

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 106/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. März 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die angegriffene Marke 394 07 879**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Die Bezeichnung

#### **Polydona**

ist unter der Nummer 394 07 879 als Marke für "pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Wundheilungsmittel, Desinfiziens" in das Markenregister eingetragen worden. Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 14. August 1995 ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der älteren, seit dem 1. August 1953 für "Arzneimittel" eingetragenen Marke 642 090

#### **Dona.**

Vor der Markenstelle hatte die Inhaberin der angegriffenen Marke vorgetragen, daß sich die Widerspruchsmarke nicht mehr in der Benutzungsschonfrist befinde und sie deshalb vom Schutzzumfang lediglich "Analgetika/Antirheumatika" umfasse, wofür sie benutzt werde.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von der Registerlage und möglicher Warenidentität seien bei anzunehmender durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, die aber

erfüllt seien. Dem Gesamteindruck nach unterschieden sich die Markenwörter bereits durch den in der angegriffenen Marke befindlichen Bestandteil "Poly". Es bestehe auch keine Gefahr, daß die Marken gedanklich unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens in Verbindung gebracht würden. Allein aus der Übereinstimmung der Marken in Einzelementen könne nicht auf eine Verwechslungsgefahr geschlossen werden. Dies könne nur angenommen werden, wenn das übereinstimmende Element in der Bezeichnung prägende Bedeutung habe, was hier nicht der Fall sei. Es sei weder die Bildung einer Zeichenserie mit dem Bestandteil "Dona" noch dessen Bedeutung als Herkunftshinweis in Alleinstellung belegt. Es könne auch nicht als üblich angesehen werden, einem bestimmten Begriff "Poly" voranzustellen. Im übrigen existierten in der Warenklasse 5 Drittmarken mit der Endung "dona". Es seien insgesamt keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß sich "Poly" mit "Dona" nicht zu einem einheitlichen und eigenständigen Wort verbinde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene Marke im Register zu löschen.

Der Verkehr werde sich an dem Bestandteil "Dona" der angegriffenen Marke orientieren, da der weitere Zeichenbestandteil "Poly" in der Bedeutung "mehrfach, vielfach" beschreibend sei und keinerlei Kennzeichnungskraft habe. Der Bestandteil "Poly" werde in seiner Bedeutung von breiten Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt, weil es zahllose, in die deutsche Sprache eingegangene Wörter gebe, die mit "Poly" beginnen würden (zB Polyäthylen, Polychrom, Polygamie, polyglott, Polyphonie, Polyrythmik, Polystrol, Polytechnik). Die von der Markenstelle genannten Drittmarken mit der Endung "DONA" seien bis auf eine Marke anders strukturiert. Die allein vergleichbare Drittmarke "Biodona" sei in der Roten Liste nicht genannt und könne nicht zu einer Schwächung der Widerspruchsmarke führen. Im Beschluß der Markenstelle sei schließlich auch nicht berücksichtigt,

daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die Übereinstimmungen als auf die Abweichungen abzustellen sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren schriftsätzlich nichts vorgetragen. In der mündlichen Verhandlung hat sie ausgeführt, daß zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr dem Gesamteindruck nach bestehe, zumal angesichts des Warenabstandes nur geringe Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien. Die Bezeichnung "Dona" sei kein Stammbestandteil einer Markenserie, sondern sogar als in vielen Marken verwendete Endung in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch gegen die nach § 157 MarkenG in Verbindung mit § 41 MarkenG eingetragene und veröffentlichte Marke ist von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Den Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke vor der Markenstelle gemäß Schriftsatz vom 6. März 1996, wonach sich die Widerspruchsmarke nicht mehr in der Benutzungsschonfrist befinde und deshalb vom Schutzzumfang lediglich die genutzten "Analgetika/Antirheumatika" umfasse, legt der Senat als beschränkte Nichtbenutzungseinrede in bezug auf alle Waren mit Ausnahmen von "Analgetika/Antirheumatika" aus. Wie sich aus dem angefochtenen Beschluß ergibt, war dies auch von der Markenstelle entsprechend interpretiert worden, was von keinem der Beteiligten im weiteren Verfahren gerügt worden ist. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zwar nicht wörtlich erklärt, daß die Nichtbenutzungseinrede bzw Einrede mangelnder Benutzung erhoben oder die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten wird. Auch wenn es aus Gründen der Klarheit dringend zu empfehlen ist, muß eine solche Formulierung nicht gewählt werden. Es genügt, wenn insgesamt hinreichend deutlich zum Ausdruck kommt, daß die Benutzung bestritten werden soll (vgl allgemein zu den Anforderungen einer Nichtbenutzungseinrede Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 43 Rdn 16). Dies ist nach Auffassung des Senats vorliegend trotz gewisser Bedenken der Fall. Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt nämlich nicht nur die Rechtsfolge dar, die sich ergibt, wenn eine erhobene beschränkte Nichtbenutzungseinrede durchgreift, sondern weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch auf den Ablauf der Benutzungsschonfrist und mittelbar auch auf die Bestimmung des § 43 Abs 1 MarkenG hin, welche die Nichtbenutzungseinrede und ihrer Rechtsfolgen regelt. Gleichwohl könnte die Erklärung der Inhaberin der angegriffenen Marke auch als lediglich irrige Rechtsauffassung interpretiert werden, daß nämlich auch ohne Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede sich allein schon aus dem Ablauf der Benutzungsschonfrist eine nur beschränkte Berücksichtigung der Widerspruchswaren nach der tatsächlichen Benutzungslage ergibt. Selbst wenn man dieser Auffassung folgen und von der Registerlage und möglicher Warenidentität ausgehen würde, würde dies zu keinem anderen Ergebnis führen. Auch dann bestünde keine Verwechslungsgefahr.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, da entgegenstehende Anhaltspunkte nicht ersichtlich sind.

