



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 564/12

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. Mai 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 005 341**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Mai 2014 durch die Richterin Dorn als Vorsitzende, den Richter Jacobi sowie die Richterin kraft Auftrags Kriener

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Die Wortmarke

Heliomedical

ist am 29. Januar 2009 angemeldet und am 15. Juli 2009 unter der Nummer 30 2009 005 341 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 10 und 44 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Nach dem Teilverzichtsantrag der Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin ist die Marke mit Wirkung vom 6. Juli 2011 noch eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate für die Hautpflege; Sonnenschutzmittel für pharmazeutische und veterinärmedizinische Zwecke; Badesalz und Badeszusätze für medizinische Zwecke; Lichtreaktive Präparate in Form von pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen; Sonnenbrandsalben; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Öle für medizinische Zwecke; Salze für medizinische Zwecke;

Klasse 10: UV-(Ultraviolett), VIS-(visible=sichtbar) und/oder IR-(Infrarot)Filter für medizinische Zwecke; Ultraviolettlampen für medizinische Zwecke; Apparate und daraus bestehende Anlagen zur Erzeugung von UV-(Ultraviolett), VIS-(visible=sichtbar) und/oder IR-(Infrarot)Strahlen für medizinische Zwecke; Lampen und Bestrahlungsgeräte für medizinische Zwecke; aus Apparaten bestehende Schutzvorrichtungen gegen UV-(Ultraviolett), VIS-(visible=sichtbar) und/oder IR-(Infrarot)Strahlen für medizinische Zwecke; Strahlentherapiegeräte; Becken für medizinische Geräte; Sessel und Liegen für medizinische Zwecke; Spezialmöbel und Einhausungen für medizinische Zwecke (soweit in Klasse 10 vorhanden); Ultraschallgeräte für medizinische Zwecke; Vernebler für medizinische Zwecke;

Klasse 44: Betrieb von Solarien; Schönheitspflege.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 14. August 2009 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende mit am 29. September 2009 beim DPMA eingegangenen Schreiben Widerspruch erhoben, und zwar aus der für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Erstellung und Verwaltung medizinischer und administrativer Daten;

Klasse 37: Reinigungsdienstleistungen für den gesamten Krankenhausbereich;

Klasse 38: Kommunikation über das Internet;

Klasse 42: Dienstleistungen eines medizinischen und bakteriologischen Labors;

Klasse 44: Dienstleistungen eines Krankenhauses; Verpflegung von Personen im Krankenhausbereich; gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung) im Hinblick auf den Einkauf für den gesamten Krankenhausbedarf; Informationsdienstleistungen im Gesundheitswesen, nämlich Austausch digitaler Daten zwischen Krankenhäusern und Kliniken untereinander oder zu Dritten

am 7. November 2006 eingetragenen Wortmarke GM 4 491 941 (im Folgenden Widerspruchsmarke zu 1)

HELIOS.EU

und aus der für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Erstellung und Verwaltung medizinischer und administrativer Daten;

Klasse 37: Reinigungsdienstleistungen für den gesamten Krankenhausbereich;

Klasse 42: Dienstleistungen eines medizinischen und bakteriologischen Labors;

Klasse 44: Dienstleistungen eines Krankenhauses; Verpflegung von Personen im Krankenhausbereich; gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung) im Hinblick auf den Einkauf für den gesamten Krankenhausbedarf; Informationsdienstleistung im Gesundheitswesen, nämlich Austausch digitaler Daten zwischen Krankenhäusern und Kliniken untereinander oder zu Dritten

am 7. Dezember 2009 eingetragenen Wortmarke GM 4 492 062 (im Folgenden Widerspruchsmarke zu 2)

HELIOS

sowie aus der für die Dienstleistungen der

Klasse 37: Reinigungsdienstleistungen für den gesamten Krankenhausbereich;

Klasse 42: Dienstleistungen eines medizinischen und bakteriologischen Labors;

Klasse 44: Dienstleistungen eines Krankenhauses; Verpflegung von Personen im Krankenhausbereich; gewerbsmäßige Beratung (ausgenommen Unternehmensberatung) im Hinblick auf den Einkauf für den gesamten Krankenhausbedarf

am 7. März 1997 eingetragenen Wortmarke 396 17 615 (im Folgenden Widerspruchsmarke zu 3)

HELIOS.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2012 hat die Markenstelle für Klasse 10 des DPMA die Widersprüche zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die Bezeichnung „Heliomedical“ wirke im Hinblick auf die Zusammenschreibung in einem Wort als geschlossene Gesamtbezeichnung. Die angesprochenen Verkehrskreise hätten

keinen Grund, den Bestandteil „Helio-“ der angegriffenen Marke herauszugreifen und allein diesen der Widerspruchsmarke „Helios“ gegenüberzustellen, dies umso weniger als es sich bei „Helios“ um die Bezeichnung des Sonnengottes in der griechischen Mythologie, also um einen Begriff mit einem Sinngehalt handele. Es bestehe auch keine Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Die Wortbestandteile der jüngeren Marke verbänden sich zu dem gesamtbegrifflichen Phantasiewort „Heliomedical“; dies führe weg von der Vorstellung, das Markenelement „Helio“ sei verwechselbarer Stammbestandteil einer Markenserie. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei durchschnittlich. Damit halte die angegriffene Marke selbst im Bereich unterstellter ähnlicher Waren und Dienstleistungen den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken ein.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie vorträgt, bei den Widerspruchsmarken handele es sich um die Kernmarken der Firma H... GmbH, die aufgrund ihrer intensiven Benutzung über eine herausragende Kennzeichnungskraft verfügten. Hierzu reicht sie eine Ablichtung über den Internetauftritt der Widersprechenden und deren Finanz- und Geschäftsberichte aus den Jahren 2008 bis 2012 ein. Sie führt weiter aus, die aus den Wortbestandteilen „Helio“ und „medical“ zusammengesetzte angegriffene Marke werde durch den Wortbestandteil „Helio“ geprägt. Denn bei einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marke präge sich das Publikum nur den Bestandteil, der aufgrund seiner Stellung innerhalb der Marke besonders auffalle, ein, bei zusammengefügte Zeichen würden zudem Wortanfänge stärker beachtet als nachfolgende Wortbestandteile. Der Wortbestandteil „medical“ habe einen deutlich erkennbaren produktbeschreibenden Bezug. Er beschreibe auch den vorangestellten Wortbestandteil „Helio“-, so dass „medical“ kein prägender Einfluss zukomme. Bei „Heliomedical“ handele es sich nicht um einen einheitlichen Gesamtbegriff. Vielmehr trete das Wortelement „medical“ hinter dem beherrschenden Element „Helio“ in einer Weise zurück, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der angegriffenen Marke dem Bestandteil „Helio“ eine selbstständig

kennzeichnende Stellung oder eine den Gesamteindruck prägende Bedeutung beimäßen. Die Widerspruchsmarke zu 1) HELIOS.EU werde allein durch „Helios“ geprägt. Mit „Helio“ und „Helios“ stünden sich somit jeweils Zeichen gegenüber, die in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ähnlich seien. Angesichts der engen Berührungspunkte im Gesundheitsbereich seien die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 5 und 10 den beanspruchten Dienstleistungen der Widerspruchsmarken in den Klassen 42 und 44 hochgradig ähnlich, denn sie zielten insgesamt auf die Beibehaltung und Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit ab. Jedenfalls aber sei von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen. Auf Grund des übereinstimmenden Wortbestandteils „Helio“ der Kollisionsmarken bestünde die Gefahr, dass die angegriffene Marke als Abwandlung der Widerspruchsmarken erachtet und der Widersprechenden zugeordnet werde. Diese Gefahr werde noch dadurch erhöht, dass die angegriffene Marke den Bestandteil „medical“ (Medizin) aufweise, der auf die im medizinischen Bereich bekannte Widersprechende hinweise.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 10, vom 3. Juli 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Sie regt zudem die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage an, ob eine Zeichenähnlichkeit dadurch ausgeschlossen werde, dass eine rechtsbeständig eingetragene Wortmarke unter Hinweglassung des Endbuchstabens mit einem rein beschreibenden Bestandteil zusammengesetzt sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken „Heliomedical“ und „Helios“ bestehe aus den im Beschluss der Markenstelle angeführten Gründen nicht, nach dem Verzicht auf die Dienstleistungen der Klasse 44 sei eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit schon nicht mehr gegeben. Der Wortbestandteil „Helio“ sei, wie auch die in der mündlichen Verhandlung übergebenen Rechercheunterlagen zeigten, ein häufig verwendetes Wortbildungselement in der Bedeutung von „Sonne(n)“ und fände unter anderem in Begriffen wie Heliotherapie oder Heliobiologie Verwendung. Das Widerspruchszeichen „Helios“ sei die Bezeichnung für den Sonnengott und stehe für Licht, Heilung und Wärme, die Widerspruchsmarke habe beschreibenden Charakter und eigne sich nicht als Stammbestandteil einer Markenserie, allein schon aufgrund der Vielzahl der mit dem Wort „Helios“ eingetragenen Marken im Register. Der zusätzliche Wortbestandteil „-medical“ grenze die angegriffene Marke deutlich von den Widerspruchsmarken ab, zudem verhindere der eindeutige Sinngehalt der Widerspruchsmarken eine Verwechslung, auch präge das Worтеlement „Helio“ die angegriffene Marke nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Zwischen der angegriffenen Marke „Heliomedical“ und den Widerspruchsmarken zu 1) „HELIOS.EU“ und zu 2) „HELIOS“ sowie zu 3) „HELIOS“ besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinn der §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 125 b Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Widersprüche zu Recht zurückgewiesen hat.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller

Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. hierzu EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040, 1042, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-Gry; GRUR 2013, 833, Tz. 30 - Culinaria/Villa Culinaria).

1. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist für die Frage der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen die Registerlage maßgebend. Danach können sich die Vergleichsmarken auf aus Sicht des Senats im durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen begegnen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Tz. 65 - Edition Albert René; BGH GRUR 2004, 901 – d-c-fix/DC-Fix; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kann auf die entsprechenden Kriterien auch im Verhältnis von Waren zu Dienstleistungen zurückgegriffen werden, obwohl zwischen der Erbringung unkörperlicher Dienstleistungen und der Herstellung von Waren grundlegende Unterschiede bestehen (EuGH GRUR 1998, 922 Tz. 23 - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587



- White Lion; GRUR 2000, 883, 884 - PAPPAGALLO). Maßgeblich ist, ob bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Vorstellung aufkommen kann, Produkt und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens.

Für die in der Klasse 5 eingetragenen Waren der angegriffenen Marke besteht mit den „Dienstleistungen eines Krankenhauses“ der Klasse 44 der Widerspruchsmarken eine noch durchschnittliche Ähnlichkeit.

In Krankenhäusern werden zunehmend in krankenhauseigenen Apotheken auch selbst hergestellte Präparate, Salben und Cremes vertrieben. Den angesprochenen Verkehrskreisen ist zwar durchaus bekannt, dass üblicherweise die Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse, die in der Regel speziellen, streng kontrollierten Herstellungs- und Zulassungsverfahren unterliegen, nicht gleichzeitig auch Krankenhäuser betreiben. Diese Grenzen verwischen aber in dem Bereich, in dem aus Gründen der Praktikabilität und des Servicegedankens einfache, die Behandlung ergänzende Präparate auch in einer krankenhauseigenen Apotheke gefertigt und angeboten werden. Solche pharmazeutischen Präparate für die Hautpflege, lichtreaktive Präparate in Form von pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen, Sonnenbrandsalben, Badesalze und Badezusätze sowie Öle für medizinische Zwecke der angegriffenen Marke können daher aufgrund des gleichen Verwendungszwecks und der Nutzung im Sinn einer ergänzenden Behandlung des Patienten und angesichts des gleichen Herstellungs- bzw. Erbringungsortes als noch ähnlich mit den Dienstleistungen eines Krankenhauses angesehen werden.

Die angegriffenen Waren der Klasse 10 „UV-, VIS und/oder IR-Filter für medizinische Zwecke, Ultraviolettlampen für medizinische Zwecke, Lampen und Bestrahlungsgeräte für medizinische Zwecke; aus Apparaten bestehende Schutzvorrichtungen gegen UV-(Ultraviolett), VIS-(visible=sichtbar) und/oder IR-(Infrarot)Strahlen für medizinische Zwecke; Becken für medizinische Geräte; Sessel und Liegen für medizinische Zwecke; Spezialmöbel und Einhausungen für medizinische Zwecke“ sind angesichts gewisser Berührungen am Herstellungs- und Erbringungsort

als entfernt ähnlich zu den Dienstleistungen eines Krankenhauses anzusehen. In den Krankenhäusern bestehen technische Abteilungen, häufig auch mit eigenen Tischlereien, sodass bei den beteiligten Verkehrskreisen der Gedanke an einen gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich aufkommen kann.

Die Dienstleistung „Schönheitspflege“ der Klasse 44 der angegriffenen Marke ist zu den „Dienstleistungen eines Krankenhauses“ der Widerspruchsmarken als durchschnittlich ähnlich anzusehen. Krankenhäuser bieten in Ergänzung ihrer Grunddienstleistungen häufig auch die Dienstleistung „Schönheitspflege“ für Patienten während des Klinikaufenthalts an. Ebenso verhält es sich mit der Dienstleistung „Betrieb eines Solariums“. Die im Solarium angebotene Hautbestrahlung kann aus medizinischen Gründen erforderlich sein und bei dermatologisch ausgerichteten Kliniken oder solchen Kliniken, die auf die Durchführung von Kuren oder Rehabilitationsmaßnahmen ausgerichtet sind, das Behandlungsspektrum der Klinik ergänzen.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist, anders als die Widersprechende meint, als durchschnittlich anzusehen.

Kennzeichnungskraft ist die Eignung eines Zeichens, sich dem angesprochenen Verkehrskreis aufgrund seiner Eigenart einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wieder erkannt zu werden. Je größer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, umso größer ist ihr Schutzzumfang und umso eher ist auch eine Verwechslungsgefahr zu bejahen (EuGH GRUR 1998, 387 - Springende Raubkatze, GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd Schuhfabrik). Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke

als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; z. B. EuGH, a. a. O. - Lloyd; BGH a. a. O. Rn. 41 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2007, 1071 Rn. 27 – Kinder II).

„Helios“ ist, wie auch das Ergebnis der von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingereichten Recherchen zeigt, der aus dem griechischen stammende Eigenname für „Sonnengott“ (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Auflage 2013, Dudenverlag). Mangels beschreibender Anklänge kommt den drei Widerspruchsmarken insoweit von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft zu.

Aus Sicht des Senats reichen die von der Widersprechenden zur Bekanntheit der Widerspruchsmarken eingereichten Unterlagen nicht dafür aus, um diesen eine erhöhte Kennzeichnungskraft zuzusprechen.

Die Widersprechende trägt zwar vor, sie sei mit dem durch die Widerspruchsmarken gekennzeichneten Betrieb von 109 Kliniken einer der größten Anbieter stationärer und ambulanter Krankenversorgung in Deutschland. Sie hat hierzu ihren Internetauftritt, Finanz- und Geschäftsberichte aus den Jahren 2008 bis 2011 eingereicht und Umsatzzahlen von über ... Euro aus den Jahren 2008 bis 2011 aufgelistet. Aus dem Geschäftsbericht des Jahres 2010 (Anlage LS 4; Seite 20) geht zwar unter der Überschrift „Marktposition HELIOS“ hervor, dass die Widersprechende „... (ihre) Position auf dem deutschen Gesundheitsmarkt als einer der drei großen privaten Klinikbetreiber bestätigen (konnte)...“. Allein hieraus ergeben sich aber zu wenig objektive Anhaltspunkte dafür, wie bekannt die Widerspruchsmarken tatsächlich bei den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen sind. Objektive Statistiken und Angaben zu dem von der Marke gehaltenen Marktanteil, die zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zulassen, fehlen.

3. Ausgehend von durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken hält die

angegriffene Marke „Heliomedical“ den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Abstand ein.

a. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2010, 933 Tz. 33 - Barbara Becker; BGH, a. a. O. - Maalox/Melox-GRY; a. a. O. - pure/pjur). Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2011, 824 Nr. 26 - Kappa; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 - airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC).

b. Es stehen sich die Wortmarken „Heliomedical“ und „HELIOS“ bzw. „HELIOS.EU“ gegenüber.

Allein die identische Übernahme des Wortteils „Helio“ der Widerspruchsmarken in die angegriffene Marke führt in Kombination mit dem weiteren Wortbestandteil „-medical“ nicht zur Bejahung der Verwechslungsgefahr. Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich nach dem Gesamteindruck ist es unzulässig, aus den einander gegenüberstehenden Marken ein Element herauszugreifen und nur auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (st. Rspr. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 29 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; Ströbele/Hacker, 10. Auflage, § 9 Rdn. 326).

Ausnahmsweise jedoch kann ein einzelner Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke prägt und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 327 mit weiteren Nachweisen).

Diese in der Rechtsprechung entstandenen Grundsätze der Prägetheorie sind für mehrgliedrige Kombinationsmarken entwickelt worden und können nicht ohne weiteres auf eingliedrige, zusammengeschiedene Markenwörter übertragen werden. Wenn allerdings der angesprochene Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen, wird die Prägetheorie ausnahmsweise auch auf Einwortmarken angewendet (vgl. EuGH, a. a. O. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 905 Rdn. 38 - Pantohexal; GRUR 2012, 635 Rdn. 27 ff. - METRO/ROLLER's Metro).

Solche besonderen Umstände, die Veranlassung geben, von einem Zurücktreten des Markenbestandteils „-medical“ in einer Weise auszugehen, dass dieser für den Gesamteindruck der jüngeren Marke vernachlässigt werden kann, liegen indes nicht vor.

Bei „medical“ handelt es sich um das englische Adjektiv für „medizinisch“. Der weitere Wortbestandteil der angegriffenen Marke „Helio-“ ist ein Wortbildungselement mit der Bedeutung von „Sonne/sonnen-“ (z. B. Dudenonline unter [www.duden.de/rechtschreibung](http://www.duden.de/rechtschreibung)). Als Bestimmungswort tritt „Helio-“ in einer Reihe von Zusammensetzungen wie „Heliograph“, „Heliometer“, „Heliobiologie“, „heliophil“, „Heliotherapie“, „heliozentrisch“ auf (vgl. u. a. Dudenonline unter [www.duden.de/rechtschreibung](http://www.duden.de/rechtschreibung)). In der Kombination kommt der angegriffenen Marke die Gesamtbedeutung von „sonnenmedizinisch“ zu. Dieser Gesamtbegriff weist Sachbezüge zu den sowohl im medizinischen Bereich liegenden, als auch mit „Sonne“ oder „Licht“ in Zusammenhang stehenden Waren der angegriffenen Marke auf.

Angesichts der bereits üblichen Wortzusammensetzungen mit dem Präfix „Helio-“ verschmelzen aus Sicht des Verkehrs auch die in der angegriffenen Marke enthaltenen Wortbestandteile, die sich sprachüblich aufeinander beziehen, zu einem einheitlichen Begriff. Eine Prägung dieser Gesamtbezeichnung allein durch den Wortbestandteil „Helio“ ist daher nicht anzunehmen.

4. Ferner ist auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbringens der Vergleichsmarken eine mittelbare Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG nicht zu bejahen.

In diesem Zusammenhang hat die Rechtsprechung anerkannt, dass einem Bestandteil in einer zusammengesetzten Marke auch dann eine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Stellung zukommen kann, wenn dieser Bestandteil das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke nicht prägt. Dies kommt in Betracht, wenn die gegenüberstehenden Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (vgl. BGH, a. a. O. Rn. 69 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. Rn. 26 - Maalox/Melox-Gry; a. a. O. Rn. 37 - METRO/Roller's Metro; GRUR 2010, 729 Rn. 44 - MIXI).

Wie bereits festgestellt wurde, handelt es sich bei dem Bestandteil „Helio-“ um das in verschiedenen Wortzusammensetzungen übliche Präfix mit der Bedeutung von „Sonne/sonnen-“. Dieser Charakter von „Helio-“ als Bestandteil von entsprechenden Wortzusammensetzungen aber spricht bereits dagegen, dass in „Heliomedical“ zugleich das für die Widersprechende geschützte Kennzeichen „HELIOS“ als solches wiedererkannt wird. Der mit der Zusammenfügung „Helio-“ und „medical“ entstandene einheitliche Gesamtbegriff führt zudem von der Vorstellung weg, es handele sich um eine Serienmarke der Widersprechenden.

5. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG bestand kein Anlass. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die von der Widersprechenden aufgeworfene Frage der Ähnlichkeit von Marken in dem Fall einer nahezu identischen Übernahme der älteren Marke in die jüngere Marke ist grundsätzlich und bereits mehrfach höchstrichterlich geklärt worden (vgl. u. a. EuGH, a. a. O.

Thomson Life; BGH a. a. O. - Pantohexal; a. a. O. Rn. 31 - MIXI; siehe auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 356 ff.). Über die Bewertung der konkreten tatsächlichen Umstände hinaus, wirft der zu entscheidende Fall aus Sicht des Senats keine besonderen, noch nicht geklärten Rechtsfragen zur Ähnlichkeit von Wortmarken auf. Ebenso erfordert weder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung noch die Fortbildung des Rechts die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

6. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

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

Frau Rin BPatG Dorn ist wegen  
Urlaubs an der Beifügung ihrer  
Unterschrift verhindert

Jacobi

Kriener

Kriener

Fa