



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 536/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die international registrierte Marke IR 1 352 055**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Dezember 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2018 wird aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die am 28. April 2017 unter der Nummer 1 352 055 international registrierte und auf der australischen Basisanmeldung vom 13. Juli 2016 beruhende Wort-/Bildmarke



slumberzone

beansprucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für Waren der

Klasse 20: Air mattresses being inflatable; air mattresses, not for medical purposes; bed mattresses; beds incorporating inner sprung mattresses; fire resistant mattresses; floating inflatable mattresses (airbeds); foam camping mattresses; foam mattresses; futon mattresses; inflatable mattresses, other than for medical purposes; inner sprung mattresses; latex mattresses; mattress bases; mattresses; mattresses (sleeping pads of foam plastic for camping); non-metallic spring assemblies for incorporation into mattresses; sleeping mats for camping (mattresses); sleeping pads of foam plastic for use when camping (mattresses); spring mattresses.

Mit Beschluss vom 15. März 2018 hat die Markenstelle für Klasse 20 – Internationale Markenregistrierung – des DPMA dieser IR-Marke den Schutz in Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B PVÜ verweigert. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marke setze sich aus den im Inland allgemein verständlichen englischen Wörtern „slumber“ und „zone“ zusammen. Der Begriff „slumber“ stehe dem deutschen Wort „Schlummer“ klanglich nahe und habe höchstwahrscheinlich dieselbe Sprachwurzel. Er werde daher von den angesprochenen Verkehrskreisen, zu denen neben den Fachkreisen auch die Durchschnittsverbraucher gehörten, ohne spezielle Englischkenntnisse in seinem Bedeutungsgehalt erfasst. Der Ausdruck „zone“ existiere identisch in der deutschen Sprache und bezeichne eine Zone, ein Gebiet oder einen speziellen Bereich. Die Marke könne daher von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne analytischen Aufwand mit „Schlummerzone, Schlafbereich, Schlafzone“ übersetzt werden. Die Marke bezeichne eine wesentliche Eigenschaft der beanspruchten Waren, nämlich deren Bestimmung für den Schlafbereich. Die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit der Marke stehe der Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht entgegen. Auch die grafische Ausgestaltung könne das Schutzhindernis nicht überwinden. Aufgrund des pinselstrichartigen, blau gefärbten Buchstabens „z“ könne die Marke zwar optisch in die drei Bestandteile „slumber“, „z“ und „one“ unterteilt werden. Dies führe aber akustisch nicht von der Wiedergabe der Marke als „slumberzone“ weg. Die Registrierung der Marke in Australien sei unbeachtlich, da nicht nachgeprüft werden könne, nach welchen gesetzlichen Maßstäben diese erfolgt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der um Schutz im Inland nachsuchenden Marke, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2018 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, das Worтеlement „slumber“ gehöre nicht zum englischen Grund- oder Aufbauwortschatz, sondern zur literarischen Fachsprache oder Dichtersprache, weshalb die angesprochenen inländischen Verkehrskreise es nicht verstünden. Dies belegten sowohl das Wörterbuch von Langenscheidt Grund- und Aufbauwortschatz Englisch – Niveau A1-B2 und der Sprachschule-Blog unter [www.elanguetest.de](http://www.elanguetest.de) als auch die beiden Online-Wörterbücher zur englischen Sprache, nämlich Oxford Living Dictionaries und PONS. Die dem deutschen Substantiv „Schlummer“ ähnliche Klangwirkung fördere das Verständnis des Verkehrs nicht, weil viele englische Wörter wie deutsche Begriffe ausgesprochen würden, aber im Sinngehalt nicht übereinstimmten. Der Wortbestandteil „zone“ werde wie im Deutschen als „ein abgegrenztes Gebiet mit bestimmten Eigenschaften in der Regel ein Verwaltungsbezirk“ oder „eine Tarifgruppe“, „als Bereich, Gebiet, Distrikt, Kontaktzone, Gürtel, Landstrich“ verstanden. Die Bezeichnung einzelner Zimmer oder von Wohnungsteilen als „Zone“ sei unüblich. Bei der IR-Marke handle es sich somit um eine überraschende, ungewöhnliche Kombination aus einem Wort der Poesiesprache und einem verwaltungstechnischen Begriff, die keine Sachaussage über die beanspruchten Waren treffe. Ein Indiz für ihre Schutzfähigkeit sei auch, dass die Basismarke sowie die Wortmarken „Slumberzone“ und „SLUMBERZONE“ AUSTRALIA“ in Australien, die Wortmarke „SLUMBERZONE“ in Neuseeland und die Wortmarke „BODYZONE“ in Großbritannien eingetragen worden seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der international registrierten Wort-/Bildmarke  fehlt in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 20 weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt sie eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Deshalb kann ihr der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nicht nach den §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschnitt B Nr. 2 PVÜ verweigert werden.

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind

einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne Weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreiben-

der Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen kann der IR-Marke **slumberzone** zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 28. April 2017 (vgl. BGH GRUR 2017, 1262 Rdnr. 14 – Schokoladenstäbchen III) in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 20 nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

aa) Bei den hier von den Produkten in Klasse 20 angesprochenen breiten Verkehrskreisen handelt es sich sowohl um den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als auch um den Betten-, Matratzen- und Campingfachhandel.

bb) Die IR-Marke **slumberzone** besteht aus dem schwarzen Wortelement „slumber“ und dem ebenfalls schwarzen, aber durch Fettdruck hervorgehobenen Wortbestandteil „one“, jeweils in einer gängigen, identischen Druckschriftart, zwischen denen eine dunkelblaue, handschriftliche oder pinselstrichartige Zickzacklinie platziert ist, die dem Buchstaben „z“ ähnelt und die angrenzenden Buchstaben „r“ und „o“ überragt.

aaa) Das englische Substantiv „slumber“ wird mit „Schlummer“ übersetzt und hat die Bedeutung „leichterer, oft kürzerer Schlaf, besonders als Zustand wohltuender Entspannung“ ([www.duden.de](http://www.duden.de)). Es gehört nicht zum englischen Grund- oder Aufbauwortschatz, sondern nach den Online-Wörterbüchern zur englischen Sprache, nämlich Oxford Living Dictionaries, PONS und Cambridge, sowie nach dem Muret-Sanders Langenscheidt Großwörterbuch Englisch, 2010, S. 897 zur literarischen

oder poetischen Sprache. Deshalb kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittsverbraucher die Bedeutung kennt, auch wenn eine dem deutschen Wort entsprechende ähnliche Klangwirkung vorliegen sollte. Eine Internetrecherche des Senats hat allerdings ergeben, dass das Wort „slumber“ nicht nur in der Literatur, sondern auch in den englischen Medien und auf englischsprachigen Internetseiten, insbesondere auch in der hier einschlägigen Branche, prosaisch verwendet wird:

- „Sleep sells: how mattress companies woke up to the science of slumber“, The Guardian (<https://www.theguardian.com/business-to-business/2018/nov/13/sleep-sells-how-mattress-companies-woke-up-to-the-science-of-slumber>);
- „Slumber Party!“ Inside the Unlikely Mattress Startup Boom (1. April 2015, <https://www.buzzfeed.com/iknowkayleen/slumber-party>);
- „neck pillows & slumber bags (<http://www.thecompanystore.com/kids>);

„Sleep No More: The Sisyphean Struggle of Baby Slumber (12. September 2012, <https://observer.com/2012/09/sleep-no-more-the-sisyphean-struggle-of-baby-slumber/>);

- „Hold the Phone: Our Screens May Not Affect Sleep Like We Thought“ ... The survey analyses aggregated screen time into a single daily figure, with no details showing how usage closer to later in the evening versus earlier in the day may disrupt slumber. ...“ (<https://sleepopolis.com/blog/screen-time-usage-study/>);
- „Celestial Sleeping Experience – Our Plush Siliconized Fiberfill Down Alternative Comforter provides you with a heavenly sleeping experience. ... Our comforter promises sweet vacation-quality slumber. ...“

(<https://www.amazon.ca/Utopia-Bedding-Comforter-Duvet-Insert/dp/B00S1TC3V6>);

- „The Benefits of Slumber – Why You Need a Good Night’s Sleep“ (NIH News in Health, April 2013, <https://newsinhealth.nih.gov/2013/04/benefits-slumber>);
- „Science in Society – SLUMBER SCIENCE“ (EuroScientist journal, 11. Oktober 2017, <https://www.euroscientist.com/lumber-science/>);
- „ZZZOOFARI SLUMBER – Join us for a unique camping experience as you sleep under the stars just a short distance away from the snoozing animals.“ (<https://www.nasvillezoo.org/upcoming-events/entry/zzzoofari-slumber/instance/5-28>);
- „Slumber Sunday – Available on Sunday’s between 2pm – 7pm to include a 50 minute treatment of choice and use of the spa facilities.“ (<https://sopwellhouse.co.uk/offer/slumber-sunday/>);
- „operation slumber – Get exclusive access to the ship and Space Shuttle Pavillon, and sleep among the aircraft, just like enlisted sailors once did.“ (<https://www.intrepidmuseum.org/Overnight>).

Bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen, deren Verständnis für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord; EuGH GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka) kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen (BPatG 28 W (pat) 526/15 – SANO; 29 W (pat) 546/16 – Priroda). Hiervon ist insbesondere bei Markenwörtern auszugehen, die einer Welthandelsprache angehören. Da es sich bei der englischen Sprache um eine Welthandelsprache handelt, wird zumindest der angesprochene Fachverkehr des Betten-, Matratzen

und Campingfachhandels den Begriff „slumber“ im Sinne von „Schlummer“ mühe-  
los verstehen können.

bbb) Der Wortbestandteil „one“ bezeichnet die Kardinalzahl „eins“, die Ziffer „1“  
und die Nummerierung eines Gegenstandes. Insoweit kann „one“ der vorange-  
stellten Ordinalzahl „first“ entsprechen, enthält aber deshalb als solches noch  
keine Wertaussage, Qualitätseinstufung oder Größenangabe (vgl. BPatG  
33 W (pat) 79/06 – munich one; 33 W (pat) 82/01 – BANK ONE; BPatG  
25 W (pat) 48/01 – IT-ONE; BPatG 29 W (pat) 223/99 – Team One).

cc) Insgesamt kann die Wortkombination „slumber one“ zumindest von den  
inländischen Fachkreisen als „Schlummer eins“, „Schlummer 1“ oder „Schlummer  
erstens“, „Schlummer 1.“ verstanden werden. Als Hinweis auf eine wie auch im-  
mer geartete Spitzenstellung kommt diese Wortverbindung aber schon deshalb  
nicht in Betracht, weil sie völlig sprachunüblich gebildet ist. Der Aussagegehalt von  
„slumber one“ bleibt ohne einen erläuternden Zusatz wie etwa „Nr.“ unklar. Es fehlt  
daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass die angesprochenen Fach-  
kreise die Wortelemente der IR-Marke im Sinne einer schlagwortartigen Qualitäts-  
aussage über die damit gekennzeichneten Waren werten, nicht aber als Kenn-  
zeichnungsmittel verstehen werden.

dd) Aber auch wenn der Fachverkehr in Kenntnis des englischen Begriffs  
„slumber“ den das Wort „one“ abtrennenden grafischen Bestandteil als Buchsta-  
ben „z“ versteht und zum Substantiv „zone“ ergänzt, so dass das Wortelement  
„slumberzone“ lautet, ist der IR-Marke die erforderliche Unterscheidungskraft zu-  
zusprechen.

aaa) Das englische Wort „zone“ bedeutet im Deutschen „Bereich, Gebiet, Zone“  
und bezeichnet ein „nach bestimmten Merkmalen unterschiedenes, abgegrenztes,  
geografisches Gebiet“ oder einen „festgelegten Bereich, z. B. im Straßenbahn-,  
Telefonverkehr, für den einheitliche Fahrpreise bzw. Gebühren gelten“

(www.duden.de). Das Substantiv „zone“ wird in zahlreichen Zusammensetzungen für unterschiedliche Bereiche verwendet, wie z. B. „pedestrian zone“ für Fußgängerzone oder „control zone“ für Kontrollbereich (www.leo.org).

bbb) Die ebenso wie die oben genannten Zusammensetzungen sprachüblich gebildete Wortkombination der IR-Marke hat daher die Bedeutung „Schlummerzone, Schlummerbereich, Schlafgebiet“ oder „Bereich, der zu einem Zustand wohltuender Entspannung führt“. Beide Wortbestandteile werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Die Wortverbindung gibt daher den Bestimmungszweck der beanspruchten Waren der Klasse 20

„air mattresses being inflatable; air mattresses, not for medical purposes; bed mattresses; beds incorporating inner sprung mattresses; fire resistant mattresses; floating inflatable mattresses (airbeds); foam camping mattresses; foam mattresses; futon mattresses; inflatable mattresses, other than for medical purposes; inner sprung mattresses; latex mattresses; mattress bases; mattresses; mattresses (sleeping pads of foam plastic for camping); non-metallic spring assemblies for incorporation into mattresses; sleeping mats for camping (mattresses); sleeping pads of foam plastic for use when camping (mattresses); spring mattresses“

[übersetzt:

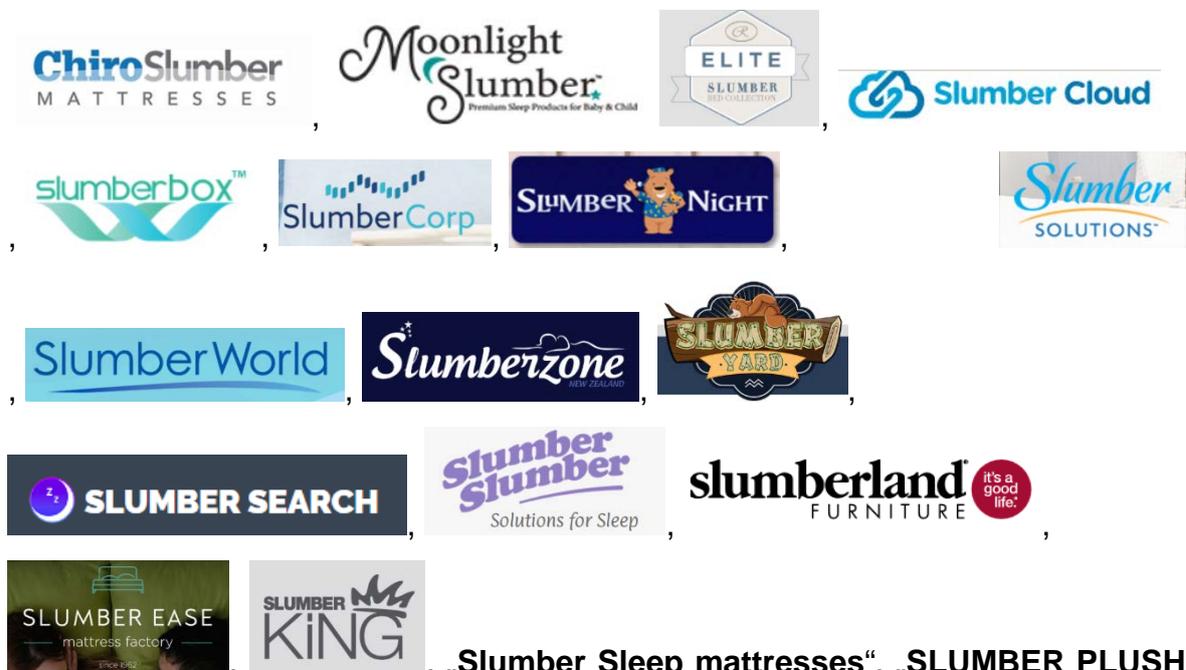
Luftmatratzen, Luftmatratzen, nicht für medizinische Zwecke; Bettmatratzen; Betten mit integrierten Federkernmatratzen; feuerfeste Matratzen; Luftmatratzen (Luftbetten); Kaltschaumcampingmatratzen; Kaltschaummatratzen; Futonmatratzen; Luftmatratzen für andere als medizinische Zwecke; Taschenfederkernmatratzen; Latexmatratzen; Matratzengestelle; Matratzen; Matratzen (Schaumstoffisomatten für Campingzwecke); Federkerne nicht aus Metall zum Einbau in Matratzen; Schlafmatten für Campingzwe-

cke (Matratzen); Schaumstoffisomatten für Campingzwecke (Matratzen);  
Sprungfedermatratzen]

an, nämlich, dass sie sich nach Art und Beschaffenheit dazu eignen, für den  
Schlafbereich eingesetzt zu werden.

ccc) Allerdings hat der Fachverkehr auch schon zum Registrierungszeitpunkt die  
IR-Marke aufgrund ihrer grafischen Ausgestaltung **slumberzone**  
und wegen der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem englischsprachigen Bett-  
ten- und Matratzenmarkt als betriebliches Unterscheidungsmittel wahrgenommen.

Denn eine Internetrecherche des Senats im englischsprachigen Ausland hat erge-  
ben, dass es im Bett- und Matratzenfachhandel üblich ist, Namen von Herstellern,  
Verkaufsstätten und -portalen sowie Marken durch eine Kombination des Begriffs  
„slumber“ mit Wort- und/oder Grafikelementen zu bilden, wie z. B.



, „Slumber Sleep mattresses“, „SLUMBER PLUSH  
QUEEN“ oder Slumbersafe Innersprung Mattress Cream“.

Dabei fällt auf, dass gerade auch die dunkelblaue Farbgebung, die sich beim Buchstaben „z“ der IR-Marke wiederfindet, sehr häufig vorkommt. In diese Unternehmens- und Warenkennzeichen reiht sich die IR-Marke **slumberzone** nahtlos ein. Begegnen die angesprochenen inländischen Fachkreise ihr im Verkehr, werden sie diese für ein weiteres Kennzeichen eines Unternehmens der einschlägigen Branche und nicht für eine produktbeschreibende Aussage halten.

2. Wegen der fehlenden Eignung der international registrierten Marke zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

prä