



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 581/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2017 023 441**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Oktober 2021 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter kraft Auftrags Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die angegriffene Wortmarke

**HEALTHCAREX**

ist am 18. September 2017 angemeldet und am 15. November 2017 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 44: medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; land-, garten- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. Dezember 2017.

Gegen die Eintragung der Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 27. Februar 2016 international registrierten Wortmarke IR 1 316 178

## **Karex**

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz im Gebiet der Europäischen Union für die folgenden Waren der

Klasse 03: Cosmetics for dental and oral care; dentifrices; tooth care preparations; nonmedicated preparations for caring the mouth and throat; mouthwash and sprays (breath freshening-); toothpaste and gels; tooth polish; tooth whitening preparations and accelerated whitening preparations; non-medicated tooth polishing preparations; non-medicated oral care preparations; non-medicated preparations for oral hygiene;

Klasse 05: Medical preparations, other than analgesics, anti-inflammatory preparations, antipyretics and narcotics; sanitary preparations for medical purposes; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; medicated oral care preparations; medicated mouth washes; medicated chewing gum and lozenges for dental hygiene; medicated preparations for oral hygiene; medicated tooth polishing preparations;

Klasse 21: Household apparatus or articles for caring for the teeth, mouth and throat, included in this class; toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and sponges.

Der Widerspruch ist beschränkt erhoben worden und richtet sich nur gegen die oben unterstrichenen Dienstleistungen der Klasse 44 „medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere“.

Mit Beschluss vom 24. September 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang. Bei dem Wort „Karex“ handele es sich um einen Fantasiebegriff ohne beschreibende Bedeutung. Die Vergleichswaren und -dienstleistungen richteten sich an das breite Publikum, dessen Aufmerksamkeit beim Erwerb bzw. der Inanspruchnahme hinsichtlich der medizinischen Erzeugnisse sowie der (veterinär-)medizinischen Dienstleistungen gesteigert sei. In welchem Grad eine Ähnlichkeit oder Identität zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen bestehe, könne dahingestellt bleiben, denn auch bei unterstellter Identität, einer (nur) normalen Aufmerksamkeit des Verkehrs und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der Abstand zwischen den Vergleichsmarken so groß, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne.

Eine Prägung der angegriffenen Marke durch ihren Bestandteil „CAREX“ scheidet aus, weil „HEALTHCAREX“ sowohl begrifflich als auch optisch als geschlossene Gesamtbezeichnung wirke. Hierfür spreche schon der Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnehme. Die angegriffene Marke werde vom Verkehr als Abwandlung des Begriffs „Healthcare“ durch Hinzufügung eines X am Ende wahrgenommen. Der Begriff „Healthcare“ sei den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen in seiner Bedeutung „medizinische Versorgung, Gesundheitspflege, Gesundheitsfürsorge, Gesundheitsvorsorge“ bekannt, er habe daher keine Veranlassung den Markenteil „HEALTH“ aus Gründen der Bequemlichkeit oder Vereinfachung von dem weiteren Markenteil „-CAREX“ abzutrennen. Der Bestandteil „HEALTHCARE“ und der angefügte Buchstabe „X“ bildeten einen Gesamtbegriff, der vom Verkehr nur als einheitliches Fantasiewort

wahrgenommen und wiedergegeben werde. Die Vergleichsmarken unterschieden sich schriftbildlich und begrifflich deutlich voneinander. Die wahrscheinlichste Aussprache der angegriffenen Marke sei die dreisilbige, englische Aussprache als „Hälss-käer-ex“, da der Verbraucher das englischsprachige Wort „Healthcare“ kenne. Die Widerspruchsmarke werde mit dem markant gesprochenen Anfangsbuchstaben „K“ demgegenüber zweisilbig deutsch „Ka-rex“ ausgesprochen. Wegen der differierenden Laut-, Vokal- und Konsonantenfolgen, der abweichenden Anfangselemente und der Unterschiede in der Betonung und im Sprachrhythmus sowie in Anbetracht der stärkeren Beachtung der Wortanfänge bestehe in klanglicher Hinsicht ebenfalls keine Ähnlichkeit.

Schließlich komme auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens nicht in Betracht. Denn es könne nicht von einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „-CAREX“ in der angegriffenen Marke ausgegangen werden; er erscheine nicht wie eine Marke in der Marke. Der Widerspruch müsse daher erfolglos bleiben.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Sie macht geltend, dass die Markenstelle zwar zutreffend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen sei und auch zu Recht eine zum Teil normale Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise zugrunde gelegt habe. Entgegen der Auffassung in dem angegriffenen Beschluss seien die sich gegenüberstehenden Zeichen aber hochgradig ähnlich. Das Publikum bzw. zumindest ein beachtlicher Teil hiervon werde die angegriffene Marke als Kombination der Bestandteile „HEALTH“ und „CAREX“ erfassen. Der Bestandteil „HEALTH“ sei in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen der Klasse 44 kennzeichnungslos und damit abzuspalten, jedenfalls trete er aber deutlich zurück. Denn der Begriff „Health“ beschreibe als eingedeutschtes Wort lediglich die Bestimmung der Dienstleistungen, nämlich die Verbesserung der Gesundheit der zu be-

handelnden Personen. Zu Unrecht gehe die Markenstelle davon aus, dass das Publikum die angegriffene Marke als Abwandlung der Angabe „Healthcare“ auffasse, denn das Hinzufügen des Buchstabens „x“ am Ende des Wortes ändere deren Charakter entscheidend. Dass sich die angegriffene Marke aus Sicht der Verkehrskreise aus den Begriffen „Health“ und „Carex“ zusammensetze, habe letztlich sogar der Beschwerdegegner selbst eingeräumt. So habe er im Amtsverfahren ausgeführt, dass seine Marke aus zwei „dominanten, komplexen Silben“ bestehe, die als englische Begriffe „Health“ für „Gesundheit“ und „Carex“ als wissenschaftliche Bezeichnung für die Pflanzengattung „Seggen“ verstanden würden. Auch ein gesamtbegrifflicher Sinngehalt stehe der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung von „Carex“ nicht entgegen, handele es sich doch bei der angegriffenen Marke auch aus Sicht der Markenstelle um ein Fantasiezeichen. Zwischen dem verbleibenden Bestandteil in der jüngeren Marke „CAREX“ und der Widerspruchsmarke „Karex“ bestehe eine hochgradige klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit. Da zudem zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 44 und den Widerspruchswaren eine hochgradige Ähnlichkeit gegeben sei, müsse eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 2019 aufzuheben und die Eintragung der Marke 30 2017 023 441 wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke IR 1 316 178 im beantragten Umfang, nämlich für die Dienstleistungen der Klasse 44 „medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere“ zu löschen.

Der Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

In der Sache hat der Markeninhaber auf seine Ausführungen im Amtsverfahren verwiesen.

Dort hat er die Auffassung vertreten, dass die Bedeutung der gegenüberstehenden Wörter zumindest aus Sicht der englischsprachigen Konsumenten eine völlig andere sei. Die beiden Wortstämme der angegriffenen Marke stammten aus dem Englischen; so stehe „health“ für „Gesundheit“ und „carex“ für „Segge/Riedgras“, wobei das Wort selten anstelle von „sedge“ benutzt werde. Für die Dienstleistungen der Klasse 44 sei „carex“ nicht beschreibend. Die dargestellte Bedeutung als „Segge“ komme der Widerspruchsmarke „Karex“ nicht zu. Es liege bereits keine Ähnlichkeit der Vergleichsmarken vor. Darüber hinaus bestehe auch keine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit. Schließlich könne der Widerspruchsmarke nur eine schwache Kennzeichnungskraft zugebilligt werden, denn sie beschränke sich auf einen bloßen Schriftzug, der noch nicht einmal irgendeine grafische Besonderheit aufweise. Eine Verwechslungsgefahr, auch in Form einer gedanklichen Verbindung, sei nach alledem nicht zu befürchten.

Mit Schriftsatz vom 27. August 2021 hat die Beschwerdeführerin ihren (Hilfs)Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art 189 Abs. 2 UMV, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG.

**A)** 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 in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG n. F.) weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (im Folgenden „MarkenG“) anzuwenden.

**B)** Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH a. a. O. Rn. 24 – RETROLYMPICS; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YO/YOOFOOD; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.



Nach den vorgenannten Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen.

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage können sich beide Marken auf mittelgradig bis eng ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.

a. Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist grundsätzlich 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 wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 65 – Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 – BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO).

Zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen grundlegende Abweichungen. Eine Ähnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommt, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. GRUR 2012, 1145 Rn. 35 – Pelikan; GRUR 2004, 241 Rn. 26 – GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Es genügt also nicht, wenn der Verkehr

von einer unselbständigen Nebenleistung oder -ware ausgeht. Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH a.a.O. – Canon II; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. § 9 Rn. 114).

Von einer absoluten Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH a. a. O. Rn. 17 – ZOOM/ZOOM; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

**b.** Ausgehend von diesen Grundsätzen lässt sich entgegen der Auffassung des Markeninhabers eine Ähnlichkeit zwischen den weiten Oberbegriffen „medizinische Dienstleistungen“ und „Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen“ im Verhältnis zu „medical preparations/medizinische Präparate, ausgenommen...“ nicht ausschließen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass dieser Warenbegriff nicht – wie bei den meisten übrigen Widerspruchswaren – auf den Bereich der Zahn- und Mundpflege spezifiziert ist und nur einen Teil bestimmter Arzneimittel (Analgetika/Schmerzmittel, Antophlogistika/entzündungshemmende Mittel, Antipyretika/fiebersenkende Mittel, Narkotika/Betäubungsmittel) ausnimmt. Es kann sich deshalb um medizinische Tees, medizinische Cremes, medizinische Haarwaschmittel, medizinische Sonnenschutzmittel, medizinische Hautpflegeöle etc. handeln.

Zwar sind Dienstleistungen nicht bereits deshalb mit Waren ähnlich, weil die betreffenden Waren bei der Erbringung der Dienstleistungen verwendet werden (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II). Über diesen funktionellen Zusammenhang hinaus stellt aber eine nicht unerhebliche Zahl der Erbringer von medizinischen Dienstleistungen die dafür verwendeten Produkte selbst her. Dies gilt weniger für Ärzte, die sich üblicherweise von Apotheken beliefern lassen, wohl aber für Heilpraktiker

und Alternativmediziner sowie Vertreter der traditionellen chinesischen Medizin, die vielfach nur Rohstoffe oder Grundmaterialien beziehen und diese dann entsprechend der Diagnose dosieren, zusammenführen und zubereiten. Ebenso verhält es sich im Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege, insbesondere in der Kosmetik (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Aufl., S. 410). Dasselbe gilt für „veterinärmedizinische Dienstleistungen“ und „Gesundheits- und Schönheitspflege für Tiere“. Im Bereich der Tiermedizin ist das Selbstzubereiten oft schon deshalb erforderlich, weil keine speziellen Medikamente im Handel erhältlich sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 31.01.2013, 30 W (pat) 528/11). Insoweit besteht ohne weiteres eine Ähnlichkeit dieser Dienstleistungen zu den Waren „medical preparations, other than...“, die nicht auf humanmedizinische Präparate beschränkt sind und daher veterinärmedizinische Produkte mitumfassen.

Ein höherer Grad an Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ergibt sich im Übrigen nicht zu den weiteren Widerspruchswaren.

Es ist daher von mittlerer bis engerer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen.

**2.** Die Widerspruchsmarke „Karex“ verfügt von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang (vgl. BGH GRUR 2013, 833, 838, Rn. 55 – Culinaria/ Villa Culinaria, zu den Graden der Kennzeichnungskraft). Ausreichende Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen worden noch erkennbar.

Einerseits hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit aus markenrechtlicher Sicht ungeeigneten Gründen lediglich einen geringen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke behauptet. Zudem kommt der Widerspruchsmarke kein beschreibender Begriffsinhalt zu, da es das Wort „Karex“ als solches nicht gibt (vgl. auch BPatG MittlPatAnw 1988, 176, 25 W (pat) 107/85 – Karex). Sie ist auch nicht erkennbar an einen warenbeschreibenden Begriff angelehnt (vgl. BGH MarkenR 2017,

412 Rn. 19 - Medicon-Apotheke/MedicoApotheke). Wenngleich es sich bei „Carex“ – das sich von der Widerspruchsmarke nur durch die Schreibweise mit „C“ statt mit „K“ unterscheidet - um die botanische Bezeichnung für Seggen, eine Gattung von immer- und wintergrünen Gräsern, handelt, der im Arzneimittelbereich als Wirkstoffangabe Verwendung finden mag, so kommt der Angabe „Karex“ gleichwohl noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Denn die Verwendung als Wirkstoffangabe erfolgt allenfalls mit Zusätzen wie Carex arenaria, Carex elongata e rhizomate, Carex elongata ex herba, Carex flava e rhizomate, Carex flava ex herba Carex vesicaria e rhizomate etc., so dass sich die Widerspruchsmarke selbst den Fachkreisen nicht ohne weiteres als abgewandelter Hinweis auf eine solche Sachangabe erschließt. Dies gilt umso mehr in Bezug auf den hier (auch) angesprochenen Endverbraucher.

Gleiches gilt im Übrigen, soweit die Widerspruchsmarke als Kombination aus „Kar“ (als Anspielung auf „Karies“) und „ex“ (als Hinweis auf „aus/heraus“) aufgefasst würde. Insoweit handelt es sich um eine unübliche und durchaus fantasievolle Zusammenziehung von „Karies ex“. Erst durch eine analytische Betrachtungsweise ergäbe sich ein Hinweis auf Produkte, die Karies verhindern oder beseitigen sollen; eine solche Betrachtung hat aber zu unterbleiben. Ein derart gebildetes Kunstwort verfügt daher nicht nur über eine unterdurchschnittliche, sondern eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Andererseits ist eine durch intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht worden.

**3.** Die hier relevanten Vergleichswaren und -dienstleistungen richten sich sowohl an den medizinischen Fachverkehr als auch an den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Endverbraucher. Erfahrungsgemäß begegnen die allgemeinen Verkehrskreise aber allem, was mit Gesundheit und Schönheit zu tun hat - auch der ihrer Haustiere -, mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit

(vgl. BPatG, Beschluss vom 25.03.2015, 29 W (pat) 532/12 – Mevida/MELVITA; Beschluss vom 11.03.2014, 29 W (pat) 533/13 – Verticur/VITACUR); beim Fachpublikum jedenfalls ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

4. Die Vergleichsmarken sind sich allenfalls weit unterdurchschnittlich ähnlich. Die angegriffene Marke hält daher bei durchschnittlicher wie auch engerer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und etwas erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise den zum Ausschluss einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Für die Bejahung der Markenähnlichkeit genügt dabei regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke). Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2013, 922 Rn. 35 – Specsavers/Asda; GRUR 2010, 933 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 23 - YO/YOOFOOD; a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2013, 833, 837 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

a) Die sich gegenüberstehenden Wortmarken

**HEALTHCAREX**

und

**Karex**

sind in ihrer Gesamtheit leicht zu unterscheiden.

Die zusätzliche Silbe „HEALTH“ am ohnehin stärker beachteten Wortanfang (vgl. BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 30 - YO/YOOFOOD, GRUR 2015, 1004 Rn. 36 – IPS/ISP) beeinflusst das Klangbild der angegriffenen Marke unter anderem in Bezug auf die Silbenanzahl, den Sprechrhythmus und die Betonung derart, dass die sich daraus ergebenden Unterschiede bei der Wiedergabe der Marken nicht zu überhören sind, wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat. Bei der visuellen Wahrnehmung ist zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort. Dabei kann die Anfangssilbe „HEALTH-“, die zu einer unterschiedlichen Zeichenlänge führt, in dem Wort HEALTHCAREX nicht überlesen werden, so dass sich die Zeichen auch in dieser Hinsicht deutlich unterscheiden. Dies gilt auch in begrifflicher Hinsicht, zumal es sich ohnehin bei den Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit um Fantasiebegriffe handelt.

**b)** Anders als die Beschwerdeführerin meint, kommt eine Prägung der angegriffenen Marke allein durch den Markenteil „-CAREX“ nicht in Betracht.

Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt nicht dazu, die Kollisionsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen, so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH a. a. O. Rn. 15 – Maalox/Melox-

GRY). Beschreibende Bestandteile sind dabei nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit ausgenommen (EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 49 - Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH MarkenR 2021, 482 Rn. 31 - RETROLYMPICS).

Zwar können die Grundsätze der Prägung auch auf Einwortzeichen Anwendung finden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 27 - YO/YOOFOOD). Vorliegend bestehen jedenfalls für die Annahme einer Eigenständigkeit von „CAREX“ innerhalb der Einwortmarke „HEALTHCAREX“ keine hinreichenden Anhaltspunkte.

Der Umstand, dass es sich – worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist - bei der Angabe „HEALTH“ als englisches Wort für „Gesundheit“ (vgl. Online Wörterbücher Leo und PONS unter [dict.leo.org](http://dict.leo.org), [dict.cc](http://dict.cc) und [de.pons.com](http://de.pons.com)) um ein für die angegriffenen Dienstleistungen aus Klasse 44 beschreibendes Wort handelt, reicht hierfür nicht. Ein klar (waren- oder dienstleistungs)beschreibendes Element einer Wortkombination kann zwar als eigenständig und nicht als Komponente einer Kennzeichnung verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. n. 27 - YO/YOOFOOD; GRUR 2013, 631 Rn. 33 – AMARULA/Marulablu).

Vorliegend ist jedoch – worauf die Markenstelle zu Recht hingewiesen hat - entscheidungserheblich zu berücksichtigen, dass die sich anschließende Buchstabenfolge „care“ mit der Angabe „health“ einen Gesamtbegriff mit erkennbarem neuen Bedeutungsgehalt bildet (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 34 – METROBUS); auch dieses Element ist eine bloße Sachangabe. Das englische Wort „healthcare“ bedeutet „Gesundheitsfürsorge, Gesundheitswesen, medizinische Versorgung“ (vgl. o. g. Online-Wörterbücher) und beschreibt damit im Deutschen unmittelbar alles, was mit der medizinischen Versorgung bzw. der Pflege und Verbesserung der persönlichen Gesundheit zu tun hat (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.03.2020,

29 W (pat) 37/17 – Alliance Healthcare./Allianz; Beschluss vom 28.11.2002, 25 W (pat) 232/01 – e-healthcare; PAVIS PROMA, Bender, HABM, R 1097/00-3 - HealthCare). In Bezug auf den hier maßgeblichen Dienstleistungsbereich handelt es sich bei „HEALTHCARE“ um einen gängigen Branchenhinweis. Bereits hierdurch wird zumindest zwischen den Elementen „HEALTH“ und „CARE“ eine Klammerwirkung erzeugt, die dazu führt, dass der Verkehr den Zeichenbestandteil „HEALTH“ nicht (bzw. jedenfalls nicht allein) vernachlässigt.

Soweit selbst der Markeninhaber letztlich zu seinen eigenen Ungunsten darauf hinweist, dass sich die angegriffene Marke aus den Begriffen „Health“ und „Carex“ zusammensetzt, führt auch dies nicht zu einer anderen Beurteilung. Es kommt nämlich nicht darauf an, welche Bedeutung der Markeninhaber dem Markenwort beimessen, also wie er es verstanden wissen will. Maßgeblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs (vgl. BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 22 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke), im vorliegenden Fall der normal informierte, angemessene aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher. Durchgreifende Gründe, warum dieser - wenn überhaupt - bei der jüngeren Marke nur das Element „HEALTH“ als klar dienstleistungsbeschreibend und nicht als Komponente der jüngeren Kennzeichnung erkennen sollte, nicht aber (auch) den Branchenhinweis „HEALTHCARE“, sind nicht zu sehen. Eine solche Veranlassung gibt auch nicht der Umstand, dass es sich bei „Carex“ – wie oben ausgeführt – um einen botanischen Gattungsbegriff bzw. das englische Wort für „Segge“ handelt. Denn dem Durchschnittsverbraucher wird sich vor allem in vorliegenden Sachzusammenhang – anders als möglicherweise im Bereich der hier nicht relevanten land-, garten- und forstwirtschaftlichen Dienstleistungen - diese Bedeutung kaum erschließen.

Es kann mithin schon nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die angegriffene Marke „HEALTHCAREX“ ungeachtet ihrer formalen Einteiligkeit als kombiniertes Zeichen aus den Begriffen „Health“ und „Carex“ auffasst.



Es hat daher bei einem Gesamtvergleich der Zeichen „HEALTHCAREX“ und „Karex“ zu bleiben, bei dem sich diese - wie oben ausgeführt - hinreichend unterscheiden.

Ob der Verkehr die jüngere Marke zergliedernd im Sinne von „HEALTHCARE“ und „X“ erfasst und daher gegebenenfalls dem Zeichenteil „X“ eine prägende Stellung beimisst, bedarf keiner weiteren Erörterung; denn bei einer Gegenüberstellung von „X“ und „Karex“ liegt erst Recht keine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit vor.

Unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren scheidet damit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus.

**5.** Eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken durch gedankliches Inverbindungbringen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG liegt ebenfalls nicht vor.

Besondere Umstände, die die Annahme einer solchen Art der Verwechslungsgefahr rechtfertigen würden, sind weder vorgetragen worden noch erkennbar; insbesondere spricht nichts bzw. nichts Durchgreifendes für eine Serienmarkenverwechslung oder eine selbständig kennzeichnende Stellung von „-CAREX“ in der angegriffenen Marke.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

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

**E)** Da die Beschwerdeführerin ihren (Hilfs-)Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hat und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

### **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 schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt