

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 27/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

Zugestellt am

11. Mai 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 394 10 360.2

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

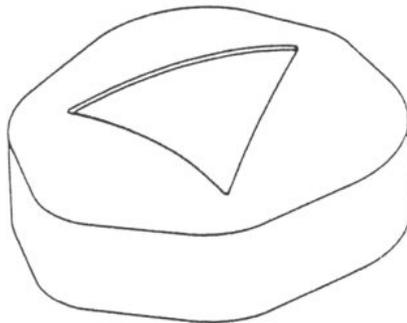
Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 1999 aufgehoben, soweit die Anmeldung auch mit dem Anmeldetag vom 9. April 1999 zurückgewiesen worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist folgende Marke



als Kennzeichnung für

"pharmazeutische und medizinische Präparate und Substanzen".

Die Anmeldung vom 29. Dezember 1994 ist auf einem für die Eintragung eines Warenzeichens bestimmten (alten) Formular erfolgt, das nur eine Rubrik für „Wortzeichen (Bildzeichen)“ vorgesehen hat. Dort hat die Anmelderin unter „Anlage“ vermerkt: „3-dimensionale Darstellung des Bildzeichens“ und die Darstellung beigefügt. Gleichzeitig hat sie in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt, es werde die Eintragung "einer 3-dimensionalen Marke" beantragt. Sie hat sich sodann mit einer Verschiebung des Zeitranges auf den 1. Januar 1995 hilfsweise auf den 9. April 1999 einverstanden erklärt. An diesem Tag hat sie die nachstehenden Ansichten der Marke vorgelegt.



Fig. 4



Fig. 6



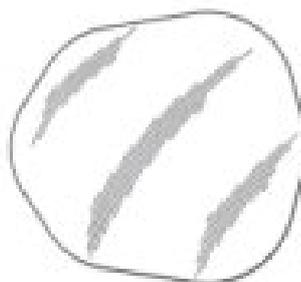
Fig. 2



Fig. 5



Fig. 3



Die Markenstelle für Klasse 5 hat mit Beschluß die Markenmeldung zurückgewiesen. Zwar sei von der Anmeldung einer dreidimensionalen Marke auszugehen, die Marke stelle aber nur die Form der beanspruchten Ware, nämlich eine Tablette dar und sei ohne Unterscheidungskraft. Die Formgebung reihe sich in die gebräuchliche Gestaltung von Tabletten ein; der Abnehmer sei an eine Vielzahl von Tablettengebilden gewöhnt, so daß er in einer sich in diesem verkehrsüblichen Rahmen bewegenden Gestaltung keine kennzeichnende Funktion erblicke. Die Markenstelle hat bei ihrer Entscheidung die „Pharmazeutische Bestimmungsliste“ (sog GELBE LISTE identa) herangezogen, in der die meisten auf dem deutschen Markt gängigen Arzneimittel originalgetreu abgebildet und beschrieben sind.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben. Sie ist der Ansicht, die Marke sei im Vergleich zu anderen Tablettenformen hinreichend originell, denn sie hebe sich deutlich von den üblichen Tablettenformen ab. Dies werde auch dadurch bestätigt, daß die konkrete Tablettenform in der GELBEN LISTE identa unter der Rubrik „Sonderformen“ aufgeführt sei. Sowohl der Fachverkehr als auch der ältere sehgeschwächte Patient könne aus der Markenform auf den Hersteller schließen, denn andere Tabletten, die eine eben solche Kombination von Gestaltungsmerkmalen wie die angemeldete Marke aufweisen, seien nicht bekannt. Die Marke sei deshalb ausreichend unterscheidungskräftig.

Die Markenstelle habe bei ihrer Entscheidung einen Auszug der „GELBEN LISTE identa“ verwendet, ohne daß sich die Anmelderin hierzu hätte äußern können. Deshalb sei die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Ergänzend wird auf die Schriftsätze der Anmelderin sowie auf den patentamtlichen Beschluß Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache gemäß (dem beim DPMA gestellten Hilfsantrag Erfolg, denn der Eintragung der Marke in das Register stehen insoweit keine Schutzhindernisse entgegen (§ 33 Abs 2 MarkenG).

