



# BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 518/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2014 035 282**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 24. Juli 2014 angemeldete Wortmarke

**Wellcotec-Germany**

ist am 8. September 2014 für die folgenden Waren und Dienstleistungen

„Klasse 10: Medizinische Laser

Klasse 21: Kosmetische Geräte

Klasse 44: Kosmetische Behandlung des Körpers“

unter der Nr. 30 2014 035 282 in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen diese Wortmarke, deren Eintragung am 10. Oktober 2014 veröffentlicht wurde, ist Widerspruch erhoben worden aus der am 22. Dezember 2002 angemeldeten und am 26. Oktober 2004 eingetragenen Unionsmarke 002 986 685

## **Wellcomet**

die für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz genießt:

„Klasse 3: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege

Klasse 8: Apparate, Geräte und Instrumente für die Körper- und Schönheitspflege (soweit in Klasse 8 enthalten)

Klasse 9: Elektrische Apparate und Instrumente für die Körper- und Schönheitspflege (soweit in Klasse 9 enthalten)

Klasse 10: Ärztliche Instrumente und Apparate, Spezialmobiliar für medizinische Zwecke

Klasse 11: Leuchtlupe, Bedampfungsgeräte

Klasse 20: Möbel für die Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Behandlungsliegen, Behandlungsstühle und Gerätewagen

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen“.

Die Markeninhaberin hat mit Eingabe vom 5. März 2015 die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Die Widersprechende hat hierauf mit Schriftsatz vom 9. Juni 2015 Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke eingereicht.

Mit Beschluss vom 26. Januar 2016 hat die Markenstelle für Klasse 44 die angegriffene Marke auf den Widerspruch teilweise gelöscht, und zwar für die Waren

„Klasse 10: Medizinische Laser

Klasse 21: Kosmetische Geräte“.

Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen; Kosten wurden weder auferlegt noch erstattet.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Widersprechende habe auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG für „Ultraschallgeräte“ glaubhaft gemacht. Dem stehe nicht entgegen, dass die Widerspruchsmarke nach den vorgelegten Unterlagen mit Zusätzen benutzt worden sei; denn der beschreibende Zusatz „TECHNOLOGY“ sowie die werbeübliche grafische Ausgestaltung seien nicht geeignet, den kennzeichnenden Charakter der Marke zu verändern. In Anwendung der sog. „erweiterten Minimallösung“ sei es gerechtfertigt, die glaubhaft gemachte rechtserhaltende Benutzung von „Ultraschallgeräten“ auf die „medizinischen Apparate“ der Klasse 10 zu erweitern. Für die Dienstleistungen der Klasse 44, nämlich „Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen“, sei eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke dagegen nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Ausgehend hiervon sei eine „beachtliche“ Warenähnlichkeit zwischen den rechtserhaltend benutzten Widerspruchswaren der Klasse 10 sowie den angegriffenen Waren der Klassen 10 („*medizinische Laser*“) und 21 („*Kosmetische Geräte*“) fest-

zustellen. Zu den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 44 bestehe dagegen absolute Unähnlichkeit, so dass der Widerspruch insoweit - hinsichtlich dieser Dienstleistungen - bereits aus diesem Grunde zurückzuweisen sei.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Das Widerspruchszeichen „**Wellcomet**“ beinhalte zwar das englische Grußwort „welcome“, von welchem aber durch die Schreibweise mit doppeltem „l“ und zusätzlichem „t“ am Wortende hinreichend weggeführt werde.

Schließlich sei sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht Zeichenähnlichkeit festzustellen. Der zusätzliche Wortbestandteil „-**Germany**“ in der angegriffenen Marke trete als rein beschreibender Sachhinweis für den Zeichenvergleich zurück, so dass sich die jeweils dreisilbigen Vergleichszeichen **Wellcomet** und **Wellcotec** gegenüberstünden. Schriftbildlich ergebe sich eine hochgradige Ähnlichkeit. Zudem seien sich die Marken klanglich zumindest durchschnittlich ähnlich, da sie in den ersten beiden Silben identisch seien und zudem dieselbe Vokalfolge („e-o-e“) und Betonung aufwiesen. Demgegenüber würden die konsonantischen Unterschiede in der Schlussilbe („m / t“ bzw. „t / c“) weniger beachtet.

Ausgehend hiervon bestehe für die angegriffenen Waren Verwechslungsgefahr, so dass dem Widerspruch insoweit stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich dieser Waren anzuordnen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Eine Beschwerdebegründung ist nicht zu den Akten gelangt. Im Amtsverfahren hatte die Markeninhaberin vorgetragen, dass eine Zeichenähnlichkeit im Hinblick auf den „zweiten Begriffsbestandteil“ „-cotec“ der angegriffenen Marke nicht angenommen werden könne. Zwar werde die angegriffene Marke aufgrund des beschreibenden Inhalts des Bestandteils „**Germany**“ wohl zunächst durch den Bestandteil „**Wellcotec**“ geprägt. Dennoch sei eine schriftbildliche Ähnlichkeit zu ver-

neinen, da der auffällige Bestandteil „-cotec“ die angegriffene Marke wesentlich mit präge. Zugleich bestimme selbst bei flüchtiger Aussprache der als „kotek“ gesprochene Bestandteil den Klang des angegriffenen Zeichens in einer Weise, die mit dem Klang des Bestandteils „comet“ in der Widerspruchsmarke nicht verwechselt werden könne. Der angesichts der Warennähe zu fordernde hohe Abstand zwischen den Zeichen sei schließlich insbesondere im Hinblick auf den Sinngehalt der Vergleichsmarken gewahrt. Die englischen Wörter „Well“ und „comet“ seien auch im Inland allgemein bekannt und würden gängig verwendet, so dass die Widerspruchsmarke den für jedermann verständlichen Sinngehalt „guter Komet“ aufweise. Der ohne weiteres erfassbare Sinngehalt „Komet“ des Widerspruchsmarkenbestandteils sei mit dem Kunstwort „cotec“ nicht verwechselbar.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2016 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Medizinische Laser; kosmetische Geräte“ angeordnet worden ist, und den Widerspruch aus der Unionsmarke 002 986 685 auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken im von der Markenstelle angenommenen Umfang eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Daher hat die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klassen 10 und 21 angeordnet (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

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

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

1. Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke zulässigerweise erhobene Einrede mangelnder Benutzung (§§ 43 Abs. 1, 125 b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV [jetzt: Art. 18 UMV]) erstreckt sich auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 u. Satz 2 MarkenG, da die (Unions-)Widerspruchsmarke 002 986 685 **Wellcomet** zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen war.

a) Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind daher gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist. Der Widersprechenden oblag es demnach, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen (§§ 43 Abs. 1 Satz 1, 125 b Nr. 4 MarkenG), nämlich für den Zeitraum von Oktober 2009 bis Oktober 2014, sowie für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung (§§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG), somit von Oktober 2013 bis Oktober 2018.

b) Nach § 125b Nr. 4 MarkenG sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke gestützt wird (vgl. § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG), die Glaubhaftmachungsregeln des § 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke gemäß Artikel 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (jetzt: Artikel 18 UMV) tritt. Danach muss die Marke in der Union ernsthaft benutzt worden sein (vgl. hierzu im Einzelnen Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 125 b Rn. 41 ff.). Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Waren (oder Dienstleistungen), für die sie eingetragen wurde, zu garantieren - benutzt wird, um für diese Waren (oder Dienstleistungen) einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wer-

den, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425, 428, Rn. 38 - Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584, Rn. 70 - VITAFRUIT). Nach der europäischen Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, 346, Nr. 74 - Il Ponte Finanziaria SpA/HABM).

**c)** In Anwendung der dargelegten Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß Art. 18 UMV in der Union für beide nach §§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2, 125 b Nr. 4 MarkenG maßgeblichen Zeiträume für die Waren „*Ärztliche Instrumente und Apparate, nämlich Ultraschallgeräte*“ glaubhaft gemacht.

**aa)** Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung enthält die eidesstattliche Versicherung vom 3. Juni 2015 des Geschäftsführers der Widersprechenden, des Herrn Dr. K..., in Verbindung mit der detaillierten Aufstellung gemäß Anlage A 1 eine Glaubhaftmachung hinreichender Verkaufs- und Umsatzzahlen für unter der Widerspruchsmarke vertriebene „Ultraschallgeräte“.

Nach der eidesstattlichen Versicherung stellt die Widersprechende u. a. „Ultraschallgeräte“ her und verkauft diese, wobei die Geräte sich sowohl für die kosmetische Behandlung, z. B. im Bereich Anti Aging oder für Cellulite-Behandlungen, als auch für medizinische Behandlungen (wie z. B. bei Muskelzerrungen, Arthritis oder Hämatomen) eignen. Ferner ist glaubhaft gemacht, dass die Widersprechende im ersten Benutzungszeitraum mehr als ... dieser Ultraschallgeräte zu Stückpreisen von ... € bis zu ... € in Deutschland verkauft hat. Aus den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung in Verbindung mit der dort in Bezug genommenen Einzelaufstellung gemäß Anlage A 1 ergeben sich Jahresmindest-

tumsätze alleine mit Ultraschallgeräten (ohne Zubehör) von ... € bis zu mehr als ... € für die Jahre 2009 bis 2013. Im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 30. September 2014, der auch in den zweiten Benutzungszeitraum fällt, hat die Widersprechende ferner einen Jahresmindestumsatz von mehr als ... € mit Ultraschallgeräten erzielt.

Nach der eidesstattlichen Versicherung beziehen sich alle aufgeführten Stückzahlen (und damit Umsatzzahlen) auf Deutschland. Zwar ist vorliegend die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Unions-Widerspruchsmarke in der Union gefordert. Jedoch reicht die Benutzung in einem einzigen Mitgliedstaat jedenfalls dann aus, wenn sie recht intensiv und umfangreich erfolgt ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 125 b Rn. 44 m: w: N:). Dies ist im vorliegenden Fall angesichts der Größenordnung der erzielten Umsätze zu bejahen. Im Ergebnis ist für das Gebiet der Union ein Umfang, der - in Abgrenzung zur reinen Scheinbenutzung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 86) - eine ernsthafte Benutzung belegt, erreicht.

**bb)** Die Form der Benutzung ist glaubhaft gemacht durch die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung in Verbindung mit den Abbildungen in der Anlage A 3, wonach die Widerspruchsmarke direkt auf der Vorderseite der Ultraschallgeräte angebracht ist.

Die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke scheidet insoweit auch nicht daran, dass die Marke auf den Ultraschallgeräten mit Zusätzen wie folgt verwendet wird:



Die Hinzufügung von Zusätzen ist nämlich unschädlich, soweit diese als markenmäßig bedeutungslose, austauschbare Zutaten zu bewerten sind, denen der Verkehr keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 200). Der Verkehr wird insoweit den erkennbar beschreibenden Zusatz „TECHNOLOGY“ als üblichen beschreibenden Sachhinweis, nicht aber als Teil einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung auffassen, während er „**wellcomet**“ als Marke erkennt. Auch die Schreibweise des Anfangsbuchstabens als Minuskel ist nicht geeignet, den kennzeichnenden Charakter der Marke zu verändern (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 200).

Dies gilt schließlich auch für die grafischen Elemente und insbesondere das links neben dem Schriftzug angeordnete Bildelement. Die Hinzufügung von Bildelementen verändert den kennzeichnenden Charakter einer eingetragenen Wortmarke nicht, wenn dadurch die wörtliche Aussage lediglich zusätzlich illustriert wird, ohne dass die bildliche Darstellung des Motivs eine eigenständige kennzeichnende Wirkung erzielt. Aber auch sonstige, nicht nur begriffsverstärkende Bildbestandteile können akzeptiert werden, wenn durch ihre Anfügung der eigenständige Aussagegehalt der Wortmarke nicht beeinträchtigt wird (BGH GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA - Hinzufügung eines nicht näher benennbaren Bildelements). Unter dieser Voraussetzung muss auch eine durch die Kombination von Wort- und Bildelementen entstandene einheitliche Emblemwirkung der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke nicht entgegenstehen (BGH GRUR

2000, 1038, 1040 - Kornkammer; GRUR 2002, 167, 168 - Bit/Bud - jeweils mit ausdrücklicher Abgrenzung gegenüber den strengeren Aussagen (zum früheren Recht) in BGH GRUR 1984, 872, 873 - Wurstmühle).

Vorliegend wird durch die Anfügung des fraglichen Bildelements der eigenständige kennzeichnende Charakter des Wortes „wellcomet“ nicht beeinträchtigt. Dabei tritt noch hinzu, dass „**wellcomet**“ sowohl großemäßig als auch aufgrund der zentralen Anordnung innerhalb des Emblems hervorgehoben erscheint, wie auch die zusätzliche Beifügung des „R im Kreis“ (®) an die Marke dazu beiträgt, dass nur das Wort „**wellcomet**“ als der eigentliche betriebliche Herkunftshinweis aufgefasst wird, der sich mit den weiteren Zusätzen nicht zu einer einheitlichen Kennzeichnung verbindet (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 183 m. w. N.).

**cc)** Demnach hat die Widersprechende eine ernsthafte Benutzung für die unter den registrierten Oberbegriff der Klasse 10 „*Ärztliche Instrumente und Apparate*“ fallenden Waren „*Ultraschallgeräte*“ glaubhaft gemacht, so dass bei Prüfung der Verwechslungsgefahr diese Waren zu berücksichtigen sind (§ 125 b Nr. 4, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Eine gleichzeitige Benutzung auch für die Widerspruchswaren der Klassen 8 bzw. 9 „*(Elektrische) Apparate, Geräte (...) für die Körper- und Schönheitspflege*“ ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2013, 833, Rn. 64 - Culinaria/Villa Culinaria) dagegen nicht anzuerkennen, da in der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen, regelmäßig keine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren liegen soll, die unter einen anderen Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen (vgl. BGH, a. a. O.). Dies wirkt sich vorliegend indes nicht entscheidungserheblich aus.

**2.** Ausgehend von den danach auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG zu berücksichtigenden Waren („*Ärztliche Instrumente und Apparate, nämlich Ultraschallgeräte*“) können sich die Ver-

gleichszeichen auf identischen sowie weit überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

Eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren und/oder Dienstleistungen ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei - unterstellt - identischer Kennzeichnung der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 - C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit; GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/DESPERADO).

Auf dem hier (mit) einschlägigen Fachgebiet der Dermatologie gehen medizinische Therapie- und kosmetische Behandlungsformen häufig Hand in Hand und ergänzen sich in ihrer Wirkungsweise (vgl. so schon BPatG, Beschluss vom 30. September 2009, 28 W (pat) 139/08 - IONTOMED/IONTO-COMED, juris Rn. 24). Wie stark sich die beiden Bereiche dabei überschneiden können, verdeutlicht gerade auch der vorliegende Fall. Denn „Ultraschallgeräte“, wie sie die Widersprechende herstellt und vertreibt, werden auf dem Markt sowohl als medizinische Geräte wie auch als Apparate zur Körper- und Schönheitspflege (z. B. im Bereich Anti-Aging) angeboten. Entsprechend - sowohl zur medizinischen Anwendung, als auch zu ästhetischen Zwecken - werden sie etwa von Hautärzten genutzt. Damit ist von einem medizinischen *und* kosmetischen Anwendungsbereich dieser Geräte auszugehen (BPatG, Beschluss vom 30. September 2009, 28 W (pat) 139/08 - IONTOMED/IONTO-COMED, juris Rn. 24).

Vor diesem Hintergrund ist von Warenidentität zwischen „*Ärztlichen Instrumenten und Apparaten, nämlich Ultraschallgeräten*“ und „*Kosmetischen Geräten*“ auszugehen, da „ärztliche Ultraschallgeräte“ zugleich - neben medizinischen Anwendungsmöglichkeiten - kosmetische Behandlungen ermöglichen und insoweit „kosmetische Geräte“ darstellen können. Die unterschiedliche Klasseneinteilung (hier: Waren der Klassen 10 bzw. 21) wirkt sich dabei auf die Beurteilung der Warenähnlichkeit nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 100).

Ferner bestehen erhebliche Überschneidungen zwischen „*ärztlichen Ultraschallgeräten*“ und den angegriffenen „*medizinischen Lasern*“. Etwa im Bereich der Dermatologie handelt es sich um miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte, die denselben bzw. sich ergänzenden Behandlungszwecken dienen können. Werden daher „*Ultraschallgeräte*“ und „*medizinische Laser*“ mit identischen Marken gekennzeichnet, wird der Verkehr ohne weiteres davon ausgehen, dass diese Waren aus denselben oder ggfls. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Daher ist insoweit von einer hochgradigen (weit überdurchschnittlichen) Warenähnlichkeit auszugehen.

**3.** Der Widerspruchsmarke **Wellcomet** kommt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 55 - Culinaria/Villa Culinaria).

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 kann aber vorliegend nicht festgestellt werden. Der Verkehr wird die Widerspruchsmarke als einheitliches Fantasiewort wahrnehmen. Eine Anlehnung an das englische Begrüßungswort „Welcome“ liegt, wie auch die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, aufgrund der Schreibweise (mit

doppeltem „l“ sowie dem zusätzlichen Endbuchstaben „t“) fern. Entgegen dem Vortrag der Markeninhaberin erschließt sich das Markenwort auch nicht auf Anhieb als Hinweis auf einen „guten Kometen“, zumal die Kombination eines Adverbs („well“) mit einem Substantiv („comet“) offensichtlich sprachregelwidrig ist. Darüber hinaus ergäbe die Begriffskombination „guter Komet“ im vorliegenden Warenezusammenhang auch keinen (beschreibenden) Sinn und ist daher von vorneherein nicht geeignet, zu einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke zu führen.

Auch im Übrigen sind Anhaltspunkte für eine aufgrund weiterer Faktoren herabgesetzte oder aber gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

#### **4. Die Ähnlichkeit der Zeichen ist zumindest durchschnittlich.**

**a)** Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich der jeweilige Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen maßgeblich (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die

hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 268 m. w. N.).

**b)** Ausgehend davon kommen sich beide Marken bereits im Klangbild so nahe, dass jedenfalls eine mittlere (durchschnittliche) Zeichenähnlichkeit nicht verneint werden kann.

**aa)** In ihrer Gesamtheit sind die Vergleichsmarken allerdings durch den in der jüngeren Marke zusätzlich vorhandenen Bestandteil „**-Germany**“ zunächst leicht zu unterscheiden.

Jedoch zwingt der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks nicht dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2013, 1239, Nr. 32 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2009, 772, Nr. 57 - Augsburgischer Puppenkiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH GRUR 2016, 80, Nr. 37 - BGW/Scholz; GRUR 2007, 700, Nr. 42 - HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129, Nr. 62 - Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, Nr. 56 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, Nr. 45 - DiSC).

**bb)** Vorliegend wird - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat und wovon auch die Markeninhaberin ausgeht - der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch den Bestandteil **Wellcotec** geprägt, während der weitere Bestandteil „**Germany**“ als beschreibender Hinweis auf einen geografischen Bezug (zu Deutschland) bzw. Herkunftsort und damit als schutzunfähiger Bestandteil in den Hintergrund rückt.

Entgegen dem weiteren Vorbringen der Markeninhaberin wird der Verkehr das Wort **Wellcotec** als einheitliches Fantasiewort auffassen. Besondere Umstände, die den Verkehr veranlassen würden, das Einwortzeichen weiter in seine Bestandteile zu zergliedern (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 347) bzw. vorrangig auf das Element „-cotec“ abzustellen, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Der Vortrag zu einer Prägung durch das Element „-cotec“ geht daher ins Leere; vielmehr ist auf Seiten der angegriffenen Marke **Wellcotec** nur in seiner Gesamtheit zu würdigen (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 348).

**cc)** Stehen sich damit die Vergleichszeichen **Wellcotec** und **Wellcomet** gegenüber, ist klanglich eine zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit festzustellen.

Die jeweils dreisilbigen Vergleichszeichen sind in den ersten beiden Silben „**Well-co**“ identisch. Hinzu tritt in klanglicher Hinsicht, dass auch die jeweiligen Endsilben durch denselben Vokal „e“ bestimmt sind, so dass sich eine identische, das Gesamtklangbild maßgeblich beeinflussende Vokalfolge „**e-o-e**“ ergibt. Im Verhältnis zu diesen erheblichen Übereinstimmungen, gerade auch am grundsätzlicher stärker beachteten Wortanfang, stellen die konsonantischen Abweichungen in der Schlussilbe kein ausreichendes Gegengewicht dar, um ein sicheres Auseinanderhalten der Markenwörter in klanglicher Hinsicht zu ermöglichen.

Wie bereits dargelegt, weist die Widerspruchsmarke schließlich auch keinen sofort und ohne weiteres erfassbaren Sinngehalt auf, welcher die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken „neutralisieren“ oder zumindest reduzieren könnte.

**5.** Angesichts einer Identität bzw. weit überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der zumindest durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen kann dann aber in der Gesamtabwägung eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken nicht verneint werden.

**B** Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

### **III.**

#### **Rechtsmittelbelehrung**

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr