

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 149/01

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 397 20 885**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. März 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin II wird verworfen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerinnen I-IV begehren Löschung der am 7. Mai 1997 zur farbigen Eintragung in den Farben "grün, creme" angemeldeten Bildmarke

**siehe Abb. 1 am Ende**

welche am 13. Oktober 1997 für die Waren "Antidepressiva enthaltende pharmazeutische Zubereitungen" in das Markenregister unter der Nr 397 20 885 eingetragen worden ist. Die Antragsgegnerin hat während des Lösungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke auf "rezeptpflichtige Antidepressiva enthaltende pharmazeutische Zubereitungen, nämlich solche mit dem Wirkstoff Fluoxetinhydrochlorid" beschränkt und gleichzeitig 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."

Mit weiterem Schriftsatz vom 3. Dezember 1999 hat die Antragsgegnerin hilfsweise eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs 3 MarkenG für die beanspruchten Waren (Fluoxetinhydrochlorid enthaltende Antidepressiva) geltend gemacht und Unterlagen (Umsatzzahlen, Vermarktungskosten, Werbeaufwendungen) im Zusammenhang mit dem im Inland unter "FLUCTIN" gekennzeichneten Antidepressivum vorgelegt. Ferner hat sie hierzu sowie zu dem im europäischen Ausland und in den USA unter der Bezeichnung "Prozac" im Handel befindlichen Antidepressivum Presseberichte vorgelegt und eine ergänzende Befragung des DIHT zur Feststellung der Verkehrsbekanntheit der mit der angegriffenen Marke abgebildeten farbigen Arzneimittelkapsel angeboten.

Die Markenabteilung 3.4 hat durch Beschluss vom 14. November 2000 die Löschung der eingetragenen Marke 397 20 885 angeordnet. Ziffer 3 des Tenors enthält ferner die Feststellung, dass die Bestimmung des § 8 Abs 3 MarkenG im Lösungsverfahren anwendbar sei. Die unter Ziffer 4 des Tenors enthaltene Zurückweisung des Antrags der Antragsgegnerin auf amtliche Verkehrsbefragung zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke wird in dem angegriffenen Beschluss damit begründet, dass die Schriftsatz vom 3. Dezember 1999 abgegebene Erklärung der Anmelderin zum Schutzzumfang ein unzulässiger, im übrigen auch nicht entscheidungserheblicher Disclaimer sei.

Die angegriffene Bildmarke sei zwar markenfähig im Sinne von § 3 MarkenG, ihr fehle als naturgetreue Abbildung einer in den Farben grün und creme gehaltenen Arzneimittelkapsel in bezug auf die geschützten Waren aber jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Der Verkehr begegne einer bunten Vielfalt zweifarbiger, hälftig unterschiedlich gefärbter Fertigarzneimittel in Kapselform. Diese Produkte würden in Verpackungen gehandelt, die eine wörtliche Produktkennzeichnung tragen (müssten), ergänzt durch Dachmarken oder firmenspezifische Aufmachungen. Nach der hierdurch geprägten Verkehrsanschauung stelle deshalb die auf der Verpackung angebrachte Bildmarke in naheliegender Weise nur die Beschreibung des Inhalts dar, an dessen Farbigkeit der Verkehr

gewöhnt sei, nicht jedoch einen betrieblichen Herkunftshinweis. Dem stehe auch nicht entgegen, dass es möglich sei, mittels spezieller Nachschlagewerke (zB die "Gelbe Liste identa") eine sachliche Identifizierung des Arzneimittels anhand der Form und Farbgestaltung vornehmen zu können, zumal derartige Recherchemittel dem allgemeinen Publikum gewöhnlich nicht zur Verfügung stünden.

Auch bestehe ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, da das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber auch an Zeichen bestehe, welche der Vermittlung von sonstigen, für den Gebrauchswert der Ware wesentlichen Eigenschaften dienen könnten und Farben bei Arzneimitteln neben einer generell absatzfördernden Wirkung aus der wahrnehmungspsychologischen Hinsicht der Patienten ein Compliancekriterium aufwiesen und zudem der Unterscheidung im Hinblick auf die Arzneimittelsicherheit dienten. Es erscheine deshalb geboten, Arzneimittelhersteller nicht in der Auswahl einer ihnen optimal erscheinenden Farbkombination zu beschränken, wobei auch der spezielle Charakter der eingetragenen Waren keine abweichende Beurteilung rechtfertige. Diese wiesen weitgehend in der Produktgestaltung bzw den zum Wesen der Produkte gehörenden Merkmalen Gemeinsamkeiten mit sonstigen Arzneimitteln abweichender Indikation auf und lägen hierzu im Ähnlichkeitsbereich. Dass danach bei indikationsgleichen Medikamentenkapseln verschiedener Anbieter Übereinstimmungen nicht auszuschließen seien, berühre die allein in normativer Hinsicht maßgebliche Frage funktionswidriger Monopolisierung nicht und sei unbeachtlich.

Die hilfsweise beantragte Ermittlung einer Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs 3 MarkenG sei zwar zulässig, aber nicht veranlasst, da es an der notwendigen Anfangsglaubhaftmachung, insbesondere auch unter Berücksichtigung der diversen Presseberichte an hinreichenden Belegen für die markenmäßige Verwendung der eingetragenen Bildmarke einer Kapselabbildung als Herkunftshinweis fehle und es gerade besonderer Anstrengungen bedürfe, eine Kapselabbildung als Marke zu etablieren, obwohl diese während der jahrzehntelangen Vertriebsstradition niemals die Rolle eines Kennzeichnungsmittels gespielt habe. Auch die darge-

legten Werbeaufwendungen und die Umsatzentwicklung bezögen sich eindeutig nur auf die Marke "FLUCTIN"– ohne dass Angaben zu Marktanteilen für Psychopharmaka vorgelegt und ein Einsatz der angemeldeten Bildmarke - sei es auch nur als Zweitkennzeichnung - ersichtlich sei. Es sei nicht zu erwarten, dass mit dem Aussehen eines im Verkehr befindlichen, branchenüblich verpackten und gekennzeichneten Arzneimittels eine markenmäßige Wirkung assoziiert werde und aufgrund der - nur während der Applikation (!) - stattfindenden Produktkontakte die Grundform und Farbgebung das charakteristische, den herkunftsbestimmenden Gesamteindruck der "Marke" prägende Element gegenüber dem aufgedruckten Firmenschlagwort Lilly darstellen könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin mit dem Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. November 2000 aufzuheben und die Löschanträge zurückzuweisen.

Der Bundesgerichtshof habe in seiner Rechtsprechung im Lichte europäischer Vorgaben herausgestellt, dass der Verkehr auch in einer die Ware selbst darstellenden Form- bzw Bildmarke einen Herkunftshinweis erblicken könne und derartige Zeichen Unterscheidungskraft aufwiesen, wenn sie sich nicht in der Darstellung von Warenmerkmalen oder von Elementen erschöpfen, welche die bloße technische Gestaltung betreffen. Darüber hinaus könnten weder Originalität noch Eigentümlichkeit zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden. Lege man diese Kriterien auf die vorliegende zweifarbige Bildmarke an, so werde deutlich, dass die Löschanabteilung rechtsfehlerhaft entschieden habe. Die angemeldete Bildmarke beanspruche nur Schutz für eine Spezialware, nämlich ein rezeptpflichtiges Arzneimittel zur Behandlung von Depressionen mit dem Wirkstoff Fluoxetinhydrochlorid. Wie bereits im Löschanverfahren vor dem DPMA umfangreich vorgetragen und anhand ua von Leserumfragen, Presseberichten und ärztlichen Stellungnahmen belegt worden sei, rufe die Farbigkeit des Produkts die Aufmerksamkeit

der angesprochenen Verkehrskreise hervor, diene insbesondere auch der Wiedererkennung, stelle ein erhebliches Compliancekriterium für den Patienten dar und entfalte deshalb auch Herkunftshinweiswirkung. In der Pharmabranche bestünden entsprechende Kennzeichengepflogenheiten wie bei Webkanten, Schläuchen oder Glasstäben, wonach die Farbigkeit neben der Form eine Bezeichnungsgpflogenheit darstelle und der Identifizierung diene. Schon aus Gründen der Arzneimittelsicherheit werde von den Herstellern und den Apotheken Wert auf eine eindeutige farbige Ausstattung einzelner Präparate gelegt. Dies belege auch die vorgelegte "Gelbe Liste identa", die gerade dem Zweck diene, eine Identifikation der Arzneimittel anhand der Kapselfarben zu ermöglichen. Es sei deshalb auch undenkbar, dass der Hersteller eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels nach Belieben die Farbigkeit seiner Kapseln ändere. Diese werde auch dem Bundesamt für Arzneimittelsicherheit angezeigt und sei deshalb Teil der Zulassung.

