



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 6/21

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
11.08.2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2017 011 339 – S 26/20 Lösch,
S 54/20 Lösch und S 31/20 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Die Beschwerde und die Anschlussbeschwerde werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Silence

ist am 5. Mai 2017 angemeldet und am 15. Januar 2018 unter der Nummer 30 2017 011 339 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 14: Schmuck und Ornamente für Kopfteile und Bettwäsche;

Klasse 20: Möbel, insbesondere Betten, Bettwaren, Wasserbetten;

Klasse 24: Webstoffe und Decken, insbesondere Bettdecken, Bettauflagen, Betttextilien, Bettwäsche, Tagesdecken, Heimtextilien.

Am 4. Februar 2020 hat die Beschwerdegegnerin zu 1.) die Löschung der angegriffenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beantragt (S 26/20 Lösch). Sie hat die Ansicht vertreten, der aus der englischen Sprache stammende Begriff „Silence“ werde von den deutschen Verkehrskreisen mit „Stille“ oder „Ruhe“ übersetzt. Das wortstamm- und bedeutungsgleiche Adjektiv „silent“ sei nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatG 26 W (pat) 98/05 – SilentStop) und des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) (R 793/2006-1, 17.1.2007 – SilentVent; R 443/2012-5, 2.7.2012 – Silent-Tech; R 805/2004-2, 15.11.2005 – THE SILENT SOLUTION) dem englischen Grundwortschatz zuzuordnen. Das EUIPO (R 339/2012-4, 12.6.2012) habe die Eintragung des Wortzeichens „Silencer“ für Datenverarbeitungsgeräte, Computer und deren Komponenten zurückgewiesen, weil es als allgemeiner Hinweis auf

Waren erkannt werde, die (Stör-)Geräusche und Lärm reduzierten oder unterdrückten. Auch die Streitmarke werde als eine die Funktion und Wirkung der Möbel beschreibende Beschaffenheitsangabe, aber auch als Anpreisung und als Qualitäts- und/oder Vorteilsangabe verstanden. Die Markeninhaberin übersetze das Wort „Silence“ auf ihrer Homepage selbst mit „Ruhe“:

„Orte der Ruhe sind selten geworden. Schaffen Sie sich mit der SILENCE® Kollektion Ihr eigenes Refugium der Entspannung und Geborgenheit. Den Lautsprecher im Kopf einmal ausschalten und das pure Leben genießen - dafür sind unsere Möbel gebaut. Die geradlinige, teilweise puristische Formsprache unserer Silence® Kollektion setzt reizvolle Ruhepole. ...“.

Zudem existiere der Begriff „Ruhemöbel“, der allgemein Möbel bezeichne, die zum Ausruhen oder Schlafen geeignet seien, also insbesondere Sitz-, Liegemöbel und Betten. Dazu gehöre auch das „Sofa“, das dem arabischen Wort „suffa(h)“ für „Ruhebank“ entstamme. Bei elektrisch verstellbaren Möbeln oder Möbelbeschlägen, die erfahrungsgemäß zu Lärmbelastigungen führen könnten, sei den Verbrauchern ein möglichst geräuschloses Funktionieren wichtig. Bei Wasserbetten gebe die angegriffene Marke an, dass diese besonders geräuscharm seien, weil bei Bewegungen auf der Matratze, beim Befüllen und Entleeren oder beim Heizen keine Stör- oder Vibrationsgeräusche hervorgerufen würden. Außerdem gebe es sog. Akustikmöbel, die die Akustik an ihrem Aufstellungsort verbessern und die Schallausbreitung eindämmen. Sie weisen daher schallabsorbierende Komponenten auf und fänden im Lounge- und Bürobereich Verwendung, um eine besonders ruhige und dadurch angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen. Das BPatG habe entschieden, dass das Wortzeichen „PhoneStop“ für Akustikplatten als beschreibende Beschaffenheitsangabe nicht schutzfähig sei (33 W (pat) 86/06). Die Waren der Klasse 14 „Schmuck und Ornamente für Kopfteile und Bettwäsche“ und die Bettwaren der Klasse 24 ließen sich in der Regel nur zusammen mit Möbeln bzw. Betten verwenden, so dass der Verkehr die Streitmarke auch bei ihnen nur als glatt be-

schreibende Angabe auffasse. Das BPatG habe auch das Wortzeichen „ProSilence“ am 12. Mai 2020 (28 W (pat) 527/19) für Rolltore und deren Montage als nicht unterscheidungskräftig beurteilt.

Dem ihr am 19. Februar 2020 gegen Empfangsbekanntnis zugestellten Löschungsantrag hat die Markeninhaberin am 27. Februar 2020 widersprochen. Sie hat die Auffassung vertreten, das englische Substantiv „silence“ habe nach der Internetausgabe des Oxford Learner’s Dictionary mehrere Begriffsinhalte, nämlich ein völliges Fehlen von Geräusch oder Ton; eine Situation, in der niemand spreche; eine Situation, in der jemand sich weigere, über etwas zu sprechen oder eine Frage zu beantworten; und eine Situation, in der Leute nicht miteinander über Brief oder Telefon kommunizierten. Keine dieser Bedeutungen beschreibe Merkmale der registrierten Waren der Klassen 14, 20 oder 24. Die Argumentation der Antragstellerin zu 1.) erfordere mehrere unzulässige analytische Gedankenschritte, um vom englischen Substantiv „silence“ zum Adjektiv „silent“ zu gelangen und anschließend zu überlegen, welche geräuscharmen Eigenschaften der geschützten Produkte damit beschrieben werden sollen. Die von der Antragstellerin zu 1.) eingereichten Belege zeigten entweder eine markenmäßige Verwendung oder die Kombination zu neuen Gesamtbegriffen. Da Möbel ihren Verwender nicht zum Schweigen brächten oder ruhigstellten, gehe der Hinweis auf die EUIPO-Entscheidung zu „Silencer“ fehl. Ferner seien eine deutsche (30 2012 032 497) und eine europäische Wortmarke „Silencer“ (012 199 394) eingetragen worden. Auch die Entscheidungen „THE SILENT SOLUTION“, „Silent-Tech“ oder „SilentStop“ seien nicht einschlägig, weil diese Zeichen nur das Adjektiv „silent“ enthielten. Im Beschluss des BPatG zu „ProSilence“ seien Waren beansprucht worden, die bei ihrer konkreten Verwendung selbst Geräusche erzeugten, während bei den vorliegenden Produkten Geräuschlosigkeit keine relevante Eigenschaft darstelle. Das Markenwort „Silence“ sei auch schon früher für Waren der Klasse 20 registriert worden (306 51 165; 307 78 072), ferner sei es rund fünfzehnmal von Markenämtern in Europa für Möbel eingetragen worden. Es gebe drei weitere deutsche Voreintragungen mit dem Markenwort

„Silence“ (300 05 065, 305 30 264 und 30 2014 022 611). Das Landgericht Düsseldorf habe am 8. Juli 2020 – 2a O 213/19 entschieden, dass die Streitmarke für Outdoorsofamöbel keine beschreibende Bedeutung habe.

Am 27. Februar 2020 hat die Beschwerdegegnerin zu 2.) die Löschung der angegriffenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beantragt (S 54/20 LösCh). Sie ist der Ansicht gewesen, das vom Lateinischen „silentium“ stammende und zum englischen Grundwortschatz gehörende Markenwort im Sinne von „Stille, Ruhe, Schweigen, Lautlosigkeit, Geräuschlosigkeit“, das sich auch in der französischen, italienischen und spanischen Sprache als „silence“, „silencio“ oder „silenzio“ finde, werde von der Mehrheit der Deutschen verstanden und beschreibe sowohl die Beschaffenheit als auch die Bestimmung der beanspruchten Waren. Da es ein positiv bewerteter Begriff sei, der mit Entspannung, Freizeit und einem bestimmten Lebensgefühl assoziiert werde, sei er auch als anpreisend zu verstehen. Über die Waren der Klasse 14 sage er aus, dass man in kuscheliger Bettwäsche, angelehnt an ein bequemes Kopfteil zur Ruhe kommen könne. Denn es handele sich um Ornamente für Kopfteile und Bettwäsche, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Betten und anderen Ruhemöbel stünden. Das Bett mit den entsprechenden Bettwaren (Kissen, Decken etc.) diene als Ort der Entspannung und Stille dem Schlafen und Ruhen. Dies gelte aber auch für Sitz- und Polstermöbel. Webstoffe könnten der Herstellung von Bettwäsche und Bezugstoffen für Oberbetten und Bettdecken dienen. Als verbrauchter Begriff sei das Markenwort zudem nicht unterscheidungskräftig. Das Wort „Silence“ werde für eine Vielzahl unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen benutzt, um mit ihnen ein Gefühl der Entspannung oder das Ziel der Ruhe zu verbinden, z. B. für Yoga, Wellness und Massagen, Urlaubshotels, Kerzen, Handtücher, Haushaltsgeräte aller Art, Teppiche, Tassen, Duschgels, Uhren und Schmuck, aber auch für Bettwäsche, Heimtextilien und Möbel wie Sofas, Sessel und Betten. Das Urteil des Landgerichts Düsseldorf sei nicht rechtskräftig und behandle einen anderen Streitgegenstand, weil es an die Eintragung der Streitmarke gebunden gewesen sei.

Dem ihr am 10. März 2020 gegen Empfangsbekanntnis zugestellten Löschungsantrag hat die Markeninhaberin am 16. März 2020 widersprochen. Sie ist in Ergänzung zu ihren Ausführungen zum Antrag der Antragstellerin zu 1.) der Auffassung, dass die angeführten Google-Suchergebnisse („silence yoga“, „silence wellness“, „silence Urlaub“ usw.) der Antragstellerin zu 2.) nicht belegten, dass „Silence“ aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers eine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage sei. Das Markenwort beschreibe auch keine sonstigen Merkmale der registrierten Produkte.

Am 10. Februar 2020 hat die Beschwerdegegnerin zu 3.) die teilweise Löschung der angegriffenen Marke nur für die Waren der Klasse 20 wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beantragt (S 31/20 Lösch). Sie verweist auf den übertragbaren Beschluss des BPatG zur Wortfolge „Time Release“ (24 W (pat) 532/12) und trägt vor, das Markenwort „Silence“ entstamme der inländischen möbelspezifischen Welthandelsprache Englisch, das nicht nur die Markeninhaberin, sondern auch andere Mitbewerber als rein beschreibenden Sachhinweis auf den Einsatzzweck ihrer Möbel verwendeten.

Dem ihr am 2. März 2020 gegen Empfangsbekanntnis zugestellten Löschungsantrag hat die Markeninhaberin am 10. März 2020 widersprochen. Die Begründung entspricht ihren bisherigen Ausführungen.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2021 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Verfahren S 26/20 Lösch, S 54/20 Lösch und S 31/20 Lösch analog § 147 ZPO zur gemeinsamen Entscheidung verbunden, wobei das Verfahren S 26/20 Lösch führt. Auf die Anträge der Antragstellerinnen zu 1.), 2.) und 3.) hat sie die angegriffene Marke für die Waren der

Klasse 20: Möbel, insbesondere Betten, Bettwaren, Wasserbetten

für nichtig erklärt und gelöscht. Darüber hinaus hat sie die Streitmarke auf die Anträge der Antragstellerinnen zu 1.) und 2.) auch für die Waren der

Klasse 24: Webstoffe und Decken, insbesondere Bettdecken, Bettauflagen, Betttextilien, Bettwäsche, Tagesdecken, Heimtextilien.

für nichtig erklärt und gelöscht und die Anträge der Antragstellerinnen zu 1.) und 2.) im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Streitmarke sei weder zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung am 5. Mai 2017 noch zum Entscheidungszeitpunkt für die registrierten Waren der Klassen 20 und 24 unterscheidungskräftig gewesen. Diese Produkte richteten sich vornehmlich an ein allgemeines Publikum. Aus dessen Sicht beschreibe die angegriffene Marke in werblich anpreisender Weise die Waren in Bezug auf ihren Gegenstand oder ihre Bestimmung. Der Begriff „Silence“ gehöre zum englischen Grundwortschatz, der vom angesprochenen deutschen Verkehr ohne Weiteres verstanden werde. Er bedeute „Schweigen, Stille, Ruhe, Geräuschlosigkeit“. „Silence“ im Sinne von „Stille/Ruhe“ sei für Gegenstände, deren Geräusche nur sehr leise seien oder bei deren Verwendung man Ruhe finde, rein beschreibend. Der angesprochene Verkehr werde davon ausgehen, dass die mit der Streitmarke gekennzeichneten *„Möbel, insbesondere Betten, Bettwaren, Wasserbetten“* der Klasse 20 zum Schlafen und Ausruhen genutzt würden, man also in und mit ihnen Ruhe finde. Das gelte insbesondere für Betten aller Art, aber auch für Sitz- und Polstermöbel. Bei Wasserbetten werde erwartet, dass die schlafstörende Problematik der Luftbildung (plätschern, glucksen) nicht oder nur in geringem Maße auftrete. Hinsichtlich der in Klasse 24 beanspruchten Waren *„Webstoffe und Decken, insbesondere Bettdecken, Bettauflagen, Betttextilien, Bettwäsche, Tagesdecken, Heimtextilien“* gelte dasselbe, denn sie gehörten zu den (Bett-)Möbeln und fänden ebenfalls Verwendung, um Ruhe und Entspannung zu erlangen, so dass ein enger beschreibender Bezug gegeben sei. Die Markeninhaberin bezeichne ihre Möbelkollektion auf ihrer Homepage selbst als „Orte der Ruhe“ oder „Refugium der Entspannung und Geborgenheit“. Zudem sei das Markenwort im Zusammenhang mit den tenorierten Waren als beschreibende

Angabe mannigfaltig nachweisbar, so etwa für Yoga-, Meditations-, Wellness- und Massageangebote, Hotels, Kerzen, Handtücher, Staubsauger, Waschmaschinen, Küchenmaschinen, Sofas und Bettwäsche. Auch wenn die angegriffene Marke aus der Substantivform „silence“ und nicht aus der Adjektivform „silent“ bestehe, bedürfe es für die angesprochenen Verkehrskreise keiner Interpretationen oder sonstiger Denkprozesse, um den Begriffsgehalt im Sinne von „Stille, Ruhe“ zu erfassen. Die angeführten Voreintragungen seien nicht bindend. Zum Teil seien sie anders gebildet oder enthielten zusätzliche Bestandteile. Da es sich bei den Waren der Klasse 14 „*Schmuck und Ornamente für Kopfteile und Bettwäsche*“ nicht um Kopfteile oder Bettwäsche selbst handele, werde der Verkehr keinen engen sachlichen Zusammenhang zum Thema Ruhe annehmen, so dass die Streitmarke insoweit unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie wiederholt ihre Argumentation im patentamtlichen Lösungsverfahren und ist der Ansicht, dass ein Schutzhindernis nicht zweifelsfrei festgestellt werden könne. Der Verkehr, dessen Fremdsprachenkenntnisse nicht zu hoch angesetzt werden dürften, erkenne keine beschreibende Bedeutung. Das Markenwort werde mit Ruhe oder Stille nur ungenau übersetzt, es bedeute vielmehr nur die Abwesenheit von Geräuschen. Auch elektrisch verstellbare Möbel würden nicht mit dem Adjektiv „ruhig“ beschrieben, sondern als besonders leise oder nur mit geringer Geräuschentwicklung verbunden. Es stelle eine unzulässige Verkettung von Gedankenschritten dar, wenn das Markenwort erst mit „Schweigen, Stille, Geräuschlosigkeit“ übersetzt und dann dieser deutschen Übersetzung eine falsche Zweit- und Drittbedeutung im Sinne von „ausruhen“ beigemessen werde, die das Ausgangswort nicht habe. Die korrekte englische Übersetzung des Verbs „ausruhen“ laute „rest, repose, relax“. „Ruhe“ im Sinne von „irgendwo ruhig sitzen, liegen [und sich entspannen]; sich durch Nichtstun erholen“ werde im Englischen mit „calm“ bezeichnet. Das Adjektiv „ruhig“ werde im Englischen korrekt mit „quiet, steady, calm, quietly, silent, still“ übersetzt. Die zutreffende Übersetzung des Adverbs „ruhig“ laute in den Kombinationen „ruhig sein“ „to be at rest“, „ruhig werden“ „to calm down“, „ruhig bleiben“ „to keep calm“, „ruhig

schlafen“ „to rest easy“ oder „sich ruhig verhalten“ „to keep still“. Das englische Substantiv „silence“ habe daher nicht den unmittelbaren Sinn „zum Ausruhen, Erholen, Entspannen, ruhigem Arbeiten oder Schlafen geeignet bzw. einen Ort der Stille oder Ruhe schaffend“. Es werde schlicht falsch mit dem englischen Adjektiv „silent“ oder dem englischen Verb „to silence somebody/something“ gleichgesetzt, um davon die deutschen Bedeutungen „ausruhen, erholen, entspannen, schlafen“ bzw. „ruhig und still“ abzuleiten und durch eine analytische Betrachtung einen beschreibenden Begriffsinhalt zu erschließen. Zu dem Ergebnis der Schutzunfähigkeit gelange man lediglich aufgrund der Mehrdeutigkeit bzw. Polysemie des deutschen Substantivs „Ruhe“ sowie des daraus abgeleiteten deutschen Verbs „ausruhen“ und des deutschen Adjektivs „ruhig“, obwohl diese Wörter nicht mit „Silence“ gleichgesetzt werden dürften. Das Wort „Silence“ in Alleinstellung vermittele den relevanten Verkehrskreisen keine spezifischen Informationen, es beschreibe keine Eigenschaften der registrierten Waren, sondern lediglich den konkreten physischen Zustand der Abwesenheit von Geräuschen. Möbel seien von Natur aus still, die Ruhe sei ihnen wesensimmanent, so dass mit „Silence“ keine relevante Eigenschaft beschrieben werde. Beschreibenden Charakter habe das Markenwort, wenn überhaupt, nur bei Akustikmöbeln und Akustikdecken, weshalb ein entsprechender Hilfsantrag gestellt werde. Das Markenwort überlasse dem Verkehr die Interpretation der Art der Botschaft, weshalb es genauso vage und ungenau sei wie die Unionswortmarke „acquire“ (018 177 102), deren Löschung das EUIPO in seiner Entscheidung vom 23. November 2021 (47 888 C) abgelehnt habe. Da die Streitmarke keiner eindeutigen Begriffszuordnung zugänglich, sondern interpretationsfähig sei, weise sie als Fantasiebezeichnung eine gewisse Originalität auf. Die Mitbewerber seien auf den Begriff „Silence“ zur Beschreibung von Möbeln nicht angewiesen. Soweit ein kleiner Teil des angesprochenen Verkehrs die angegriffene Marke dahingehend verstehe, dass die darunter vertriebenen Möbel einen Rückzugsort der Ruhe und Stille vermitteln bzw. für Erholung und Entspannung sorgen könnten, seien für diese Schlussfolgerung ebenfalls mehrere gedankliche Zwischenschritte erforderlich. Denn Möbel dienen im Allgemeinen nicht nur als Rückzugsort, um Stille und Ruhe

zu genießen, sondern auch dazu, gesellig zusammen zu kommen und sich mit anderen Personen zu unterhalten, wie das Landgericht Düsseldorf im Verletzungsverfahren 2a O 213/19 am 8. Juli 2020 entschieden habe. Gegen den unmittelbar beschreibenden Charakter der Streitmarke spreche auch, dass die Unionswortmarke „SILENCE“ (004 417 011) am 28. März 2008 u. a. für fast identische Waren der Klassen 20 und 24 und die europäische Wortmarke „Silence“ am 23. Januar 2009 für Bibliotheksmöbel und -regale der Klasse 20 registriert worden seien.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 20. Januar 2021 aufzuheben und die Löschungsanträge zurückzuweisen;

1. hilfsweise, den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 20. Januar 2021 aufzuheben und die Eintragung der Marke „Silence“ wie folgt aufrechtzuerhalten:

Klasse 14: Schmuck und Ornamente für Kopfteile und Bettwäsche;

Klasse 20: Möbel, insbesondere Betten, Bettwaren, Wasserbetten; alle vorgenannten Waren ausgenommen Akustikmöbel;

Klasse 24: Webstoffe und Decken, insbesondere Bettdecken, Bettauflagen, Betttextilien, Bettwäsche, Tagesdecken, Heimtextilien; alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Akustikwebstoffen und Akustikdecken.

2. Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde für den Fall an, dass der Senat die Streitmarke für schutzunfähig erachte, um eine einheitliche europarechtskonforme Rechtspraxis zu gewährleisten.
3. Weiter regt sie hilfsweise an, die Rechtsbeschwerde zu nachfolgender Frage zuzulassen:

Ist das Bundespatentgericht zurecht veranlasst, eine Marke zu löschen, dessen Zeichen aus einem englischen Substantiv besteht und dessen Übersetzung in die deutsche Sprache zu mehreren deutschen Substantiven führt, von denen lediglich eines aufgrund seiner Polysemie einen beschreibenden Inhalt in der deutschen Sprache aufweisen kann, wenn zugleich auf europäischer Ebene Markeneintragungen mit dem identischen Zeichen für identische Waren existieren?

Die Antragstellerin zu 1.) beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Wege der Anschlussbeschwerde beantragt sie,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 20. Januar 2021 aufzuheben, soweit ihr Antrag auf Nichtigerklärung und Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 14 zurückgewiesen worden ist.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde für den Fall an, dass der Senat die Streitmarke für Akustikmöbel für schutzfähig erachte, da eine solche Entscheidung von den vergleichbaren

Beschlüssen des BPatG zu den Wortzeichen „SilentStop“ (26 W (pat) 98/05) und „PhoneSTOP“ (33 W (pat) 86/06) abweichen würde. Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, der Oberbegriff „Möbel“ umfasse neben Outdoor- und Gartenmöbeln, die Gegenstand des Verletzungsverfahrens vor dem Landgericht München seien, auch Schlaf- und Akustikmöbel, bei denen die angegriffene Marke unmittelbar beschreibend darauf hinweise, dass die konstruktive Gestalt dieser Möbel eine ruhige Umgebung schaffe, weil sie keine oder nur wenig Störgeräusche und Lärm erzeugten. Der Hilfsantrag der Markeninhaberin sei nicht ausreichend, weil der Oberbegriff „Möbel“ auch sog. Akustikmöbel umfasse. Ferner sei der Gattungsbegriff der Ruhemöbel verbreitet und es genüge, wenn das Markenwort in einer möglichen Bedeutung beschreibend sei. Die Zulassung der von der Beschwerdeführerin angeregten Rechtsbeschwerde sei nicht veranlasst, weil keine neue grundlegende Frage gestellt werde.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin zu 2.) beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung bezieht sie sich auf ihre bisherigen Ausführungen im Amtsverfahren und trägt ergänzend vor, die von der Markeninhaberin schon im Verfahren vor dem DPMA genannten Bedeutungen des Markenworts „silence“ stammten aus dem Oxford Learner´s Dictionary, das nur in der gymnasialen Oberstufe zum Einsatz komme und den Begriff nur be- und umschreibe, ohne eine deutsche Übersetzung

zu nennen. Dem deutschen Verbraucher seien die Feinheiten der englischen Sprache nicht geläufig. Stille und Ruhe würden synonym verwendet. Die Tatsache, dass die Streitmarke verbraucht sei, habe die Markeninhaberin nicht widerlegt. Die Möbel der Klasse 20 seien für das Ausruhen, die Erholung und den Schlaf bestimmt. Die Webstoffe und Decken der Klasse 24 stünden in einem engen inneren Zusammenhang mit den Waren der Klasse 20 und dienten daher demselben Zweck und derselben Bestimmung. Da ein Lebensgefühl mitverkauft werde, das auf innere Ruhe und Erholung abstelle, sei der Begriff „Silence“ auch als anpreisend und werbend zu verstehen. Der Hilfsantrag der Markeninhaberin sei nicht zulässig, weil es auch bei anderen Möbeln auf schallschluckende Eigenschaften oder eine geräuschlose Handhabung, wie z. B. bei elektrischen Antrieben oder Wasserbetten, ankommen könne.

Die Antragstellerin zu 3.) beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie nimmt Bezug auf ihren bisherigen Sachvortrag und führt ergänzend aus, dass bei der Eingabe der Begriffskombination „Möbel Silence“ in die Internet-Suchmaschinen www.google.de und www.amazon.de Anzeigen unterschiedlicher Möbelerbieter erschienen, die ihre Produkte entsprechend bewürben. Auch die Firma COTTA vertreibe ein Sofa unter der Bezeichnung „Silence“ (Bl. 439 ff. GA). Wegen der Vielzahl der mit „Silence“ beschriebenen Produkte sehe der so angesprochene Kundenkreis analog zum BGH-Urteil vom 15. Juli 2004 – I ZR 37/01 – Aluminiumräder (GRUR 2005, 163) darin keinen Hinweis auf die Herkunft der Möbel. Das englische, in Wörterbüchern verzeichnete Nomen „Silence“ bedeute in der „Möbelsprache“ „Ruhe, Rückzug, Abschottung, Reduktion auf das Wesentliche“ und habe Eingang in die deutsche Alltagssprache gefunden. Die Markeninhaberin verwende selbst auf ihrer Internetseite das Markenwort im Sinne von Ruhe und Stille.

Zwischen der Markeninhaberin und der Antragstellerin zu 1.) ist ein Verletzungsverfahren vor dem Landgericht München – 33 O 17871/19 – anhängig, das mit Beschluss vom 8. April 2021 bis zum rechtskräftigen Abschluss des hiesigen Verfahrens ausgesetzt worden ist.

Zwischen der Markeninhaberin und der Antragstellerin zu 3.) ist ein Verletzungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf – I-20 U 253/20 – anhängig, das ebenfalls bis zum rechtskräftigen Abschluss des hiesigen Verfahrens ausgesetzt worden ist.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 16. März 2022 sind die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen worden, dass weder die Beschwerde der Markeninhaberin noch die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin zu 1.) Aussicht auf Erfolg hätten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde und die Anschlussbeschwerde sind zulässig, haben aber keinen Erfolg.

A. Beschwerde der Markeninhaberin

Der Eintragung der angegriffenen Wortmarke „**Silence**“ hat bereits zum Anmeldezeitpunkt am 5. Mai 2017 für die Waren der Klassen 20 und 24 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegengestanden (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und dieser Lösungsgrund besteht auch noch bis zum Entscheidungszeitpunkt fort (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Die Löschanträge sind zulässig.

a) Die Anträge auf Löschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG sind am 4., 10. und 27. Februar 2020 und damit nach dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so dass § 50 MarkenG in seiner neuen Fassung anzuwenden ist (§ 158 Abs. 8 MarkenG). Da alle Löschanträge vor dem 1. Mai 2020 gestellt worden sind, gilt § 54 MarkenG in seiner bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung.

b) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag, der von jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.), nach rechtzeitig erhobenem Widerspruch für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und wenn die Schutzhindernisse gemäß §§ 3, 7 oder § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 13 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit bestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Dabei obliegt es nach der jüngsten Rechtsprechung des BGH (GRUR 2021, 1526 Rdnr. 37 ff. im Anschluss an EuGH GRUR 2014, 776 Rdnr. 70 - Oberbank u. a. [Farbmarke-Rot]; GRUR 2020, 1301 – Ferrari [testarossa]) dem Markeninhaber, im Lösungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt. Soweit der Löschantrag auf Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestützt wird, kommt eine Löschung der Eintragung gemäß § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG nur in Betracht, wenn der Antrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt worden ist.

aa) Die drei Löschanträge sind den Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin am 19. Februar 2020, 10. März 2020 und 2. März 2020 gemäß § 94 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 4 VwZG gegen Empfangsbekanntnis zugestellt worden. Die zwei-monatige Widerspruchsfrist gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. hat mit der jeweiligen Antragszustellung zu laufen begonnen und, da das Ende dieser Fristen auf die Sonntage, 19. April 2020 und 10. Mai 2020, sowie auf einen Samstag, den 2. Mai 2020, gefallen ist, ist sie erst an den Montagen, dem 20. April 2020, 11. Mai

2020 und 4. Mai 2020, abgelaufen (§§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 222 ZPO i. V. m. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 193 BGB). Die am 27. Februar 2020, 16. März 2020 und 10. März 2020 beim DPMA eingegangenen Widersprüche der Antragsgegnerin sind daher rechtzeitig erfolgt.

bb) Die am 4., 10. und 27. Februar 2020 beim DPMA eingegangenen Löschungsanträge sind innerhalb der seit der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Januar 2018 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).

