



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 40/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke DE 30 2013 001 129**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke DE 30 2013 001 129

**Quadroform**

ist am 20. Februar 2013 angemeldet und am 27. Februar 2013 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für zahlreiche Waren der Klassen 6, 19 und 20 eingetragen worden.

Gegen diese Eintragung, die am 28. März 2013 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 31. Mai 2013 aus ihrer am 28. September 2001 für zahlreiche Waren der Klassen 6, 19 und 24 eingetragenen Wortmarke DE 301 294 92

**QUADRO**

Widerspruch eingelegt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben, woraufhin die Widersprechende Benutzungsunterlagen eingereicht hat. Mit Beschluss vom 13. Mai 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 6, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 9. Juni 2017 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Vergleichszeichen stünden sich nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber. Trotz teilweise vorhandener Warenidentität bzw. -ähnlichkeit wahre die angegriffene Marke den insoweit erforderlichen Zeichenabstand. Bei ihr werde das Element „form“ betont, das die Widerspruchsmarke nicht enthalte. Daraus ergebe sich eine abweichende Silbenzahl, ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus sowie eine unterschiedliche Vokalfolge. Es bestehe auch kein Anlass, einen Markenbestandteil wegzulassen oder zu vernachlässigen. Die jüngere Marke werde nämlich als Hinweis auf eine viereckige Form verstanden. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr könne aufgrund der unterschiedlichen Wortlängen sowie der typischen Umrisscharakteristik des Bestandteils „form“ der angegriffenen Marke, welche der Widerspruchsmarke fehle, ebenfalls ausgeschlossen werden. Ob die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht habe, so das Deutsche Patent- und Markenamt abschließend, könne unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen im Ergebnis dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 5. Juli 2017. Sie führt ergänzend zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Widerspruchsmarke aus und trägt weiter vor, einige Waren in den Klassen 6, 19 und 20 der angegriffenen Marke und Waren der älteren Marke seien identisch bzw. hochgradig ähnlich. Die Vergleichsmarken seien auch ähnlich. Die Widerspruchsmarke

bestehe aus dem Wort „QUADRO“, welches in der angegriffenen Marke identisch vorkomme. Letztere enthalte zwar den weiteren Bestandteil „-form“. Dieser passe aber sprachlich nicht zu „Quadro“, das als ein aus dem Italienischen kommendes Wort erkennbar sei. „Form“ sei demgegenüber ein deutscher oder englischer Begriff, der nicht den Eindruck erwecke, aus der italienischen Sprache zu stammen. Es sei davon auszugehen, dass der Durchschnitt der beteiligten Verkehrskreise (Baufachleute und interessierte Laien) „Quadro“ als Fantasie- und damit als Merkwort verstehe. Insofern trete das Anhängsel „-form“ in den Hintergrund. Die angegriffene Marke bilde keine Einheit, so dass ihr Gesamteindruck durch den der Widerspruchsmarke entsprechenden Bestandteil „Quadro“ geprägt werde. Zudem, so die Widersprechende, liege auch eine begriffliche Ähnlichkeit vor. Für einen beachtlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise bedeute das Wort „QUADRO“ so viel wie „Vierkant“ oder „viereckige Form“. Diese Aussage vermittele auch die angegriffene Marke „Quadroform“, da das Anhängsel „-form“ zu keinem Bedeutungswechsel führe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 6, vom 13. Mai 2014 sowie vom 9. Juni 2017 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2013 001 129 „Quadroform“ aufgrund des Widerspruchs aus der Marke DE 301 294 92 „QUADRO“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht weiter geäußert. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie ausgeführt, dass die beiden Marken selbst unter Zugrundelegung teilweiser Warenidentität bzw. -ähnlichkeit nicht verwechselbar seien. Es sei nämlich nicht zulässig, ein Element herauszugreifen. Auch könne die für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Komponente „Quadro-“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht prägen, da es sich um ein Wort handle. Ein solches werde nur aus-

nahmsweise bei Vorliegen besonderer Umstände zergliedert. Solche Umstände lägen jedoch nicht vor. Die jüngere Marke verkörpere einen eigenständigen Ausdruck, der aus einem italienischen und einem deutschen Wort zusammengesetzt sei und demzufolge als Gesamtbegriff aufgefasst werde. Auch eine Abspaltung des Bestandteils „-form“ der jüngeren Marke komme nicht in Betracht, da er keine glatt beschreibende Aussage vermittele.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da sich die Vergleichszeichen nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegenüberstehen.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008,

258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

a) Zu Gunsten der Widersprechenden kann nicht nur die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die eingetragenen Waren, sondern auch die Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Waren unterstellt werden. Gleichwohl wahrt die jüngere Marke den erforderlichen weiten Zeichenabstand.

b) Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte, die für eine Erhöhung sprechen, sind nicht ersichtlich bzw. geltend gemacht oder belegt worden.

c) Vorliegend stehen sich die Widerspruchsmarke

## **QUADRO**

und die angegriffene Marke

## **Quadroform**

gegenüber.

(1) Für den markenrechtlichen Vergleich zweier Zeichen ist regelmäßig deren Gesamteindruck maßgeblich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz,

12. Auflage, § 9, Rdnr. 248). Die Vergleichszeichen unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit klanglich und schriftbildlich aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl, der Anzahl der jeweiligen Buchstaben und des damit verbundenen abweichenden Sprachrhythmus deutlich voneinander.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden liegt auch keine unmittelbar begriffliche Ähnlichkeit vor. Eine solche ist nur dann zu befürchten, wenn sich Wörter gegenüberstehen, die ihrem Sinn nach vollständig oder im Wesentlichen übereinstimmen. Dies gilt sowohl für deutsche als auch geläufige fremdsprachige Wörter (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 301). Die Vergleichszeichen weisen jedoch keinen identischen Begriffsgehalt auf und sind auch keine Synonyme.

Der Großteil der angesprochenen interessierten Laien und Fachkreise aus dem Baugewerbe wird den Zeichenbestandteil „Quadro“ der jüngeren Marke als das italienische Zahlwort „quattro“ und damit im Sinne von „vier“ auffassen (vgl. unter „www.pons.com“, Suchbegriff: „quattro“). Den geringfügigen Abweichungen kommt hierbei keine maßgebliche Bedeutung zu, da der Verkehr das Zeichenelement „Quadro“ aufgrund der nahezu identischen Schreibweise und Aussprache mit dem italienischen Wortes „quattro“ gleichsetzen wird, zumal ihm dessen genaue Schreibweise nicht immer bekannt ist. Zudem liegt ein Verständnis im Sinne von „vier“ auch wegen des Umstands nahe, dass die italienische Zahl „quattro“ in vielfältiger Weise im Inland Verwendung findet und den Verbrauchern daher vertraut ist. Als Beispiele können in diesem Zusammenhang die Ausdrücke „Pizza Quattro Stagioni“ (Pizza Vier Jahreszeiten) sowie „quattro-Antrieb“, also ein Antrieb, bei dem die Motorkraft auf alle vier Räder verteilt wird, genannt werden (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „quattro-Antrieb“). Schließlich wird der spanische Begriff „cuatro“ für „vier“ wie „quadro“ ausgesprochen und fördert damit die Interpretation des in Rede stehenden Bestandteils der angegriffenen Marke als Zahlwort (vgl. unter „www.pons.com“, Suchbegriff „cuatro“).

Der Verkehr wird die Widerspruchsmarke „QUADRO“ folglich im Sinne von „vier“ und die angegriffene Marke im Sinne von „Vierform“ verstehen, was der Annahme einer begrifflichen Ähnlichkeit entgegensteht. Der Ausdruck „Vierform“ ruft Assoziationen mit einer viereckigen Form oder einer Form mit vier Seiten hervor.

(2) Eine Zeichenähnlichkeit könnte allenfalls dann angenommen werden, wenn der übereinstimmende Zeichenbestandteil „Quadro“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägen oder in dieser eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen würde. Hiervon ist vorliegend nicht auszugehen.

(a) Eine Prägung scheidet aus.

Zum einen ist die angegriffene Marke mangels Trennung ihrer Bestandteile als Einwortmarke anzusehen. Bei einer solchen hat der Verkehr nur aufgrund besonderer Umstände Veranlassung, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen. Dies wird beispielsweise dann angenommen, wenn der Inhaber eines bekannten Kennzeichens dieses mit einer älteren Marke zu einem zusammengesetzten Zeichen kombiniert (vgl. BGH GRUR 2010, 729, 732, Rdnr. 34 - MIXI). Vorliegend sind jedoch keine besonderen Umstände erkennbar, die das Herausgreifen des allein für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommenden Bestandteils „Quadro“ der angegriffenen Marke nahelegen. Insbesondere handelt es sich bei ihm nicht um eine bekannte Firmenbezeichnung (vgl. BGH GRUR 2008, 905, 907, Rdnr. 26 und 38 - Pantohexal).

Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil kommt zum anderen nur dann in Betracht, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Art und Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Eine Prägung scheidet hingegen regelmäßig aus, wenn eine ältere Marke im Kontext einer jüngeren Kombinationsmarke einen anderen Sinngehalt oder Stel-

lenwert erhält, so dass der betreffende Markenbestandteil nicht mehr als Hinweis auf den älteren Markeninhaber verstanden wird. Dies ist u. a. dann der Fall, wenn die jüngere Kombinationsmarke als geschlossener Gesamtbegriff mit einer einheitlichen begrifflichen Aussage erscheint (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 387 ff.).

Für den angesprochenen Verkehr besteht jedoch keine Veranlassung, das Einwortzeichen „Quadroform“ einer zergliedernden Betrachtung zu unterwerfen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es - wie oben bereits ausgeführt - als Gesamtbegriff im Sinne von „Vierform“ wahrgenommen wird. Dem steht nicht entgegen, dass es sich bei dem zweiten Zeichenbestandteil „form“ um ein Wort der deutschen bzw. der englischen Sprache handelt. Der Verkehr ist nämlich an Kombinationen von verschiedensprachigen Begriffen gewöhnt und vermag die Bedeutung der beiden dem Grundwortschatz zuzurechnenden Bestandteile der angegriffenen Marke unschwer zu erkennen.

(b) Das Worтеlement „Quadro“ nimmt in der angegriffenen Marke auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein.

Es ist zwar möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann eine Verwechslungsgefahr gegeben sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2013, 833 - Culinaria/Villa Culinaria). Dazu müssen aber besondere Umstände feststellbar sein, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Be-

standteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH, a. a. O. - Culinaria/Villa Culinaria; BPatG 28 W (pat) 61/13 - Ampelmännchen).

Eine selbständig kennzeichnende Stellung der älteren Marke in dem jüngeren Zeichen ist dann anzunehmen, wenn die ältere Marke in dem jüngeren Zeichen wie eine „Marke in der Marke“ erscheint, etwa weil das in der jüngeren Marke hinzugefügte weitere Zeichenelement ein bekanntes oder erkennbares Unternehmenskennzeichen des Inhabers der jüngeren Marke, eine bekannte Marke oder ein bekannter Stammbestandteil einer Markenserie des Inhabers der jüngeren Marke darstellt. Dagegen fehlt es regelmäßig an einer selbständig kennzeichnenden Stellung des älteren Zeichens, wenn es in das jüngere Kombinationszeichen integriert ist, etwa wenn die verschiedenen Bestandteile zu einer gesamtbegrifflichen Einheit oder zu einem einheitlich wirkenden Phantasiebegriff verschmolzen oder sonst inhaltlich aufeinander bezogen sind. Letzteres kommt insbesondere in Betracht, wenn beide Bestandteile beschreibende Anklänge aufweisen, die sich sinnhaft ergänzen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 493).

Zwar ist die Widerspruchsmarke „QUADRO“ abgesehen von Groß- und Kleinschreibung identisch in der angegriffenen Marke enthalten. Jedoch wird sie in letztgenannter nicht als selbständig kennzeichnender Herkunftshinweis angesehen. Besondere Umstände, die eine derartige Wahrnehmung nahe legen können, sind nicht gegeben (vgl. BGH, a. a. O. - Culinaria/Villa Culinaria). Insbesondere wird der Bestandteil „form“ der angegriffenen Marke nicht als Firmenname der Inhaberin der angegriffenen Marke aufgefasst. Ebenso wird das Element „Quadro“ nicht aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke oder aus anderen Gründen als eigenständig wahrgenommen. Im Übrigen führt der Umstand, dass die jüngere Marke „Quadroform“ ein Einwortzeichen ist, wiederum davon weg, das Element „Quadro“ als trennbaren Bestandteil mit eigener kennzeichnender Funktion wahrzunehmen (vgl. BGH GRUR 2008, 909 - Pantogast).

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

2. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

## **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä