



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 7/18

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. Januar 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 061 603

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 28. November 2013 angemeldete Wortmarke

Endo Aktiv

ist am 10. Januar 2014 für die Dienstleistungen

„Klasse 44: Dienstleistungen im Bereich der Endoprothetik, nämlich ärztliche Behandlungsverfahren zum Gelenkersatz, insbesondere Knieersatz“

unter der Nr. 30 2013 061 603 in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen diese Wortmarke, deren Eintragung am 14. Februar 2014 veröffentlicht wurde, ist am 6. März 2014 Widerspruch erhoben worden aus der am

27. Januar 2000 angemeldet und am 10. April 2000 eingetragenen Wortmarke
300 05 659

ENDO-Klinik

die für folgende Dienstleistungen Schutz genießt:

„Klasse 44: Dienstleistungen eines Krankenhauses und von Rehabilitationszentren für Rekonvaleszenten; Unterricht in und Durchführung von Heilgymnastik.“

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 30. September 2014 die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Im Einzelnen bestritten werde die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen „Dienstleistungen von Rehabilitationszentren für Rekonvaleszenten“ und „Unterricht in und Durchführung von Heilgymnastik“; die rechtserhaltende Benutzung für „Dienstleistungen eines Krankenhauses“ werde bestritten, soweit dieser Begriff über die „Dienstleistungen einer Spezialklinik für Knochen-, Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie insbesondere der Endoprothetik“ hinausgehe.

Die Widersprechende hat darauf mit Eingaben vom 23. Dezember 2014 und vom 9. September 2015 Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Marke vorgelegt.

Mit Beschluss vom 14. September 2017 hat die Markenstelle für Klasse 44 den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht bestehe.

Zur Begründung ist ausgeführt, die aufgeworfenen Benutzungsfragen könnten dahinstehen. Denn die Vergleichszeichen wiesen hinreichende Unterschiede auf, um

eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlich relevanten Umfang auszuschließen. Zwar stimmten die beiden Marken im ersten Zeichenbestandteil „ENDO“ / „Endo“ überein. Doch könne eine Verwechslungsgefahr hierauf nicht gestützt werden, da sich diese Übereinstimmung am Wortanfang auf eine kennzeichnungsschwache Angabe beschränke. Das Wortbildungselement „ENDO“ sei nämlich insbesondere im medizinischen Bereich weit verbreitet und bedeute lexikalisch nachvollziehbar in Wortbildungen mit Adjektiven oder Substantiven „innen, innerhalb“. Es sei damit geeignet, die Ausrichtung medizinischer Dienstleistungen zu beschreiben.

Wegen der somit festzustellenden Kennzeichnungsschwäche scheidet auch eine Prägung der Vergleichszeichen durch den Bestandteil „ENDO“ / „Endo“ aus. Dabei sei zudem zu berücksichtigen, dass auch die weiteren jeweiligen Zeichenbestandteile für die in Rede stehenden Dienstleistungen kennzeichnungsschwach seien, denn "Klinik" weise lediglich auf den Erbringungsort und „Aktiv“ lediglich auf die aktivierenden Eigenschaften der Dienstleistungen hin. Bei einer Kombination aus beschreibenden und/oder kennzeichnungsschwachen Bestandteilen sei aber grundsätzlich keiner allein geeignet, den Gesamteindruck eines Zeichens zu prägen. Darüber hinaus sei auch zu berücksichtigen, dass der angesprochene Verkehr keine Veranlassung habe, die Widerspruchsmarke auf den ersten Bestandteil „ENDO“ zu verkürzen, d.h. den zweiten Bestandteil „Klinik“ wegzulassen. Vielmehr präsentiere sich die Widerspruchsmarke als geschlossener Gesamtbegriff, der die medizinische Ausrichtung der Klinik näher definiere. Diese Aussage werde durch den Bindestrich zwischen beiden Elementen noch unterstrichen.

Gegen diesen Beschluss, der ihr am 30. September 2017 zugestellt worden ist, hat die Widersprechende am 27. Oktober 2017 Beschwerde eingelegt.

Mit Schreiben vom 2. Mai 2018, der Widersprechenden zugestellt am 7. Mai 2018, hat der Rechtspfleger den Beteiligten mitgeteilt, dass die Beschwerdegebühr nicht

gezahlt worden sei, weshalb festzustellen sein werde, dass die Beschwerde als nicht eingelegt gelte.

Die Widersprechende hat mit Eingabe vom 7. Mai 2018 einen Überweisungsbeleg zu den Akten gereicht, wonach die Beschwerdegebühr in Höhe von 200 € bereits am 20. Oktober 2017 überwiesen worden sei.

