



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 31/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 000 885

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Mai 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2015 wird aufgehoben und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 307 71 719 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 20: Möbel; Stühle;

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Online- oder Katalog-

versandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Einrichtungs- und Dekorationswaren; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren

zu löschen.

2. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 10. Februar 2014 angemeldet und am 9. April 2014 unter der Nummer 30 2014 000 885 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 35 und 40, u. a. für

Klasse 20: Möbel; Stühle;

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Einrichtungs- und Dekorationswaren; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 9. Mai 2014 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Kollektivwortmarke 307 71 719

UNICOR

die am 5. November 2007 angemeldet und seit dem 4. Februar 2008 eingetragen ist für Waren der

Klasse 20: Möbel;

Klasse 21: Glaswaren und Porzellan (soweit in Klasse 21 enthalten),

und erklärt, dass sich ihr Widerspruch nur gegen die Waren der Klasse 20 und folgende Dienstleistungen der Klasse 35 richtet:

Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet, Einzelhandelsdienstleistungen; Einzelhandelsdienstleistungen mit Teleshopping-Sendungen, Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet; Großhandelsdienstleistungen

allesamt in dem Bereich Einrichtungswaren und Dekorationswaren.

Nach Artikel 3 der Markensatzung vom 6. November 2007 sind alle Gesellschafter der Widersprechenden zur Benutzung der Widerspruchsmarke berechtigt.

Am 29. Dezember 2014 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen sowie die eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 13. Juni 2014 vorgelegt.

Mit Beschluss vom 19. November 2015 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Kollisionsmarken könnten sich hinsichtlich der Vergleichswaren „Möbel“ auf identischen Produkten begegnen. Diese sprächen breite Verkehrskreise an und würden als Waren des alltäglichen Bedarfs gerade im unteren Preissegment ohne besondere Sorgfalt, also eher „flüchtig“ erworben, der erforderliche Abstand werde aber selbst bei identischen Waren und Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt noch eingehalten. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die angegriffene Marke werde mit „Unico besessen“ benannt. Der Wortbestandteil „besessen“ sei nicht so klein, dass er nicht mehr wahrgenommen werde, und sei für Sitzmöbel auch nicht beschreibend. Es stünden sich daher klanglich „Unico besessen“ und „UNICOR“ gegenüber, die sich schon durch ihre Wortlänge infolge des zusätzlichen Wortelements „besessen“ und am Wortende durch den Fließlaut „R“ deutlich unterschieden. Daraus ergebe sich eine andere Vokalfolge, eine andere Silbenzahl sowie ein abweichender Sprech- und Betonungsrhythmus. Die jüngere Marke werde nicht von „Unico“ geprägt, sondern als zusammengehöriger Begriff aufgefasst, nämlich im Sinne von jemandem, der „von Unico besessen“, also begeistert, sei. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei aufgrund der Unterschiede in der Wortlänge sowie der typischen Umrisscharakteristik von „besessen“ gegenüber dem Endkonsonanten „R“ ebenfalls ausgeschlossen. Bei der Wahrnehmung des (Schrift-)Bildes insgesamt würden zudem auch die grafischen Bestandteile betrachtet. Für andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts ersichtlich. Aufgrund der grafischen Gestaltung und der andersartigen Bildung würden die angesprochenen Verkehrskreise nicht davon ausgehen, dass es sich bei der angegriffenen Marke um ein weiteres Produkt der Widersprechenden handele.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die der Ansicht ist, die Kollektivmarke sei für die Waren „Möbel“, nämlich für Sofagarnituren, Schränke, Betten, Matratzen und Kindermöbel, im Zeitraum von April 2009 bis

April 2014 im Inland umfangreich von ihr und zahlreichen Möbelhäusern als berechnete Gesellschafter rechtserhaltend benutzt worden. Nach einer Anlaufphase in den Jahren 2009 bis 2011, in denen die Mindestumsätze noch im sechsstelligen Bereich gelegen hätten, sei 2012 ein Umsatz von mehr als ... Millionen Euro, 2013 von mehr als ... Millionen Euro und bis Juni 2014 von mehreren Millionen erzielt worden. Dies belegten neben der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers vom 13. Juni 2014 Auszüge ihres Internetauftritts www.unicor-moebel.de von November 2013 und Juni 2014 (Anlagenkonvolut 1), Prospekte aus den Jahren 2013 und 2014 (Anlagenkonvolut 2), Anzeigen für Sofagarnituren, Matratzen und Rahmen in 2009 verteilten Prospekten (Anlagenkonvolut 3) sowie Auszüge der Internetseite www.b....de des B... von Juni 2014, die zeigten, dass die Widerspruchsmarke für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Polstermöbel, Polsterbetten, Matratzen und Baby-Möbel verwendet worden sei (Anlagenkonvolut 4). Ferner sei mit der Veräußerung von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Matratzen und Rahmen, Betten, Schlafzimmern, Schränken, Sofagarnituren und Kindermöbeln im Jahr 2014 ... Millionen Euro Umsatz erzielt worden. Dies belegten die eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 25. Januar 2016 (Anlagenkonvolut 5), Auszüge ihres Internetauftritts www.u....de (Anlagenkonvolute 6 und 10), Auszüge aus dem Internet-Archiv von Dezember 2014 (Anlagenkonvolut 6) sowie Internetauftritte der Möbelhäuser S... (Anlagenkonvolute 7 und 11), S... (Anlagenkonvolut 8 und 12), Möbel M... (Anlagenkonvolut 9) und B... (Anlagenkonvolut 13). Im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke in Klasse 20 beanspruchten Waren „Möbel“ stünden sich identische Produkte gegenüber. Dies gelte auch für die Waren „Stühle“, da sie unter den Oberbegriff „Möbel“ fielen. Da es sich bei den Widerspruchsprodukten „Möbel“ um Einrichtungswaren handele, bestehe eine mittlere Ähnlichkeit mit den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35, weil es üblich sei, dass große Möbelhäuser neben Möbeln bzw. Einrichtungsgegenständen auch Dienstleistungen anböten, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit diesen Waren stünden. Die Widerspruchsmarke sei als Phantasiebegriff durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die Vergleichsmarken

seien in klanglicher Hinsicht praktisch identisch, weil der Wortbestandteil „unico“ die angegriffene Marke bereits rein flächenmäßig präge. Das Worтеlement „besessen“ trete wegen der erheblich geringeren Schriftgröße und Linienstärke und im Zusammenspiel mit dem stilisierten Stuhl am linken Rand der jüngeren Marke als für Sitzmöbel, insbesondere Sessel unmittelbar beschreibender Wortbestandteil völlig in den Hintergrund. Der Buchstabe „R“ am Ende der älteren Marke bewirke nur einen äußerst geringfügigen Unterschied.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 19. November 2015 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Kollektivwortmarke 307 71 719 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 20: Möbel; Stühle;

Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Berei-

chen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Dienstleistungen des Großhandels über das Internet in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen in den Bereichen: Einrichtungs- und Dekorationswaren; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Einrichtungswaren und Dekorationswaren

zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die Widerspruchsmarke sei im relevanten Zeitraum für Möbel, insbesondere Stühle nicht rechtserhaltend benutzt worden. Er bestreitet die in den eidesstattlichen Versicherungen angegebenen Umsätze, die zudem nicht besonders hoch seien und der Widersprechenden nicht zugerechnet werden könnten. Die Benutzungsunterlagen bezögen sich nur auf die Jahre 2013 bis 2015. Zudem fehlten Nachweise für den Zeitraum Februar 2013 bis Mitte 2014. Sie belegten zwar eine Benutzung durch die B... GmbH & Co. KG, allerdings nicht im Bereich „Stühle“. Ein unmittelbarer Bezug der angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35 zu den Widerspruchswaren sei nicht ersichtlich. Weder in klanglicher noch in (schrift-)bildlicher Hinsicht bestehe Verwechslungsgefahr. Das Worтеlement „besessen“ in der

angegriffenen Marke sei nicht so klein gehalten, dass es nicht mehr wahrgenommen werde. Es sei zwar in der Höhe niedriger gestaltet, nehme aber die gesamte Breite des Schriftzuges „unico“ ein. Ferner sei es für „Sitzmöbel“ nicht beschreibend. Als Partizip Perfekt von „besitzen“ gebe es entweder einen Hinweis auf eine Eigentümerstellung, oder es bedeute, „von etwas völlig beherrscht“ oder „begeistert“ zu sein. Jedenfalls weise es keinen Zusammenhang mit dem Verb „sitzen“ auf. Der Buchstabe „R“ am Ende der älteren Marke bewirke ein lang gezogenes „O“ und damit einen gravierenden Unterschied in der Aussprache zu dem nur kurz betonten „o“ in „unico“. Der stilisierte Stuhl am linken Rand der jüngeren Marke nehme eine durchaus gravierende Fläche in Anspruch und rage visuell heraus.



Der vorliegende Fall sei mit der Entscheidung des BPatG zu /Celina (29 W (pat) 517/10) vergleichbar, in dem eine Verwechslungsgefahr verneint worden sei. Auch hier wirke sich der Umstand, dass der Sinngehalt des Wortes „unico“ als „einzigartig“ dem durchschnittlich informierten Verbraucher wegen des identischen Wortstammes mit „unique“ und „Unikat“ geläufig sei, verwechslungsmindernd aus.

Mit Schreiben vom 25. April 2018 sind die Verfahrensbeteiligten unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen A bis C, Bl. 390 - 397 GA) auf die vorläufige Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Zwischen der angegriffenen Marke  und der älteren Kollektivwortmarke „**UNICOR**“ besteht im tenorierten Umfang die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rdnr. 9 – OXFORD/Oxford Club m. w. N.).

1. Am 29. Dezember 2014 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke und damit gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. bestritten.

a) Die Einrede ist wirksam erhoben worden, weil die am 4. Februar 2008 registrierte Widerspruchsmarke am 29. Dezember 2014 länger als fünf Jahre eingetragen war.

- b) Damit sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG a. F. nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Da der vorliegende Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, finden nach § 158 Abs. 5 MarkenG die §§ 26 und 43 MarkenG in ihrer bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung Anwendung.
- c) Die Einrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, weil die am 4. Februar 2008 eingetragene Widerspruchsmarke länger als fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 9. Mai 2014 registriert war.
- d) Die Widersprechende hat somit die Benutzung der älteren Marke für die Waren der Klassen 20 und 21 für den Zeitraum vom 9. Mai 2009 bis zum 9. Mai 2014 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im Inland nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen.
- e) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 - 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]).
- f) Zur Glaubhaftmachung muss von der widersprechenden Person konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Um-

satz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein. Das Erfordernis einer derartigen, auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen bzw. entsprechende Gruppen bezogenen Glaubhaftmachung der Benutzung ergibt sich im Widerspruchsverfahren aus § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, auf den bei Unionsmarken § 125b Nr. 4 MarkenG verweist (vgl. im Übrigen die entsprechenden Vorschriften für andere Verfahrensarten: § 25 Abs. 2 Satz 3, § 55 Abs. 3 Satz 4 MarkenG; BPatG 24 W (pat) 69/08 – Butterfly by Max Gordon/Butterfly; 30 W (pat) 505/15 - Universal Nutrition).

g) Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 - Senkrechte Balken; BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 - GALLUP).

h) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Kollektivwortmarke nur für die Waren „Möbel“ der Klasse 20 hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

aa) Für die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Glaswaren und Porzellan (soweit in Klasse 21 enthalten)“ der Klasse 21 sind keine Belege eingereicht worden.

bb) Die Widersprechende hat aber dargelegt und glaubhaft gemacht, dass sie und ein nach Artikel 3 der Markensatzung vom 6. November 2007 befugtes Verbandsmitglied, nämlich die B... GmbH & Co. KG, die in § 3 Abs. 2 Nr. 14 der Satzung der Widersprechenden als Gesellschafter aufgeführt ist, die Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum im Inland für „Möbel“

benutzt hat. Nach § 100 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung einer Kollektivmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person oder durch den Inhaber der Kollektivmarke als Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG.

cc) Der Geschäftsführer der Widersprechenden hat am 13. Juni 2014 eidesstattlich versichert (Bl. 24 - 26 GA), dass die ältere Marke in den Jahren 2009 bis 2014 zur Kennzeichnung von Sofagarnituren, Schränken, Betten, Matratzen und Kindermöbeln, also für „*Möbel*“ in Deutschland verwendet worden ist und dass nach einer Anlaufphase in den Jahren 2009, 2010 und 2011, in denen die Mindestumsätze noch im sechsstelligen Bereich gelegen hätten, im Jahr 2012 mehr als ... Millionen Euro und im Jahr 2013 mehr als ... Millionen Euro erzielt worden seien. Laut seiner eidesstattlichen Versicherung vom 25. Januar 2016 (Bl. 153 f. GA) hat der Umsatz im Jahr 2014 insgesamt ... Millionen Euro betragen.

dd) Die Auszüge des Internetauftritts der Widersprechenden unter www.u...de vom 15. November 2013 und 4. Juni 2014 (Anlagenkonvolut 1, Bl. 85 - 122 VA) belegen zudem eine funktionsgemäße Verwendung der älteren Wortmarke für Matratzen und Rahmen, Polstermöbel und -betten sowie Schlafzimmer-, Wohnzimmer- und Babyzimmermöbel. Anzeigen unter der Widerspruchsmarke finden sich im Jahr 2009 in einem Prospekt der B...-... GmbH & Co. KG für Polstermöbel und Matratzen (Anlagenkonvolut 3, Bl. 189 – 193 VA). Matratzen und Rahmen sowie Boxspringbetten sind in einem Prospekt dieses Verbandsmitglieds im Jahr 2013 unter dem Widerspruchskennzeichen angeboten worden (Anlagenkonvolut 2, Bl. 173 – 185 VA). In zahlreichen Prospekten dieser Gesellschaft von 2014 sind Angebote für Matratzen und Rahmen, Polstermöbel und -betten sowie Schlafzimmer-, Wohnzimmer- und Babyzimmermöbel unter der Widerspruchsmarke abgedruckt (Anlagenkonvolut 2, Bl. 123 – 172 VA; Anlagenkonvolut 5, Bl. 187 – 273, 297 - 300 GA). Auch auf der Internetseite www.b....de der Gesellschafterin sind am 11. Juni 2014 mit der älteren Marke gekennzeichnete Matratzen und Rahmen, Polstermöbel und -betten sowie Schlafzimmer-,

Wohnzimmer und Babyzimmermöbel angeboten worden (Anlagenkonvolut 4, Bl. 194 – 199 VA). Sämtliche vorgenannten Benutzungsunterlagen sind der eidesstattlichen Versicherung vom 13. Juni 2014 beigelegt gewesen und von ihr in Bezug genommen worden.

Auch wenn für die Jahre 2010 bis 2012, bei denen es sich im Wesentlichen um die Anlaufphase gehandelt hat, sowie für Februar 2013 bis Mitte 2014 Prospekte und Screenshots etc. fehlen, ist entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners von einer ernsthaften Benutzung auszugehen, weil eine solche nicht kontinuierlich im gesamten Fünfjahreszeitraum erfolgen muss (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 74 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 925 Rdnr. 40 - VOODOO) und die nachgewiesene Benutzung weit über eine bloße Scheinbenutzung hinausgeht, zumal sogar für alle fünf Jahre Umsatzangaben eidesstattlich versichert worden sind.

ee) Die Widersprechende hat ihre Kollektivwortmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum auch der Art nach rechtserhaltend benutzt.

aaa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Bei der Frage, ob eine Marke in der eingetragenen Form oder in einer hiervon abweichenden Form benutzt worden ist, muss vorab geklärt werden, ob weitere Elemente wie zusätzliche Wörter, Bilder, Formen, Farben einen relevanten Bezug zur Marke aufweisen, oder ob es sich lediglich um von der Marke völlig unabhängige allgemeine Sachangaben oder Ausstattungselemente handelt, die für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke ohne Be-

deutung sind (BGH GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo m. w. N.; GRUR 2014, 662 Rdnr. 18 – Probiotik m. w. N.).

bbb) Bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung durch eine von der Eintragung der Marke abweichende Form kommt es auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise an (BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 31 – Duff Beer). Die Widerspruchswaren „*Möbel*“ richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister) als auch an den Möbel- und Einrichtungsfachhandel.

ccc) Bei der Kennzeichnung in den Jahren 2009 bis 2014 ist die ältere Wortmarke „**UNICOR**“ entweder in Alleinstellung oder verbunden mit dem Zusatz „Die Einrichtungsmarke“ und einem kleinen lindgrünfarbenen Quadrat am Ende



verwendet worden. Weder der glatt beschreibende Zusatz noch das winzige, kaum wahrnehmbare Bildelement verändern jedoch den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke.

2. Ausgehend von den glaubhaft gemachten Widerspruchswaren „*Möbel*“ der Klasse 20 sind die Vergleichswaren identisch und zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke besteht durchschnittliche Ähnlichkeit.

a) Hinsichtlich der Waren der jüngeren Marke in Klasse 20 „*Möbel; Stühle*“ liegt Identität vor.

Die als benutzt anerkannten Widerspruchswaren „*Möbel*“ sind auch im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthalten, und die von ihr ebenfalls beanspruchten „*Stühle*“ werden vom Oberbegriff der Widerspruchsprodukte „*Möbel*“ umfasst.

b) Die Widerspruchswaren „*Möbel*“ und die für die jüngere Marke in Klasse 35 registrierten Einzel- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mittels Teleshopping-Sendungen oder als Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen Einrichtungswaren und Dekorationswaren sind wegen der Identität der Widerspruchsprodukte mit dem Sortiment der angegriffenen Handelsdienstleistungen durchschnittlich ähnlich.

aa) Für die Annahme einer Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es aus, wenn sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen. Davon ist für das Verhältnis zwischen Waren und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen u. a. dann auszugehen, wenn große Handelshäuser in dem betreffenden Warenausgangsbereich neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 39 – OTTO CAP).

bb) Diese Voraussetzungen sind auch beim Groß- und Einzelhandel mit Möbeln bzw. Einrichtungswaren und Dekorationswaren gegeben. Denn Möbelhäuser bieten neben „echten Markenmöbeln“ auch Möbel eigener Handelsmarken an, wie die zahlreichen von der Widersprechenden vorgelegten Möbelhausprospekte belegen.

3. Der Aufmerksamkeitsgrad der von den identischen Möbelwaren und den durchschnittlich ähnlichen Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen Einrichtungs- und Dekorationswaren angesprochenen breiten Verkehrskreisen ist regelmäßig erhöht, weil es sich bei Möbeln regelmäßig nicht um Waren des täglichen Lebensbedarfs handelt (vgl. BPatG 26 W (pat) 37/12 – ro.mann; BPatG 26 W (pat) 562/11 – NOTION).

4. Die Widerspruchsmarke „**UNICOR**“ verfügt über eine (originäre) durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

a) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungs- mittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 – BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH GRUR 2017, 75 Rdnr. 19 – Wunder- baum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzu- stellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen be- schreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 – ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeich- nungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – Wunderbaum II).

b) Die ältere Wortmarke „**UNICOR**“ ist ein Fantasiebegriff und enthält daher weder für die Widerspruchswaren „*Möbel*“ noch für die Groß- und Einzelhandels- waren in den Bereichen Einrichtungs- und Dekorationswaren einen beschreiben- den Anklang. Anhaltspunkte für eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund inten- siver Benutzung sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

5. Die jüngere Marke hält bei identischen und normal ähnlichen Vergleichswa- ren und -dienstleistungen trotz erhöhten Aufmerksamkeitsgrades und durch- schnittlicher Kennzeichnungskraft wegen weit überdurchschnittlicher Zeichenähn- lichkeit den zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht mehr ein.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). 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 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 35 – Limoncello/LIMONCHELO; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 37 – BioGourmet).

b) Die Vergleichsmarken  und „UNICOR“ unterscheiden sich in der Gesamtheit und (schrift-)bildlich durch den zusätzlichen Wortbestandteil „besessen“ und Bildelemente der jüngeren Marke sowie den Schlussbuchstaben „R“ der Widerspruchsmarke.

c) Allerdings besteht eine sehr hohe klangliche Ähnlichkeit. Denn phonetisch wird der Gesamteindruck der jüngeren Wort-/Bildmarke  durch das Worтеlement „unico“ geprägt.

aa) Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil – sofern er kennzeichnungskräftig ist – den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 30 – OTTO CAP).

bb) Das Worтеlement „unico“ ist mittig in der Marke platziert und fällt dem Betrachter aufgrund der großen Buchstaben und des Fettdrucks sofort ins Auge. Der Wortbestandteil „b e s e s s e n“ wird demgegenüber kaum wahrgenommen und daher auch nicht mitbenannt. Denn er ist im Verhältnis von 1:3,5 deutlich kleiner, verfügt über eine wesentlich geringere Linienstärke und ist unterhalb des Worтеlements „unico“ aufgrund größerer Buchstabenzwischenräume auseinandergezogen, was die Lesbarkeit erschwert. Er tritt auch deshalb in den Hintergrund, weil er aufgrund des stilisierten Stuhls auf der linken Seite, wenn auch wortspielartig, zumindest einen beschreibenden Anklang für (Sitz-)Möbel bzw. Sessel enthält, während die Bedeutung „(im Volksglauben) von bösen Geistern beherrscht, wahn-sinnig“ oder „von etwas völlig beherrscht, erfüllt“ sein (<https://www.duden.de/rechtschreibung/besessen>) aufgrund des Bildelements fern liegt.

cc) Klanglich stehen sich daher „unico“ und „UNICOR“ gegenüber, bei denen die Übereinstimmungen derart überwiegen, dass eine weit überdurchschnittliche Ähnlichkeit festzustellen ist.

Die Vergleichsmarken stimmen in den fünf ersten Buchstaben, also am stärker beachteten Wortanfang überein. Auch Silbenzahl, Vokalfolge (U-I-O) und die bei-

den ersten Konsonanten (n-c) sind identisch. Der einzige Unterschied besteht im Endlaut der Widerspruchsmarke „R“, der als klangschwacher Mitlaut kaum wahrgenommen wird. Dies gilt erst recht, wenn die ältere Marke wie die angegriffene Marke auf der ersten Silbe betont wird, was bei dem Fantasiebegriff „UNICOR“ nicht ausgeschlossen werden kann. Nur bei einer ebenso möglichen Betonung auf der letzten Silbe wie bei „Dekor“ ergibt sich ein geringfügiger phonetischer Unterschied.

dd) Auch der Umstand, dass der Sinngehalt des Wortelements der jüngeren Marke „unico“ von einem erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreisen verstanden werden könnte, wirkt sich nicht verwechslungsmindernd aus.

aaa) Das Markenwort „unico“ ist sowohl in der italienischen als auch in der spanischen Sprache, dort mit einem Akzent auf dem „ú“, die männliche Form des Adjektivs „einmalig“, „einzig“, „beispiellos“, „sondergleichen“, „allein“ oder „singulär“ (<https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/unico>, <https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/unico>), gehört zum italienischen und spanischen Grundwortschatz und kann wegen seiner Ähnlichkeit mit dem in die deutsche Sprache eingegangenen Fremdwort „Unikum“ in Verbindung gebracht werden, das im allgemeinen Sprachgebrauch in erster Linie auf Menschen, aber auch auf sehr ausgefallene, merkwürdige, einzigartige und ungewöhnliche Waren angewendet wird (www.duden.de; BPatG 29 W (pat) 546/11 – UNICUM; 30 W (pat) 67/08 – Unicum; 27 W (pat) 98/02 – Unikum). Ferner weist es einen identischen Wortstamm mit dem ebenfalls im Deutschen geläufigen Fremdwort „Unikat“ für „Einzelstück“ auf. Da auch auf dem Einrichtungssektor Designerleistungen, Maßanfertigungen und die individuelle Möbelgestaltung durch den Kunden beispielsweise durch die Auswahl von Material, Griffen, Bezugstoffen, Zubehör etc. üblich sind, dürfte der Verkehr genauso wie im Modebereich (30 W (pat) 67/08 – Unicum) auf dem Warengelände der Möbel an die beschreibende Verwendung von Unikum für tatsächlich „einzigartige“ Produkte im Sinne von Einzelstücken gewöhnt sein. Das kann aber letztlich dahingestellt bleiben.

bbb) Denn bei hochgradig klanglichen Übereinstimmungen kommt ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt regelmäßig nicht in Betracht.

Wenn der angesprochene Verkehrskreis die Vergleichsmarken infolge des Verhörens von vornherein identisch wahrnimmt, vermag er die Zeichen nicht mehr anhand eines unterschiedlichen Sinngehalts voneinander abzugrenzen; der unterschiedliche Sinngehalt kommt dann nicht mehr zum Tragen (vgl. BPatG 29 W (pat) 537/15 - qonsense/conlance; 27 W (pat) 208/05 – Chrisma/CHARISMA).

ccc) Der vorliegende Fall ist entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners nicht

mit der Entscheidung des BPatG zu  /Celina (29 W (pat) 517/10) vergleichbar. Denn dort ist die Verwechslungsgefahr in erster Linie wegen hinreichend deutlicher klanglicher Unterschiede im stärker beachteten Wortanfang und in der den klanglichen Gesamteindruck bestimmenden Vokalfolge verneint worden. Nur noch unterstützend ist angeführt worden, dass ein Verhören auch durch den sofort erfassbaren Sinn von Celina als modernen weiblichen Vornamen reduziert werde. Im Gegensatz dazu stimmen vorliegend die Wortanfänge und die Vokalfolge vollständig überein.

ee) Angesichts dieser weitgehenden klanglichen Identität der maßgeblichen Wortelemente ist die alleinige Abweichung durch den weniger beachteten Endbuchstaben „R“ der älteren Marke, bei dem es sich zudem um einen klangschwachen Konsonanten handelt, der kaum hörbar ist, zu gering, um dem Eindruck eines Gleichklangs entscheidend entgegenzuwirken und eine hinreichende Unterscheidbarkeit beider Marken in phonetischer Hinsicht zu gewährleisten. Da der Verkehr die Marken zudem in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR

1999, 236, 239 – Lloyd/Loints), kann nach Auffassung des Senats eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im tenorierten Umfang wegen weit überdurchschnittlicher Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.

6. Da das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke in Klasse 35 bei den angegriffenen Einzel- und Großhandelsdienstleistungen Mehrfachnennungen enthält, war auch deren Löschung anzuordnen.

III.

Der Antrag des Beschwerdegegners, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat keinen Erfolg.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrens-

ausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

Solche besonderen Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise dann angenommen worden, wenn der Widerspruch nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ohne einen ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL; BPatGE 22, 211, 212 f.), oder wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren und/oder Dienstleistungen Widerspruch erhoben wird (BPatGE 23, 224, 227).

Vorliegend hat die Widersprechende aber zwei eidesstattliche Versicherungen sowie umfangreiche Benutzungsunterlagen vorgelegt. Ferner sind die Vergleichswaren/-dienstleistungen identisch oder ähnlich und die Markenähnlichkeit ist weit überdurchschnittlich. Daher wird kein Anlass zur beantragten Kostenauflegung gesehen. Gründe für seinen Kostenantrag hat der Beschwerdegegner zudem nicht vorgetragen.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen

oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Schödel

prä