1. Die Markenstelle ist zu Recht davon ausgegangen, daß nicht ein Bildzeichen, sondern eine dreidimensionale Marke angemeldet worden ist. Nach dem wirklichen Willen der Anmelderin, der in dem der Anmeldung beigefügten Schreiben zum Ausdruck kommt, war diese Markenform gewollt, so daß die entgegenstehende objektive Erklärung im Anmeldeformular selbst (das diese Markenform noch nicht vorsah) nicht maßgebend ist (§ 133 BGB analog).
2. Als Anmeldetag können nicht der 29. Dezember 1994 und auch nicht der 1. Januar 1995, sondern erst der 9. April 1999 anerkannt werden, denn erst an diesem Tag hat die Anmelderin durch Nachreichen der perspektivischen Ansichten die Mindestvoraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages gem. §§ 33 Abs 1, 32 Abs 2 MarkenG erfüllt. Zwar kann für die rechtswirksame Anmeldung einer dreidimensionalen Marke auch nur eine zweidimensionale graphische Abbildung genügen, Voraussetzung ist jedoch, daß diese Abbildung – evtl zusammen mit Erläuterungen udgl – es ermöglicht, die Formmarke in ihrem Aussehen (insgesamt) zu bestimmen. Das kann zB bei einfachen, jedermann geläufigen Formen der Fall sein. Je komplexer, vielfältiger und ungewöhnlicher eine Gestaltung ist, um so notwendiger ist es, durch mehrere Abbildungen zu zeigen, wie sie von jeder Seite aussieht. Nur so kann die Form und der Schutzzumfang einer Formmarke bestimmt und eine mögliche spätere Kollisions-

sion mit ähnlichen Marken hinreichend sicher beurteilt werden (vgl hierzu: Alt-hammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 32 Rdn 15; BPatG GRUR 1998, 713 – Zahnpastastrang, BPatG Mitt. 2001, 191 – Penta Kartusche). Bei der angemeldeten Formmarke soll es sich nach dem Willen der Anmelderin um eine Tablette handeln. Derartige Tablettenformen sind auf dem Arzneimittelmarkt nur wenig anzutreffen (vgl hierzu unter Ziff.3), so daß sich beim Betrachten der ursprünglich eingereichten Zeichnung zu wenig deutliche Rückschlüsse auf deren tatsächliches Aussehen ziehen lassen. So sind weder die Wölbungen der Ober- und Unterfläche, noch die Einkerbung des Dreiecks (dieses sieht in der perspektivischen Abbildung aus, als habe es zwei geschwungene Seitenlinien, nach Vorlage der sechs Ansichten wird jedoch deutlich, daß es sich um ein normales, gleichschenkliges Dreieck handelt), noch dessen symmetrische Funktion deutlich erkennbar. Erst die späteren Abbildungen ermöglichen eine exakte Vorstellung von dem tatsächlichen Aussehen der Marke, so daß erst damit die Marke in ihrer unveränderlichen Gestaltung feststeht.

3. Die Marke ist hinreichend unterscheidungskräftig (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Bei Beurteilung der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke, welche die Form der Ware darstellt, ist kein strengerer Maßstab anzulegen als bei anderen Markenformen (BGH WRP 2001, 403 – OMEGA WRP 2001, 405 BGH WRP 2001, 405 - SWATCH, MarkenR 2001, 67 - Gabelstapler; MarkenR 2001, 71 - Stabtaschenlampen; MarkenR 2001, 75 - Rado-Uhr). Es genügt deshalb auch hier jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft, um dieses Schutzhindernis zu überwinden. Maßgebend ist immer der angesprochene Verkehr. Erkennt er - aus welchen Gründen auch immer - in der die Ware darstellenden Formmarke einen Herkunftshinweis, so ist dies ausreichend. Davon ist hier auszugehen.

Die von pharmazeutischen und medizinischen Präparaten und Substanzen angesprochenen Verkehrskreise sind Ärzte, Apotheker, das Klinikpersonal und

auch der Patient, der unterschiedliche Medikamente kauft und einnimmt. Dem Fachpersonal steht die GELBE LISTE identa zur Verfügung (vgl hierzu die von der Anmelderin vorgelegte "Pharmazeutika-Bestimmungsliste" 1994/95, 8. Ausgabe, die von der Markenstelle verwendete "GELBE LISTE identa", 10. Ausgabe, 1998/99, sowie die dem Gericht vorliegende "GELBE LISTE, identa 2001", 12. Ausgabe), mittels der es möglich ist, nahezu jede Tablette zu "identifizieren". Dort sind etwa 3000 Medikamente exakt nach Aussehen, Größe, Form, Farbe, Gewicht und sonstiger Ausgestaltung beschrieben und abgebildet. Aus dieser Zusammenfassung kann entnommen werden, daß Tabletten und Dragees ganz überwiegend die Formen rund, oval und oblong haben und häufig eine oder mehrere Bruchrillen besitzen. Gelegentlich sind sie mit Zahlen als Hinweis auf die Dosierung versehen. Derartige Tablettenformen sind - soweit sie darüber hinaus keine besonderen gestalterischen Merkmale aufweisen wie z. B. Symbole für das Firmenlogo, eingestanzter Name des Herstellers oder des Produkts usw - weit verbreitet und üblich, so daß der Verkehr ihnen keinen Herstellerhinweis zuordnen wird (vgl BPatG, BIPMZ 2000,194; Tablettenform). Die angemeldete Tablette aber weicht in mehreren Merkmalen von diesen typischen Formen ab. Ihre Form erscheint auf den ersten Blick völlig unregelmäßig, gleichsam willkürlich. Beim näheren Betrachten sind sechs unterschiedlich stark gerundete „Ecken“ und eine horizontale Symmetrieachse zu erkennen. Auf der (leicht gewölbten) Oberfläche ist ein gleichschenkliges Dreieck eingestanz, durch dessen Spitze die gedachte Symmetrieachse für die äußere Form der Tablette läuft und die auch dessen Grundlinie halbiert. Eine technische Funktion oder Notwendigkeit für diese Gesamtgestaltung ist nicht erkennbar, denn weder erscheint dadurch ein leichteres Herunterschlucken noch ein besseres Teilen der Tablette möglich. Der Vergleich mit den anderen Tablettenformen zeigt vielmehr, daß die angemeldete Form außerhalb des Rahmens der üblicherweise angebotenen und vom Verkehr erwarteten Tablettenformen liegt. Sie besitzt charakteristische Merkmale, die für Tabletten weder typisch noch notwendig sind und die deshalb vom Verkehr als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft

angesehen werden können. Dies ergibt sich auch aus der GELBEN LISTE identa, in deren Bildteil die Auflistung nach den „Sortierkriterien“ „rund“, „oval“, „oblong“ und „Sonderform“ erfolgt ist (vgl GELBE LISTE identa 2001). Dies zeigt, daß es – jedenfalls für den Fachverkehr - Tablettenformen gibt, die aus dem üblichen Rahmen fallen und mit „Sonderform“ bezeichnet werden. Dabei handelt es sich zB um Tabletten in Form eines Quadrats, eines Herzes, in Trapezform, als Dreieck udgl. Es ist kein Grund ersichtlich, derartigen besonderen Formen generell die Geeignetheit zur markenmäßigen Kennzeichnung eines Produkts abzuspochen. Soll eine Tablette allein ihrer Form nach bestimmt werden, so wird dies bei den dort verzeichneten Sonderformen – zumindest derzeit – ungleich leichter fallen, als bei den üblichen Formen. Zwar hat sich die Anzahl der Sonderformen seit dem Anmeldezeitpunkt deutlich erhöht (in der Bestimmungsliste 1994/95 war etwa eine Seite „Sonderformen“ verzeichnet, 2001 sind es drei Seiten), das Verhältnis zu den üblichen Tablettenformen ist jedoch weiterhin ganz untergeordnet geblieben (diese umfaßten 1994/95 über 70 Seiten, 2001 über 90 Seiten). Daß die angemeldete Marke ebenfalls unter dieser Rubrik „Sonderformen“ aufgeführt ist, ist schließlich ein Indiz dafür, daß zumindest der Fachverkehr in der Marke eine charakteristische untypische Gestaltung erblickt. Dies allein reicht aus, um die geringe Hürde der notwendigen Unterscheidungskraft zu überwinden. Aber auch der Patient, der mit dieser ungebräuchlichen Tablettenform zu tun hat, wird – im Vergleich zu anderen Tablettenformen – viel leichter auf das Produkt und damit den Hersteller schließen können – zumal er im Gegensatz zum Fachpublikum in der Regel nur wenige Tabletten gleichzeitig zu beurteilen hat. Denn nur ganz wenige Tabletten haben ähnliche äußere Formgebungen (zB "Proscar", eine trapezförmige Tablette mit abgerundeten Ecken, oder die sechseckige Tablette des Medikaments "Coric").

4. Der Eintragung steht auch kein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber entgegen (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG).

Zwar neigt nach der neueren Rechtsprechung (BGH MarkenR aaO - Gabelstapler, Stabtaschenlampen, Rado-Uhr) der Bundesgerichtshof dazu, Markenschutz bei Formmarken in der Mehrzahl der Fälle nur unter der Voraussetzung der Verkehrsdurchsetzung zu gewähren (denn der durch das Markengesetz gewährte Dauerschutz könne zu einer Einengung des Gestaltungsspielraums führen). Es muß sich dabei aber wie generell beim Freihaltebedürfnis um den rechtlich relevanten Gestaltungsspielraum handeln. Anders als in der Entscheidung des Court of Appeal (GRUR Int. 2000, 444) ist darunter nicht jede auch noch so ausgefallene und einmalige Warengestaltung zu verstehen. Auch dürfen die speziellen Marktverhältnisse in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht außer Acht gelassen werden. Unter diesem Aspekt sind im konkreten Fall die Anhaltspunkte für ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltebedürfnis nicht ausreichend sicher. Bei der beanspruchten Form handelt es sich in ihrer Gesamtheit nicht um eine Ausgestaltung, an der ein rechtlich relevantes Interesse der Mitbewerber erkennbar wäre. Aus dem allgemein zugänglichen Nachschlagewerk der GELBEN LISTE ist ersichtlich, daß das Verhältnis von Tabletten in „Sonderformen“ zu solchen in den üblicherweise angebotenen Formen in den seit der Anmeldung vergangenen sechs Jahren weiterhin deutlich untergeordnet geblieben ist (jeweils unter 5%). Das ist nicht ohne jeglichen Einfluß auf das Freihaltebedürfnis.

Das Markengesetz dient zwar nicht dazu, Sonderschutzrechte, die für den Schutz gegen Nachahmungen von Formen der Waren als solcher geschaffen sind, zu ersetzen. So sind etwa bei dem Rechtsinstitut „ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz“, der flankierend neben Sonderschutzrechten in Betracht gezogen werden kann, Wertungen der Sonderschutzregelungen zu beachten. Dieser scheidet deshalb dann aus, wenn der Nachahmungsschutz bereits sonderschutzrechtlich begründet ist (vgl. BGH GRUR 1992, 697, 699 ALF; 1994, 630, 632 Cartier-Armreif). Auch kann dieser ergänzende Leistungsschutz regelmäßig nicht mehr in Betracht gezogen werden, wenn die Schutzdauer des in Frage kommenden

Sonderschutzrechts abgelaufen ist, weil es sonst zu einer Perpetuierung der Schutzrechte käme (BGH WRP 1986, 528, 530 Rollen-Clips). Das unterstreicht zwar grundsätzlich den Gesichtspunkt, daß die zeitliche Befristung der die Warenform als solche betreffenden sonderrechtlichen Schutzregelungen des Patent-, Gebrauchs-, Geschmacks- und Urheberrechts, nicht über das Markenrecht beseitigt werden soll. Allerdings ist auch hier den Besonderheiten Rechnung zu tragen. Warengestaltungen, die nicht das funktionale oder ästhetische Erscheinungsbild der Ware als solches betreffen, sondern eine hiermit in keinem inneren Zusammenhang stehende, also hiervon gleichsam losgelöste Form aufweisen, haben sich von dem dem Freihaltebedürfnis zugrundeliegenden Gedanken deutlich genug entfernt, so daß die Interessen der Mitbewerber nicht mehr ernsthaft tangiert werden. Diese Besonderheit sieht der Senat hier in der Kombination der beiden schon für sich betrachtet nicht gerade als üblich zu qualifizierenden Gestaltungsmerkmale. Die äußere Form der Tablette ist nicht nur keine geometrische Grundform, sondern in ihrer konkreten Ausgestaltung auch nur schwer beschreibbar und ohne zeichnerische Vorlage auch kaum wiederholbar. Bezüglich des eingestanzten Dreiecks handelt es sich zwar um eine als solche übliche geometrische Grundform. Dies kann jedoch nicht in Bezug auf deren konkrete Einfügung (Ausrichtung und Tiefe der Stanzung) festgestellt werden. In der Kombination beider Merkmale liegt eine so weitgehende Verfremdung herkömmlicher und in absehbarer Zukunft hinreichend sicher zu erwartender Tablettenformen, daß das Freihaltebedürfnis sich hierauf nicht mehr mit der nötigen Sicherheit erstreckt. So wie der Bundesgerichtshof bei gewöhnlichen Abbildungen dreidimensionaler Waren schon durch geringfügige Besonderheiten der abgebildeten Warenerscheinung das Freihaltebedürfnis an der Warenform nicht mehr tangiert sieht (BGH BIPMZ 2001, 58 – Zahnpastastrang), ist das Freihaltebedürfnis an der Warengestaltung auch dann nicht mehr tangiert, wenn die beanspruchte Form völlig „aus dem Rahmen“ fällt.

Bei den Sonderformen von Arzneimittel-Tabletten handelt es sich auch kaum um die vom Bundesgerichtshof angesprochenen „zeitlosen“ Gestaltungen, an denen wegen der Gefahr eines Dauermonopols ein besonderes Freihaltungsbedürfnis besteht (BGH aaO – Gabelstapler, Stabtaschenlampen, Rado-Uhr). Die Form einer solchen Tablette ist eher beliebig; messbaren Einfluß auf die Kaufentscheidung hat sie wohl nicht. Neben den technischen Funktionen wie leichtes Teilen, schnelles bzw gezieltes Auflösen, wofür die Form in der Regel weniger bedeutsam sein dürfte, oder die Einnahmeerleichterung, wird sie auch ein besseres Erkennen und auch Wiedererkennen des Medikaments ermöglichen. Wenn wie hier, den Mitbewerbern der Formenschatz nahezu unbeschränkt erhalten bleibt, erscheint es gerechtfertigt, ein schutzausschließendes Freihaltebedürfnis zu verneinen.

Die Beschwerde hat deshalb zum Teil Erfolg.

5. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG war nicht anzuordnen, denn es ist nicht ersichtlich, daß die Entscheidung der Markenstelle anders ausgefallen wäre, wenn sie der Anmelderin – wie gesetzlich vorgeschrieben, § 59 Abs 2 MarkenG – rechtliches Gehör gewährt hätte.

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

Mü/Wf