

**Titel:**

**Keine markenmäßige Verwendung eines Modellnamens in der Möbelbranche**

**Normenkette:**

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2

**Leitsätze:**

**1. Auch wenn der Verkehr erkennt, dass verschiedene Bestandteile der Modellbezeichnung eines Möbelstücks im Hinblick auf das Material und/oder die Farbe des Möbelstücks beschreibende Anklänge haben, führt dies nicht dazu, dass diese bei der Beurteilung einer Zeichenidentität im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG außer Betracht zu lassen sind.**

**2. Wird in der Möbelbranche nicht eine Produktpalette sondern jedes einzelne Möbelstück mit einem individuellen Modellnamen bezeichnet, sieht der Verkehr in diesen Modellnamen keinen Herkunftshinweis.**

**Schlagwort:**

Markenidentität

**Vorinstanz:**

LG München I, Urteil vom 27.09.2019 – 1 HK O 12992/18

**Fundstellen:**

MitttdtPatA 2021, 37

WRP 2021, 390

GRUR-RR 2021, 24

LSK 2020, 32509

GRUR-RS 2020, 32509

**Tenor**

I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 27.09.2019 wird zurückgewiesen.

II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115% des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 115% des zu vollstreckenden Betrags leisten.

**Tatbestand**

I.

1

Die Klägerin macht gegen die Beklagten markenrechtliche Unterlassungs- und Folgeansprüche geltend.

2

Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „Silence“, angemeldet am 05.05.2017 und eingetragen beim DPMA unter der Nummer DE 302017011339 am 15.01.2018 u. a. für Waren der Klasse 20 „Möbel, insbesondere Betten, Bettwaren, Wasserbetten“.

3

Die Klägerin war auch Inhaberin einer am 31.08.2016 erloschenen deutschen Wortmarke „Silence“, angemeldet am 17.08.2006 und eingetragen am 18.01.2007 für Waren der Klasse 20 „Betten (Möbel), insbesondere Wasserbetten, nicht für medizinische Zwecke“.

4

Die Beklagte zu 1) ist ein Möbelhändler in Form einer GmbH mit Sitz in G. Der Beklagte zu 2) ist der Geschäftsführer der Beklagten zu 1).

## 5

Die Beklagte zu 1) bot in ihrem Onlineshop [www.kare.de](http://www.kare.de) am 27.08.2018 „Relaxsessel Silence Samt Blu“ (vgl. nachfolgende Einlichtung), „Relaxsessel Silence Velvet Rose“ und „Relaxsessel Silence Mottle“ an (vgl. Anlage HBP 3).

## 6

Weiter bot die Beklagte zu 1) auch „Sessel Silence Fancy Blau“ und „Sessel Silence Fancy Rot“ an (vgl. Anlage HBP 8), wie auszugsweise nachfolgend eingeblendet.



## 7

Die Klägerin hat die Beklagte zu 1) mit Anwaltsschreiben vom 27.08.2018 (Anlage HBP 5) wegen Verletzung ihrer Marke „Silence“ abgemahnt. Die Beklagte zu 1) hat keine Unterlassungserklärung abgegeben.

## 8

Die Klägerin stützt ihre Ansprüche auf § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Die Beklagte zu 1) verwende die Bezeichnung „Silence“ markenmäßig. Die Zusätze zu „Silence“ seien rein beschreibend hinsichtlich der Farbe und des Materials bzw. des Musters (Mottle). Das Zeichen „Silence“ sei der einzig unterscheidungskräftige Bestandteil.

## 9

Die Klägerin stützt ihre Unterlassungsansprüche nur auf die bestehende Wortmarke „Silence“ mit Priorität vom 05.05.2017. Ihre Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz stützt sie darüber hinaus für den Zeitraum vor dem 05.05.2017 auf die am 01.09.2016 gelöschte Wortmarke „Silence“.

## 10

Die Beklagten meinen, sie benutzten „Silence“ nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination. Viele Unternehmen hätten wie die Beklagte zu 1) „Silence“ als Produktnamen für Möbel verwendet, ohne dass die Klägerin dagegen vorgegangen sei. Der eingetragenen Marke „Silence“ sei daher nur ein äußerst geringer Schutzzumfang zuzubilligen. Sie berufen sich zudem auf Verwirkung und Verjährung.

