

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 29 W (pat) 33/13

Entscheidungsdatum: 1. März 2016

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: MarkenG: §§ 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1
Nr. 2 GMV: Art. 7 Abs. 3

Oxford Club

1. Eine Gemeinschaftsmarke, die infolge Benutzung Unterscheidungskraft in der Gemeinschaft erlangt hat, verfügt grundsätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Gleichwohl können auch in der Gemeinschaft verkehrsdurchgesetzte Zeichen über eine Kennzeichnungsschwäche verfügen, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen.
2. Für die Beurteilung der Erhöhung der Kennzeichnungskraft einer Gemeinschafts(widerstands)marke ist nicht vom Gemeinschaftsgebiet als maßgeblichem Benutzungsgebiet auszugehen, sondern von Deutschland als maßgeblichem Kollisionsgebiet.



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 33/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 67 334

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 1. März 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

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

Gründe

I.

Die Wortmarke

Oxford Club

wurde am 22. Dezember 2003 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 16, 38, 41 und 42 angemeldet. Nachdem im Beschwerdeverfahren die Anmelderin die Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen durch Aufnahme einer abgrenzbaren Themenangabe erklärt hatte, wurde die Marke unter Aufhebung zweier Zurückweisungsbeschlüsse des DPMA für schutzfähig erachtet (BPatG, Beschluss vom 12.08.2009, 29 W (pat) 69/07). Die

Marke ist dann am 30. November 2009 für die hiesige Beschwerdegegnerin in das Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

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.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 31. Dezember 2009 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin aus ihrer beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) - durch erlangte Unterscheidungskraft - eingetragenen älteren Gemeinschaftswortmarke EM 000 504 589

OXFORD

die geschützt ist für die Waren der

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

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA hat mit Beschlüssen vom 4. Oktober 2012 und 8. März 2013, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, den Widerspruch zurückgewiesen. Die sich gegenüberstehenden Marken könnten sich teilweise auf identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen; ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen aus der Klasse 42 sei aber unähnlich zu den Widerspruchswaren. Der Widerspruchsmarke „OXFORD“ komme von Haus aus nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, weil es sich dabei um eine unmittelbar beschreibende Angabe der geografischen Herkunft oder des Inhalts der Widerspruchswaren handle. Den maßgeblichen Verkehrskreisen sei Oxford als englische Universitätsstadt bekannt. Oxford sei zudem nach London die Stadt in Großbritannien, in der die meisten Verlagshäuser existierten. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung könne nicht angenommen werden. Zwar habe die Widersprechende zahlreiche Unterlagen vorgelegt, diese seien aber überwiegend auf die Firmenbezeichnung bzw. die Marke „Oxford University Press“ und nicht auf die Widerspruchsmarke OXFORD bezogen. Auch soweit vorgetragen werde, dass das Wort „Oxford“ als Erscheinungsvermerk benutzt werde und wurde, sei dies nicht geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu belegen, weil hierin keine markenmäßige Benutzung, sondern nur ein Hinweis auf den Erscheinungsort der Druckereierzeugnisse zu sehen sei. Da maßgebliches räumliches Gebiet für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Europäische Gemeinschaft sei, seien auch die mitgeteil-

ten weltweiten Umsatzzahlen und Verkaufs- und Vertriebskosten nicht aussagekräftig genug. Die für Großbritannien genannten Zahlen differenzierten nicht zwischen den Kennzeichen „Oxford University Press“ und „Oxford“. Wegen des in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Bestandteils „Club“ sei in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ein ausreichender Abstand der jüngeren Marke zur Widerspruchsmarke gewahrt. Eine Prägung nur durch das Wort „Oxford“ könne nicht angenommen werden, weil es sich dabei in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke um eine beschreibende Angabe handle. Der Verkehr habe deshalb keine Veranlassung, den weiteren Bestandteil „Club“ bei der Wahrnehmung zu unterdrücken und nur in dem Wort „Oxford“ die Marke zu erkennen. Zudem verschmelze die jüngere Marke zu einer gesamtbegrifflichen Einheit. Auch andere Arten der Verwechslungsgefahr kämen nicht in Betracht, weil es an einer selbstständig kennzeichnenden Stellung von „Oxford“ in der jüngeren Marke fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, dass der älteren Marke keinesfalls auf mittelbare Art und Weise die Schutzfähigkeit entzogen werden dürfe, indem ihr gar keine oder lediglich eine äußerst schwache Kennzeichnungskraft zuerkannt werde. Dies laufe auf eine Versagung des durch die Eintragung gewährten europaweiten Schutzes hinaus. Selbst wenn die Widerspruchsmarke in den Augen des angesprochenen Verkehrs den Bezug zu dem Namen der englischen Stadt aufweisen würde, sei jedenfalls von einer lediglich geminderten Kennzeichnungskraft auszugehen. Die Widerspruchsmarke sei somit bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr sehr wohl zu berücksichtigen. Die Beschwerdeführerin macht weiterhin geltend, dass die Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Markenstelle aufgrund ihrer langjährigen und intensiven Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt habe. Im vorliegenden Fall bedürfe es der Vorlage von Unterlagen gar nicht, um die Bekanntheit in Deutschland zu belegen. Die lange Präsenz der Marke „Oxford“ auf dem deutschen Markt, insbesondere im

Bücherbereich, habe dazu geführt, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der Marke einen bestimmten Herkunftshinweis erblickten. Die Präsenz der Marke sowie deren Bekanntheit seien unter anderem für die Wörterbücher offenkundig. Im Übrigen ergäben sich aus der Zeugenaussage der juristischen Konzernleiterin der Beschwerdeführerin (vorgelegt als Anlage W 2) erhebliche Umsatzzahlen und Werbungskosten für Druckereierzeugnisse, die mit den Marken OXFORD und OXFORD UNIVERSITY PRESS gekennzeichnet würden. Die Beschwerdegegnerin wolle sich womöglich die auf dem deutschen Markt erlangte Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu eigen machen, indem sie sich an die ältere Marke anlehne. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Wortbestandteil „Club“ schwach kennzeichnungskräftig sei, werde die Koexistenz der Vergleichsmarken auf dem Markt zu Verwechslungen führen. Die angesprochenen Verkehrskreise schenken dem Wortbestandteil „Oxford“ in dem angefochtenen Zeichen mehr Aufmerksamkeit als dem noch gewöhnlicheren Wortbestandteil „Club“. Selbst wenn - wie die Markenstelle meine - keiner der Bestandteile der angegriffenen Marke in den Vordergrund trete, werde der Gesamteindruck durch den Bestandteil „Oxford“ jedenfalls mitbestimmt; der Bestandteil befinde sich am besonders einprägsamen Markenanfang und entspreche dem älteren Zeichen in vollem Umfang. Daher liege sogar Zeichenidentität vor. Jedenfalls sei aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Allein durch das Vorhandensein des Wortes „Oxford“ in dem jüngeren Zeichen werde sich das angesprochene Publikum an die Widerspruchsmarke erinnern, die infolge längerer Präsenz auf dem deutschen Markt eine gewisse Position habe erlangen können. Die Marken stimmten in einem wesentlichen Kern überein, so dass der Verkehr in der jüngeren Marke lediglich eine Abwandlung der Widerspruchsmarke sehe. Es könne daher davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise irrtümlicherweise glaubten, dass die Waren unter der angegriffenen Marke von der Beschwerdeführerin stammten.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke EM 000 504 589 die Löschung der Eintragung der Marke 303 67 334 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Bei der Angabe „Oxford“ handle es sich um eine geografische Angabe, die für die Widerspruchswaren schutzunfähig sei bzw. allenfalls eine sehr geringe Kennzeichnungskraft besitze. Oxford sei den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres bekannt und geläufig und werde bereits im ersten gedanklichen Schritt als geografische Herkunftsangabe, nämlich als Name der englischen Stadt verstanden werden. Die Widersprechende habe bislang auch noch keine geeigneten Unterlagen vorgelegt, denen Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft zu entnehmen seien. Eine solche werde auch bestritten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die

Markenstelle hat den Widerspruch daher zu Recht zurückgewiesen, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

A) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist 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 GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/ HABM [CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR 2010, 933 Rn. 32 - Barbara Becker; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH WRP 2016, 336 - BioGourmet; MarkenR 2016, 46 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2015, 176 Rn. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2015, 1008 Rn. 18 - IPS/ISP). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr können zudem weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage besteht zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit. Ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen liegt außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den Widerspruchswaren.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer

Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int 2009, 397 Rn. 65 - P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 16 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 14 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rdnr. 34 - Pelikan). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. Rn. 17 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 378 Rn. 38 - OTTO CAP).

