



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 547/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 032 079

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. September 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Dr. Meiser und der Richterin Dr. Weitzel

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. April 2018 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 302 34 306 in Bezug auf die Waren

„chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche Zwecke; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel; Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide“

zurückgewiesen worden ist.

In dem genannten Umfang wird die Löschung der Marke 30 2016 032 079 angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

AbiLyt

ist am 10. November 2016 angemeldet und am 21. Februar 2017 für die Waren der

„Klasse 1: chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke

Klasse 5: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel; Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide

Klasse 31: land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst; frisches Gemüse; Sämereien; lebende Pflanzen; natürliche Blumen; Futtermittel; Malz“

als Wortmarke unter der Nummer 30 2016 032 079 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 24. März 2017 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der am 12. Juli 2002 angemeldeten und am 28. Februar 2003 eingetragenen Wortmarke 302 34 306

ABILIFY

die für die Waren der

„Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen zur Behandlung und Vorsorge kardiovaskulärer Erkrankungen, Erkrankungen und Störungen des zentralen Nervensystems, Schlaganfällen, Krebs, Entzündungen und entzündlicher Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und infektiöser Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Antibiotika; Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich zur Behandlung und Vorsorge kardiovaskulärer Erkrankungen, Erkrankungen und Störungen des zentralen Nervensystems, Schlaganfällen, Krebs, Entzündungen und entzündlicher Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und infektiöser Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Antibiotika“

Schutz genießt, Widerspruch erhoben. Der Widerspruch ist beschränkt auf die Waren der Klassen 1 und 5 der angegriffenen Marke.

Mit Beschluss vom 19. April 2018 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionsmarken (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 MarkenG) nicht zu befürchten sei.

Zwar begegneten sich die Vergleichszeichen teilweise bei identischen Waren. Auch sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Haus aus durchschnittlich, während mangels hinreichendem Sachvortrag der Widersprechenden nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden könne. Jedoch fehle es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr an der erforderlichen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken.

Schriftbildliche Verwechslungen seien wegen der unterschiedlichen Umrisscharakteristik, der abweichenden Stellung des markanten „y/Y“ sowie der Binnengroßschreibung des Buchstabens „L“ innerhalb der jüngeren Marke nicht zu befürchten. Verwechslungen in begrifflicher Hinsicht schieden aus, da es sich jeweils um Phantasiebezeichnungen handelte, die keinen konkreten Sinngehalt vermittelten, der zu Verwechslungen im Verkehr Anlass geben könnte.

Auch klanglich unterschieden sich die Vergleichszeichen deutlich. Die Widerspruchsmarke werde vom wohl überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise englisch „E'BI-LE-FI“ (mit leicht zäsiert gesprochenem Eingangslaut „E“ und Betonung auf der nachfolgenden Silbe „BI“) ausgesprochen, weil dem Verkehr die Wortendung „Y“ aus zahlreichen englischen Begriffen bekannt sei und er an englische Worte wie „ability“ erinnert werde. Die angegriffene Marke sei dagegen nur schwer einer bestimmten sprachlichen Herkunft zuzuordnen, so dass mit einer buchstabengetreuen deutschen Aussprache – „Abi-Lüt“ – zu rechnen sei, wobei die Betonung auf dem Umlaut „ü“ der letzten Silbe liege. Danach unterschieden sich die Vergleichsmarken in ihren Vokalfolgen („A-i + Umlaut ü“ gegenüber „E-I-E-I“), in der Anzahl der Silben („Abi-Lüt“ gegenüber „E'BI-LE-FI“), im Sprech- und Betonungsrhythmus sowie in den jeweiligen Wortanfängen und -endungen deutlich. Doch selbst wenn zu Gunsten der Widersprechenden von einer deutschen Aussprache der Widerspruchsmarke wie „ABI-LI-FI“ oder „ABI-LI-FÜ“ ausgegangen werde, seien klangliche Verwechslungen der Marken nicht zu befürchten. Zwar stimmten die Vergleichsmarken bei einer deutschen Artikulation formal in der Lautfolge „Abi-L/ABI-L“ identisch überein. Sie unterschieden sich

jedoch hinreichend deutlich in den Vokalfolgen („A-i + Umlaut ü“ gegenüber „A-I-I-I“ bzw. „A-I-I + Umlaut Ü“), in der Anzahl der Silben und dadurch bedingt im Sprech- und Betonungsrhythmus. Hinzu trete ein markanter Unterschied im Lautbestand am Wortende („-üt“ gegenüber „-IFI“ / „-IFÜ“), hier vor allem im markanten Sprenglaut „t“ gegenüber dem klangschwachen Konsonanten „F“ sowie dem Mehrlaut am Wortende der Widerspruchsmarke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie trägt vor, bei der Widerspruchsmarke handele es sich um eine Phantasiebezeichnung mit hoher inhärenter Kennzeichnungskraft. Darüber hinaus verfüge die Widerspruchsmarke wegen jahrelanger intensiver Benutzung über eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit, so dass ihre Kennzeichnungskraft auch aus diesem Grunde erhöht sei. **ABILIFY** sei eine für die Widersprechende mehrfach eingetragene Traditionsmarke und als Unternehmenskennzeichen seit vielen Jahren weltweit präsent. Bereits im November 2002 habe die Widersprechende die Zulassung für das Medikament in den USA zur Behandlung von Schizophrenie erhalten. Sodann sei **ABILIFY** sukzessive in Europa und insgesamt in mehr als 60 Ländern weltweit eingeführt worden, wobei der globale Umsatz bereits im Jahr 2005 ... € überschritten habe. Aufgrund der Dauer der Markenverwendung seit mindestens dem Jahr 2002 und der Vielzahl an registrierten Marken mit dem Zeichen **ABILIFY** habe sich das Zeichen damit zu einer Serienmarke der Widersprechenden entwickelt und genieße entsprechende Verkehrsbekanntheit. Bereits die Tatsache, dass unter dem Zeichen **ABILIFY** mehr als 100 Marken in den verschiedenen Registern eingetragen seien und dass das Zeichen weltweit intensiv für die eingetragenen Waren benutzt werde, lasse auf eine starke Marke und erhöhte Werbeaufwendungen der Widersprechenden schließen.

Die Vergleichszeichen begegneten sich teilweise bei identischen und im Übrigen überwiegend bei eng ähnlichen Waren in der Klasse 5 bzw. ähnlichen Waren in Klasse 1. Den bei dieser Ausgangslage zu fordernden strengen Anforderungen an

den Markenabstand werde die jüngere Marke nicht gerecht. Denn selbst wenn man von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise ausgehe, sei ein ausreichender Zeichenabstand in schriftbildlicher wie auch in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten.

Beide Marken stimmten in fünf von insgesamt lediglich sechs bzw. sieben Buchstaben sowie im besonders beachteten Wortanfang „ABIL“ identisch überein. In beiden Wortendungen steche zudem der eher selten verwendete Buchstabe „Y“ besonders hervor. Ausgehend hiervon bestehe unter Berücksichtigung sämtlicher berücksichtigungsfähiger Schreibweisen in schriftbildlicher Hinsicht eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. Auch in klanglicher Hinsicht bestehe hohe, zumindest aber mittlere Zeichenähnlichkeit. Klanglich sei der Gesamteindruck beider Zeichen von der übereinstimmenden Vokalfolge „A-I-I“ und demselben Worhythmus geprägt. Das „Y“ in beiden Marken werde ebenfalls wie „I“ ausgesprochen. Gegenüber diesen Übereinstimmungen reiche die Abweichung im nicht klangstarken Endkonsonanten „t“ der jüngeren Marke gegenüber dem „F“ in der Widerspruchsmarke nicht aus, um die Zeichen sicher auseinanderhalten zu können. Unterschiede in den Endungen von Markenwörtern blieben dem angesprochenen Verkehr zudem meist weniger in Erinnerung und verhinderten deshalb selten Verwechslungen. Insgesamt bestehe wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen somit eine erhebliche, jedenfalls aber eine normale klangliche Zeichenähnlichkeit, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden könne.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. April 2018 aufzuheben und aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 302 34 306 die Löschung der Marke 30 2016 032 079 für die Waren der Klassen 1 und 5 anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt. Im Amtsverfahren hatte sie vorgetragen, die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde bestritten. Während es sich bei der älteren Marke um den Markennamen für ein rezeptpflichtiges Arzneimittel mit dem Wirkstoff Aripiprazol handele, dessen Vertrieb über Arztpraxen oder Apotheken erfolge, stehe die jüngere Marke **AbiLyt** für ein biologisches Reinigungsmittel zum Abbau von organischen Ablagerungen, das an Firmen der freien Wirtschaft verkauft werde. Die tatsächlich unter den Vergleichszeichen vertriebenen Erzeugnisse unterschieden sich demnach erheblich in der stofflichen Wirkungsweise und damit auch in ihrer Art und ihrem Verwendungszweck. Wegen der sehr unterschiedlichen Vertriebswege sei auszuschließen, dass der Verkehr die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringe.