## 11

Erstinstanzlich haben die Beklagten Widerklage auf Löschung der Wortmarke DE 302017011339 „Silence“ erhoben. Der nach Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz erklärten Rücknahme der Widerklage hat die Klägerin nur hinsichtlich des Beklagten zu 2) zugestimmt.

## 12

Das Landgericht hat Klage und Widerklage mit Urteil vom 27.09.2019, auf dessen tatsächliche Feststellungen ergänzend Bezug genommen wird, vollumfänglich abgewiesen. Nach Auffassung des Landgerichts liegt keine markenmäßige Benutzung des Zeichens „Silence“ vor.

## 13

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Sie beantragt, auf die Berufung der Klägerin hin, das Urteil des Landgerichts München I vom 27.09.2019 (Az. 1 HK O 12992/18) wie folgt abzuändern:

I. die Beklagten werden verurteilt, es künftig bei Meidung eines bei jeder Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten für den Beklagten zu 2, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Möbel und Sessel unter dem Zeichen

„Silence“

in der Bundesrepublik Deutschland zum Kauf anzubieten und/oder zum Kauf anbieten zu lassen, wenn dies wie in Anlage HBP-3 und Anlage HBP-8 ersichtlich geschieht;

II. hilfsweise die Beklagten werden verurteilt, es künftig bei Meidung eines bei jeder Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-€, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten für den Beklagten zu 2, es zu unterlassen im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin

1. unter der Bezeichnung „Relaxsessel Silence Samt Blu“ Möbel und Sessel zum Kauf anzubieten und/oder zum Kauf anbieten zu lassen, wenn dies wie in der Anlage HBP-3 ersichtlich geschieht;

2. unter der Bezeichnung „Relaxsessel Silence Velvet Rose“ Möbel und Sessel zum Kauf anzubieten und/oder zum Kauf anbieten zu lassen, wenn dies wie in der Anlage HBP-3 ersichtlich geschieht;

3. unter der Bezeichnung „Relaxsessel Silence Mottle“ Möbel und Sessel zum Kauf anzubieten und/oder zum Kauf anbieten zu lassen, wenn dies wie in der Anlage HBP-3 ersichtlich geschieht;

4. unter der Bezeichnung „Sessel Silence Fancy Blau“ Möbel und Sessel zum Kauf anzubieten und/oder zum Kauf anbieten zu lassen, wenn dies wie in der Anlage HBP-8 ersichtlich geschieht;

5. unter der Bezeichnung „Sessel Silence Fancy Rot“ Möbel und Sessel zum Kauf anzubieten und/oder zum Kauf anbieten zu lassen, wenn dies wie in der Anlage HBP-8 ersichtlich geschieht;

III. die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder des Auftraggebers, sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Möbel und Sessel, gemäß Ziffer I zu erteilen;

IV. hilfsweise die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder des Auftraggebers, sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Möbel und Sessel, gemäß Ziffer II zu erteilen;

V. die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit den nach Ziffer I beworbenen oder gekennzeichneten Möbeln und Sessel erzielt wurden, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung jeweils aufgeschlüsselt nach Artikelnummer, Stückzahlen, Einkaufspreis und Verkaufspreis jeweils nach Kalendervierteljahren;

VI. hilfsweise die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit den nach Ziffer II beworbenen oder gekennzeichneten Möbeln und Sessel erzielt wurden, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung jeweils aufgeschlüsselt nach Artikelnummer, Stückzahlen, Einkaufspreis und Verkaufspreis jeweils nach Kalendervierteljahren;

VII. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin den Schaden zu erstatten, der ihr durch die Verletzungshandlung gemäß Ziffer I entstanden ist oder künftig noch entstehen wird;

VIII. hilfsweise wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin den Schaden zu erstatten, der ihr durch die Verletzungshandlung gemäß Ziffer II entstanden ist oder künftig noch entstehen wird;

IX. Die Beklagten werden gesamtschuldnerisch verurteilt, an die Klägerin Abmahnkosten in Höhe von 1.531,90 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 10.09.2018 zu zahlen;

die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

#### **14**

Die Beklagten beantragen,

Die Berufung der Klägerin gegen das Endurteil des Landgerichts München I vom 27.09.2019 (Az.: 1 HK O 12992/18) wird zurückgewiesen.

#### **15**

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze samt Anlagen, die Senatsbeschlüsse vom 28.05.2020, vom 25.06.2020 und vom 13.07.2020 sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29.10.2020 Bezug genommen.

### **Entscheidungsgründe**

II.

**16**

Die Berufung der Klägerin ist zulässig, aber nicht begründet.

**17**

1. Der Klägerin steht der mit dem Hauptantrag geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. Die Beklagten haben durch die Angebote nicht gegen § 14 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG verstoßen.

**18**

a) Ein Verstoß gegen § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die Beklagten kein mit den Marken der Klägerin identisches Zeichen benutzt haben. Ein Zeichen ist nicht nur mit einem geschützten anderen Zeichen identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die das geschützte Zeichen bilden, sondern auch, wenn es als Ganzes betrachtet nur so geringfügige Unterschiede gegenüber dem geschützten Zeichen aufweist, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (BGH GRUR 2016, 1300 Rn. 61 - Kinderstube). Mehrere Zeichenbestandteile wird der Verkehr regelmäßig nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind (BGH GRUR 2008, 258 Rn. 30 - INTERCONNECT/T-Inter-Connect). Das Kriterium der Zeichenidentität ist restriktiv auszulegen. Zeichenidentität setzt grundsätzlich eine vollständige Übereinstimmung der kollidierenden Zeichen voraus (BGH GRUR 2019, 522 Rn. 19 - SAM).

**19**

Hinsichtlich der im Internetangebot vom 27.08.2018 benutzten Bezeichnungen („Relaxsessel Silence Samt Blu“, „Relaxsessel Silence Velvet Rose“, „Relaxsessel Silence Mottle“, vgl. Anlage HBP 3) besteht keine vollständige Übereinstimmung der kollidierenden Zeichen. Dem mit der Klagemarke identischen Zeichenbestandteil „Silence“ sind die weiteren Zeichenbestandteile „Samt Blu“, „Velvet Rose“ bzw. „Mottle“ direkt in der gleichen Schriftart angefügt. Auch wenn man davon ausgeht, dass der Verkehr den Begriff „Relaxsessel“ als rein beschreibende Angabe zur Art des Produkts und nicht als Teil der Modellbezeichnung sieht, stellen jedenfalls „Silence Samt Blu“, „Silence Velvet Rose“ und „Silence Mottle“ jeweils eine einheitliche Modellbezeichnung dar. Zwar weisen die „Silence“ angefügten Bestandteile „Samt Blu“ und „Velvet Rose“ auf das Muster und die Farbe der Sessel hin und der Bestandteil „Mottle“ auf das Muster des Sessels und diese Zeichenbestandteile haben beschreibende Anklänge. Sie sind aber Teil der einheitlichen Modellnamen und nicht nur Angaben zur Warenausstattung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 14 Rn. 333). Das englische Wort „Mottle“ ist dem angesprochenen deutschsprachigen Verkehr schon nicht geläufig. „Rose“ versteht der deutschsprachige Verkehr zwar als Hinweis auf die Farbe des Sessels, die englische Schreibweise (deutsch: rosa oder auch rosé) knüpft aber erkennbar an den englischsprachigen Zeichenbestandteil „Silence“ an ebenso wie „Velvet“. Die Zeichenbestandteile „Samt Blu“ versteht der Verkehr zwar als Hinweis auf den blauen Samt des Sessels, aber schon aufgrund der verfremdeten Schreibweise „Blu“ als beschreibenden Teil des Modellnamens und nicht als bloße Warenausstattungsangabe. Insofern unterscheiden sich die vorliegend zu beurteilenden Bezeichnungen auch deutlich von der Bezeichnung „Polyrattan Gartenmöbelset „SILENCE“ grau“, über die das Landgericht Düsseldorf mit Urteil vom 08.07.2020 zu befinden hatte (Anlage zum Schriftsatz der Klägerin vom 08.07.2020) und auf das sich die Klägerin hinsichtlich der Unzulässigkeit der Modellbezeichnungen der Beklagten beruft. Der Bestandteil „SILENCE“ ist in dem vom Landgericht Düsseldorf entschiedenen Fall in der Gesamtbezeichnung durch die Anführungsstriche abgesetzt und durch die Großbuchstaben hervorgehoben und die anderen Bestandteile der Bezeichnung werden vom Verkehr als rein beschreibende, nicht zum Modellnamen gehörende Ausstattungsmerkmale aufgefasst.

**20**

Auch in den Angeboten vom 17.06.2019 (Anlage HBP 8) haben die Beklagten „Silence“ nicht in Alleinstellung als eigenständiges Zeichen benutzt, sondern jeweils als Bestandteil eines aus mehreren Elementen bestehenden Modellnamens. Der Verkehr sieht in den Bezeichnungen „Silence Fancy Blau“ und „Silence Fancy Rot“ die Modellnamen der angebotenen Sessel. Dies gilt auch und gerade für die Teile des angesprochenen Verkehrs, denen bekannt ist, dass „Fancy“ nicht nur eine aus dem Englischen stammende Bezeichnung für „schick“ oder „ausgefallen“ ist, sondern auch eine Materialangabe (Flanell). Da die als „Silence Fancy Rot“ und „Silence Fancy Blau“ angebotenen Sessel nicht einheitlich rot bzw. blau sind, sondern die Farbgestaltung sehr ausgefallen - „fancy“ - ist, enthält der Modellname durch die Doppelbedeutung des Begriffs „Fancy“ somit sogar ein Wortspiel. Die Bestandteile des Modellnamens

knüpfen beschreibend an die Eigenschaften der Sessel an, ohne dass „Silence“ dadurch als eigenständiges Zeichen wahrgenommen wird.

## 21

Zutreffend ist, dass der Verkehr erkennt, dass der Zeichenbestandteil „Silence“ in allen vorliegend angegriffenen Bezeichnungen vorkommt und es sich um eine Serie handelt. Das ändert aber nichts daran, dass „Silence“ jeweils nur als Bestandteil einer Gesamtbezeichnung benutzt wurde.

## 22

b) Die Beklagten haben mit den Angeboten auch nicht gegen § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verstoßen. Die Beklagten haben die Zeichen „Silence Samt Blu“, „Silence Mottle“, „Silence Velvet Rose“, „Silence Fancy Blau“ und „Silence Fancy Rot“ nicht markenmäßig oder - was dem entspricht - als Marke verwendet.

## 23

Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenssektor abzustellen. Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH GRUR 2019, 522 Rn. 26 - SAM). Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und damit als Marke erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden (BGH a.a.O. Rn. 41 - SAM). Abzustellen ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warenssektor, insbesondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden (BGH a.a.O. Rn. 42 - SAM).

## 24

Die Klägerin hat bereits erstinstanzlich vorgetragen, der Verkehr sei daran gewöhnt, dass bestimmte Möbel einer Produktpalette mit eigenen Marken gekennzeichnet werden und hierzu in der Berufungsinstanz die Anlagen HP 10 und HP 11 vorgelegt. Diesen Anlagen ist zu entnehmen, dass z. B. IKEA und M. Produktpaletten mit Zweitmarken kennzeichnen. So benutzt IKEA die Zweitmarken IVAR oder MALM in Alleinstellung für diverse verschiedene Möbel und auch M. benutzt die Marke „Tassia“ in Alleinstellung für unterschiedliche Möbel einer Modellreihe. Ist der Verkehr an die Verwendung von Zweitmarken bei der Kennzeichnung von Möbeln einer Produktpalette gewöhnt, spricht dies vorliegend aber nicht für sondern gegen eine markenmäßige Benutzung der Modellbezeichnungen in den Angeboten. Die Beklagten haben die Modellbezeichnungen gerade nicht für eine Produktpalette, sondern nur für jeweils ein einzelnes Modell benutzt. Die Beklagten haben zur Darlegung der Kennzeichnungsgewohnheiten im Möbelbereich die Anlagen B 5- B 7 eingereicht, aus denen sich ergibt, dass es üblich ist, dass jedes einzelne Sesselmodell einen eigenen Namen erhält. Dass der Verkehr davon ausgeht, dass diese für jedes einzelne Modell verschiedenen Modellbezeichnungen jeweils Zweitmarken darstellen und auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisen, ist fernliegend. Der Verkehr misst diesen Namen keine über die Modellbezeichnung hinausgehende Bedeutung zu.

