



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Aktenzeichen: I ZB 26/02
Entscheidung vom 29. April 2004

In der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 397 20 885 ...

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. ... und die Richter Dr. v.... beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 18. Juli 2002 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 ? festgesetzt.

Gründe:

I.

Für die Markeninhaberin ist seit dem 13. Oktober 1997 die Marke Nr. 397 20 885 als farbiges (grün/creme) Bildzeichen



für die Waren "Antidepressiva enthaltende pharmazeutische Zubereitungen" eingetragen. Im Lösungsverfahren hat die Markeninhaberin das Warenverzeichnis auf "rezeptpflichtige Antidepressiva enthaltende pharmazeutische Zubereitungen, nämlich solche mit dem Wirkstoff Fluoxetinhydrochlorid" beschränkt und mit Schriftsatz vom 9. November 1998 folgende "Beschreibung zum Schutzzumfang der angegriffenen Marke" abgegeben:

"Der beanspruchte Markenschutz beschränkt sich auf die Darstellung der abgebildeten zweifarbigen Medikamentenkapsel in der aus der eingereichten Anmeldung ersichtlichen Farbkombination unter Ausschluß anderer Farben und von Grauwerten. Der Hintergrund der eingereichten photographischen Wiedergabe der Kapsel ist nicht Bestandteil der Marke."

Die Antragstellerinnen zu 1-3 begehren die Löschung der Marke. Die Antragstellerin zu 4 hat ihren Löschantrag nach Erlass der Beschwerdeentscheidung zurückgenommen.

Die zuständige Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der eingetragenen Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses angeordnet. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, deren Zurückweisung die Antragstellerinnen beantragen.

II.

Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine Bildmarke, die durch die der Anmeldung beigefügte farbliche Abbildung und die Angaben im Anmeldeformular auf die gewollte Farbgestaltung (grün/creme) festgelegt sei. Das angegriffene Zeichen erschöpfe sich aber in einer auch farblich naturgetreuen Abbildung einer üblichen Arzneimittelkapsel, mithin der Ware selbst, welche in Form und Farbgebung der auf dem gesamten Arzneimittelsektor einschließlich der beanspruchten Antidepressiva der üblichen Produktgestaltung entspreche. Insbesondere Gelatine-Kapseln stellten seit langem eine übliche Darreichungsform für Arzneimittel dar, die ebenso wie Dragees und Tabletten dem Verbraucher in einer von verschiedenen Herstellern ohne Abgrenzung nach "Hausfarben" verwendeten enormen Farbenvielfalt begegneten. Der Verkehr werde deshalb in einer naturgetreuen Abbildung einer farbigen Arzneimittelkapsel die Abbildung der Ware selbst und keinen Hinweis auf deren betrieblichen Ursprung sehen, zumal derartige Abbildungen der Ware selbst z.B. auf Warenverpackungen, Packungsbeilagen oder in der Werbung üblich seien.

Für die Beurteilung der maßgeblichen Verkehrsauffassung sei auf die bei Arzneimitteln herrschenden Gewohnheiten der Produktgestaltung und die Kennzeichnungsgepflogenheiten bei Arzneimittelkapseln für Antidepressiva sowie bei Arzneimittelkapseln bzw. Arzneimitteln überhaupt abzustellen. Zwar sei für die Beurteilung der Verkehrsauffassung sowie eine etwaige Verkehrsgewöhnung an die Verwendung entsprechend gebildeter Zeichen auf den konkret beanspruchten Warenbereich abzustellen. Daraus könne jedoch nicht gefolgert werden, daß bei Spezialwaren nicht auch die Verkehrsgepflogenheiten im Warenumfeld zu berücksichtigen seien und vorliegend ausschließlich auf den von der Markeninhaberin beanspruchten Indikationsbereich der Antidepressiva mit dem Wirkstoff Fluoxetinhydrochlorid und damit die für diese Ware bestehende Einmaligkeit der hier gewählten konkreten Farbgebung abzustellen sei. Denn es sei zu berücksichtigen, daß die farbige Gestaltung von Arzneimitteln sich nicht nach Indikationsgebieten unterscheide und sowohl für Antidepressiva wie auch alle sonstigen Indikationsbereiche insbesondere Kapselpräparate, aber auch andere Darreichungsformen in einer bunten Vielfalt von unterschiedlichen Herstellern angeboten würden, so daß aus der Sicht der Fachkreise wie auch der Verbraucher keine unterschiedlichen Gestaltungsgepflogenheiten vorhanden seien. Weise ein Warenaktor - wie Arzneimittel - insbesondere in der hier maßgebenden Darreichungsform einer Kapsel eine nahezu unübersehbare Gestaltungs- bzw. Farbenvielfalt auf, komme es nicht entscheidend darauf an, ob es sich um eine erstmalige und/oder einmalige Kombination üblicher Gestaltungselemente handele, da auch die beliebige - wenn auch eventuell erstmalige - Kombination üblicher Gestaltungselemente in ihrer Gesamtheit für den Verkehr in der Regel keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft begründe. Es stehe deshalb auch vorliegend der Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht entgegen, daß die Farbkombination des beanspruchten Zeichens bei Antidepressiva nur von der Markeninhaberin für das Arzneimittel "F." verwendet werde.

