

Dokument	sic! 2017 S. 20
Urteilsdatum	14.09.2016
Gericht	Bundesverwaltungsgericht
Publikation	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Rechtsgebiete	Gewerblicher Rechtsschutz
Seiten	20-25

sic! 2017 S. 20

«Kapsel (3D)» Bundesverwaltungsgericht vom 14. September 2016

Fehlende Unterscheidungskraft eines farbig gestalteten, kapselförmigen Medikaments

4. Kennzeichenrecht

4.1 Marken

[MSchG 2.](#) Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten (hier Präparate zur Behandlung von Multipler Sklerose) ist in erster Linie auf das Verständnis der Fachkreise (Ärzte und Apotheker) abzustellen, und erst in zweiter Linie auf das Verständnis des informierten Endkonsumenten (E. 4).

[MSchG 2.](#) Die Form einer Kapsel ist bei Medikamenten banal. Sie wirkt auch dann nicht unterscheidungskräftig, wenn sie für Medikamente zur Behandlung einer bestimmten Krankheit bisher nicht gebräuchlich war, weil mit dieser Marktentwicklung zu rechnen ist (E. 5, 6).

[MSchG 2.](#) Selbst bei kleiner Formenvielfalt impliziert eine zweifarbige Kapsel, auch in Verbindung mit zusätzlichen Farbringen, noch kein Verständnis als betrieblicher Herkunftshinweis (E. 5, 6).

4. Droit des signes distinctifs

4.1 Marques

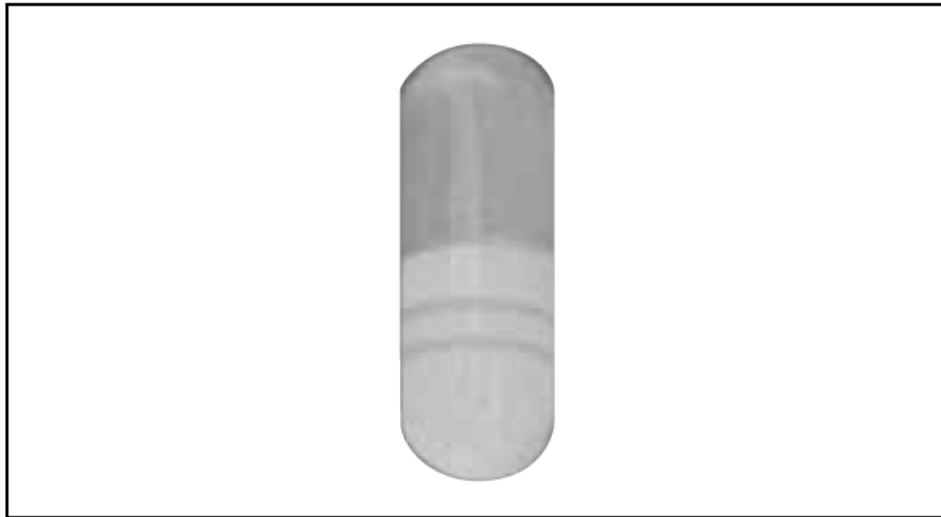
[LPM 2.](#) En ce qui concerne les médicaments sur ordonnance (en l'espèce des préparations pour le traitement de la sclérose en plaques), il faut se baser en premier lieu sur la compréhension des personnes averties (médecins et pharmaciens) et, seulement en second lieu, sur la compréhension du consommateur final (consid. 4).

[LPM 2.](#) La forme d'une capsule est banale pour les médicaments. Elle n'a pas d'effet sur le caractère distinctif même lorsqu'elle n'a pas été utilisée jusqu'à présent pour le traitement d'une maladie spécifique dans la mesure où on doit s'attendre à une telle évolution du marché (consid. 5, 6).

[LPM 2.](#) Une capsule bicolore comportant des anneaux de couleur n'est pas perçue comme une indication de l'origine commerciale des produits, même en raison de la faible diversité des formes (consid. 5, 6).