Der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts hat der Widersprechenden hierauf mit Schreiben vom 12. Juni 2018 die Kopie eines Aktenvermerks vom 28. Mai 2018 übersandt. Hierin teilt das Deutsche Patent- und Markenamt (Referat Zahlungsverkehr) mit, dass in dem Überweisungsträger zwar die Bundeskasse Halle angegeben sei, jedoch die Kontodaten (IBAN und BIC) unbekannt seien. Demnach sei die Beschwerdegebühr nicht auf das Konto des Deutschen Patent- und Markenamts überwiesen worden.

Mit Faxeingabe vom 25. Juni 2018 hat die Widersprechende Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags hat sie vortragen, Überweisungen würden in ihrer Kanzlei im Wege des Onlinebankings und im Regelfall von dem hierfür geschulten und zuverlässigen, seit zwei Jahren in der Kanzlei arbeitenden Mitarbeiter Herrn R... ausgeführt, dessen Tätigkeit die Verfahrensbevollmächtigte in regelmäßigen kurzen Abständen kontrolliere. Nach den generellen Anweisungen der Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden sei nach erfolgter Überweisung ein Abgleich des Kontoempfängers, der Kontonummer sowie des Verwendungszwecks durchzuführen und dies in der Akte zu bestätigen. Diesen Erledigtvermerk habe Herr R... auch im vorliegenden Fall vorgenommen, wobei ihm offensichtlich nicht aufgefallen sei, dass zwar der Empfänger - die Bundeskasse Halle DPMA/Halle - korrekt gewesen sei, es sich aber offensichtlich um eine andere Kontonummer gehandelt habe. Die Fehlüberweisung sei aufgrund der Auto-Complete-Funktion des Online-Bankings zustande gekommen. In der Daten-

bank für Online-Überweisungen der Verfahrensbevollmächtigten seien sowohl das Deutsche Patent- und Markenamt als auch der Zoll, beide mit Konten bei der Bundeskasse/Halle, gespeichert. Herr R... habe aufgrund der Ablenkung durch einen Mandanten beim Ausfüllen der Online-Überweisung nicht gemerkt, dass zwar der Kontoinhaber, nämlich die Bundeskasse Halle, zutreffend gewesen sei, die im Wege der Auto-Complete-Funktion vervollständigte Kontonummer jedoch nicht. Auch habe Herr R... es in diesem Einzelfall aufgrund der Ablenkung versäumt, entsprechend der gültigen Dienstanweisung unverzüglich die verwendete Kontonummer mit der angegebenen Kontonummer abzugleichen. Die fehlerhafte Überweisung, die offensichtlich an die Bundeskasse Halle/Zoll gegangen sei, sei auch nicht zeitnah zurücküberwiesen worden, so dass der Fehler zunächst nicht habe auffallen können. Zur Glaubhaftmachung hat die Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden ihre Angaben anwaltlich versichert und ferner eine eidesstattliche Versicherung des Kanzleimitarbeiters R... vom 21. Juni 2018 sowie eine Durchschrift der „Bestätigungsnotiz Rechtsmittelbelehrung“, auf der Herr R... die Zahlung der Beschwerdegebühr mit „erledigt“ und seiner Unterschrift gekennzeichnet hat, vorgelegt.

Zur Begründung der Beschwerde hat die Widersprechende vorgetragen, entgegen der Auffassung der Markenstelle sei die Widerspruchsmarke nicht kennzeichnungsschwach. Die Markenstelle habe vernachlässigt, dass das Element „ENDO“ (für „innen, innerhalb, das Innere betreffend“) in den verschiedensten Bereichen verwendet werde, so u. a. auch für Baustoffe, Möbel, Spiegel und Bilderrahmen sowie - wiederum in unterschiedlichen Zusammenhängen - in Wortzusammensetzungen (wie „Endoskopie, Endodontie, Endometriose, Endosonographie, Endokrinologie, endoplasmatisches Retikulum“ und eben auch „Endoprotetik“). Damit werde „ENDO“ aber gerade nicht als Kurzwort für einen bestimmten - auch medizinischen - Begriff aufgefasst und sei daher nicht beschreibend (unter Hinweis auf BGH I ZB 72/11 - Kaleido).

Ferner sei der Widerspruchsmarke **ENDO-Klinik** aufgrund ihrer langjährigen markenmäßigen Benutzung zumindest ein durchschnittlicher Schutzzumfang zuzubilligen. Hinzu komme, dass die Antragstellerin über einen hohen Bekanntheitsgrad verfüge und bereits in den 70er Jahren wegen ihrer innovativen Operationstechnik einen über die Grenzen von Hamburg hinausgehenden Ruf genossen habe. Seit über vier Jahrzehnten sei die Widersprechende unter dieser Bezeichnung tätig, so dass der Verkehr das Zeichen als Unternehmenskennzeichen verstehe.

Da „ENDO“ somit für die angesprochenen Verkehrskreise eine besondere Bedeutung - nämlich als Herkunftshinweis auf die Widersprechende - erlangt habe, könne der Verkehr das angegriffene Zeichen der Widersprechenden zuordnen. Für die Feststellung der Verwechslungsgefahr genüge es, dass der Verkehr aufgrund der selbständig kennzeichnenden Stellung von „Endo“ innerhalb des jüngeren Gesamtzeichens auf die Widersprechende schließen könne.

Hinzu trete, dass die Markeninhaberin mit ihrem Marktauftritt fast identisch auftrete wie die Widersprechende. Die beiden in Hamburg angesiedelten Kliniken der Widersprechenden sowie der Markeninhaberin hätten jeweils einen Schwerpunkt in der Endoprothetik und ständen daher in unmittelbarem Wettbewerb. Umgangssprachlich werde in Hamburg gerne auch einmal verkürzt von „der ENDO“ gesprochen, nicht von der ENDO-Klinik (z. B.: „ich arbeite in der ENDO“, „ich war zur Hüft-OP in der ENDO“). In Hamburg werde der Slogan „**Endo Aktiv**“ daher von den meisten Personen eher der ENDO-Klinik der Widersprechenden, nicht aber der Schön-Klinik der Markeninhaberin zugeordnet. Die Inhaberin der angegriffenen Marke versuche gezielt, diese Verwechslungsgefahr zu ihrem Vorteil auszunutzen. Mit Slogans wie „Schön Klinik Endo aktiv: Früher beweglich und zurück im Alltag“ kopiere sie den Marktauftritt der Widersprechenden.

Die Widersprechende beantragt,

1. ihr gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren;
2. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. September 2017 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Marke 300 05 659 die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Wiedereinsetzungsantrag und die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss der Markenstelle in der Sache und macht darüber hinaus geltend, die Beschwerde sei bereits unzulässig, da der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr unbegründet sei. In der rechtsanwaltlichen Tätigkeit sei es ein absoluter Sonderfall, dass die Zulässigkeit eines Rechtsmittels von der rechtzeitigen Zahlung einer (Amts-)Gebühr abhängig sei. Unter weiterer Berücksichtigung der besonderen Regelungen des PatKostG und der PatKostZV habe ein Rechtsanwalt die Zahlung der Beschwerdegebühr in Markenverfahren daher grundsätzlich persönlich vorzunehmen. Zumindest bedürfe es einer besonderen Schulung des Kanzleiangestellten oder eines Hinweises auf die besonderen Zahlungsbestimmungen des PatKostG und der PatKostZV. Wenn die Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden sich vorliegend auf einen erst seit zwei Jahren für sie tätigen Mitarbeiter verlassen habe, genüge dies nicht der gebotenen Sorgfalt. Sie habe zumindest vor Fristablauf nochmals die Zahlung und die dabei verwendeten

Daten selbst überprüfen müssen, zumal der Kanzleiangestellte R... eingeräumt habe, durch einen Mandanten abgelenkt gewesen zu sein. Schließlich seien auch die dem angefochtenen Beschluss angefügten „Zahlungshinweise Marken“ nicht beachtet worden. Wenn sich die Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden stattdessen auf die Auto-Complete-Funktion des Online-Banking verlassen habe, sei die Fehlüberweisung nicht ohne Verschulden im Sinne von § 91 Abs. 1 MarkenG erfolgt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache unbegründet.

A. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig. Wegen der Versäumung der fristgerechten Einzahlung der Beschwerdegebühr war der Widersprechenden Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, § 91 Abs. 1 S. 1 MarkenG.

Die Widersprechende hat zwar gegen den Beschluss der Markenstelle vom 14. September 2017 rechtzeitig innerhalb der Monatsfrist des § 66 Abs. 2 MarkenG Beschwerde eingelegt, jedoch ohne innerhalb der Frist gemäß § 6 Abs. 1 PatKostG i. V. m. § 66 Abs. 2 MarkenG auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,00 EUR zu zahlen. Die Einzahlung auf das Konto der Bundeskasse Halle/Zoll kann nicht als fristgemäße Einzahlung der Beschwerdegebühr angesehen werden. Denn nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 PatKostZV kann die Zahlung nur durch Überweisung auf ein „Konto der zuständigen Bundeskasse für das Deutsche Patent- und Markenamt“ erfolgen. Dem steht die Zahlung auf ein anderes Konto (hier: für den Zoll) bei der Bundeskasse nicht gleich.

Jedoch ist der gegen die Versäumung dieser Frist gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowohl statthaft, insbesondere innerhalb der zwei-monatigen Wiedereinsetzungsfrist nach § 91 Abs. 2 MarkenG gestellt worden, als auch in der Sache begründet.

Gemäß § 91 Abs. 1 S. 1 MarkenG wird in eine gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht versäumte Frist auf Antrag wiedereingesetzt, wer ohne Verschulden verhindert war, die Frist einzuhalten. Mangelnde Sorgfalt vertretungsberechtigter Personen ist insoweit wie eigenes Verschulden zu werten. Dies gilt nicht nur entsprechend § 51 Abs. 2 ZPO für gesetzliche Vertreter, sondern ebenso nach § 85 Abs. 2 ZPO für Verfahrensbevollmächtigte, so dass sich die Partei ein Verschulden ihrer Verfahrensbevollmächtigten zurechnen lassen muss.

Vorliegend hat die Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr jedoch ohne Verschulden versäumt. Sie trifft im Zusammenhang mit der Durchführung der Zahlung der Beschwerdegebühr sowie mit der im Ergebnis erfolgten Fehlüberweisung auf ein falsches Konto bei der Bundeskasse Halle durch ihren Kanzleimitarbeiter kein Auswahl-, Aufsichts- oder Organisationsverschulden.

Die Beschwerdegebühr wurde vorliegend frühzeitig - bereits 10 Tage vor Ablauf der Beschwerdefrist - angewiesen. In der Sache war dem Kanzleiangestellten R... alleine die konkrete Ausführung der Online-Überweisung übertragen worden, nicht aber (und etwa anders als in der von der Markeninhaberin zitierten Entscheidung BPatG 26 W (pat) 183/09) zudem die Fristennotierung und die selbständige Wahl des konkreten Zahlungsweges. Diese reine Ausführung der Online-Überweisung zur Zahlung der Beschwerdegebühr stellt aber grundsätzlich eine einfache, keine besondere Geistesarbeit oder juristische Schulung verlangende, Tätigkeit dar, welche die Rechtsanwältin ohne Weiteres auf einen als zuverlässig erprobten und sorgfältig überwachten Mitarbeiter zur selbständigen Erledigung übertragen kann.

Ein Auswahl-, Aufsichts- oder Organisationsverschulden der Rechtsanwältin ist dabei nicht festzustellen. Dass es sich bei dem Angestellten Herrn R... um einen sorgfältig ausgewählten, auch gewissenhaften und zuverlässig arbeitenden Mitarbeiter handelte, der gerade auch Online-Überweisungen in den zwei Jahren seiner Tätigkeit für die Rechtsanwältin immer fehlerfrei ausgeführt hat, ist durch die Versicherungen der Anwältin selbst und die eidesstattliche Versicherung des Herrn R... glaubhaft gemacht. Ein einmal unterlaufender Fehler bei der Online-Überweisung im vorliegenden Fall erschüttert ebenso wenig die generelle Zuverlässigkeit (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 233 Rn. 23, Stichwort „Büropersonal“) wie die sonstigen vorgetragenen Umstände, insbesondere die Ablenkung durch einen Mandanten. Die Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden hat auch anwaltlich versichert, dass sie die Arbeiten des Herrn R..., insbesondere auch die Überweisung von Gebühren für Rechtsmittel, in regelmäßigen kurzen Abständen kontrolliert hat, und dass hierbei bislang keinerlei Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind. Demnach ist sie ihren Aufsichts- und Kontrollpflichten hinreichend nachgekommen.

Soweit die Einzahlung der Beschwerdegebühr bei einem Kreditinstitut eine besondere Kontrolle der angegebenen Daten und vor allem auch der Bankleitzahl (bzw. von IBAN und ggf. BIC) erfordert (vgl. hierzu BPatG 29 W (pat) 71/00 - private line), hat die Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden glaubhaft gemacht, hinreichende Anweisungen zur Vermeidung von Fehlüberweisungen getroffen zu haben. So geht aus der anwaltlichen Versicherung wie auch der eidesstattlichen Versicherung des Herrn R... hervor, dass eine generelle Anweisung dahingehend bestand, dass nach erfolgter Überweisung von Gebühren ein nochmaliger Abgleich des Kontoempfängers, der Kontonummer sowie des Verwendungszwecks durchzuführen ist. Ferner ist dies gemäß der Anweisung in der anwaltlichen Akte (durch Erledigtvermerk) zu bestätigen, wie auch vorliegend ausweislich der zu den Akten gereichten „Bestätigungsnotiz“ geschehen. Dies entspricht den Anforderungen an eine einwandfreie Büroorganisation. Sind die Bürokräfte hinsichtlich der Durchführung von Online-Überweisungen derart gene-

rell belehrt, kann auch eine besondere Anweisung im Einzelfall unterbleiben (vgl. Zöller, a. a. O., § 233 Rn. 23, Stichwort Büropersonal).

