



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 4/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Juni 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 043 303

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Meiser und Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Oktober 2016 aufgehoben. Die Erinnerung der Markeninhaberin gegen den Beschluss derselben Markenstelle vom 12. Februar 2014 wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag des Widersprechenden, der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 3. August 2012 angemeldet und am 31. Januar 2013 unter der Nummer 30 2012 043 303 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte

Register als Marke für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 9: Computer-Software (gespeichert); herunterladbare Computerprogramme und Datensammlungen; herunterladbare Software-Applikationen für intelligente Mobiltelefone; gespeicherte elektronische Gesundheitsakten (Software);

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen des Zugriffs auf und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern in Bild und Ton; Bereitstellen des Zugriffs auf und Übermitteln von Informationen über ein Datennetz, insbesondere das Internet, bezüglich elektronischer Krankenakten; Bereitstellen des Zugriffs auf und Übermitteln von Informationen und Nachrichten mit Bezug zum Gesundheitswesen; Vermittlung und Bereitstellung von Zugangsmöglichkeiten und drahtlosen Telekommunikationsverbindungen zu globalen Computernetzwerken und sonstigen Kommunikationsnetzen; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Bereitstellung des Zugangs zu in Datenbanken gesammelten Informationen und Daten; Vermittlung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Verschaffen und Bereitstellen des Zugriffs auf Datenbanken, insbesondere auf Datenbanken betreffend medizinische Daten von Patienten und Versicherungen, Arzneimittel, Gesundheitsakten und -portale in Datennetzen, insbesondere dem Internet; elektronische Übermittlung von Nachrichten betreffend medizinische Daten von Patienten und Versi-

cherungen, Arzneimittel, Gesundheitsakten und -portalen; Telefondienste mittels einer Service-Hotline für Internetnutzer; Betrieb von Chatlines und Foren; Betrieb von Chatrooms; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Betrieb von Diskussionsforen und E-Mail-Datendiensten insbesondere für medizinische Informationen; Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, insbesondere für den medizinischen Bereich; Onlinedienste, nämlich digitale Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art, insbesondere für den medizinischen Bereich; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten und Informationen im Internet für den Gesundheitsbereich; Bereitstellen von Internet-Plattformen und -Foren sowie Bereitstellen des Zugriffs auf Datennetze, insbesondere Internet, zugängliche Datenbanken zum Austausch von Informationen aus dem medizinischen Bereich und dem Gesundheitswesen; Betreiben eines medizinischen Netzwerkes, nämlich elektronische Übertragung von medizinischen Daten sowie Informationen und Auskünften zum Gesundheitswesen und Krankenakten; Verschaffung von Zugriff über Datennetze, insbesondere dem Internet, von elektronisch vorliegenden Daten und Dokumenten, insbesondere über gesundheitsbezogene Themen; Bereitstellung des Zugriff auf in Datenbanken gesammelten Informationen und Daten im medizinischen Bereich;

Klasse 44: Beratung in der Pharmazie und in der Medizin; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen einer

Hebamme; fachliche Auskünfte durch medizinisches Fachpersonal, Apotheker, Ärzte und Pfleger, insbesondere zu Krankenakten, Krankheitsverläufen, Medikamenten, medizinischen Behandlungen, auch per E-Mail, Datennetz, telefonisch oder per Bildtelefonie; Pflege von Online-Krankenakten zur Dokumentation von Befunden im Rahmen medizinischer Dienstleistungen (soweit in Klasse 44 enthalten); medizinische Dienstleistungen, insbesondere auf elektronischem Wege erbrachte medizinische Dienstleistungen; Gesundheitsberatung, auch per Telefon, E-Mail und Internet.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 8. März 2013 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer Widerspruch aus der Kollektivmarke 2 103 438



erhoben, die für nachfolgende Dienstleistungen der Klassen 39 und 45 eingetragen ist:

Transport von Kranken mit Kraftfahrzeugen; Rettung von Personen bei Notfalleinsätzen, auch unter Mitwirkung von Ärzten, Katastrophenschutz, soziale Dienste.

Die Widerspruchsmarke wurde am 22. April 1997 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen.

Mit Beschluss vom 12. Februar 2014 hat der Erstprüfer der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes dem Widerspruch teilweise stattgegeben, nämlich in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 44. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass im Umfang der Teillöschung der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr bestehe. Es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und von einer mindestens mittleren Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen. Eine Zeichenähnlichkeit sei in Bezug auf die Bildelemente gegeben. Der Wort-/Zahlenbestandteil der angegriffenen Marke sei kennzeichnungsschwach.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt. Mit Schriftsatz vom 21. März 2014, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Der Widersprechende hat im Erinnerungsverfahren Unterlagen (Briefpapier, Ausdrücke von Internetseiten, Veröffentlichungen, Kopien von Lichtbildern) sowie eine eidesstattliche Versicherung vom 8. August 2014 vorgelegt, wegen deren Inhalte auf die entsprechenden Anlagen Bezug genommen wird.

Mit Beschluss vom 27. Oktober 2016 hat die Erinnerungsprüferin der Markenstelle für Klasse 44 den Erstbeschluss aufgehoben und den Widerspruch – insgesamt – zurückgewiesen. Der Widersprechende habe, nachdem die Einrede der fehlenden Benutzung zulässigerweise erhoben worden sei, diese nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Die Unterlagen, die eine Benutzung seitens des Widerspruchsführers belegen sollten, seien nicht ausreichend. Zum Verbandsmagazin „Extrablatt“ fehlten Angaben über Auflagenzahl, Empfängerkreis und/oder Gebiet der Verbreitung. Aus der eidesstattlichen Versicherung ergebe sich nichts weiteres. In Bezug auf die vorgelegten Kopien der Internetseiten fehlten Angaben über Besucherzahlen

oder andere Parameter, die das Ausmaß der tatsächlichen Inanspruchnahme des Angebots dokumentierten. Auch die vorgetragene Benutzung durch Dritte (Verbandsmitglieder) sei unzureichend. Die Benutzung der Widerspruchsmarke in veränderter Form ändere zwar nicht den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke, jedoch fehlten Angaben zum Umfang der Tätigkeit im Sinn von damit erzielten Umsätzen, getätigten Werbeaufwendungen etc. Schließlich sei die eidesstattliche Versicherung nicht – wie erforderlich – im Original zu den Akten gereicht worden. Eine Kopie der eidesstattlichen Versicherung erfülle aber nicht die Voraussetzungen des § 294 Abs. 2 ZPO. Aber auch unter Berücksichtigung der in Kopie vorgelegten eidesstattlichen Versicherung im Rahmen einer Gesamtschau ergebe sich kein anderes Ergebnis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden.

Der Senat hat auf den Hilfsantrag des Widersprechenden Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt. Im Zuge dessen hat der Widersprechende ergänzend zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung vorgetragen und die eidesstattliche Versicherung des Herrn F... vom 8. August 2014 im Original, eine eidesstattliche Versicherung des Herrn P... vom 19. Mai 2018 sowie eine eidesstattliche Versicherung des Herrn G... vom 21. Mai 2018 im Original vorgelegt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die entsprechenden Anlagen verwiesen.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des DPMA vom 27. Oktober 2016 aufzuheben und die Erinnerung der Markeninhaberin gegen den Beschluss vom 12. Februar 2014 zurückzuweisen,
2. der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache eingelassen. Vor dem DPMA hat sie vorgetragen, dass der Widerspruch unzulässig sei, weil im Register eine andere Anschrift des Widersprechenden angegeben sei. Der Widersprechende habe ferner eine rechtserhaltende Benutzung nicht dargelegt und glaubhaft gemacht. Der Widersprechende als Bundesverband erbringe nicht die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen. Aus der eidesstattlichen Versicherung ergebe sich lediglich, dass die Benutzung durch Dritte befugt gewesen sei, nicht aber, dass tatsächlich eine Benutzung erfolgt sei. Im Übrigen stellten Nutzungshandlungen Dritter keine rechtserhaltende Benutzung dar; warum dies im vorliegenden Fall anders sein solle, sei unklar. Die Angabe in der eidesstattlichen Versicherung, die Widerspruchsmarke sei "durchgehend" benutzt worden, sei zu unbestimmt und nicht überprüfbar. Allenfalls sei eine Benutzung für die Dienstleistung des Transports von Kranken mit Kraftfahrzeugen erfolgt. Schließlich sei die Widerspruchsmarke nicht in der eingetragenen Form verwendet worden.

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat der Geschäftsführer der S...
... GmbH, Herr P..., eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 14. Juni 2018 direkt zum Gericht gefaxt. Wegen des Inhalts der eidesstattlichen Versicherung wird auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Hauptsache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 44 Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG, sodass der Erstprüfer zu Recht die Teillöschung der angegriffenen Marke angeordnet hat. Die weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 sind nicht beschwerdegegenständlich, da der Widersprechende gegen den Widerspruch insoweit zurückweisenden Erstbeschluss keinen Rechtsbehelf eingelegt hat. Daher ist diese Teilzurückweisung des Widerspruchs bestandskräftig geworden (vgl. BPatG, 30 W (pat) 23/15). Ohne Erfolg bleibt der Antrag des Widersprechenden, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

A. Bedenken gegen die Zulässigkeit des Widerspruchs bestehen nicht. Die Markenstelle hat zutreffend ausgeführt, dass die dem damaligen Registerstand widersprechenden Angaben lediglich die Zustellanschrift betreffen und nicht die Identität des Widersprechenden und Inhabers der Widerspruchsmarke.

B. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure). 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 (z. B. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH WRP 2018, 82 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 44 zu besorgen,

weshalb die angegriffene Marke insoweit nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 21. März 2014, eingegangen beim DPMA am gleichen Tage, zulässigerweise bestritten. Da sie die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON).

a) Da die Widerspruchsmarke am 22. April 1997, mithin mehr als fünf Jahre vor der am 8. März 2013 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke, registriert worden ist, ist die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zulässig.

Damit obliegt es dem Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung seiner Marke, insbesondere nach Zeit, Art, Ort und Umfang in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen März 2008 bis März 2013 und Juni 2013 bis Juni 2018 darzulegen und glaubhaft zu machen. Letzterer ist der Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde, welcher vorliegend der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Beschwerdeinstanz ist (vgl. BGH WRP 2017, 1209 Rn. 13 – Dorzo; BPatG, 28 W (pat) 109/12).

b) Die Benutzung einer Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der maßgeblichen Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese von solchen anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 382 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 68 Rn. 14 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2011, 623 Rn. 23 – Peek & Cloppenburg II). Die Ernst-

haftigkeit der Benutzung einer Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann; dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 29 – Leno Marken/Hagelkruis Beheer; GRUR 2006, 582 Rn. 70 – VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152 Rn. 21 – GALLUP).

c) Zur Glaubhaftmachung muss von dem Widersprechenden daher konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.

Bei einer Dienstleistungsmarke ist wegen der fehlenden körperlichen Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt eine gesonderte Betrachtung erforderlich. Als Benutzungshandlungen kommen bei ihr im Wesentlichen nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt (BGH GRUR 2008, 616 Rn. 13 – AKZENTA; MarkenR 2010, 35 Rn. 17 – ATOS III). Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass

der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH GRUR 2008, 616 Rn. 13 – AKZENTA; MarkenR 2010, 35 Rn. 17 – ATOS III).

d) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat der Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Dienstleistungen "*Transport von Kranken mit Kraftfahrzeugen; Rettung von Personen bei Notfalleinsätzen, auch unter Mitwirkung von Ärzten, Katastrophenschutz*" hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht.

aa) Ob der Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung durch ihn selber für die beanspruchten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke hinreichend dargelegt hat, ist zweifelhaft. Auch für den Inhaber einer Kollektivmarke gilt, dass die Benutzung für die geschützten Dienstleistungen erfolgen muss (vgl. LG Mannheim, BeckRS 2007, 11351; Kur/v.Bomhard/Albrecht, MarkenG, 1. Aufl., 2017, § 100 MarkenG Rn. 21; Büscher, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl., § 100 Rn. 7). Dies kann jedoch auf sich beruhen.

bb) Denn der Widersprechende hat dargelegt und glaubhaft gemacht, dass mindestens ein befugtes Verbandsmitglied die Widerspruchsmarke in der Gesamtschau für die Dienstleistungen „*Transport von Kranken mit Kraftfahrzeugen*“ und "*Rettung von Personen bei Notfalleinsätzen, auch unter Mitwirkung von Ärzten, Katastrophenschutz*" hinreichend benutzt hat (§ 100 Abs. 2 MarkenG).

aaa) Der Widersprechende ist ein Verband mit ca. ... Verbandsmitgliedern. Aus den von ihm vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass Verbandsmitglieder die Widerspruchsmarke genutzt haben, indem die Widerspruchsmarke – in der Farbe blau – auf Krankentransportfahrzeugen abgebildet ist. Dies ergibt sich aus den vorgelegten farbigen Bildschirmausdrucken von Internetseiten über Fahrzeuge oder Fotografien von Fahrzeugen selbst gemäß Schriftsatz vom 11. August 2014.

Mehrere Mitgliedsunternehmen des Widersprechenden nutzen die Widerspruchsmarke. Dem steht nicht entgegen, dass es sich in diesem Zusammenhang um zum Teil undatierte Kopien von Internetseiten/Fotografien handelt. Der geschäftsführende Gesellschafter der S...

GmbH – als Mitglied des Widersprechenden – hat in den beiden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen bekundet, dass diese die Widerspruchsmarke in den fraglichen Benutzungszeiträumen zur Kennzeichnung von Krankentransportfahrzeugen/Rettungsdienst verwendet habe. Die hinreichende Benutzung der Widerspruchsmarke wird auch gestützt durch die Ausführungen des geschäftsführenden Gesellschafters der m...,

einem weiteren Mitglied des Widersprechenden. Diese Gesellschaft nutzt die Widerspruchsmarke seit mehr als 25 Jahren für den Krankentransport mit Kraftfahrzeugen und die Rettung von Personen bei Notfalleinsätzen, auch unter Mitwirkung von Ärzten. Aus den eidesstattlichen Versicherungen ergibt sich ferner, dass zum Teil seit dem Jahr 2008 die Anzahl der verwendeten Fahrzeuge mit der Widerspruchsmarke gestiegen und ein Jahresumsatz in dem Zeitraum 2008 – 2018 zumindest im sechsstelligen Bereich erzielt worden ist. Die Firma m... führte nach den Angaben des Geschäftsführers jährlich durchschnittlich ... Fahraufträge mit entsprechend gekennzeichneten Fahrzeugen durch. Ferner wurden die entsprechenden Dienstleistungen unter Verwendung der Widerspruchsmarke im Internetauftritt der Verbandsmitglieder beworben.

Dass die Widerspruchsmarke zum Teil abweichend von der eingetragenen Form verwendet wurde (§ 26 Abs. 3 MarkenG), steht einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat. Die Abweichung in der Farbe verändert den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht.

bbb) Ob der Widersprechende auch eine rechtserhaltenden Benutzung der Dienstleistung "*soziale Dienste*" hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht hat, kann dahingestellt bleiben.

2. Hiervon ausgehend können sich die Vergleichsmarken bei zumindest unterdurchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen begegnen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Éditions Albert René/HABM; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO). Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen ist angesichts der fehlenden Körperlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH WRP 2018, 82 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2002, 537 – BANK 24).

Zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "*Beratung in der Medizin; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen einer Hebamme; fachliche Auskünfte durch medizinisches Fachpersonal, Ärzte und Pfleger, insbesondere zu Krankenakten, Krankheitsverläufen, Medikamenten, medizinischen Behandlungen, auch per E-Mail, Datennetz, telefonisch oder per Bildtelefonie; Pflege von Online-Krankenakten zur Dokumentation von Befunden im Rahmen medizinischer Dienstleistungen (soweit in Klasse 44 enthalten); medizinische Dienstleistungen, insbesondere auf elektronischem Wege erbrachte medizinische Dienstleistungen; Gesundheitsberatung, auch per Telefon, E-Mail und Internet*" und den Widerspruchsdienstleistungen "*Transport von Kranken mit Kraftfahrzeugen; Rettung von Personen bei Notfalleinsätzen, auch unter Mitwirkung von Ärz-*

ten, Katastrophenschutz" besteht hochgradige Ähnlichkeit. Rund um einen Notfalleinsatz können die zu vergleichenden Dienstleistungen aus der Sicht eines Patienten aus einer Hand angeboten und erbracht werden. Denn auch der Krankentransport oder der Notfalleinsatz unter Mitwirkung von Ärzten wird von dem Personenkreis durchgeführt, der die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen erbringt.

Von einer zumindest noch unterdurchschnittlichen Ähnlichkeit ist in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "*Beratung in der Pharmazie; fachliche Auskünfte durch Apotheker, insbesondere zu Krankenakten, Krankheitsverläufen, Medikamenten, medizinischen Behandlungen, auch per E-Mail, Datennetz, telefonisch oder per Bildtelefonie*" auszugehen.



3. Der Widerspruchsmarke  kommt in ihrer Gesamtheit durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (vgl. BPatG, 29 W (pat) 273/00; 25 W (pat) 71/04).

Von einer originär unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Widerspruchsmarke erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt wäre (vgl. BGH MarkenR 2017, 412 Rn. 19 – Medicon-Apotheke/MedicoApotheke; GRUR 2014, Rn. 26 – REAL-Chips). Dies ist trotz des beschreibenden Anklangs des Zeichenbestandteils des Äskulapstabes nicht der Fall, weil dieses Symbol vorliegend in die Darstellung eines Sechssterns integriert ist. Die Form des Sechssterns ist abstrahiert. In der Grundform ist es das astronomische Symbol für Stern sowie das Zeichen für das Sextil, einer bestimmten astronomischen Konstellation. Die Verbindung von Heilkunst und dem Sechsstern stellt lediglich eine bildliche Nähe zum medizinischen Bereich her, die ein Kreuz zum Gegenstand haben (vgl.

BPatG, 30 W (pat) 23/00). Die Widerspruchsmarke beschreibt jedoch in ihrer Gesamtheit keine Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen und ist in der konkreten Form in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ungewöhnlich.

4. Die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen ist überdurchschnittlich.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). 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 Rn. 19 – ZIRH/SIR; BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2008, 724 Rn. 37 – idw).

b) Ausgehend hiervon kommen sich beide Marken bildlich so nahe, dass eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann.

aa) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die zu vergleichenden Zeichen



Angegriffene Marke

und



Widerspruchsmarke

hinreichend. In (schrift-)bildlicher Hinsicht zeigen die Zeichen schon wegen der sofort ins Auge fallenden Wortbestandteile in der angegriffenen Marke deutliche Unterschiede.

bb) Gleichwohl ist vorliegend von einer hohen Zeichenähnlichkeit auszugehen, weil die angegriffene Marke jedenfalls in bildlicher Hinsicht durch den Sechsstern mit Äskulapstab geprägt wird und dieses Zeichenelement nahezu identisch mit der Widerspruchsmarke ist.

aaa) Von einer Prägung des Gesamteindrucks eines zusammengesetzten Zeichens durch einen Bestandteil kann nur ausgegangen werden, wenn die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten, sodass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2016, 80 Rn. 37 – BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Rn. 42 – HABM/Shaker; BGH GRUR 2016, 283 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2009, 1055 Rn. 23 – airdsl; GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT). Diese Voraussetzungen sind im Hinblick auf den Bildbestandteil der angegriffenen Marke erfüllt.

bbb) Die angegriffene Marke ist zusammengesetzt aus dem Bild eines Sechssterns mit Äskulapstab und der Wortfolge "Ihr Arzt 24". Dem steht nicht entgegen, dass beide Elemente teilweise ineinander verwoben sind, denn der Verkehr hat keinerlei Schwierigkeiten, innerhalb des Bildkomplexes das Wort "Ihr" zu erkennen und von dem Stern mit Stab gedanklich zu trennen.

ccc) Der Wortbestandteil "Ihr Arzt 24" ist für die angegriffenen Dienstleistungen glatt beschreibend. Denn damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die beanspruchten Dienstleistungen von einem Arzt oder doch von ärztlichem Personal rund um die Uhr angeboten und erbracht werden. Damit werden wesentliche Merkmale der Dienstleistungen beschrieben. Bei dieser Sachlage ist im Regelfall – und so auch hier – davon auszugehen, dass der Verkehr das Bild des Sechssterns mit Äskulapstab als das im Sinne einer individualisierenden Herkunftskennzeichnung allein prägende Element der angegriffenen Marke erfasst (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rn. 459 a. E.).

ddd) Das Bild des Sechssterns mit Äskulapstab stimmt mit der Widerspruchsmarke nahezu vollständig überein. Die Abweichungen bei der Anordnung der Schlange und der Form des Äskulapstabes in der angegriffenen Marke sind marginal und werden nicht wahrgenommen. Auch der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in schwarz/weiß eingetragen ist, wogegen das korrespondierende Bildelement der angegriffenen Marke in blauer Farbe mit weißem Aufdruck gehalten ist, schafft keinen wesentlichen Abstand (vgl. BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 25 – BMW-Emblem). Stimmt demnach das den Gesamteindruck der jüngeren Marke allein prägende Bildelement nahezu vollständig mit der Widerspruchsmarke überein, so ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit auszugehen (vgl. BGH GRUR 2018, 417 Rn. 35 – Resistograph).

5. Ausgehend von einer überwiegend hochgradiger, im Übrigen jedenfalls noch bestehender Dienstleistungsähnlichkeit, einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und hochgradiger Zeichenähnlichkeit führt die erforderliche Gesamtabwägung zu dem Ergebnis, dass zwischen den Vergleichsmarken im beschwerdegegenständlichen Umfang Verwechslungsgefahr im Rechtssinne besteht. Die Beschwerde hat daher in der Hauptsache Erfolg.

6. Der Antrag des Beschwerdeführers, der Inhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, war hingegen zurückzuweisen. Insoweit verbleibt es für die Kosten des Beschwerdeverfahrens bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf die Inhaberin der angegriffenen Marke – auch auf Nachfrage – weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind. Gleiches gilt für die Kosten des Amtsverfahrens nach § 63 Abs. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Dr. von Hartz

Fi