Die Ähnlichkeit der Marken ist nach Auffassung des Senats in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der uneingeschränkt angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise und der Warenlage die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre. Auch bei Anlegung strenger Maßstäbe ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand eingehalten.

Zunächst scheidet eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht offensichtlich aus, wenn die Markenwörter in ihrer Gesamtheit bei einigermaßen gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile nach den für den Gesamteindruck sonst maßgeblichen allgemeinen Kriterien verglichen werden. Sie unterscheiden sich in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien, wobei die angegriffene Marke im Vergleich zur Widerspruchsmarke doppelt so viele Sprechsilben und die doppelte Anzahl von Buchstaben aufweist.

Auch wenn die angegriffene Marke - formal betrachtet - identisch in der Widerspruchsmarke enthalten ist, führt dies nicht zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Solches würde abweichend von dem Grundsatz, daß ein Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 151 zu mehrgliedrigen Marken), nur dann in Betracht kommen, wenn der Bestandteil "dona" die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägen würde, was bei Einwortmarken ohnehin nur im Ausnahmefall in Betracht kommt. Eine lediglich mitprägende Wirkung auf den Gesamteindruck reicht dabei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich nicht einmal bei mehrgliedrigen Marken aus, um die weiteren Bestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks und der Verwechslungsgefahr in den Hintergrund treten zu las-

sen (vgl BGH MarkenR 2000, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Eine allein oder selbständig kollisionsbegründende Wirkung kommt dem Bestandteil "dona" innerhalb der angegriffenen Marke nicht zu. Die angegriffene Bezeichnung "Polydona" wirkt vielmehr als geschlossene Gesamtbezeichnung, innerhalb der keines der beiden Zeichenelemente besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund tritt.

Zunächst besteht keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, daß der Verkehr den Bestandteil "Poly" der angegriffenen Marke gedanklich abspaltet und deshalb der Bestandteil "dona" der Widerspruchsmarke isoliert gegenüberzustellen wäre. Eine solche Abspaltung kommt nur in Ausnahmefällen bei glatt beschreibenden und üblichen Zusatzangaben, insbesondere Mengen-, Wirk-, oder Beschaffenheitshinweisen, wie zB "extra, forte, retard", in Betracht (vgl hierzu BPatGE 10, 93 ff - EXTRAVERAL/Verla; BPatG Mitt 1993, 310 ff - Innovaaktiv). Um einen solchen Bestandteil handelt es sich bei "Poly" offensichtlich nicht.

Der Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl BGH MarkenR 1999, 199, 201 liSp 2. Absatz - MONOFLAM/POLYFLAM) spricht dafür, daß die angegriffene Marke als geschlossene Gesamtbezeichnung erfaßt wird, ohne daß einem der Zeichenbestandteile eine allein prägende Bedeutung zugemessen wird. Unabhängig von diesem allgemeinen Erfahrungssatz gibt auch eine genauere Untersuchung der konkreten Bezeichnung "Polydona" keinen Anlaß für eine andere Beurteilung. Es ist zwar richtig, daß "poly" ein Wortbildungselement mit der Bedeutung "mehr, oft" darstellt (vgl DUDEN, Das Große Fremdwörterbuch) und es darüber hinaus Fremdwörter gibt, die aus einem Anfangsbestandteil "Poly" in dieser Bedeutung und einem weiteren eigenständigen Wort gebildet sind, wie etwa die Wörter Polyarthritis oder Polyneuropathie im medizinischen Bereich. In den genannten Wortbeispielen können die Begriffe "Arthritis" und "Neuropathie" für sich stehen und haben innerhalb der Gesamtbezeichnung ein Übergewicht. Ähnlich wie bei den aus mehreren Substantiven bestehenden Wortbildungen stellen die Begriffe "Arthritis" und "Neuropathie" die Grundwörter und der vorangestellte Bestandteil "Poly" eine mo-

difizierende Bestimmungsangabe dar. Sehr viele Fremdwörter (der wohl weit überwiegende Teil) mit dem Anfangsbestandteil "Poly" sind allerdings in der Weise gebildet, daß auch der verwendete weitere Bestandteil lediglich ein aus der griechischen oder zum Teil auch aus der lateinischen Sprache kommendes Wortbildungselement darstellt (vgl etwa Wörter wie Polyämie, Polygamie, Polygraph, Polypädie, Polyurie, Polyphonie, Polykratie, polymer uvm). Bei solchen Begriffen kann der jeweilige Endbestandteil nicht für sich stehen, sondern ergibt erst mit dem vorangestellten Wortbildungselement "poly" einen vollständigen Begriff. In diesen Fällen kann keinem der beiden Bestandteile ein Übergewicht eingeräumt werden. Die spezifische Bedeutung ergibt sich erst aus der aufeinander bezogenen Zusammenstellung der Wortbildungselemente. Ausgehend von dieser Wortbildungspraxis steht jedenfalls nicht zu erwarten, daß der Verkehr - und zwar auch Fachleute mit "altphilologischer" Schulbildung, die eher zu einer analysierenden Betrachtungsweise neigen - sich von vorn herein an dem Wortbestandteil orientiert, der dem Anfangselement "Poly" nachfolgt.

Die angegriffene Bezeichnung "Polydona" ist nicht mit Wortbildungen wie "Polyarthritis" vergleichbar ist. Abgesehen davon, daß dem Wortelement "dona" nicht ohne weiteres eine bestimmte Bedeutung zugeordnet werden kann, hat dieser Bestandteil innerhalb der Gesamtbezeichnung weder quantitativ nach qualitativ ein kennzeichnendes Übergewicht. Die Bezeichnungsbestandteile "Poly" und "dona" sind gleich lang. Der Bestandteil "dona" wirkt auch unter Berücksichtigung des Umstandes, daß "Poly" im Sinne von "mehr, oft" verstanden werden kann, innerhalb der Gesamtbezeichnung nicht besonders kennzeichnungsstark. Vielmehr kann leicht der Eindruck entstehen, das es sich bei "dona" oder jedenfalls "ona" um eine übliche Endung handelt, zumal es im einschlägigen Bereich der Warenklasse 5 einige Marken mit dem Endbestandteil "dona" und weit über 150 Marken zahlreicher verschiedener Markeninhaber mit der Endung "ona" gibt. Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, daß der Bezeichnung "Dona" in Alleinstellung normale Kennzeichnungskraft zugebilligt wird. Zum einen hängt die Gewichtung von Bestandteilen innerhalb von Gesamtbezeichnungen von den weiteren Bestand-

teilen ab. Zum andern kann sich aus der unterschiedlichen Funktion einer Bezeichnung als Wort in Alleinstellung oder als entsprechende Endung innerhalb einer Gesamtbezeichnung eine differenzierende Betrachtungsweise ergeben, wie dies auch hier der Fall ist.

Es mag sein, daß bei etwas anders gelagerten Markenkonstellationen eine andere Beurteilung zur Frage der Verwechslungsgefahr geboten sein kann, etwa dann, wenn eine jüngere Marke in der Weise gebildet wird, daß eine ältere Markenbezeichnung mit dem Wortbildungselement "Poly" verknüpft wird und die ältere Kennzeichnung nicht in der Gesamtbezeichnung aufgeht, sondern ohne weiteres erkennbar bleibt. Dies könnte insbesondere bei längeren Bezeichnungen der Fall sein oder auch bei Marken, die über eine erhöhte Kennzeichnungskraft und einen gesteigerten Schutzzumfang verfügen (vgl etwa "Polyaspirin"). Eine solche Fallgestaltung ist aber vorliegend nicht gegeben.

Schließlich besteht keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Zunächst kann nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziation zur Bejahung einer entsprechenden Verwechslungsgefahr führen (vgl BGH GRUR 1996, 200 ff, 202 liSp letzter Absatz - Innovadiclophlont; EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl). Anders ausgedrückt: Die Möglichkeit, daß eine gedankliche Verbindung hergestellt werden kann, führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr (BGH MarkenR 1999, 199, 201 reSp - MONOFLAM/POLYFLAM).

Es besteht auch keine Gefahr, daß die Marken unter dem Aspekt einer Markenseerie irrtümlich demselben Betrieb zugeordnet werden (mittelbare Verwechslungsgefahr). Eine solche Verwechslungsgefahr scheidet schon deshalb aus, weil der Bestandteil "dona" in der angegriffenen Marke - wie oben ausgeführt - nicht eigenständig als Wortstamm hervortritt. Im übrigen hat die Widersprechende nicht vorgetragen, daß sie Inhaberin einer mit "Dona" gebildeten Zeichenserie ist, was

grundsätzlich Voraussetzung für die Bejahung der Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt wäre. Umstände, wonach eine mittelbare Verwechslungsgefahr ausnahmsweise auch ohne das Bestehen einer Zeichenserie in Betracht kommt, weil ein Stammbestandteil aus anderen Gründen als betrieblicher Herkunftshinweis oder als Firmenhinweis Verkehrsgeltung gewonnen hat (vgl dazu BGH GRUR 1996, 267 - AQUA) sind vorliegend nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich. Vielmehr spricht die Registerlage mit einigen eingetragenen Drittmarken anderer Hersteller mit dem Bestandteil "dona" gegen eine solche Beurteilung.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

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

Kliems

Brandt

Knoll

Pü