## 25

Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr bei dem Angebot entsprechend der Anlage HBP 3 in dem Zeichen „Silence Samt Blu“ oder in den Angeboten entsprechend der Anlage HBP 8 in den Zeichen „Silence Mottle“, „Silence Velvet Rose“, „Silence Fancy Blau“ und/oder „Silence Fancy Rot“ aufgrund der konkreten Gestaltung der Angebote eine Marke sieht, sind nicht ersichtlich. Die Beklagten haben gerade nicht entsprechend der Gestaltung der Angebote in den Anlagen HP 10 und 11 das Zeichen „Silence“ in Alleinstellung für verschiedene Produkte einer Reihe benutzt, sondern vielmehr für jedes Modell ein individuelles aus mehreren Bestandteilen zusammengesetztes Gesamtzeichen.

## 26

2. Auch die mit dem Hilfsantrag geltend gemachten Unterlassungsansprüche sind nicht begründet. Da auch der Hauptantrag auf die konkreten Verletzungsformen beschränkt war, ergeben sich keine Unterschiede zwischen Haupt- und Hilfsantrag. Auch nach den Hilfsanträgen können die geltend gemachten Unterlassungsansprüche mangels markenmäßiger Benutzung nicht zugesprochen werden.

## 27

3. Da schon keine Rechtsverletzung vorliegt, sind auch die Folgeansprüche nicht begründet. Soweit die Klägerin die Auskunft- und Schadensersatzansprüche für die Zeit bis zum 31.08.2016 auf die am 31.08.2016 erloschene Wortmarke „Silence“ mit der Registrierungsnummer DE 30651165 stützt, ist festzustellen, dass es insoweit an jeglichem konkreten Vortrag zu einer Rechtsverletzung fehlt. Aus dem Vortrag der Beklagten ergibt sich zwar, dass diese die Sessel seit 2009 in ähnlicher Weise bezeichneten wie aus den Anlagen HBP 3 und HBP 8 ersichtlich. Ohne genaue Kenntnis der Gestaltung der Angebote kann aber eine Rechtsverletzung, die hinsichtlich der aktuellen Angebote ja gerade nicht gegeben ist, nicht angenommen werden. Da es schon an der Feststellung einer Rechtsverletzung fehlt, besteht auch keine Auskunftspflicht, die sich nur auf im Kern gleichartige Verletzungshandlungen erstrecken würde, und keine Schadensersatzverpflichtung, die auch nur den Schaden, der auf die (hier nicht) festgestellte Rechtsverletzung und kerngleiche Verletzungen zurückzuführen ist, umfassen könnte.

#### **28**

4. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist auch die Kostenentscheidung erster Instanz nicht fehlerhaft. Die Streitwertfestsetzung im Beschluss vom 09.07.2019 (Bl. 77 d. Akten) bezieht sich erkennbar auf alle streitgegenständlichen Ansprüche, der Streitwert der Widerklage wurde insgesamt - somit für die Widerklage der Beklagten zu 1) und die des Beklagten zu 2) - auf 100.000,00 € festgesetzt. Ein Streitwert von je 50.000,00 € für jede der Löschungsklagen erscheint auch angemessen, so dass die Kostenentscheidung zutreffende Kostenquoten ausweist.

III.

#### **29**

Zu den Nebenentscheidungen:

#### **30**

1. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

#### **31**

2. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

#### **32**

Die Revision ist nicht zuzulassen. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO liegen nicht vor. Die Rechtssache erfordert lediglich die Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den Einzelfall.