

BVGer B-3601/2014 vom 14. September 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-09-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3601_2014

FR: TAF B-3601/2014 du 14 septembre 2016

IT: TAF B-3601/2014 del 14 settembre 2016

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV mehrfach verletzt. Die Beschwerdeführerin habe im Eintragungsverfahren zur Behebung des Schutzausschlussgrundes des Gemeinguts die Einschränkung des Warenverzeichnisses vorgeschlagen. Ohne weiteren Schriftenwechsel habe die Vorinstanz in der Folge ihre Endverfügung erlassen und darin erklärt, sie trete praxisgemäss auf Eventualanträge nicht ein (Replik, Rz. 9). Dennoch habe sie in einer antizipierten Würdigung befunden, dass der Eventualantrag so oder so nicht zur Schutzfähigkeit der Marke führen würde (Replik, S. 5, Rz. 6-8). Ihr Nichteintreten habe die Vorinstanz damit begründet, dass ein Teillöschungsverzicht eine bedingungsfeindliche Prozesshandlung sei und ein im Konditional vorgeschlagener Teilverzicht daher nicht bedingungslos gestellt sei. Weil die Vorinstanz auf den Eventualantrag nicht eingetreten sei und diese "Würdigung" im Übrigen erst in ihrer Endverfügung vorgenommen habe, sei der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör abgeschnitten worden. Generell sei die Praxis der Vorinstanz, wonach Eventualbegehren im Eintragungsverfahren nicht zugelassen seien, rechtswidrig. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf den Newsletter der Vorinstanz vom September 2015 in welchem diese ihre Praxis zu Eventualanträgen im Markeneintragungsverfahren präzisiert habe. Das IGE habe selber festgestellt, dass seine Praxis angepasst werden müsse und dem Hinterleger nunmehr Frist zur Stellungnahme anzusetzen sei, sollte dieser eine Zeichenänderung oder Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bedingt vorschlagen.

E. 2.2

Die Vorinstanz weist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs von sich. Sie habe sich in ihrer Endverfügung zum Eventualantrag geäußert. Weiter habe sie ihre Praxis, Markeneintragungsverfahren auf Eventualbegehren nicht einzugehen, ebenfalls in die Begründung aufgenommen. Ausserdem gibt sie zu bedenken, dass ein Eventualantrag, welcher zusammen mit einem Hauptantrag gestellt werde, einem zweiten Hinterlegungsgesuch entspreche. Dies gelte insbesondere auch, da ein Eventualantrag definitionsgemäss erst berücksichtigt werden sollte, wenn der Hauptantrag zurückgewiesen werde, was erst bei Erlass der Endverfügung im Sinne von Art. 30 Abs. 2 MSchG der Fall sei. Entsprechend seien Eventualanträge im erstinstanzlichen Verfahren als unzulässig zu qualifizieren.

E. 2.3

Das rechtliche Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV garantiert den betroffenen Personen ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht im Verfahren. Sie haben insbesondere Anspruch auf Äusserung zur Sache vor Fällung des Entscheids, auf Abnahme ihrer erheblichen, rechtzeitig und formrichtig angebotenen Beweise und auf Mitwirkung an der Erhebung von Beweisen oder zumindest auf Stellungnahme zum Beweisergebnis (Urteil des BGer 6B_549/2014 vom 23. März 2015 E. 3 mit Hinweis auf BGE 140 I 99 E. 3.4; 137 II 266 E. 3.2; 135 II 286 E. 5.1). Weiter ergibt sich aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidungsfindung berücksichtigt (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 124 I 241 E. 2 und BGE 124 I 49 E. 3a; vgl. auch Urteil des BVGer B-8515/2007 vom 9. Juli 2008 E. 3 "Abfallhai [3D]"). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 530 E. 4.3; BGE 129 I 232 E. 3.2; BGE 126 I 97 E. 2b).

