



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 38/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 53 468**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. März 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**Sueños**

ist am 15. August 2007 angemeldet und am 13. Dezember 2007 unter der Nummer 307 53 468 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der Klassen 24, 25 und 27.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 18. Januar 2008 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus ihrer Wort-/Bildmarke



die am 5. April 2004 angemeldet und am 13. Mai 2004 unter der Nummer 304 19 376 für Waren der Klassen 17, 20, 22 und 24 eingetragen worden ist.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke am 29. Mai 2009 die Einrede mangelnder Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG erhoben hat, hat die Widersprechende nach Vorlage von Benutzungsunterlagen am 1. Juli 2011 ihren Widerspruch nur noch auf die Waren

Bettdecken, Einziehdecken, Steppdecken, Trikotdecken, Trikotsteppdecken, Daunendecken, Tagesdecken, Kissen, Nackenstützkissen

gestützt.

Mit Beschluss vom 12. August 2010 hat die Markenstelle für Klasse 24 des DPMA den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die Beschwerdegegnerin habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke dem Umfang nach nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Auf die Erinnerung der Widersprechenden und die Vorlage weiterer Benutzungsunterlagen hat die Markenstelle mit Beschluss vom 26. Oktober 2015 den Erstbeschluss aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke teilweise, nämlich für die Waren der

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten;  
Bett- und Tischdecken;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen;

Klasse 27: Teppiche, Fußmatten, Matten

wegen Verwechslungsgefahr angeordnet und die Erinnerung im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Nichtbenutzungseinrede sei nur nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Die Widersprechende habe durch die

Vorlage der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers vom 15. Oktober 2014 sowie der Rechnungen und Warenetiketten die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke für „Kissen“ und „Bettdecken“ für den Zeitraum von 2010 bis 2014 glaubhaft gemacht. Hinsichtlich der „Bettdecken“ liege Warenidentität vor. Ähnlichkeit bestehe zu den angegriffenen Produkten „Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Tischdecken“. „Bettdecken“ gehörten zu Textilwaren und zu ihrer Herstellung würden Webstoffe und Textilwaren verwendet. „Tischdecken“ und „Bekleidungsstücke“, vor allem Schlafanzüge und Bademäntel, wiesen Übereinstimmungen mit Bettdecken im Material auf und würden gemeinsam auch in Spezialgeschäften für Betten und Zubehör angeboten. Mittlere Ähnlichkeit sei auch zwischen den Waren „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ sowie den Widerspruchswaren „Kissen“ und „Bettdecken“ anzunehmen, weil sie aus denselben Ausgangsstoffen hergestellt und in denselben Vertriebsorten anzutreffen sein könnten, da selbst Bettenfachgeschäfte Unterwäsche sowie Bade- und Schwimmbekleidung führten. Aus denselben Gründen sei von einer Ähnlichkeit zu den Produkten „Teppiche, Fußmatten, Matten“ auszugehen. Unähnlich seien dagegen „Schuhwaren“ und die weiteren Waren der Klasse 27. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich, weil der Durchschnittsverbraucher das spanische Wort *sueño* für „Schlaf“ bzw. „Traum“ nicht kenne. Die Widerspruchsmarke werde durch ihr Wortelement „sueño“ geprägt. Die grafische Ausgestaltung sei nicht vorherrschend und der in kleinerer Schrift nachgestellte, unmittelbar beschreibende Zusatz „BESSER SCHLAFEN!“ trete in den Hintergrund, so dass eine klangliche Verwechslungsgefahr vorliege. Die Wortbestandteile stimmten bis auf den letzten Buchstaben überein, der bei der Aussprache aber nicht ausreichend deutlich ins Gewicht falle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke auch für „Bettdecken“ und „Kissen“. Da diese als praktisch unverzichtbare Haushaltsgegenstände vom Konsumenten in seiner Lebenszeit mehrfach nachgefragt würden und somit Artikel des Massenkonsums für einen unbegrenzten Abnehmerkreis dar-

stellten, seien die genannten Absatzzahlen zu gering. Die Widerspruchsmarke sei auch der Art nach nicht rechtserhaltend benutzt worden. Die in hellem Ton gehaltene ältere Marke befinde sich im oberen Drittel des Wareneinlegers, während weitere Kennzeichen jeweils in der Mitte in dunkler, hervorstechender Schrift positioniert seien. Nur letztere würden wegen dieser blickfangartigen Positionierung als Produktmarke wahrgenommen. Zudem komme der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Bettdecken oder Kissen nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft zu, weil sie nur einen beschreibenden Hinweis auf die Wirkungsweise enthalte. Auf jeden Fall fehle es an einer Warenähnlichkeit. Bekleidungstextilien würden von Modeunternehmen hergestellt und in Bekleidungsabteilungen von Kaufhäusern oder in Bekleidungsgeschäften angeboten. Bettbedarfsartikel würden dagegen von gewöhnlichen Textilunternehmen produziert und im speziellen Fachhandel für Bettbedarfsartikel vertrieben. Die von der angegriffenen Marke umfassten Produkte Bettwäsche bzw. Bettdecken- und Kissenbezüge unterschieden sich grundsätzlich von „*Bettdecken*“ und „*Kissen*“, bei denen die Kombination geeigneter Hüll- und Füllmaterialien sowie deren Verarbeitung und nicht die Herstellung der verwendeten Materialien im Vordergrund stehe. Ferner würden sie rein funktional verwendet. Dagegen hätten Bettdecken- und Kissenbezüge neben ihrer Funktion, Bettdecken und Kissen vor Verschmutzung zu schützen, wegen ihrer raumgestalterischen Wirkung einen stark modischen Charakter, weswegen sie von Modeunternehmen hergestellt und in entsprechenden Abteilungen von Kaufhäusern angeboten würden. Nur in Ausnahmefällen würden sie als Zubehörartikel auch vom Fachhandel für Bettbedarfsartikel vertrieben. Die äußerst kennzeichnungsschwache Widerspruchsmarke habe Schutzfähigkeit allein aufgrund ihrer besonderen grafischen Ausgestaltung erlangt, nämlich durch die Anordnung von drei Wortelementen vor einem flaggenartigen, dreistreifigen Hintergrund. Das spanische Wort „sueño“ für „ich träume, schlafe“ oder „Schlaf, Traum“ sowie der Zusatz „BESSER SCHLAFEN!“ wiesen beschreibend darauf hin, dass man mit den so gekennzeichneten Bettdecken und Kissen besser schlafen bzw. träumen könne. Durch das Bildelement und die drei Wortelemente unterschieden sich die Vergleichsmarken schriftbildlich sehr deutlich. Auch eine klangliche Ähnlichkeit sei

zu verneinen, weil die dreiteilige Widerspruchsmarke über sechs Silben verfüge, während die angegriffene Einwortmarke nur zwei Silben aufweise. Im Hinblick auf die Kennzeichnungsschwäche der älteren Marke könne auch die Übereinstimmung in dem Bestandteil sueño keine Verwechslungsgefahr begründen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den (Erinnerungs-)Beschluss der Markenstelle für Klasse 24 des DPMA vom 26. Oktober 2015 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen;

Klasse 27: Teppiche, Fußmatten, Matten

angeordnet worden ist und den Widerspruch aus der Marke 304 19 376 insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Bettdecken und Kissen im Inland habe sie nach Art, Dauer und Umfang durch Vorlage mehrerer eidesstattlicher Versicherungen, Rechnungen, Wareneinleger, Etiketten und Verpackungsmuster hinreichend glaubhaft gemacht. Bettdecken und Kissen, die frühestens alle fünf Jahre ausgetauscht würden, seien keine Artikel des täglichen

Bedarfs und damit keine kurzlebigen Erzeugnisse des Massenkonsums, weshalb auch geringere Stück- und Umsatzzahlen ausreichen. Es stelle eine verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar, sowohl eine Haupt- als auch eine Zweitmarke zu benutzen, nämlich die Produktfamilie mit der älteren Marke und die konkreten Produkte gesondert zu bezeichnen. Die Widerspruchsmarke sei auf den Wareneinlegern räumlich und schriftbildlich deutlich von der Zweitkennzeichnung abgesetzt. Zwischen den Widerspruchswaren „*Bettdecken*“ und „*Kissen*“ und den Waren der jüngeren Marke „*Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Tischdecken*“ bestehe überdurchschnittliche Ähnlichkeit. Sie würden in räumlich eng begrenzten Spezialabteilungen von Kaufhäusern angeboten und ergänzen sich, weil Bettdecken und Kissen mit Bettbezügen umhüllt würden. Tischdecken erhalte man zumindest im angrenzenden Bereich zu Bettwaren in einem Kaufhaus. Durchschnittlich ähnlich zu den Widerspruchswaren „*Bettdecken*“ und „*Kissen*“ seien auch die Waren „*Bekleidungsstücke; Teppiche; Matten; Fußmatten*“. Sie bestünden aus demselben Material, würden häufig zusammen im Fachhandel vertrieben und ergänzten einander. Zumindest geringe Ähnlichkeit bestehe auch mit „*Kopfbedeckungen*“, zu denen auch Duschhauben oder Bademützen gehörten, da diese gemeinsam mit „*Bettdecken*“ und „*Kissen*“ über den Fachhandel vertrieben würden. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Die Vergleichsmarken seien phonetisch überdurchschnittlich ähnlich. Der mittig positionierte Wortbestandteil „sueño“, dessen Bedeutung der deutsche Verkehr, der nur über sehr geringe Spanischkenntnisse verfüge, nicht kenne, präge die Widerspruchsmarke, da die werbeübliche Grafik nicht wahrgenommen werde. Der Buchstabe „s“ am Ende der angegriffenen Marke sei kaum hörbar. Eine überdurchschnittliche schriftbildliche Ähnlichkeit bewirke vor allem die übereinstimmende Tilde über dem zentralen Buchstaben „ñ“.

Die Beteiligten sind mit Schreiben vom 19. Juli 2018 und 23. Januar 2019 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 2, Bl. 136 – 149 GA, Anlagen Bl. 227 – 247 GA) auf die vorläufige Auffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht im beschwerdegegenständlichen Umfang Verwechslungsgefahr 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 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.; 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. Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke  für die Waren „Bettdecken; Kissen“ nach Ort, Dauer, Art und Umfang hinreichend glaubhaft gemacht.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke am 29. Mai 2009 bestritten. Die Einrede ist wirksam erho-

ben worden, weil die am 13. Mai 2004 registrierte Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung länger als fünf Jahre eingetragen war.

b) Da die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben wurde, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 43 Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

c) Die Vorschriften der §§ 43 Abs. 1 und 26 MarkenG sind dabei gemäß dem neuen § 158 Abs. 5 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung weiter anzuwenden, weil der vorliegende Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist.

d) Allerdings sind die Voraussetzungen der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht erfüllt, weil die am 13. Mai 2004 eingetragene Widerspruchsmarke keine fünf Jahre vor der am 18. Januar 2008 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke registriert worden ist. Bei dieser Sachlage ist die Einredeerklärung entsprechend §§ 133, 157 BGB im Zweifel dahingehend auszulegen, dass lediglich die im konkreten Fall ausschließlich rechtserhebliche Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhoben werden soll (vgl. BPatG 25 W (pat) 76/11 – Yosoja/YOSOI).

2. Damit sind für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde glaubhaft gemacht worden ist.

Es obliegt daher der Widersprechenden, die Benutzung ihrer älteren Wort-/Bildmarke für die Waren „*Bettdecken, Einziehdecken, Steppdecken, Trikotde-*

cken, Trikotsteppdecken, Daunendecken, Tagesdecken, Kissen, Nackenstützkissen“ im Zeitraum vom 18. März 2014 bis zum 18. März 2019 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG im Inland nach Art, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen.

a) Zur Glaubhaftmachung muss die widersprechende Person konkret angeben, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz 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.

b) 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).

c) In Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für die Waren „*Bettdecken*“ und „*Kissen*“ hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

aa) Aus der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers ... E ... vom 18. Dezember 2017 (Anlage W 32, Bl. 193 - 197 GA) ergibt sich, dass die Widersprechende in den Jahren 2014 bis 2017 jährlich zwischen 592 bis 1.490 Stück „Sueno Sets (Größe 135/200+80/80 cm)“, also ein aus Bettdecke und Kissen in Standardmaßen bestehendes, mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnetes Set, veräußert und einen jährlichen fünfstelligen Umsatz zwischen 20.150 € und 50.175 € damit erzielt hat.

aaa) Im maßgeblichen Benutzungszeitraum hat die Widersprechende daher insgesamt 4.211 Sets verkauft und damit 142.428 € Gesamtumsatz gemacht. Dies hat die Widersprechende durch Vorlage von Rechnungen aus den Jahren 2014, 2015, 2016 und 2017 (Anlagen W 27, W 30, W 34) sowie Wareneinleger in der Gestaltung bis September 2015 (Anlagen W 13, W 22) und für die Zeit danach (Anlagen W 29, W 33) untermauert.

bbb) Soweit die Inhaberin der jüngeren Marke den Benutzungsumfang als zu gering für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung ansieht, vermag der Senat dem nicht zu folgen.

(1) 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]). Die Benutzung der Marke braucht nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung abhängig ist von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung sowie des entsprechenden Marktes und der Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Benutzung (EuGH a. a. O. Rdnr. 39 – Ansul/Ajax). Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rdnr. 70 ff. – The Sunrider Corp./HABM [Vitafruit]: Verkauf von 293 Kisten mit je zwölf Flaschen Fruchtsaft an einen Kunden innerhalb eines Jahres mit einem Umsatz von etwa 4.800 €; MarkenR 2014, 385 Rdnr. 33 f. – Walzertraum).

(2) Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke handelt es sich bei Bettdecken und Kopfkissen nicht um Artikel des täglichen Bedarfs bzw. kurzlebige Erzeugnisse des Massenkonsums.

Zwar hängt die Lebensdauer von Bettdecken von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art der Bettdecke sowie der Intensität der Nutzung und der Pflege. Generell kann aber eine durchschnittliche Lebensdauer zwischen fünf und 15 Jahren angenommen werden (<https://bettdeckentest.eu/wie-lange-kann-man-eine-bettdecke-nutzen-bzw-welche-lebensdauer-hat-eine-bettdecke/>). Auch wenn Kopfkissen schon alle zwei bis drei Jahre gewechselt werden sollten, steht die längere Lebensdauer der Bettdecke im Vordergrund, da beide nur im Set verkauft worden sind. Angesichts der Tatsache, dass diese Sets trotz des hart umkämpften Marktes für Bettzeug, in den auch die Lebensmitteldiscounter eingestiegen sind, kontinuierlich in einer jährlichen Stückzahl von 592 bis 1.490 verkauft worden sind und im gesamten Benutzungszeitraum ... € Umsatz damit erzielt worden ist, kann der langjährige Vertrieb nicht als lediglich symbolische oder Scheinbenutzung, sondern als wirtschaftlich sinnvolle und damit ernsthafte Benutzung angesehen werden.

ccc) Auch wenn Umsatzzahlen für das Jahr 2018 fehlen, ist 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.

bb) Auch der Art nach liegt eine rechtserhaltende Benutzung vor, weil die verwendete Form der Widerspruchsmarke den kennzeichnenden Charakter nicht verändert hat.

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.

bbb) Soweit die schwarz-weiß eingetragene Wort-Bildmarke



auf den vorgelegten Wareneinlegern farbig verwendet worden ist, nämlich die beiden dunklen Streifen in dunkelroter Farbe und der mittige, von schmalen, dunkelblauen Rändern eingefasste Balken in hellgelber Farbe mit dem Wortelement „sueño“ in roter Schriftfarbe und dem Zusatz „BESSER SCHLAFEN!“ in weißen Lettern, liegt keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters vor.

