



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 539/22

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke IR 1 558 452**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. November 2024 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Weitzel als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters am Amtsgericht Hammer

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
- II. Der Antrag der Widersprechenden, der IR-Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die auf einer kasachischen Basisanmeldung vom 23. März 2020 beruhende und am 27. Juli 2020 international

für die Waren

„Klasse 01: Antifreeze; fluids for hydraulic circuits; power steering fluid; brake fluid; transmission fluid; transmission oil;

Klasse 04: Lubricating oil; industrial oil; motor oil; lubricants; lubricating grease.”

unter der Nummer IR 1 558 452 registrierte Wort-/Bildmarke

**AFINOL**

begehrt Schutz für die Bundesrepublik Deutschland.

Dagegen ist Widerspruch erhoben aus der der am 9. Oktober 1996 angemeldeten und am 4. Dezember 1996 für die Waren

„Klasse 04: Öl und Schmiermittel für den industriellen Gebrauch; Motoren- und Getriebeöle für Kraftfahrzeuge“

unter der Nummer 396 39 447 eingetragenen Wortmarke

**ADDINOL**

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 01 – Internationale Markenregistrierung - hat mit Beschluss vom 1. September 2022 der international registrierten Marke 1 558 452 wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 39 447 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert, da zwischen den sich gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die Vergleichszeichen könnten sich teilweise auf identischen und ansonsten zumindest ähnlichen Waren begegnen.

So bestehe zunächst zwischen den Widerspruchswaren der Klasse 4 und den angegriffenen Waren der Klasse 4 Identität, ferner auch zwischen dem in Klasse 01 eingetragenen „Getriebeöl“ (jüngere Marke) und der in Klasse 04 eingetragenen Widerspruchsware „Getriebeöle für Kraftfahrzeuge“. Die Ware „Getriebeflüssigkeit“ (jüngere Marke) umfasse „Getriebeöle für Kraftfahrzeuge“ (ältere Marke), so dass auch insoweit von einer Warenidentität auszugehen sei.

Die Ware „Frostschutzmittel“ (jüngere Marke) sei mit „Motorenöl“ (ältere Marke) gleichartig.

Die weiteren Waren der Klasse 1 der angegriffenen Marke („Flüssigkeiten für hydraulische Kreisläufe; Servolenkungsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit“) und die Widerspruchswaren der Klasse 4 wiesen eine geringe Ähnlichkeit auf. Auch wenn sie unterschiedliche Zwecke verfolgten, verfügten sie doch über dieselbe Zweckrichtung, weil sie zum Funktionieren und Fahren von Kraftfahrzeugen bzw. zum Funktionieren von industriellen Maschinen und Geräten benötigt würden. Sie könnten von demselben Unternehmen hergestellt und auch gemeinsam angeboten werden.

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, Warenidentität bzw. Warenähnlichkeiten und unterstellter normaler Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise seien zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die jüngere Marke auch bei gering ähnlichen Waren nicht gerecht werde.

Denn jedenfalls in klanglicher Hinsicht wiesen beide Marken eine hochgradige Zeichenähnlichkeit auf.

Beim Klangvergleich sei auf Seiten der grafisch ausgestalteten angegriffenen Marke nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ allein der Wortbestandteil „AFINOL“ maßgeblich, so dass sich die Wörter „AFINOL“ und **ADDINOL** gegenüberstünden.

Klanglich stimmten die Vergleichsmarken bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus und übereinstimmender Vokalfolge im Anfangsvokal „A“ sowie in der Endsilbe „NOL“ überein; sie unterschieden sich lediglich in dem Anfangslaut der zweiten Silbe „DD/F“. Diese Abweichung im Wortinneren beider Markenwörter trete gegenüber den weitreichenden Übereinstimmungen am Wortanfang und -ende sowie im Mittelvokal „I“ jedoch nicht so deutlich hervor, dass sie die weitgehend übereinstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im Klangbild wesentlich beeinflussen könnten.

Beide Marken wiesen auch keinen sofort und ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt auf, welcher die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken „neutralisieren“ oder zumindest reduzieren könnte. Insgesamt überwögen damit aber die Gemeinsamkeiten in beiden Markenwörtern.

Ausgehend von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit könne dann aber in der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken selbst im Bereich geringer Warenähnlichkeit nicht verneint werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachsuchenden angegriffenen Marke, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen teilweise bereits aufgrund eines hinreichenden Warenabstandes, vor allem aber aufgrund der deutlichen Unterscheidbarkeit der Marken selbst ausgeschlossen sei.

Zwar seien die sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 4 identisch bis ähnlich. Allerdings sei die Widerspruchsmarke für keine Waren der Klasse 1 geschützt. Wenngleich bei Waren unterschiedlicher Klassen nach ständiger Rechtsprechung durchaus eine gewisse Warenähnlichkeit gegeben sein könne, scheidet jedoch eine Identität aus, da die zugrundeliegende Systematik der Klassifikation eine solche ausschließe.

Die Waren der Anmeldemarke in Klasse 1 seien zudem nicht auf den Kfz-Bereich beschränkt und würden in unterschiedlichster Art und Weise vertrieben, insbesondere über den spezialisierten Fachhandel. So erstreckte sich der Einsatzbereich von Frostschutzmitteln beispielsweise nicht nur auf Kfz und/oder Industriemaschinen, sondern auch auf den Bautenschutz, die Energiegewinnung durch Solaranlagen und Wärmepumpen, die Nahrungsmittelindustrie und die Pharmazie. Die Waren hätten folglich je nach Einsatzbereich ganz andere Anwendungsbereiche und Zweckrichtungen. Dementsprechend würden sie von unterschiedlichen Abnehmerkreisen nachgefragt und über unterschiedliche Vertriebskanäle verkauft.

Eine gewisse, jedoch höchstens entfernte Ähnlichkeit leite sich allenfalls daraus ab, dass es sich bei den Spezialölen der Widerspruchsmarke ebenfalls um Flüssigkeiten handele, die unter Umständen einem der genannten Anwendungszwecke unterfallen könnten.

Vor allem jedoch sei die klangliche und schriftbildliche Wirkung der streitbefangenen Zeichen unter Zugrundelegung eines erhöhten Aufmerksamkeitsgrades der vorliegend maßgeblichen Fachkreise und Durchschnittsverbraucher der streitgegenständlichen Waren angesichts der Kürze der jeweiligen Worte hinreichend unterschiedlich.

Bei den Worтеlementen der beiden Zeichen handele es sich um einzelne Worte mit lediglich 6 bzw. 7 Buchstaben, also um verhältnismäßig kurze Einwortzeichen, bei

denen der Verkehr Unterschiede und Abweichungen in den einzelnen Buchstaben erfahrungsgemäß deutlicher wahrnehme.

Die Abweichung in der mittleren Silbe der wie „A — DDIN — OL“ bzw. „A — FIN — OL“ wiedergegebenen Zeichen sei ebenfalls erheblich. Die Endsilbe „OL“ enthalte im Kontext der beanspruchten Waren einen recht eindeutigen Hinweis darauf, dass es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke um Öl handle, zumal die Widerspruchsmarke klanglich der englischen Wortfolge „add in oil“ entspreche. Die Übereinstimmung in der Silbe „OL“ sei deshalb zu vernachlässigen, zumal sich diese Silbe am jeweiligen Wortende befinde.

Ferner sei die lediglich aus einem einzigen Buchstaben bestehende erste Silbe der Vergleichszeichen aufgrund ihrer Kürze nicht geeignet, für sich genommen einen selbstständig wahrnehmbaren Anfang zu bilden. Die danach maßgeblichen Eingangsbestandteile der Vergleichsmarken „ADDIN“ bzw. „AFIN“ seien aber und hinreichend deutlich voneinander zu unterscheiden.

Wie in den vergleichbaren BPatG-Entscheidungen 24 W (pat) 68/10 – BELARA/BIOLARA und 28 W (pat) 39/11 – GEFRO/GERBO unterschieden sich daher auch die Vergleichszeichen trotz der formalen Übereinstimmung in den beiden ersten und um letzten Buchstaben durch die starken Abweichungen in der jeweiligen Wortmitte sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht deutlich voneinander.

Zudem sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke **ADDINOL** aufgrund ihrer Anlehnung an die englische Wortfolge „add in oil“ im unterdurchschnittlichen Bereich anzusiedeln.

Die um Schutz nachsuchende Marke halte daher einen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

Die IR-Markeninhaberin beantragt mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2022 sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 – Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. September 2022 aufzuheben, und den Widerspruch aus der Marke 396 39 447 ADDINOL zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt mit Schriftsatz vom 13. Januar 2023 sinngemäß,

1. die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden IR-Marke zurückzuweisen,
2. der Inhaberin der Schutz suchenden IR-Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie macht geltend, dass sich die Vergleichszeichen nicht nur bei den jeweils zu Klasse 04 registrierten Waren weitgehend auf identischen Waren begegnen könnten, sondern auch zwischen den für die Widerspruchsmarke zu Klasse 04 registrierten Waren und den für die um Schutz nachsuchende angegriffene IR-Marke zu Klasse 01 eingetragenen Waren eine erhebliche Ähnlichkeit vorliege.

Dies gelte insbesondere auch in Bezug auf die zu dieser Klasse registrierten Ware „Frostschutzmittel“. Denn „Frostschutzmittel“ würden nicht nur als Zusatz für Scheibenwischenanlagen eingesetzt, sondern auch als Additive für Treibstoffe (z. B. Diesel) oder für Motorenöle. Dementsprechend habe das BPatG in der Entscheidung 28 W (pat) 169/90 (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 20. Aufl., 2024, S. 121 linke Spalte) Identität zwischen den Waren „Frostschutzmittel“ und „Motorenöl“ angenommen. In derselben Entscheidung habe das BPatG eine hohe Ähnlichkeit zwischen „Motorenöle“ einerseits und „technischen Ölen und Fetten; Schmiermitteln, Bremsflüssigkeiten, etc.“ andererseits bejaht. Vor diesem Hintergrund könne auch bezüglich der



weiteren Waren der Klasse 1 ein hohes Ähnlichkeitsverhältnis nicht verneint werden.

Bei der Zeichenähnlichkeit sei zu beachten, dass es sich bei den Vergleichszeichen nicht um Kurzbezeichnungen handele und neben den Übereinstimmungen am Wortanfang und -ende auch die Mittelsilben „DIN/FIN“ phonetisch hochgradig ähnlich seien, da sie durch den identischen Vokal „I“, gefolgt von dem Konsonanten „N“ bestimmt würden. Die abweichenden Konsonanten „D/F“ seien demgegenüber eher klangschwach und fielen daher weniger stark ins Gewicht.

Zudem könne die jeweilige Endsilbe „OL“ nicht mit „OIL“ oder „ÖL“ gleichgesetzt werden. Vielmehr handele es sich bei **ADDINOL** um einen Kunstbegriff, der von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht mit der Bezeichnung „add in oil“ gleichgesetzt werde, zumal es sich hierbei um eine englischsprachige Wortkombination handele, die den deutschsprachigen Verkehrskreisen so nicht bekannt sei.

Vorliegend unterschieden sich die Vergleichsmarken letztlich lediglich durch einen Wechsel der klangschwachen Mittelkonsonanten „D/F“, dem aber eine kaum nennenswerte Auswirkung auf das Gesamtklangbild beider Bezeichnungen zukomme.

Ein Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen könne daher nicht verneint werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der IR- Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend angenommen, dass zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr besteht (§§ 107, 114, 43 Abs. 2,

42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B Nr. 1 PVÜ) und der angegriffenen Marke daher zu Recht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert (§§ 107, 114, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

**A.** 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).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht zu besorgen.

1. Ausgehend von der mangels Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede maßgeblichen Registerlage können sich die Vergleichszeichen teilweise auf identischen und ansonsten zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

**a.** Identität besteht zunächst zwischen den für die um Schutz nachsuchende Marke zu Klasse 04 registrierten Waren „Lubricating oil; industrial oil; motor oil; lubricants; lubricating grease“ (auf Deutsch „Schmieröl; Industrieöl; Motoröl; Schmierstoffe; Schmierfett“), welche unter die weiten für die Widerspruchsmarke ebenfalls zu Klasse 04 eingetragenen Warenbegriffe „Öl und Schmiermittel für den industriellen Gebrauch“ fallen. Insoweit besteht auch Identität zwischen der Ware „Motoröl“ der angegriffenen Marke und dem für die Widerspruchsmarke registrierten „Motorenöle für Kraftfahrzeuge“.

**b.** Identität besteht weiterhin für die von der angegriffenen Marke zu Klasse 01 beanspruchten Waren „transmission oil“ („Getriebeöl“) sowie „transmission fluid“ („Getriebeflüssigkeit“) – worunter auch Getriebeöle fallen können – und den „Getriebeölen für Kraftfahrzeuge“ der Widerspruchsmarke. Die unterschiedliche Klasseneinteilung ist dabei entgegen der Auffassung der Inhaberin der um Schutz nachsuchenden angegriffenen IR-Marke irrelevant, da diese keinen unmittelbaren Einfluss auf die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen hat (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Nr. 24 – INJEKT/INJEX; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 9 Rdnr. 95). Dies kommt auch in § 9 Abs. 3 Satz 2 MarkenG zum Ausdruck, wonach Waren nicht schon deswegen als unähnlich angesehen werden, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Die Vorschrift bekräftigt damit den bereits nach früherem Recht feststehenden Grundsatz, dass die systematische Einordnung einer Marke in das Schema der Nizzaer Klassifikation keine materiellen Rechtswirkungen zeitigt (vgl. BeckOK MarkenR/Kur/v. Bomhard/Albrecht, 39. Ed. 1.10.2024, MarkenG § 9 Rn. 100).

Ohne Bedeutung ist ferner, dass die für die angegriffene Marke registrierten Waren „transmission oil“ („Getriebeöl“) sowie „transmission fluid“ („Getriebeflüssigkeit“) oberbegrifflich nicht wie die vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke auf eine Verwendung in Kraftfahrzeugen beschränkt sind. Weisen bei den jeweiligen Oberbegriffen der Vergleichsmarken nur einzelne Waren oder Dienstleistungen Identität oder Ähnlichkeit auf, führt dies bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr

gleichwohl zur Löschung der jüngeren Marke für den gesamten Oberbegriff (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Nr. 11 SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905 Nr. 13 – Pantohexal; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 73).

c. Die Waren „Hydraulikflüssigkeiten; Fluide für Servolenkungen; Bremsflüssigkeit“ der Klasse 01 der angegriffenen Marke sind allesamt Schmiermittel. Damit sind auch die Waren „Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsflüssigkeiten; Bremsflüssigkeit“ identisch zur Ware „Öl und Schmiermittel für den industriellen Gebrauch“ der Widerspruchsmarke. Die Vergleichszeichen können sich daher auch insoweit auf zumindest überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

d. „Antifreeze“ („Frostschutzmittel“) weisen zwar grundsätzlich eine andere stoffliche Beschaffenheit auf als die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren; sie unterscheiden sich auch in ihrem Verwendungszweck insoweit, als „Antifreeze“ der Herabsetzung des Gefrierpunktes von Stoffen und dabei insbesondere Flüssigkeiten dienen, die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren hingegen zur Schmierung von Motoren, Getrieben und/oder Maschinen bestimmt sind. Jedoch können beide Warengruppen dem Betrieb von Motoren, Getrieben und Maschinen dienen und sich somit in ihrer Zweckbestimmung ergänzen. Überschneidungen bestehen weiterhin bei den Herstellern und vor allem den Vertriebswegen von Frostschutzmitteln und Motoren- und Getriebeölen für Kraftfahrzeuge. Nicht zuletzt können – worauf die Widersprechende zutreffend hinweist - Frostschutzmittel als Additive, insbesondere in industriell genutzten Ölen und Schmiermitteln enthalten sein. Daher weisen „Antifreeze“ und jedenfalls die Widerspruchswaren „Motoren- und Getriebeöle für Kraftfahrzeuge“ in ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft sowie regelmäßigen Vertriebsart als auch in ihrer Eigenschaft als einander ergänzende Produkte so erhebliche Berührungspunkte auf, dass für den Verkehr eine gemeinsame betriebliche Herkunft nicht so fern liegt, als dass eine durchschnittliche Ähnlichkeit in Abrede gestellt werden könnte.

