



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 29/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
7. August 2008

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke IR 778 983

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 19. November 2001 international registrierte Marke Nr. 778 983

STELLA

ist in der Bundesrepublik Deutschland u. a. für die Waren und Dienstleistungen

5

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical;.... ampoules médicamenteuses; pharmacies portatives; préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine; nutriments à usage médical

10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;

geschützt.

Dagegen hat die Inhaberin der am 22. Juli 1996 angemeldeten und am 19. September 2001 für die Waren

„Klasse 6

Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, insbesondere Behälter, Flaschen, Verpackungen und Verschlüsse und Verpackungsfolien, Behälter und Flaschenverschlüsse, Verschlusskappen, Metallkappen, Dosen und Gefäße.

Klasse 8

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, insbesondere Handhebelpressen.

Klasse 16

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere Behälter und Verpackungen; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten, Behälter und Verpackungen aus Papier und Kunststoff sowie aus Pappe und Kunststoff.

Klasse 20

Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Kunststoffen, Flaschen, Behälter, Verpackungen und Verschlüsse, Flaschen- und Behälterverschlüsse, Verschlusskappen.

Klasse 21

Behälter und Flaschen aus Glas, aus Kunststoff und/oder aus einer Kombination von Glas und Kunststoff“

eingetragenen Marke EU 15 479

Stella

Widerspruch eingelegt.

Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2007 die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Die Widersprechende hat zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung mit Schriftsatz vom 8. Mai 2008 eine eidesstattliche Versicherung vom 5. Mai 2008; Fotos von Produkten der Widersprechenden nebst Lieferscheinen und Rechnungen sowie Umsatzzahlen, eine Prospektmappe und Auszüge aus ihrer Homepage eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 15. Dezember 2005 den - vor der Markenstelle noch unbeschränkt eingelegten - Widerspruch zurückgewiesen.

Eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken scheidet aus, da zwischen den Waren keine Ähnlichkeit bestehe. Pharmazeutische Produkte, chirurgische und medizinische Instrumente würden in der Regel nicht von denselben Herstellern produziert wie Flaschen, Verpackungen, Behälter usw.. Sie wiesen auch kaum Berührungspunkte bezüglich ihrer Inhaltsstoffe, Beschaffenheit, Verwendungszwecke und Vertriebsstätten auf. Selbst Spezialverpackungen für den Medizinbereich würden in der Regel nicht von der pharmazeutischen Industrie gefertigt, sondern zugeliefert. Nahezu jedes Produkt werde erst durch seine Verpackung vertriebsfähig, so dass Verpackungsmaterialien fast mit jedem beliebigen Produkt

ähnlich wären, was aber nicht der wirtschaftlichen Realität entspreche. Während die Waren der angegriffenen Marke an Endverbraucher geliefert würden, benötige die Waren der Widerspruchsmarke eher die Industrie, um ihre produzierten Waren zum Transport für den Verkauf zu verpacken. Die pharmazeutische Industrie bekomme beispielsweise die Blisterpackungen zugeliefert, um ihre Tabletten verpacken zu können, ebenso Flaschen für Tropfen und Emulsionen usw..

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2005 der IR-Marke No. 0778983 STELLA den Schutz für das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für deren in den Klassen 5 und 10 eingetragene Waren

„produits pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques; substances dietetiques ä usage medical; ... ampoules medicamenteuses, ... pharmacies portatives; preparationsd'oligo-elements pour la consommation humaine; nutriments ä usage medical; appareils et instruments chirurgicaux et medicaux”

zu entziehen.

Die Markenstelle habe bereits nicht beachtet, dass die unter der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren nebst spezifischen Funktionsteilen und Zubehör wie Verschlüssen und Dosier-, Tropf- und Gießensätzen an Apotheken direkt vertrieben würden und damit an die selben Abnehmer, an welche die Inhaberin der jüngeren IR-Marke ihre Arzneimittel etc. zu vertreiben gedenke. Dass sich die Markeninhaberin an die Endverbraucher als Endabnehmer wende, treffe nicht zu. Kein Endabnehmer wende sich wegen eines Medikaments an dessen Herstellerin, sondern suche eine Apotheke auf.

Zudem würden Endverbraucher, welche ein in der Apotheke aus dem Großgebinde/Behälter in eine Stella-Flasche abgefülltes Medikament „STELLA“ gekauft hätten, in Anbetracht der im Glasboden der Flasche integrierten Widerspruchsmarke ohne weiteres der Annahme unterliegen, auch die Flasche stamme von der Medikamentenherstellerin bzw. zwischen Arzneimittelproduzent und Verpackungslieferant bestünden unternehmerisch-wirtschaftliche Zusammenhänge. Dem könne nicht damit begegnet werden, dass Haupt- und Hilfsware grundsätzlich unähnlich seien; vielmehr seien vorliegend bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit der Verwendungs- oder Einsatzzweck oder die Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Warengbiet zu beachten; insbesondere wenn wie vorliegend die Stella-Flaschen mit darreichungsspezifischem Zubehör angeboten/vertrieben würden.

Zwischen den hier maßgeblichen Waren liege daher ein derart enger funktionaler Zusammenhang vor, dass die Annahme einer die Gefahr von Verwechslungen begründenden Ähnlichkeit der Waren gerechtfertigt sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken scheide aus, da die sich gegenüberstehenden Waren unähnlich seien. Die Verpackungsprodukte der Widerspruchsmarke würden nicht von Unternehmen hergestellt, die Arzneimittel, medizinisches Material und medizinische Geräte und Instrumente herstellen. Stoffliche Übereinstimmungen wiesen die Produkte ebenfalls nicht auf. Ihr Verwendungszweck könnte kaum unterschiedlicher sein.

Der Umstand, dass ein Arzneimittel einer Verpackung bedürfe und wie jedes Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt in die Hände oder in den Besitz eines industriellen, gewerblichen oder privaten Endkunden gelange, könne keine Warenähnlichkeit

begründen, da dies bei jedem Produkt der Fall sei. Während die Arzneimittelindustrie der Herkunft einer Verpackung für das eigene Arzneimittel große Aufmerksamkeit zu Teil werden lasse, sei dies bei dem Endabnehmer von Arzneimitteln gerade nicht der Fall. Für ihn sei die Verpackung notwendiges Beiwerk, auf das er nicht weiter achte. Seine Aufmerksamkeit richte sich auf die Hauptware.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken scheidet in Bezug auf die mit dem Widerspruch noch angegriffenen Waren der Klassen 5 und 10 bereits deshalb aus, weil es an einer Ähnlichkeit dieser Waren zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren fehlt.

1. Der Markeninhaber hat in zulässiger Weise die Einrede mangelnder Benutzung i. S. von § 43 Abs. 1 MarkenG erhoben, welcher gemäß § 125 b Nr. 4 MarkenG bei einem Widerspruch aus einer Gemeinschaftsmarke entsprechend anzuwenden ist. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden bestimmen sich die maßgeblichen Benutzungszeiträume damit nicht nach § 43 Abs. 2 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV), sondern nach § 43 Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG. Jedoch tritt nach § 125 b Nr. 4 MarkenG an die Stelle der Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Gemeinschaftsmarke gemäß Art 15 GMV, so dass eine ernsthafte Benutzung „in der Gemeinschaft“ glaubhaft zu machen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 125 b Rdnr. 13). Maßgebend ist insoweit allein der Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke noch nicht fünf Jahre eingetragen war.

a) Die Widersprechende hat eine Benutzung der Widerspruchsmarke für Arzneimittelflaschen aus Glas/Kunststoff nebst dazugehörigen Dosiervorrichtungen für flüssige Arzneimittel wie z. B. Tropfern, Ausgießern, Schraubkappen, Pipetten, Mess- und Dosierbechern etc. sowie für mit entsprechenden Dosiervorrichtungen ausgestatteten Arzneimitteltuben aus Kunststoff nachgewiesen, wobei die Dosiervorrichtungen für Flaschen und Tuben auch als Einzelwaren vertrieben werden. Unter Beachtung der Grundsätze der erweiterten Minimallösung (vgl. dazu BPatG GRUR 2004, 954, 955 - CYNARETTEN/Circanetten) ist daher eine Benutzung der Widerspruchsmarke im Rahmen der in den Klassen 20 und 21 registrierten Waren für pharmazeutische Primärverpackungen in Form von Arzneimittelflaschen und -tuben sowie für Dosiervorrichtungen und Verschlüsse für derartige Flaschen und Tuben anzuerkennen.

b) Ob die Benutzung dabei nach Art, Dauer und Umfang den Anforderungen des nach § 125 b Nr. 4 MarkenG insoweit maßgeblichen Art. 15 GMV entspricht, kann dabei zu Gunsten der Widersprechenden ohne nähere Sachprüfung unterstellt werden, da auch dann eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken mangels Ähnlichkeit der danach zu berücksichtigenden Waren ausscheidet.

2. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 – Canon). In die Beurteilung einzu beziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH MarkenR 2006, 390, 392 Tz. 13 - TOSCA BLU, MarkenR 2007, 74, 76 Tz. 20 - COHIBA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein

ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd). In diesem Zusammenhang ist dabei davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann. Eine Ähnlichkeit ist folglich zu verneinen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum auch bei großer Bekanntheit der älteren Marke und bei unterstellter Zeichenidentität (vgl. dazu BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN) glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 29 - Canon; BGH MarkenR 2006, 390, 392, Tz. 13 - TOSCA BLU; MarkenR 2007, 74, 76 Tz. 20 - COHIBA). Davon ist vorliegend auszugehen.

a) So weisen die von der jüngeren Marke beanspruchten und mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der Klasse 5 zu den Arzneimittelflaschen und -tuben sowie Dosiervorrichtungen der Widerspruchsmarke keine gemeinsamen Merkmale auf, die den Verkehr unter Berücksichtigung der Markenidentität und der (unterstellten) Bekanntheit der Widerspruchsmarken zur Annahme einer gleichen betrieblichen Herkunft veranlassen könnten. Beide Warengruppen unterscheiden sich grundlegend in ihrer stofflichen Beschaffenheit sowie ihrer Produktionsweise und dienen auch nicht dem gleichen Verwendungszweck.

Wenngleich die Waren insoweit miteinander in Berührung kommen können, als die Behältnisse der Widerspruchsmarke zur Aufbewahrung und Verwahrung pharmazeutischer Produkte bestimmt sind, handelt es sich gleichwohl nur um typische, allein dem Absatz der pharmazeutischen Produkte dienende Hilfswaren, die insbesondere bei Verpackungen grundsätzlich nicht als ähnlich mit der jeweiligen Hauptware angesehen werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 78). Zudem treten solche Behältnisse und Verpackungen neben dem pharmazeutischen Produkt regelmäßig nur gegenüber dem Fachverkehr wie z. B. einem Apotheker, der pharmazeutische Präparate und Substanzen selbst zubereitet

und abfüllt, als selbständig beworbene und bezeichnete Handelsware in Erscheinung, nicht jedoch gegenüber einem Endverbraucher, für den in der Regel nur das fertige (verpackte) Endprodukt bestimmt ist. Dieser erwirbt ein verpacktes Arzneimittel und sieht daher in der Flasche etc. kein eigenständiges Produkt. Dementsprechend wird auch ein Endverbraucher, der in einer Apotheke ein in eine mit der Widerspruchsmarke versehene Stella-Flasche abgefülltes Medikament „STELLA“ kauft, die auf den Primärverpackungen der Widersprechenden eingravierte, mit der Arzneimittelmarke identische Bezeichnung eher als Wiederholung der z. B. auf dem Flaschenetikett angebrachten Arzneimittelmarke, nicht aber als Verpackungskennzeichnung verstehen und auch deswegen nicht der Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung dieser Waren unterliegen.

Zwischen den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Arzneimittelflaschen aus Glas/Kunststoff nebst dazugehörigen Dosiervorrichtungen und den mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der Klasse 5 besteht auch keine unter dem Gesichtspunkt der Warenähnlichkeit relevante Ergänzung der Waren in einem funktionalen Sinn.

Dafür reicht allein der Umstand, dass sich die Waren in irgend einer Hinsicht ergänzen können, nicht aus. Es kommt vielmehr auf eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne an, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Herstellungsstätten nahegelegt wird (vgl. Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 69). Davon könnte vorliegend aber nur dann ausgegangen werden, wenn die Waren der Widerspruchsmarke zu den pharmazeutischen Produkten der Klasse 5 entweder in ihrer technischen Funktion aufeinander abgestimmt sind oder selbständige Teile einer übergeordneten Gesamtheit bilden wie es z. B. bei Atemwegstherapeutika und den regelmäßig in Kombination mit diesen abgegebenen Inhalationsgeräten, Lösungsspendern, Sprayvorrichtungen usw. (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 231/98 v. 21.01.2000 - ERDOVENT/EndoVent) oder auch Urologika und speziellen, für deren Anwen-

derung bestimmte urologische Instrumenten und Apparaten (vgl. BPatG PAVIS ROMA 28 W (pat) 24/03 v. 12.11.2003 - Stonex/Stonex) der Fall sein kann.

Einen solchen Bezug weisen die Waren der Widerspruchsmarke zu den auf Seiten der angegriffenen Marke zu berücksichtigenden Produkten der Klasse 5 jedoch nicht auf. Denn im Gegensatz zu den vorgenannten Vorrichtungen handelt es sich bei den entweder gemeinsam mit den Arzneimittelflaschen und -tuben abgegebenen oder auch einzeln vertriebenen Tropfern, Pipetten etc. um technisch einfache und gebräuchliche Dosierhilfen, die in keinen unmittelbaren Zusammenhang mit einem bestimmten Wirkstoff oder Präparat stehen, sondern generell bei Arzneimitteln in flüssiger Form verwendbar sind. Auch wenn sie je nach Art, Zusammensetzung und Darreichungsform des pharmazeutischen Produkts besonderen qualitativen Anforderungen unterliegen können, erschöpfen sie sich in ihrer Funktion als Verpackungs- und Aufbewahrungsmittel bzw. Dosierungshilfe von pharmazeutischen Substanzen in flüssiger Form.

Dass im Arzneimittelbereich eine Branchenübung besteht, wonach Pharmaunternehmen üblicherweise auch die dazu gehörigen Verpackungsmittel wie z. B. Arzneimittelflaschen herstellen, konnte der Senat weder ermitteln noch wurden dazu konkrete Beispiele seitens der Widersprechenden benannt. Vielmehr werden solche Behälter und Dosiervorrichtungen in aller Regel von entsprechend spezialisierten Unternehmen wie der Widersprechenden, nicht jedoch von Arzneimittelherstellern selbst hergestellt. Selbst soweit im Einzelfall innerhalb eines Pharmakonzerns die entsprechenden Primärverpackungen durch ein zum Konzernverbund gehörendes Unternehmen gefertigt werden, tritt dieser im Geschäftsverkehr nicht als Hersteller dieser Verpackungsmittel in Erscheinung, sondern verwendet die Verpackungen, Behältnisse etc. ausschließlich als Hilfswaren für die entsprechenden Arzneimittelprodukte. Im übrigen ist die Voraussetzung einer regelmäßigen gemeinsamen betrieblichen Herkunft noch nicht dadurch erfüllt, dass bei einzelnen wenigen Unternehmen wie z. B. Großkonzernen, in denen mehrere branchenverschiedene Betriebe zusammengefasst sind, die Herstellung beider Waren

tatsächlich festgestellt werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 67).

Die Beschaffenheit, das äußere Erscheinungsbild, der spezielle Verwendungszweck und die Anwendungsweise der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 5 und der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Verpackungen und Behältnisse der Widersprechenden nebst Dosier- vorrichtungen sind daher so unterschiedlich, dass für den Verkehr kein Grund zur Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung dieser Waren besteht. An einer Ähnlichkeit fehlt es dabei nicht nur in Bezug auf die beanspruchten Oberbegriffe „Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage medical; préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine; nutriments à usage médical“, sondern auch hinsichtlich „ampoules médicamenteuses;pharmacies portatives“, da insoweit aufgrund der Zuordnung zur Klasse 5 nicht die entsprechenden Behältnisse, sondern nur solche mit pharmazeutischen Präparaten versehenen bzw. - was „ampoules médicamenteuses“ betrifft - gefüllten Produkte gemeint sind.

b) Die bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren weisen auch zu den mit dem Widerspruch weiterhin noch angegriffenen Waren „Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux“ keine hinreichenden Überschneidungen und Berührungspunkte auf, dass die angesprochenen Verkehrskreise glauben können, die betreffenden Waren stammen aus dem Verantwortungsbereich desselben Unternehmens. Allein der Umstand, dass beide Waren im weitesten Sinne für medizinische Zwecke verwendet werden, begründet keine Grundlage für die Annahme einer auch nur im Randbereich liegenden Ähnlichkeit. Es handelt sich - wie bereits dargelegt - bei den Behältnissen und Dosier- vorrichtungen der Widerspruchsmarke nicht um solche die Verabreichung von Wirkstoffen und Arzneimittel erst ermöglichenden oder zumindest erleichternden Vorrichtungen und daher medizinischen Apparaten und Instrumenten zumindest entfernt ähnlichen Waren, sondern um technisch einfache und gebräuchliche Behältnisse und Dosierhilfen,

die in keinen unmittelbaren funktionellen Zusammenhang mit einem bestimmten Wirkstoff oder Präparat stehen, sondern generell bei Arzneimitteln in flüssiger Form verwendbar sind. Sie erschöpfen sich in ihrer Funktion als Verpackungs- und Aufbewahrungsmittel bzw. Dosierungshilfe von pharmazeutischen Substanzen in flüssiger Form und unterscheiden sich von „Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux“ in ihrer Beschaffenheit, speziellem Verwendungszweck als auch ihrer Funktion so deutlich, dass der Verkehr in Bezug auf diese Waren nicht der Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunftsverantwortung dieser Waren unterliegt.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Bb