Beim Vergleich der Zeichen **AbiLyt** und **ABILIFY** seien hinreichende Unterschiede gegeben, um eine Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen. Trotz der formalen Übereinstimmung in den Anfangslauten „AbiL-“ und der Übereinstimmung im Buchstaben „Y“ seien erhebliche Unterschiede vorhanden, die zu einem ausreichend unterschiedlichen Gesamteindruck führten. Während die angegriffene Marke eher dreisilbig „A-bi-Lyt“ mit stärkerer Betonung der Endsilbe benannt werde, wobei „y“ wie „ü“ ausgesprochen werde, sei bei der Widerspruchsmarke eher von einer viersilbigen Aussprache wie „A-BI-LI-FY“ mit einer gleichmäßigen Betonung auszugehen, wobei „Y“ hier wie „I“ ausgesprochen werde. Die Unterschiede in der Silbenanzahl, im Sprechrhythmus und in der Betonung führten zu einem insgesamt unterschiedlichen Klangbild. Auch in schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht wahre die jüngere Marke den zum Ausschluss einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zum älteren Zeichen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat im tenorierten Umfang Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken insoweit Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Im Übrigen, in Bezug auf die angegriffenen Waren

„chemische Erzeugnisse für fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“

bleibt sie unbegründet, da für diese Waren keine Verwechslungsgefahr besteht und die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu Recht zurückgewiesen hat.

A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (vgl. BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (im Folgenden "MarkenG").

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise

auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

C. Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken im oben genannten Umfang eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.

1. Mit der Markenstelle ist zunächst davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke **ABILIFY** als Phantasiewort von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden rechtfertigt eine vermeintliche besondere Eigenart oder Einprägsamkeit der Widerspruchsmarke für sich gesehen nicht die Zuerkennung einer originär erhöhten Kennzeichnungskraft (vgl. mwN Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 9 Rn. 156).

Auch für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft infolge gesteigerter Verkehrsbekanntheit liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor. Hierfür bedürfte es vielmehr, sofern die Sachlage – wie vorliegend – nicht offenkundig ist,

hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie gegebenenfalls zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. BGH GRUR 2017, 75, Nr. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833, Nr. 41 – Culinaria/VillaCulinaria), wobei diese Voraussetzungen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke (10. November 2016) vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903, Nr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen müssen (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 225).

Vorliegend hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren zwar unwidersprochen vortragen, dass die Widerspruchsmarke seit dem Jahr 2002 bis heute in mehr als 60 Ländern eingeführt sei und für ein Arzneimittel zur Behandlung von Schizophrenie benutzt werde, wobei der globale Umsatz bereits im Jahr 2005 ... € überschritten habe. Es fehlt jedoch an jeglichem konkreten Vortrag – zu Umsatzzahlen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen etc. – im Inland und zu den maßgeblichen Zeitpunkten der Anmeldung (2016) und Entscheidung (2021). Auch der Vortrag zu einer Vielzahl von eingetragenen Serienmarken mit dem Bestandteil **ABILIFY** lässt keine Schlussfolgerungen in Bezug auf die Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke in Deutschland zu. Soweit die Widersprechende meint, bereits die Tatsache, dass unter dem Zeichen **ABILIFY** mehr als 100 Marken in den verschiedenen Registern eingetragen seien und dass das Zeichen weltweit intensiv für die eingetragenen Waren benutzt werde, lasse „auf eine starke Marke und erhöhte Werbeaufwendungen der Widersprechenden“ schließen, ersetzt ein derartiges pauschales Vorbringen nicht den nach der Rechtsprechung erforderlichen konkreten Vortrag zur Verkehrsbekanntheit.

2. Was die Zeichenähnlichkeit betrifft, weisen beide Marken jedenfalls in klanglicher Hinsicht keinen so deutlichen Abstand auf wie ihn die Markenstelle

angenommen hat.

a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich der jeweilige Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen maßgeblich (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 – MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 – METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 268 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

b. Ausgehend davon kann mit der Markenstelle zwar angenommen werden, dass sich beide Marken im Schriftbild hinreichend deutlich voneinander unterscheiden. **AbiLyt** und **ABILIFY** heben sich in ihrer Umrisscharakteristik sowie aufgrund der Binnengroßschreibung in der angegriffenen Marke deutlich voneinander ab. Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden steht der Berücksichtigung

anderer Schreibweisen bzw. der Gegenüberstellung der Vergleichszeichen in einheitlicher Großschreibung vorliegend schon die Binnengroßschreibung in der jüngeren Marke entgegen (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 301).

c. Jedoch ist die klangliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen keineswegs so gering wie die Markenstelle angenommen hat.

Bei beiden Vergleichszeichen sind dabei alle Aussprachevarianten einzubeziehen, die dem Sprachgefühl entsprechen und im Bereich wahrscheinlicher Artikulation durch inländische Verbraucher liegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 291).

Danach ist bei der Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht nur eine englische Aussprache von **ABILIFY** relevant. Vielmehr liegt eine den deutschen Ausspracheregeln entsprechende Wiedergabe wie „A-bi-li-fi“ (vgl. zur Aussprache des unbetonten Konsonanten „y“ am Wortende wie „i“ DUDEN Aussprachewörterbuch, 6. Aufl. 2005, S.107; vgl. etwa auch BPatG 30 W (pat) 503/19 – vitafy essentials/vitafit), mindestens genauso nahe. Denn bei **ABILIFY** handelt es sich – anders als bei dem von der Markenstelle genannten Begriff „ability“ – um keinen Begriff der englischen Sprache, sondern um ein Phantasiewort, so dass der Verkehr grundsätzlich keinen Anlass hat, die Widerspruchsmarke englischen Ausspracheregeln zu unterwerfen.

Die angegriffene Marke **AbiLyt** stellt ebenfalls ein Phantasiewort dar, so dass auch für sie die „deutschen“ Aussprachevarianten, auch unter Benennung des Buchstabens „y“ als kurzes „i“, in Betracht zu ziehen sind. Demnach ist auch die Aussprache „A-bi-lit“ als dem Sprachgefühl entsprechende und wahrscheinliche Aussprachevariante zu berücksichtigen.

Können sich demnach klanglich „A-bi-lit“ und „A-bi-li-fi“ gegenüber stehen, stimmen die beiden Markenwörter in den ersten beiden Silben („A-bi“) vollständig und in der dritten Silbe („li“ bzw. „lit“) in zwei von drei Lauten überein. Hinzu tritt eine Übereinstimmung in den ersten drei Vokalen der das Gesamtklangbild tragenden Vokalfolge („A-i-i“ gegenüber „A-i-i-i“). Wenngleich die vorhandenen Unterschiede in den Konsonanten („t“ bzw. „f“) sowie in Wortlänge, Silbenzahl (drei gegenüber vier Silben) und Sprechrhythmus von Gewicht sind, bleiben gleichwohl die klanglichen Übereinstimmungen in den Anfangssilben bzw. den ersten sechs Buchstaben (A-bi-li) dominierend, zumal sie sich am in aller Regel stärker beachteten Wortanfang befinden, so dass die Ähnlichkeit beider Zeichen insgesamt als leicht unterdurchschnittlich zu bewerten ist.