Abteilung II; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. [B-3612/2014](#)

Die Beschwerdeführerin hinterlegte beim IGE die nachfolgend dargestellte Formmarke mit Farbanspruch «gelb, weiss» für die Waren «Pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Multipler Sklerose» in Klasse 5. Das IGE verfügte die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches. Die dagegen erhobene Beschwerde wird vom BVGer abgewiesen.



Aus den Erwägungen:

4. Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (E. Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, [sic! 2007, 3](#)). Vorliegend ist die Marke für «Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multipler Sklerose» in Klasse 5 hinterlegt.

4.1 Die Vorinstanz geht in ihrer Beurteilung davon aus, dass pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multipler Sklerose auch rezeptfrei erhältlich seien, weshalb ebenso auf das Verständnis der betroffenen Patienten abzustellen sei. Unter der gewählten Formulierung seien nämlich sämtliche pharmazeutischen Präparate zur Behandlung und Prophylaxe von Multipler Sklerose (MS) zu verstehen. Dieses Warenssegment sei breit gefasst und umfasse beispielsweise auch homöopathische sowie komplementärmedizinische Präparate. So würden MS-Patienten zur Linderung ihrer Beschwerden bzw. zur Prophylaxe auch auf alternativ-medizinische Methoden zurückgreifen. Zu denken sei da z. B. an Vitamine, spagirische Mittel, Schüssler-Salze, TCM (trad. chinesische Medizin) oder anthroposophische Arzneimittel. Gerade für solche Präparate bestünde häufig keine Verschreibungspflicht. Entsprechend dürfe das Verständnis des Durchschnittskonsumenten nicht ausser Acht gelassen werden.

4.2 Die Beschwerdeführerin ihrerseits schränkt den Abnehmerkreis in erster Linie auf Fachkräfte ein. Sie hält fest, dass vorliegend Markenschutz im Zusammenhang mit pharmazeutischen Präparaten zur Behandlung und Vorbeugung von Multipler Sklerose und nicht von Nebeneffekten bzw. anderen Symptomen beansprucht werde. Entsprechend seien auch nur die Abnehmer jener Präparate zu berücksichtigen, welche der Behandlung bzw. Vorbeugung dieser Krankheit dienen.

sic! 2017 S. 20, 21

4.3 Es ist im Einklang mit der Beschwerdeführerin festzustellen, dass vorliegend nicht Markenschutz für pharmazeutische Präparate im Allgemeinen beansprucht wird, sondern spezifisch für jene, welche der Behandlung und Vorbeugung der Nervenkrankheit Multiple Sklerose dienen. Dass an MS erkrankte Patienten rezeptfrei erhältliche Vitaminpräparate oder Schüssler-Salze (wie von der Vorinstanz vorgebracht) zur Linderung eines Vitaminmangels einsetzen, ist durchaus möglich. Allerdings dienen diese Präparate dann nicht der Behandlung von Multipler Sklerose, sondern eines Vitaminmangels. Die Vorinstanz geht daher zu weit, wenn sie den Abnehmerkreis auch auf jene Präparate ausweitet, welche der Behandlung einer Folgeerkrankung oder von Nebenerscheinungen (z. B. auch eines spezifischen MS-Medikamentes) dienen. Es ist einzig und allein auf jene pharmazeutischen Präparate abzustellen, welche der Behandlung und Vorbeugung der Krankheit Multiple Sklerose dienen.

4.4 [Ausführungen über den Verlauf der Krankheit und der medikamentösen Behandlung]. Pharmazeutische Präparate, welche zur Behandlung und Prophylaxe von Multipler Sklerose in der Schweiz zugelassen sind, sind damit verschreibungspflichtig. Ausserdem besagt der von der Vorinstanz ins Recht gelegte Beleg über den Einsatz alternativ-medizinischer Behandlungen im Rahmen der Behandlung von MS-Patienten, dass bei der Einnahme solcher Ersatzpräparate oder Phytoarzneimitteln Vorsicht geboten ist, da diese bei ungenauer Dosierung einen entzündenden Effekt haben können. Dies deutet also ebenfalls darauf hin, dass selbst eine Behandlung mit alternativ-medizinischen Präparaten vorzugsweise in Absprache mit dem behandelnden Arzt zu erfolgen hat. Damit ist nicht anzunehmen, dass sich ein Patient einzig in einer Apotheke beraten lässt und seine medikamentöse Behandlung selber zusammenstellt, ohne sich vorgängig mit seinem Arzt