Dass der Kanzleiangestellte R... die Beschwerdegebühr auf das falsche Konto bei der Bundeskasse Halle überwiesen hat, ist der Rechtsanwältin nach alledem nicht als eigenes Verschulden zuzurechnen, da sie ihn ordnungsgemäß ausgewählt, angeleitet und kontrolliert hat. Schließlich kann ein eigenes Verschulden der Rechtsanwältin auch nicht daraus hergeleitet werden, dass sie die Fehlüberweisung nicht spätestens bei der eigenhändigen Unterzeichnung der Beschwerdeschrift am 27. Oktober 2017 selbst bemerkt hat. Aufgrund der oben dargestellten generellen Anweisung zur Vermeidung von Fehlüberweisungen, ferner aufgrund des vorliegend tatsächlich von Herrn R... auf der Rechtsmittelbelehrung angebrachten Erledigtvermerks (bezogen auf die Beschwerdegebühr), konnte sie sich darauf verlassen, dass die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß gezahlt sei. Eine Prüfungspflicht der Anwältin persönlich in Bezug auf die Richtigkeit der Bankleitzahl würde die Anforderungen an die anwaltliche Sorgfalt überspannen bzw. könnte allenfalls dann angenommen werden, wenn sich im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände die Notwendigkeit hierzu aufdrängt, wofür vorliegend indes keine Anhaltspunkte bestehen.

Demnach war der Widersprechenden wegen der Versäumung der fristgerechten Einzahlung der Beschwerdegebühr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

B. Die Beschwerde der Widersprechenden hat jedoch in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Daher hat die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 30 05 659 zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 – UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichszeichen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

2. Die Vergleichszeichen können sich auf identischen Dienstleistungen begegnen.

a) Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 30. September 2014 die Einrede mangelnder Benutzung lediglich beschränkt erhoben, nämlich dahingehend, dass die rechtserhaltende Benutzung für „Dienstleistungen eines Krankenhauses“ „zunächst“ lediglich insoweit bestritten werde, als dieser Begriff über die „Dienstleistungen einer Spezialklinik für Knochen-, Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie insbesondere der Endoprothetik“ hinausgehe.

Demnach ist (ungeachtet der weiteren, hierzu widersprüchlichen Erklärung, „ein Zugestehen einer rechtserhaltenden Benutzung in welcher Weise auch immer“ sei „damit nicht verbunden“) ein Bestreiten der Benutzung für „Dienstleistungen einer Spezialklinik für Knochen-, Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie insbesondere der Endoprothetik“ nicht erfolgt. Jedenfalls fehlt es insoweit, hinsichtlich dieser speziellen Dienstleistungen, an der notwendigen eindeutigen Erklärung zur Erhebung der Einrede (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 43 Rn. 31).

b) Ausgehend von den „Dienstleistungen einer Spezialklinik für Knochen-, Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie insbesondere der Endoprothetik“ besteht Identität zu den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 44, da „Dienstleistungen im Bereich der Endoprothetik, nämlich ärztliche Behandlungsverfahren zum Gelenkersatz, insbesondere Knieersatz“ an einer derartigen Spezialklinik erbracht werden können und sich somit unter die zu berücksichtigenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke subsumieren lassen.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist weit unterdurchschnittlich (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 55 - Culinaria/Villa Culinaria).

a) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist auf den Gesamteindruck des Zeichens abzustellen. Der Verkehr neigt in der Regel nicht zu einer zergliedernden und analysierenden Betrachtung eines Zeichens (BGH GRUR 2004, 783, 784 f. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX). Dies schließt aber nicht aus, dass zunächst die einzelnen Elemente einer Marke nacheinander geprüft werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (BGH GRUR 2008, 505 Rn. 21 TUC-Salzcracker). Marken, die für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an beschreibende Angaben angelehnt sind, verfügen nur über eine geringe Kennzeichnungskraft (BGH MarkenR 2017, 412 Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MedicoApotheke).

b) Vorliegend ist das Zeichen **ENDO-Klinik** für die relevanten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, da es sich in der sprachregelgerechten Aneinanderreihung zweier im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang vertrauter und beschreibend verwendeter Worтеlemente erschöpft.

aa) Bei dem ersten Wortbestandteil der Widerspruchsmarke „ENDO“ handelt es sich - entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden - nicht um ein schutzfähiges Kurzwort (im Sinne von BGH GRUR 2013, 731 - Kaleido), sondern um ein schutzunfähiges Wortbildungselement. Dass es sich bei „ENDO“ im maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt um eine den hier angesprochenen, an einer endoprothetischen Versorgung interessierten Verbraucherkreisen und Fachkreisen als Wortbildungselement vertraute Bezeichnung handelt, wird durch die Rechercheergebnisse des Senats, die den Beteiligten zur Verfügung gestellt worden sind, bestätigt (vgl. etwa die Pressartikel und weiteren Anlagen: „Schwäbische Weingarten [20. Dezember 2013]“: „Am 14. Nothelfer entsteht eine Endoklinik“; Norderstedt Nachrichten [18.12.2014]: „Paracelsus-Klinik als Endozentrum zertifiziert“; Endozentrum in Sanderbusch [7. September 2006]: „Das Nordwest Krankenhaus Sanderbusch hat ein neues Endozentrum mit 20 Betten eingerichtet. Es ist spezialisiert auf den künstlichen Ersatz (Endoprothetik) verschlissener und verletzter Gelenke“; „Klinikverbund Südwest“ / „Endozentrum Südwest“ [www.krankenhaus-brake.de]: „St. Bernhard Hospital, Das Endo-Prothetik-Zentrum Brake“; vgl. ferner die Google-Recherche zu den Stichworten „Endoprothetik+Endo“).

Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr das Wortbildungselement „ENDO“ *im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang* und innerhalb des Gesamtzeichens **ENDO-Klinik** ohne Weiteres als Hinweis auf „Endoprothetik“ verstehen, zumal es sich mit dieser Bedeutung sprachgerecht und sinnstiftend mit dem weiteren Element „Klinik“ - welches seinerseits glatt beschreibend für die hier relevanten Dienstleistungen ist - verbindet. Ergänzend kann auf Wortbildungen mit dem Bestandteil „Klinik“ und einem vorangestellten, die speziellen medizinischen Dienstleistungen konkretisierenden Bezugswort verwiesen werden, so z. B.

„ArthroKlinik“, „Ortho-Klinik“ (vgl. hierzu die der Anmelderin zur Verfügung gestellte Google-Recherche). In diese Art von Wortbildungen reiht sich die Widerspruchsmarke nahtlos ein.

bb) Damit erschöpft sich das sprachregelgerecht zusammengesetzte Gesamtzeichen **ENDO-Klinik** für den angesprochenen Verkehr unmittelbar erkennbar in einem Sachhinweis auf eine Endoprothetik-Klinik bzw. ein auf Endoprothetik spezialisiertes Klinikum.

Soweit die Anmelderin sich demgegenüber auf eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit des Begriffs beruft, dringt sie hiermit nicht durch. Im Zusammenhang mit den hier relevanten Dienstleistungen wird der Verkehr das Element „**ENDO**“ wie auch das Widerspruchszeichen in seiner Gesamtheit auf Anhieb und ausschließlich im dargelegten Sinne verstehen. Im Übrigen ist ein Zeichen bereits dann schutzunfähig, wenn es - wie hier - auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der konkret in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - BIOMILD/Campina Melkunie).

Damit ist der Widerspruchsmarke im relevanten Dienstleistungszusammenhang nur die schwächste (weit unterdurchschnittliche) Kennzeichnungskraft zuzumessen, da sie insoweit im maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt als schutzunfähig einzustufen ist (vgl. Hacker, in: Festschrift für Bornkamm, 2014, S. 575, 580).

c) Soweit sich die Widersprechende auf eine durch langjährige intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit und Kennzeichnungskraft beruft, kann dies weder für die Widerspruchsmarke insgesamt noch (und erst recht nicht) für den Bestandteil „ENDO“ in Alleinstellung festgestellt werden.

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft infolge gesteigerter Verkehrsbekanntheit bedarf es, sofern die Sachlage - wie hier - 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). Diese Voraussetzungen, die grundsätzlich von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen sind (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 - Senkrechte Balken), müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke (hier: 28. November 2013) vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903, Nr. 13 f. - SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 224). Der Vortrag der Widersprechenden sowie die vorgelegten Benutzungsunterlagen beschränken sich indes auf allgemeine Darlegungen dahingehend, dass die „HELIOS ENDO-Klinik“ über einen „hohen Bekanntheitsgrad“ verfüge und bereits seit den 1970er Jahren wegen ihrer innovativen Operationstechnik „einen über die Grenzen von Hamburg hinausgehenden Ruf“ bzw. sogar „Weltruf“ (so die eidesstattliche Versicherung der Geschäftsführerin Frau S... vom 4. September 2015) genieße; nach den vorgelegten Presseartikeln handelt es sich bei der **ENDO-Klinik** Hamburg um „Europas größte Spezialklinik für Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie“ (WELT AM SONNTAG, Freitag, 29. Januar 2010). Diese allgemeinen Darlegungen, ohne konkrete Angaben insbesondere zum inländischen Marktanteil, zu Werbeaufwendungen etc., lassen indes keine Rückschlüsse auf den möglichen Grad einer inländischen Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, überdies im vorliegend auch maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt, zu. Auch die zuletzt vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der „HELIOS ENDO-Klinik“ W... vom 7. November 2017 enthält hierzu keine Angaben und hebt zudem alleine auf das lokale Hamburger Publikum, nicht aber den relevanten inländischen Verkehr ab. Somit fehlt es für die Annahme einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke **ENDO-Klinik** in einem wesentlichen Teil der

Bundesrepublik Deutschland (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 175) an Anhaltspunkten.

