



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 25/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2016 207 864**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Februar 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2019 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der geschäftlichen Bezeichnung AESCULAP im Umfang der Dienstleistungen

Klasse 35: Büroarbeiten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Klasse 36: Auskünfte und Beratung in Versicherungsangelegenheiten;  
Finanzwesen; Versicherungswesen;

zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der vorgenannten Dienstleistungen wird die Löschung der Marke 30 2016 207 864 angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 16. März 2016 angemeldete Wort-/Bildmarke

ae§kulap consulting

ist am 10. Mai 2016 für die nachfolgend genannten Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 35: *Betriebswirtschaftliche Beratung*; Büroarbeiten;  
*Entwicklung von betriebswirtschaftlichen Konzepten*;  
Geschäftsführung; *Unternehmensberatung*;  
*Unternehmensberatungsdienste*; Unternehmens-  
verwaltung; Werbung;

Klasse 36: Auskünfte und Beratung in Versicherungs-  
angelegenheiten; Finanzwesen; Geldgeschäfte;  
Immobilienwesen; Versicherungswesen;

*Klasse 45: Mediation.*

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 10. Juni 2016.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin gestützt auf das Unternehmenskennzeichen

## **AESCULAP**

am 9. September 2016 Widerspruch eingelegt.

Der Widerspruch wird auf den Geschäftsbereich „Beratung von Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht“ gestützt.

Mit Beschluss vom 14. Juni 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), besetzt mit einem Beamten des höheren

Dienstes, die Löschung der angegriffenen Marke für die oben *kursiv* gedruckten Dienstleistungen angeordnet und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen.

Es bestehe im genannten Umfang Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der älteren geschäftlichen Bezeichnung in Form des firmenschlagwortartigen Unternehmenskennzeichens „AESCULAP“. Aufgrund der Darlegungen der Widersprechenden und der vorgelegten Unterlagen sei davon auszugehen, dass diese seit 1999 Inhaberin eines prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens „AESCULAP“ auf dem Geschäftsgebiet der „Beratung von Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht in Bezug auf die Sterilisierung chirurgischer Instrumente und darauf gerichtete Abläufe“ sei. „AESCULAP“ sei ein originär unterscheidungskräftiger Begriff. Der mythologische Hinweis auf den griechischen bzw. römischen Gott der Heilkunde sei in Bezug auf die auf organisatorische und betriebswirtschaftliche Aspekte gerichteten Beratungsdienstleistungen nicht beschreibend. Eine Verwendung des Widerspruchszeichens nicht in Alleinstellung, sondern insbesondere zusammen mit sonstigen markenmäßigen Kennzeichen sei unschädlich. Die Unternehmensbezeichnung sei hierbei selbstständig als solche erkennbar. Das Unternehmenskennzeichen werde deutschlandweit im Bereich der „Beratung von Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht in Bezug auf die Sterilisierung chirurgischer Instrumente und darauf gerichtete Abläufe“ benutzt. Für eine weitergehende Benutzung habe die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Widersprechende nicht hinreichend vorgetragen. Insbesondere von einer Benutzung auch für Finanzberatung bzw. für Beratung von Krankenhäusern und Kliniken auf anderen Gebieten als Sterilisationskreisläufen könne demnach nicht ausgegangen werden. Anhaltspunkte für ein mögliches zwischenzeitliches Erlöschen des Schutzes als Unternehmenskennzeichen seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Die Widersprechende sei aufgrund dieses Unternehmenskennzeichens berechtigt, die Benutzung der angegriffenen Marke für die oben genannten Dienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Zwischen der angegriffenen

nationalen Marke und dem bundesweit benutzten Widerspruchszeichen bestehe Verwechslungsgefahr im engeren Sinne. Das Widerspruchszeichen sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die sich gegenüberstehenden Vergleichszeichen seien nach rechtlichen Maßstäben klanglich identisch, da die angegriffene Marke durch den Bestandteil „aeskulap“ geprägt werde. Der Begriff „consulting“ beschreibe lediglich die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen im Zusammenhang mit „Beratungen“. Aufgrund der eben dargelegten Ausgangssituation sei bereits geringe Branchennähe ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen zu begründen. Die für die angegriffene Marke in der Klasse 35 registrierten Dienstleistungen „Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von betriebswirtschaftlichen Konzepten; Unternehmensberatung; Unternehmensberatungsdienste“ seien branchenidentisch bzw. jedenfalls hochgradig branchennah zu den Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch nach obigen Ausführungen stütze. Eine ausreichende Branchennähe bestehe ferner zu „Mediation“ in Klasse 45. Im Übrigen sei nach Auffassung der Markenstelle eine Branchennähe jedoch nicht gegeben. Es sei nicht davon auszugehen, dass die spezifische Fachkompetenz eines auf Fragen der Sterilisation chirurgischer Instrumente spezialisierten Anbieters mit jener der Erbringer von Versicherungsberatungen, Geldgeschäften, Werbung, Büroarbeiten etc. auch nur ansatzweise vergleichbar sei. Auch werde das Publikum vor diesem Hintergrund nicht erwarten, dass solche artverschiedenen, jeweils unterschiedliche spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzenden Leistungen typischerweise aus einer Hand erbracht würden.

Der Beschluss ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekanntnis am 19. Juni 2019 zugestellt worden. Hiergegen richtet sich ihre Beschwerde.

Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens „AESCULAP“ im Hinblick auf die Branchennähe zu eng gezogen und deshalb eine Verwechslungsgefahr für die noch verbliebenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 zu Unrecht verneint.

Es handle sich um „rechtlich identische Zeichen“. Das Widerspruchszeichen verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Unter Berücksichtigung der eben genannten Voraussetzungen genüge bereits eine geringe Branchennähe, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Der Geschäftsbereich der Widersprechenden umfasse die „Beratung von Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht“. Die im Beschluss vom 14. Juni 2019 vorgenommene Einschränkung sei in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unzutreffend. Ein derart beschränkter Tätigkeitsbereich sei mit dem Begriff der Branchennähe nicht vereinbar; maßgeblich sei die Branche. Diese umfasse ein ganzes Bündel wirtschaftlicher Tätigkeiten, die typisierend unter einem Oberbegriff zusammengefasst würden, so dass hierfür eine gewisse Verallgemeinerung nötig sei. Eine Beschränkung auf einen Bereich, der eher einer eng gefassten Einzeldienstleistung entspreche, werde dem nicht gerecht und beschränke die Beschwerdeführerin unangemessen. Nur völlig untergeordnete, untypische und nebenher wahrgenommene Aufgaben könnten dabei ausgeschlossen werden. Hierfür spreche auch der Rechtsgedanke der „erweiterten Minimallösung“. Bei der Branchennähe seien zudem Ausdehnungstendenzen zu berücksichtigen.

Ferner sei eine solche Einschränkung auch aus tatsächlichen Gründen abzulehnen, da die Beratungstätigkeit der Beschwerdeführerin einen umfassenden Ansatz verfolge. Dieser setze sich aus einer betriebswirtschaftlichen und kostenorientierten Analyse des medizinischen Inventars der Krankenhäuser, deren Nutzung sowie der Sterilisations- und Aufbereitungsabläufe zusammen. Ergebnis dieser Beratung seien Vorschläge hinsichtlich Anpassungen bei den Organisationsabläufen und den im Krankenhaus verwendeten Instrumenten im Hinblick auf eine Zeit- und Kostenersparnis. Die Widersprechende erbringe unter dem Unternehmenskennzeichen „AESCULAP“ somit eine umfassende Beratungstätigkeit mit dem Ziel der Prozessoptimierung und Kosteneinsparung. Diese Beratung wirke sich auf zahlreiche Organisationsabläufe in den beratenen Krankenhäusern, wie beispielsweise den Einkauf, die Erfassung und Abrechnung

von Kostenstellen (Buchhaltung), das Instrumentenmanagement oder auch die Reinigung aus. Das „Consulting“ umfasse neben den Abläufen in der Sterilisierung chirurgischer Instrumente auch die Auswahl und insbesondere die Kostenoptimierung bei den verwendeten Instrumenten, dem Instrumentenmanagement, dem Qualitätsmanagement sowie der Hygieneberatung. Ziel der gesamten Beratungstätigkeit sei es, die Abläufe in den Krankenhäusern zu optimieren, um ein verbessertes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen. Die Beratung der Widersprechenden habe darüber hinaus zudem eine eindeutig finanziell ausgerichtete Komponente. Die Frage, wie Prozessabläufe in den Krankenhäusern optimiert werden könnten, müsse stets auch die Finanzierbarkeit der Maßnahmen berücksichtigen. Dies werde bei der Beratung hinsichtlich des sog. „Versorgungsmanagements“ in den Krankenhäusern, das die patientenbezogene Bereitstellung von Sterilgütern und OP-Bedarf umfasse, besonders deutlich. Hierbei würden die Kunden zu verschiedenen Finanzierungsvarianten für die in den Krankenhäusern benötigten Apparate und Instrumente beraten, wie z. B. Mietkaufvereinbarungen, „pay per use“-Konzepte oder auch Finanzierungsmodelle, die teilweise eine Laufzeit von bis zu 36 Monaten aufwiesen. Weiterhin biete die Widersprechende die Vermittlung von Leasing-Unternehmen an, um den Kunden den Verkauf ihrer Altgeräte zu ermöglichen.

Ein maßgeblicher Aspekt für die Branchennähe im vorliegenden Fall sei zudem, dass die jüngere Marke für sehr breite Oberbegriffe in den Klassen 35 und 36 Schutz beanspruche. Damit umfasse deren Schutzbereich auch Beratung gegenüber Krankenhäusern und den dort beschäftigten Personen, etwa Ärzten, sodass sich der angesprochene Personenkreis unmittelbar überschneide. Die Beratungstätigkeit des Inhabers der jüngeren Marke richte sich sogar ganz gezielt an Ärzte. Schon ein solcher gemeinsamer Bezugspunkt könne jedenfalls bei vorliegender Zeichenidentität einen hinreichenden Grad an Branchennähe herstellen.

Des Weiteren spreche für eine Branchennähe, dass es zahlreiche Consulting-Unternehmen gebe, die sich auf die Beratung von Krankenhäusern spezialisiert hätten und dabei sowohl Organisations- als auch Finanzberatung, -analyse und -planung etc. „aus einer Hand“ anbieten würden.

Entsprechend der als Anlage AST 1 vorgelegten Dienstleistungsbroschüre umfasse das „Aesculap Consulting“ auch die „Prozessunterstützung“ und „temporäre Prozessbegleitung“. Die Beschwerdeführerin übernehme jedenfalls temporär für Dritte Aufgaben der Unternehmensverwaltung, nämlich der Führung der Sterilgutaufbereitung, die diese gewissermaßen „outsourcten“. Mit Schreiben vom 25. Juni 2021 hat die Beschwerdeführerin ergänzend eine Broschüre zur Sieboptimierung eingereicht, die seit 2019 von ihren Mitarbeitenden gegenüber Krankenhäusern verwendet werde.

Weiterhin sei bei der Beurteilung der Branchennähe eine potentielle sachliche Ausweitung der geschäftlichen Tätigkeit der Inhaberin des älteren Kennzeichenrechts zu berücksichtigen, soweit hierfür eine reale, nicht nur theoretische oder sonst fernliegende Möglichkeit bestehe. Dabei könne auch die Größe des Unternehmens eine Rolle spielen, da größere Unternehmen erfahrungsgemäß eher bereit und in der Lage seien, ihr Tätigkeitsgebiet zu erweitern.

Aufgrund der rechtlich identischen Zeichen begründe die vorliegende Branchennähe eine Verwechslungsgefahr auch hinsichtlich der noch verbliebenen Dienstleistungen der angegriffenen jüngeren Marke in den Klassen 35 und 36. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden ohne weiteres davon ausgehen, dass zwischen der A... AG und dem Inhaber der Marke <sup>ae</sup>skulap consulting jedenfalls wirtschaftliche Beziehungen beständen.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners sei nicht nur der im Handelsregister aufgeführte Unternehmensgegenstand der rechtlichen Bewertung zugrunde zu legen. Es komme vielmehr auf die tatsächliche Benutzung des Zeichens an.



Eventuell nötige behördliche Erlaubnisse oder Genehmigungen seien daher nicht relevant. Auch werde durch die Beratung von Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht eine Tätigkeit gegenüber externen Kunden erbracht. Es sei zudem nicht nötig, dass die Beschwerdeführerin die Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke geschützt sei, selbst erbringe. Es genüge, wenn ihre Tätigkeiten eine Nähe zu diesen aufwiesen. Dies sei hier der Fall. So werde auch nicht behauptet, dass die Beschwerdeführerin Darlehensverträge, Versicherungen, Finanzanlagen oder Immobiliendarlehen vermittele. Jedoch münde ihre Beratungstätigkeit in entsprechende Vertragsabschlüsse durch die Krankenhäuser. Aufgrund dieses Zusammenhangs liege die Branchennähe zwischen der Kerntätigkeit der Beschwerdeführerin und den genannten Dienstleistungen der jüngeren Marke vor.

Mit Schreiben vom 11. Januar 2022 hat die Beschwerdeführerin weitere Unterlagen und zwei eidesstattliche Versicherungen insbesondere zur durchgehenden Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung AESCULAP bis Januar 2022 eingereicht. Unter anderem hat sie Auszüge der Webseiten der Beschwerdeführerin, beispielhafte Rechnungen aus den Jahren 2018 und 2019, Dienstleistungsangebote aus den Jahren 2016 – 2019, eine Preisliste und Broschüren vorgelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 14. Juni 2019 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch zurückgewiesen wurde und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, dass die Entscheidung der Markenstelle zutreffend sei. Ein fachlich hoch spezialisiertes Unternehmen wie das der Beschwerdeführerin mit dem dort genannten Kerngeschäft übernehme keine Dienstleistungen wie „Auskünfte und Beratung in Versicherungsangelegenheiten; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Versicherungswesen; Büroarbeiten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Werbung“. Die notwendigen Fachkompetenzen seien nicht im Ansatz vergleichbar. Der Verkehr gehe deshalb auch nicht davon aus, dass diese Dienstleistungen aus einer Hand erbracht würden.

Die A... AG dürfe nur im Rahmen ihres im Handelsregister angegebenen Unternehmensgegenstandes tätig werden. Der von ihr genannte Tätigkeitsbereich sei daher schon unzutreffend. Das geltend gemachte Unternehmenskennzeichen sei im Hinblick auf die oben genannten Dienstleistungen jedenfalls kein älteres Recht. Der Verweis der Beschwerdeführerin auf andere Unternehmen in Anlage 8 verdeutliche, dass sie selbst diese Tätigkeiten nicht ausführe. Es werde zudem bestritten, dass gängige Beratungsangebote an Krankenhäuser auch diese Dienstleistungen umfassten. Zudem werde bestritten, dass die Beschwerdeführerin ihren Kunden Tätigkeiten wie Büroarbeiten, Unternehmensverwaltung oder Geschäftsführung anbiete. Den vorgelegten Unterlagen sei nicht zu entnehmen, dass diese Tätigkeiten ausgeführt würden, sondern nur, dass diesbezüglich zur Optimierung beraten werde. Auch werde der Verwaltung maximal bei einzelnen Vorgängen assistiert, jedoch keine Unternehmensverwaltung wahrgenommen. Zu Werbedienstleistungen habe die Beschwerdeführerin noch nicht einmal konkret vorgetragen, welche Dienstleistungen sie hier erbringe. Es werde zudem bestritten, dass die Beschwerdeführerin über den im Handelsregister genannten Bereich hinaus Tätigkeiten ausübe. Diese verfüge insbesondere nicht über die entsprechenden Erlaubnisse gem. § 34 c, d, f und i GewO, die für Vermittlung von Darlehensverträgen, Versicherungen, Finanzanlagen und Immobiliendarlehen nötig seien. Gleiches gelte für die hierfür notwendigen Fachkenntnisse. Auf Grund der hohen gesetzlichen Anforderungen insbesondere in der Versicherungsbranche gehe der Verkehr nämlich davon aus, dass nur in dieser Branche tätige, nicht aber

branchenfremde Unternehmen, solche Dienstleistungen anbieten würden. Entsprechend habe u. a. das EUIPO in etlichen Verfahren eine Ähnlichkeit zwischen diesen Dienstleistungen ausdrücklich verneint. Die vorgelegten Broschüren ließen solche Tätigkeiten nicht erkennen. Auch in den Rechnungen seien diese nicht enthalten. Den Unterlagen zum Umfang der Beratungstätigkeit sei nur zu entnehmen, dass im Rahmen der betriebswirtschaftlichen und finanziellen Beratung auch die Rentabilität und Finanzierbarkeit der Maßnahmen unter Berücksichtigung der Verwertung von Altgeräten geprüft werde. Dies habe aber nichts mit einer externen Beratung und Vertretung in Angelegenheiten des Finanzwesens zu tun. Eine Branchennähe liege daher diesbezüglich nicht vor. Die Aktivitäten der Beschwerdeführerin richteten sich zudem an Fachkreise im Bereich der Sterilisation. Diese Experten würden im Krankenhaus jedoch nicht über den Abschluss von Versicherungen entscheiden. Der völlig unterschiedliche Adressatenkreis schließe daher eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen aus. Gleiches gelte für das Finanzwesen. Der Senat gehe in seinem Hinweis vom 1. Juni 2021 davon aus, dass keine Ähnlichkeit der Betätigung der Beschwerdeführerin zu „Geldgeschäften“ bestehe. Es sei daher nicht ersichtlich, warum für „Finanzwesen“ etwas Anderes gelten solle. Geldgeschäfte seien, wie auch das BPatG mehrfach festgestellt habe, vom Oberbegriff „Finanzwesen“ mitumfasst. Ersichtlich sei auch keine Ähnlichkeit zu „Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Geschäftsführung“ gegeben. Dies bestätige eine entsprechende Entscheidung des EUIPO. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte erweiterte Minimallösung komme hier nicht in Betracht.

Die Beschwerdeführerin sei in den 150 Jahren seit ihrer Gründung nicht in den oben genannten Bereichen aktiv gewesen. Daher seien diesbezüglich auch keine zukünftigen Ausdehnungstendenzen zu erwarten. Dies gelte auch für die seit 25 Jahren bestehende A... Akademie.

Der Senat hat am 1. Juni 2021 und 6. Dezember 2021 Hinweise zur vorläufigen Einschätzung der Rechtslage übermittelt.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Schreiben vom 25. Juni 2021 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

1. Im Laufe des Verfahrens 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. 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 weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Gem. § 158 Abs. 4 MarkenG finden § 42 Absatz 3 und 4 MarkenG keine Anwendung.

2. Der Widerspruch aus der geltend gemachten geschäftlichen Bezeichnung ist zulässig. Insbesondere wurden die nach § 30 Abs. 1 MarkenV zur Spezifizierung des geltend gemachten Widerspruchskennzeichens erforderlichen Angaben innerhalb der Widerspruchsfrist gemacht.

3. Die Markenstelle hat dem Widerspruch aus der geschäftlichen Bezeichnung AESCULAP zu Recht teilweise stattgegeben. Zwischen den Vergleichszeichen besteht jedoch in weitergehendem Umfang Verwechslungsgefahr als die Markenstelle festgestellt hat.

Die Voraussetzungen einer weitergehenden Teillöschung gemäß §§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt. MarkenG in Verbindung mit §§ 5 Abs. 2 S. 1, 12, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG sind gegeben. Zwischen den Vergleichszeichen besteht auch im Hinblick auf weitere Dienstleistungen Verwechslungsgefahr.

Ein Widerspruch kann gem. § 42 Abs. 2 Nr. 4 2. Alt. MarkenG darauf gestützt werden, dass die angegriffene Marke wegen einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 MarkenG in Verbindung mit §§ 12, 15 MarkenG zu löschen ist. § 12 2. Alt. MarkenG setzt hierfür voraus, dass ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (BPatG, Beschluss vom 30.04.2014, 26 W (pat) 2/14 – Weinhandlung Müller, Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 12 Rn. 17). Dementsprechend muss ein (hypothetischer) Unterlassungsanspruch gem. § 15 Abs. 2 u. 4 MarkenG vorliegen. Dieser hypothetische Unterlassungsanspruch ist auf der Grundlage einer fiktiven Benutzung der jüngeren Marke zu ermitteln (vgl. Weiler in: BeckOK Markenrecht, 28. Edition, Stand: 01.01.2022, § 12 Rn. 15; BPatG, Beschluss vom 03.02.2016, 29 W (pat) 25/13 – ned tax; Beschluss vom 16.06.20, 29 W (pat) 33/18 - FIRMAMENT BERLIN; Beschluss vom 21.10.20, 29 W (pat) 57/17 - ATLAS). Ein derartiger Unterlassungsanspruch besteht gem. § 15 Abs. 2 u. 4 MarkenG, wenn ein Dritter die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

Zu den geschäftlichen Bezeichnungen gehören gem. § 5 Abs. 1 MarkenG Unternehmenskennzeichen, also Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden, § 5 Abs. 2 MarkenG. Das Recht an einem Unternehmenskennzeichen entsteht in der Person des Unternehmensträgers (vgl.

Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 65), und zwar bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichen durch den namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung (vgl. Hacker, a. a. O., Rn. 50).

Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes obliegt es in Fällen, in denen ein Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen des älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. BPatG, a. a. O., FIRMAMENT BERLIN; Beschluss vom 23.05.2017, 25 W (pat) 94/17 – REALFUNDUS/Realfundus; a. a. O. ned tax; Beschluss vom 11.11.2014, 24 W (pat) 25/14 - LumiCell ; Beschluss vom 04.06.2014, 26 W (pat) 88/13; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 55).

Ein Widerspruch aus einem Unternehmenskennzeichen setzt voraus, dass das ältere Kennzeichenrecht nicht nur wirksam entstanden ist, sondern zudem im Kollisionszeitpunkt, also im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, und darüber hinaus im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbesteht (vgl. BPatG, Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 1/15 – CRAFTWERK; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12 - eSPIRIT).

Nach den vorgelegten Unterlagen ist davon auszugehen, dass das Widerspruchszeichen „AESCULAP“ als unterscheidungskräftiges Unternehmenskennzeichen der Beschwerdeführerin spätestens im Jahr 2012 entstanden ist, im Kollisionszeitpunkt - dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke am 16. März 2016 - und ununterbrochen bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch bestanden hat.

a. Das Zeichen „AESCULAP“ ist in der seit dem 6. Mai 2008 bis heute im Handelsregister eingetragenen Firma der Beschwerdeführerin „A... AG“ enthalten. Diese ist somit die Unternehmensträgerin.

b. Voraussetzung dafür, dass ein Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG entsteht, ist die hinreichende Unterscheidungskraft des Kennzeichens. Sie liegt regelmäßig vor, wenn der Verkehr dieses als namensmäßigen Hinweis auf ein Unternehmen versteht, wobei es genügt, dass sich ein ausschließlich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt (BGH GRUR 2014, 506 Rn. 10 - sr.de; GRUR -RR 2010, 205 Rn. 22 – Haus & Grund IV; GRUR 2008, 1108, Rn. 32 – Haus & Grund III; GRUR 2008, 1104 Rn. 17 - Haus & Grund II).

Das Zeichen „AESCULAP“ besitzt nach diesen Kriterien die erforderliche Unterscheidungskraft. In der griechischen Mythologie ist „Äskulap“ der Name des Gottes der Heilkunst (<https://de.wikipedia.org/wiki/Asklepios>). In dieser Bedeutung stellt der Begriff keine beschreibende Angabe für die hier maßgeblichen Beratungsdienstleistungen dar, die auf organisatorische und betriebswirtschaftliche Aspekte gerichtet sind. Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, hier Fachkreise, ist das Zeichen hinreichend geeignet, sich namensmäßig von anderen Unternehmen zu unterscheiden. Da nicht die gesamte Firma verwendet wird, ist ferner nötig, dass der Bestandteil geeignet ist, sich als schlagwortartiger Hinweis bzw. Kurzbezeichnung auf bzw. für das Unternehmen durchzusetzen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 27). Dies ist hier der Fall, da der weitere Bestandteil lediglich die Rechtsform des Unternehmens bezeichnet.

c. Für den beanspruchten Geschäftsbereich ist die Entstehung im Jahr 2012 und der ununterbrochene Fortbestand des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens AESCULAP bis Januar 2022 nachgewiesen.

Bei originär schutzfähigen Bezeichnungen entsteht der Schutz durch die Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des

Geschäftsbetriebs (BGH GRUR 2013, 68 Rn. 28 - Castell/VIN CASTEL). Daraus folgt, dass grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens schutzfähig ist, unter der es sich am geschäftlichen Verkehr beteiligt (BGH GRUR 2013, 1150 Rn. 29 – Baumann; Schalk, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl., § 5 Rn. 17). Der Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme für den beanspruchten Geschäftsbereich bestimmt - da es sich wie oben dargestellt um ein unterscheidungskräftiges Zeichen handelt - den Zeitrang des Unternehmenskennzeichens (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn 53).

Der Widerspruch stützt sich auf den Geschäftsbereich „Beratung von Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht“ (vgl. Widerspruchsformular vom 9. September 2016, S. 2, Abschnitt (5)). Die Beschwerdeführerin hat damit bei Einlegung des Widerspruchs die zur Identifizierung des Rechts erforderlichen Angaben gemacht. Entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners ist unerheblich, dass sich die genannten Tätigkeiten nicht im Handelsregistereintrag der A... AG finden (vgl. Anlage zum Widerspruchsformular: Auszug aus dem Handelsregister des AG ... HRB ... vom 06.09.2016). Die Eintragung im Handelsregister entspricht im Regelfall nicht dem Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme, da bei originär unterscheidungskräftigen Kennzeichen das Recht erst durch den namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr entsteht. Erforderlich ist eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzung, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt, ohne dass die Kennzeichnung schon ein bestimmtes Maß an Anerkennung im Verkehr gefunden haben muss (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 50).

Diese namensmäßige Benutzung ist vorliegend zumindest seit 2012 nachgewiesen. Für das im Widerspruchsformular angegebene und von der Markenstelle zugrunde gelegte Datum 1. Januar 1999 finden sich in den Unterlagen hingegen keine Anhaltspunkte. Insbesondere ist das Gründungsdatum im Handelsregisterauszug, der als Anlage zum Widerspruch übermittelt wurde, erst mit dem 6. Mai 2008



angegeben und betrifft zudem einen anderen Geschäftsbereich. Unterlagen für die maßgebliche tatsächliche Aufnahme der Benutzung liegen jedoch aus dem Jahr 2012 vor (vgl. Anlagen zum Schreiben vom 03.05.2017, Beratungsbroschüre – Anlage AST 1; das Datum befindet sich auf der letzten Seite; die Bedeutung der Ziffern ergibt sich aus den Ausführungen auf Seite 2 der Anlage AST 2 - dem Protokoll der mündlichen Verhandlung des LG Düsseldorf, Az. 2 AO 214/14; Angaben zu Vertriebszahlen finden sich im selben Protokoll auf S. 4). Von den als Anlage AST 3 vorgelegten elf Rechnungen aus dem Zeitraum 2013 – 2017 trägt die zeitlich erste für den geltend gemachten Geschäftsbereich relevante Rechnung das Datum 21. Juni 2013. In der Zusammenschau sprechen diese Unterlagen für eine Benutzungsaufnahme 2012, damit deutlich vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke (16.03.2016). Zumindest seit 2014 wird dies auch durch die eidesstattliche Versicherung von Herrn P... (Anlage AST 11, Bl. 249 ff. d. A.) zusätzlich gestützt. Hingegen tragen die als Anlage zum Widerspruch eingereichten Ausdrucke der Internetseite der Beschwerdeführerin das Datum 30. Juni 2016 bzw. 6. September 2016. Da diese Zeitpunkte jeweils nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke liegen, sind die Unterlagen zwar nicht für die Entstehung des älteren Rechts, jedoch für dessen Fortbestehen relevant.

AESCULAP wird durch die Beschwerdeführerin seit 2012 ununterbrochen bis heute als Unternehmenskennzeichen im relevanten Tätigkeitsbereich verwendet. Es ist zu berücksichtigen, dass der Schutz des § 5 Abs. 2 MarkenG erst mit der endgültigen Aufgabe des Rechts endet (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 76). Dabei obliegt es dem Widersprechenden, den Fortbestand seines älteren Rechts im Verfahren nachzuweisen. Hierfür hat die Beschwerdeführerin zunächst weitere Rechnungen bis 2017 vorgelegt. Zudem ist laut dem Protokoll des LG Düsseldorf (a. a. O.) auch von einer weiteren Nutzung der oben erwähnten Broschüre – ggf. in abgewandelter Form - auszugehen. Mit Schreiben vom 25. Juni 2021 (Bl. 82 ff. d. A.) und 11. Januar 2022 (Bl. 229 ff. d. A.) hat die Beschwerdeführerin weitere Nachweise, insbesondere für die Zeit bis zur Entscheidung des Senats in der Sache nachgereicht. Die am 25. Juni 2021

übermittelte Broschüre zur Sieboptimierung, die seit 2019 zum Einsatz kommt, enthält zwar weitgehend nur Hinweise auf „B. Braun“ sowie eine rein markenmäßige Benutzung des Zeichens „AESCULAP“. Jedoch ist auf der letzten Seite als Verantwortliche (auch) die A... AG und deren Internetadresse genannt. Die zum 1. Januar 2022 übersandten Unterlagen enthalten neben zwei eidesstattlichen Versicherungen auch Rechnungen (Zeitraum 2018 und 2019), Angebote (Zeitraum zumindest 2017 – 2019; 2016 ist nur handschriftlich ergänzt) und weitere Belege für die Jahre seit 2014 bzw. 2017. Diese sind in der Zusammenschau ausreichend, um von einer durchgehenden Nutzung des Zeichens auch für die Zeit ab 2017 bis heute auszugehen. Insbesondere bezieht sich die eidesstattliche Versicherung vom 20. Dezember 2021 (Bl. 249 ff. d. A.) auf eine Verwendung von AESCULAP als Unternehmenskennzeichen für den geltend gemachten Geschäftsbereich seit 2014. Die eidesstattliche Versicherung vom 11. Januar 2022 (Bl. 252 d. A.) hat die Verwendung der „AESCULAP SERVICES“ auf der Webseite der B.Braun seit 2017 zum Inhalt. Grund, an den darin jeweils enthaltenen Aussagen zu zweifeln, besteht nicht. Auch der Beschwerdegegner hat diesbezüglich keine Bedenken geäußert oder Abweichendes hierzu vorgetragen.

Soweit u. a. in der genannten Broschüre die Bezeichnung „Aesculap® Consulting“ genutzt wird, ist zwar von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen. Die Verwendung auch als Marke ist jedoch unschädlich (was auch das LG Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 09.08.2017 annimmt), da nur eine **ausschließliche** markenmäßige Verwendung für die Nutzung als Unternehmenskennzeichen nicht genügen würde (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 50). Eine Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung ist vorliegend dagegen teils neben einer Marke Aesculap®, teils neben „B Braun“, teils mit den Zusätzen „AG“ oder „Consulting“ zu verzeichnen. Daher ist es unschädlich, dass sowohl in der Broschüre, als auch auf den Rechnungen neben der geschäftlichen Bezeichnung AESCULAP das Kennzeichen „B Braun“ zum Einsatz kommt. Eine solche Mehrfachkennzeichnung ist gerade bei Konzernen und Mutter- bzw. Tochterunternehmen üblich. Entscheidend ist allein, dass die

Unternehmensbezeichnung hierbei selbstständig als solche erkennbar ist. Ebenso unbeachtlich ist, ob das Firmenschlagwort „AESCULAP“ als Unternehmenskennzeichen auch im Übrigen in Alleinstellung benutzt wird (vgl. BGH GRUR 2016, 705 Rn. 19, 28 – ConText). Hinsichtlich der Zusätze „AG“ und „Consulting“ gilt, dass diese beschreibend für die Gesellschaftsform bzw. das Tätigkeitsfeld sind, so dass der Verkehr lediglich auf AESCULAP als unterscheidungskräftigen Bestandteil abstellt.

Soweit u. a. in der Anlage AST 19 Unterlagen zur A... Akademie vorgelegt werden, enthalten diese – neben der primär markenmäßigen Verwendung - auch Hinweise auf eine Nutzung der genannten Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen, beziehen sich aber ausschließlich auf Dienstleistungen, auf die der Widerspruch nicht gestützt wurde. Sie können daher nur Ausdehnungstendenzen über den ursprünglichen Geschäftsbereich hinaus belegen.

d. Die Beschwerdeführerin und Widersprechende hat aufgrund des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens auch einen bundesweiten Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke im Sinne von § 12 MarkenG. Bei einer unterscheidungskräftigen Bezeichnung gem. § 5 Abs. 2 MarkenG erfasst der räumliche Schutzbereich regelmäßig das gesamte Bundesgebiet (BGH GRUR 2014, 506, Rn. 23 – sr.de; GRUR 2007, 884 Rn. 29 – Cambridge Institute). Zwar kann das Namensrecht von Unternehmen ausnahmsweise nur regional beschränkt bestehen. Dies setzt aber voraus, dass das Unternehmen nach seinem Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion ausgelegt ist (BGH, a. a. O., Rn. 23 – sr.de). Die Beschwerdeführerin und Widersprechende hat dazu unwidersprochen vorgetragen und durch Unterlagen – insbesondere die als Anlage AST 3 und AST 14 übermittelten Rechnungen - belegt, dass ihr Tätigkeitsbereich nicht ortsgebunden und ihr Wirkungsgebiet nicht eingeschränkt ist, und sich die Dienstleistungen an einen regional unbegrenzten Kundenkreis richten.

e. Aufgrund des Rechts an ihrem Unternehmenskennzeichen hat die Beschwerdeführerin auch einen Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der angegriffenen Marke, weshalb die weitergehende teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§§ 43 Abs. 2 S. 1, 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. §§ 12, 5 Abs. 2 S. 1, 15 Abs. 4 und 2 MarkenG). Zwischen den Zeichen besteht eine für den Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4 MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG.

aa. Die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens und der wirtschaftlichen Nähe der Tätigkeitsgebiete (BGH GRUR 2010, 738 Rn. 22 – Peek & Cloppenburg I; GRUR 2008, 1104 Rn. 21 – Haus & Grund II; GRUR 2008, 801 Rn. 20 – Hansen-Bau).

Die genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis derart, dass ein Weniger in einem Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich kompensiert werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2012, 635 Rn. 12 – METRO/ROLLER's Metro; BPatG Beschluss vom 29.07.2019, 26 W (pat) 1/15 – CRAFTWERK/CRAFTWORK/Kraftwerk).

Als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal ist von einer fiktiven Benutzung der eingetragenen angegriffenen Marke auszugehen (BPatG, Beschluss vom 03.04.2016, 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax/NeD Tax; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 12 Rn. 4).

bb. Die sich gegenüberstehenden Zeichen

aeskulap consulting

und

**AESCULAP**

weisen in ihrer Gesamtheit deutliche Unterschiede in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht auf, da in der angegriffenen Marke zusätzlich das Wortelement „consulting“ enthalten ist und in „aeskulap“ der Buchstabe „s“ grafisch verziert sowie das Wort mit „k“ anstatt mit „c“ geschrieben ist.

Jedoch prägt der grafisch ausgestaltete Bestandteil „aeskulap“ die angegriffene Marke, da der weitere Bestandteil „consulting“ (= „Beratung“, „Beratertätigkeit“, vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015, S. 382) im Hinblick auf die hier relevanten Dienstleistungen beschreibend und somit schutzunfähig ist und daher in einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck der Marke vernachlässigt werden kann (vgl. BGH GRUR 2011, 824, Rn. 23 f. – Kappa/Kappa).. Eine gesamtbegriffliche Aussage (hierzu: Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 430 m. w. N.) der angegriffenen Marke, die der Annahme einer Prägung durch „aeskulap“ (fig.) entgegenstehen könnte, ist nicht ersichtlich.

Es stehen sich daher mit „aeskulap“ (fig.) und „AESCULAP“ zwei klanglich jeweils als [ɛsku'la:p] ausgesprochene und daher phonetisch identische Begriffe gegenüber. Der grafische Bestandteil der angegriffenen Marke könnte zwar durch eine sprachliche Umschreibung (z. B. „mit Stab und Schlange“) begrifflich dargestellt werden; er wird bei der mündlichen Benennung jedoch im Regelfall weggelassen werden, da eine Umschreibung zu aufwendig, zeitraubend und umständlich wäre.

Die angegriffene Marke und das Widerspruchskennzeichen AESCULAP sind daher aus rechtlicher Sicht klanglich identisch.

cc. Es ist – angesichts der oben unter II. 3. b. bereits dargestellten Erwägungen - von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der geschäftlichen Bezeichnung auszugehen.

dd. Bei dieser stark kollisionsfördernden Ausgangslage sind die Anforderungen an die eine Verwechslungsgefahr mitbegründende Branchennähe, d. h. an den Abstand der Geschäftsbereiche der beteiligten Unternehmen, nur gering.

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die sich gegenüberstehenden Unternehmen sind.

Anhaltspunkte für eine Branchennähe können ausreichend sachliche Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein. (BGH GRUR 2011, 831 Rn. 23 – BCC; GRUR 2009, 484 Rn. 73 – METROBUS; BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12 – eSPIRIT/ESPRIT/e-Spirit). Von einer Unähnlichkeit der Branchen kann dagegen nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Bei gegebener Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nach markenrechtlichen Grundsätzen als dem sachlich engeren Kriterium kann regelmäßig auch von Branchennähe ausgegangen werden (BPatG a. a. O. – eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit).

aaa. Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den für die jüngere Marke eingetragenen beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen und den vom Geschäftsbereich des Widerspruchszeichens abgedeckten Tätigkeiten teilweise, nämlich für „Büroarbeiten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ in Klasse 35 eine mindestens durchschnittliche und bezüglich „Auskünfte und Beratung in Versicherungsangelegenheiten; Finanzwesen; Versicherungswesen“ in Klasse 36 eine entfernte Branchenähnlichkeit in Randbereichen und damit nicht der notwendige Abstand.

Der Vortrag des Beschwerdegegners, seine Tätigkeit beziehe sich nicht auf alle für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen, sondern betreffe lediglich ein engeres Geschäftsfeld (vgl. Anlagenkonvolut 3 zum Schriftsatz vom 28. November 2016), nämlich Maklerdienstleistungen für Medizinstudenten, Angestellte, Ärzte, Praxen und Ärzte im Ruhestand, ist im Widerspruchsverfahren unbeachtlich. Hier sind auf Seiten der angegriffenen Marke die im Register eingetragenen Dienstleistungen zu Grunde zu legen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 64).

Der Tätigkeitsbereich der Beschwerdeführerin und Widersprechenden umfasst – wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat – lediglich die „Beratung von Krankenhäusern und Kliniken in organisatorischer, betriebswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht in Bezug auf die Sterilisierung chirurgischer Instrumente und darauf gerichteter Abläufe“. Von der Beschwerdeführerin wurden dazu Belege für eine beratende Tätigkeit eingereicht. Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung beim LG Düsseldorf vom 25. Januar 2017 (Anlage AST 2) wird dies durch die Aussage des Zeugen L... auf Seite 3 bestätigt und durch die eidesstattlichen Versicherungen des Herrn P... (Anlage AST 11 und 14, Bl. 236 ff. und 239 d. A.) zusätzlich untermauert.

Auch unter Berücksichtigung der Angaben der Beschwerdeführerin zur Größe (rund 3.600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) und Umsatzstärke (ca. ... Euro in 2016) ihres Unternehmens, der eingereichten Unterlagen zu üblichen

Geschäftsbereichen anderer Unternehmen in der Krankenhausberatung (vgl. Anlagenkonvolut AST 8, Bl. 54 ff. d. A.) und der Erweiterung um den Bereich der A... Academy vor ca. 27 Jahren ist angesichts der langjährigen spezialisierten Tätigkeit und der bereits weit zurückliegenden letzten Ausdehnung nicht davon auszugehen, dass die Beratung in absehbarer Zeit auf weitere Bereiche erstreckt werden wird (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15 Rn. 66).

Hinsichtlich „Büroarbeiten; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“ liegt eine mindestens durchschnittliche Branchennähe vor. Gemäß der als Anlage 1 vorgelegten Broschüre werden „Prozessunterstützung“ und „temporäre Prozessbegleitung“ angeboten (vgl. u. a. Bl. 34 d. A. und Anlage AST 1). Hierbei werden sowohl Tätigkeiten der Unternehmensverwaltung, aber auch Büroarbeiten wie z. B. die Inventarisierung des Bestandes oder die Dokumentation des Hygienezustandes übernommen. Insbesondere bei der Übernahme von auch operativen Aufgaben einer wichtigen Einheit des Krankenhauses, wie sie die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) mittlerweile darstellt, fallen entsprechende Tätigkeiten an. In vielen Krankenhäusern wird diese Einheit eigenständig geführt oder an ein Fremdunternehmen „outgesourct“. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen, die insbesondere Krankenhäuser beraten oder sich diesbezüglich auf einzelne Geschäftsfelder im medizinischen Bereich spezialisiert haben, auch die interimistische oder dauerhafte Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung für diese anbieten (so z. B. Follenuis Management und Beratung für Krankenhäuser, hmg hospital management group, phactor consulting, Helmerichs Business Consulting, JOMEC Healthcare Consulting + Management etc.). Im Rahmen der Umsetzung von bei der Beratung festgelegten Maßnahmen werden ferner regelmäßig auch Büroarbeiten, insbesondere in der Dokumentation, übernommen. Der Oberbegriff „Unternehmensverwaltung“ der angegriffenen Marke kann auch die Führung einer (eigenständigen) ZSVA umfassen und entsprechende Beratungsangebote in betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht miteinschließen. Die hierfür notwendigen Kernkompetenzen wie wirtschaftliches, medizinisches und organisatorisches Know-how, laufende Fortbildung,



Berufserfahrung in verschiedenen Unternehmen, Kontakte in den relevanten Branchen etc. sind in der Regel die gleichen wie bei der hinsichtlich des Widerspruchszeichens relevanten Branche. Bei beiden Dienstleistungen fällt zudem eine beratende Tätigkeit an, die sich an dieselben Kundenkreise – Unternehmen bei ihrer geschäftlichen Tätigkeit - richtet.