Auch bestehe kein Freihaltebedürfnis, da den Arzneimittelherstellern in einem Indikationssektor eine fast unbegrenzte Zahl von Farbkombinationen zur Auswahl zur Verfügung stehe und diese - wie die "Gelbe Liste identa" belege auch genutzt werde, zumal eine identische Färbung im Bereich übereinstimmender Indikationen auch aus Gründen der Arzneimittelsicherheit strikt abzulehnen sei. Auch wiesen die Farben grün/creme, in Bezug auf ein fluoxetinhaltiges Arzneimittel oder in Bezug auf ein Antidepressivum nichts beschreibendes auf. Wenn - wovon der angegriffene Beschluss ausgegangen sei - die Farbigkeit der Kapsel dazu dienen könne, eine für den Gebrauchswert der Ware wesentliche, Eigenschaft zu vermitteln, dann beweise diese These doch nur, dass die Verkehrskreise die Produkte anhand der charakteristischen Farbgebung grün/creme der Inhaberin der angegriffenen Marke zuordnen würden und die registrierte Bildmarke verkehrsdurchgesetzt sei, da bisher nur die Inhaberin der angegriffenen Marke im Inland Antidepressiva in den Farben grün/creme als Kapseln vertrieben habe. Hierzu seien auch ärztliche Stellungnahmen vorgelegt worden, die zeigten, dass die Verkehrskreise anhand der charakteristischen Färbung der Kapseln die Produkte erkennen und zu-

ordnen. Damit sei erwiesen, dass der Verkehr diese Farbigkeit der Kapseln für bedeutsam und herkunftshinweisend halte.

Die Antragsgegnerin hat ferner in der mündlichen Verhandlung zu der farbigen Gestaltung der Arzneimittelkapsel erklärt, dass es sich um die Farben "grün (Shionogi 220)" und "creme (Shionogi 83)" handele.

Die Antragstellerinnen I, II, III, IV beantragen jeweils,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin I führt aus, in dem angefochtenen Beschluss sei rechtsfehlerfrei festgestellt worden, dass die hier allein maßgebliche Verkehrsauffassung durch die auf dem Warengbiet herrschenden Gewohnheiten der Produktgestaltung einerseits und die Kennzeichnungsgepflogenheiten andererseits geprägt würden. Die Farbgebung grün/creme stelle eine übliche Farbgestaltung für Arzneimittelkapseln dar und werde als auf der Verpackung aufgebrachte Bildmarke neben der wörtlichen Produktkennzeichnung nur als Beschreibung des Inhalts verstanden. Dies stehe auch im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, da die angegriffene Bildmarke nichts anderes als die naturgetreue Abbildung einer üblichen Arzneimittelkapsel in üblicherweise verwendeten Farben sei. Auch die Beschränkung des Warenverzeichnisses auf "rezeptpflichtige Antidepressiva enthaltende pharmazeutische Zubereitungen, nämlich solche mit dem Wirkstoff Fluoxetinhydrochlorid" rechtfertige keine andere Bewertung, da bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf die übliche Praxis des in Frage stehenden Warengbiets abzustellen sei. Die Beschränkung des Warenverzeichnisses könne deshalb keine Schutzfähigkeit für die beanspruchte Bildmarke begründen, ebenso wenig wie dies bei einer angemeldeten naturgetreuen Abbildung eines Zahnpastastrangs durch eine Beschränkung des Warenverzeichnisses auf fluorhaltige Zahnpasta möglich sei. Die Bedeutung der Farbigkeit als Compliancekriterium und für die Arzneimittelsicherheit, insbesondere die Tatsache, dass Fachkreisen unter Zuhil-

fenahme der "Gelben Liste identa" eine Identifizierung ermöglicht werde, sei für die Beurteilung der Unterscheidungskraft unerheblich, zumal gleiche Farben von unterschiedlichen Herstellern verwendet würden.

Ein Freihaltebedürfnis ergebe sich bereits aus dem Gebot, Arzneimittelhersteller nicht in der Auswahl einer ihnen optimal erscheinenden Farbkombination zu beschränken, aber auch gerade unter dem Aspekt der Arzneimittelsicherheit. Denn es sei sicherlich wünschenswert, Arzneimittel mit gleichem Inhaltsstoff farblich identisch oder zumindest ähnlich zu gestalten und eine Monopolisierung zu vermeiden. Auch fehle es der notwendigen Anfangsglaubhaftmachung für die Aufnahme amtlicher Ermittlungen zur Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung.

Die Antragstellerin II fügt ergänzend aus, dass die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft erfolgt sei. Denn die Verwendung von Kapseln in den Farben grün/creme sei - wie die Verwendung gleich aussehender Kapseln für andere Indikationen von anderen Herstellern belege - branchenüblich. Der Verkehr sei an eine bunte Vielfalt zweifarbiger, hälftig unterschiedlich gefärbter Kapseln gewöhnt. Hierunter befinde sich auch die mit dem Aufdruck "Lilly 3105" gekennzeichnete Kapsel der Inhaberin der angegriffenen Marke, die ebenso wie auch kein einziges sonstiges Medikament bzw keine einzige Kapsel sonstiger Arzneimittelhersteller durch die Farbigkeit des Präparats gekennzeichnet sei. Die Farbigkeit weise ausschließlich eine psychologische Bedeutung als Compliancekriterium auf. Die betriebliche Zuordnung eines Präparats ausschließlich aufgrund der Farbgebung sei im übrigen weder im Hinblick auf die Art des Arzneimittels als Spezialware noch im Hinblick auf Hersteller möglich, wie die unterschiedlich gefärbten Präparate der Inhaberin der angegriffenen Marke und die von sonstigen Arzneimittelherstellern angebotenen weiteren grün/creme gefärbten Arzneimittelkapseln belegten.

Die Antragstellerinnen III und IV machen geltend, dass die Löschung der angegriffenen Marke aus den zutreffenden Gründen des angefochtenen Beschlusses zu Recht erfolgt sei. Die farbige Gestaltung von Arzneimitteln sei seit Jahrzehnten handelsüblich. Der Kaufentschluss werde hierdurch nicht beeinflusst. Sie schließen sich im übrigen den Ausführungen der weiteren Antragstellerinnen an.

Die Antragstellerin II hat darüber hinaus mit dem bei Gericht am 21. Februar 2002 eingegangenen Schriftsatz vom 18. Februar 2002 Anschlussbeschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2000 insoweit aufzuheben, als zu Ziffer 3 des Beschlusstextes festgestellt wurde, dass die Bestimmung des § 8 Abs 3 MarkenG im Lösungsverfahren anwendbar ist.

Entgegen der Ansicht des DPMA sei § 8 Abs 3 MarkenG im vorliegenden Lösungsverfahren nicht anwendbar, da die Berücksichtigung des erstmalig auf Ermittlung einer Verkehrsdurchsetzung der eingetragenen Marke gerichteten Hilfsantrags neue, erstmalige Tatsachenfeststellung erfordern und einen Missbrauch des Lösungsverfahrens bedeuten würde.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin II mangels Beschwer zurückzuweisen.

Sie hält die Anschlussbeschwerde für unzulässig, da die Antragstellerin II durch den angegriffenen Beschlusstext nicht beschwert sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

### **Beschwerde der Antragsgegnerin**

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG). Sie hat jedoch in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats die Löschung der Eintragung auf Antrag der Antragstellerinnen wegen des schon ursprünglich bestehenden absoluten Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu Recht erfolgt ist und dieses Schutzhindernis auch noch im Entscheidungszeitpunkt fortbestehen, §§ 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 MarkenG, 54 Abs 1 MarkenG.

### **A) Gegenstand der Markeneintragung**

1) Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um eine Bildmarke, die nach einheitlicher Auffassung der Beteiligten und des Senats aus der fotografischen Abbildung einer Arzneimittelkapsel (Medikamentenkapsel) besteht. Diese ist jeweils hälftig grün- und cremefarbig gehalten, wobei zwischen dem cremefarbenen Teil und dem Hintergrund hinsichtlich Farbe und Helligkeit nur ein geringer Kontrast besteht. Beansprucht ist ausweislich der Anmeldung unzweifelhaft nicht eine der Warenform entsprechende dreidimensionale Marke, sondern eine zweidimensionale Warenabbildung als Bildmarke, wenngleich die Markeninhaberin nach dem Warenverzeichnis nicht auf diese oder eine ähnliche Gestaltung ihrer Antidepressiva festgelegt ist. Markenrechtlich - aber wohl nicht arzneimittelrechtlich - zulässig wäre eine Verwendung auch für völlig anders gestaltete Produkte - (zB rotfarbene Tropfen), was allerdings schon im Hinblick auf die Erwartungshaltung der Abneh-

mer ganz unrealistisch sein dürfte. Dieser Gesichtspunkt hat dementsprechend - soweit ersichtlich - in der Rechtsprechung bisher auch keine Rolle gespielt. In Frage steht dagegen der Schutzgegenstand der angegriffenen Marke, nachdem die Markenabteilung des DPMA die nachträglich abgegebene Erklärung der Markeninhaberin, wonach sich der Markenschutz auf die Medikamentenkapsel in der abgebildeten Farbigkeit unter Ausschluss anderer Farben und Grauwerte sowie des Hintergrundes beschränken soll, als unzulässigen Disclaimer beurteilt hat.