Erst recht gilt dies für den - als solchen schutzunfähigen - Bestandteil „ENDO“. Da im vorliegenden Fall das jüngere Kombinationszeichen **Endo Aktiv** nur in einem Bestandteil mit der älteren Marke **ENDO-Klinik** übereinstimmt, würde die Einbeziehung einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch Benutzung bzw. Verkehrsbekanntheit bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile des jüngeren Zeichens ohnehin voraussetzen, dass für den betreffenden Bestandteil der älteren Marke (hier: „ENDO“) auch isoliert eine erhöhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden kann (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 408 m. w. N.). Hierfür ist aber bereits deshalb nichts ersichtlich, weil die Widersprechende ausweislich der vorgelegten Benutzungsunterlagen den Bestandteil „ENDO“ zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen ganz überwiegend in Kombination mit anderen Begriffen benutzt, nämlich zunächst, im Rahmen der älteren Benutzungsunterlagen (ab dem Jahr 2009), in der Zusammensetzung „ENDO-KLINIK“ bzw. „ENDO-KLINIK Hamburg“ sowie sodann, in den vorgelegten Rechnungen und weiteren Unterlagen aus den Jahren 2013 und 2014, überwiegend in der Kombination „HELIOS ENDO-Klinik“ bzw. „HELIOS ENDO-Klinik Hamburg“. Auch dort, wo „ENDO“ lediglich vereinzelt in Alleinstellung verwendet wird (so in der Gesundheitsbelage „ENDO im Blick“ der HELIOS-ENDO KLINIK Hamburg) geschieht dies nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der markenmäßigen Bezeichnung „HELIOS ENDO-Klinik Hamburg“. Eine etwaige, durch markenmäßige Benutzung gesteigerte Bekanntheit würde sich daher allenfalls auf **ENDO-Klinik** bzw. „HELIOS ENDO-Klinik Hamburg“ insgesamt, in keinem Fall aber auf „ENDO“ in Alleinstellung beziehen.

4. Die Zeichenähnlichkeit ist gering.

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.).

b) Wenngleich die Vergleichsmarken **ENDO-Klinik** und **Endo Aktiv** beide den Wortbestandteil „Endo/ENDO“ enthalten, unterscheiden sie sich in ihrer Gesamtheit durch die zusätzlichen Wortbestandteile „Aktiv“ in der jüngeren Marke und „-Klinik“ am Ende der älteren Marke in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht deutlich voneinander.

c) Eine kollisionsbegründende Prägung der Vergleichszeichen jeweils alleine durch den Bestandteil „ENDO“ / “Endo“ kommt nicht in Betracht.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamt-

eindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft, prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; GRUR 2007, 700 Rn. 41 - Limoncello/LIMONCHELO; BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 28 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2014, 382 Rn. 14 - REAL-Chips; GRUR 2018, 79, Rn. 37 - OXFORD/OXFORD CLUB). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 – MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 – airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Nr. 37 – BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Nr. 42 – HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Nr. 62 – Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, Nr. 56 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, Nr. 45 – DiSC).

Vorliegend wird der Verkehr in der älteren Marke aber keinen der Wortbestandteile als prägend auffassen. Der Zeichenbestandteil „-Klinik“ der Marke **ENDO-Klinik** tritt nicht in den Hintergrund mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Vergleichszeichen in dem Bestandteil „Endo“/„ENDO“ zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte. Denn wie dargelegt, handelt es sich bei beiden Wortelementen der Widerspruchsmarke um als solche schutzunfähige Bestandteile, da im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang „ENDO“ ein den angesprochenen Verkehrskreisen vertrautes Wortbildungselement darstellt, während „-Klinik“ für die relevanten Dienstleistungen glatt beschreibend ist. Beide Wortbestandteile der älteren Marke verfügen damit über eine gleich zu beurteilende (weit unterdurchschnittliche) Kennzeichnungskraft, so dass keiner von ihnen deren Gesamteindruck prägt. Dies gilt umso mehr, als sich die Wörter begrifflich aufeinander

der beziehen und die Widerspruchsmarke eine gesamtbegriffliche Aussage vermittelt. Der Verkehr wird das Gesamtzeichen **ENDO-Klinik** daher nicht aufspalten bzw. auf „ENDO“ verkürzen, sondern als einheitlichen Gesamtbegriff - der die medizinische Ausrichtung der Klinik als Dienstleister näher definiert - wahrnehmen. Dieselben Erwägungen gelten im Übrigen auch für die jüngere Marke **Endo Aktiv**, die ebenso aus zwei aufeinander bezogenen Wortbestandteilen besteht; auch insoweit hat der Verkehr keine Veranlassung, das Gesamtzeichen auf den kennzeichnungsschwachen Bestandteil „Endo“ zu verkürzen. Stehen sich daher **ENDO-Klinik** und **Endo Aktiv** gegenüber, unterscheiden sich die Vergleichszeichen klanglich, schriftbildlich und begrifflich deutlich voneinander.

5. Ausgehend hiervon besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr trotz Dienstleistungsidentität aufgrund der weit unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke und der geringen Zeichenähnlichkeit nicht.

6. Eine Gefahr, dass die Zeichen gedanklich unter dem Aspekt des Serienzeichens miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG, scheidet aus. Diese Art der (mittelbaren) Verwechslungsgefahr setzt die Benutzung mehrerer verschiedener Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke voraus (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR 2013, 1239 Rn. 40 - Volkswagen/Volks. Inspektion). Vorliegend hat die Widersprechende zu einer Zeichenserie und deren Benutzung im Inland nichts vorgebracht. Überdies ist kennzeichnungsschwachen Markenteilen – wie hier „ENDO“ als im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang gebräuchlichem Wortbildungselement – der für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils grundsätzlich abzusprechen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 526 m. w. N.).

7. Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn.

a) Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Marken; er geht aber von organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Markeninhabern aus. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2008, 903, Nr. 31 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 1055, 1057, Nr. 37 - airdsl; GRUR 2013, 1239 Rn. 45 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Dass ein Zeichen geeignet ist, Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht (vgl. BGH GRUR 2009, 772, 777, Nr. 69 - Augsburgischer Puppenkiste). Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt insbesondere dann vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 30 ff. - THOMSON LIFE). Ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterdurchschnittlich, sind strenge Anforderungen an das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu stellen (BGH GRUR 1991, 317, 318 = WRP 1991, 231 - MEDICE; GRUR 2018, 79, Rn. 43 - OXFORD/OXFORD CLUB).

b) Vorliegend kommt eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Widerspruchsmarke innerhalb des angegriffenen Zeichens, nicht in Betracht, zumal es bereits an einer „Übernahme“ der Widerspruchsmarke in die jüngere Marke fehlt. Der Verkehr wird daher auch nicht annehmen, dass die fraglichen Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 31 – THOMSON LIFE; BGH GRUR

2006, 859 Rn. 18 – Malteserkreuz I).

Die Frage nach der selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils stellt sich nur dann, wenn eine ältere Marke oder zumindest der prägende Bestandteil der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen wird und dort keine den Gesamteindruck prägende Wirkung entfaltet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 37 - THOMSON LIFE; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 477). Es ist dagegen nicht möglich, eine Verwechslungsgefahr nur deshalb zu bejahen, weil die jüngere Marke in irgendeiner Hinsicht mit einem nicht prägenden (sondern allenfalls selbständig kennzeichnenden) Bestandteil der älteren Marke übereinstimmt (BGH GRUR 2008, 903, 905, Nr. 34 - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 477).

So liegt der Fall aber hier. Die Widerspruchsmarke ist aus den Bestandteilen „ENDO“ und „-Klinik“ zusammengesetzt, wobei, wie dargelegt, keiner dieser Bestandteile die Widerspruchsmarke dominiert oder prägt. Der Zeichenbestandteil „ENDO“ der älteren Marke kann dann aber, ohne dass er die Widerspruchsmarke dominiert oder prägt, in der zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen. Anderenfalls würde für Widerspruchsmarken, die Schutz nur in der eingetragenen Form beanspruchen können, ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (BGH GRUR 2008, 903, 905, Nr. 34 - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 477).

Darüber hinaus liegen auch die weiteren Voraussetzungen für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung nicht vor. So handelt es sich bei dem weiteren Bestandteil der angegriffenen Marke „Aktiv“ offensichtlich weder um ein Firmenkennzeichen noch um eine bekannte Marke oder einen bekannten Stammbestandteil eines Serienzeichens der Inhaberin der angegriffenen Marke, welche dem Verkehr eine selbständig kennzeichnende Stellung von „Endo“ nahe legen könnte (vgl. dazu BGH GRUR 2008, 905, Nr. 38 - Pantohexal;

Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 486 m. w. N.). Vielmehr verbindet sich das jüngere Zeichen **Endo Aktiv** zu einer einheitlichen Aussage, wobei das im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang gebräuchliche Wortbildungselement „Endo“ in seinem beschreibenden Sinngehalt verstanden wird.

8. Nach alledem kann der Verkehr den Vergleichsmarken nur entnehmen, dass unter beiden endoprothetische Dienstleistungen angeboten werden. Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt dagegen nicht vor, so dass die Beschwerde zurückzuweisen ist.

9. 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.

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 der Widersprechenden 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.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

prä