Die Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 16 *„Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen und sonstige Publikationen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft“* werden von dem weiten Oberbegriff der Widerspruchsmarke *„Druckereierzeugnisse, alles Veröffentlichungen“* umfasst, so dass insoweit Identität besteht.

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“* sind zwar – anders als die Erinnerungsprüferin und die Beschwerdeführerin meinen – nicht identisch zu den Widerspruchswaren, sie liegen aber zumindest im durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren *„Bücher, Druckereierzeugnisse, alles Veröf-*

fentlichungen“ (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Auflage, S. 73 li. Sp.).

Jedenfalls im Umfang der angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 42 „*industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, vorstehend genannte Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft*“ ist mangels ausreichender Berührungspunkte zu den Widerspruchswaren von einer Unähnlichkeit auszugehen, so dass diesbezüglich der Widerspruch und mithin die Beschwerde schon deshalb erfolglos bleiben muss. Denn eine absolute Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit kann selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

Ob bzw. in welchem Grad darüber hinaus eine Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren und den weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus den Klassen 38, 41 und 42 besteht, muss nicht abschließend beurteilt werden. Denn vorliegend ist selbst im Bereich der festgestellten Warenidentität eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt nur über geringe Kennzeichnungskraft.

Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ist im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren unabdingbare Voraussetzung und Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 1995, 50 Rn. 16 – Indorektal/Indohexal). Im vorliegenden Streitfall ist die Frage, ob der Widerspruchsmarke nur verringerte oder doch zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, auch entscheidungsrelevant.

a) Die ältere Marke ist originär schutzunfähig. Eine normale Kennzeichnungskraft kommt nur Marken zu, die uneingeschränkt geeignet sind, zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen ihres Inhabers zu dienen (EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd). „Oxford“ ist eine große englische Universitätsstadt und als solche auch dem normal informierten deutschen Durchschnittsverbraucher bekannt; nach London ist Oxford die Stadt mit den meisten Verlagshäusern in England, worauf im Erinnerungsbeschluss bereits zutreffend hingewiesen wurde. Als geografische Angabe bzw. auch mögliche Inhalts- und Themenangabe ist „Oxford“ in Bezug auf die Widerspruchswaren von Haus aus schutzunfähig (vgl. BPatG, Beschluss vom 26.03.2014, 26 W (pat) 556/11 - Oxford; BPatG, Beschluss vom 12.08.2009, 29 W (pat) 69/07 - Oxford Club).

Soweit die Widersprechende ursprünglich vorgetragen hatte (Bl. 269 d. VA.), das HABM habe mehrfach bezüglich der Widerspruchsmarke wie auch der weiteren Gemeinschaftswortmarken „Oxford“ - CTM 3424851 und CTM 4467131 - eine originäre Unterscheidungskraft, Kennzeichnungskraft und Eintragungsfähigkeit bestätigt, so widerspricht dies der Registerlage. Denn die Widerspruchsmarke wie auch die anderen genannten Gemeinschaftsmarken sind laut Registerauszug (nur) infolge von Benutzung erlangter Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GMV in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen worden (siehe Angabe im Register bei „erlangte Unterscheidungskraft: ja“). Eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft bedeutet, dass das Zeichen ursprünglich keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweist, die maßgeblichen Verkehrskreise es jedoch infolge ihrer Benutzung im Markt dafür erkennen, dass die in der Gemeinschaftsmarkenmeldung genannten Waren und Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen.

b) Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen zwar regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2016, 197 Rn. 29 - Bounty; GRUR 2007, 780 Rn. 35 - Pralinenform I; GRUR 2007, 1066

Rn. 34 - Kinderzeit; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 279); der originär beschreibende Sinngehalt ist hier nämlich durch die nachgewiesene Durchsetzung gerade überwunden. Gleichwohl können verkehrsdurchgesetzte Zeichen dann über eine Kennzeichnungsschwäche verfügen, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGH MarkenR 2004, 31- Kinder I). Solche tatsächlichen Umstände sind aus Sicht des Senats gegeben.

Der Umstand, dass im nationalen Markenregister wie auch im Gemeinschaftsmarkenregister zahlreiche weitere Drittmarken mit dem Bestandteil „Oxford“ - Mehrwortmarken und Wort-/Bildmarken - auf dem Warengbiet der Klasse 16 eingetragen sind, führt allerdings nicht zu einer verminderten Kennzeichnungskraft, weil über deren Benutzungslage nichts bekannt ist.

Jedoch sind Anhaltspunkte dafür, dass die Widersprechende bei Anmeldung ihrer Marke dem HABM hinreichende Nachweise dafür vorgelegt hatte, dass die Marke in sämtlichen Mitgliedstaaten - für die zudem teilweise weiten Warenbegriffe - Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GMV erlangt hatte, weder vorgetragen worden noch ansonsten ersichtlich. Im Gegenteil lässt der Vortrag der Widersprechenden, das HABM habe mehrfach die originäre Unterscheidungskraft bestätigt, eher entsprechende Zweifel aufkommen. Ob und welche Verkehrsdurchsetzungsunterlagen bzw. Beweise vorgelegt wurden, auf deren Grundlage - gegebenenfalls im Wege der Extrapolation breiter gefasste - Schlussfolgerungen auch für die deutsche Marktsituation gezogen wurden oder werden konnten, bleibt offen. Kann aber dem Vortrag der hiesigen Beschwerdeführerin nicht entnommen werden, aufgrund welcher Umstände die Eintragung erfolgt ist, erscheint die (Regel-)Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft nicht sachgerecht.

c) Die Beschwerdeführerin hat Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass sich die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung bis zu

einer durchschnittlichen erhöht oder darüber hinaus sogar erheblich gesteigert hätte, nicht bzw. nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Solche Tatsachen sind auch nicht gerichtsbekannt.

Für die Feststellung der Erhöhung der Kennzeichnungskraft und eines entsprechend gesteigerten Schutzzumfangs einer Marke sind alle relevanten Umstände des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Das betrifft zunächst die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen aufweist. Des Weiteren sind insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die Dauer und die Verbreitung der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 155 m. w. N.).

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke ist die jeweilige Benutzungslage zu berücksichtigen; diese ist durch präsente, glaubhafte Mittel zu belegen, sofern sie im Einzelfall nicht gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 - Malteserkreuz I; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 170; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 42 Rn. 73 ff.). In diesen Fällen unterliegt die Benutzungslage dem Beibringungsgrundsatz, wie dies bei der Beurteilung der Benutzungslage im Falle der Einrede(n) des § 43 Abs. 1 MarkenG der Fall ist (vgl. BGH GRUR 2010, 859 Rn. 15 - Malteserkreuz III). Der diesbezügliche Sachvortrag und die hierfür eingereichten Unterlagen der Widersprechenden und Beschwerdeführerin müssen insoweit nicht nur eine Zuordnung zum jeweils maßgebenden Benutzungsgebiet ermöglichen, sondern auch zu konkreten Waren und Dienstleistungen, da sämtliche Feststellungen zur Bekanntheit einer Widerspruchsmarke in den beteiligten Verkehrskreisen im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen sind (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 38 - Culinaria/Villa Culinaria; vgl. hierzu zuletzt auch eingehende Ausführungen in BPatG, Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12).

Der Senat geht bei der Beurteilung der Erhöhung der Kennzeichnungskraft nicht vom Gemeinschaftsgebiet als maßgeblichem Benutzungsgebiet aus (anders noch BPatG, Beschluss vom 29 W (pat) 556/12; a. A. wohl auch 24 W (pat) 540/12, den dortigen Ausführungen ist zu entnehmen, dass es auf das Gemeinschaftsgebiet ankommen solle). Bei Gemeinschaftsmarken ist vielmehr auf ihre Bekanntheit im Kollisionsgebiet, mithin auf Deutschland abzustellen, d. h. eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nur berücksichtigt werden, wenn diese auch in Deutschland vorliegt. Denn eine Steigerung der Kennzeichnungskraft erfolgt durch eine intensive Benutzung und eine dadurch entstandene erhöhte Verkehrsgeltung in den beteiligten Verkehrskreisen, beteiligte Verkehrskreise in diesem Sinne sind aber diejenigen im Gebiet der Markenkollision. Aus der Entscheidung des EuGH in Sachen „be impulsive/Impulse“ vom 3. September 2015 (EuGH GRUR 2015, 1002) dürfte zwar zu folgern sein, dass im Gebiet der Markenkollision für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft die erhöhte Verkehrsgeltung in einem „wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil“ der beteiligten Verkehrskreise genügt und mithin die Verwechslungsgefahr im relevanten Territorium (nur) in Bezug auf einen wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise vorliegen muss.

Eine intensive Benutzung und erhöhte Bekanntheit ausschließlich im EU-Ausland genügt indessen nicht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 166; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 29 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

Nach den vorgenannten Grundsätzen kann im vorliegenden Fall von einer infolge Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht ausgegangen werden.

Zwar ist dem Senat die Universität von Oxford sowie das Wörterbuch „Oxford English Dictionary“ bekannt. Jedoch liegen dem Senat keine eigenen Erkenntnisse über Tatsachen wie Werbeaufwendungen, Marktanteile, Umfragen beim Publikum oder in den Fachverkehrskreisen etc. dahingehend vor, dass die Wi-

Widerspruchsmarke „Oxford“ (in Alleinstellung) als solche, d. h. als betrieblicher Herkunftshinweis über eine erhöhte Bekanntheit in Deutschland verfügt. Selbst eine sehr lange Präsenz im Markt reicht als Beleg alleine – anders als die Beschwerdeführerin offenbar meint – für eine erhöhte Verkehrsbekanntheit nicht aus. Eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann vorliegend daher nicht als gerichtsbekannt berücksichtigt werden.

Auch der Sachvortrag der Widersprechenden und die von ihr vorgelegten Unterlagen genügen nicht, um eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen. Ungeachtet der Frage, ob überhaupt eine markenmäßige bzw. funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgt ist, vermögen die eingereichten Unterlagen und Erklärungen jedenfalls keine Steigerung der Kennzeichnungskraft in Deutschland - auch nicht in einem wirtschaftlich nicht unerheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise - zu belegen.

Die von der Widersprechenden eingereichte Erklärung ihrer juristischen Konzernleiterin Joanne Carol Marks vom 7. Juli 2010 (Bl. 299-314 d. VA.) ist als Glaubhaftmachungsmittel nicht geeignet; weder handelt es sich um eine schriftliche „Zeugenaussage“ im Sinne von § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 377 Abs. 3 S. 1 ZPO noch um eine eidesstattliche Versicherung. Die Erklärung bezieht sich nicht auf das vorliegende Verfahren vor dem Bundespatentgericht, sondern ist in einem völlig anderen Kontext, nämlich in einem Verfahren der Beschwerdeführerin gegen die Firma O... Ltd. im Juli 2010 abgegeben worden.

Unabhängig von ihrem Beweiswert als – bestrittener Parteivortrag – lässt die Stellungnahme eine Zuordnung der dort genannten Zahlen zum maßgeblichen Kollisionsgebiet und auch zu den konkreten Waren nicht zu. Sowohl die Umsatzangaben wie auch die Verkaufs- und Marketingkosten beziehen sich auf die Markenzeichen „Oxford“ und „Oxford University Press“, betreffen neben Waren auch Verlagsdienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke gar keinen

Schutz beansprucht und nennen zudem nur weltweite Zahlen und die für Großbritannien. Anders als die Beschwerdeführerin meint (Bl. 26 d. A.), können die angegebenen Umsatz- und Werbeangaben auch nicht der Marke „Oxford“ allein zugerechnet werden, da „die Benutzung des Zeichens ‚Oxford University Press‘ den kennzeichnenden Charakter der Marke [Oxford] nicht [verändere]“. Es geht nicht um die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke „Oxford“ durch „Oxford University Press“, sondern darum, welche Umsätze bzw. Werbeaufwendungen jeweils auf die mit der entsprechenden Marke gekennzeichneten Waren entfallen.

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung und dadurch eingetretene erhöhte Verkehrsgeltung ist für den hier maßgeblichen inländischen Verkehr oder Teile dieser Verkehrskreise nach dem Vorgesagten nicht festzustellen.

Die Widerspruchsmarke ist kennzeichnungsschwach; ihr kann daher nur ein verminderter Schutzzumfang zugebilligt werden. Zutreffend weist die Beschwerdeführerin auf die Bindungswirkung der Eintragung der Widerspruchsmarke in das Gemeinschaftsmarkenregister hin. Diese Bindungswirkung hat aber nur zur Folge, dass der Widerspruchsmarke nicht jeglicher Schutz versagt werden darf; die Kennzeichnungskraft und daher der Schutzzumfang der älteren Marke kann aber - wie vorliegend - entsprechend eingeschränkt werden.

3. Angesprochen sind hier neben den Fachkreisen im Wesentlichen das breite Publikum, so dass von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.
4. Bei dieser Ausgangslage ist der Grad der Markenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke trotz der Übernahme des Wortbestandteils „Oxford“ in die angegriffene Marke und der daraus resultierenden gewissen Annäherung der Marken zu gering, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.

a) Soweit die Beschwerdeführerin meint, zwischen den Vergleichsmarken liege sogar Zeichenidentität vor (Bl. 28 d. A.), dürfte dies auf ihre interessenbedingt eingeschränkte Sichtweise zurückzuführen sein. Dem ist unter Berücksichtigung der langjährigen höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. EuGH, Urt. v. 20.03.2003 – C-291/00 – Arthur/ Arthur et Felicie) nicht zu folgen.

b) Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 – Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 2014, 459 Rn. 42 – CLORALEX; GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60 – [Carbonell/La Española]; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrüder). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coc-codrillo). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2015, 114 Rn. 23 - Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2014, 382 Rn. 25 - REAL-Chips; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393 Rn. 21 - HEITEC).

Die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich durch den zusätzlichen Wortbestandteil „Club“ am Ende der jüngeren Marke in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht wegen der verschiedenen Wortlänge sowie der Abweichungen in der Silbenzahl, Vokalfolge und dem Sprech- und Betonungsrhythmus ausreichend deutlich voneinander. In begrifflicher Hinsicht führt der weitere Bestandteil „Club“ weg von der Widerspruchsmarke.

Dem Wortbestandteil „Oxford“ kommt in der angegriffenen Marke keine prägende, allein kollisionsbegründende Stellung zu. Zwar handelt es sich bei dem Wortbestandteil „Club“ im Sinne von „Klub, Verein“ in der jüngeren Marke für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen um eine beschreibende Angabe (weitere Bedeutungen wie „(Golf)Schläger“ oder „Diskothek“ sind fernliegend); dies gilt aber gleichermaßen für das Markенwort „Oxford“ (vgl. BPatG, Beschluss vom 26.03.2014, 26 W (pat) 556/11 – Oxford). Sind die Markenbestandteile demnach aber hinsichtlich ihrer Kennzeichnungskraft gleich zu beurteilen – unabhängig davon, ob gleich stark oder gleich schwach – so vermag keiner von diesen den Gesamteindruck der jüngeren Marke zu prägen. Dies gilt umso mehr, als sich die Wörter begrifflich aufeinander beziehen und die jüngere Marke eine gesamtbegriffliche Aussage vermittelt. Der angesprochene Verkehr hat daher keine Veranlassung, sich ausschließlich an der Angabe „Oxford“ zu orientieren und das Wort „Club“ zu vernachlässigen.

Stehen sich daher „Oxford“ und „Oxford Club“ gegenüber, wird der angesprochene Verkehr diese weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich füreinander halten. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu bejahen.

c) Schließlich liegen durchgreifende Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG nicht vor.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke 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 zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 - OFFROAD).

Eine Serienmarkenverwechslung scheidet vorliegend aus. Diese Art der mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt die Benutzung mehrerer verschiedener Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke voraus (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR 2013, 1239 Rn. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion). Die Widersprechende hat aber nichts Hinreichendes dazu vorgetragen, dass sie über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit einem Stammbestandteil „Oxford“ - der trotz der Kennzeichnungsschwäche Hinweischarakter auf sie besitze - verfügt, in die sich die jüngere Marke einfügen würde.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer Marken usurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung in die jüngere Marke kann ebenfalls nicht bejaht werden. Eine solche Fallgestaltung liegt vor, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem bekannten und zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende

Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Zwar wird die ältere Marke „Oxford“ in die jüngere Marke übernommen. Dort kommt ihr aber keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Nach der Rechtsprechung des BGH kann zwar auch ein unterdurchschnittlich kennzeichnungs-kräftiger Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung haben (BGH GRUR 2008, 258 Rn. 35 – INTERCONNECT/T-InterConnect). Allein der Umstand, dass beide Bestandteile der zusammengesetzten jüngeren Marke den Gesamteindruck der Marke gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt aber noch nicht zur Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy a. a. O. § 14 MarkenG Rn. 420); es reicht auch nicht aus, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 - MIXI). Es müssen vielmehr besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 - Culinaria/ Villa Culinaria). Anhaltspunkte hierfür können darin bestehen, dass der älteren Marke lediglich die bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der jüngeren Marke oder eine andere bekannte Marke des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt wird. Solche besonderen Umstände sind im Streitfall nicht erkennbar.

Dem übernommenen Wort „Oxford“ ist in der jüngeren Marke kein Firmenbestandteil hinzugefügt worden, denn bei der Angabe „Club“ handelt es sich erkennbar nicht um einen solchen. Ferner ist „Club“ kein bekanntes Zeichen der Inhaberin der jüngeren Marke. Auch ansonsten sind keine Umstände ersichtlich, die die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „Oxford“ rechtfertigen. Das angesprochene Publikum nimmt diesen in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteil auch deshalb nicht als eigenständig kennzeichnend wahr, weil sich das jüngere Zeichen zu einer einheitlichen Aussage verbindet, wobei das Wort „Oxford“ dort auf einen beschreibenden Sinngehalt als geografische Angabe zurückgeführt wird.

Besondere das Verkehrsverständnis beeinflussende Kennzeichnungsgewohnheiten in dem hier betroffenen Warengbiet, die für eine selbständig kennzeichnende Stellung des kennzeichnungsschwachen Bestandteils sprechen könnten (wie z. B. bei BPatG, Beschluss vom 13.09.2012, 27 W (pat) 123/11 – rebels Club/Rebel im Unterhaltungsbereich; Beschluss vom 17.02.2009, 27 W (pat) 51/09 – Eden Club/Eden im Bekleidungsbereich; beide mit übernommenen durchschnittlich kennzeichnungskräftigen älteren Marken), sind im hiesigen Streitfall weder vorgetragen worden noch erkennbar.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist ebenfalls zu verneinen, weil die jüngere Marke keinen Unternehmenshinweis bzw. kein Unternehmensschlagwort der Widersprechenden übernommen hat. Die Beschwerdeführerin vermochte nämlich nicht ausreichend zu belegen, dass die Angabe „Oxford“ aus ihrer Firmenbezeichnung „Oxford University Press“ als Firmenschlagwort mit Hinweischarakter auf die Widersprechende aufgefasst wird.

Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt nach alledem nicht vor.

B) Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 MarkenG.

C) Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zuzulassen. Die Frage, ob auch bei einer Gemeinschaftsmarke, die im Wege der erlangten Unterscheidungskraft in das Gemeinschaftsregister - ohne dass über die Eintragungsumstände etwas bekannt ist - eingetragen wurde, in der Regel von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen ist, ist - soweit ersichtlich - höchstrichterlich nicht entschieden und von grundsätzlicher Bedeutung. Zudem wird die Frage des maßgeblichen Gebiets bei der Prüfung der Steigerung der Kennzeichnungskraft einer Gemeinschaftsmarke, aus der Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke in das nationale Markenregister erhoben wird, von den Senaten des Bundespatentgerichts wohl unterschiedlich gesehen (vgl. 24 W (pat) 540/12); zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erscheint daher die Zulassung der Rechtsbeschwerde gerechtfertigt. Zudem sind die Auswirkungen der EuGH-Entscheidung zur Rechtssache C-125/14 auf diese Frage von grundsätzlicher Bedeutung.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. von Hartz

Hu