**2)** Hinsichtlich solcher Erklärungen zum Markenschutz wird allgemein angenommen, dass im neuen deutschen Markenrecht - wie auch nach dem früheren WZG - schutzeinschränkende oder schutzausschließende Erklärungen nur zum Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen Wirkung entfalten, hinsichtlich der Marke selbst aber unbeachtlich sind. Für eine solche bewusste und gewollte Entscheidung des Gesetzgebers spricht insbesondere das Fehlen einer dem § 39 Abs 1 MarkenG entsprechende Regelung für die Gestaltung der Marken trotz vorangegangener Diskussion des Themas und der Schaffung weitergehender Möglichkeiten eines Disclaimers bei Gemeinschaftsmarken in Art 38 Abs 2 GMV (vgl näher Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl, § 8 Rdn 160 mwH; BPatGE 36, 29, 32 – Color COLLECTION; Fezer MarkenR 3. Aufl, § 39 Rdn 6, jedoch eine normative Angleichung an die internationalen Markenentwicklungen fordernd). Davon ausgehend kann es nach dem Wortlaut der hier zu beurteilenden Erklärung zunächst fraglich sein, ob diese als unzulässiger Disclaimer oder als sachdienliche Markenbeschreibung im Sinne der Markenverordnung zu verstehen ist. Solche Beschreibungen, wie sie zB in § 8 Abs 5 MarkenV für Bildmarken vorgesehen sind, dienen nach Wortsinn und Zweck der Vorschriften primär der Klarstellung des Schutzgegenstandes angemeldeter Marken (zB durch exakte Benennung der Farben eines eingereichten Bildes), nicht aber der Herausnahme einzelner Markenbestandteile (hier: Hintergrundgestaltung) aus dem markenrechtlichen Schutz oder dem Verzicht auf Rechte, die sich aus der Eintragung selbst an sich ergeben (hier: Erstreckung des Markenschutzes auf andere Farbgestaltungen).

**3)** Was zunächst die Frage der Festlegung auf eine bestimmte farbige Gestaltung der Arzneimittelkapsel durch eine nachträgliche Erklärung betrifft, so hält der Senat diese Frage letztlich nicht für entscheidungserheblich, weil die Löschantragsgegnerin ihre Marke bereits durch die der Anmeldung beigefügte farbliche Abbildung der Marke und die Angaben im Anmeldeformular konkret auf diese Farben festgelegt hatte. Diese Wirkung ergibt sich allerdings zwingend weder aus den markenrechtlichen Vorschriften selbst noch aus der Rechtsprechung und bedarf daher näherer Begründung.

**a)** In der markenrechtlichen Literatur und Rechtsprechung wurde zum WZG und zunächst auch zum MarkenG praktisch einhellig die Auffassung vertreten, dass nicht nur eine schwarz-weiß, sondern auch eine farbig gestaltete Markeneintragung regelmäßig - die Ausnahmen bedürfen hier keiner Erörterung - die Wiedergabe in jeder anderen Farbe deckt und somit solche Marken grundsätzlich für alle Farben geschützt sind (vgl. v. Gamm, WZG, § 2 Rdn 15, 17; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl, § 2 Rdn 23, § 31 Rdn 59, 60; Althammer, WZG, 3. Aufl, § 31 Rdn 23; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl, § 3 Rdn 9; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 78; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 32 Rdn 23; jeweils mit Rechtsprechungsnachweisen). Danach besteht zwischen einer schwarz-weißen und einer farbigen Eintragung kein grundlegender Unterschied, sondern nur der, dass zusätzlich das durch die Farbe bestimmte (besondere) Zeichenbild geschützt wird (s. dazu grundlegend BGH GRUR 1957, 553, 556 - Tintenkuli). Die genannten Fundstellen einschließlich der Rechtsprechung lassen allerdings nach ihrem Wortlaut oder wegen des Sachzusammenhangs im Rahmen der Erörterung des Schutzzumfangs im Kollisionsfall oder möglicher Benutzungsformen nicht durchgängig erkennen, ob dabei stets die erforderliche Differenzierung zwischen Schutzgegenstand und Schutzzumfang (vgl. dazu Schulze zur Wiesche, GRUR 1969, 15, 16 re Sp) bzw. zulässiger Benutzungsform berücksichtigt wurde.

**b)** Dagegen herrschte seit der "Tintenkuili"-Entscheidung des BGH Klarheit, dass durch eine der Zeichendarstellung beigefügte Beschreibung der durch die Eintragung begründete Schutz in zulässiger Weise auf eine bestimmte Farbgestaltung beschränkt werden kann (GRUR 1957, 553, 556 li Sp). Wenngleich eine solche, nicht nur klarstellende oder erläuternde Bedeutung einer Beschreibung gerade im Hinblick auf den nach der Rechtsprechung durch die Anmeldung bzw Eintragung regelmäßig noch nicht beschränkten Farbenschutz wohl auch Wesensmerkmale eines (nicht zulässigen) "Disclaimers" aufweist, ist nicht nur die Praxis, sondern auch die Literatur dieser Auffassung gefolgt (vgl zum aktuellen Stand Fezer, 3. Aufl, § 32 MarkenG Rdn 25; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 78).

**c)** Einen weiteren erheblichen Schritt in Richtung Festlegung auf eine konkrete Farbgestaltung ist die "TAX FREE" - Entscheidung des BPatG (GRUR 1997, 283) insoweit gegangen, als dort eine solche - überhaupt erst eintragungsbegründende - Wirkung bereits der Anmeldung einer farbigen Bildmarke auch ohne Beschreibung zugemessen worden ist, weil die gewählte Farbgestaltung den Schutz der Marke bestimme und beschränke. Der Senat schließt sich dieser Wertung einer farbigen Anmeldung und ausdrücklich so gewünschten Eintragung im Ergebnis an, wenngleich die Begründung der Entscheidung durchaus problematisch erscheint (vgl hierzu BPatG GRUR 1997, 530, 531 - Rohrreiniger; zudem kann aus der nach BGH GRUR 1991, 136 schutzbegründenden besonderen Schriftgestaltung von "NEW MAN" kaum auf die Bedeutung einer üblichen Farbgestaltung geschlossen werden).

**4)** Der Senat sieht gleichwohl jedenfalls nach der durch das MarkenG geschaffenen Rechtslage überwiegende Gründe für die Auffassung, eine so gewollte farbige Markeneintragung werde auch ohne ausdrückliche Beschreibung auf die konkrete Farbgestaltung festgelegt.

**a)** So ist durch die Rechtsprechung des BGH zur Eintragbarkeit (nicht nur Markenfähigkeit) sogenannter abstrakter oder konturloser Farbmarken (vgl zuletzt BGH GRUR 2002, 427 - Farbmarke gelb/grün) eine neue Situation entstanden. Denn bei dieser Markenform, der von vornherein keine schutzbegründende grafische Gestaltung zugrunde liegt, ist der Schutzgegenstand zwingend auf den Farbton des eingereichten Farbmusters bzw der Benennung nach einem Farbklassifizierungssystem festgelegt. Außerdem werden sogenannte Aufmachungsfarbmarken aufgrund ihrer farblichen Gestaltung für eintragungsfähig angesehen (vgl BGH GRUR 2002, 538 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse), so dass auch insoweit eine Festlegung auf die konkret gewählte Farbe zwingend vorgegeben ist. Für eine abweichende Behandlung von Bildmarken besteht angesichts dieser Entwicklung weder ein rechtlicher Grund noch ein Bedürfnis.

**b)** Vor allem widerspricht im vorliegenden Fall einer Bildmarke die Berücksichtigung anderer Farbgestaltungen als der angemeldeten im Prüfungsverfahren den Prinzipien der neueren Rechtsprechung, wonach das Vorliegen von Schutzhindernissen im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen und nach dem konkret angemeldeten Zeichen zu beurteilen ist. So darf eine Eintragungsversagung zB nicht darauf gestützt werden, dass für ähnliche Waren oder Dienstleistungen ein Schutzhindernis besteht (vgl BGH GRUR 1997, 634, - Turbo II). Dies gilt ebenso, wenn nur an ähnlichen, aber nicht an dem angemeldeten Zeichen selbst ein Schutzhindernis besteht (zum Stand der Rechtsprechung vgl insoweit BGH MarkenR 2002, 127 - OMEPRAZOK; BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 101/00 - UNIPRASOL). In beiden Fällen darf natürlich auch eine positive Eintragungsentscheidung nicht auf Überlegungen zu Abwandlungen des Zeichens selbst oder des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen gestützt werden. Dementsprechend wäre es systemwidrig, eine gedachte andere als die konkret angemeldete Farbgestaltung zur Begründung der Eintragungsfähigkeit oder eines Schutzhindernisses heranzuziehen. Die Rechtsprechung, nach der auch andere Farben mit umfasst sein sollen, lässt nicht erkennen, ob solche Fälle in die Überlegungen einbezogen worden sind und ob - wie oben ausgeführt - klar

zwischen Schutzgegenstand und Schutzzumfang unterschieden worden ist. Letzteres bedurfte es seit der "Tintenkuli"-Entscheidung in der Praxis auch weniger, weil diese Fragen regelmäßig durch Markenbeschreibungen ausgeräumt wurden. Die Annahme einer Festlegung auf die konkret angemeldete und als Grundlage der Eintragung beantragte farbige Gestaltung steht auch im Einklang mit der Rechtsprechung, wonach selbst bei Wortmarken die Einbeziehung anderer Schrifttypen und ein Wechsel von Groß- und Kleinschreibung nicht pauschal, sondern nur im Rahmen desselben Schutzgegenstands erfolgen darf (vgl dazu BPatG MarkenR 2000, 280, 284 – CC 1000 / Cec).

**c)** Die hier vertretene Auffassung korrespondiert auch mit der erhöhten Bedeutung, welche das Erfordernis der Bezeichnung der Farben in der Anmeldung durch die §§ 8, 9 und 12 MarkenV erhalten hat, wenn die Eintragung in Farbe erfolgen soll. Denn die Genauigkeit der Farbangabe hat relativ geringe Bedeutung, wenn sich der Schutz ohnehin auch auf andere Farben erstreckt, aber große Bedeutung, wenn dadurch der Markenschutz bestimmt und beschränkt wird. Zu berücksichtigen ist auch, dass weder das MarkenG noch die MarkenV Vorschriften enthalten, die auch nur andeutungsweise eine gewollte Schutzerstreckung auf andere als die zur Eintragung angemeldete Farbgestaltung erkennen lassen. Demgegenüber kommt der Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen unter III. 3. c (Form und Wiedergabe der Marke) ihrer internen markenamtlichen Natur nach keine rechtsverbindliche Bedeutung zu, wenn dort erläutert wird, dass die wörtliche Bezeichnung der Farben nur deklaratorische Bedeutung hat und weder die Wiedergabe noch den Schutzbereich der Marke bestimmt sowie auch nicht die Farbigkeit der Wiedergabe ersetzt. Schließlich lässt sich den Kommentierungen der zeichenrechtlichen Vorschriften auch nach der oa "Tintenkuli"-Entscheidung nicht immer eine in sich einheitliche Auffassung entnehmen. So finden sich im unmittelbaren Zusammenhang mit Hinweisen zur Erstreckung des Schutzes auf alle Farben und Bemerkungen zur freien Verwendung verschiedener Farben sowie zum Schutzzumfang auch ausdrücklich Feststellungen, dass ein Anmelder, der den Schutz mehrerer Färbungen eines Zeichens erstrebt, für jede beanspruchte Färbung eine

gesonderte Anmeldung einreichen muss (vgl Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl, § 2 Rdn 22 aE; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 32 Rdn 22).

**5)** Aus diesen Gründen und im Einklang mit einer Reihe von auf die Beschlüsse in den Sachen "TAX FREE" (aaO) und "VISA Streifenbild" (GRUR 1997, 285) folgenden Entscheidungen des BPatG (vgl zB GRUR 2002, 166 - grüne Kartusche), in denen ganz selbstverständlich - ohne dieses Thema zu problematisieren - der Schutzfähigkeitsprüfung nur die konkret angemeldete Farbgestaltung zugrundegelegt wird, geht der Senat davon aus, dass der Schutzgegenstand der angegriffenen Marke auch ohne Berücksichtigung der in ihrer Bedeutung umstrittenen "Beschreibung" auf die angemeldete konkrete farbliche Gestaltung in grün/creme festgelegt ist. Damit ist auch der Widerspruch zwischen der Zulassung schutzbeschränkender Beschreibungen und dem Ausschluss von Disclaimern zur Marke ausgeräumt. Denn die Markenbeschreibung hat dann tatsächlich nur eine beschreibende und klarstellende Bedeutung.

**a)** Auch der BGH hat - ohne diese Frage ausdrücklich zu erörtern - in der Entscheidung "Zahnpastastrang" (GRUR 2001, 239) zur Begründung der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses unter anderem auf die spezielle grüne Färbung der Streifen abgestellt, demgegenüber nur eine entsprechende Gestaltung mit roten Streifen belegt worden sei. Ein solches Argument käme nicht zum Tragen, wenn der Schutzgegenstand der angemeldeten Marke alle Farben umfassen würde. Schließlich ist auch zu bemerken, dass vom BGH auch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr farbiger Kombinationszeichen die besondere Bedeutung der jeweiligen Farbgestaltung immer mehr in den Vordergrund gerückt wird (vgl BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach).

**b)** Zur Klarstellung wird nochmals darauf hingewiesen, dass es im Eintragungsverfahren nicht um die Bemessung des Schutzzumfangs (Verteidigungsbereich) der angemeldeten Marke geht und auch nicht um die Frage, welche von der Eintragung abweichenden Verwendungsformen als rechtserhaltende Benutzung im Sin-

ne von § 26 Abs 3 MarkenG anerkannt werden können. Es geht vielmehr um den Kern des Schutzrechts selbst, von dem aus die Verwechslungsgefahr und Benutzungsformen beurteilt werden. Dieser Schutzgegenstand ist wohl im Sinne der Identität nach § 9 Abs 1 Nr 1 MarkenG zu begrenzen, was etwa bei Wortmarken wegen ihres besonderen Charakters nicht zwingend eine formale Identität mit der grafischen Darstellung der Marke bedeutet (vgl BPatG GRUR 2000, 897, 899 re Sp u, 900 - CC 1000/Cec), bei farbigen Bildmarken aus den obigen Gründen aber allenfalls ganz geringfügige Abweichungen umfasst.

**c)** Eine (neue) Bestimmung des Schutzgegenstands schwarz-weiß beanspruchter Bildmarken ist im vorliegenden Verfahren nicht veranlasst. Allerdings stellt sich im Hinblick auf die oben ausgeführte Auffassung des Senats zu farbigen Bildmarken die Frage, ob unberührt bzw abweichend davon bei schwarz-weißen Marken nach wie vor beliebige farbige Gestaltungen (ausgenommen dadurch entstehende besondere neue Bildwirkungen) bereits von der Eintragung umfasst sein sollen, oder ob die aus der Registrierung nicht ersichtliche Farbigkeit erst eine Frage der rechtserhaltenden Benutzung und der Verwechslungsgefahr ist. Selbst eine Festlegung auf schwarz-weiß würde nicht bedeuten, dass farbige Benutzungsformen nicht anerkannt werden könnten - wenn der kennzeichnende Charakter nicht wesentlich verändert wird - und dass farbige Verletzungsformen nicht im Verteidigungsbereich (Schutzumfang) lägen, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht. Andererseits hat eine schwarz-weiße Darstellung nicht unbedingt eine entsprechende Bedeutung wie eine Darstellung in bestimmten Farben, da der Verzicht auf Farbigkeit auch im Sinne eines Offenhaltens unterschiedlicher farblicher Darstellungen verstanden werden kann, was allerdings als markenrechtliche "Sammelanmeldung" nicht zwingend akzeptiert werden muss. Als vermittelnde Lösung käme es schließlich in Betracht, den Schutzgegenstand von schwarz-weiß eingetragenen Marken nur auf eine den Grauwerten entsprechende einfarbig abgestufte Tönung zu erstrecken, nicht aber auf die Kombination beliebiger Farben. Denn anders als die Verwendung verschiedener Farben in einem Bild, wahrt eine monochrom abgestufte Gestaltung eher den Charakter der Schwarz-Weiß-Darstel-

lung, auch wenn die jeweils gewählte Farbe davon deutlich abweichen kann. Insofern besteht wohl auch ein Bedürfnis im Hinblick auf die Verwendung der Marke auf verschiedenen Untergründen.

**B)** In der Sache teilt der Senat die Auffassung der Markenabteilung, wonach vorliegend dem angegriffenen Bildzeichen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abzusprechen ist.

**1)** Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, den betrieblichen Ursprung der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; BGH WRP 2002, 455 – OMEPRAZOK; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo).

**a)** Hierbei sind an die Unterscheidungskraft bestimmter Markenformen keine unterschiedlichen Anforderungen gegenüber anderen Markenformen zu stellen (vgl. zB BGH MarkenR 2001, 365, 367 - Farbmarke violettfarben), wobei grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist und es insbesondere auch keiner eigentümlichen oder originellen Zeichenbildung oder eines Phantasieüberschusses bedarf, um Unterscheidungskraft zu begründen (vgl. BGH WRP 2000, 741, 742 – LOGO; BGH MarkenR 2000, 414, 416 – Likörflasche; EuGH GRUR Int. 2001, 756, 759 Tz 39 - EASYBANK - zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV).

**b)** So weisen Bildmarken nach ständiger Rechtsprechung im allgemeinen keine Unterscheidungskraft auf, wenn sie sich in der bloßen Abbildung der Ware selbst erschöpfen und die zeichnerischen Elemente bzw Farben sich lediglich auf die Wiedergabe der typischen Merkmale reduzieren, ohne dass das Zeichen über die technische Gestaltung der Ware bzw Dienstleistung hinausgehende Elemente aufweist (vgl zur ständigen Rspr des BGH MarkenR 2001, 34, 36 – Zahnpastastrang; MarkenR 2001, 207, 209 – Jeanshosentasche; MarkenR 1999, 133, 134 – Etiketten). Ebenso vermögen einfache geometrische Formen oder sonstige einfache graphische Gestaltungselemente und Verzierungen, die in der Werbung sowie auch auf Warenverpackungen oder sogar Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden keine Unterscheidungskraft zu begründen (vgl zur st Rspr BGH MarkenR 2001, 407, 408 – anti Kalk; vgl auch BGH GRUR 2001, 413, 415 – SWATCH - zur dreidimensionalen Marke; BGH GRUR 2002, 171, 173 – Marlboro-Dach). Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (BGH MarkenR 2001, 34, 36 – Zahnpastastrang; MarkenR 2001, 207, 209 – Jeanshosentasche).

**c)** Zu berücksichtigen ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft allerdings auch, dass der Anwendungsbereich des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht auf die Voraussetzungen des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG reduziert werden darf (zur Bedeutung des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als Auffangtatbestand vgl auch Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 27; Ströbele, GRUR 2001, 658, 662 ff; Hacker GRUR 2001, 630 ff), ebenso wie es wegen der Selbständigkeit beider Schutzhindernisse systemfremd und abzulehnen ist, nach dem Grad des Freihaltungsbedürfnisses zu differenzieren (vgl hierzu EuGH GRUR 1999, 723, 727, Tz 48 – Chiemsee; BGH MarkenR 2001, 365, 367 – Farbmarke violettfarben; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 27). So hat auch das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG) in einer vergleichbaren Fallgestal-

tung (MarkenR 2001, 481 – Waschmitteltabelle als Bildmarke) zu einer Bildmarke, welche die naturgetreue bildliche Darstellung einer zweifarbigen (rot-weißen) Waschmitteltabelle betraf, ausgeführt, dass auch farbigen Elementen, welche zwar keine beschreibenden Angaben im Sinne von Art 7 Abs 1 Buchst. c GMV darstellten, in denen der Verkehr aber eine Andeutung von Eigenschaften der Ware sehe, Unterscheidungskraft fehle und allein die mögliche Gewohnheit der Verbraucher, die Waren an ihren Farben zu erkennen, nicht genüge, um das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft aus dem Weg zu räumen.

**2)** Vorliegend erschöpft sich das angegriffene Zeichen 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 entspricht. Insbesondere Gelatinekapseln stellen 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 begegnen. Der Verkehr wird 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 zB auf Warenverpackungen, Packungsbeilagen oder in der Werbung üblich sind.

**a)** Die Markenstelle hat zutreffend für die Beurteilung der maßgeblichen Verkehrsauffassung auf die bei Arzneimitteln herrschenden Gewohnheiten der Produktgestaltung und die Kennzeichnungsgepflogenheiten bei Arzneimittelkapseln für Antidepressiva sowie bei Arzneimittelkapseln bzw Arzneimitteln überhaupt abgestellt und berücksichtigt, dass ein Bildzeichen, das ausschließlich die Ware selbst naturgetreu abbildet, nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird, wenn wie hier die abgebildete farbige Arzneimittelkapsel auf diesem Warengbiet der üblichen farblichen Gestaltung und Form und den seit langer Zeit bestehenden Gestaltungsgepflogenheiten entspricht.

**aa)** Nach ständiger Rechtsprechung ist für die Beurteilung der Verkehrsauffassung sowie eine etwaige Verkehrsgewöhnung an die Verwendung entsprechend gebildeter Zeichen auf den konkret beanspruchten Warenbereich abzustellen (so ausdrücklich BGH MarkenR 2001, 365, 368 - Farbmarke violettfarben). Denn nur ein Vergleich mit den tatsächlich vorhandenen, für die Art der Ware typischen Gestaltungsformen (vgl BGH MarkenR 2001, 67, 68 - Gabelstapler) lässt einen Schluss darauf zu, ob der Verkehr dem Zeichen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beimisst (so BGH MarkenR 2001, 121, 124 - SWATCH unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 527, 529-Autofelge).

**bb)** Daraus kann vorliegend jedoch nicht gefolgert werden, dass bei Spezialwaren nicht auch die Verkehrsgepflogenheiten im Warenumfeld zu berücksichtigen sind und vorliegend ausschließlich der von der Markeninhaberin beanspruchte Indikationsbereich der Antidepressiva für die Beurteilung der Verkehrsauffassung maßgebend sei oder - wie die Markeninhaberin sogar meint - nur auf Antidepressiva mit dem Wirkstoff Fluoxetinhydrochlorid und damit die für diese Ware bestehende Einmaligkeit der hier gewählten konkreten Farbgebung abstellen sei.

Denn es ist zu berücksichtigen, dass die farbige Gestaltung von Arzneimitteln sich nicht nach Indikationsgebieten unterscheidet und sowohl für Antidepressiva wie auch alle sonstigen Indikationsbereiche insbesondere Kapselpräparate, aber auch andere Darreichungsformen in einer bunten Vielfalt von unterschiedlichen Herstellern angeboten werden, so dass aus der Sicht der Fachkreise wie auch der Verbraucher keine unterschiedlichen Gestaltungsgepflogenheiten vorhanden sind. Anders als der Bundesgerichtshof es im Verhältnis der Waren Vogelfutter zu Katzenfutter angenommen hat (BGH MarkenR 2001, 365, 368 - Farbmarke violettfarben), kann deshalb aus den Kennzeichnungsgepflogenheiten bei Humanarzneimitteln allgemein auch auf die Verkehrsauffassung bei Antidepressiva geschlossen werden. Weist aber ein Warenausgangspunkt - wie Arzneimittel - insbesondere in der hier maßgebenden Darreichungsform einer Kapsel - eine nahezu unübersehbare Gestaltungs- bzw Farbenvielfalt auf, kommt es nicht entscheidend darauf an, ob

es sich um eine erstmalige und/oder einmalige Kombination üblicher Gestaltungselemente handelt, 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 begründet (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 124, 126 - OMEGA). Es steht deshalb auch vorliegend der Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht entgegen, dass die Farbkombination des beanspruchten Zeichens bei Antidepressiva nur von der Antragsgegnerin für das Arzneimittel "Fluctin" verwendet wird.

**cc)** Anders als der Bundesgerichtshof es im Verhältnis der Waren Vogelfutter zu Katzenfutter angenommen hat (BGH MarkenR 2001, 365, 368 - Farbmarke violett-farben), kann deshalb aus den Kennzeichnungsgepflogenheiten bei Humanarzneimitteln allgemein auch auf die Verkehrsauffassung bei Antidepressiva geschlossen werden. Eine Beschränkung der Betrachtung auf Produkte derselben Indikation mit denselben speziellen Merkmalen würde vielmehr spezielle analytische Überlegungen voraussetzen und nicht berücksichtigen, dass sich auf eher als einheitlich empfundenen Warengewebieten wie dem der typischen Arzneimittel, in welchem zudem einheitliche Kennzeichengepflogenheiten festzustellen sind, insoweit auch eher eine pauschale Verkehrsauffassung bildet. Was zB für Kreislaufmittel oder Magenmittel als übliche Gestaltung angesehen wird, kann in der Regel auch für eine andere Gruppe wie Antidepressiva nicht als Marke dienen.

**dd)** So finden sich auch Arzneimittelkapseln anderer Hersteller in Grün- und Cremetönen, wie zB die Präparate "Afonilium retard Retardkapseln" der Firma Abbott, "Mucopront Kapseln" der Firma Mack, Illert, "Orfiril long 300 mg Retardkapseln der Firma Desitin Arzneimittel usw.



Insoweit haben die Antragsstellerinnen und die Markenabteilung unter Vorlage entsprechender Arzneimittelverzeichnisse wie der "Gelben Liste identa" zutreffend

ausgeführt, dass Arzneimittel - wie auch die Mitglieder des Senat aus eigener Sachkunde und als Verbraucher wissen - eine erhebliche Formen- und nahezu unübersehbare Farbvielfalt aufweisen und - anders als zB in bestimmten Produktbereichen, in denen der Verkehr an bestimmte Hausfarben der Unternehmen gewöhnt ist, wie zB bei Mineralölgesellschaften (vgl hierzu auch BGH MarkenR 2001, 459, 463, 464 - Marlboro-Dach), oder bei Waren, die regelmäßig nicht in dekorativer Art farbig gestaltet werden (vgl hierzu BGH MarkenR 2002, 121, 123 - grün eingefärbtes Prozessorgehäuse) - weder eine generelle betriebliche Zuordnung bestimmter Farben oder Farbkombinationen möglich ist noch bestimmte Indikationsbereiche mit bestimmten Farben oder Farbkombinationen der vertriebenen Arzneimittel belegt sind.

