



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 572/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2019 001 119**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. August 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und der Richterin Streif

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch vor dem Bundespatentgericht der Widersprechenden aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Das am 22. Januar 2019 angemeldete Zeichen



ist am 6. Februar 2019 unter der Nummer 30 2019 001 119 als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für Waren und Dienstleistungen der Klassen 30, 32 und 43 eingetragen und am 8. März 2019

veröffentlicht worden. Die Marke genießt für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz:

Klasse 30:

Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffeeersatzmittel; Mehle; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Speiseeis; Honig; Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis;

Klasse 32:

Biere; Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende am 7. Juni 2019 aus ihrer am 11. August 2015 angemeldeten und am 10. Dezember 2015 eingetragenen Wortmarke UM 014 461 206

**QUADRO**

Widerspruch erhoben. Sie genießt Schutz für folgende Waren:

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehl, Cerealien, Brot, Kekse, Kuchen, Feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Sirup und Melasse; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Pfeffer, Essig, Soßen; Gewürze; Kühleis; Schokolade.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat mit Beschluss vom 15. Juli 2021 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 014 461 206 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2019 001 119 für folgende Waren und Dienstleistungen angeordnet und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen:

Klasse 30:

Kaffee, Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffeeersatzmittel; Mehle; Getreidepräparate; Brot; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Speiseeis; Honig; Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis;

Klasse 32:

Mineralwässer; kohlenstoffhaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen.

Zur Begründung hat die Markenstelle im Wesentlichen ausgeführt, dass die Waren „Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffeeersatzmittel; Mehle; Brot; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Speiseeis; Honig; Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen [Würzmittel]; Gewürze; Kühleis“ identisch seien. „Getreidepräparate“ auf Seiten der jüngeren Marke und „Cerealien“ auf Seiten der älteren Marke seien hochgradig ähnlich. Zwischen den Waren „Mineralwässer; kohlenstoffhaltige Wässer; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ der angegriffenen Marke und den Waren „Kaffee, Tee, Kakao“ der Widerspruchsmarke bestehe durchschnittliche Ähnlichkeit. „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ (angegriffene Marke) und „Kaffee, Tee, Kakao, Brot,

Kekse, Kuchen, Feine Back- und Konditoreiwaren“ (angreifende Marke) seien ebenfalls ähnlich, da diese Waren beispielsweise in Bäckereien, Konditoreien und Kaffeeröstereien nicht nur verkauft, sondern auch zum Verzehr angeboten würden. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei je nach beanspruchter Ware verschieden zu beurteilen. In Verbindung mit „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehl, Cerealien, Honig, Sirup und Melasse; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Pfeffer, Essig, Soßen; Gewürze; Kühleis“ besitze die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Hingegen könne „QUADRO“ auf die Form oder Verpackung der Waren „Brot, Kekse, Kuchen, Feine Back- und Konditoreiwaren, Speiseeis; Schokolade“ hinweisen, so dass insoweit von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Die beiderseitigen Marken hielten den angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit zu fordernden Abstand nicht ein. Zwar würden sie sich aufgrund des zusätzlichen Wortbestandteils „COFFEE ROASTERS“ und des Bildelements in der angegriffenen Marke vom Gesamteindruck her deutlich voneinander unterscheiden. Dieser werde allerdings auf Seiten der jüngeren Marke durch den Wortbestandteil „QUADRO“ geprägt. Folglich stünden sich zumindest in klanglicher Hinsicht identische Zeichen gegenüber.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Ihrer Ansicht nach seien deren grafische Ausgestaltung und Wortbestandteil „COFFEE ROASTERS“ nicht ausreichend gewürdigt worden. Der Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke hänge im Wesentlichen von ihrer grafischen Darstellung ab. Durch die Berücksichtigung lediglich der phonetischen Ähnlichkeit sei die Art der Marke unzureichend gewürdigt worden, auch wenn die grafischen Elemente naturgemäß nicht mündlich benannt werden könnten. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke lehne sich an das Yin-Yang-Zeichen an und weise einen eigentümlichen Querstrich auf, wodurch es dem Wortbestandteil gleichrangig gegenüberstehe. Der Zusatz „COFFEE ROASTERS“ beschreibe nicht die Waren der Klassen 30 und 32. Der Begriff „Quadro“ bedeute im Italienischen „viereckig“. Der Verkehr kenne

ausweislich des Markenregisters und einer Google-Recherche zahlreiche „quadro“-Marken, so dass er auf Abweichungen stärker achte.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 30, vom 15. Juli 2021 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke 30 2019 001 119 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 014 461 206 angeordnet worden ist.
2. Der Widerspruch aus der Marke UM 014 461 206 wird auch insoweit zurückgewiesen.
3. Die Widersprechende trägt die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch vor dem Bundespatentgericht.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch vor dem Bundespatentgericht der Widersprechenden aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass der Bestandteil „COFFEE ROASTERS“ der angegriffenen Marke alle von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibe. Das in ihr weiterhin enthaltene Bildelement stelle eine Kaffeebohne dar und hebe die positiven Eigenschaften der angegriffenen

Waren und Dienstleistungen hervor, so dass es ebenfalls als Sachaussage zu werten sei. Der „Q“-Querstrich nehme auf den Anfangsbuchstaben des Markenbestandteils „Quadro“ Bezug. Die zackige Umrandung sei ein dekoratives Element, welches nicht selbständig wahrgenommen werde. Die angeblich auf Schokoladenwaren beschränkte Verwendung der Widerspruchsmarke sei für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen unerheblich. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe keine Nichtbenutzungseinrede erhoben. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise würden laut Duden das Wort „Quadro“ als Kurzform des Begriffs „Quadrofonie“ verstehen. Damit sei abweichend von der Annahme der Markenstelle nicht von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Waren „Brot, Kekse, Kuchen, Feine Back- und Konditoreiwaren, Speiseeis; Schokolade“ auszugehen.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 27. Juni 2023 wurden die Beteiligten über die vorläufige Auffassung des Senats zur Sach- und Rechtslage informiert, nach der Verwechslungsgefahr in dem von der Markenstelle festgestellten Umfang bestehe, so dass die Beschwerde voraussichtlich keinen Erfolg haben werde. Hierzu äußerte sich die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten, den rechtlichen Hinweis des Senats und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in dem von der Markenstelle angenommenen Umfang Verwechslungsgefahr nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG, so dass die teilweise Löschung der Eintragung der Marke 30 2019 001 119 zu Recht erfolgt ist (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2019, 173 - Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und/oder Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend ihre Aufmerksamkeit sowie ihr Differenzierungsvermögen bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.



a) Von den beiderseitigen Waren und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke werden neben den Fachkreisen aus dem Lebensmittel-, Verpflegungs- und Beherbergungsgewerbe die normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher angesprochen (vgl. zur maßgeblichen Verkehrsauffassung Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 80).

b) Die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen sind identisch oder ähnlich.

(1) Bei der Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist vorliegend von dem eingetragenen Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke auszugehen. Den Aussagen der Inhaberin der angegriffenen Marke zur Verwendung der älteren Marke kann keine Einrede ihrer Nichtbenutzung entnommen werden. Der Wille, die Benutzung einer Widerspruchsmarke zu bestreiten, muss eindeutig erklärt werden. Insofern reichen wie hier allgemeine Ausführungen zu ihrer Benutzung in anderem Zusammenhang, insbesondere im Rahmen der Erörterung ihrer Kennzeichnungskraft oder ihres Schutzzumfangs, nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 43 Rn. 35 und 36).

(2) Waren und/oder Dienstleistungen sind grundsätzlich einander ähnlich, wenn sie unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart, als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten

Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 16 - ZOOM). Von einer absoluten Waren- und/oder Dienstleistungsunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren und/oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 17 - ZOOM).

(a) Soweit die Beschwerdeführerin im Amtsverfahren die Auffassung vertreten hat, dass die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sei, ist dieser Auffassung nicht zu folgen. Vielmehr ist jede einzelne von der Löschungsanordnung des angegriffenen Beschlusses betroffene Ware und Dienstleistung der jüngeren Marke mit den Waren der älteren Marke zu vergleichen und ihr jeweiliger Ähnlichkeitsgrad zu bestimmen. Hierbei kommt der Klasseneinteilung nur insoweit Bedeutung zu, als sie der Auslegung von Begriffen des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses dienen kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 95). Somit ist auch der weitere Hinweis der Beschwerdeführerin, dass die Widerspruchsmarke keine Waren der Klasse 32 und keine Dienstleistungen der Klasse 43 beanspruche, unbehelflich.

(b) Die beschwerdegegenständlichen Waren

„Klasse 30:

Kaffee, Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago; Kaffeeersatzmittel;  
Mehle; Brot; feine Backwaren; feine Konditorwaren; Speiseeis; Honig;  
Melassesirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen [Würzmittel];  
Gewürze; Kühleis“

der angegriffenen Marke sind mit identischem Wortlaut oder Begriffsgehalt („feine Back- und Konditoreiwaren“ bzw. „Sirup und Melasse“) im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten.

Der Begriff

„Klasse 30:

Getreidepräparate“

auf Seiten der jüngeren Marke umfasst für einen bestimmten Zweck hergestellte Substanzen aus Getreide, z. B. Mehle, Backmischungen oder Müslis, und damit auch die für die ältere Marke eingetragenen „Cerealien“, bei denen es sich um „Getreidefrüchte“ im Allgemeinen und „Getreideflocken“ oder „Frühstücksflocken“ im Besonderen handelt (vgl. Wikipedia unter „<https://de.wikipedia.org/wiki/Zerealie>“). Somit sind „Getreidepräparate“ und „Cerealien“ ebenfalls als identisch anzusehen.

Die auf Seiten der jüngeren Marke weiterhin zu berücksichtigenden Waren

„Klasse 32:

Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke;  
Fruchtgetränke; Fruchtsäfte“

enthalten wie die Waren „Kaffee“, „Tee“ oder „Kakao“ auf Seiten der älteren Marke keinen Alkohol und dienen wie diese dem Löschen von Durst. Die Vergleichswaren weisen nicht nur den gleichen Verwendungszweck auf, sondern werden häufig an gleichen Vertriebsstätten angeboten. So finden sich beispielsweise Tees, vor allem in Form von gesüßten Eistees, in Supermärkten in Einwegverpackungen und Flaschen neben anderen Erfrischungsgetränken wie Fruchtsäften. Zusammenfassend geht der Senat damit von einer zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit aus (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, Seite 159, mittlere Spalte; Seite 160, linke Spalte; Seite 161, rechte Spalte; Seite 162, linke Spalte; Seite 322, rechte Spalte; Seite 323, mittlere Spalte).

Die ebenfalls von der Löschanordnung umfassten Waren

„Klasse 32:

Sirupe für die Zubereitung von Getränken“

und die Waren „Sirup und Melasse“ auf Seiten der angreifenden Marke sind identisch. Melasse ist ein zäher dunkelbrauner Zuckersirup, der ebenfalls Grundlage für die Produktion von (süßen) Getränken sein kann.

Überdurchschnittlich ähnlich sind die Waren

„Klasse 32:

Andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

auf Seiten der jüngeren Marke und „Sirup und Melasse“ auf Seiten der älteren Marke. Auch wenn es sich bei den anderen Präparaten nicht um Sirupe handelt, so dienen sie der Getränkezubereitung, für welche auch Sirupe und Melasse eingesetzt werden können. Zudem ist es möglich, dass sie aus Zucker bestehen, der wesentlicher Bestandteil auch von Sirupen und Melasse ist. Demzufolge

bestehen vielfältige Berührungspunkte in Bezug auf Verwendungszweck und Beschaffenheit der beiderseitigen Waren.

(c) Die

„Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ (Klasse 43)

der angegriffenen Marke und die Waren „Kaffee, Tee, Kakao; Feine Back- und Konditoreiwaren“ der Widerspruchsmarke sind zumindest durchschnittlich ähnlich (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage, Seite 431, rechte Spalte). Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Ein Indiz hierfür kann es sein, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der Erbringung der Dienstleistung zur Anwendung kommen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 117). Die Verpflegung von Gästen geht oft einher mit dem Vertrieb von Lebensmitteln, wie feine Back- und Konditoreiwaren, und/oder Getränken, wie beispielsweise Kaffee, Tee oder Kakao. Diese Waren können zudem davor von dem Verpflegungsbetrieb selbst hergestellt worden sein.

c) Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

(1) Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke wird bestimmt durch ihre Eignung, sich bei den beteiligten Verkehrskreisen unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Mittel der Unterscheidung der Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens einzuprägen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Bei dieser Beurteilung ist auf den Gesamteindruck der Marke abzustellen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 137).

Bei der Widerspruchsmarke „QUADRO“ handelt es sich um ein italienisches Wort. Als Adjektiv hat es im Deutschen u. a. die Bedeutung „viereckig“ oder „quadratisch“ (vgl. PONS-Wörterbuch unter „<https://de.pons.com/übersetzung-2/italienisch-deutsch/quadro>“). Das Wort „Quadro“ hat auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden, wo ihm die Funktion eines Kürzels für den Begriff „Quadrofonie“ zukommt, mit dem die Übertragung von Audiosignalen über vier Kanäle bezeichnet wird (vgl. Duden unter „<https://www.duden.de/rechtschreibung/Quadro>“). Es ähnelt darüber hinaus dem italienischen Wort „quattro“ für vier (vgl. PONS-Wörterbuch unter „<https://de.pons.com/übersetzung-2/italienisch-deutsch/quattro>“).

Es ist davon auszugehen, dass der Großteil des angesprochenen Verkehrs die Widerspruchsmarke mit der Zahl „Vier“ in Verbindung bringen wird. Zum einen erschließt sich ihm mangels Italienisch-Kenntnisse die Bedeutung „viereckig“ oder „quadratisch“ nicht. Zum anderen ist ihm das italienische Zahlwort „quattro“ ausweislich der im Inland gebräuchlichen Begriffe „Pizza Quattro Stagioni“ sowie „quattro-Antrieb“ vertraut (vgl. BPatG 28 W (pat) 40/17 in BeckRS 2019, 10784). Im Sinne von „vier“ vermag die ältere Marke „QUADRO“ jedoch kein charakteristisches Merkmal der von ihr beanspruchten Waren zum Ausdruck zu bringen.

Allenfalls die inländischen Verkehrsteilnehmer, die der italienischen Sprache mächtig sind und die Widerspruchsmarke mit „viereckig“ oder „quadratisch“ übersetzen werden, sind überhaupt in der Lage, ihr ggf. eine Sachaussage über die Warenform zu entnehmen. Ob diese eine wesentliche Eigenschaft der von der Markenstelle angesprochenen Produkte „Brot, Kekse, Kuchen, Feine Back- und Konditoreiwaren, Speiseeis; Schokolade“ darstellt, kann dahinstehen. Selbst wenn insoweit eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angenommen werden sollte, ließe dies die Verwechslungsgefahr nicht entfallen.

(2) Demzufolge kommt es auch auf eine etwaige Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke wegen „Quadro“-Marken Dritter nicht an. Zudem hat die Beschwerdeführerin zum Umfang der Benutzung dieser Marken nichts vorgetragen und hierzu keine Belege vorgelegt.

d) Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr.

(1) Die Ähnlichkeit von Kollisionsmarken ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil sie auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Ähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Dabei ist die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise zugrunde zu legen, die eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfassen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (so z. B. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 37 - BioGourmet m. w. N.).

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den Gesamteindruck prägend sein können, den sie im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. BGH GRUR 2021, 482 Rn 31 - RETROLYMPICS; GRUR 2019, 1058 Rn. 38 - KNEIPP). Der Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke wird durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen Markenelemente weitgehend in den Hintergrund treten und daher vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 42 - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2016, 80 Rn. 37 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft]; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY). Die Feststellung, ob ein Bestandteil prägende Bedeutung hat, ist grundsätzlich nur anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 38 - KNEIPP). Beim klanglichen Gesamteindruck ist von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beimisst (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 470).

(2) In ihrer Gesamtheit weichen die Kollisionsmarken aufgrund der zusätzlichen Bild- und Wortbestandteile auf Seiten der jüngeren Marke ausreichend deutlich voneinander ab.

(3) Allerdings wird der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch die Wortkomponente „QUADRO“ geprägt, die mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt.



(a) Der Bildbestandteil der jüngeren Marke stellt den stilisierten Buchstaben „Q“ dar, dessen innerer Bereich die Darstellung einer Kaffeebohne enthält. Die Abbildung kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin allenfalls nach mehreren Gedankenschritten mit dem Yin-Yang-Zeichen in Verbindung gebracht werden. Während dessen Hälften in Weiß (links) und Schwarz (rechts) gehalten sind, erscheint die Kaffeebohne vollständig weiß mit einer durchlaufenden geschwungenen Linie. Sie ist weitgehend naturgetreu wiedergegeben, was auch aus nachfolgender Abbildung roher Kaffeebohnen ersichtlich wird:



(Quelle: Online-Enzyklopädie Wikipedia unter „<https://de.wikipedia.org/wiki/Kaffeebohne>“)

Da der äußere Rand Zacken aufweist und der Querstrich unten rechts kaum auffällt, ist die Bildkomponente nicht auf den ersten Blick als der Buchstabe „Q“ erkennbar, zumal dessen Innenbereich durch die Darstellung einer Kaffeebohne weiter verfremdet wird. Es überwiegt folglich der bildliche Eindruck, so dass der angesprochene Verkehr den Bildbestandteil nicht zur Benennung der angegriffenen Marke herausgreifen wird.

(b) Dem Worтеlement „COFFEE ROASTERS“ kommt im Deutschen die Bedeutung „Kaffeeröster“ zu (vgl. LEO-Wörterbuch unter „<https://dict.leo.org/englisch-deutsch/roaster>“). Damit kann es zum Ausdruck bringen, wo die Waren „Kaffee; Kaffeeersatzmittel; Getreidepräparate; feine Backwaren, feine Konditorwaren; Speiseeis“ der Klasse 30, „alkoholfreie Getränke“ der Klasse 32 sowie die „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ der Klasse 43 der angegriffenen Marke hergestellt oder angeboten werden. Aufgrund des damit verbundenen beschreibenden Anklangs wird ihm der Verkehr keine größere Beachtung schenken.

Ergänzend ist im Hinblick auf alle Waren und Dienstleistungen auf Seiten der jüngeren Marke in Betracht zu ziehen, dass das Worтеlement „COFFEE ROASTERS“ gegenüber dem Wortbestandteil „QUADRO“ eine deutlich kleinere Schriftgröße aufweist und damit kaum auffällt.

Im Ergebnis wird der Verkehr daher die Wortkomponente „QUADRO“ zur Benennung der angegriffenen Marke herausgreifen. Sie genießt gegenüber dem Worтеlement „COFFEE ROASTERS“ aufgrund ihrer Größe und gegenüber dem Bildbestandteil deshalb Vorrang, da in klanglicher Hinsicht von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beimisst (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 470). Somit stehen sich die identischen Begriffe „QUADRO“ gegenüber.

e) Im Rahmen der abschließenden Gesamtabwägung ist unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Ähnlichkeit bzw. Identität der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen sowie der Identität der Markenkomponeute „QUADRO“ und der Widerspruchsmarke festzustellen, dass im Umfang der von der Markenstelle angeordneten Teillöschung unmittelbare

klangliche Verwechslungsgefahr gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG besteht.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war daher zurückzuweisen.

2. Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie vor dem Bundespatentgericht trägt jeder Beteiligte selbst (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Eine Auferlegung der Amts- und/oder Gerichtskosten kommt nach ständiger Rechtsprechung nur dann in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt bzw. am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht hat und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 63 Rn. 7, § 71 Rn. 12 ff.; Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Auflage, § 71 MarkenG, Rn. 5 i. V. m. Rn. 2 jeweils m. w. N.; BGH GRUR 1972, 600 - Lewapur; BPatG 27 W (pat) 40/12 - McPeople; 29 W (pat) 27/17 - Steuerwehr-Bielefeld; 29 W (pat) 525/19 - InterGaHO). Gründe für eine Abweichung von dem Grundsatz der Kostenaufhebung sind weder ersichtlich, noch wurden sie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.