3. Unter Beachtung dieser leicht unterdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist dann aber in der Gesamtabwägung eine markenrechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken anzunehmen, soweit sie sich auf identischen oder jedenfalls überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen können. Im Übrigen reicht bei geringerer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit der Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

4. Beide Marken können sich in Bezug auf die im Tenor genannten Waren auf identischen bzw. im engeren Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren begegnen. In Bezug auf die übrigen Waren der angegriffenen Marke besteht hingegen keine Ähnlichkeit bzw. ein allenfalls mittlerer Ähnlichkeitsgrad zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren.

a) Eine Ähnlichkeit von Waren ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft,

ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggfls. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 – 29 – Canon; EuGH GRUR 2006, 582, Nr. 85 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Nr. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann dabei nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 Rn. 20 – COHIBA; GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw; GRUR 2009, 484 Rn. 25 – METROBUS; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO).

Entgegen dem Vorbringen der Markeninhaberin im Verfahren vor dem DPMA ist dabei für den Warenvergleich vorliegend, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, von den im Register eingetragenen Warenbegriffen auszugehen, nicht aber von den Waren, für welche die Marken jeweils tatsächlich im Verkehr eingesetzt werden (vgl. BGH GRUR 1999, 245, 247 – LIBERO; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 65).

b) Ausgehend hiervon begegnen sich die Vergleichszeichen teilweise bei identischen und hochgradig ähnlichen Waren:

aa) Unter die von der angegriffenen Marke in Klasse 1 beanspruchten „chemischen Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche Zwecke“ fallen auch Stoffe, z. B. Trägerstoffe, die für die Herstellung von „pharmazeutischen Erzeugnissen“, wie sie die Widerspruchsmarke beansprucht, benötigt werden, so dass mindestens eine

enge Warenähnlichkeit festzustellen ist (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Aufl. 2021, S. 60 mittlere Spalte, S. 61 rechte Sp, Stichwort „Chemische Erzeugnisse“, unter Hinweis u. a. auf BPatG 25 W (pat) 105/72, 25 W (pat) 170/71, 25 W (pat) 775/66, „chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche Zwecke = Arzneimittel, pharmazeutische Drogen“).

bb) In der Warenklasse 5 sind zunächst die Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“ identisch in beiden Warenverzeichnissen vorhanden.

cc) Ebenso beanspruchen beide Marken übereinstimmend „pharmazeutische Erzeugnisse“, wobei die Einschränkungen im Verzeichnis der Widerspruchsmarke („pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen...“ bzw. „pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich“) entgegen der Auffassung der Markeninhaberin schon deshalb nicht aus der Warenidentität herausführen, da sich die Widerspruchswaren jeweils unter den weiten Warenoberbegriff „pharmazeutische Erzeugnisse“ der angegriffenen Marke subsumieren lassen. Im Übrigen werden die im Einzelnen „ausgenommenen“ pharmazeutischen Erzeugnisse durch die später mit „pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich (...)“ eingeleitete Aufzählung ausdrücklich wieder beansprucht, so dass die Widerspruchsmarke im Ergebnis ebenso sämtliche „pharmazeutische(n) Erzeugnisse“ beansprucht.

dd) Die von der angegriffenen Marke im weiten Oberbegriff beanspruchten „veterinärmedizinische(n) Erzeugnisse“ umfassen auch Tierarzneimittel unterschiedlicher Indikation und sind daher zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten „pharmazeutischen Erzeugnissen, ausgenommen...“ mindestens hochgradig ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 15 linke Sp., Stichwort „Arzneimittel“, sowie Seite 251, mittlere Sp., Stichwort „pharmazeutische Erzeugnisse“; siehe etwa auch BPatG 24 W (pat) 7/06, ähnlich bis zur Identität).

ee) Zwischen den angegriffenen „Hygienepräparate(n) für medizinische Zwecke“ sowie den Widerspruchswaren „Desinfektionsmittel“ besteht ebenso eine enge Ähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O, S. 153 linke Spalte, Stichwort „Hygienische Artikel“). Ferner ergänzen sich „Hygienepräparate für medizinische Zwecke“ einerseits und andererseits die von der Widerspruchsmarke beanspruchten „pharmazeutische(n) Erzeugnisse“ (hier: „nämlich zur Behandlung und Vorsorge von Entzündungen...“) bei der Behandlung von Wunden und können dabei im Hinblick auf bakterizide Eigenschaften jedenfalls teilweise sogar dieselbe Funktion erfüllen (st. Rspr., vgl. etwa BPatG, 24 W (pat) 522/15 – Dicaro Robugen/Diacard, juris Rn. 27). Der Verkehr wird daher bei unterstellter identischer Kennzeichnung naheliegend annehmen, dass die Produkte aus dem gleichen Betrieb stammen (BPatG, 24 W (pat) 522/15 – Dicaro Robugen/Diacard, juris Rn. 25).

ff) Die in Klasse 5 weiterhin angegriffenen Waren „Zahnfüllmittel; Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke“ sind zu den "Desinfektionsmitteln" der Widerspruchsmarke sehr ähnlich, da es auch Desinfektionsmittel speziell für den zahnmedizinischen Bereich gibt (vgl. BPatG 25 W (pat) 143/03 – MEDIDENT/Meditemp; 25 W (pat) 11/18 – vita+lebenskraft / VITA; Richter/Stoppel, a. a. O., S. 1 mittlere Sp, Stichwort „Abdruckmasse für zahnärztliche Zwecke“). Ebenso besteht eine enge Ähnlichkeit mit den "Präparaten für die Gesundheitspflege" der Widerspruchsmarke, da diese sich ebenfalls auf den zahnmedizinischen Bereich beziehen können (vgl. BPatG 25 W (pat) 143/03 – MEDIDENT/Meditemp).

gg) Zwischen den angegriffenen Waren „Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide“ und den Widerspruchswaren „Desinfektionsmittel“ bestehen enge Berührungspunkte in stofflicher Beschaffenheit, Herstellungsbetrieben und Vertriebswegen wie auch im Verwendungszweck, teilweise werden die Waren sogar in Kombination angeboten (etwa „Fungizide“ als Bestandteil von „Desinfektionsmittel“, z. B. zur Praxis- und Krankenhaushygiene). Auch insoweit kann eine mindestens enge Warenähnlichkeit daher nicht verneint werden (vgl.

auch Richter/Stoppel, a. a. O., S. 76 linke Sp., Stichwort „Desinfektionsmittel“, unter Hinweis auf BPatG 30 W (pat) 35/95, sowie S. 154, mittlere Spalte, Stichwort „Insektizide“).

c) In Bezug auf die folgenden in Klasse 1 angegriffenen Waren

„chemische Erzeugnisse für fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“

besteht dagegen aufgrund der Unterschiede in der Beschaffenheit, dem Bestimmungs- und Verwendungszweck sowie im Vertrieb ein erheblicher Warenabstand zu den Widerspruchswaren. Auch die Widersprechende macht im Beschwerdeverfahren insoweit eine Ähnlichkeit schon nicht geltend.

5. Es verbleibt daher dabei, dass eine Verwechslungsgefahr nur in Bezug auf die im Identitäts- bzw. engen Ähnlichkeitsbereich liegenden, im Tenor genannten Waren der angegriffenen Marke zu besorgen ist. Im Übrigen reicht - wie bereits dargelegt - bei allenfalls durchschnittlicher oder sogar fehlender Warenähnlichkeit der Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

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

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Weitzel

Meiser

Fi