

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)

26. April 2007\*

In der Rechtssache C-412/05 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs, eingelegt am 23. November 2005,

**Alcon Inc.** mit Sitz in Hünenberg (Schweiz), Prozessbevollmächtigte: G. Breen, Solicitor, und J. Gleeson, SC, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Rechtsmittelführerin,

andere Verfahrensbeteiligte:

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)**, vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Beklagter im ersten Rechtszug,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

**Biofarma SA** mit Sitz in Neuilly-sur-Seine (Frankreich), Prozessbevollmächtigte:  
V. Gil Vega und A. Ruiz López, abogados,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Rosas sowie der Richter A. Tizzano,  
A. Borg Barthet, J. Malenovský und A. Ó Caoimh (Berichterstatter),

Generalanwältin: J. Kokott,

Kanzler: J. Swedenborg, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom  
27. September 2006,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom  
26. Oktober 2006

folgendes

### **Urteil**

- 1 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Alcon Inc. die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 22. September 2005, Alcon/HABM — Biofarma (TRAVATAN) (T-130/03, Slg. 2005, II-3859, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem das Gericht ihre Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 30. Januar 2003 (Sache R 968/2001-3) über die Zurückweisung der Anmeldung des Wortzeichens „TRAVATAN“ als Gemeinschaftsmarke (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

### **Rechtlicher Rahmen**

- 2 Nach Art. 48 § 2 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts „können neue Angriffs- und Verteidigungsmittel im Laufe des Verfahrens nicht mehr vorgebracht werden, es sei denn, dass sie auf rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt werden, die erst während des Verfahrens zutage getreten sind“.

- 3 Nach Art. 135 § 4 dieser Verfahrensordnung können „[d]ie Schriftsätze der Parteien ... den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern“.
- 4 Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) bestimmt:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

...

- b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

5 Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 lautet:

„Ältere Marken‘ im Sinne von Absatz 1 sind:

- a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls mit der für diese Marken in Anspruch genommenen Priorität, die den nachstehenden Kategorien angehören:

...

- ii) in einem Mitgliedstaat ... eingetragene Marken“.

6 Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung lautet:

„(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschafts-

marke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.“

7 Nach Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 kann der Anmelder seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in ihr enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken.

8 Art. 63 Abs. 1 bis 3 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

„(1) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die über eine Beschwerde entschieden wird, sind mit der Klage beim [Gericht] anfechtbar.

(2) Die Klage ist zulässig wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs.

(3) [Das Gericht] kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern.“

- 9 Die Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) führt in Regel 13 Abs. 1 die Angaben auf, die ein Antrag auf Änderung der Anmeldung gemäß Art. 44 der Verordnung Nr. 40/94 enthalten muss.

### **Vorgeschichte des Rechtsstreits**

- 10 Am 11. Juni 1998 meldete die Rechtsmittelführerin beim HABM das Wortzeichen „TRAVATAN“ für „ophthalmisch-pharmazeutische Präparate“ als Gemeinschaftsmarke an. Die beanspruchten Waren gehören zur Klasse 5 des Abkommens von

Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung; diese Klasse umfasst „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide“.

- 11 Am 22. Juni 1999 erhob die Biofarma SA (im Folgenden: Biofarma) nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Anmeldung Widerspruch. Der Widerspruch war gestützt auf die am 27. Januar 1986 eingetragene italienische Wortmarke TRIVASTAN (im Folgenden: ältere Marke) und alle von dieser Marke erfassten Waren, nämlich „pharmazeutische, veterinärmedizinische und Sanitärprodukte; diätetische Erzeugnisse für Kinder oder Kranke; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von Unkraut und schädlichen Tieren“ in Klasse 5. Der Widerspruch richtete sich gegen alle in der Gemeinschaftsmarkenmeldung beanspruchten Waren.
  
- 12 Dazu aufgefordert, die ernsthafte Benutzung ihrer älteren Marke in Italien nachzuweisen, reichte Biofarma am 28. Juli 2000 beim HABM verschiedene Unterlagen ein.
  
- 13 Mit Entscheidung vom 26. September 2001 stellte die Widerspruchsabteilung des HABM fest, dass die Benutzung der älteren Marke für ein bestimmtes



pharmazeutisches Produkt, nämlich einen „peripheren Vasodilatator zur Behandlung peripherer und zerebraler vaskulärer Störungen und von vaskulären Störungen des Auges und des Ohrs“ nachgewiesen worden sei, und wies die Anmeldung des Wortzeichens „TRAVATAN“ wegen des Bestehens von Verwechslungsgefahr einschließlich der Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens mit der älteren Marke in Italien zurück, da die Marken sowohl visuell als auch phonetisch ähnlich seien und auch zwischen den betroffenen Waren eine gewisse Ähnlichkeit bestehe.

- 14 Am 13. November 2001 legte die Rechtsmittelführerin gegen diese Entscheidung bei der Dritten Beschwerdekammer des HABM Beschwerde ein. Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde mit der streitigen Entscheidung zurück; sie bestätigte damit die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, deren Begründung sie im Wesentlichen übernahm.

### **Das angefochtene Urteil**

- 15 Mit Klageschrift, die am 17. April 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, erhob die Rechtsmittelführerin eine Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung. Sie stützte ihre Klage auf die beiden Klagegründe eines Verstoßes gegen Art. 43 Abs. 2 und 3 und eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94.
- 16 Vor der Prüfung dieser Klagegründe hat das Gericht in den Randnrn. 17 bis 22 des angefochtenen Urteils entschieden, dass der von der Rechtsmittelführerin in der mündlichen Verhandlung unter Hinweis auf das Urteil des Gerichts vom 8. Juli

2004, MFE Marienfelde/HABM — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Slg. 2004, II-2787), vorgebrachte Klagegrund, wonach die Voraussetzungen für eine ernsthafte Benutzung besonders wegen des geringen Handelsvolumens der älteren Marke nicht erfüllt seien, als unzulässig zurückzuweisen sei. Unter Bezugnahme auf Art. 48 § 2 Abs. 1 seiner Verfahrensordnung führte das Gericht dazu zum einen aus, dass die Rechtsmittelführerin in ihrer beim Gericht eingereichten Klageschrift der Beschwerdekammer nicht zur Last gelegt habe, gegen Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 deshalb verstoßen zu haben, weil die Voraussetzungen für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nicht erfüllt seien, sondern nur deshalb, weil die von Biofarma vorgelegten Benutzungsnachweise belegten, dass die ältere Marke tatsächlich für ophthalmische Präparate benutzt worden sei. Das Gericht verwies zum anderen darauf, dass die Rechtsmittelführerin nicht das Zutagetreten neuer rechtlicher oder tatsächlicher Gründe im Sinne des Art. 48 der Verfahrensordnung dargetan habe.

17 In Randnr. 23 des angefochtenen Urteils hat das Gericht hinzugefügt, dass selbst dann, wenn dieser Klagegrund als ein zu dem in der Klageschrift vorgebrachten Klagegrund gehörendes Argument auszulegen wäre, „jedenfalls“ die vom Gericht ausgeübte Kontrolle im Rahmen der Rechtmäßigkeitsprüfung der streitigen Entscheidung nicht über den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen des Rechtsstreits hinausgehen dürfe, mit dem die Beschwerdekammer befasst gewesen sei. In Randnr. 24 des Urteils verwies das Gericht insoweit darauf, dass die Rechtsmittelführerin im Verfahren vor dem HABM nicht bestritten habe, dass die von Biofarma vorgelegten Nachweise die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für eine bestimmte Ware belegten, und sogar erklärt habe, dass „sie die zum Nachweis der Benutzung der Marke TRIVASTAN in Italien vorgelegten Unterlagen zur Kenntnis genommen habe“ und „diesen Punkt nicht in Frage stellen“ werde. Das Gericht ist daher in Randnr. 25 seines Urteils zu dem Ergebnis gelangt, dass dieses Vorbringen der Rechtsmittelführerin zurückzuweisen sei.

18 In den Randnrn. 29 bis 33 des angefochtenen Urteils hat das Gericht sodann den ersten von der Rechtsmittelführerin im ersten Rechtszug vorgebrachten Klagegrund

mit der Begründung zurückgewiesen, die Beschwerdekammer habe zu Recht angenommen, dass die von Biofarma eingereichten Nachweise die ernsthafte Benutzung der älteren Marke belegten. Das Gericht hat dazu in den Randnrn. 30 und 31 seines Urteils bemerkt, dass dann, wenn eine der therapeutischen Indikationen des mit der Marke TRIVASTAN gekennzeichneten Arzneimittels Durchblutungsstörungen des Auges seien und nachgewiesen sei, dass das Arzneimittel mehrere Jahre lang verkauft worden sei, es überflüssig wäre, zudem den Nachweis zu fordern, dass das Arzneimittel von Patienten mit Durchblutungsstörungen am Auge auch tatsächlich eingenommen worden sei.

- 19 Im Hinblick auf den zweiten Klagegrund hat das Gericht in den Randnrn. 45 bis 47 zunächst die einschlägige Regelung und die Rechtsprechung zur Gefahr von Verwechslungen mit einer älteren Marke in Erinnerung gebracht und sodann in den Randnrn. 48 und 49 seines Urteils ausgeführt:

„48 Im vorliegenden Fall ist die ältere Marke TRIVASTAN in Italien eingetragen, das damit das für die Anwendung des Artikels 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 maßgebliche Gebiet darstellt.

- 49 Die in Rede stehenden Erzeugnisse sind Arzneimittel, die vom Arzt verordnet werden müssen, bevor sie über Apotheken an die Endverbraucher abgegeben werden. Das maßgebliche Publikum besteht daher nicht nur aus Endverbrauchern, sondern auch aus Fachleuten, nämlich den Ärzten, die das Arzneimittel verordnen, und den Apothekern, die das verordnete Arzneimittel abgeben.“

- 20 In Randnr. 50 des angefochtenen Urteils heißt es sodann, dass im Licht dieser Erwägungen zum einen die betreffenden Waren und zum anderen die einander gegenüberstehenden Zeichen zu vergleichen seien.
- 21 Im Rahmen des Produktvergleichs hat das Gericht zunächst in den Randnrn. 51 bis 53 seines Urteils die von der Rechtsmittelführerin geltend gemachte Einschränkung des Warenverzeichnisses mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Rechtsmittelführerin keinen Antrag auf Änderung der Anmeldung gemäß Art. 44 der Verordnung Nr. 40/94 und der Regel 13 der Verordnung Nr. 2868/95 gestellt habe (Randnr. 53 des Urteils).
- 22 In Randnr. 55 des Urteils hat das Gericht festgestellt, dass „ophthalmisch-pharmazeutische Präparate“ und ein „peripherer Vasodilatator zur Behandlung peripherer und zerebraler vaskulärer Störungen und von vaskulären Störungen des Auges und des Ohrs“ miteinander zu vergleichen seien.
- 23 Dazu hat das Gericht in Randnr. 57 seines Urteils ausgeführt, dass die Waren (Arzneimittel) gleichartig seien, sich in Zweck oder Bestimmung (Behandlung vaskulär oder anderweitig bedingter Augenerkrankungen) deckten, sich an die gleichen Verbraucher (Fachleute einschließlich Ärzte und Apotheker und Patienten mit Augenleiden als tatsächliche Endverbraucher) richteten, über die gleichen Wege (in der Regel Apotheken) vertrieben würden und sich potenziell ergänzten. Es stehe daher außer Zweifel, dass sie von den gleichen Wirtschaftsteilnehmern hergestellt oder vermarktet werden könnten.

- 24 In Randnr. 58 des angefochtenen Urteils hat das Gericht sodann das Argument der Rechtsmittelführerin, die Waren seien deshalb nicht ähnlich, weil das Erzeugnis von Biofarma oral einzunehmende Tabletten, ihr eigenes Erzeugnis hingegen Augentropfen seien, mit der Begründung zurückgewiesen, der unterschiedlichen Darreichungsform des Arzneimittels könne im vorliegenden Fall keine größere Bedeutung zukommen als der Gleichartigkeit der Erzeugnisse und dem ihnen gemeinsamen Verwendungszweck.
- 25 In den Randnrn. 59 und 60 des Urteils schließlich hat das Gericht auch das Argument der Rechtsmittelführerin, ihr eigenes Arzneimittel werde von einem Augenarzt, das der Biofarma hingegen von einem Spezialisten für Gefäßkrankheiten verordnet, als nicht stichhaltig zurückgewiesen.
- 26 Was zweitens den Zeichenvergleich angeht, so hat das Gericht zunächst in Randnr. 66 des angefochtenen Urteils entschieden, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei eine bildliche Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt habe; dazu hat es in Randnr. 65 seines Urteils ausgeführt:

„65 ... Die Beschwerdekammer hat zutreffend festgestellt, dass die beiden Zeichen in bildlicher Hinsicht beinahe gleich lang sind und sieben gemeinsame Buchstaben ‚t‘, ‚r‘, ‚v‘, ‚a‘, ‚t‘, ‚a‘ und ‚n‘ in der gleichen Reihenfolge aufweisen. Sie hat weiter richtig ausgeführt, dass sie mit denselben Buchstaben ‚t‘ und ‚r‘ beginnen und mit ‚tan‘ enden. Der Umstand, dass die ersten beiden Buchstaben

nicht die ganze erste Silbe bilden, ist vorliegend beim bildlichen Vergleich nicht von Bedeutung. Es ist daher davon auszugehen, dass durch diese bildlichen Übereinstimmungen der Gesamteindruck hervorgerufen wird, dass sich die Zeichen ähneln. Die Beschwerdekammer hat somit zu Recht festgestellt, dass die Unterschiede zwischen den betreffenden Zeichen — der unterschiedliche dritte Buchstabe der Zeichen (die Vokale ‚i‘ und ‚a‘) und ein zusätzlicher Buchstabe bei der älteren Marke (der Konsonant ‚s‘) — diesen Eindruck nicht ausräumen könnten, da diese Bestandteile bildlich kaum auffielen.“

- 27 In Randnr. 70 des Urteils hat das Gericht sodann festgestellt, dass die Beschwerdekammer auch eine klangliche Zeichenähnlichkeit fehlerfrei bejaht habe; insoweit heißt es in Randnr. 69 des Urteils:

„69 ... [D]ie beiden Zeichen [bestehen] aus Wörtern ..., die dieselbe klangliche Länge haben, denselben Anlaut (,tr‘), denselben Schlusslaut (die Silbe ,tan‘), beinahe identische Mittellaute (,va‘/,vas‘) und die gleiche Kadenz; die Phoneme sind in ihrer Mehrheit identisch und erscheinen in derselben Reihenfolge. Eine so erhebliche Zahl an gemeinsamen Elementen schließt aus, dass der italienische Verbraucher die kleinen Unterschiede zwischen diesen Zeichen deutlich wahrnehmen kann, so dass es bei ihm zu einer gewissen Verwirrung kommen kann.“

- 28 In Randnr. 74 des Urteils hat das Gericht eine begriffliche Zeichenähnlichkeit verneint.

29 Das Gericht ist demnach in den Randnrn. 75, 76 und 80 seines Urteils zu dem Ergebnis gelangt, es bestehe angesichts der erheblichen Ähnlichkeit der Waren sowie der bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen zwischen diesen eine Verwechslungsgefahr, da das Publikum glauben könnte, dass die Waren von denselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten. Im Ergebnis hat das Gericht daher auch den zweiten Klagegrund zurückgewiesen und infolgedessen die Klage insgesamt abgewiesen.

### **Anträge der Parteien**

30 Die Rechtsmittelführerin beantragt,

- das angefochtene Urteil aufzuheben;
  
- die Sache gegebenenfalls an das Gericht zurückzuverweisen;
  
- dem HABM und/oder Biofarma die Kosten aufzuerlegen.

31 Das HABM beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen.

- 32 Biofarma, die keine Rechtsmittelbeantwortung eingereicht hat, aber an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, schließt sich dem Vorbringen des HABM an.

## **Das Rechtsmittel**

- 33 Die Rechtsmittelführerin stützt ihren Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben, zum einen auf einen Rechtsmittelgrund, der die Zulässigkeit des Klagegrundes einer Verletzung von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 betrifft, und zum anderen auf den Rechtsmittelgrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.

*Zum ersten Rechtsmittelgrund: Zulässigkeit des Klagegrundes einer Verletzung von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94*

## Vorbringen der Parteien

- 34 Die Rechtsmittelführerin macht geltend, dass das Gericht ihren Klagegrund einer Verletzung von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf die



Anforderungen, die an den Nachweis einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke zu stellen sind, fehlerhaft als neues Angriffsmittel zurückgewiesen habe. Da sie bereits vor dem HABM den Kontext, in dem die ältere Marke benutzt worden sei, bestritten habe, nämlich deren tatsächliche Benutzung in Italien für ein ophthalmisches Produkt, hätte ihr im Rahmen dieses Klagegrundes ergänzendes Vorbringen vor dem Gericht gestattet werden müssen.

- 35 Jedenfalls betreffe der Klagegrund erst während des Verfahrens zutage getretene rechtliche Gesichtspunkte, und zwar die Verkündung des Urteils MFE Marienfelde/HABM — Vétoquinol (HIPOVITON). In Randnr. 35 dieses Urteils, das erst nach der Klageerhebung im ersten Rechtszug des vorliegenden Verfahrens ergangen sei, habe das Gericht entschieden, dass bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke insbesondere das Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie die Länge des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen erfolgt seien, und die Häufigkeit dieser Handlungen zu berücksichtigen seien, und damit eine neue Auslegung der anwendbaren Rechtsvorschriften vorgenommen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs vom 11. März 2003, Ansul (C-40/01, Slg. 2003, I-2439) ergeben habe.
- 36 Das Gericht habe zudem in den Randnrn. 23 bis 25 des angefochtenen Urteils rechtsfehlerhaft darauf abgestellt, dass es selbst bei Zulässigkeit des fraglichen Klagegrundes für seine Prüfung, ob die Entscheidung der Beschwerdekammer rechtmäßig sei, nicht über den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen des Rechtsstreits hinausgehen dürfe, mit dem die Beschwerdekammer befasst gewesen sei. Träfe dies zu, könnte die angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer selbst dann nicht aufgehoben werden, wenn sie im Licht der neuesten Auslegung der einschlägigen Rechtsvorschriften durch das Gericht oder den Gerichtshof offensichtlich fehlerhaft sei.

- 37 Das HABM hält das Vorbringen der Rechtsmittelführerin, die Benutzung der Marke sei nicht ernsthaft gewesen, für ein neues Angriffsmittel, weil die Rechtsmittelführerin ursprünglich vor der Beschwerdekammer nur gerügt habe, es fehle am Nachweis, dass die ältere Marke für ein bestimmtes Produkt mit spezifischen therapeutischen Indikationen, nämlich solchen der Augenheilkunde, benutzt worden sei, während sie mit diesem Beschwerdegrund den ernsthaften Charakter der Benutzung nicht in Frage gestellt habe. Mit diesem neuen Vorbringen werde unter Verstoß gegen Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts der der Beschwerdekammer unterbreitete Streitgegenstand geändert, denn damit werde eine Überprüfung der streitigen Entscheidung anhand von Fragen begehrt, die in dieser nicht angesprochen seien.

#### Würdigung durch den Gerichtshof

- 38 Soweit die Rechtsmittelführerin mit dem ersten Teil ihres Vorbringens im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelgrundes beanstandet, das Gericht habe die Tragweite von Art. 48 § 2 Abs. 1 seiner Verfahrensordnung verkannt, ist daran zu erinnern, dass nach dieser Bestimmung neue Angriffs- und Verteidigungsmittel im Laufe des Verfahrens nicht mehr vorgebracht werden können, es sei denn, dass sie auf rechtliche oder tatsächliche Gründe gestützt werden, die erst während des Verfahrens zutage getreten sind.
- 39 Wie aus den Randnrn. 17 bis 22 des angefochtenen Urteils hervorgeht, hat das Gericht den von der Rechtsmittelführerin in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Klagegrund, wonach insbesondere wegen des geringen Handelsvolumens der älteren Marke die an deren ernsthafte Benutzung zu stellenden

Anforderungen nicht erfüllt seien, mangels neuer tatsächlicher oder rechtlicher Gründe als unzulässig angesehen, da er ein neues Angriffsmittel im Sinne von Art. 48 § 2 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts sei. Denn in ihrer Klageschrift habe die Rechtsmittelführerin der Beschwerdekammer nicht zur Last gelegt, sie habe gegen Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 deshalb verstoßen, weil die Voraussetzungen für eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke nicht erfüllt gewesen seien, sondern nur, sie habe gegen die Bestimmung deshalb verstoßen, weil die von Biofarma vorgelegten Benutzungsnachweise nicht belegten, dass die ältere Marke tatsächlich für ophthalmische Präparate benutzt worden sei.

40 Diese vom Gericht vorgenommene Beurteilung ist, wie die Generalanwältin in Nr. 20 ihrer Schlussanträge festgestellt hat, rechtsfehlerhaft. Denn das Vorbringen, die an eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu stellenden Anforderungen seien nicht erfüllt, fügt sich logisch ein in den Rahmen des Angriffsmittels, dem zufolge die ernsthafte Benutzung für ophthalmische Produkte nicht nachgewiesen wurde. Mit diesem Vorbringen wird nicht nur die Verletzung derselben Bestimmung der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wie mit diesem Angriffsmittel, sondern ebenso wie mit Letzterem bestritten, dass die ältere Marke wirklich im geschäftlichen Verkehr kommerziell benutzt worden sei. Damit ist dieses Vorbringen eine Erweiterung des Angriffsmittels, die als zulässig anzusehen ist (Urteile vom 19. Mai 1983, Verros/Parlament, 306/81, Slg. 1983, 1755, Randnr. 9, und vom 15. Dezember 2005, Italien/Kommission, C-66/02, Slg. 2005, I-10901, Randnr. 86).

41 Jedoch ist dieser den Randnrn. 17 bis 22 des angefochtenen Urteils anhaftende Rechtsfehler nicht geeignet, zur Aufhebung des Urteils zu führen, so dass das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zu diesem Punkt ins Leere geht. Dass das Gericht das Vorbringen zu den Anforderungen, die an eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu stellen sind, zurückgewiesen hat, wird nämlich rechtlich hinreichend durch andere Gründe seines Urteils gestützt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. April 2004, Kommission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P,

Slg. 2004, I-3801, Randnr. 68, und vom 21. Oktober 2004, KWS Saat/HABM, C-447/02 P, Slg. 2004, I-10107, Randnrn. 46 bis 51).

- 42 Insoweit lässt sich den mit dem Ausdruck „jedenfalls“ eingeleiteten Randnrn. 23 bis 25 des angefochtenen Urteils, die mit dem zweiten Teil des Vorbringens der Rechtsmittelführerin im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelgrundes angegriffen werden, entnehmen, dass nach Auffassung des Gerichts das Vorbringen zu den Anforderungen, die an eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu stellen sind, selbst dann, wenn es als ein zu dem in der Klageschrift vorgebrachten Klagegrund gehörendes Vorbringen auszulegen wäre, in jedem Fall aus einem anderen Grund zurückzuweisen war, nämlich aus der Erwägung, dass die vom Gericht ausgeübte Kontrolle, da die bei ihm eingereichte Klage auf die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung gerichtet ist, nicht über den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen des Rechtsstreits hinausgehen darf, mit dem die Beschwerdekammer befasst war. In Randnr. 24 des angefochtenen Urteils hat das Gericht jedoch im Rahmen seiner nicht überprüfbaren Beurteilung des Sachverhalts, und ohne dass dies im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels gerügt worden wäre, festgestellt, dass die Rechtsmittelführerin im Verfahren vor dem HABM ausdrücklich erklärt habe, sie bestreite nicht, dass die von Biofarma eingereichten Nachweise die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für ein bestimmtes Produkt belegten.
- 43 Entgegen der Rüge der Rechtsmittelführerin hat das Gericht das streitige Vorbringen zu Recht aus diesem zweiten Grund als unzulässig zurückgewiesen. Denn die Rechtsmittelführerin war nicht befugt, vor dem Gericht die Vorgaben des Rechtsstreits zu ändern, wie sie sich aus den von ihr selbst und der Widersprechenden vor dem HABM vorgetragenen Anträgen und Darlegungen ergaben (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Oktober 2004, Vedial/HABM, C-106/03 P, Slg. 2004, I-9573, Randnr. 26, und KWS Saat/HABM, Randnr. 58).
- 44 Zum einen kann nach Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 eine Entscheidung der Beschwerdekammern nur wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Form-

vorschriften, Verletzung des EG-Vertrags, der Verordnung Nr. 40/94 oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs aufgehoben oder abgeändert werden. Daher geht die vom Gemeinschaftsrichter ausgeübte Kontrolle einer solchen Entscheidung nicht über die Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit hinaus und umfasst damit keine Überprüfung von Tatsachen, die die Instanzen des HABM beurteilt haben, womit auch Tatsachen zu berücksichtigen wären, die vor dem Gericht neu vorgetragen worden sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 18. Juli 2006, Rossi/HABM, C-214/05 P, Slg. 2006, I-7057, Randnr. 50, und vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C-29/05 P, Slg. 2007, I-2213, Randnr. 54).

<sup>45</sup> Zum anderen können nach Art. 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts die Parteien des Verfahrens vor dem Gericht nicht den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand ändern.

<sup>46</sup> Da das Gericht somit die nicht überprüfbare Feststellung getroffen hat, dass die Rechtsmittelführerin vor dem HABM ausdrücklich auf die Rüge verzichtet habe, die ältere Marke erfülle nicht die an ihre ernsthafte Benutzung zu stellenden Anforderungen, konnte es das streitige Vorbringen, das erstmals in der mündlichen Verhandlung vor ihm vorgetragen worden war, rechtsfehlerfrei als unzulässig zurückweisen.

<sup>47</sup> Der erste Rechtsmittelgrund geht daher teils ins Leere und greift teils in der Sache nicht durch.

*Zum zweiten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94*

Zum ersten Teil: Definition des maßgebenden Publikums

— Vorbringen der Parteien

- <sup>48</sup> Mit dem ersten Teil ihres zweiten Rechtsmittelgrundes macht die Rechtsmittelführerin geltend, das Gericht habe in Randnr. 49 seines Urteils den Begriff des „Publikums“ rechtsfehlerhaft ausgelegt, denn es habe nicht bedacht, dass Verbraucher, die ein Produkt auf ärztliche Verschreibung kauften, dabei keine eigene Wahl trafen. Das habe aber zur Folge, dass die das Produkt kennzeichnende Marke beim Verkauf an den Endverbraucher nicht die Funktion erfülle, die Identität des Produkts dadurch zu gewährleisten, dass der Verbraucher es von Produkten mit anderer Herkunft unterscheiden könne. Der Endverbraucher sei daher keinerlei Verwechslungsgefahr ausgesetzt. In diesem Sinne hätten sowohl die Beschwerdekammern als auch die Gemeinschaftsgerichte bereits entschieden (Urteil des Gerichts vom 5. März 2003, Alcon/HABM — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], T-237/01, Slg. 2003, II-411, Randnr. 42, insoweit vom Gerichtshof bestätigt mit Beschluss vom 5. Oktober 2004, Alcon/HABM, C-192/03 P, Slg. 2004, I-8993, Randnr. 30).
- <sup>49</sup> Folglich hätte das Gericht das Publikum enger nur als das der medizinischen Fachleute, also der Ärzte und Apotheker, definieren müssen, die Endverbraucher hingegen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Betracht lassen müssen.

50 Das HABM trägt vor, dass Verwechslungsgefahr nicht auf Fälle der unmittelbaren Verwechslung beschränkt sei, in denen ein mit einer bestimmten Marke gekennzeichnetes Produkt mit einem anderen Produkt verwechselt werde, das die Marke eines Mitbewerbers trage. Da die wesentliche Funktion einer Gemeinschaftsmarke nämlich in dem Hinweis auf die Herkunft des Produkts bestehe, genüge es, dass die maßgeblichen Verkehrskreise zwei Produkten, die durch identische oder ähnliche Marken gekennzeichnet seien, dieselbe Herkunft zuschrieben. Patienten könnten aber den in Frage stehenden Produkten dieselbe Herkunft selbst dann zuordnen, wenn ihnen die Produktwahl beim Kauf vorgegeben sei und sie mit den beiden Marken bei verschiedenen Käufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten konfrontiert seien. Von den Beschwerdekammern erlassene Entscheidungen im gegenteiligen Sinne seien für die Gemeinschaftsgerichte nicht bindend. Die von der Rechtsmittelführerin angeführten Urteile hingegen beträfen andere Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94, nämlich die Art. 7 Abs. 1 Buchst. d und 50 Abs. 1 Buchst. a.

— Würdigung durch den Gerichtshof

51 Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist das Bestehen von Verwechslungsgefahr wegen der Ähnlichkeit der angemeldeten Marke mit einer älteren Marke und der Ähnlichkeit der mit den Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus der Sicht des Publikums im Schutzgebiet der älteren Marke zu beurteilen.

52 Im vorliegenden Fall hat das Gericht zunächst in Randnr. 48 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die ältere Marke in Italien eingetragen und daher dieses Land das für die Anwendung von Art. 8 maßgebende Gebiet sei, und sodann in

Randnr. 49 ausgeführt, dass das maßgebliche Publikum, da die in Rede stehenden Erzeugnisse Arzneimittel seien, die vor ihrer Abgabe über Apotheken durch den Arzt verordnet werden müssten, sowohl aus den Endverbrauchern als auch medizinischen Fachleuten, nämlich den das Arzneimittel verordnenden Ärzten und den es abgebenden Apothekern, bestehe.

- 53 Nach der Rechtsprechung besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. u. a. Urteile vom 18. Juni 2002, Philips, C-299/99, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 30, und vom 15. September 2005, BioID/HABM, C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975, Randnr. 27).
- 54 Damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten will, erfüllen kann, muss sie nämlich die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. September 1998, Canon, C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28).
- 55 Daher liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. in diesem Sinne Urteile Canon, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17).



56 Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung hat das Gericht, was im Übrigen im Rechtsmittelverfahren von keiner Partei bestritten worden ist, zutreffend festgestellt, dass im Rahmen der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 dem maßgebenden Publikum auch die betroffenen medizinischen Fachleute zuzurechnen sind, da die Herkunftsfunktion der Marke auch für zwischengeschaltete Personen, die an der Vermarktung eines Produkts beteiligt sind, von Bedeutung ist, indem sie dazu beiträgt, ihr Marktverhalten zu bestimmen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. April 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Slg. 2004, I-5791, Randnrn. 23 und 25).

57 Entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin ist indessen der Umstand, dass zwischengeschaltete Personen wie solche medizinischen Fachleute die Wahl des Endverbrauchers beeinflussen und sogar bestimmen können, als solcher nicht geeignet, jede Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Herkunft der in Frage stehenden Produkte beim Endverbraucher auszuschließen.

58 Da das Gericht in Randnr. 49 des angefochtenen Urteils im Rahmen seiner nicht überprüfaren Beurteilung des Sachverhalts festgestellt hatte, dass die fraglichen Produkte über Apotheken an die Endverbraucher abgegeben werden, konnte es daraus, selbst wenn die Auswahl dieser Produkte durch zwischengeschaltete Personen beeinflusst oder bestimmt wird, nämlich zu Recht den Schluss ziehen, dass eine Verwechslungsgefahr auch für die Endverbraucher besteht, da diese ihrerseits mit den Produkten konfrontiert werden, wenn auch möglicherweise mit jedem einzelnen Produkt bei Käufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

59 Denn nach ständiger Rechtsprechung kommt es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durch-

schnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Waren oder Dienstleistungen wirken (vgl. u. a. Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25, und vom 12. Januar 2006, Ruiz-Picasso u. a./HABM, C-361/04 P, Slg. 2006, I-643, Randnr. 38).

- 60 Wie der Gerichtshof zudem bereits festgestellt hat, bietet sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, so dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (Urteile Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26, und vom 23. September 2004, Procter & Gamble/HABM, C-107/03 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 44).
- 61 Da im Übrigen feststeht, dass mit dem gesamten Vermarktungsprozess der fraglichen Produkte ihr Erwerb durch die Endverbraucher bezweckt wird, konnte das Gericht zu Recht davon ausgehen, dass die von den zwischengeschalteten Personen wahrgenommene Rolle, auch wenn es sich um medizinische Fachleute handelt, deren vorheriges Tätigwerden für den Verkauf der Produkte an die Endverbraucher erforderlich ist, partiell gegen die erhöhte Aufmerksamkeit, die die Endverbraucher, da es sich bei den fraglichen Produkten um Arzneimittel handelt, bei deren Verschreibung aufbringen werden, und somit gegen die diesen zu Gebote stehenden Möglichkeiten abzuwägen war, die Fachleute dazu zu veranlassen, ihre Wahrnehmung der fraglichen Marken und insbesondere ihre Wünsche oder Präferenzen zu berücksichtigen.
- 62 Der Gerichtshof hat insoweit bereits entschieden, dass im Fall von Waren oder Dienstleistungen, die für alle Verbraucher bestimmt sind, davon auszugehen ist, dass das maßgebliche Publikum die normal informierten und angemessen aufmerksamen

und verständigen Durchschnittsverbraucher sind (Urteile vom 29. April 2004, Procter & Gamble/HABM, C-473/01 P und C-474/01 P, Slg. 2004, I-5173, Randnr. 33, und vom 16. September 2004, SAT.1/HABM, C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317, Randnr. 24).

<sup>63</sup> Das Gericht hat daher rechtsfehlerfrei festgestellt, dass das maßgebende Publikum im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 auch die Endverbraucher umfasst.

<sup>64</sup> Dieses Ergebnis wird durch die Argumente, die die Rechtsmittelführerin aus bestimmten Entscheidungen der Beschwerdekammern oder der Gemeinschaftsgerichte herleitet, nicht in Frage gestellt.

<sup>65</sup> Denn die von den Beschwerdekammern des HABM gemäß der Verordnung Nr. 40/94 über die Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke zu treffenden Entscheidungen sind gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch die Gemeinschaftsgerichte und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern zu beurteilen (Urteile BioID/HABM, Randnr. 47, und vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C-173/04 P, Slg. 2006, I-551, Randnr. 48).

- 66 Zu dem Entscheidungssachverhalt des Urteils des Gerichts Alcon/HABM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) und des Beschlusses des Gerichtshofs Alcon/HABM, auf die sich die Rechtsmittelführerin ebenfalls stützt, genügt der Hinweis, dass die in diesem Fall fragliche Anmeldung keine Produkte betraf, die an die Endverbraucher über Apotheken abgegeben wurden, sondern „pharmazeutische Augenheilmittel“ und „sterile Lösungen für die Augenchirurgie“, hinsichtlich deren das Gericht rechtsfehlerfrei annehmen konnte, dass der Üblichkeitscharakter der fraglichen Marke aus der Sicht des spezialisierten medizinischen Publikums, an das sich das Produkt richtete, zu beurteilen war, also aus der Sicht der in der Europäischen Union tätigen Augenärzte und augenärztlichen Chirurgen.
- 67 Der erste Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist daher als unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Teil: Produktähnlichkeit

— Vorbringen der Parteien

- 68 Die Rechtsmittelführerin meint, das Gericht habe es rechtsfehlerhaft versäumt, von Biofarma die Beibringung von Beweisen für die angebliche Produktähnlichkeit zu verlangen. Das Gericht habe gleichfalls nicht oder jedenfalls nicht hinreichend die im Hinblick auf die Produkte relevanten Faktoren berücksichtigt, insbesondere ihre Art und Form und die Rolle der sie verschreibenden und abgebenden medizinischen Fachleute.

69 Das HABM hält dem entgegen, dass der Begriff der Produktähnlichkeit eine Rechtsfrage sei, die von seinen Stellen von Amts wegen geprüft werden müsse. Was das Erfordernis einer Berücksichtigung der Produktform angehe, so sei dieser Gesichtspunkt irrelevant, es sei denn, die in der Anmeldung enthaltene Produktbeschreibung gebe die Produktform an, was hier nicht der Fall sei. Die Form sei nur ein Umstand der Vermarktung, der mit der angemeldeten Marke nichts zu tun habe und sich im Laufe der Zeit ändern könne. Gleiches gelte für die Rezeptpflichtigkeit der Produkte, denn auch dies sei ein Umstand, der mit den im Warenverzeichnis der Anmeldung aufgeführten Produkten nichts zu tun habe.

— Würdigung durch den Gerichtshof

70 Es ist vorab das Vorbringen als unzulässig zurückzuweisen, mit dem die Rechtsmittelführerin durch Darlegungen zu dem Umfang des Beweismaterials, das von Biofarma hätte verlangt werden müssen, in Wirklichkeit die ausschließlich den Sachverhalt betreffenden Feststellungen des Gerichts in den Randnrn. 57 bis 60 des angefochtenen Urteils in Frage stellen will, auf deren Grundlage das Gericht in Randnr. 61 entschieden hat, dass die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei von einem hohen Ähnlichkeitsgrad der Produkte ausgegangen sei.

71 Denn die Rechtsmittelführerin kann nicht erwirken, dass der Gerichtshof insoweit seine eigene Beurteilung an die Stelle der Beurteilung des Gerichts setzt. Nach ständiger Rechtsprechung ist Art. 225 EG und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des

Gerichtshofs zu entnehmen, dass das Rechtsmittel auf Rechtsfragen beschränkt ist. Daher ist allein das Gericht für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung zuständig. Somit ist die Würdigung dieser Tatsachen und Beweise, sofern nicht der Fall ihrer Verfälschung vorliegt, keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterläge (vgl. Urteile vom 23. März 2006, Muelhens/HABM, C-206/04 P, Slg. 2006, I-2717, Randnr. 41, und Rossi/HABM, Randnr. 26).

72 Soweit die Rechtsmittelführerin dahin argumentiert, dass das Gericht nicht die für die Beurteilung der Produktähnlichkeit maßgebenden Kriterien berücksichtigt habe, ist daran zu erinnern, dass nach der Rechtsprechung für die Beurteilung der Produktähnlichkeit alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (vgl. in diesem Sinne Urteil Canon, Randnr. 23).

73 Im vorliegenden Fall ist jedoch festzustellen, dass das Gericht im Einklang mit dieser Rechtsprechung für seine in Randnr. 61 des angefochtenen Urteils getroffene Feststellung, dass die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei von einem hohen Ähnlichkeitsgrad der Produkte ausgegangen sei, zunächst in Randnr. 57 des Urteils zu Recht die Art der Waren, ihren Zweck und ihre Bestimmung, ihre Vermarktungsweise und ihre Eigenart als konkurrierende oder einander ergänzende Waren geprüft hat. Die Rechtsmittelführerin wirft dem Gericht daher zu Unrecht vor, es habe die relevanten Faktoren für die Beurteilung der Produktähnlichkeit nicht berücksichtigt.

74 Soweit die Rechtsmittelführerin dem Gericht im Übrigen vorwirft, es habe die Form der fraglichen Produkte nicht fehlerfrei gewürdigt, ist festzustellen, dass das Gericht

in Randnr. 58 des angefochtenen Urteils dieses Kriterium für die Beurteilung der Produktähnlichkeit durchaus geprüft hat, aber zu dem Ergebnis gelangt ist, dass der unterschiedlichen Darreichungsform der Produkte im vorliegenden Fall keine größere Bedeutung zukommen könne als ihrer Gleichartigkeit und dem ihnen gemeinsamen Verwendungszweck.

75 Mit ihrer Rüge, das Gericht habe das Kriterium der Produktform nicht ordnungsgemäß berücksichtigt, begehrt die Rechtsmittelführerin in Wirklichkeit, dass der Gerichtshof seine eigene Beurteilung des Sachverhalts an die Stelle der Beurteilung des Gerichts setzt. Da die Rechtsmittelführerin keine Verfälschung der dem Gericht unterbreiteten Tatsachen oder Beweise rügt, ist ihr Vorbringen deshalb im Einklang mit der oben in Randnr. 71 zitierten Rechtsprechung als unzulässig zurückzuweisen.

76 Soweit die Rechtsmittelführerin dem Gericht schließlich zur Last legt, es habe nicht berücksichtigt, dass die fraglichen Produkte ausschließlich auf Verschreibung durch medizinische Fachleute ausgegeben würden, ist ihr Vorbringen aus den gleichen Gründen, wie sie oben in den Randnrn. 51 bis 63 dargelegt worden sind, zurückzuweisen, da es darauf hinausläuft, die im angefochtenen Urteil zugrunde gelegte Definition des maßgeblichen Publikums in Frage zu stellen.

77 Der zweite Teil des vorliegenden Rechtsmittelgrundes ist daher als teils unzulässig, teils unbegründet zurückzuweisen.

## Zum dritten Teil: Zeichenähnlichkeit

## — Vorbringen der Parteien

- 78 Die Rechtsmittelführerin legt dem Gericht zur Last, es habe rechtsfehlerhaft die Zeichen verglichen, ohne das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevante Publikum ordnungsgemäß abgegrenzt zu haben.
- 79 Hinsichtlich der visuellen Ähnlichkeit habe das Gericht irrig angenommen, dass die Marken nach ihrem von den bildlichen Ähnlichkeiten hervorgerufenen Gesamteindruck einander ähnlich seien. Im Rahmen einer umfassenden Beurteilung genügten aber bestimmte Ähnlichkeiten, selbst wenn sie bestünden, nicht, um die Marken als visuell ähnlich zu bewerten. Der visuelle Vergleich müsse aus der Sicht eines Angehörigen der maßgebenden Verkehrskreise vorgenommen werden.
- 80 Das Gericht habe auch zu Unrecht eine klangliche Ähnlichkeit der Marken angenommen. Die dominierenden Anfangsilben der Marken seien klar unterscheidbar und würden völlig unterschiedlich ausgesprochen. Da die fraglichen Produkte von Fachärzten verschrieben würden, sei es im vorliegenden Fall auch bedeutungslos, dass der Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit habe, verschiedene Marken miteinander zu vergleichen. Jedenfalls dürfe die Wirkung



etwaiger Ähnlichkeiten nicht überschätzt werden, erst recht nicht, wenn man die unterschiedliche Form der beiden Produkte und den spezifischen medizinischen Kontext berücksichtige, in dem jedes von ihnen verkauft werde.

- 81 Das HABM hält dieses Vorbringen für unzulässig, weil die Rechtsmittelführerin damit nur Feststellungen des Gerichts zum Sachverhalt angreife.

— Würdigung durch den Gerichtshof

- 82 Zunächst ist das Vorbringen, wonach das Gericht die Zeichen rechtsfehlerhaft ohne ordnungsgemäße Abgrenzung des relevanten Publikums verglichen habe, aus den gleichen Gründen wie den oben in den Randnrn. 51 bis 63 dargelegten als unbegründet zurückzuweisen, da es sich in Wirklichkeit gegen die in dem angefochtenen Urteil vorgenommene Definition des relevanten Publikums richtet.

- 83 Soweit die Rechtsmittelführerin geltend macht, dass die Zeichen insbesondere wegen der Form der Produkte und des spezifischen medizinischen Kontextes ihrer Abgabe visuell und klanglich nicht verwechslungsfähig seien, ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht insoweit in den Randnrn. 64 bis 70 seines Urteils eine Beurteilung rein tatsächlicher Art vorgenommen hat, die es in den Randnrn. 75 und 76 des Urteils zu dem Schluss geführt hat, dass die Zeichen visuell und klanglich ähnlich seien.

84 Folglich ist der dritte Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes nach der oben in Randnr. 71 zitierten Rechtsprechung, da eine Verfälschung der dem Gericht unterbreiteten Tatsachen oder Beweise nicht geltend gemacht worden ist, insoweit als unzulässig zurückzuweisen.

85 Soweit die Rechtsmittelführerin im Übrigen rügt, das Gericht habe bei seiner Beurteilung der visuellen und klanglichen Zeichenähnlichkeit nicht berücksichtigt, dass zu dem relevanten Publikum außer den Endverbrauchern auch medizinische Fachleute gehörten, deckt sich ihr Vorbringen mit dem vierten Teil des vorliegenden Rechtsmittelgrundes und ist daher in dessen Rahmen zu prüfen.

Zum vierten Teil: Verwechslungsgefahr

— Vorbringen der Parteien

86 Die Rechtsmittelführerin macht geltend, das Gericht habe zwar festgestellt, dass zu den maßgeblichen Verkehrskreisen außer den Endverbrauchern auch die Apotheker und Ärzte gehörten, aber in Wirklichkeit das Bestehen von Verwechslungsgefahr allein auf der Grundlage der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers berücksichtigt und beurteilt. Die Widerspruchsabteilung habe jedoch in ihrer Entscheidung festgestellt, dass die Gefahr von Verwechslungen der Produkte durch Ärzte und Apotheker gering sei.

87 Das HABM hält diese Darlegungen für unzulässig, denn sie seien keine Rechtsausführungen, mit denen die Rechtsmittelführerin eine fehlerhafte Auslegung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 oder eine Verfälschung des Sachverhalts durch das Gericht beanstande.

— Würdigung durch den Gerichtshof

88 Mit diesem Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes will die Rechtsmittelführerin dartun, dass das Gericht die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 rechtsfehlerhaft nicht anhand des im angefochtenen Urteil definierten relevanten Publikums beurteilt habe.

89 Entgegen der Auffassung des HABM stellt die Rechtsmittelführerin, die mit ihrem Vorbringen die Stimmigkeit der vom Gericht angestellten Erwägungen anzweifelt, damit eine Rechtsfrage zur Erörterung, die die Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch das Gericht zum Gegenstand hat. Der vierte Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist daher zulässig.

90 Hinsichtlich seiner Begründetheit ist daran zu erinnern, dass das Gericht in Randnr. 48 seines Urteils Italien als das im vorliegenden Fall relevante Schutzgebiet benannt hat. Wie oben in den Randnrn. 51 bis 63 dargelegt, hat das Gericht im

Übrigen in Randnr. 49 des angefochtenen Urteils zutreffend angenommen, dass das relevante Publikum sowohl aus Endverbrauchern als auch bestimmten medizinischen Fachleuten besteht. Folglich war für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 das Bestehen von Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Produkten, wie das Gericht in Randnr. 50 des angefochtenen Urteils festgestellt hat, anhand der Wahrnehmung der Produkte durch die so definierten maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen.

- 91 Das Gericht hat demgemäß in den Randnrn. 62 bis 76 des angefochtenen Urteils ordnungsgemäß geprüft, ob die Gefahr von Verwechslungen der Zeichen durch die Endverbraucher besteht.
- 92 Hingegen kann dem Urteil nicht rechtlich hinreichend entnommen werden, dass das Gericht auch das Bestehen einer Gefahr von Verwechslungen durch die betroffenen medizinischen Fachleute systematisch geprüft hätte.
- 93 Das Gericht hat nämlich in Randnr. 65 des angefochtenen Urteils die visuelle Ähnlichkeit zwischen den Zeichen in allgemeiner Weise beurteilt, ohne klarzustellen, inwieweit diese Beurteilung für die Endverbraucher oder die medizinischen Fachleute gilt, und ohne seine Beurteilung gegebenenfalls je nach dem betroffenen Teil des relevanten Publikums zu differenzieren oder nuancieren.

- 94 Ebenso hat das Gericht hinsichtlich der klanglichen Zeichenähnlichkeit zwar in Randnr. 69 des angefochtenen Urteils auf die Wahrnehmung der Zeichen durch die „italienischen Verbraucher“ abgestellt, in dieser Randnummer aber nicht angegeben, inwieweit sich diese Beurteilung sowohl auf Endverbraucher als auch auf medizinische Fachleute bezog. Zwar hat das Gericht in Randnr. 57 des Urteils im Rahmen seiner Beurteilung der Produktähnlichkeit den Begriff „Verbraucher“ ausdrücklich sowohl auf Endverbraucher als auch auf medizinische Fachleute bezogen. In einem anderen Teil des Urteils allein mit der Angabe der Staatsangehörigkeit verwendet, ist der Ausdruck mangels jedes weiteren Hinweises jedoch eher geeignet, auf die Endverbraucher als auf die medizinischen Fachleute bezogen zu werden, zumal in der streitigen Entscheidung, deren Rechtmäßigkeit in dem angefochtenen Urteil überprüft wurde, ausweislich der dem Gerichtshof vorliegenden Akten nur die Endverbraucher als das relevante Publikum angesehen worden waren.
- 95 Indessen war die Frage, wie die Zeichen von medizinischen Fachleuten wahrgenommen werden, für das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zur Tragweite von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sowohl im ersten Rechtszug vor dem Gericht als auch im Rechtsmittelverfahren vor dem Gerichtshof von zentraler Bedeutung.
- 96 Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass das angefochtene Urteil in dieser Frage einen Begründungsmangel aufweist, da der Gerichtshof nicht über hinreichende Angaben verfügt, um insoweit seine Kontrolle auszuüben.
- 97 Nach der Rechtsprechung stellt die Frage, ob die Begründung eines Urteils des Gerichts widersprüchlich oder unzulänglich ist, eine Rechtsfrage dar, die als solche

im Rahmen eines Rechtsmittels aufgeworfen werden kann (Urteile vom 7. Mai 1998, Somaco/Kommission, C-401/96 P, Slg. 1998, I-2587, Randnr. 53, und vom 13. Dezember 2001, Cubero Vermurie/Kommission, C-446/00 P, Slg. 2001, I-10315, Randnr. 20).

- 98 Demnach hat das Gericht in den Randnrn. 65 und 69 des angefochtenen Urteils seine Beurteilung der visuellen und klanglichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen im Hinblick auf das relevante Publikum, zu dem auch bestimmte medizinische Fachleute gehören, unzureichend begründet.
- 99 Diese unzureichende Begründung ist jedoch nicht geeignet, zur Aufhebung des angefochtenen Urteils zu führen. Da das Gericht nämlich im Rahmen seiner nicht überprüfbar Beurteilung des Sachverhalts in den Randnrn. 56 bis 75 des angefochtenen Urteils eine erhebliche Ähnlichkeit der betroffenen Produkte und eine visuelle und klangliche Ähnlichkeit der Zeichen zumindest für einen Teil des relevanten Publikums, nämlich den der Endverbraucher, festgestellt hat, konnte es daraus, ohne die Tragweite von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu verkennen, in den Randnrn. 76 bis 80 des Urteils den Schluss ziehen, dass zwischen den Zeichen Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung bestehe.
- 100 Demnach ist das Urteil ungeachtet der unzureichenden Begründung in seinen Randnrn. 65 und 69 nicht aufzuheben, da seine Gründe jedenfalls genügen, um seinen Tenor zu rechtfertigen, mit dem die beim Gericht gegen die streitige Entscheidung erhobene Klage abgewiesen worden ist (vgl. in diesem Sinne Urteile Kommission/CAS Succhi di Frutta, Randnr. 68, und KWS Saat/HABM, Randnrn. 46 bis 51).

101 Der vierte Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes geht daher ins Leere.

### Zum fünften Teil: Einschränkung der Anmeldung

#### — Vorbringen der Parteien

102 Die Rechtsmittelführerin hält es für fehlerhaft, dass das Gericht nicht die von der Beschwerdekammer des HABM getroffene Feststellung beanstandet habe, dass die in dem bei der Beschwerdekammer eingereichten Schriftsatz der Rechtsmittelführerin enthaltene Erklärung, sie sei zur Einschränkung des Warenverzeichnisses auf ophthalmisch-pharmazeutische Präparate zur Glaukombehandlung bereit, auch für den Fall, dass die Beschwerdekammer dem Widerspruch habe stattgeben wollen, keinen ausdrücklichen Änderungsvorschlag dargestellt habe. Da nämlich eine mündliche Verhandlung nicht stattgefunden habe, habe die Rechtsmittelführerin vor dem Erlass der Entscheidung die mutmaßliche Auffassung der Beschwerdekammer nicht voraussehen können. Die vorgeschlagene Änderung des Warenverzeichnisses hätte es aber erlaubt, den Unterschied zwischen ihren eigenen Produkten und denen von Biofarma klarer herauszustellen.

103 Nach Meinung des HABM kann diese von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung im gegenwärtigen Verfahrensstadium nicht mehr beanstandet werden.

Die Rechtsmittelführerin mache auch keine rechtlichen Gründe oder keine Verfälschung des Sachverhalts geltend, die es erlaubten, die vom Gericht in Randnr. 53 seines Urteils getroffene Feststellung in Frage zu stellen, dass die für die Einschränkung erforderlichen Modalitäten nicht eingehalten worden seien. Die Frage, ob die von der Rechtsmittelführerin vorgeschlagene Einschränkung Art. 44 der Verordnung Nr. 40/94 und der Regel 13 der Verordnung Nr. 2868/95 entspreche, sei eine Tatsachenfrage, die nicht in die Zuständigkeit des Gerichtshofs falle. Der zweite Rechtsmittelgrund sei daher insoweit unzulässig.

— Würdigung durch den Gerichtshof

<sup>104</sup> Was die Zulässigkeit des vorliegenden Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes angeht, ist darauf hinzuweisen, dass die Rechtsmittelführerin damit entgegen der Auffassung des HABM nicht geltend macht, dass die in ihrem Schriftsatz bei der Beschwerdekammer enthaltene Erklärung den in den Verordnungen Nrn. 40/94 und 2868/95 vorgesehenen Modalitäten entsprochen habe, sondern dem Gericht vorwirft, dass es die Erklärung, auch wenn sie diesen Modalitäten nicht entspreche, unberücksichtigt gelassen habe.

<sup>105</sup> Damit wirft die Rechtsmittelführerin dem Gericht aber vor, es habe das Gemeinschaftsrecht fehlerhaft ausgelegt, und stellt somit eine Rechtsfrage zur Erörterung. Der vorliegende Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist daher zulässig.



- 106 Hinsichtlich seiner Begründetheit ist daran zu erinnern, dass sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 auf sämtliche in der Gemeinschaftsmarkenmeldung aufgeführten Waren beziehen muss.
- 107 Nach Art. 44 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 kann der Anmelder das in seiner Anmeldung enthaltene Warenverzeichnis jederzeit einschränken. Ein Antrag auf Änderung einer Anmeldung nach dieser Bestimmung muss den in Regel 13 der Verordnung Nr. 2868/95 festgelegten Modalitäten entsprechen.
- 108 Mit dem vorliegenden Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes bestreitet die Rechtsmittelführerin nicht, dass sie einen solchen Antrag nicht gestellt habe. Sie macht vielmehr geltend, dass mangels einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer der ausdrückliche Vorschlag einer Einschränkung, wie sie ihn hier in ihrem bei der Beschwerdekammer eingereichten Schriftsatz unterbreitet habe, für den Fall, dass die Beschwerdekammer dem Widerspruch hätte stattgeben wollen, hätte berücksichtigt werden müssen.
- 109 Jedoch ist festzustellen, dass weder die Verordnung Nr. 40/94 noch die Verordnung Nr. 2868/95 eine solche Verpflichtung vorsehen. Wie vorstehend in Randnr. 107 ausgeführt, ist jeder Einschränkungsantrag nach diesen Verordnungen in der Form eines bestimmte Modalitäten beachtenden Änderungsantrags zu stellen. Wie das Gericht in Randnr. 51 des angefochtenen Urteils zutreffend festgestellt hat, muss der Antrag ausdrücklich und unbedingt gestellt werden.

- 110 Da im vorliegenden Fall unstreitig ist, dass der Vorschlag der Rechtsmittelführerin in ihrem bei der Beschwerdekammer eingereichten Schriftsatz diesen Anforderungen nicht entsprach, hat das Gericht in den Randnrn. 53 und 54 des angefochtenen Urteils zu Recht entschieden, dass der Beschwerdekammer die Nichtberücksichtigung dieses Vorschlags nicht zur Last gelegt werden kann.
- 111 Der fünfte Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes greift daher nicht durch.
- 112 Da die Rechtsmittelführerin mit allen ihren Rechtsmittelgründen unterlegen ist, ist das Rechtsmittel zurückzuweisen.

## **Kosten**

- 113 Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der nach Art. 118 der Verfahrensordnung auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM beantragt hat, der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen, und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten des HABM aufzuerlegen. Da die Biofarma keine Verurteilung der Rechtsmittelführerin zur Tragung der Kosten beantragt hat, sind ihr ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.**
  
- 2. Die Alcon Inc. trägt außer ihren eigenen Kosten die Kosten des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM).**
  
- 3. Die Biofarma SA trägt ihre eigenen Kosten.**

Unterschriften