2. Die Löschungsanträge sind in Bezug auf die von der Markenabteilung gelöschten Waren der Klassen 20 und 24 auch begründet, weshalb der Hauptantrag der Markeninhaberin keinen Erfolg hat.

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? I; 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? I; 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? I; 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? I; 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? I; 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).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hat die Streitmarke „**Silence**“ für die gelöschten Waren der Klassen 20 und 24 schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 5. Mai 2017, nicht genügt. Zumindest die angesprochenen inländischen Fachverkehrskreise haben sie schon zum Anmeldezeitpunkt als schlagwortartige, werblich anpreisende Sachaussage über Beschaffenheit und Bestimmungszweck der gelöschten Waren der Klassen 20 und 24 aufgefasst, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis wahrgenommen. Dies gilt auch für den Zeitpunkt der Entscheidung.

aa) Die Möbel der Klasse 20 und die Decken der Klasse 24 richten sich an breite Verkehrskreise, nämlich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als auch an den Möbel- und Heimtextilienfachhandel. Die Webstoffe der Klasse 20 richten sich darüber hinaus auch an gewerbliche Kunden der Textilbranche.

bb) Das Substantiv „silence“ gehört zum englischen Grundwortschatz mit den Bedeutungen „Schweigen, Stille, Ruhe, Geräuschlosigkeit“ (Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 2. Aufl. 1977, S. 93; Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 2000, S. 70, <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/silence>, Anlagenkonvolut 1; BPatG 28 W (pat) 527/19 – ProSilence). Selbst die Markeninhaberin übersetzt das Wort „Silence“ in ihrem Online-Produktprospekt zu ihrer gleichnamigen Möbelkollektion mit „Ruhe“:

„Silence bedeutet Ruhe, ein Zustand, der selten geworden ist ... Mit unserer exklusiven Silence ® Kollektion möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, sich einen solchen Platz der Ruhe zu schaffen“ (Anlage 1 zum Schriftsatz der Antragstellerin zu 1.) vom 4. Februar 2020).

Als Verb hat „silence“ die Bedeutungen „zum Schweigen bringen; abdämpfen“ (Weis, a. a. O.; <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/silence>, Anlagenkonvolut 1). Die Ansicht der Markeninhaberin, „Silence“ bedeute nur „Abwesenheit von Geräuschen“, lässt sich für das Inland nicht belegen.

aaa) Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass auch dem deutschen Durchschnittsverbraucher die vorgenannten Bedeutungen bekannt sind, weil er zumindest über Grundkenntnisse des Englischen verfügt (EuGH MarkenR 2017, 471 Rdnr. 113 – PORT CHARLOTTE), die sich durch die immer weiter fortschreitende Harmonisierung des gemeinsamen europäischen Marktes laufend verbessern (BPatG 30 W (pat) 38/17 – Architekt´s Select).

bbb) Auf jeden Fall kennt aber der inländische Fachverkehr, dessen Verständnis für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH MarkenR 2013, 110 Rdnr. 71 – Abbott Laboratories/HABM [RESTORE]; EuGH GRUR 2010, 534 Rdnr. 30 – Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 509/18 – INTERIEUR BRANDING; 26 W (pat) 507/17 – SMART SUSTAINABILITY; 24 W (pat) 18/13 – CID; 26 W (pat) 550/10 – Responsible Furniture; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido), den Bedeutungsgehalt des Wortes „silence“, weil ihm unterstellt werden kann, dass er grundsätzlich in der Lage ist, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen (BPatG 28 W (pat) 526/15 – SANO; 29 W (pat) 546/16 – Priroda; 26 W (pat) 536/18 – Slumberzone; 30 W (pat) 534/18 – SMARTCORE).

ccc) „Ruhe“ bedeutet im vorliegenden Warenezusammenhang „durch kein [lärmendes] Geräusch und lebhaftes Treiben gestörter Zustand; [fast völlige] Stille; Zustand erholsamer, beschaulicher Untätigkeit; Entspannung, Erholung“. Als Synonyme gelten die Begriffe „Frieden, Geräuschlosigkeit, Lautlosigkeit, Stille“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Ruhe>). Dabei ist es entgegen der Ansicht der Markeninhaberin unerheblich, wie englische Verkehrskreise das deutsche Wort

„Ruhe“ korrekt übersetzen. Denn es kommt ausschließlich auf das Verständnis des inländischen Verkehrs an, der mit den Feinheiten der englischen Sprache nicht vertraut ist.

ddd) „Stille“ bedeutet im vorliegenden Kontext „durch kein lärmendes, unangenehmes Geräusch gestörter [wohltuender] Zustand; Zustand, der dadurch geprägt ist, dass [plötzlich] kein lautes Geräusch, kein Ton mehr zu hören ist, alles schweigt; Zustand des Ruhigseins“. Synonym werden die Wörter „Geräuschlosigkeit, Grabesstille, Lautlosigkeit, Ruhe“ verwendet (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Stille>).

cc) Daher hat sich die angegriffene Marke bereits am 5. Mai 2017 zumindest aus Sicht des Fachverkehrs in einem schlagwortartigen, werblich anpreisenden Sachhinweis auf die Beschaffenheit und den Bestimmungszweck der beschwerdegegenständlichen Waren erschöpft oder einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen hergestellt.

aaa) Bei den Möbeln der Klasse 20 gibt das Markenwort „Silence“ schlagwortartig in werblich anpreisender Form an, dass diese von ihrer Ausstattung oder Funktion her zum Ausruhen oder Schlafen geeignet sind bzw. einen Ort der Stille oder Ruhe schaffen. Schallabsorbierende Möbel, sog. Akustikmöbel, können beispielsweise in Büro- und Geschäftsräumen für Ruhe bzw. Geräuschlosigkeit sorgen. Aber auch normale Ruhe- und Schlafmöbel werden dargestellt oder damit beworben, dass sie den Kunden aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Funktion Ruhe, Erholung und Entspannung bieten.

(1) Dahingehende Feststellungen lassen sich schon vor dem Anmeldezeitpunkt, dem 5. Mai 2017, treffen (alle nachfolgend genannten Anlagen waren dem gerichtlichen Schreiben vom 16. März 2022 beigelegt):

- „hülsta. ... Möbelprogramm ... Schlafzimmer ... Zeit für Ruhe. Zeit für ELUMO II. Sieht das nicht einladend aus? Der helle Raum, das mit weißem Leder bezogene Bett, die weichen Kissen und üppigen Decken, die darauf warten, dass sie sich darin entspannen. Mit der Tischleuchte und der ausgeleuchteten Nische der Konsole erhalten Sie nicht nur blendfreies Licht, sondern ein stimmungsvolles Ambiente für Ihre Wellnessoase. ...“ (www.huelsta.com, 4/2011, Anlage 2);
- „IKEA ... Schlafen ... In weichen Decken und kuscheligen Kissen versinken ... Das Schlafzimmer ist der Raum, im dem du in Ruhe abschalten und dich erholen kannst. ... Eine Insel nur für dich ... Bücherregale und Garderobenständer ... trennen den Schlafbereich vom Rest des Raumes ab. Sie wirken auch geräuschdämpfend und sorgen dafür, dass du ganz für dich sein kannst“ (IKEA Katalog 2017, Anlage 3);
- „28 Design Möbel in den Farben des Jahres 2016 – Rose und Babyblau ... Design Möbel in „Rose Quartz“ und „Serenity“ für mehr Ruhe“ (9. Februar 2016, <https://deavita.com/mobel/design-mobel-farben-des-jahres-2016.html>, Anlage 4);
- „Ziemlich gute Stube ... Nirgendwo muss man mehr still sitzen, stattdessen sind Küche, Ess- und Wohnbereich zu einer Art großem Toberaum verschmolzen. Gut so – und dennoch beschleicht einen, während mal wieder alles drunter und drüber geht, bisweilen der Gedanke, dass das angestaubte Wohnkonzept der »guten Stube« auch etwas Radikales hatte: einen Raum zu haben, in dem man aus Prinzip gar nichts macht, außer in Ruhe zu wohnen.“ (4. Oktober 2016, <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/design-and-wohnen/ziemlich-gute-stube-82885>, Anlage 5);
- „Schlafzimmermöbel aus Holz – natürliche Materialien liegen im Trend ... Unterschiedliche Schlafzimmermöbel – Holz-Trend für jeden Geschmack - Natürliche

Materialien strahlen Wärme, Sanftheit und Individualität aus. Gerade in stressigen Zeiten sehnen wir uns nach Ruhe und Entspannung. Kein Wunder also, dass der Holz-Trend beim Wohnen, Schlafen und Arbeiten immer mehr Anhänger findet. Mit Holz und anderen Naturmaterialien wie Baumwolle, Leinen oder Leder fällt man abends ruhig und gelassen in den Schlaf. ...“ (15. Juni 2016, <https://www.livarea.de/trendblog/schlafzimmermoebel-aus-holz/>, Anlage 6);

- „Schlafzimmer 2016: Mit Farben zum Träumen - Kein anderes Zimmer in der Wohnung bietet so viel Raum für Sinnlichkeit, Entspannung und Harmonie wie das Schlafzimmer. Im hektischen Treiben der heutigen Zeit finden Seele, Geist und Körper besonders hier ihre Ruhe. ...“ (3. September 2016, <https://www.immobilien-journal.de/wohntrends/schlafzimmer/schlafzimmer-2016-mit-farben-zum-traeumen/>, Anlage 7);
- „EXPERTENWISSEN – Neues Sofa kaufen? Diese Checkliste hilft dir bei der Auswahl – Sie ist der Mittelpunkt im Wohnzimmer und der Lieblingsort zum Lesen, Fernsehen und Relaxen – die Couch. ... Ob Federkern, Schaumpolsterung oder eine Mischung aus beidem – das entscheidet dein Wohlgefühl beim Sitzen auf der Couch oder auch beim Erholen auf deinem Schlafsofa. ... ob zurückhaltende Ruhe-Oase oder stilbrechendes Wohnhighlight – dein Sofa sollte so individuell sein, wie du selbst es bist. ...“ (8. August 2014, <https://www.deinschrank.de>, Anlage 8);
- „Kuh“les Sofa fürs Café KiWo ... Nun stellte sie den Kids und Teens aus dem Café KiWo ein großes „Kuh“-Sofa zur Verfügung, auf dem in Zukunft in Ruhe gechillt und geklönt werden kann. ... (1.9.2014, <https://www.bensbergerbank.de>, Anlage 9);
- „ZiSH/ZiSH-Sofatag - So macht es sich Hannover gemütlich ... Auf dem roten Sofa kommt man zur Ruhe, trinkt ein Glas Bier mit den Künstlern und tauscht

sich über ihre neueste Platte aus ...“ (22.9.2014, <https://www.haz.de/Hannover/ZiSH/Uebersicht/So-macht-es-sich-Hannover-gemuetchlich>, Anlage 10);

- „Sofa-Trend: die neue Leichtigkeit in Holz ... Auch die Stoffe bzw. das offenporige, naturbelassene Anilinleder der Ruheinseln passen sich der Schönheit und Natürlichkeit des Werkstoffes Holz an: Sie sind besonders hochwertig und sorgfältig verarbeitet. Die weiche, natürliche Haptik der Polsterung macht jede Ruhepause auf dem Sofa zu einem Wohlfühlerlebnis der besonderen Art. ...“ (29. September 2015, <https://www.mylifes.de/sofa-trends-2015/>, Anlage 11);
- „brunner – Menschen und Möbel Gesamtkollektion 2016 – Mit banc differenzierte und schallgeschützte Zonen schaffen – In großen öffentlichen Räumen geht es schon mal laut her. Deshalb gibt es banc auch mit hohen Rückenelementen. Damit lassen sich schallgeschützte Bereiche oder Nischen bilden, in denen man in Ruhe arbeiten kann – ob allein oder in der kleinen Gruppe. Damit bietet das Loungemöbel-System alles, um auch große Flächen vielfältig zu strukturieren. Mit passenden Beistelltischen in verschiedenen Formaten lassen sich je nach Bedarf ganz unterschiedliche Zonen gestalten.“ (Anlage 12);
- „Manufaktur-Sofas für alle, die Wert auf Stil und Design legen – ein Gastbeitrag – Nach einem stressigen Tag zu Hause ankommen, sich mit einer Tasse Tee auf das Sofa fallen lassen und zur Ruhe kommen. ... Dabei kommt es ... nicht zuletzt auf die besonderen Möbelstücke an, die diesen Wohlfühlfaktor schaffen. VON WILMOWSKY zeigt mit einem exklusiven Einblick in die Manufaktur, wie dieser Wohlfühlfaktor entsteht und worauf es bei der Produktion von einzigartigen und hochwertigen Sofas ankommt. Sofas sind das Herzstück jeder Wohnung – durchschnittlich werden vier Stunden pro Tag auf der Couch verbracht: Die Familie tummelt sich dort zum gemütlichen Familienabend, es wird darauf gekuschelt, gelesen, gegessen und entspannt. ...“ (30. September 2014, <https://blog.seedmatch.de/design-und-qualitaet-bei-von-wilmowsky/>, Anlage 13).

(2) Auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird bei Schlafzimmer- und Wohnzimmermöbeln sowie Büro- und Akustikmöbeln darauf hingewiesen, dass sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften zum Ausruhen, Erholen, Entspannen oder ruhigen Arbeiten eignen:

- „Müller Möbelwerkstätten Bett NOOK – Ruhe & Dynamik ... Von vorn strahlt es besondere Ruhe und Beständigkeit aus, während es von der Seite dynamisch und leicht wirkt. ...“ (<https://mannsdoerfer.de/bett-nook-ruhe-dynamik>, Anlage 14);
- „Das Bett – weit mehr als ein Möbelstück – Das Schlafzimmer repräsentiert einen Ort der Ruhe, Erholung und Regeneration. ...“ (<https://www.guetsel.de/content/38140/das-bett-weit-mehr-als-ein-moebel-stueck.html>, Anlage 15);
- „Bett Zebra – ZEBRA bringt die Ruhe des Waldes in Ihr Schlafzimmer. ...“ (<https://www.futonwerk.de/bett-zebra.html>, Anlage 16);
- „Leder 3-Sitzer Sofa SAVONA ... Stilvoll relaxen – das funktioniert mit dem Designer Ledersofa Savona besonders gut. Die weiche Polsterung der Armlehnen und die Art wie Ihr gesamter Rücken bestens abgestützt wird, machen dieses Ledersofa zu einem perfekten Ort für angeregte Diskussionen zwischen Freunden und Gästen – oder völlige Ruhe. ...“ (<https://www.sofanella.de>, Anlage 17);
- „Bett GIRO metallfrei – Sanfte Rundungen – Wohltuende Geborgenheit – Zeitlose Massivholzbetten schaffen Inseln der Ruhe und Entspannung und sind eine Wohltat für die Sinne. ...“ (HOLZ MANUFAKTUR, Anlage 18);

- „Multipolster – Ihr Spezialist für Polstermöbel! Das Sofa ist der Lebensmittelpunkt vieler Wohnräume und dient als gemütlicher Rückzugsort und Ruheoase. ...“ (<https://www.multipolster.de/>, Anlage 19);
- „TREND NUMMER 1: BACK TO NATURE - Achtsamkeit und die Verbindung zu Mutter Natur ist ein klarer Wohntrend für das Jahr 2020. Ruhe und Entspannung finden wir im stressigen Alltag vor allem durch Einkehr nach innen, um so neue Kraft zu tanken. Sofas und Couches in organischen Formen verströmen angenehme Ruhe, runde und ovale Designs rücken immer mehr in den Vordergrund. ...“ (<https://www.balticdesignshop.de/blogs/baltic-design-blog/zukunft-des-einrichtens-designtrends-fuer-polstermoebel-2020>, Anlage 20);
- „Das perfekte Sofa – Entspannung und Ruhe im Wohnzimmer - Gemütlichkeit, Entspannung, Auszeit, Treffpunkt für Familie und Freunde, an all das denkt man, wenn man sich am Abend auf sein Sofa fallen lässt. Als Kernstück des Wohnzimmers ist die Couch besonders wichtig. Neben der Küche ist eine gemütliche Wohnlandschaft meist das Herz der Wohnung, denn hier wird relaxt, gekuschelt, gesprochen, gelacht, hier werden Filme geschaut, hier toben die Kinder und hier finden wir Ruhe nach der Arbeit. ...“ (<https://www.meinwohnparadies.de/das-perfekte-sofa-entspannung-und-ruhe-im-wohnzimmer/>, Anlage 21);
- „ENJOY SILENCE Syneo Soft – Angenehme Stille: Polstervlies und eine dünne Laminierung sorgen in Kombination mit farblich individualisierbaren Stoffbezügen für eine optimale Akustik. Ruhesponder – Die Syneo Soft-Loungemöbelsysteme ermöglichen konzentriertes Arbeiten und den kreativen Austausch in einer echten Wohlfühlatmosphäre. ...“ (https://www.assmann.de/epapers/ASSMANN_Syneo_Broschuere/index.html#2, Anlage 22; so auch Anlage 11 zum Schriftsatz der Antragstellerin zu 1.) vom 4. Februar 2020);
- „tamos silence ... Offen, ruhig und effizient ... das modulare Schweizer Möbelprogramm für Menschen ... Die Akustikwand tamos silence schafft ... Räume,

in denen Sie in Ruhe arbeiten und Ihre Kreativität entfalten können. ...“
(Anlage 23);

- „Akustik – Reduzierung von Lärm und Lautstärke im Büro - akustische Lösungen für Ihr Büro und Lounge ... Stellwände – Tischtrennwände ... – Vorhänge – Akustikmöbel ... (www.4bueromoebel.de, Anlage 24);
- „SILENCE PHONE BOX und die „Silence Stand Box“ ... Seit 2002 entwickelt Evävaara „Silence“-Möbel, die stille Rückzugsmöglichkeiten in Flughäfen, Hotels, Büchereien und Großraumbüros schaffen. „Heute, da jeder ein Handy hat und offene Büroräume Trend sind, brauchen die Menschen Ruhezonen, in denen sie ungestört lesen, telefonieren oder arbeiten können“, erklärt Evävaara. „Deswegen entwickle ich akustische Möbel, die den Lärm draußen lassen.“ (30. Januar 2020, Anlage 12 zum Schriftsatz der Antragstellerin zu 1.) vom 4. Februar 2020; vgl. auch Anlagen 13, 15 und 16 zum vorgenannten Schriftsatz);
- „ ... Unter dem Motto „Selling Silence“ entwickelt der schwedische Möbelhersteller schallabsorbierende Lösungen, die in jeder Arbeitsumgebung funktionieren“ (30.01.2020, Anlage 14 zum Schriftsatz der Antragstellerin zu 1.) vom 4. Februar 2020);
- „Akustikelemente Silence Point 55/40 ... Silence Point ist eine vielseitige Produktfamilie mit besten akustischen Eigenschaften, ... Der Systembaukasten ... reicht von der klassischen Museumsbank über das Sofa bis hin zur kompletten Arbeitsinsel mit oder ohne Dach ...“ (30.01.2020, Anlage 17 zum Schriftsatz der Antragstellerin zu 1.) vom 4. Februar 2020; vgl. auch Anlage 18 zum vorgenannten Schriftsatz);

- „DESIGN OF SILENCE ... Ruhe bitte. Ab jetzt geht´s um Akustik in Arbeitsräumen. ...“ (28.01.2020, Anlage 19 zum Schriftsatz der Antragstellerin zu 1.) vom 4. Februar 2020);
- „SILENCE - Design Werther Team“ – Die hochgezogenen Seiten machen SILENCE zu einem Rückzugsort, der sowohl optisch als auch akustisch abschirmt. (28.1.2020, Anlage 20 zum Schriftsatz der Antragstellerin zu 1.) vom 4. Februar 2020);
- „SILENCE-SH By Ferrante ... 2-er Sofa aus Stoff mit hoher Rückenlehne ... Stille ist der ultimative akustische Komfort. ... schützt vor unerwarteten Klangstörungen, wohltuend, voller Stille. ... Die ideale geräuscharme Lösung für große Innenräume. ...“ (30.1.2020, Anlage 21 zum Schriftsatz der Antragstellerin zu 1.) vom 4. Februar 2020);
- „Oase der Ruhe – Unser neues Schlaraffia Boxspringbett SILENCE“ (Seite 7 des Schriftsatzes der Antragstellerin zu 3.) vom 17. Juli 2020).

(3) Da die Streitmarke für den Oberbegriff „*Möbel*“ registriert ist, ist von einem Schutzhindernis für alle Waren der Klasse 20 auszugehen. Denn einer Eintragung als Marke für mit einem weiten Oberbegriff bezeichnete Produkte stehen Eintragungshindernisse schon dann entgegen, wenn sie hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren vorliegen (BGH GRUR 2015, 1012 Rdnr. 44 – Nivea-Blau; GRUR 2012, 1044 Rdnr. 17 – Neuschwanstein; GRUR 2011, 65 Rdnr. 26 – Buchstabe T mit Strich; GRUR 2005, 578, 581 – LOKMAUS; GRUR 2002, 262, 262 – AC).

(4) Soweit die Markeninhaberin die Auffassung vertritt, Möbel seien von Natur aus still, die Ruhe sei ihnen wesensimmanent, so dass mit „Silence“ keine relevante

Eigenschaft beschrieben werde, übersieht sie, dass genau diese wesensimmanente Ruhe und Stille ein Merkmal von Möbeln ist, das durch die Streitmarke benannt wird.

bbb) Bei den Waren „*Webstoffe*“ der Klasse 24 hat das Markenwort „*Silence*“ schon vor dem Anmeldezeitpunkt, dem 5. Mai 2017, schlagwortartig und in werblich anpreisender Form lediglich angegeben, dass diese für Ruhe, Stille, Geräuschlosigkeit bzw. Schallisolierung sorgen. Dies gilt auch für den gegenwärtigen Zeitpunkt. Denn es gibt sog. Akustikstoff, einen schallschluckenden Stoff, der durch eine spezielle Konstruktion schallabsorbierend ist und durch gezielten Einsatz für optimale akustische Bedingungen im Raum sorgt. Während früher nur schwere Stoffe über gute Akustikeigenschaften verfügten, gibt es heute speziell entwickelte, leicht transparente Materialien bei gleichzeitig sehr guten schallabsorbierenden Werten. Akustikstoffe werden meist aus schwerentflammbarem Polyester hergestellt und eignen sich deshalb auch hervorragend für den Einsatz in öffentlichen Räumen. Sie sind wie herkömmliche Dekorationsstoffe konfektionierbar und in einer breiten Farbpalette sowie sehr ansprechendem Dekor erhältlich (<https://www.dekowi.de/begriff/8281/Akustikstoffe.html>, Anlage 25).

(1) Schon vor dem Anmeldetag sind Akustikstoffe hergestellt und im Handel angeboten worden (alle nachfolgend genannten Anlagen waren dem gerichtlichen Schreiben vom 16. März 2022 beigelegt):

- „Portable Meetingräume ... Von innen sind die Räume mit Akustikstoff bespannt. So ist eine optimale Dämmung der Geräusche gegeben. ...“ (9. Februar 2015, <https://www.bwn-moebelbau.de/portable-meetingraeume/>, Anlage 26);
- „Molton – Ein Gewebe für Bühnen, Tische oder Betten? ... Molton absorbiert Licht und Schall. ... Von der Veranstaltungstechnik wird es als schallschluckender Bühnenstoff genutzt. ... Molton als Schallschutz – Als Akustikstoff kannst Du

mit einem Theatervorhang oder einer Wandverkleidung aus Molton Hintergrundgeräusche dämpfen und Hall reduzieren. ...“ (2015, <https://www.sabelstein.com/de/magazin/ratgeber/molton/>, Anlage 27);

- „Creation Baumann DELTACOUSTIC Akustikstoff Trevira CS ... ist ein ... schallabsorbierender ...“ (17. November 2014, https://designers-home.com/marken_brands_hersteller_lieferanten/creation_baumann.php, Anlage 28);
- „3DSKIN Akustikstoffe – Die s... AG setzt innovative Akzente in der Raumgestaltung: insgesamt 7 neue, 3-dimensional gewebte, hoch schallabsorbierende Akustikstoffe können in unterschiedlichen Farben gefertigt werden. ...“ (2014, <https://www.spacamp.net/2014/10/wie-klingt-spa-moeglichkeiten-optimale-raumakustik-beschallung-teil-4>, Anlage 29).

(2) Stoffe und Textilien stellen auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen wesentlichen Aspekt zur Gestaltung der Raumakustik dar (alle nachfolgend genannten Anlagen waren dem gerichtlichen Schreiben vom 16. März 2022 beigelegt):

- „Akustikstoff – Verhüllung mit Stil“ (www.aixfoam.de, Anlage 30);
- „RELAX Curtain Akustikvorhang – YDOL The Brand of Silence ... Raumakustik verbessern ...“ (www.ydol.de, Anlage 31);
- „Akustikgewebe – perm. schwer entfl. - Silence - Schallabsorbierendes Akustikgewebe, permanent schwer entflammbar, bedruckt mit interessanter Textur - ... Dies ist ein sogenannter Hightech-Stoff, der den Schall absorbiert und nur gering reflektiert. ... Der Stoff erfüllt somit alle Anforderungen an Dekorationsstoffe für beispielsweise Kinos, Theater, Konzerträume, Großraumbüros, Konferenzräume und Studios. Mit dieser Ware lassen sich Räume nicht nur optisch, sondern auch akustisch gestalten. ...“, (<https://www.stoff4you.de/Technische>

Gewebe/Akustikgewebe/Akustikgewebe-perm-schwer-entfl-Silence.html, Anlage 32);

- „Columbus SUNSET® SILENCE ... ein gewebter Verdunkelungsstoff, ... hervorragende Schallabsorption ...“ (<https://www.columbus-breuer.de/de/produkte/verdunkelungsstoffe/columbus-sunset-silence.html>, Anlage 33);
- „Schallabsorbierende Akustikstoffe – Die Akustikstoff-Kollektion von drapilux umfasst zwei transparente und zwei dichte Artikel, die in den Bereichen Schallabsorption, Dämmung und Ästhetik gleichermaßen punkten. Zwei der Dekos erreichen die Akustikklasse A, die anderen beiden C und D. Alle vier Stoffe wurden in aufwendigen Testverfahren auf ihre raumakustische Wirkung hin untersucht. Der Akustikstoff mit Waffelbindung erzeugt ein plastisches, stark strukturiertes Warenbild mit einem Waben- oder Waffelmuster. Gewebe in Waffelbindung sind weich und bauschig im Griff und haben durch ihre Dreidimensionalität gute akustische Eigenschaften. ...“ (DBZ 04/2019, https://www.dbz.de/artikel/dbz_Schallabsorbierende_Akustikstoffe_3340855.html, Anlage 34);
- DELIUS Akustikstoffe - Schallabsorbierend und schwer entflammbar - Die Möglichkeiten der akustischen Raumgestaltung mit Textilien sind vielfältig. Sie finden ihren Einsatz als Vorhang, Gardine, Raumteiler, Wand- und Deckenbespannung, als Paneel oder als Möbelstoff. Mit einer umfassenden Akustikkollektion sorgt DELIUS für die Ruhe, die wir Menschen für unser Wohlbefinden am Arbeitsplatz und in der Freizeit brauchen.“ (<https://delius.de/de/funktion/akustik>, Anlage 35).

ccc) Auch bei den Waren „*Decken, insbesondere Bettdecken, Betauflagen, Betttextilien, Bettwäsche, Tagesdecken, Heimtextilien*“ der Klasse 24 ist die Streitmarke vor ihrem Anmeldetag nur als schlagwortartiger, werblich anpreisender Sachhinweis aufgefasst worden, dass diese Produkte aufgrund ihrer Beschaffenheit die

Erwerber zur Ruhe kommen lassen und zu ihrer Entspannung und Erholung beitragen.

(1) Dies zeigt für den Zeitraum vor dem Anmeldetag die folgende Senatsrecherche (alle nachfolgend genannten Anlagen waren dem gerichtlichen Schreiben vom 16. März 2022 beigelegt):

- „Decken fürs Schlafzimmer – wie warm darf es denn sein? ... Allerdings kommt es nicht nur darauf an, auf welchem Untergrund man sich bettet. Obwohl entscheidend, wird die Bettdecke in vielen Fällen als eher sekundär betrachtet. Dabei trägt sie durch das optimal auf den Schlafenden abgestimmte Material und die richtige Dicke wesentlich zur angenehmen Nachtruhe bei. Beim nächsten Bettkauf sollte man also nicht nur Stunden mit der Suche nach dem perfekten Lattenrost und der Matratze zubringen. Auch die Bettdecke hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient – damit auch in Zukunft süße Träume warten!“ (11. März 2015, <https://deavita.com/schlafzimmer/decken-furs-schlafzimmer-warm-halten.html>, Anlage 36);
- „Himmlische Ruhe und Wohlbefinden ... Gestern kamen die langersehnten neuen Matratzenauflagen an ... Der Liegekomfort ist einfach phänomenal. Ich habe das erste mal seit Wochen wieder durchgeschlafen ...“ (20.12.2013, <https://www.supply24-shop.de/perfekter-schlaf/matratzenauflagen/gelschaum/5/gelschaum-matratzenauflage-dream-foam-gel-topper-hoehe-9-o.-12-cm-auflage-fuer-matratze-wie-wasserbett-weich-h1>, Anlage 37);
- „TRADITION SEIT 1833: DIE EXKLUSIVE SCHLOSSBERG BETTWÄSCHE ... Das Versprechen von Harmonie und Luxus – Schlossberg Bettwäsche - Eines haben die Menschen erkannt, die Schlossberg Bettwäsche herstellen: Unser Bett kann ein Tempel sein für unseren Körper und unsere Seele. Ein Ort der Ruhe und der Harmonie. ...“ (5. März 2017, <https://www.linen.eu/blog/page/5/>, Anlage 38);

- Leinenbettwäsche von Linumo ... Die Leinenbettwäsche vom Feinsten ist die Bettwäsche aus der Serie PEENE genäht aus hochwertigem und extra feinem Leinenbatist. Ein warmes Cremeweiß sorgt für optische Ruhe, was gerade im Schlafzimmer wichtig ist. ...“ (26. August 2016, <https://zissy87.jimdo-free.com/2016/08/26/leinenbettw%C3%A4sche-von-linumo/>, Anlage 39).

(2) Auch zum Entscheidungszeitpunkt lässt sich der werblich anpreisende, beschreibende Charakter des Markenwortes „Silence“ für „*Decken, insbesondere Bettdecken, Bettauflagen, Betttextilien, Bettwäsche, Tagesdecken, Heimtextilien*“ der Klasse 24 belegen (alle nachfolgend genannten Anlagen waren dem gerichtlichen Schreiben vom 16. März 2022 beigelegt):

- „Gewichtsdecke – Erholung in der Nacht, Entspannung am Tag - ... Eine beschwerte Decke eignet sich perfekt für eine kurze Entspannung, ob Erholung zwischen dem Unterricht, Bücherlesen am Abend, kurze Meditation etc. Diese kostbare Ruhephase, die man unter der Gewichtsdecke verbringt, reicht aus ... Auch hier kann eine Gewichtsdecke für Ruhe sorgen. ... Man kommt automatisch zur Ruhe. ... Es kann der erste Schritt in Richtung Ruhe und Stabilität werden (<https://therapiedecken.de/blogs/news/fur-wen-ist-eine-gewichtsdecke-geeignet>, Anlage 40);
- „Unsere Sommerdecken ... Anschmiegsame Baumwolle, hochwertigste Federn und Daunen oder innovative Funktionsfasern lassen Ihren Körper selbst in heißeren Nächten zur Ruhe kommen. ...“ (<https://www.centastar.com/bettdecken/sommerdecken/>, Anlage 41);
- „Bettdecken-Füllung – Daune – Nach einem langen Tag zur Ruhe kommen und zufrieden einschlafen: Das gelingt unvergleichlich gut mit unseren Paradies Daunendecken. ...“ (<https://www.paradies.de/materialkunde/betten/daunenfuellungen/>, Anlage 42);

- „DIE BETTDECKE IST ENTSCHEIDEND ... Das Schlafzimmer und besonders das Bett ist ein Ort der Ruhe. Hier wünscht man sich einen erholsamen Schlaf, der maßgeblich mit der wärmenden Bettdecke zusammenhängt. ...“ (<https://www.dieпта.de/news/schlafklima-die-bettdecke-ist-entscheidend>, Anlage 43);
- „WASSERFESTE BETTAUFLAGE ... Eine flache wasserfeste Unterlage zum Schutz der Matratze, die sowohl Eltern als auch dem Kind Gewissheit und Ruhe für eine behagliche und ausgeglichene Nachtruhe gibt. ...“ (<https://www.bambinomio.de/products/bettschutz>, Anlage 44);
- „Bettwäsche „Quelle der Ruhe“ ... Ruhe ist unendlich wertvoll! ... Diese Wende-Bettwäsche ist ein bezaubernder Weggefährte dahin. ...“ (<https://www.pranahaus.de/bettwaesche-quelle-der-ruhe-3679000-135>, Anlage 45);
- „Weiße Bettwäsche im Schlafzimmer ... Außerdem hilft es uns Ruhe zu finden, wenn wir nach einem aufregenden Tag voller Gedanken sind. Es kann helfen, einen geruhsamen Schlaf zu finden, wohingegen sehr knallige Farben eher das Gegenteil bewirken. Weiß steht für Reinheit, Sauberkeit, Ordnung, Vollkommenheit und Leichtigkeit. Alles Dinge, wie man sie sich für einen guten Schlaf und ein ruhiges Schlafambiente wünscht. ...“ (<https://www.leinenlieb.de/weisse-leinenbettwaesche-leichtigkeit-im-schlafzimmer/>, Anlage 46);
- „Erholsame, gesunde Ruhe. Die Lammfelle eignen sich hervorragend als Bett-auflagen ...“ (<https://www.manufactum.de/bettauflage-lammfell-a88059/>, Anlage 47).

Aber auch ohne die vorgenannten Nachweise würde das Markennwort „Silence“ mit der Bedeutung „Ruhe“ einen engen beschreibenden Bezug zu den Waren „*Decken, insbesondere Bettdecken, Bettauflagen, Betttextilien, Bettwäsche, Tagesdecken,*

Heimtextilien“ der Klasse 24 herstellen. Denn zwischen Möbeln, insbesondere Betten und den vorgenannten Produkten besteht ein enger funktionaler Zusammenhang, so dass das angesprochene Publikum auch insoweit den schlagwortartigen Sachhinweis unmittelbar erfasst und nicht als betriebliches Unterscheidungs mittel wahrnimmt.

ddd) Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin bedarf es für das Verständnis des Markenworts „Silence“ im Sinne von „Ruhe“ nur eines einzigen Gedankenganges, weil zumindest der Fachverkehr das Markenwort im Zusammenhang mit den registrierten Waren sofort in diesem Sinne übersetzen und daraus unmittelbar die Schlussfolgerung ziehen wird, dass diese der Ruhe dienen. Soweit die Markeninhaberin anführt, dass Möbel nicht nur als Rückzugsort der Ruhe, sondern auch dazu dienen, gesellig zusammen zu kommen und sich zu unterhalten, wie das Landgericht Düsseldorf im Verletzungsverfahren 2a O 213/19 entschieden hat, ist darauf hinzuweisen, dass ein Wortzeichen schon dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt (GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 - 42 – BIOMILD). So liegt der Fall hier. Insoweit hat das Landgericht Düsseldorf die vorgenannte EuGH-Rechtsprechung nicht berücksichtigt.

c) Die Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke besteht unabhängig vom Anbringungsort.

aa) Bei der Prüfung, ob das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warenaktor abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rdnr. 24 und 33 – AS/DPMA [#darferdas?]; BGH GRUR 2020, 411 Rdnr. 13 – #darferdas? II; GRUR 2018, 932 Rdnr. 18 – #darferdas? I, m. w. N.). Hierzu rechnen die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet, und insbesondere die Stelle, an der sie angebracht werden. Die Antwort auf die Frage, ob der

Verkehr ein auf der Ware angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft oder als bloß beschreibendes oder dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren (vgl. BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – #darferdas? I, m. w. N.). Dabei muss die Unterscheidungskraft eines Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten als Marke geprüft werden (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 33 – AS/DPMA [#darferdas?]; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – #darferdas? II). Sind in der maßgeblichen Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden, um zu klären, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrnehmen kann (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 25 – AS/DPMA [#darferdas?; BGH a. a. O. – #darferdas? II]).

bb) Auch unter Berücksichtigung sämtlicher praktisch bedeutsamer und daher wahrscheinlicher Verwendungsarten bei Möbeln und Textilwaren ist das Markenwort von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen wegen seines produktbeschreibenden Charakters schon zum Anmeldezeitpunkt nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel aufgefasst worden. Dies gilt auch für den Entscheidungszeitpunkt.

d) Die von der Antragsgegnerin angeführten Voreintragungen rechtfertigen keine andere Beurteilung.

aa) Die Registrierung der Unionswortmarke „SILENCE“ (004 417 011) am 28. März 2008 u. a. für fast identische Waren der Klassen 20 und 24 und der europäischen Wortmarke „Silence“ am 23. Januar 2009 für Bibliotheksmöbel und -regale der Klasse 20 lag zum Anmeldezeitpunkt schon fast 10 Jahre und liegt gegenwärtig mehr als 13 Jahre zurück, so dass auch hier eine Änderung des Verkehrsverständnisses nicht ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen sind die im Ausland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage des harmonisier-

ten Markenrechts oder vom EUIPO aufgrund der Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse für Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. – Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 30 – HOT; GRUR 2009, 778 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben). Das Recht der Unionsmarke ist ein autonomes System, das vom nationalen Recht unabhängig ist (vgl. EuGH GRUR 2018, 1146 Rdnr. 72 – Neuschwanstein).

bb) Das gilt auch für die Entscheidung des EUIPO zur Unionswortmarke „acquire“ (018 177 102) vom 23. November 2021 (47 888 C), die zudem nicht vergleichbar ist. Denn die Bedeutung dieses Verbs ist nach Ansicht des EUIPO selbst für den englisch sprechenden Verkehr völlig unklar und benötigt eine Ergänzung, um es im Sinne des Imperativs „Kaufe“ zu verstehen, während die Bedeutung des vorliegenden Markenworts zumindest von den Fachverkehrskreisen ohne weiteres verstanden wird.

cc) Wegen der Einzelheiten der übrigen Voreintragungen wird auf den ausführlichen gerichtlichen Hinweis vom 16. März 2022 Bezug genommen.

3. Der hilfsweise gestellte Antrag der Markeninhaberin, das Warenverzeichnis in der Klasse 20 durch den Zusatz „alle vorgenannten Waren ausgenommen Akustikmöbel“ und in Klasse 24 durch den Zusatz „alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Akustikwebstoffen und Akustikdecken“ einzuschränken, hat keinen Erfolg.

a) Er ist bereits unzulässig. Mit ihrem Hilfsantrag beabsichtigt die Antragsgegnerin einen teilweisen Markenverzicht gemäß § 48 Abs. 1 MarkenG. Als Verfahrenshandlung, die ohne weiteres zum teilweisen Erlöschen der Marke führt, kann die Verzichtserklärung aber nicht von einer Bedingung abhängig gemacht werden (BGH GRUR 2008, 714 Rdnr. 35 – idw; GRUR 2011, 654 Rdnr. 14 – Yoghurt-Gums; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 48 Rdnr. 7; Ingerl-Rhonke, MarkenG, 3. Aufl., § 48

Rdnr. 6; Kopacek in Kur/v. Bomhard/Albrecht, 3. Aufl., § 48 MarkenG Rdnr. 9), auch nicht von einem innerhalb des Verfahrens liegenden Ereignis, wie z. B. dem Erfolg eines gegen die Marke erhobenen Löschungsantrags (Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 48 Rdnr. 4). Der bedingt erklärte Teilverzicht dahingehend, dass ein neues eingeschränktes Warenverzeichnis der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden soll, ist daher unzulässig.

b) Aber selbst wenn dieser Teilverzicht unbedingt erklärt worden und damit zulässig wäre, wären die beiden negativ formulierten Ausnahmerevermerke in den Klassen 20 und 24 nicht geeignet, aus dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft herauszuführen.

aa) Eine Einschränkung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses muss dem Gebot der Rechtssicherheit entsprechen (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 114 - 117 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778 Rdnr. 9 – Willkommen im Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgehen muss (EuGH GRUR 2012, 822 Rdnr. 46 ff. – IP TRANSLATOR). Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (BGH GRUR 2002, 340 Rdnr. 29 – Fabergé; GRUR 2013, 725 Rdnr. 33 – Duff Beer). Nicht zulässig ist es, sich darauf zu beschränken anzugeben, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 114– Postkantoor; BGH a. a. O. – Willkommen im Leben). Eine solche Praxis würde zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Dritte – insbesondere Konkurrenten – wären im Allgemeinen nicht darüber informiert, dass sich bei bestimmten Waren oder Dienstleistungen der durch die Marke verliehene Schutz nicht auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen erstreckt, die ein bestimmtes Merkmal auf-

weisen, und könnten so dazu veranlasst werden, bei der Beschreibung ihrer eigenen Produkte auf die Verwendung der Zeichen oder Angaben zu verzichten, aus denen die Marke besteht und die dieses Merkmal beschreiben (EuGH a. a. O. Rdnr. 115 – Postkantoor).

bb) Um solche unzulässigen negativen Disclaimer handelt es sich hier. Bei den Formulierungen „alle vorgenannten Waren ausgenommen Akustikmöbel“ und „alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Akustikwebstoffen und Akustikdecken“ erfolgt eine Einschränkung in der Art und Weise, dass die Waren der Klassen 20 und 24 ein bestimmtes durch die Marke beschriebenes Merkmal nicht aufweisen, dass sie nämlich keine Akustikmöbel, Akustikwebstoffe oder Akustikdecken sind. Eine solche Einschränkung würde jedoch zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen. Denn aufgrund des von der Streitmarke vermittelten schlagwortartigen Sachhinweises auf Ruhe bzw. Stille könnten die angesprochenen Verkehrskreise trotzdem denken, die damit gekennzeichneten Waren verfügten über schallisolierende oder geräuschkämpfende Eigenschaften, wie dies bei Akustikmöbeln, Akustikwebstoffen oder Akustikdecken der Fall ist (vgl. BPatG 26 W (pat) 563/19 – biovinyl; 26 W (pat) 513/18 – Popcorn; BPatGE 30, 196, 200 – ORTHOTECH). Hinzu kommt, dass das Markenwort für Möbel, Webstoffe und Decken, die keine Akustikmöbel, Akustikwebstoffe oder Akustikdecken sind, zumindest aus Sicht des Fachverkehrs eine Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe bliebe, nämlich, dass diese Waren den Kunden aufgrund ihrer Ausstattung oder Funktion Ruhe bieten.

B. Anschlussbeschwerde der Antragstellerin zu 1.)

Die zulässige Anschlussbeschwerde der Antragstellerin zu 1.) ist ebenfalls unbegründet.

Für die in Klasse 14 eingetragenen Waren „*Schmuck und Ornamente für Kopfteile und Bettwäsche*“ ist die angegriffene Marke „Silence“ weder freihaltebedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), noch fehlt ihr die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Dies gilt auch für den Anmeldezeitpunkt.

Bei Schmuckstücken und Ornamenten zur Verzierung des Kopfteils eines Bettgestells oder der Bettwäsche handelt es sich um Vorprodukte zur Herstellung von Betten und Bettwäsche. Für sie stehen ästhetische Aspekte und nicht „Ruhe, Stille“ oder „Geräuschlosigkeit“ im Vordergrund. Da diese Verzierungen zur Benutzung von Betten und Bettwäsche zudem optional und nicht notwendig sind, kann auch kein funktional enger beschreibender Bezug zu Ruhemöbeln hergestellt werden.

III.

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

IV.

Die von der Markeninhaberin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.

Weder ist über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

1. Die von der Markeninhaberin behauptete Abweichung der vorliegenden Entscheidung von der europäischen Eintragungspraxis rechtfertigt die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht.

Auch wenn das nationale Markenrecht durch die Markenrechtsrichtlinie weitgehend harmonisiert ist, ist das System der nationalen Markenrechte und des europäischen Markenrechts von den Grundsätzen der Autonomie und der Koexistenz geprägt (vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MaMoG), BT-Drucks. 19/2898, S. 1, 50). Aus dem Grundsatz der Autonomie der Unionsmarke und dem Grundsatz der Koexistenz der nationalen Markenrechtssysteme und des europäischen Markenrechtssystems folgt zwingend, dass Parallelanmeldungen oder Löschungsanträge gegen parallel eingetragene Marken auf nationaler und auf europäischer Ebene im Rahmen der jeweils geltenden Rechtsordnung zu prüfen sind (BPatG 25 W (pat) 537/18 – TEAM BUSINESS IT; 28 W (pat) 22/16 – POSTMAXX). Die voneinander unabhängige Prüfung nationaler und europäischer Anmeldungen und Markeneintragungen ist schon wegen des unterschiedlichen Sprachenregimes notwendig (BPatG 25 W (pat) 537/18 – TEAM BUSINESS IT; 28 W (pat) 22/16 – POSTMAXX). Soweit die Entscheidungen der europäischen Behörden und Gerichte von denen der nationalen Behörden und Gerichte bei identischen Anmeldungen und Registrierungen abweichen, finden hierin die Grundsätze der Autonomie und der Koexistenz lediglich ihren Niederschlag. Das vorliegende Beschwerdeverfahren wirft keine Rechtsfragen auf, die den harmonisierten Teil des Markenrechts betreffen oder die höchstrichterlich noch nicht entschieden worden sind.

2. Auch die von der Markeninhaberin gestellte Frage

Ist das Bundespatentgericht zurecht veranlasst, eine Marke zu löschen, dessen Zeichen aus einem englischen Substantiv besteht und dessen Übersetzung in die deutsche Sprache zu mehreren deutschen Substantiven führt, von denen lediglich eines aufgrund

seiner Polysemie einen beschreibenden Inhalt in der deutschen Sprache aufweisen kann, wenn zugleich auf europäischer Ebene Markeneintragungen mit dem identischen Zeichen für identische Waren existieren?

rechtfertigt nicht die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Abgesehen davon, dass identische Markeneintragungen auf europäischer Ebene das nationale Gericht nicht binden, hat der EuGH bereits im Jahre 2004 (GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 - 42 – BIOMILD) entschieden, dass ein Wortzeichen schon dann von der Eintragung ausgeschlossen werden kann, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen beschreibt. Auch im Übrigen hat der Senat bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit die vom EuGH und BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Maßstäbe angelegt.

V.

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 eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,

4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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

Richter Dr. von Hartz
ist urlaubsbedingt
gehindert zu
unterschreiben.

Dr. Rupp-Swienty

Kortge