Eine schwarz-weiß eingetragene Marke kann grundsätzlich auch durch die Benutzung in irgendeiner anderen Farbe rechtserhaltend benutzt werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Hell-Dunkel-Charakteristik der Marke nicht ändert (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rdnr. 34 – Malteserkreuz; Büscher, GRUR 2015, 305, 310). Vorliegend wird mit den beiden dunkelroten Balken und dem hellgelben mittleren Streifen der Farbkontrast aufrechterhalten.

ccc) Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird die ältere Marke auf den Wareneinlegern als eigenständiges Kennzeichen wahrgenommen, auch wenn noch andere markenmäßige Zeichen darauf abgebildet sind.

(1) Nimmt der Verkehr, weil er vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist (BGH a. a. O. Rdnr. 30 – Dorzo; GRUR 2005, 515, 516 – FERROSIL m. w. N.), mehrere Bezeichnungen als getrennte Kennzeichen

wahr, ist von einer rechtserhaltenden Benutzung auszugehen. Sieht der Verkehr dagegen mehrere Zeichen als unselbständige Bestandteile eines neuen einheitlichen Zeichens an, verwendet der Markeninhaber das Zeichen nicht rechtserhaltend (BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 30 – Dorzo).

(2) Bei der Prüfung kommt es daher auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise an (BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 31 – Duff Beer), hier auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Endverbraucher sowie den Bettwarenfachhandel. Dieses Publikum ist an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt, die auch im Bereich von Bettdecken und Kopfkissen eine weit verbreitete und wirtschaftlich sinnvolle Praxis darstellt.

(3) Auf allen, den maßgeblichen Benutzungszeitraum betreffenden Wareneinlegern W 13, W 22, W 29 und W 33 nimmt die deutlich vergrößerte Widerspruchsmarke in den genannten Farben wie eine überdimensional große Banderole das obere Drittel komplett ein. Aufgrund der Größe und der Farbigkeit prägt sich dem Kunden diese Grafik mit dem Zentralwort „sueño“ als Name der Produktserie sofort ein. Auch auf den Bettdecken und Kissen selbst wird dieses Markenwort auf einer Eckbanderole wiederholt. Soweit auf den Wareneinlegern W 29 und W 33 im mittleren Balken neben dem Zentralwort in kleinerer Schriftart hochgestellt „by billerbeck“ abgedruckt ist, weist dieser Zusatz auf den bekannten Namen des Unternehmens hin (BGH a. a. O. – Dorzo; GRUR 2007, 592 Rdnr. 14 - bodo Blue Night), der dann noch einmal in der Mitte wiederholt wird. Daneben in kleinerer Schriftgröße als das Wortelement „sueño“ und in Anführungszeichen befindet sich als typische Zweitkennzeichnung bzw. als Produktname dann die Bezeichnung „REGGAE“. Sowohl das Unternehmenskennzeichen als auch das Zweitkennzeichen sind farblich und räumlich deutlich voneinander abgesetzt, so dass sie als eigenständige Kennzeichen wahrgenommen werden.

3. Ausgehend von den glaubhaft gemachten Widerspruchswaren „*Bettdecken; Kissen*“ besteht zwischen den Vergleichswaren teilweise Identität, teilweise hohe und teilweise durchschnittliche Ähnlichkeit.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 – ZOOM). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 17 – ZOOM).

Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Bei der funktionellen Ergänzung ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne erforderlich, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BPatG 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA).

b) Hinsichtlich der Waren der angegriffenen Marke in Klasse 24 „*Bettdecken*“ liegt Identität vor.

c) Zwischen den als benutzt anerkannten „*Kissen; Bettdecken*“ besteht eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den in Klasse 24 beanspruchten Produkten „*Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten*“, weil jedenfalls das Obermaterial von „*Bettdecken*“ und „*Kissen*“ aus Webstoffen und Textilwaren hergestellt wird. Ferner gehören auch Kissen- und Bettbezüge, die als Hüllen von Kissen und Bettdecken zum Schutz vor Verschmutzung für die Benutzung unentbehrlich oder zumindest wichtig sind, zu Webstoffen und Textilwaren, so dass es sich auch um einander funktionell ergänzende Produkte handelt, die deshalb regelmäßig in den gleichen Fachgeschäften, nämlich in Spezialgeschäften für Betten und Zubehör, vertrieben werden (BPatG 32 W (pat) 103/01 – Jasmin; s. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis).