E. 2.4

Vorliegend hat die Vorinstanz sich zum Eventualantrag der Beschwerdeführerin erst in der Endverfügung geäußert. Darin hat sie dessen Bestehen erwähnt, sogleich aber festgehalten, sie trete praxisgemäss nicht auf Eventualbegehren ein. Weiter hielt sie fest, die im Eventualantrag vorgeschlagene Einschränkung des Warenverzeichnisses mache das Zeichen aus den vorgenannten Gründen nicht eintragungsfähig. Damit ist die Vorinstanz in der Endverfügung entgegen dem Wortlaut auf den Eventualantrag eingetreten. Dass sie dies erst in der Endverfügung getan hat, verletzt das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin allerdings nicht, denn sie darf nach Ablauf einer Vernehmlassungsfrist unverzüglich verfügen (Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Nr. 16 zu Art. 32 VwVG). Vorliegend wurde der Eventualantrag im Eintragungsverfahren in der Duplik bzw. der Stellungnahme zur sog. Festhaltung gestellt: Die Vorinstanz war daher nicht verpflichtet einen weiteren

Schriftenwechsel auszulösen. Ein solches Vorgehen erscheint allerdings ungünstig, was die Vorinstanz im Übrigen wohl auch dazu veranlasst hat, ihre Praxis entsprechend anzupassen und Hinterlegern diesfalls Frist zur Stellungnahme ansetzt (vgl. Newsletter 2015/09 Marken vom 24. September 2015 des IGE als Beilage zur Noveneingabe vom 5. Oktober 2015).

Vorliegend ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, wenn sie die vorinstanzliche Begründung als verwirrend beschreibt. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Vorinstanz zuerst angibt, sie trete praxisgemäss auf bedingtgestellte Begehren nicht ein. Sie führt aber sogleich unter Hinweis auf die Begründung im Hauptantrag aus, die vorgeschlagene Einschränkung mache das Zeichen nicht eintragungsfähig (angefochtene Verfügung, Rz. 17). Damit wurde der Beschwerdeführerin - wenn auch knapp und unter Hinweis auf das bisher Gesagte - bekannt gegeben, weshalb das von ihr vorgebrachte Argument aus ihrer Sicht nicht zu berücksichtigen sei bzw. an der Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens nichts ändere. In einer summarischen Begründung liegt aber nicht bereits eine Verletzung des rechtlichen Gehörs.

E. 2.5.1

Die Beschwerdeführerin macht denn auch weiter geltend, die Verletzung des rechtlichen Gehörs bestünde in der vorinstanzlichen Praxis, Eventualanträge im Eintragungsverfahren nicht zuzulassen. Die Vorinstanz selbst hält dazu fest, dass Prozesshandlungen bedingungsfeindlich seien (Duplik, Rz. 4 mit Verweis auf BGE 134 III 332 E. 2.3). Auch gibt sie zu bedenken, dass ein Eventualantrag, welcher zusammen mit einem Hauptantrag gestellt werde, einem zweiten Hinterlegungsgesuch entspreche (Stellungnahme vom 29. Juni 2015, Rz. 3). Schliesslich sei zu beachten, dass ein Eventualantrag auf Änderung keine unmissverständliche und bedingungslose Hinterlegung im Sinne des Markenrechts darstelle und den gesetzlichen Anforderungen gemäss Art. 28 Abs. 2 MSchG damit nicht genüge. Dies gelte insbesondere auch, da ein Eventualantrag definitionsgemäss erst berücksichtigt werden sollte, wenn der Hauptantrag zurückgewiesen werde, was erst bei Erlass der Endverfügung im Sinne von Art. 30 Abs. 2 MSchG der Fall sei. Entsprechend seien Eventualanträge im erstinstanzlichen Verfahren als unzulässig zu qualifizieren (Stellungnahme vom 29. Juni 2015, Rz. 3).