Insoweit ist aus den vorgenannten Gründen ebenfalls unerheblich, dass die Ware „Antifreeze“ nicht auf eine Verwendung in Kraftfahrzeugen beschränkt ist.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt ferner von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Um darin die englische Wortfolge „add in oil“ zu erkennen, bedarf es erheblicher interpretatorischer Überlegungen, zumal es sich bei der – ohnehin nicht als eigenständige Silbe hervortretenden Endung „-OL“ um kein Kurzwort für „Öl“ handelt und zudem das dem Verkehr als einheitlicher Phantasiebegriff gegenüberstehende Markenwort **ADDINOL** auch keinen Anlass für eine englische Aussprache bietet.

3. Weiterhin ist die Ähnlichkeit der Zeichen zumindest als durchschnittlich zu bewerten.

a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (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, aaO § 9 Rdn. 280 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.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen weisen die Vergleichsmarken jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit auf.

**b.** Das beim Klangvergleich nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO. § 9 Rdnr. 470) bei der angegriffenen Marke allein maßgebliche ausgesprochene Markenwort „AFINOL“ und die Widerspruchsmarke **ADDINOL** stimmen zunächst in der Silbenzahl überein. Sie werden entgegen der Auffassung der IR-Markeninhaberin nicht wie „A-FIN-OL“ und A-DDIN-OL“ artikuliert, da der gemeinsame Konsonant „N“ nicht den Endlaut einer Mittelsilbe „FIN“ bzw. „DDIN“, sondern den Anlaut der jeweils letzten Silbe „NOL“ bildet. Zu beachten ist weiterhin, dass bei der Widerspruchsmarke der Doppelkonsonant „DD“ bei klanglicher Wiedergabe nicht gesondert als Endlaut einer Anfangssilbe „AD“ und Anlaut einer Mittelsilbe „DIN“ hervortritt. Vielmehr fällt die Verdoppelung des Konsonanten „D“ im Klangbild der angegriffenen Marke nicht besonders ins Gewicht, da sich der Anfangsbuchstabe „A“ und die nachfolgenden Buchstaben „DDIN“ zu einer weitgehend einheitlichen Lautfolge ohne besondere klangliche Zäsur zwischen dem Anfangsvokal „A und den nachfolgenden Buchstaben verbinden, was aber auch auf Seiten der angegriffenen Marke für die Lautfolge „A-FIN“ gilt. Beide Marken werden daher wie „(A-FI-)NOL“ und „(A-DDI-)NOL“ ohne besondere klangliche Zäsur zwischen den jeweils ersten Silben „A-FI“ bzw. „A-DDI“ artikuliert.

Klanglich stimmen die Vergleichsmarken – worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat - bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus und übereinstimmender Vokalfolge im Anfangsvokal „A“, in dem Mittelvokal „I“ sowie in der Endsilbe „NOL“ überein; sie unterscheiden sich lediglich in dem Anfangslaut der zweiten Silbe „DD/F“. Diese Abweichung im Wortinneren beider Markenwörter verliert jedoch durch die Verbindung mit dem gemeinsamen Mittelvokal „I“ an Gewicht und tritt gegenüber den weiteren weitreichenden Übereinstimmungen am Wortanfang und -ende der nachfolgenden Mittelvokal „I“ nicht so deutlich hervor, dass sie die weitgehend übereinstimmende Gesamtstruktur beider Markenwörter im Klangbild wesentlich beeinflussen könnte. Entgegen der Auffassung der Inhaberin der schutzsuchenden IR-Marke handelt es sich bei beiden Marken auch nicht um Kurzzeichen, bei denen Abweichungen deutlicher hervortreten. Vielmehr sorgen die vorgenannten Übereinstimmungen in Vokalfolge und Wortstruktur für einen weitgehenden Gleichklang beider Markenwörter. Hier liegt auch der Unterschied zu den von der Inhaberin der schutzsuchenden IR-Marke zitierten BPatG-Entscheidungen 24 W (pat) 68/10 – BELARA/BIOLARA und 28 W (pat) 39/11 – GEFRO/GERBO, die gegenüber den verfahrensgegenständlichen Vergleichszeichen entweder über erhebliche Abweichungen in der Vokalfolge (BELARA/BIOLARA) verfügen oder – was die Zeichen GE-FRO/GER-BO betrifft – sich von den Vergleichszeichen in der Anzahl der Silben als auch bei der Bildung der Silben selbst („GE-/GER-“ gegenüber „FRO-/BO“) deutlich voneinander unterscheiden.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke kommt der Übereinstimmung in der Endung „OL“ dabei auch kein geringes Gewicht zu, weil der (Fach-)Verkehr darin einen Hinweis auf „ÖL“ erkenne. Denn eine entsprechende Verwendung der Lautfolge in diesem Sinne ist – wie bereits erwähnt - nicht belegbar. Soweit das Suffix „OL“ häufig im Bereich der organischen Chemie und dabei als Kennzeichnung eines Alkohols (einer organischen Verbindung mit einer funktionellen Hydroxygruppe) verwendet wird (vgl. <https://de.wiktionary.org/wiki/-ol> zu „-ol“), liegt ein solcher Bezug bei den vorliegend vom Verkehr als einheitliche

Phantasiebegriffe wahrgenommenen Markenwörtern „AFINOL“ und **ADDINOL** jedenfalls nicht ohne weiteres nahe. Zudem können auch kennzeichnungsschwache bzw. „verbrauchte“ Bestandteile eines Markenworts den jeweiligen maßgeblichen Gesamteindruck der Markenwörter durchaus mitbestimmen und im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen (vgl. BGH, GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Insgesamt sind daher die Übereinstimmungen zu ausgeprägt, als dass eine zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit verneint werden könnte. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichszeichen im Verkehr nicht gleichzeitig nebeneinander aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 Nr. 26 Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 - Kellogg`s/Kelly`s).

Anhaltspunkte, wonach sich die festgestellten Übereinstimmungen durch einen abweichenden Begriffsgehalt der Zeichen so reduzieren, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, fehlen vorliegend; vielmehr werden die einheitlichen Markenwörter – wie bereits dargelegt - als Phantasiezeichen wahrgenommen.

**4.** Ausgehend davon kann dann in der Gesamtabwägung angesichts der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der obengenannten Waren, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden nicht verneint werden.

**B.** Soweit die Widersprechenden und Beschwerdegegnerin im Schriftsatz vom 13. Januar 2023 beantragt, der Beschwerdeführerin die Kosten „des Verfahrens“ aufzuerlegen, lässt sich dem Antrag nicht klar entnehmen, ob damit nur die Kosten



des Beschwerdeverfahrens oder auch die des amtlichen Widerspruchsverfahrens gemeint sind, die die Beschwerdegegnerin nur im Wege der unselbständigen Anschlussbeschwerde geltend machen könnte. Grundsätzlich sind Prozesserkklärungen nach dem vermeintlichen Willen des Erklärenden umfassend auszulegen (vgl. BGH BeckRS 2016, 17714 Rn. 27 - Kinderstube; Feskorn in: Zöller, ZPO, 34. Aufl. 2022, § 308 Rn. 2). Eine abschließende Klärung kann jedoch dahinstehen, da Billigkeitsgründe, die ein Abweichen von der gesetzlichen Regelung der eigenen Kostentragung rechtfertigen könnten, weder für das Amtsverfahren noch für das gerichtliche Beschwerdeverfahren vorgetragen wurden oder ersichtlich sind. Es verbleibt daher bei der gesetzlichen Regelung gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG bzw. § 71 Abs. 1 Satz 3 MarkenG .

**C.** Der Senat kann – trotz des von der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin hilfsweise gestellten Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung – über die Zurückweisung ihres Kostenantrags im schriftlichen Verfahren entscheiden, weil das von der IR-Markeninhaberin in der Hauptsache eingelegte Rechtsmittel der Beschwerde zurückzuweisen ist, während es sich bei der Entscheidung über den Kostenantrag der Widersprechenden um eine Nebenentscheidung handelt (vgl. BPatG 32 W (pat) 246/03 – Eichetti Candy-Land). Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist aus Sicht des Senats auch nicht veranlasst (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Weitzel

Hammer

Merzbach