenen Herstellern schließen.

29 (5) Die Rechtsbeschwerde macht schließlich ohne Erfolg geltend, der Umstand, dass die Parteien eines anderen Verfahrens vor dem Bundespatentgericht die Identität oder Ähnlichkeit der auch im vorliegenden Verfahren in Rede stehenden Waren unstreitig gestellt hätten, könne als Indiz für eine Ähnlichkeit dieser Waren herangezogen werden.

30 Dass die Parteien eines Verfahrens die Identität oder Ähnlichkeit von Waren unstreitig gestellt haben, lässt nicht darauf schließen, dass diese Waren tatsächlich miteinander identisch oder einander ähnlich sind. Im Übrigen ging es in dem von der Rechtsbeschwerde genannten Verfahren vor dem Bundespatentgericht (Beschluss vom 7. April 2008 - 29 W [pat] 147/05) nicht um dieselben Waren wie in der vorliegenden Sache. In jenem Verfahren wurde vielmehr aufgrund eines unter anderem auf die Waren "Papier und Pappe (Karton); [...] Schreibwaren, Büroartikel [...]" gestützten Widerspruchs eine Marke unter anderem für die Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, [...]; Druckereierzeugnisse; [...] Schreibwaren; [...]" gelöscht (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. April 2008 - 29 W [pat] 147/05, juris Rn. 34). Die hier in Rede stehenden Waren "Printmedien" oder "Papier zu Kopierzwecken" waren dagegen nicht Gegenstand jenes Verfahrens.

31 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 16.09.2013 - 27 W (pat) 76/12 -