Bezüglich der „Auskünfte und Beratung in Versicherungsangelegenheiten“ und „Versicherungswesen“ liegt zumindest eine geringe Branchennähe zu den Tätigkeiten der Beschwerdeführerin vor; und zwar auch dann, wenn man angesichts ihrer langjährigen sehr spezialisierten Tätigkeit nicht von Ausdehnungstendenzen ausgeht. Es ist in der Beratungsbranche üblich, umfassenden Service zu möglichst vielen für die Kunden relevanten Bereichen aus einer Hand zu bieten und hierfür intern mehrere, auf Teilgebiete spezialisierte Berater einzusetzen. Versicherungen sind insbesondere im Bereich der teuren Instrumentensets und kostenintensiver Folgen bei Fehlern im Sterilisationsprozess ein Thema, das bei der organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Beratung von Krankenhäusern und Kliniken in Bezug auf die Sterilisierung chirurgischer Instrumente und darauf gerichteter Abläufe naheliegt.

Bezüglich „Finanzwesen“ ist ebenfalls von einer geringen Branchennähe auszugehen. Der bisherige Beratungsbereich der Beschwerdeführerin umfasst bereits finanzielle Aspekte, wie z. B. die Beratung hinsichtlich verschiedener Finanzierungsvarianten und Leasingvermittlung, die unter Finanzwesen subsumiert werden können (siehe auch Anlage AST 7, Bl. 38 ff. d. A.). Darüber hinaus werden finanzielle Aspekte auch relevant, wenn im Rahmen der Beratung operative Funktionen z. B. im Bereich der ZSVA übernommen werden. Ferner erwähnt die aktuelle Nizza-Klassifikation (NCL 11 – 2022) der Waren und Dienstleistungen – wie auch bereits die Fassung NCL 10 – 2013 – in den erläuternden Anmerkungen bei „Finanz- und Kreditdienstleistungen“ ausdrücklich das „Leasing“, welches hier von der Beschwerdeführerin angeboten wird.

Der Einwand des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin würden notwendige Erlaubnisse und Genehmigungen im Finanz- und Versicherungsbereich fehlen, ist unbehelflich. Der BGH hat (vgl. GRUR 2016, 1066 Rn. 23 - mt-perfect) festgestellt, dass selbst das Fehlen einer für den Geschäftsbetrieb erforderlichen behördlichen Erlaubnis oder mangelndes Bemühen um ihre Erlangung für sich genommen nicht den Schluss zulassen, es liege keine dauerhafte wirtschaftliche Betätigung vor, die zur Entstehung oder Aufrechterhaltung eines Unternehmenskennzeichenrechts im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG führte. Eine entsprechende Betätigung der Beschwerdeführerin muss bei der Beurteilung der Branchenähe daher nicht außer Betracht bleiben.

bbb. Bezüglich „Geldgeschäfte“ fehlt es dagegen an der für eine Verwechslungsgefahr erforderlichen geringen Branchenähe. Anders als bei den oben dargestellten Finanzdienstleistungen versteht man hierunter „Handel, bei dem es um Geld geht, bei dem Geld bezahlt werden muss“ (vgl. Duden, Onlinewörterbuch, Geldgeschäft). Darunter wird die „Gesamtheit aller Tätigkeiten, die mit der Zahlung, Übertragung, dem Handel mit Geld zusammenhängen“ verstanden (vgl. auch Wiktionary, Das freie Wörterbuch, Geldgeschäft). Diese Geschäfte werden in der Regel von Banken erbracht. Daher besteht – selbst wenn man die Ausdehnungstendenzen berücksichtigt - keine ausreichende Branchennähe zwischen der Tätigkeit der Beschwerdeführerin mit der für den Beschwerdegegner in Klasse 36 eingetragenen Dienstleistung. Anders als der Beschwerdegegner meint ergibt sich auch aus dem rechtlichen Hinweis des Senats, der bei vorläufiger Betrachtung „Geldgeschäfte“ als nicht mehr von der relevanten Branchennähe umfasst angesehen hat, nicht, dass dies deshalb auch für den Oberbegriff „Finanzwesen“ gelten müsse.

Hinsichtlich „Werbung“ in Klasse 35 und „Immobilienwesen“ in Klasse 36 ist die erforderliche geringe Branchennähe ebenfalls nicht gegeben.

Bezüglich der hier relevanten Beratung von Krankenhäusern ist entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht davon auszugehen, dass ein Ergänzungsverhältnis zur Dienstleistung „Werbung“ vorliegt. Die auf diesem Sektor tätigen Beratungsunternehmen bieten in der Regel keine entsprechenden Leistungen an. Marketing- und Werbemaßnahmen werden durch hierauf spezialisierte Agenturen erbracht, die jedoch normalerweise keine anderen Beratungstätigkeiten für Kliniken durchführen (vgl. z. B. <https://www.pictibe.de/branchen/krankenhausmarketing-klinikmarketing-agentur-onlinemarketing-werbung-social-media/>; <https://transquer.de/marketing-consulting/kliniken>). Auch werden die relevanten Verkehrskreise nicht annehmen, diese Dienstleistungen würden durch verbundene – entsprechend spezialisierte - Unternehmen erbracht.

Von einer nicht hinreichenden Branchennähe ist hinsichtlich des „Immobilienwesens“ auszugehen. Im Hinblick auf den Kernbereich der bisherigen Beratungstätigkeit (Sterilgutversorgung) scheint es fernliegend, dass – selbst wenn man Ausdehnungstendenzen angemessen berücksichtigt - entsprechende Dienstleistungen mit umfasst sind. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der notwendigen Kompetenzen sowie dem konkreten Vorgehen erheblich von den oben geschilderten Beratungstätigkeiten und werden in der Regel durch Immobilienmakler oder –berater erbracht. Gerade angesichts der langen Unternehmenshistorie, der Tätigkeit auf einem hoch spezialisierten und engen Bereich und der bereits vor mehr als 25 Jahren erfolgten Erweiterung um die Fortbildungsdienstleistungen der A... Akademie ist eine Ausdehnung auf den Sektor des Immobilienwesens nicht anzunehmen.

4. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

5. Da eine mündliche Verhandlung nicht mehr beantragt und auch nicht sachdienlich ist, kann gem. § 69 MarkenG im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

## **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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt