



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 22/07

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt  
zugestellt am  
17. Juni 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 53 937**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die Sitzung vom 26. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Bezeichnung

**DONAFOR**

ist am 23. Januar 2003 unter der Nummer 30253937 für die Waren „pharmazeutische Erzeugnisse“ ins Markenregister eingetragen worden. Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren „Arzneimittel“ geschützten Marke Nr. 642090

**Dona**

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 30. März 2006 und vom 17. Januar 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Vergleichsmarken könnten sich auf ähnlichen bis identischen Waren begegnen. Es könne zugunsten der Widersprechenden von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Den danach erforderlichen strengen Anforderungen an den Markenabstand, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern, werde die angegriffene Marke allerdings gerecht. Zwar stimmten die Zeichen in den Anfangsilben „DO-NA“ überein, jedoch werde die angegriffene Marke auf der letzten Silbe „FOR“ betont, die geeignet sei, die Unterscheidbarkeit gegenüber „Dona“ zu begründen, das insgesamt nur aus vier Buchstaben bestehe und somit ein Kurzwort sei. Die Erinnerungsprüferin führte zusätzlich noch aus, dass der Begriff „Dona“ als Serienzeichen nicht geeignet sei, da er in mehreren südeuropäischen Sprachen „Frau“ bedeute und von beträchtlichen Verkehrskreisen verstanden werde. Er sei beschreibend, z. B. Angabe der Zielgruppe der Waren. Auch andere Firmen verwendeten diesen Bestandteil, so dass er nicht zwingend auf die Widersprechende hinweise.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und beantragt nunmehr (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Wie das Amt in zutreffender Weise festgestellt habe, verfüge die Widerspruchsmarke über eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. „Dona“ sei für die Widersprechende bereits 2002 das wichtigste Produkt gewesen und werde seit 40 Jahren ununterbrochen in Deutschland benutzt. Auch im Jahr 2003 habe das Präparat eine starke Stellung bei Antiarthrotika und lediglich ein Präparat einen höheren Umsatz gehabt. Außerdem legt die Widersprechende weitere Unterlagen (Werbekostenstatistik, Mediendokumentationen, Mediaeinsatzplan) vor, die ihrer Ansicht nach zeigten, dass die Widersprechende die Marketingmaßnahmen und -ausgaben in den Jahren 2005 und 2006 gegenüber den Vorjahren nochmals gesteigert habe. Im Jahr 2007 sei „Dona“ wiederum Gegenstand umfangreicher Be-

richterstattung gewesen und der Marktanteil von „Dona“ im Apothekenverkauf im relevanten Warenbereich habe bei 40 % gelegen. Im Jahr 2007 habe die ungestützte Bekanntheit von „Dona“ bei 46 % und die gestützte bei 61 % gelegen. Die Marken könnten sich auf identischen Waren begegnen. An den Markenabstand seien daher strenge Anforderungen zu stellen. Mangels Rezeptpflicht sei auf das Verständnis der allgemeinen Verkehrskreise abzustellen. Diese nähmen zwei Marken regelmäßig nicht nebeneinander wahr, sondern müssten sich auf das undeutliche Bild verlassen, das sie von den Marken in Erinnerung behalten hätten. Dabei blieben die Übereinstimmungen besser im Gedächtnis haften als die Abweichungen. Da der Verkehr den Markenanfängen die größte Beachtung schenke und sich die Widerspruchsmarke „Dona“ in identischer Form am Wortanfang der angegriffenen Marke wiederfinde, während die zusätzlichen Buchstaben „or“ der jüngeren Marke Endungscharakter hätten, bestehe sowohl eine schriftbildliche als auch eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Kollisionsmarken. Die Betonung der angegriffenen Marke liege nach den deutschen Ausspracheregeln (zumindest auch) auf dem Markenanfang. Die Endsilbe „FOR“ der angegriffenen Marke weise eine Klangschwäche auf. Es treffe auch nicht zu, dass „Dona“ im Zusammenhang mit Arzneimitteln beschreibende Anklänge besitze. Den Verbrauchern sei das spanische Wort für „Frau“ nicht so geläufig, dass sich diese Bedeutung aufdränge. Zudem laute der Begriff im Spanischen „Doña“. Ohne das Zeichen über dem Buchstaben „n“ gingen selbst die Verbraucher, die gute Spanischkenntnisse besitzen, nicht davon aus, dass es sich bei „Dona“ um das spanische Wort für „Frau“ handle. Auch im Italienischen bedeute das Wort nicht „Frau“, denn das italienische Wort sei vielmehr „donna“. Folglich sei „Dona“ ein Fantasiebegriff. Selbst wenn man zu Unrecht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht annehmen wollte, so bestehe zumindest die Gefahr, dass die Verbraucher die Kollisionsmarken gedanklich miteinander in Verbindung brächten. Die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die Stellung des Elements „Dona“ am Anfang der angegriffenen Marke und die Tatsache, dass das zusätzliche Element „FOR“ der angegriffenen Marke eine eigenständig abtrennbare Silbe bilde, werde bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Vorstellung hervorrufen, dass die mit

„DONAFOR“ gekennzeichneten Produkte ebenfalls der Widersprechenden zuzuordnen seien. Denn auf dem vorliegenden betroffenen Gebiet der Arzneimittel sei es nicht ungewöhnlich, dass die Hersteller Produkte mit einer abgewandelten Benennung für eine weitere Indikation verwendeten (25 W (pat) 121/03 Coloni-pent/Nipent). Hierfür spreche ferner, dass die Widersprechende verschiedene weitere Marken mit dem Bestandteil „Dona“ habe (30532269 Dona 200-S), 30632300 „Dona Compositum“ 30642393 „Donaduo“).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke, die im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle darauf hingewiesen hatte, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe und „Dona“ im Portugiesischen „Frau“ bedeute, hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 26.2.2009 Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen ist (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Die Marken können sich auf identischen Waren begegnen, da pharmazeutische Erzeugnisse auch Arzneimittel umfassen.

Eine über den Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft hinausgehende Kennzeichnungsstärke der Widerspruchsmarke kann entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht angenommen werden. Von Hause aus hat die Widerspruchsmarke noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwar gibt es das portugiesische Wort „dona“ für „Frau“, jedoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass die inländischen Verkehrskreise es kennen. Sie haben keinen Anlass, in der Widerspruchsmarke eine Bestimmungsangabe zu sehen. Bei „dona“ handelt es sich im Portugiesischen eher um eine Anrede, so dass es sich nicht ohne weiteres um eine freihaltungsbedürftige Bestimmungsangabe im Hinblick auf den Import und Export der Waren handelt, da es sich bei der Bezeichnung nicht um einen produktbezogenen Begriff handelt, bei dem von einer grundsätzlichen Eignung zur Beschreibung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen ist, auch wenn Portugiesisch den Welthandelsprachen zuzuordnen ist (28 W (pat) 253/07 Natura). Im Spanischen und Italienischen gibt es das Wort „Dona“ für „Frau“ nicht, sondern allenfalls „Doña“ bzw. „Donna“.

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen können nicht die Annahme einer über den Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft hinausgehenden Stärke der Widerspruchsmarke rechtfertigen. Eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft muss bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke vorgelegen haben, um im Kollisionsverfahren berücksichtigt werden zu können (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 35). Insoweit können Marktpräsenz, Werbemaßnahmen und Verkaufserfolge nach November 2002 eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke nicht belegen. Für diesen Zeitpunkt kann zwar von einer gut benutzten Marke ausgegangen werden, so dass die Kennzeichnungskraft eher im oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft liegen dürfte, eine darüber hinausgehende Kennzeichnungsstärke kann jedoch nicht festgestellt werden. Im Jahr 2002 lag das Budget der Promotion für das Produkt „DONA“ bei ca. ... Euro und es wurden ca. ... Einheiten verkauft. Diese Anzahl der verkauften Einheiten werden auch durch den von der Widersprechenden als Anlage 14 eingereichten Auszug

des Apothekenabverkaufs nach AC Nielsen, Trend Report Pharma 12 2003 bestätigt. Aus diesen Unterlagen lässt sich zwar schließen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke auch bereits 2002 um eine gut eingeführte Marke handelte, jedoch sind trotz der zahlreichen eingereichten Fach- und Zeitungsartikel keine hinreichenden Unterlagen vorhanden, die belegen, dass zum maßgeblichen damaligen Zeitpunkt eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft vorlag. Nach Angaben der Widersprechenden gab es zwar 2003 im Bereich der Arthrosemittel lediglich ein Präparat, welches einen größeren Umsatz erzielte als das Präparat der Widersprechenden. Doch auch wenn man dies wegen der zeitlichen Nähe auch für das Jahr 2002 annimmt, belegt dies allein noch nicht eine überdurchschnittlich hohe Kennzeichnungskraft. Wenn für ein spezielles Leiden ein Präparat häufiger verschrieben wird, so bedeutet dies noch nicht, dass es dem Verkehr in großem Umfang bekannt ist. Ob das Mittel auch im Vergleich zu den im Bereich der „Analgetika/Antirheumatika“, zu denen Arthrosemittel zählen, oder möglicherweise sogar im Vergleich zu Arzneimitteln allgemein, einen oberen Rang einnimmt bzw. einnimmt, ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen. Eine vordere Marktposition hinsichtlich eines speziellen Einsatzzwecks stellt für sich allein noch kein hinreichendes Indiz für eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke im Arzneimittelbereich dar.

Ausgehend von Warenidentität und einer jedenfalls nicht über den oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft hinausgehenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind sehr deutliche Unterschiede erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der erforderliche Abstand wird von der jüngeren Marke noch eingehalten.

Unmittelbar sind die Marken „Dona“ und „DONAFOR“ nicht zu verwechseln, da die zusätzliche Silbe „FOR“ der angegriffenen Marke trotz der Stellung am Zeichende, auf der aber bei deutscher Aussprache eine Betonung liegt, weder überhört noch übersehen werden kann.

Bei dem als Einheit geschriebenen Widerspruchszeichen ist der Bestandteil „DONA“ auch nicht für den Gesamteindruck prägend. Die angegriffene Marke wird vom Verkehr als Einheit wahrgenommen, da er es insgesamt als Phantasiewort ansieht und die letzte Silbe für ihn keinen beschreibenden Gehalt hat, der dazu führen könnte, dass der Verkehr in den ersten beiden Silben die eigentliche Kennzeichnung sehen würde und die letzte Silbe unbeachtlich wäre.

Auch im Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE) und der Malteserkreuz-Entscheidung (BGH GRUR 2006, 859) ist eine Verwechslungsgefahr (im weiteren Sinne) zu verneinen. Zwar ist die Widerspruchsmarke am Zeichenanfang vollständig in der angegriffenen Marke enthalten, jedoch hat sie innerhalb der gesamten angegriffenen Marke keine selbstständig kennzeichnende Stellung, da die Silbe „FOR“ nicht lediglich als Anhängsel wirkt, sondern mit dem Anfangsbestandteil verschmolzen ist. Soweit die Beschwerdeführerin auf eine Entscheidung des Harmonisierungsamts vom 29. Juni 2005 hingewiesen hat, wonach „DONAFOR“ und „DONA“ verwechselbar seien, da das Publikum das größte Gewicht auf den Zeichenanfang lege und die letzte Silbe nicht klar wahrgenommen werde, ging man dabei von der italienischen Aussprache aus, die vorliegend für die Verwechslungsgefahr im Inland keine entscheidungserhebliche Rolle spielt. Im Deutschen wird die Silbe „FOR“ betont. Die Gemeinschaftsmarke 2128023 „DONAFOR“ ist inzwischen zurückgenommen worden, so dass die genannte Entscheidung auch nicht rechtskräftig wurde.

Andere Arten der Verwechslungsgefahr sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die Silbe „FOR“ verbraucht ist oder einen beschreibenden Hinweis enthält, der dazu führen könnte, dass der Verkehr in der angemeldeten Marke lediglich ein Serienzeichen der Widersprechenden sehen könnte. Insoweit unterscheidet sich die Sachlage auch von der in der Entscheidung 25 W (pat) 121/03 Colonipent/Nipent, bei der „Colo“ einen Hinweis auf den Darm darstellte. Ebenso sind die von der Widersprechenden geltend gemachten weiteren Marken (Dona compositum, Donaduo, dona 200 S, donasan) so gebildet, dass



bei ihnen dem Bestandteil „Dona“ ein beschreibender Zusatz bzw. ein selbständiges Wort beigefügt wurde. Im Übrigen kommt es nicht darauf an, ob die Widersprechende diese weiteren Marken im Register zum heutigen Zeitpunkt geschützt hat, sondern ob sie sie auch so im Verkehr benutzt, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Ansicht sein können, die angegriffene Marke sei ein weiteres Zeichen der Serie der Widersprechenden.

Der Hinweis, dass der Senat eine Verwechslungsgefahr der Marken „Donalin“ und „Dona“ verneint habe (25 W (pat) 164/02), wobei damals allenfalls eine geringe Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen vorlag, führt nicht dazu, dass im vorliegenden Fall, in dem von Warenidentität auszugehen ist, eine Verwechslungsgefahr zu bejahen wäre. Auch wenn es sich insoweit um unterschiedliche Fallgestaltungen handelt, kann die Prüfung der Verwechslungsgefahr zu demselben Ergebnis, nämlich zur Verneinung der Verwechslungsgefahr führen.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Kliems

Merzbach

Bayer

Cl