abzusprechen. In den allermeisten Fällen geht dem eigenständigen Kauf der Medikamente in einer Apotheke eine ärztliche Beratung voraus. Im Einklang mit der Beschwerdeführerin ist daher festzustellen, dass sich die beanspruchten Waren im Endeffekt zwar an MS-Patienten richten, diese die Waren jedoch nicht ohne vorgängige Information einer Fachperson erwerben. So ist in erster Linie auf das Verständnis der Fachkreise, nämlich Ärzte (insbesondere Neurologen) und Apotheker, und erst in zweiter Linie auf das Verständnis der Patienten abzustellen, wobei es sich bei letzteren nicht um den Durchschnittskonsumenten, sondern um einen informierten Endkonsumenten handelt, der sich gezwungenermassen mit seiner Krankheit und deren Behandlungsmöglichkeiten intensiver befasst und informiert hat.

5. Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird ([BGE 133 III 342 ff. E. 3.2](#), [sic! 2007, 740 ff.](#), «Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]»; E. Marbach, SIWR III, 2. Aufl., Basel 2009, N 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen ([BGE 120 II 307 ff. E. 3a](#), «The Original [3D]», RKGE, [sic! 2006, 264 ff. E. 5](#), «Tetrapack [3D]»). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der hinterlegten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

5.1 Die dreidimensionale Marke, um deren Schutz ersucht wird, stellt eine mögliche Form der beanspruchten Waren und damit eine Formmarke im engeren Sinn dar ([BGE 120 II 307 ff. E. 2a](#), «The Original [3D]», m.H.). Konkret zeigt die abgebildete Form eine Medikamentenkapsel. Während deren obere Hälfte einfarbig gelb gestaltet ist, sind an der unteren weiss eingefärbten Hälfte zwei dünne, waagrecht umlaufende gelbe Streifen angebracht. Die Hinterlegerin macht einen Farbanspruch für Gelb und Weiss geltend.

5.2 Die Vorinstanz begründet den Gemeingutcharakter des Zeichens mit dessen beschreibendem Charakter. So stelle die abgebildete Form das Abbild der beanspruchten Waren dar. Deren Gestaltung und Form hebe sich nicht in hinreichendem Masse von üblichen Gestaltungen und Formen des Warenssegmentes ab. Damit fehle dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft.

5.3 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die hinterlegte Form stelle eine unterscheidungskräftige Marke dar, denn gerade die kapselförmige Form der abgebildeten Marke sei im betroffenen Warenssegment aussergewöhnlich. Sie sei nämlich die einzige Anbieterin kapselförmiger Medikamente zur Behandlung schubförmiger MS. Weiter seien die zwei gelben Ringe auf der weissen Hälfte der Kapsel einzigartig und unüblich. Dieses einzigartige Gestaltungselement lasse sich auf keiner auf dem Markt erhältlichen Medikamentenkapsel finden. Ausserdem seien die gelben Ringe weder ästhetisch noch funktional bedingte Elemente, sondern ein essentielles Unterscheidungsmerkmal der Marke. In Kombination mit der Tatsache, dass es im betroffenen Warenssegment keine vergleichbare Darstellungsform gebe, liege damit klar ein unterscheidungskräftiges Zeichen vor.

5.4 Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit «Präparaten zur Behandlung und Prävention von Multipler Sklerose». Wie unter E. 4.4

sic! 2017 S. 20, 22

vorne festgehalten, wird bei Multiple Sklerose grundsätzlich zwischen den Verlaufsformen primär chronisch progrediente MS, schubförmig remittierende MS sowie sekundär chronisch progrediente MS unterschieden. Die Verlaufs- oder Langzeittherapie von MS erfolgt mit Medikamenten, welche das Immunsystem beeinflussen und darauf abzielen, Schübe zu reduzieren sowie den Krankheitsverlauf und damit einhergehende Beeinträchtigungen zu mildern. Die Medikamente zur Langzeittherapie werden in Form von Spritzen, Tabletten, Kapseln oder Infusionen verabreicht (<www.multiplesklerose.ch/ÜberMS/Behandlung/Verlaufstherapie>).

5.5 Hierzu ist festzuhalten, dass die Beurteilung der Formenvielfalt gemäss der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbarer Formen zu erfolgen hat ([BGE 137 III 403 ff. E. 3.3.3](#), [sic! 2011, 662 ff.](#), «Wellenverpackung [3D]»; BVGer vom 5. Februar 2014, [B-1165/2012, E. 5.4](#), «Mischgeräte [3D]», m.w.H.). Wie unter E. 5.4 festgestellt, werden die Medikamente zur Langzeittherapie von MS in Form von Spritzen, Tabletten, Kapseln oder Infusionen verabreicht, was bereits im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides der Fall war. Davon betroffen sind einzig jene Medikamente, welche zur Behandlung und Vorbeugung der Krankheit Multiple Sklerose zugelassen sind (vgl. E. 4.3 vorne). Die in der Schweiz zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbaren Formen sind Injektionslösungen in Fertigtens sowie in Fertigspritzen (jeweils für Wirkstoff Beta-Interferone, Glatirameracetat: alle Angaben gemäss Swissmedic-Zulassungen), Kapseln (jeweils für Wirkstoff Dimethylfumarat und Fingolimod [Beschwerdeführerin]: alle Angaben gemäss Swissmedic-Zulassungen), Infusionskonzentrat (für Wirkstoff Natalizumab gemäss Angabe in Swissmedic-Zulassungen) sowie Tablette (für Wirkstoff Teriflunomid gemäss Angabe in Swissmedic-Zulassungen). In diesem Warenssegment ist die Formenvielfalt daher – wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat – gross. Bei



grosser Formenvielfalt ist es schwieriger, eine nicht banale, sondern unterscheidungskräftige Form zu schaffen (BVGer vom 5. Februar 2014, [B-1165/2012, E. 3.1](#), «Mischgeräte [3D]»).

5.6 Die beanspruchte Form entspricht einer üblichen Medikamentenkapsel. Es handelt sich hierbei um eine banale Medikamentenform. Nicht selten sind Medikamentenkapseln zweifarbig gestaltet. Daher ist auch die zweifarbige Gestaltung der hinterlegten Kapsel an sich nicht auffällig. Das von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Argument, wonach die Hinterlegerin als erste und einzige ein kapselförmiges Präparat zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS anbiete und damit ein unterscheidungskräftiges Zeichen vorliege, greift nicht. Einerseits ist die Marke für «Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multipler Sklerose» hinterlegt, was über die Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS deutlich hinausgeht. Andererseits ändert die Tatsache, dass der Einsatz kapselförmiger Präparate bei der Behandlung einer bestimmten Form der Krankheit MS neu ist, nichts am Gemeingutcharakter der grundsätzlich banalen Form eines pharmazeutischen Präparates ([BGE 137 III 403 ff. E. 3.3.6, sic! 2011, 662 ff.](#), «Wellenverpackung [3D]»; BVGer vom 17. Juli 2007, B-7379/2006, E. 5.4, «Leimtube [3D]»). Die Vorinstanz weist im Übrigen zu Recht darauf hin, dass auch die Vielfalt an Warenformen im in Frage stehenden Warenssegment (Tabletten, Spritzen, Kapseln, Infusionen) gegen die Schutzfähigkeit einer zweifarbigen Kapsel spricht (BGer vom 23. Januar 2008, [4A 466/2007, E. 2.4](#), «Milchmäuse [3D]»).

5.7 Es stellt sich nach dem Gesagten die Frage, ob die grafische Gestaltung der Kapsel dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen vermag, denn die Tatsache allein, dass die Form dem Gemeingut zuzurechnen ist, schliesst die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht aus. Wohl beschränkt sich der Spielraum bei der Gestaltung einer Medikamentenkapsel grundsätzlich auf die grafische Gestaltung der Hülle (z. B. mittels Farbe oder durch die Anbringung von Wörtern, Symbolen etc.). Allerdings ist diese im Gesamtkontext der beanspruchten Formen und Gestaltungen zu sehen. Dass die Kapselhälften farbig und jeweils in einer anderen Farbe gestaltet sind, ist, wie unter E. 5.6 vorne festgestellt, nicht aussergewöhnlich. Die Tatsache, dass die Medikamente derart ausgestaltet werden, dass die relevanten Verkehrskreise diese aufgrund ihrer Farbe unterscheiden können – vor allem wenn mehrere Medikamente zu verabreichen oder einzunehmen sind – impliziert im Zweifel keinen Herkunftshinweis. In diesem Sinne ebenfalls gewöhnlich ist die Kombination von Weiss mit einer anderen Farbe. Die Beschwerdeführerin beantragt den Farbanspruch «gelb, weiss». Generell wird die Farbe Weiss mit Reinheit in Verbindung gebracht. Die Primärfarbe Gelb hat verschiedene Assoziationen und zieht den Blick jedenfalls an. Damit ist die Farbe Gelb zwar auffällig, doch gehört sie als Primärfarbe dem Gemeingut an (BVGer vom 21. Februar 2007, [B-7436/2006, E. 7.4](#), «Silber/Blau», m.H.; die in der Schweiz eingetragenen gelben Farbmarken sind dies jeweils mit dem Vermerk «durchgesetzte Marke» [vgl. Marke CH P-496 219, Marke CH 612 176]). Die Farbkombination hinterlässt damit zwar einen augenfälligen Eindruck. Allerdings wird dieser Eindruck durch die her-

sic! 2017 S. 20, 23

kömmliche Funktionalität der Einfärbung von Medikamenten im Sinne der Unterscheidbarkeit derselben (ohne Herkunftshinweis) geprägt. Ergänzend dazu wird vorliegend in der einen Hälfte die Farbe der anderen Hälfte streifenförmig aufgenommen, worin eine gewisse Abweichung von der üblichen Gestaltung zu sehen ist. Die Vorinstanz vertritt dazu die Auffassung, dass die beiden gelben Ringe lediglich als ästhetisches Merkmal wahrgenommen werden. Ergänzend ist dazu festzuhalten, dass – soweit in den beiden Streifen nicht nur ein ästhetisches Merkmal zu sehen ist – diese als Teil der Funktionalität der Farbgebung im beschriebenen Sinne und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Demnach ist der Vorinstanz im Ergebnis dahingehend zuzustimmen, dass das Hinzufügen zweier Streifen keine auffällige Abweichung darstellt.

5.8 In der Gesamtbetrachtung ist grundsätzlich festzuhalten, dass sich eine unterscheidungskräftige Form und Gestaltung vom gewöhnlichen Formenschatz unterscheiden und bei den massgeblichen Abnehmern aufgrund der Originalität als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden muss. Im vorliegend beanspruchten Warenssegment ist die Formenvielfalt gross. Diese Vielfalt führt dazu, dass es umso schwieriger ist, eine originelle und unterscheidungskräftige Form zu schaffen, die beim Abnehmer als betrieblicher Herkunftshinweis haften bleibt (BGer vom 23. Januar 2008, [4A 466/2007, E. 2.4](#), «Milchmäuse [3D]»). Wie unter E. 5.6 vorne festgestellt, reicht der Umstand, dass eine Form allenfalls neu ist, nicht aus, um den abstrakt erwarteten Formenschatz zu sprengen (BVGer vom 17. Juli 2007, B-7379/2006, E. 5.4, «Leimtube [3D]»). Vorliegend wird Schutz für eine übliche Form eines pharmazeutischen Präparates beantragt: Diese Form ist aufgrund ihrer Banalität auch im Bereich der Medikation zur Krankheit Multiple Sklerose nicht überraschend – selbst wenn sie allenfalls neu ist. Damit verleiht die Form an sich dem Zeichen keine Unterscheidungskraft. Auch die grafische Gestaltung des Zeichens weicht nicht hinreichend vom Erwarteten ab. So ist die Kombination zweier Farben, insbesondere von Weiss und einer auffälligeren Farbe, üblich. Weiter wird mit Gelb eine Primärfarbe beansprucht, welche dem Gemeingut angehört. Zudem erschöpft sich die zweifarbige Einfärbung eines Medikaments in der Funktion der Unterscheidbarkeit, was aber nicht mit einem betrieblichen Herkunftshinweis gleichzusetzen ist. Der geltend gemachte Farbanspruch



führt daher nicht dazu, dass sich die Marke vom Gewohnten abhebt. Schliesslich ist der Beschwerdeführerin insofern beizupflichten, dass die Anbringung zweier Streifen in der weissen Hälfte vom Erwarteten abweicht. Dennoch ist diese Abweichung nicht derart, dass sie die funktionale Wahrnehmung der farblichen Gestaltung aufheben würde. Die angebrachten Streifen prägen das Gesamtbild nicht solchermassen, dass die hinterlegte Kombination von Farbe und Form vom Erwarteten in kennzeichnungskräftiger Weise abweicht. Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach sie in Zukunft wohl als diejenige mit den Streifen bekannt sein werde, dient ihr bei der Prüfung der originären Unterscheidungskraft nicht. Damit ist die hinterlegte Form auch unter Berücksichtigung des Farbanspruchs und der grafischen Gestaltung nicht unterscheidungskräftig, weshalb die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptantrag nicht durchdringt.

6. Nachdem die Beschwerde im Hauptpunkt abzuweisen ist, gilt es das Eventualbegehren, mit welchem die Eintragung des Zeichens mit dem eingeschränkten Warenverzeichnis «Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multipler Sklerose» in Klasse 5 beantragt wird, zu prüfen.

6.1

6.1.1 In ihrem Eventualstandpunkt beantragt die Beschwerdeführerin eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf «Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multipler Sklerose». In der Schweiz sei sie die erste Anbieterin kapselförmiger Präparate zur Behandlung und Prävention schubförmig remittierender MS. Ein vergleichbar gestaltetes Präparat sei in der Schweiz nicht zugelassen, weshalb die Beschwerdeführerin ihr Zeichen als unterscheidungskräftig erachtet. Bis anhin würden bei der Behandlung von schubförmig remittierender MS in der Schweiz – ihre eigenen Produkte ausgenommen – keine kapselförmigen Präparate eingesetzt. Insofern handle es sich bei den abgebildeten Präparaten nicht um gewöhnliche Produkte des betroffenen Warenssegmentes. Vielmehr begründe gerade die Tatsache, dass es sich um eine Medikamentenkapsel handle, einen betrieblichen Herkunftshinweis und damit eine originäre Unterscheidungskraft.

[...]

6.3 Zur Formenvielfalt im Segment der pharmazeutischen Präparate zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS gibt die Beschwerdeführerin an, ihr Präparat sei das einzige kapselförmige Medikament zur Behandlung dieser Krankheitsform, welches in der Schweiz zugelassen sei. Diese Angabe ist mittlerweile überholt, denn seit dem 7. August 2014 ist in der Schweiz ein weiteres kapselförmiges Präparat zur Behandlung schubförmig remittierender MS zugelassen [...]. Die von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung bereits vorgebrachte Argumentation, wonach die Zulassung weiterer kapselförmiger Präparate möglich sei, ist demnach eingetroffen. Allerdings hat die Beurteilung der Formenvielfalt

sic! 2017 S. 20, 24

gemäss der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbarer Formen zu erfolgen ([BGE 137 III 403 ff. E. 3.3.3](#), [sic! 2011, 662 ff.](#), «Wellenverpackung [3D]»; BVGer vom 5. Februar 2014, [B-1165/2012, E. 5.4](#), «Mischgeräte [3D]», m.w.H.). Im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Markenhinterlegungsentscheides am 24. Mai 2014 war die Beschwerdeführerin tatsächlich die einzige Anbieterin, deren kapselförmige Medikation zur Behandlung schubförmig remittierender MS zugelassen war. Die weiteren zum damaligen Zeitpunkt zugelassenen Präparate zur Behandlung dieser Krankheitsform waren Filmtabletten und Infusionskonzentrat [...]. Insofern waren die auffindbaren Formen im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides im vom Eventualantrag betroffenen Warenssegment, nämlich Präparate zur Behandlung und Prävention schubförmig remittierender MS, eingeschränkt auf je ein Präparat in Tabletten- und Kapselform sowie einem intravenös einnehmbaren Infusionskonzentrat. Damit kann im Einklang mit der Beschwerdeführerin festgestellt werden, dass im Warenssegment der pharmazeutischen Präparate zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS – anders als beim erweiterten Warenssegment (vgl. E. 5.5 vorne) – keine grosse Formenvielfalt vorliegt. An die Abweichung der hinterlegten Form ist demnach keine qualifizierte Anforderung zu stellen, da der Grundsatz nicht zur Anwendung gelangt, wonach es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale, sondern unterscheidungskräftige Form zu schaffen (vgl. E. 5.5 vorne). Dennoch muss die hinterlegte Form hinreichend vom Erwarteten und Gewohnten abweichen (BVGer vom 5. Februar 2014, [B-1165/2012, E. 5.5](#), «Mischgeräte [3D]»).

6.4 Die im Warenssegment auffindbaren Formen unterscheiden sich dahingehend, dass zwischen intravenös (Infusionskonzentrat) und oraleinnehmbaren Präparaten (Tablette und Kapsel) unterschieden werden kann. Die hinterlegte Kapselform an sich weicht nicht von einer im pharmazeutischen Spektrum üblichen Kapselform ab. Selbst wenn die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheides die einzige Anbieterin kapselförmiger Präparate zur Behandlung schubförmig remittierender MS war, bleibt die Kapselform daher eine grundsätzlich banale Form eines pharmazeutischen Präparates, welche für sich nicht



unterscheidungskräftig ist. Die Tatsache, dass der Einsatz kapselförmiger Präparate bei der Behandlung dieser Form der Krankheit MS neu ist, ändert am Gemeingutcharakter dieser (generell) üblichen Form einer Medikamentenhülle nichts (vgl. E. 5.6 vorne; [BGE 137 III 403 ff. E. 3.3.6](#), [sic! 2011, 662 ff.](#), «Wellenverpackung [3D]»). Dass eine übliche Medikamentenform nach Jahren der Entwicklung neu auch in einem Bereich der Medizin eingesetzt wird, in welchem sie bis anhin nicht zur Anwendung kam, entspricht – wie in casu geschehen (vgl. E. 6.3 vorne) – einer logischen Marktentwicklung. Sofern die Form also wie vorliegend im pharmazeutischen Bereich banal ist, muss sie aufgrund der Zugehörigkeit zum pharmazeutischen Bereich auch in jenem Gesundheitsbereich, in welchem sie «neu» ist, grundsätzlich allen Anbietern zugänglich sein (vgl. zum Thema der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens unter Berücksichtigung der zukünftigen Marktentwicklung BVGer, [sic! 2008, 217 ff. E. 4.7.2](#), «Vuvuzela»). Damit kann festgestellt werden, dass die Form im vom Eventualantrag betroffenen Warenverzeichnis zwar neu, aber dennoch dem Gemeingut zuzurechnen und für sich alleine nicht unterscheidungskräftig ist.

6.5Stellt sich daher die Frage, ob die grafische Gestaltung der Kapsel dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen mag, denn die Tatsache allein, dass die Form dem Gemeingut zuzurechnen ist, schliesst die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht aus. Der Spielraum bei der Gestaltung einer Medikamentenkapsel ist limitiert und beschränkt sich im Grunde auf die grafische Gestaltung der Hülle (z. B. mittels Farbe oder durch die Anbringung von Wörtern, Symbolen etc.). Wie bereits im Hauptantrag festgestellt, sind die Kapseln nicht selten zweifarbig gestaltet, wobei die Kapselhälften jeweils einfarbig und ohne weitere Elemente eingefärbt sind (vgl. E. 5.6 vorne). Die zweifarbige Gestaltung einer Kapsel ist also nicht aussergewöhnlich. Bei Medikamentenkapseln ebenfalls gewöhnlich ist die Farbkombination Weiss mit einer auffälligeren Farbe (vgl. E. 5.7 vorne). Damit ändert die kleinere Formenvielfalt an der Beurteilung der beanspruchten Farben Weiss und Gelb nichts. Die beanspruchten Farben werden auch im kleineren Formen- und Gestaltungsschatz als funktionale Bestandteile wahrgenommen und vom Abnehmer auf diese Funktion reduziert. Wie bereits im Hauptantrag festgehalten, weichen einzig die zwei dünnen, gelben Streifen in der weissen Hälfte von einer üblichen Gestaltung ab. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist allerdings festzustellen, dass die Anbringung zweier Streifen auch dann ein wenig überraschendes bzw. unerwartetes Gestaltungselement darstellt, wenn der Formen- und Gestaltungsschatz klein ist. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin womöglich die einzige Anbieterin einer Medikamentenkapsel mit zwei Streifen im Bereich der Medikation von schubförmig remittierender MS ist, führt für sich alleine nicht dazu, dass die hinterlegte Form und Gestaltung ungewohnt und überraschend erscheint (BVGer vom 5. Februar 2014,

sic! 2017 S. 20, 25

[B-1165/2012, E. 5.8](#), «Mischgeräte [3D]»).

6.6Es ist demnach festzustellen, dass die Formenvielfalt im betroffenen Warenssegment der pharmazeutischen Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose klein ist. Damit sind – anders als im Hauptantrag – an die Abweichung der hinterlegten Formen keine qualifizierten Anforderungen zu stellen, da der Grundsatz nicht zur Anwendung gelangt, wonach es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale, sondern unterscheidungskräftige Form zu schaffen (BVGer vom 5. Februar 2014, [B-1165/2012, E. 5.5](#), «Mischgeräte [3D]»). Dass die hinterlegte Form im betroffenen, eingeschränkten Warenssegment grundsätzlich neu ist und zum massgeblichen Zeitpunkt auch nur durch die Beschwerdeführerin verwendet wird, wissen die Abnehmer – insbesondere die Fachkreise – zwar. Weil es sich jedoch um eine im pharmazeutischen Bereich derart banale Warenform handelt, welche deswegen allen zugänglich sein muss, ist die Form trotz Neuheit dem Gemeingut zuzurechnen (BVGer vom 5. Februar 2014, [B-1165/2012, E. 5.8](#), «Mischgeräte [3D]»). Die farbliche Gestaltung vermag dem Zeichen – wie unter E. 6.5 vorne festgestellt – trotz Farbanspruch und Anbringung zweier Streifen nicht die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Die farbliche Gestaltung wird einzig in ihrer Funktion der Unterscheidbarmachung wahrgenommen. Wohl weichen die zwei Streifen vom Erwarteten ab, werden aber aufgrund ihrer Einfärbung ebenfalls als funktionelle und nicht als kennzeichnende Elemente wahrgenommen. Die Kombination aller Form- und Gestaltungselemente stellt damit trotz kleiner Formenvielfalt auch keinen Grenzfall dar. Damit dringt die Beschwerdeführerin auch mit ihrem Eventualantrag nicht durch.

7.Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch CH 57946/2013 «Kapsel (3D)» sowohl im Haupt- als auch im Eventualantrag zu Recht für die beanspruchten Waren «Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multipler Sklerose» bzw. «Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multipler Sklerose» in der Klasse 5 zurückgewiesen hat.

[...]

Hinweis:



Mit Entscheidung vom 14. September 2016 ([B-3601/2014](#)) weist das BVGer im Parallelfall die Beschwerde im Zusammenhang mit der Bildmarke «Kapsel (fig.)» ebenfalls ab.

Sk

Nutzung ausschliesslich
zu universitären Zwecken