d) Normale Ähnlichkeit ist gegeben zwischen den als benutzt anerkannten „*Kissen; Bettdecken*“ und den beschwerdegegenständlichen Waren der jüngeren Marke „*Tischdecken*“ der Klasse 24 sowie den Produkten der Klassen 25 und 27.

aa) Die in Klasse 24 für die jüngere Marke geschützten „*Tischdecken*“ werden zumindest teilweise aus demselben Ausgangsmaterial hergestellt. Auch wenn sie einem anderen Verwendungszweck, nämlich der Ausstattung des Esszimmers bzw. der Abdeckung des Esstisches dienen, werden sie auch in Spezialgeschäften für Betten und Zubehör angeboten (vgl. BPatG 27 W (pat) 60/06 – YIKE/NIKE und 32 W (pat) 103/01 – JASMIN).

bb) Zu den in Klasse 25 von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „*Bekleidungsstücke*“ gehört auch Nachtwäsche, nämlich Schlafanzüge und Nachthemden, weil sie aus gleichem oder ähnlichen Ausgangsstoffen wie „*Kissen; Bettdecken*“ hergestellt sein kann, demselben Verwendungszweck dient, nämlich das Schlafen angenehm zu gestalten, und regelmäßig in den gleichen Fachge-

schäften, nämlich in Spezialgeschäften für Betten und Zubehör, vertrieben wird (BPatG 27 W (pat) – 60/06 NIKE/YIKE).

cc) Das gilt auch für die angegriffenen Produkte „*Kopfbedeckungen*“ in Klasse 25, weil dazu auch Schlaf- bzw. Nachtmützen gehören (s. Anlagen zum gerichtlichen Hinweis vom 23. Januar 2019).

dd) Auch die in Klasse 27 für die jüngere Marke registrierten Waren „*Teppiche, Fußmatten, Matten*“ dienen in Form von Bettvorlegern oder Bettumrandungen demselben Verwendungszweck wie Betten und Kissen, nämlich der behaglichen Ausstattung des Schlafzimmers, können aus denselben textilen Materialien bestehen und werden häufig von denselben Unternehmen hergestellt sowie gemeinsam vertrieben (s. Anlagenkonvolut 2 zum gerichtlichen Hinweis).

4. Mit den identischen sowie überdurchschnittlich oder durchschnittlich ähnlichen Waren werden über den Bettwarenfachhandel und die Fachkreise der Textil- und Bekleidungsbranche hinaus breite Verkehrskreise, insbesondere auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen.

Da die Anschaffung von Textilwaren regelmäßig für einen längeren Zeitraum erfolgt, werden die angesprochenen Verkehrskreise diesen in der Regel mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit begegnen.

5. Die Widerspruchsmarke  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 – Wunderbaum II). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden 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 Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (BGH a. a. O. – Wunderbaum II).

b) Die ältere Marke setzt sich aus dem Wortbestandteil „sueño“ und dem Imperativsatz „BESSER SCHLAFEN!“ sowie dem Bildelement in Form dreier Streifen zusammen, von denen die beiden äußeren in dunkelgrauer Farbe und der mittige, von schmalen, schwarzen Rändern eingefasste Balken in hellem Farbton gehalten sind, während das Wortelement sueño in hellgrauer Schriftfarbe und der Zusatz „BESSER SCHLAFEN!“ in weißen Lettern dargestellt sind.

aa) Das spanische Substantiv „sueño“ wird mit „Schlaf, Traum“ übersetzt (Langenscheidt – Handwörterbuch Spanisch, 2006, S. 656). „sueño“ ist aber auch eine in der 1. Person Singular konjugierte Verbform von „soñar“ mit der Bedeutung „ich träume“ (Langenscheidt – Handwörterbuch Spanisch, 2006, S. 652).

Der Durchschnittsverbraucher, der der spanischen Sprache nicht mächtig ist, wird keine dieser Bedeutungen kennen.

Anders könnte das bei den angesprochenen Fachverkehrskreisen sein, weil Spanisch eine Welthandelssprache ist. Ferner könnten die am Warenverkehr mit Spanien beteiligten inländischen Handelsunternehmen, die ihre für den Export in die-

ses Land bestimmten Waren vor dem Versand (noch im Inland) mit den erforderlichen fremdsprachigen Sachangaben versehen oder Waren von dort mit Originalbeschriftung nach Deutschland einführen, das Markenwort „sueño“ im – inländischen – Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren benötigen.

„Traum/ich träume“ sind keine unmittelbaren Merkmalsangaben von Bettdecken und Kissen. Allerdings könnte in der Bedeutung „Schlaf“ deren Bestimmungszweck angegeben werden. Letztlich kann das aber dahingestellt bleiben, weil es für die Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausreicht, wenn aufgrund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise, hier beim Durchschnittsverbraucher, eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann (BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 9 – Maalox/Melox-GRY).

bb) Der Imperativsatz „BESSER SCHLAFEN!“ fordert die Angesprochenen dazu auf, mit den so gekennzeichneten Waren ihre Nachtruhe zu verbessern. Im Hinblick auf die glaubhaft gemachten Waren „Bettdecken“ und „Kissen“ kommt diesem Satz daher ein werblich-anpreisender, beschreibender Begriffsgehalt zu.

cc) Auch die banderolenhafte, grafische Ausgestaltung in Form dreier Streifen, von denen die beiden äußeren dunkelgrau und der mittige, von schwarzen Rändern eingefasste Balken hellgrau sind und die die Wortelemente nur einrahmen, geht über werbeübliche Stilmittel nicht hinaus.

dd) Daher bestimmt das kennzeichnungsstarke Wortelement „sueño“ die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke und führt zu einem normalen Schutzzumfang.

c) Für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung ist von der Widersprechenden nichts vorgetragen worden und auch sonst nichts ersichtlich.

6. Die jüngere Marke hält bei identischen bzw. überdurchschnittlich bis normal ähnlichen Vergleichswaren trotz leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrades und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft wegen weit überdurchschnittlicher Zeichenähnlichkeit den zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr gebotenen Abstand nicht mehr ein.

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).

a) Die Vergleichsmarken „Sueños“ und  unterscheiden sich in der Gesamtheit durch die Bildelemente der älteren Marke.

b) Allerdings besteht in klanglicher Hinsicht eine sehr hohe Ähnlichkeit. Denn phonetisch wird der Gesamteindruck der älteren Wort-/Bildmarke

 durch das Worтеlement „sueño“ 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 GRUR 2014, 378 Rdnr. 39 – OTTO CAP).

bb) Das kennzeichnungskräftige Worтеlement sueño ist mittig in der Marke platziert und fällt dem Betrachter sofort ins Auge. Die deutlich kleiner gehaltenen Wortbestandteile „BESSER SCHLAFEN!“ sind dagegen aus dem Zentrum gerückt und treten in den Hintergrund. Zudem haben sie eine werblich anpreisende, beschreibende Funktion im Hinblick auf die glaubhaft gemachten Widerspruchswaren.

cc) Das Markenwort Sueños ist erkennbar die Pluralform von sueño mit der dem Durchschnittsverbraucher unbekanntem Bedeutung „Träume“, da es von Schlaf keinen Plural gibt. Für die im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Produkte hat das Wort aber auch für den Fachverkehr keinen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt.

cc) Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit sind demnach die Wortbestandteile „Sueños“ und „sueño“ zu vergleichen.

Das Worтеlement der älteren Marke ist in der jüngeren Marke vollständig enthalten. Sowohl in spanischer als auch in deutscher Aussprache stimmen Silbenzahl, Vokalfolge, Betonungs- und Sprechrhythmus vollkommen überein. Angesichts dieser weitgehenden Identität ist die alleinige Abweichung durch den weniger beachteten Endbuchstaben „s“ der angegriffenen Marke, bei dem es sich zudem um einen stimmlosen, 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 wegen weit überdurchschnittlicher Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.

### III.

Gründe für eine Kostenaufерlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

#### 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 Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Schödel

prä