**ee)** Im Hinblick auf die langjährigen Gestaltungsgepflogenheiten der Arzneimittelhersteller kann deshalb nur der Erfahrungssatz bestehen, dass im üblichen Rahmen liegende farbliche Gestaltungen von Arzneimitteln keine markenmäßige Funktion ausüben. Es kommt hinzu, dass nach den bereits in dem angegriffenen Beschluss erwähnten Fundstellen (ua Stegemann, Pharmazeutische Zeitung 1998, 54, 55) und den Ausführungen der Beteiligten zur Bedeutung von Farben als Compliancekriterium viel dafür spricht, dass Farben eine wahrnehmungspsychologische Funktion als Sachangabe ausüben, in dem sie für einen erheblichen Anteil von Verbrauchern indikationsabhängig eine vermeintliche Wirkweise bzw einen bestimmten Wirkstoff verkörpern. So wurde im Hinblick auf die erwartete psychische Wirkung der roten Farbe eine beflügelnde Stimmung, den Farben weiß, orange, rosa, dunkelblau, braun und violett eine eher besänftigende Wirkung zugeordnet, während in Bezug auf das Herz zB 88 Prozent der Befragten mit einer roten Kapsel eine blutdrucksteigernde Wirkeigenschaft des Arzneimittels, mit den Farben weiß, rosa und braun eine beruhigende Wirkung auf das Herz verbanden.

**b)** Eine betriebliche Unterscheidungsfunktion folgt auch nicht daraus, dass Arzneimittel durch bestimmte Merkmale, wie Form und Farbgestaltung mittels bestimmter Verzeichnisse wie "Gelbe Liste identa" trotz der enormen Anzahl und Gestal-

tungsvielfalt in vielen Fällen eindeutig identifiziert und auf diese Weise einem Unternehmen zugeordnet werden können. Denn die betriebliche Zuordnung ist lediglich eine zwangsläufige Folge der - mit einer völlig anderen Zielrichtung - erzielten Identifikation (wie zB die Ursache einer Medikamentenvergiftung herauszufinden) und stellt zudem aus der Sicht des Fachverkehrs oder Verbrauchers insbesondere auch nicht die bezweckte Funktion dieser unter anderem auf der Farbgebung basierenden Identifikationshilfe dar. Vielmehr verhält es sich mit Arzneimitteln so wie zB in der Automobilbranche (aber auch anderen Branchen, etwa Bekleidung, Teppichfußböden, Handys usw), wo die Produktfarbe bei analytischem Vorgehen die Ermittlung des Herstellers ermöglichen kann, gleichwohl aber in der farblichen Gestaltung regelmäßig keine Marke gesehen wird.

**c)** Bei Arzneimitteln kommt hinzu, dass der Verkehr erfahrungsgemäß aufgrund der arzneimittelrechtlich zwingend erforderlichen - zudem auch sichersten - wörtlichen Kennzeichnungspflicht und der hiermit verbundenen Kennzeichnungsgepflogenheiten daran gewöhnt ist, in der wörtlichen Bezeichnung das eigentliche betriebliche und auch produktbezogene Unterscheidungsmittel zu sehen.

**d)** Was den Gesichtspunkt der Arzneimittelsicherheit betrifft - der eigentlich ein Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr ist - ist dieser schon im Ansatz nicht als Indiz für das Bestehen markenrechtlicher Unterscheidungskraft geeignet. Insoweit geht es nämlich um die Vermeidung einer Gefährdung des Patienten durch versehentliche Einnahme eines Medikaments mit anderer Indikation, anderen Wirkstoffen, anderen Nebenwirkungen usw. Dem kann zwar durch Kennzeichnungsmittel (in der Praxis insbesondere durch Wortmarken), aber ebenso durch Sachinformationen wie Angabe des Wirkstoffs, Nebenwirkungen, Kontraindikationen usw entgegen gewirkt werden. Dagegen kann die Arzneimittelsicherheit durch die farbliche Gestaltung von Arzneimittelkapseln nach den Marktgegebenheiten gerade nicht gewährleistet werden, weil es - was unter den Beteiligten unstreitig ist - eben keine allgemein verbindliche Festlegung bestimmter Farben auf bestimmte Unternehmen, bestimmte Indikationen, bestimmte Wirkstoffe usw gibt. Folglich kann die

gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Farbgestaltung von anderen Unternehmen für Arzneimittel mit ganz anderen, für den Patienten bei der konkret zu behandelnden Erkrankung schädlichen Wirkstoffen und Nebenwirkungen verwendet werden und deshalb einen Gefahrentatbestand begründen, während gerade die Verwendung für ein gleiches Arzneimittel eines anderen Unternehmens ungefährlich wäre. Auch deshalb kann der eingereichten ärztlichen Stellungnahme und dem Leserbrief zum Wiedererkennen unter anderen Antidepressiva keine wesentliche Bedeutung zukommen. Interessant ist auch, dass dort die Farben einmal mit grün/beige und einmal mit grün/weiß bezeichnet sind, während es sich nach Angabe der Markeninhaberin um grün/creme handelt.

**e)** Nicht unberücksichtigt bleiben darf auch, dass hier aufgrund der festgeschriebenen Rezeptpflicht vornehmlich Fachkreise, wie Ärzte und Apotheker angesprochen sind (BGH GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal / Indohepal; BGH MarkenR 2000, 138, 139 - Ketof / ETOP; BPatG Pharma Recht 2000, 217, 219 - Taxanil; BPatGE 44, 33, 36-37 - ORBENIN), die im Umgang mit Arzneimitteln erfahren sind und die Kennzeichnungsgepflogenheiten von Arzneimitteln sowie die Vielfalt der Farbgebungen und deren Beliebigkeit genau kennen. Insbesondere Fachleute wissen auch, dass Farben, wenn ihrer Auswahl nicht ausschließlich ästhetische oder produktionsbedingte Gesichtspunkte zugrunde liegen, nach Kriterien der Arzneimittelsicherheit und als wahrnehmungspsychologisches Compliancekriterium ausgewählt werden. Für diese, aber auch für die in gewissem Umfang mit einzubeziehenden Endverbraucher steht erfahrungsgemäß die farbige Gestaltung eines Antidepressivums in der Darreichungsform einer Arzneimittelkapsel - ebenso wenig wie die Farbgebung sonstiger Humanarzneimittel in anderen Indikationsbereichen - nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts.

**f)** So hat auch das EuG in der Entscheidung "Waschmitteltablette als Bildmarke" ausgeführt, dass die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise nicht notwendig die gleiche sei wie bei einer Wortmarke oder Bild- oder dreidimensionalen Marke, die nicht die Ware naturgetreu wiedergebe und welche gewöhn-

lich unmittelbar als herkunftshinweisende Zeichen verstanden würden. Es hat klarstellend hinzugefügt, dass allein die mögliche Gewohnheit der Verbraucher, die Waren an ihren Farben zu erkennen, nicht genüge, um das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft aus dem Weg zu räumen. Eine solche Entwicklung der Wahrnehmung des Verkehrs, sofern sie feststehe, könne nur im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung Berücksichtigung finden. Das EuG hat es hierbei sogar als unerheblich angesehen, dass die Markeninhaberin als einziges Unternehmen entsprechend eingefärbte Tabletten verwendete, deren Farbbestandteil Rot nicht zu den bei Reinigungsmitteln üblichen oder sogar typischen Aufmachungen zählte (MarkenR 2001, 481, 486 Tz 54).

**3)** Auch soweit sich Antragsgegnerin darauf beruft, dass ein vergleichbares, Bildzeichen als Gemeinschaftsmarke sowie in den USA und in Großbritannien eingetragen worden, rechtfertigt dies keine andere Bewertung.

**a)** Insoweit ist zunächst zu berücksichtigen, dass es sich hinsichtlich der Eintragung in den USA um eine gänzlich andere grafische Darstellung handelt. Aber auch die weiteren Registrierungen, welche gleichfalls für "Antidepressiva in Kapselform mit Fluoxetinhydrochlorid" und in den Farben "grün" (Shionogi 220) und "cremefarben" (Shionogi 83) erfolgt sind, betreffen nicht photographische, naturgetreue Abbildungen einer farbigen Gelatine kapsel, sondern jeweils eine zeichnerische, farbige Wiedergabe einer schwarz umrandeten zweidimensionalen Fläche. Diese Art der Darstellung entspricht nicht der naturgetreuen Abbildung der Ware selbst (vgl auch BGH MarkenR 2001, 34, 36 – Zahnpastastrang) und lässt zudem - anders als eine photographische Wiedergabe einer Kapsel - unterschiedliche Deutungen zu. Sie ist deshalb nicht mit dem angemeldeten Zeichen vergleichbar.