Es fänden sich auch Arzneimittelkapseln anderer Hersteller in Grün- und Cremetönen. Insoweit hätten die Antragstellerinnen unter Vorlage entsprechender Arzneimittelverzeichnisse wie der "Gelben Liste identa" zutreffend ausgeführt, daß Arzneimittel eine erhebliche Formen- und nahezu unübersehbare Farbenvielfalt aufwiesen und weder eine generelle betriebliche Zuordnung durch bestimmte Farben oder

Farbkombinationen möglich sei noch bestimmte Indikationsbereiche mit bestimmten Farben oder Farbkombinationen der vertriebenen Arzneimittel belegt seien.

Soweit die Markeninhaberin hilfsweise eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG geltend mache, fehle es an der erforderlichen Glaubhaftmachung hinreichender Anfangstatsachen, die eine Verkehrsdurchsetzung als möglich erscheinen ließen. Soweit sich die Markeninhaberin auf die Bekanntheit des unter der Bezeichnung "F. " erhältlichen Antidepressivums berufe, dessen grün-/cremefarbige Kapsel deutlich erkennbar die Firmenaufschrift "L. " und zudem die Nummer aufweise, könnten die dazu von der Markeninhaberin eingereichten Umsatzzahlen, Presseberichte, ärztlichen Stellungnahmen und Aufstellungen über Markteinführungs- sowie Marktpflegekosten allenfalls für eine Verkehrsdurchsetzung der Produktmarke "F. " oder auch der Unternehmensmarke "L. " dienen, nicht aber der farbigen Gestaltung der Ware.

Ob auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei, könne letztlich dahinstehen, da die Löschung des angegriffenen Zeichens bereits zu Recht wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft angeordnet worden sei.

III.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der angegriffenen Marke fehle jede Unterscheidungskraft, so daß sie nach § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen sei, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

1. Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß es sich bei der angegriffenen Marke um eine (zweidimensionale) Bildmarke handelt, die aus der Abbildung einer Arzneimittelkapsel besteht und die durch die der Anmeldung beigefügte farbliche Abbildung der Marke und die Angaben im Anmeldeformular: "Farbige Eintragung in folgenden Farben: grün, creme" auf die farbige Gestaltung (obere Hälfte der Kapsel grün, untere Hälfte cremefarbig) festgelegt ist. Nach einhelliger Auffassung kann der Anmelder die Eintragung einer Marke auf eine bestimmte Farbe oder auf eine bestimmte Farbkombination beschränken (vgl. BGHZ 24, 257, 261 - Tintenkuli; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 32 Rdn. 25; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 144, § 32 Rdn. 51). Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht angenommen, daß die Markeninhaberin hier eine solche Beschränkung auf die gewählte Farbgestaltung bereits durch die Wiedergabe der Marke (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und die Angabe, die Marke farbige mit den gewählten Farben einzutragen, vorgenommen hat. Da bereits die Anmeldung der Marke auf die ihr beigefügte farbliche Gestaltung beschränkt worden ist, stellt sich nicht die Frage, ob der Schutzgegenstand einer Marke durch einen (nachträglichen) sogenannten "Disclaimer" eingeschränkt werden kann, wie ihn die Markeninhaberin mit der "Beschreibung zum Schutzzumfang der angegriffenen Marke" mit Schriftsatz vom 9. November 1998 erklärt hat.

2. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der eingetragenen Marke fehle für die Ware "Fluoxetinhydrochlorid enthaltende Antidepressiva" jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist gleichfalls frei von Rechtsfehlern.

a) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 5.12.2002 - I ZB 19/00, GRUR 2003, 342 f. = WRP 2003, 519 - Winnetou, m.w.N.). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabs geht der Bundesgerichtshof davon aus, daß Bildmarken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware selbst erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 5.11.1998 - I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 - Etiketten; Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang). Soweit die Elemente eines Bildzeichens lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Waren darstellen oder sich in einfachen dekorativen Gestaltungsmitteln erschöpfen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige

Verwendung gewöhnt hat, wird einem Zeichen im allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlen, die mit ihm gekennzeichneten Waren von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 - Etiketten; BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 16.11.2000 - I ZB 36/98, GRUR 2001, 734, 735 = WRP 2001, 690 - Jeanshosenentasche). Erschöpft sich das Zeichen dagegen nicht in der Darstellung von Merkmalen, die für die Ware typisch oder lediglich von dekorativer Art sind, sondern weist es darüber hinausgehende charakteristische Merkmale auf, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht, so kann die Unterscheidungskraft nicht verneint werden (BGH GRUR 2001, 239, 240 - Zahnpastastrang).

b) Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsverstoß angenommen, daß sich das angegriffene Zeichen in einer auch farblich naturgetreuen Abbildung einer üblichen Arzneimittelkapsel, also der Ware selbst, erschöpft, die in Form und Farbgebung der auf dem gesamten Arzneimittelsektor einschließlich der beanspruchten Antidepressiva üblichen Produktgestaltung entspricht, und der Verkehr deshalb darin die Abbildung der Ware selbst und keinen Hinweis auf deren betrieblichen Ursprung sehen wird.

Die Feststellung des Bundespatentgerichts, in der konkreten Farbgebung werde der Verkehr deshalb keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, weil die farbliche Gestaltung in dieser Form den seit langer Zeit bestehenden Gestaltungsgepflogenheiten auf dem gesamten Arzneimittelsektor einschließlich der Antidepressiva entspricht, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Gewohnheiten auf dem jeweiligen Warengbiet können eine Rolle dafür spielen, ob der Verkehr in einer bestimmten Gestaltung der Ware einen Herkunftshinweis sieht oder nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329, 330 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform). Denn aus den tatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen kann geschlossen werden, ob der Verkehr einem Zeichen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 48/98, Umdr. S. 11 - Transformatorengehäuse, m.w.N.).

Das Bundespatentgericht hat dabei auch nicht, wie die Rechtsbeschwerde meint, unbeachtet gelassen, daß die Markeninhaberin ausschließlich Schutz für eine Spezialware, nämlich für fluoxetinhydrochloridhaltige Antidepressiva, beansprucht. Es ist vielmehr rechtlich zutreffend davon ausgegangen, daß bei der Feststellung der Unterscheidungskraft auf den konkret beanspruchten Warenbereich abzustellen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001, 1154, 1155 = WRP 2001, 1198 - Farbmarke violettfarben, m.w.N.). Das Bundespatentgericht hat allerdings weiter festgestellt, daß hinsichtlich der Üblichkeit, Arzneimittelkapseln farblich zu gestalten, auf dem hier beanspruchten Warengbiet der "fluoxetinhydrochloridhaltigen Antidepressiva" keine anderen Gepflogenheiten herrschen als auf dem übrigen Arzneimittelsektor. Diese Feststellung greift die Rechtsbeschwerde nicht an. Ist aber der Verkehr auch auf dem hier maßgeblichen Warenbereich der "fluoxetinhydrochloridhaltigen Antidepressiva" an die farbliche Gestaltung der Arzneimittelkapseln gewöhnt, begegnet die Annahme des Bundespatentgerichts, er werde selbst dann, wenn ihm eine bestimmte Farbkombination erstmalig begegne wie die nur von der Markeninhaberin für Antidepressiva verwendete Farbstellung, darin keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen, keinen rechtlichen Bedenken. Die unterschiedliche farbliche Gestaltung der beiden Hälften der Kapsel bei der angegriffenen Marke hält sich im Rahmen der üblichen Gestaltungen, wie dem als Anlage AG 4 eingereichten Präparateverzeichnis "Gelbe Liste identa" zu entnehmen ist, und weist keine zusätzlichen charakteristischen Merkmale auf. Daß sich auf dem Warengbiet der "fluoxetinhydrochloridhaltigen Antidepressiva" eine Übung herausgebildet hat, aufgrund der der Verkehr in der farblichen Gestaltung gleichwohl einen Herkunftshinweis sieht, hat die Markeninhaberin nicht im einzelnen dargelegt.

Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht weiter angenommen, eine Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt zu werden, könne auch nicht daraus hergeleitet werden, daß Arzneimittel durch bestimmte Merkmale wie Form und Farbgestaltung mittels bestimmter Verzeichnisse wie der "Gelben Liste identa" in vielen Fällen eindeutig identifiziert und auf diese Weise einem Unternehmen zugeordnet werden könnten. Der Umstand, daß anhand eines einzelnen Elements (hier: Abbildung einer Arzneimittelkapsel in einer bestimmten farblichen Gestaltung), für das Markenschutz begehrt wird, zusammen mit anderen Elementen, für die kein Schutz beansprucht wird (hier: Durchmesser, Höhe, Länge und Gewicht der Kapseln), eine Ware von anderen unterschieden werden kann, besagt nichts darüber, ob der Verkehr in der beanspruchten farblichen Darstellung eine bloß dekorative Gestaltung oder einen Herkunftshinweis sieht.

Eine Herkunftsfunktion käme der farblichen Gestaltung der abgebildeten Arzneimittelkapsel nur zu, wenn sie nicht lediglich - zusammen mit anderen Merkmalen - zur Unterscheidung eines Arzneimittels von anderen verwendet werden könnte, sondern darüber hinaus der Verkehr darin einen Hinweis auf in bestimmtes Unternehmen sähe. Daran fehlt es aber, weil nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts auf dem Arzneimittelsektor die einzelnen Farbgestaltungen nicht bestimmten Unternehmen zugeordnet sind, sondern Arzneimittelhersteller eine Vielzahl unterschiedlicher Farbgestaltungen und Formen verwenden, die sich bei anderen Herstellern in gleicher oder ähnlicher Weise wiederfinden.

Ebensowenig kann aus dem Umstand, daß einzelnen Angehörigen der angesprochenen Verkehrskreise die Farbgestaltung des von der Markeninhaberin unter der Bezeichnung "F. " oder "P. " vertriebenen Arzneimittels bekannt ist, hergeleitet werden, der Verkehr sehe nicht nur in dem Arzneimittelnamen, sondern (auch) in der Farbkombination einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Es begegnet daher keinen rechtlichen Bedenken, wenn das Bundespatentgericht den von der Markeninhaberin eingereichten Presseberichten, ärztlichen Stellungnahmen und Leserbriefen, die sich lediglich auf die Farbkombination in Verbindung mit den weiteren Wortkennzeichnungen beziehen, in diesem Zusammenhang keine wesentliche Bedeutung beigemessen hat.

3. Das Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG findet § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keine Anwendung, wenn die Marke sich infolge ihrer Benutzung für die Waren, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, die Markeninhaberin habe eine Verkehrsdurchsetzung der Marke nicht schlüssig dargelegt und belegt, weil sich die von ihr vorgelegten Unterlagen lediglich auf das unter der Bezeichnung "F. " vertriebene Arzneimittel bezögen, dessen grün-/cremefarbige Kapsel deutlich erkennbar die Firmenaufschrift "L. " trage. Die Auffassung des Bundespatentgerichts, damit könne allenfalls eine Verkehrsdurchsetzung der Produktmarke "F. " oder auch der Unternehmensmarke "L. ", nicht aber der (bildlichen Darstellung der) farbigen Gestaltung der Ware belegt werden, läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Da auf dem angesprochenen Warengbiet Farben und Farbkombinationen grundsätzlich nicht als Mittel zur Bezeichnung der Herkunft verstanden werden, liegt es für den Verkehr fern, neben der Wortmarke und der Herstellerbezeichnung auch der Farbe eine herkunftshinweisende Funktion zuzuweisen.

IV.

Danach ist die gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.

(Unterschriften)