E. 2.5.2

Die Frage der Zulässigkeit von Eventualbegehren im markenrechtlichen Eintragungsverfahren hat das Bundesverwaltungsgericht bereits im Urteil B-8515/2007 beschäftigt. Darin liess das Gericht die Beantwortung der Frage der Zulässigkeit offen (Urteil des BVGer B-8515/2007 vom 9. Juli 2008 E. 4 "Abfallhai [3D]"). Die in diesem Urteil besprochene Konstellation ist allerdings mit der vorliegenden nicht identisch. Gegenstand eines Eventualbegehrens kann ausserdem auch etwa eine Einschränkung in Bezug auf die geographische Herkunft sein (vgl. dazu etwa BGE 132 III 770 E. 3.2 f. "Colorado"). Soweit die Vorinstanz demnach ausführt, praxisgemäss trete sie auf Eventualbegehren grundsätzlich nicht ein, ist fraglich, inwieweit die Aussage des Instituts in dieser Allgemeinheit haltbar ist. Indessen kann die aufgeworfene Frage auch im vorliegenden offengelassen werden, da die Vorinstanz auf den Eventualantrag trotz irreführendem Wortlaut eingetreten ist und dessen Abweisung in einer der Begründungspflicht knapp genügenden Form begründet hat.

E. 2.6

Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin den bereits im Eintragungsverfahren gestellten Eventualantrag, das Warenverzeichnis auf "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose" in Klasse 5 einzuschränken, im Beschwerdeverfahren erneut gestellt.

E. 2.6.1

Hierzu ist festzustellen, dass im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit dem Beschwerdeantrag gleichzeitig der Streitgegenstand bestimmt wird (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 120 Rz. 2.213). Dieser kann sich hiernach höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 121 Rz. 2.213). Auch ist zu beachten, dass gestützt auf die Eventualmaxime sämtliche Begehren und Eventualbegehren in der Beschwerdeschrift vorzubringen sind (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, S. 51, Rz. 147; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 121 f. Rz. 2.215 mit Hinweis). Erst in der Replik (oder später) gestellte (neue) Begehren bzw. beantragte Varianten sind daher unzulässig (BGE 136 II 173 E. 5; BVGE 2011/54 E. 2.1.1). Zu beachten ist aber auch, dass aufgrund der Geltung der Untersuchungsmaxime tatsächliche Behauptungen und Beweismittel nachgebracht werden können (Art. 32 Abs. 2 VwVG; Waldmann/Bickel, a.a.O., Nr. 17 zu Art. 32 VwVG) ebenso wie auch die rechtliche Begründung - soweit keine nachlässige Prozessführung vorliegt und auch keine Verschleppung des Prozesses beabsichtigt war - im Laufe des Beschwerdeverfahrens angepasst werden kann (BGE 136 II 165 E. 4 f.; Waldmann/Bickel, a.a.O., Nr. 17 zu Art. 32 VwVG). Schliesslich wird die Eventualmaxime dadurch herabgemindert, dass die Verfahrensbeteiligten aufgrund des Replikrechts zu ihren jeweiligen Eingaben Stellung nehmen können (Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., S. 51, Rz. 149 mit Hinweis auf Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK).

E. 2.6.2

Das in der Beschwerdeschrift gestellte Rechtsbegehren umfasste keinen Eventualantrag. Als tatsächliches Begehren stellte die Beschwerdeführerin den Antrag erst mit ihrer Stellungnahme zur Duplik. Unter dem Aspekt der Eventualmaxime erscheint dies verspätet (vgl. E. 2.6.1 hiervor). Allerdings gilt es zu beachten, dass der Eventualantrag zum einen schon im vorinstanzlichen Verfahren gestellt wurde. Auch ist er im Beschwerdeverfahren bereits in die Begründung der Beschwerde aufgenommen. Damit sind spätestens seit Anhebung des Beschwerdeverfahrens zwischen den Verfahrensbeteiligten die Zulässigkeit des Antrages im vorinstanzlichen Verfahren sowie die Eintragungsfähigkeit des Zeichens im Zusammenhang mit dem vom Eventualantrag betroffenen Warenverzeichnis strittig. Weiter hat sich die Vorinstanz spätestens ab ihrer Vernehmlassung materiell eingehend zur Eintragungsfähigkeit der Marke im Zusammenhang mit dem eingeschränkten Warenverzeichnis geäußert. Nachdem der Eventualantrag und dessen Folgen von den Verfahrensbeteiligten materiell im gesamten Beschwerdeverfahren abgehandelt wurden, erscheint ein Nichteintreten auf den Eventualantrag aufgrund der Eventualmaxime formalistisch. Dies gilt umso mehr, als es sich hierbei nicht um eine Ausweitung des ursprünglichen Beschwerdeantrages handelt und sich die Beschwerdeführerin - sollte sie mit ihrem Hauptbegehren nicht durchdringen - ausdrücklich damit einverstanden erklärt, dass die Beschwerdeinstanz darauf eintrete und diesen ohne Rückweisung an die Vorinstanz behandle (Eingabe vom 30. April 2015, Rz. 2 f.).

E. 2.7

Es kann damit festgestellt werden, dass die Vorinstanz das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht bereits damit verletzt hat, dass sie die Abweisung des Eventualantrages in der angefochtenen Verfügung summarisch begründet hat. Auf den im Beschwerdeverfahren erneut gestellten Eventualantrag wird - trotz allfällig verspäteter Eingabe - einzutreten sein, sollte die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptbegehren nicht durchdringen.

E. 3.1

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemeingut zählen Zeichen, welchen die zur Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 150 E. 3b/bb "Yeni Raki"; Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 34). Bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen - und zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 3.2 m.w.H. "Bouton"). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteil des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; Urteil 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteil des BVGer B 3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.>"; Urteil B 4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, S. 11; Ders., Markenrecht in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 258; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 44).

E. 3.2

Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteile des BVGer B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). Warenbilder fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterscheidungskraft aber geht, vorbehaltlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen, sondern zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember

2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Warengebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenügend auch selber zu entsprechen.

E. 3.3

Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwarten, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Original"; Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Panton-Stuhl" und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter für Körperpflegemittel", je mit Verweis auf: Markus Ineichen, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 3/2003, S. 193, 200; vgl. Peter Heinrich/Angelika Ruf, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, S. 395, 402; Magda Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, S. 794, 797). Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Dass die zur Frage stehende Form lediglich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet, genügt dafür nicht (Michael Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 2 Bst. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Doch sind dabei die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 310 E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").

E. 3.4

Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen; Marbach, SIWR, N. 212).

E. 4

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 3 [zit. Marbach, Verkehrskreise]). Vorliegend ist die Marke für "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose" in Klasse 5 hinterlegt.

E. 4.1

Die Vorinstanz geht in ihrer Beurteilung davon aus, dass pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose auch rezeptfrei erhältlich seien, weshalb ebenso auf das Verständnis der betroffenen Patienten abzustellen sei (angefochtene Verfügung, Titel B, Rz. 9). Unter der gewählten Formulierung seien nämlich sämtliche Pharmazeutische Präparate zur Behandlung und Prophylaxe von Multiple Sklerose zu verstehen (Duplik, S. 3, Rz. 5 ff.). Dieses Waresegment 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 (vgl. Duplikbeilage 1). Zu denken sei da z.B. an Vitaminen, 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 (Duplik, S. 3, Rz. 7).

E. 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.

E. 4.3

Es ist im Einklang mit der Beschwerdeführerin festzustellen, dass vorliegend nicht Markenschutz für pharmazeutische Präparate im Generellen beansprucht wird, sondern spezifisch für jene, welche der Behandlung und Vorbeugung der Nervenkrankheit Multiple Sklerose dienen. Dass an MS erkrankte Patienten rezeptfrei erhältliche Vitaminersätze 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 zur Behandlung einer Folgeerkrankung oder von Nebenerscheinungen (z.B. auch eines spezifischen MS-Medikamentes) dienen. Es ist einzig und allein auf jene pharmazeutische Präparate abzustellen, welche zur Behandlung und Vorbeugung der Krankheit Multiple Sklerose dienen.

E. 4.4

Die bei der medikamentösen Behandlung von Multiple Sklerose verwendeten Präparate zur Behandlung der Krankheit sind gemäss der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft (auffindbar unter <http://www.multiplesklerose.ch>) in erster Linie keine "schwachen" Medikamente. Deren Einnahme bedarf - egal ob oral oder intravenös - der ärztlichen Überwachung (<http://www.multiplesklerose.ch/> über MS Behandlung Verlaufstherapie). Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch fortschreitende, neurologische Erkrankung, welche das zentrale Nervensystem betrifft (<https://www.multiplesklerose.ch> Über MS Multiple Sklerose Krankheitsbild). Die Krankheit verläuft unvorhersehbar und sehr individuell (<https://www.multiplesklerose.ch> Über MS Multiple Sklerose Verlauf). Grundsätzlich wird zwischen mehreren Verlaufsformen unterschieden: Primär chronisch progrediente MS, schubförmig remittierende MS sowie sekundär chronisch progrediente MS (<https://www.multiplesklerose.ch> Über MS Multiple Sklerose Verlauf). Bei rund 85% der Betroffenen beginnt die Krankheit mit Schüben (<https://www.multiplesklerose.ch> Über MS Multiple Sklerose Verlauf Schubförmige MS). Die Beschwerden bilden sich nach einem Schub oft zurück, können aber auch ganz oder teilweise bestehen bleiben (<https://www.multiplesklerose.ch> Über MS Multiple Sklerose Verlauf Schubförmige MS). Zwischen den Schüben findet keine Verschlechterung des Gesundheitszustandes statt. Ungefähr bei der Hälfte der MS-Patienten mit diesem Verlauf bleibt die Krankheit ein

Leben lang schubförmig (<https://www.multiplesklerose.ch> Über MS Multiple Sklerose Verlauf Schubförmige MS). 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 (<https://www.multiplesklerose.ch> > Über MS > Behandlung > Verlaufstherapie). Bei der Behandlung von schubförmiger MS sind die Medikamente tabletten- bzw. kapselförmig (Medikament mit Arzneistoff Dimethylfumarat; Medikament mit Arzneistoff Teriflunomid; Medikament mit Arzneistoff Fingolimod) bzw. werden als Infusion (Medikament mit Wirkstoff Natalizumab) oder Spritze (z.B. Medikament mit Wirkstoff Glatirameracetat; Medikament mit Wirkstoff Peginterferon Beta-I a) verabreicht (vgl. Auflistung unter <https://www.multiplesklerose.ch> > Über MS > Behandlung > Verlaufstherapie). Die in der Schweiz zugelassenen Medikamente zur Behandlung von Multipler Sklerose gehören ausnahmslos den Abgabekategorien A oder B an (vgl. Zulassungsangaben zu Medikament jeweils mit Inhaltsstoff Dimethylfumarat, Teriflunomid, Fingolimod, Natalizumab, Glatirameracetat und Peginterferon Beta-I a unter <http://www.swissmedic.ch> > Startseite > Arzneimittel > zugelassene Präparate > Human- und Tierarzneimittel > Dokument "sortiert nach Zulassungsnummern" [hiernach: Swissmedic Zulassungen]), d.h. sie werden einzig auf ärztliche Verschreibung abgegeben (Art. 23 und 24 der Verordnung über die Arzneimittel vom 17. Oktober 2001 [Arzneimittelverordnung, VAM; SR 812.212.21]). 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 (Duplikbeilage 1, S. 2). 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 (Replik, S. 8, Rz. 20) 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 einer zweiten 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 (Replik, S. 8, Rz. 20).

E. 5

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken 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 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; Marbach, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens

ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a "The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der hinterlegten Abbildung der Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

E. 5.1

Die hinterlegte Marke besteht aus der fotografischen Abbildung einer 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. Es handelt sich unstrittig um die Abbildung der beanspruchten Waren.

E. 5.2

Die Vorinstanz begründet den Gemeingutcharakter des Zeichens mit dessen beschreibendem Charakter. So stelle die Bildmarke eine fotografische Abbildung der beanspruchten Ware 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.

E. 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 (Stellungnahme zur Duplik, S. 10, Rz. 22). 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.

E. 5.4

Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit "Präparaten zur Behandlung und Prävention von Multipler Sklerose". Wie unter E. 4.4 hiavor festgehalten, wird bei Multipler 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 (<https://www.multiplesklerose.ch> > Über MS > Behandlung > Verlaufstherapie).

E. 5.5

Hierzu ist festzuhalten, dass die Beurteilung der Formenvielfalt gemäss der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentseides auffindbarer Formen zu erfolgen hat (BGE 137 III

403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]"; Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.4 "Mischgeräte [3D]" mit weiteren Hinweisen). 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 (vgl. Zulassungsangaben zu Medikamenten jeweils mit Inhaltsstoff Beta-Interferone, Glatirameracetat, Dimethylfumarat, Teriflunomid, Fingolimod [Beschwerdeführerin] sowie Natalizumab, auffindbar in: Swissmedic Zulassungen). Davon betroffen sind einzig jene Medikamente, welche zur Behandlung und Vorbeugung der Krankheit Multiple Sklerose zugelassen sind (vgl. E. 4.3 hiervor). Die in der Schweiz zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheids auffindbaren Formen sind Injektionslösungen in Fertigspritzen 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 (angefochtene Verfügung, Rz. 15) - gross. Bei grosser Formenvielfalt ist es schwieriger, eine nicht banale sondern unterscheidungskräftige Form zu schaffen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.1 "Mischgeräte [3D]").

E. 5.6

Die beanspruchte Form entspricht einer üblichen Medikamentenkapsel. Es handelt sich hierbei um eine banale Medikamentenform. Nicht selten sind Medikamentenkapseln zweifarbig gestaltet (vgl. Vorakte 4, Beilagen 5 und 6). 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 Multiple 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 E. 3.3.6 "Wellenverpackung [3D]"; Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 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 (Urteil des BGer 4A_466/2007 vom 23. Januar 2008 E. 2.4 "Milchmäuse").

E. 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 (vgl. E. 3.2 hiervor). 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 hiervor 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 (vgl. Vorakte 4, Beilagen 5 und 6). 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 (BVGE 2007/22 E. 7.4 mit Hinweisen; die in der Schweiz eingetragenen gelben Farbmarken sind dies jeweils mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" [vgl. CH-Nr. P-496219, CH-Nr. 612176]). Die Farbkombination hinterlässt damit zwar einen augenfälligen Eindruck. Allerdings wird dieser Eindruck durch die herkömmliche 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 (angefochtene Verfügung, Rz. 16). 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.

E. 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 (vgl. E. 3.3 hiervor). 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 (Urteil des BGer 4A_466/2007 vom 23. Januar 2008 E. 2.4 "Milchmäuse"). Wie unter E. 5.6 hiervor festgestellt, reicht der Umstand, dass eine Form allenfalls neu ist, nicht aus um den abstrakt erwarteten Formenschatz zu sprengen (Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 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.

E. 6

Nachdem die Beschwerde im Hauptpunkt abzuweisen ist, gilt es das Eventualbegehren (vgl. E. 2.7 hiervor), mit welchem die Eintragung des Zeichens mit dem eingeschränkten Warenverzeichnis "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose" in Klasse 5 beantragt wird, zu prüfen.

E. 6.1.1

In ihrem Eventualstandpunkt beantragt die Beschwerdeführerin eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple 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 Warenssegments. Vielmehr begründe gerade die Tatsache, dass es sich um eine Medikamentenkapsel handle, einen betrieblichen Herkunftshinweis und damit eine originäre Unterscheidungskraft.

E. 6.1.2

Die Vorinstanz ihrerseits geht mit der Beschwerdeführerin dahingehend einig, dass die zur Eindämmung von Multipler Sklerose eingesetzten Medikamente meist in Spritzenform verabreicht würden (angefochtene Verfügung, Rz. 14). Allerdings seien auch Medikamente in Tablettenform erhältlich. Wohl sei die Hinterlegerin die einzige Anbieterin oral einnehmbarer Medikamente, welche zum jetzigen Verfügungszeitpunkt in der Schweiz zugelassen seien, doch müsse gerade bei Fachkräften angenommen werden, dass diese über solche Entwicklungen - selbst solche im nahen Ausland - informiert seien (angefochtene Verfügung, Rz. 14). Schliesslich sei aus Sicht der Endabnehmer zu beachten, dass MS-Patienten oftmals an unterschiedlichen Beschwerden leiden und entsprechend auch Medikamente für Beschwerden über ihre eigentliche Krankheit hinaus einnehmen müssen (angefochtene Verfügung, Rz. 15). Diese seien oftmals sowohl intravenös als auch oral einnehmbar. Aufgrund der Wahrnehmung der Abnehmer von pharmazeutischen Präparaten im Allgemeinen, seien es diese gewohnt, dass Präparate in Kapsel- und Tablettenform sowie flüssig angeboten werden. Allgemein sind Kapseln wie die in der Formmarke abgebildet üblich und zwar sowohl unifarben als auch, wie hinterlegt, zweifarbig (angefochtene Verfügung, Rz. 15). Die Abnehmer würden im hinterlegten Zeichen daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen (angefochtene Verfügung, Rz. 16,18). Daran ändere auch eine Einschränkung der Warenliste auf "Pharmazeutische Präparate zur

Behandlung und Prävention von schubförmig remittierender Multipler Sklerose" nichts, da das Verständnis des hinterlegten Zeichens gleich bleibe (angefochtene Verfügung, Rz. 19).

E. 6.2

Auch im Eventualstandpunkt ist in einem ersten Schritt der Abnehmerkreis zu definieren. Dabei gilt es festzustellen, dass sich diese nicht von den im Hauptantrag definierten Verkehrskreisen unterscheiden. Da sämtliche Medikamente, welche zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS zugelassen sind, zur Abgabekategorie A oder B gehören und sie damit zu rezeptpflichtigen Präparaten macht, kann auf die Ausführungen unter E. 4 (insbesondere E. 4. 4) hiervor verwiesen werden.

E. 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 (vgl. Angaben zu Medikament mit Inhaltsstoff "Dimethylfumarat", <http://compendium.ch/> > Suche nach "Dimethylfumarat"; Zulassungsangaben zu Medikament mit Inhaltsstoff "Dimethylfumarat" in: Swissmedic Zulassungen, S. 390). Die von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung bereits vorgebrachte Argumentation, wonach die Zulassung weiterer kapselförmiger Präparate möglich sei (angefochtene Verfügung, Rz. 14), ist demnach eingetroffen. Allerdings hat die Beurteilung der Formenvielfalt gemäss der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbaren Formen zu erfolgen (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]"; Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.4 "Mischgeräte [3D]" mit weiteren Hinweisen). 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 (vgl. Angaben zu Medikamenten mit Wirkstoff "Teriflunomid" bzw. "Natalizumab" unter <http://compendium.ch> sowie unter Swissmedic Zulassungen, S. 41 und 408). Insofern waren die auffindbaren Formen im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides im vom Eventualantrag betroffenen Warensegment, 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 Warensegment der pharmazeutischen Präparate zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS - anders als beim erweiterten Warensegment (vgl. E. 5.5 hiervor) - 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 hiervor). Dennoch muss die hinterlegte Form hinreichend vom Erwarteten und Gewohnten abweichen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.5 "Mischgeräte [3D]").

E. 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 hiervor; BGE 137 III 403 E. 3.3.6 "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 hiervor) - einer logischen Marktentwicklung. Sofern die Form also wie vorliegend im Pharmazeutischen Bereich banal ist, muss sie 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 das Urteil des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 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.

E. 6.5

Stellt 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 (vgl. E. 3.2 hiervor). 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 jeweiligen Kapselhälften jeweils einfarbig und ohne weitere Elemente eingefärbt sind (vgl. E. 5.6 hiervor). 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 hiervor). 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 (Urteil des BVGer

B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.8 "Mischgeräte [3D]").

E. 6.6

Es 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 (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 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 (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.8 "Mischgeräte [3D]"). Die farbliche Gestaltung vermag dem Zeichen - wie unter E. 6.5 hiavor 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 Gestaltungselementen stellt damit trotz kleiner Formenvielfalt auch keinen Grenzfall dar. Damit dringt die Beschwerdeführerin auch mit ihrem Eventualantrag nicht durch.

E. 7

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 57945/2013 "(fig.) [Kapsel]" sowohl im Haupt- als auch im Eventualantrag zu Recht für die beanspruchte Waren "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose" bzw. "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose" in der Klasse 5 zurückgewiesen hat.

E. 8.1

Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten zulasten der unterliegenden Partei umfassen nebst der Gerichtsgebühr auch allfällige Kanzleigebühren (Art. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 2'500.- festzusetzen und angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr in dieser Höhe

einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

E. 8.2

Es werden keine Parteienschädigungen zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.