**b)** Hinzu kommt, dass unabhängig von diesen wesentlichen Unterschieden die Beurteilung der Schutzzfähigkeit eines Zeichens insbesondere bezüglich der Unterscheidungskraft nicht durch andere Eintragungen präjudiziert ist (vgl BGH BIPMZ 1998, 248, 249 – Today; vgl auch insbesondere zu dem unzutreffenden Ar-

gument einer Selbstbindung: Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 85-87) und nationale wie auch internationale Eintragungen oder gerichtliche Entscheidungen nur Umstände darstellen, die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit berücksichtigt werden können, ohne jedoch entscheidend zu sein (EuG MarkenR 2001, 320, 322 Tz 29 - EuroHealth; EuG MarkenR 2001, 418, 423, Tz 65 - Waschmitteltablette - mwH). Dies bedeutet nicht, dass diesen nicht auch eine individuelle Bedeutung im Einzelfall zukommen kann, so etwa im Rahmen der Prüfung eines Freihaltungsbedürfnisses an fremdsprachigen ausländischen Bezeichnungen (vgl hierzu BGH MarkenR 2000, 420, 422 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION mwH; BGH MarkenR 2001, 304, 305-306 - GENESCAN). Insoweit besteht vorliegend jedoch keine Veranlassung, aus der bloßen Tatsache, dass ein nur ähnliches Zeichen als EU-Marke eingetragen worden ist, auf eine derartige Indizwirkung zu schließen.

### **C) Freihaltungsbedürfnis**

Ob auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG im Zeitpunkt der Anmeldung vorlag und noch im Entscheidungszeitpunkt fortbesteht, wofür die Markenabteilung durchaus beachtliche Gründe angeführt hat, kann letztlich dahinstehen, da die Löschung des angegriffenen Zeichen bereits zu Recht wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft angeordnet worden ist.

### **D) Verkehrsdurchsetzung**

Auch soweit die Antragsgegnerin hilfsweise eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs 3 MarkenG geltend macht, führt dies zu keinem anderen Ergebnis.

1) Die Markenabteilung ist insoweit zutreffend davon ausgegangen, dass der von der Markeninhaberin hilfsweise gestellte Antrag auf Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung auch im Rahmen des vorliegenden Lösungsverfahrens zulässig ist und

wegen des nach § 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitpunktes des Bestehens eines Schutzhindernisses auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag die Geltendmachung einer nachträglichen Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs 3 MarkenG ermöglicht (vgl Althammer/Ströbele/Klaka MarkenG, 6. Aufl, § 50 Rdn 15; Fezer MarkenR, 3. Aufl, § 50 Rdn 31). So heißt es auch in der Begründung zum Gesetzesentwurf (BfPMZ 1994, Sonderheft S 84) zu § 37 und Prüfung absoluter Schutzhindernisse:

"In diesem Zusammenhang ist weiter darauf hinzuweisen, dass nach § 50 Abs 2 eine Löschung nicht in Betracht kommt, wenn die Eintragung an sich nicht hätte gewährt werden dürfen, die Verkehrsdurchsetzung aber nach der Eintragung erreicht worden ist. Allerdings findet in diesen Konstellationen keine Prioritätsverschiebung statt, die zu einem Vorrang von 'Zwischenrechten' führen würde. Die 'Zwischenrechte' können aber ihrerseits nicht gelöscht werden (§ 51 Abs 4 Nr 2); ihre Benutzung kann nicht untersagt werden (§ 22 Abs 1 Nr 2)."

Der Gesetzgeber hat danach mit der Regelung des § 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG, wonach eine Lösungsreife noch im Entscheidungszeitpunkt fortbestehen muss - abweichend von § 10 Abs 2 Satz 1 Nr 2 WZG - die Möglichkeit der Geltendmachung einer nachträglichen Verkehrsdurchsetzung in das Lösungsverfahren ohne Prioritätsverschiebung einbeziehen wollen (vgl Begründung zum Gesetzesentwurf, BfPMZ aaO S 90). Er hat deshalb auch in § 51 Abs 4 Nr 2 MarkenG bzw im markenrechtlichen Verletzungsstreitverfahren mit § 22 Abs 1 Nr 2 ein Korrektiv geschaffen, wonach die Zwischenrechte ihrerseits nicht aufgrund des Rechts mit älterem Zeitrang gelöscht werden können oder ihre Benutzung untersagt werden kann, sondern ein Recht auf Koexistenz besitzen (vgl auch Begründung zum Gesetzesentwurf BfPMZ aaO S 84 und S 90 sowie Althammer/Ströbele/Klaka MarkenG, 6. Aufl, § 50 Rdn 15 und § 22 Rdn 9 und 12 MarkenG, aA Fezer, MarkenR, 3. Aufl, § 50 Rdn 33 - für die Priorität gegenüber dem Zwischenrecht auf den Zeit-

punkt des Wegfalls des Schutzhindernisses abstellend). Bereits aus diesem Grund sind entgegen der Rechtsauffassung der Antragstellerin II die von der Markeninhaberin vorgelegten Unterlagen zur Darlegung einer Verkehrsdurchsetzung auch insoweit beachtlich, als sie sich auf einen Zeitraum nach der Anmeldung (7. Mai 1997) der angegriffenen Marke beziehen.

**2)** Der Senat teilt auch die Auffassung der Markenabteilung, dass es vorliegend für einen Anspruch auf Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs 3 MarkenG an der hierzu erforderlichen Glaubhaftmachung hinreichender Anfangstatsachen fehlt, die eine Verkehrsdurchsetzung als möglich erscheinen lassen. Die Markeninhaberin hat auch im Beschwerdeverfahren keine weiteren Umstände geltend gemacht, welche eine hiervon abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten.

**a)** Die Überwindung der Schutzhindernisse nach § 8 Absatz 2 Nr 1 bis 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung muss schlüssig dargelegt und durch entsprechendes Tatsachenmaterial belegt werden (vgl etwa BPatGE 7, 154; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 210 f; BPatG GRUR 2000, 428, 431 – Farbmarke gelb/schwarz). Diese Grundlagen hat die Markeninhaberin nicht geschaffen und insbesondere nicht glaubhaft gemacht, dass der für eine Verkehrsdurchsetzung erforderliche Bekanntheitsgrad gegeben sein könnte. Somit fehlt es schon an den erforderlichen Anfangstatsachen und einem Grad an Erfolgsaussicht, der den erheblichen Ermittlungsaufwand hinsichtlich der Feststellung eines ausreichenden Bekanntheitsgrades in den beteiligten Verkehrskreisen rechtfertigen könnte (vgl zu diesen Voraussetzungen: Berlit, Der Begriff der Verkehrsdurchsetzung, WRP 2002, 636, 638).

**b)** In der "Chiemsee"-Entscheidung (MarkenR 1999, 189, 195) hat der EuGH ausgeführt, dass für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht nur auf generelle und abstrakte Angaben wie zB bestimmte Prozentsätze abgestellt werden dürfe. Vielmehr sind im Einzelfall in einer Gesamtschau die maßgeblichen Gesichtspunk-

te zu prüfen und die Voraussetzungen als erfüllt anzusehen, wenn zumindest ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Ware aufgrund der Marke als von bestimmten Unternehmen stammend erkennt, wobei auch der EuGH durchaus eine Differenzierung nach dem Bekanntheitsgrad der beschreibenden Angabe vornimmt (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 201). Zwischenzeitlich hat der Bundesgerichtshof seine frühere Auffassung bekräftigt, dass der Bekanntheitsgrad im Regelfall nicht unterhalb von 50 % liegen dürfe (MarkenR 2001, 363, 365 - Reich und Schön).

**c)** Soweit die Darlegungen der Antragsgegnerin auf Unterlagen basieren, die ein im Ausland, vornehmlich in den USA und in anderen europäischen Staaten unter der Bezeichnung "Prozac" erhältliches Antidepressivum betreffen, lassen diese bereits deshalb keine Rückschlüsse auf eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs 3 MarkenG zu, weil es hierfür allein auf die Bekanntheit im Inland ankommt, zumal die Antragsgegnerin insoweit auch kein weiteres geeignetes Tatsachenmaterial wie Umsatzzahlen, Marktanalysen, Werbeaufwendungen usw. vorgelegt hat. Hinreichende Indizien dafür, dass das angegriffene Zeichen bei den inländischen Verkehrskreisen dennoch durch die Benutzung im Ausland eine hinreichende Bekanntheit erlangt hat, bestehen auch im Hinblick auf die einzelnen Berichterstattungen in der Presse nicht.

**d)** Auch soweit die Markeninhaberin sich auf die Bekanntheit des im Inland unter der Bezeichnung "Fluctin" erhältlichen Antidepressivums beruft, dessen abgebildete grün/creme-farbige Kapsel



deutlich erkennbar die Firmenaufschrift "Lilly" und zudem die Nummer 3105 aufweist, rechtfertigt dies keine andere Bewertung. Denn selbst wenn man unterstellt, dass der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des angegriffenen Bildzeichens durch die Verwendung einer entsprechenden farbigen Arzneimittelkapsel grund-

sätzlich geführt werden kann, so lassen die hierzu eingereichten Unterlagen dennoch keine hinreichenden Rückschlüsse darauf zu, dass eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs 3 MarkenG vorliegen könnte. Wird nämlich die Erwartung der beteiligten Verkehrskreise bezüglich der Kennzeichnung eines Arzneimittels an sich schon durch die auf der Verpackung angebrachte übliche Wortmarke erfüllt und trägt dann die Arzneimittelkapsel selbst noch ein ebenfalls kennzeichnungskräftiges Wort, gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass auch in der unauffälligen und für Arzneimittel allgemein nicht unüblichen farblichen Gestaltung ein weiteres selbständiges Kennzeichen gesehen wird.

**aa)** Die von der Markeninhaberin eingereichten Umsatzzahlen, Presseberichte, ärztlichen Stellungnahmen, die Aufstellung von Markteinführungs- sowie Marktpflegekosten könnten somit zwar als Glaubhaftmachungsmaterial für eine Verkehrsdurchsetzung der Produktmarke "Fluctin" oder auch der Unternehmensmarke "Lilly", nicht aber der farbigen Gestaltung der Ware dienen. Insoweit stützt sich der Senat allerdings nicht auf den Gesichtspunkt der Antragstellerin I, dass Umstände, die erst nach dem Erwerbsvorgang und hier sogar erst nach Öffnung der Blisterpackungen sichtbar werden, nicht herangezogen werden dürfen. Auch wenn solche Umstände generell geeignet erscheinen können, den Bekanntheitsgrad einer Kennzeichnung zu fördern und deshalb im Rahmen der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung beachtlich sind, trifft dies hier nicht zu, weil dann immer noch der Wortbestandteil "Lilly" deutlich gegenüber der farbigen Warengestaltung dominiert.

**bb)** Insoweit sind auch die Grundsätze zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils eines aus mehreren Elementen bestehenden Gesamtzeichens (zB Wort-Bildmarke) heranzuziehen. Danach ist der Nachweis für jeden Bestandteil zu führen, sofern nicht der Gesamteindruck der Kombination durch den fraglichen Markenteil beherrscht wird und die weiteren Elemente daneben keine betriebliche Hinweiswirkung entfalten. Als beherrschender Bestandteil beim Anblick der Kapseln - wenn man also von der Hauptmarke "Fluctin" sogar einmal abieht - kommt vorliegend nur "Lilly" in Betracht, aber nicht die Aufmachung der

Ware selbst (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 182; Berlit WRP 2002, 636).

**cc)** Dem steht nicht entgegen, dass nach der Rechtsprechung des BGH in Kollisionssachen ein erkennbares Unternehmenskennzeichen branchenbedingt in der Bedeutung für den Gesamteindruck häufig zurücktritt (vgl BGH - GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin / Nitrangin Isis; BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep). Denn dieser Erfahrungssatz schließt nicht aus, dass sich der Verkehr im Einzelfall - insbesondere bei schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen sonstigen Elementen - doch an diesem Unternehmenskennzeichen orientiert (vgl BGH MarkenR 2002, 49 – ASTRA/ESTRA-PUREN mwN; vgl auch BPatG GRUR 1998, 821, 823 - Tumarol / DURADOL Mundipharma). Bei einem Vergleich der hier verwendeten Bestandteile hat der Senat keinen Zweifel, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei der Begegnung mit dem von der Markeninhaberin vertriebenen Produkt nur den oder die Wortbestandteil(e), nicht aber die Farbgestaltung als Marke(n) ansehen.

**dd)** Schließlich stehen auch nicht Überlegungen aus der "Marlboro-Dach"-Entscheidung (BGH GRUR 2002, 171) entgegen, wo die Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr aufgrund von Bildelementen trotz der auf den Zigarettenschachteln angebrachten Wortmarken im Hinblick auf den Erfahrungssatz erörtert wird, dass Raucher daran gewöhnt seien, dass bildliche Gestaltungselemente einschließlich geometrischer Formen und Farben auf Zigarettenpackungen bewusst zur Unterscheidung von Zigaretten anderer Herkunft eingesetzt werden. Bei Arzneimitteln gibt es erfahrungsgemäß - was auch die Mitglieder des Senats beurteilen können - eine solche Übung nicht. Vielmehr verwenden Arzneimittelhersteller jeweils eine ganze Palette unterschiedlicher Farbgebungen und Formen, die sich bei anderen Herstellern in gleicher oder ganz ähnlicher Weise wiederholen. Die äußere Produktgestaltung wird zudem nicht selten geändert. Auch im Hinblick auf ein eng begrenztes Spezialgebiet (hier Antidepressiva mit einem bestimmten Wirkstoff) liegt es fern, darin eine Marke zu sehen, weil der Verkehr entsprechende Gestaltungen

auf anderen Gebieten anderen Unternehmen zuordnen müssten. Was bei weit entfernten Waren möglich ist, verstößt aber auf dem eher homogenen Gebiet der Arzneimittel gegen die Erwartungshaltung der angesprochenen Verkehrskreise. Die Markeninhaberin hat auch keinerlei Material vorgelegt, welches eine besondere Herausstellung und Bewerbung des angegriffenen Bildzeichens oder der gewählten Farbgestaltung erkennen ließe und deshalb dennoch für eine Verkehrsdurchsetzung als eigenständige Kennzeichnung sprechen könnte.

e) Unter Anwendung dieser Grundsätze und der vorerörterten fehlenden Unterscheidungskraft einer Kapsel, die der beanspruchten Darstellung entspricht, wäre es aber erfahrungswidrig anzunehmen, dass der Verkehr der farbig angemeldeten Bildmarke eine eigenständige kennzeichnende Wirkung bzw Unterscheidungskraft beimisst.

### **Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin II**

Die von der Antragstellerin II erst nach Ablauf der Beschwerdefrist am 18. Februar 2002 beim Bundespatentgericht eingelegte Anschlussbeschwerde ist gemäß der nach § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG entsprechend anzuwendenden Vorschrift des 577 a Satz 1 und Satz 2 ZPO aF als unselbständige Anschlussbeschwerde zu behandeln und wirksam erhoben (ebenso § 567 Abs 3 Satz 2 ZPO nF für die nach § 26 Nr 10 EGZPO hier nicht maßgeblichen Beschwerdeverfahren über Entscheidungen, die seit dem 1. Januar 2002 ergangen sind). Sie ist jedoch unzulässig und deshalb zu verwerfen (§ 70 Abs 2 MarkenG).

Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die unselbständige Anschlussbeschwerde keine eigenständige Beschwer des Anschlussbeschwerdeführers als Zulässigkeitsvoraussetzung voraussetzt (so die herrschende Auffassung vgl zB Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl, § 66 Rdn 45; Thomas/Putzo ZPO 22. Aufl, § 577a Rdn 6; Zöller ZPO 21. Aufl, § 577a Rdn 3 und 5, 23. Aufl, § 567 ZPO nF). Denn die unter Ziffer 3 des Beschlusstextes des angegriffenen Beschlusses getroffene

Feststellung, dass die Bestimmung des § 8 Abs 3 MarkenG im Lösungsverfahren anwendbar sei, stellt lediglich die Wiedergabe einer Rechtsmeinung der Markenabteilung dar und enthält keine Entscheidung über den Streitgegenstand des Lösungsverfahrens, welche die Anschlussbeschwerdeführerin beschweren könnte. Es fehlt deshalb an einem auch für die Zulässigkeit der unselbständigen Anschlussbeschwerde erforderlichen Rechtsschutzinteresse der Anschlussbeschwerdeführerin (vgl hierzu auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 66 Rdn 6 mwN; Zöller ZPO, 23. Aufl, Vor § 511 Rdn 11). Ebenso wie sich die Frage einer Beschwerde nach dem rechtskräftigen Inhalt einer Entscheidung, also der Urteilsformel, und den eventuell zur Auslegung heranzuziehenden Gründen bestimmt (vgl hierzu Zöller ZPO, 23. Aufl, Vor § 511 Rdn 10), richtet sich auch die Frage eines erforderlichen Rechtsschutzbedürfnisses danach, ob die Beschwerdeführerin an der Aufhebung des angegriffenen Beschlusstextes ein Rechtsschutzinteresse besitzt. Die aus einer bloßen Wiedergabe einer Rechtsauffassung bestehende Urteilsformel kann deshalb - auch wenn Rechtsauffassungen zutreffender Weise nicht Gegenstand einer Urteilsformel sind, sondern der Gründe - kein Rechtsschutzbedürfnis für eine Anschlussbeschwerde begründen. Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin II erweist sich deshalb als unzulässig und war zu verwerfen.

Der Senat hat der Anregung der Antragsgegnerin folgend die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs 2 MarkenG unbeschränkt zugelassen.

Kliems

Brandt

Engels

Pü

**Abb. 1**

