



Urteil vom 14. September 2016

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Novartis AG,
Lichtstrasse 35, 4002 Basel,
vertreten durch Rechtsanwältin
Dr. iur. Magda Streuli-Youssef,
Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123,
Postfach 1236, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH-Nr. 57946/2013
"KAPSEL (3D)".

Sachverhalt:**A.**

Die Novartis AG hinterlegte am 27. Juni 2013 beim Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die nachfolgend dargestellte Formmarke mit Farbanspruch "gelb, weiss" für die Waren "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose" in Klasse 5. Das Markeneintragungsgesuch erhielt die Nummer 57946/2013:

**B.**

Mit Schreiben vom 4. Juli 2013 beanstandete das IGE das Hinterlegungsgesuch gestützt auf Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Trotz Farbanspruch sei die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens vorliegend gegeben. Beim hinterlegten Zeichen handle es sich um die Abbildung der beanspruchten Präparate und deren Gestaltung weiche nicht hinreichend von im betroffenen Warenssegment üblicherweise vorzufindenden Gestaltungen ab.

C.

Die Hinterlegerin bestritt mit Eingabe vom 5. September 2013 die Gemeingutzugehörigkeit ihrer Formmarke und beantragte deren Zulassung zum Markenschutz. Die Gestaltung der beanspruchten Form sei nämlich aufgrund des Farbanspruches "gelb, weiss" sowie der gewählten Musterung (u.a. Ringe) unüblich und vom Gewohnten abweichend. Üblicherweise würden Medikamentenkapseln keine Ringe aufweisen. Ausserdem sei zu berücksichtigen, dass vorliegend Markenschutz im Zusammenhang mit Präparaten zur Behandlung und Vorbeugung der Krankheit Multiple Sklerose beansprucht werde. Typischerweise seien Präparate zur Behandlung dieser Krankheit intravenös einzunehmen, weshalb eine Kapselform nicht zum üblichen Formenschatz gehöre.

D.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 21. November 2013 an der Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches fest. Die Tatsache, dass eine Form neu sei oder gar nur vom Hinterleger benutzt werde, sei nicht erheblich, solange die Form sich nicht hinreichend vom üblichen Formenschatz unterscheide. Dieser sei im betroffenen Warenssegment gross, da nicht nur auf das Warenssegment der pharmazeutischen Präparate im Bereich der Behandlung von Multiple Sklerose abzustellen sei, sondern grundsätzlich auf alle pharmazeutischen Präparate. Die hinterlegte Form unterscheide sich in keiner Weise von einer üblichen Medikamentenkapsel und deren zweifarbige Gestaltung sei nicht aussergewöhnlich. Die in der weissen Hälfte angebrachten gelben Streifen würden nicht auffällig von üblichen Gestaltungen abweichen. Dem Zeichen fehle es daher an der konkreten Unterscheidungskraft. Auch liege kein Grenzfall vor.

E.

Mit Eingabe vom 21. März 2014 nahm die Hinterlegerin noch einmal zu den Argumenten der Vorinstanz Stellung. Zum einen hielt sie fest, das IGE gehe zu weit, wenn es die Formenvielfalt in Bezug auf sämtliche im pharmazeutischen Bereich auffindbaren Formen definiere. Die Formmarke beanspruche Schutz im Zusammenhang mit Präparaten zur Behandlung und Vorbeugung der Krankheit Multiple Sklerose. Die hierbei auffindbare Formenvielfalt sei bereits kleiner als jene des gesamten pharmazeutischen Spektrums. Andererseits stellte die Hinterlegerin in diesem Zusammenhang erstmals den Antrag, ihr Warenverzeichnis sei auf "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose" einzuschränken, sollte dies zu einer Schutzzulassung führen. Beim betreffenden Präparat handle es sich nämlich um das erste in der Schweiz zugelassene, oral einnehmbare Medikament zur Behandlung der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose. Daher liege sowohl in der Form als auch in deren Musterung ein unterscheidungskräftiges Zeichen vor, so dass dem unterscheidungskräftigen Zeichen der Markenschutz zu gewähren sei.

F.

Am 26. Mai 2014 verfügte das IGE die vollständige Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches Nr. 57946/2013 "KAPSEL (3D)" gemäss Art. 2 Bst. a MSchG. Die hinterlegte Warenform stelle eine im Warenssegment üblicherweise auffindbare Warenform dar. Auch unterscheide sich deren Gestaltung nicht auffällig von üblichen Gestaltungen des beanspruchten Warenssegments. Dem hinterlegten Zeichen mangle es daher an der

konkreten Unterscheidungskraft. Zum Eventualantrag bezüglich Einschränkung des Warenverzeichnisses hielt die Vorinstanz fest, sie trete praxisgemäss auf bedingtgestellte Begehren nicht ein, wobei die vorgeschlagene Einschränkung nichts am Gemeingutcharakter des Zeichens ändern würde, da das Verständnis der Abnehmer stets gleich bleibe.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Novartis AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 26. Juni 2014 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

- "1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 26. Mai 2014 sei vollumfänglich aufzuheben und es sei das Markeneintragungsgesuch CH-Nr. 57946/2013 "KAPSEL (3D)" in das Schweizerische Markenregister einzutragen;
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum."

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, das IGE (nachfolgend: Vorinstanz) gehe fehl, wenn es annehme, bei der abgebildeten Medikamentenkapsel handle es sich um eine im Warenssegment übliche Warenform. Vorliegend werde um Schutz für Präparate zur Behandlung und Prävention von Multipler Sklerose (MS) ersucht. Diese Krankheit werde in erster Linie mit intravenös oder flüssig einzunehmenden Medikamenten behandelt. Das Produkt, wofür hier Markenschutz beantragt werde, sei das erste und bislang auch einzige in der Schweiz zugelassene Medikament zur Behandlung schubförmiger MS, welches in Tabletten- bzw. Kapselform einzunehmen ist. Daher sei bereits die Form des Präparats ein betrieblicher Herkunftshinweis. Das hinterlegte Zeichen weiche durch die Farbelemente sowie die Form deutlich von den für die Therapie schubförmiger MS üblichen Formen und Gestaltungen einer Medikamentenkapsel ab.

H.

Mit Eingabe vom 27. Oktober 2014 hielt die Vorinstanz in ihrer Vernehmung innert erstreckter Frist fest, dass sich die vorliegende dreidimensionale Marke weder durch ihre Form noch durch ihre farbliche Gestaltung hinreichend von einer naturgetreuen Wiedergabe einer für die beanspruchten Waren üblicherweise verwendeten Form und Farbgestaltung abhebe. Die Tatsache, dass die Hinterlegerin im spezifischen Warenssegment die bis anhin einzige Anbieterin kapselförmiger Präparate sei, ändere nichts an der Tatsache, dass es sich um eine gewöhnliche Form und Gestaltung einer Medikamentenkapsel handle. Die Form sei – selbst wenn bis anhin in

der Behandlung der betroffenen Krankheit unüblich – nicht überraschend. Medikamente werden häufig in der hinterlegten Form und Gestaltung produziert. In Bezug auf die massgebenden Verkehrskreise hielt die Vorinstanz fest, dass Multiple Sklerose-Patienten auch alternativ-medizinische Arzneimitteln einnehmen würden (wie z.B. Vitamin-D Präparate, Schüssler-Salze, Heilkräuter), welche rezeptfrei erhältlich seien. Aus diesem Grund sei das Verständnis der Endkonsumenten zu berücksichtigen.

I.

Die Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 12. Januar 2015 innert erstreckter Frist. Sie hielt an ihrer Argumentation bezüglich der Unterscheidungskraft der hinterlegten Form und Gestaltung fest. Sie bemängelte, dass die Vorinstanz den massgebenden Abnehmerkreis der beanspruchten Waren unerlaubterweise ausweite. Das Warenverzeichnis laute nicht auf pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Symptomen wie Schmerz, Depressionen etc., sondern auf die Verlaufsbehandlung der Krankheit Multiple Sklerose. Die angesprochenen Abnehmerkreise seien daher einerseits Fachleute (Apotheker, Ärzte, allen voran Neurologen) und andererseits von der Krankheit betroffene Patienten (Replik, S. 8, Rz. 20). Weiter hielt die Beschwerdeführerin fest, dass die Vorinstanz ihr rechtliches Gehör verletzt habe, als sie im Eintragungsverfahren die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Einschränkung des Warenverzeichnisses nicht behandelt und stattdessen gleich verfügt habe. Allerdings sei die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf den Eventualantrag der Beschwerdeführerin gar nicht eingetreten (Replik, S. 5, Rz. 6-8).

J.

In ihrer Duplik vom 19. März 2015 hielt die Vorinstanz zur bisherigen Korrespondenz ergänzend fest, dass die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Rüge der Verletzung ihres Anspruches auf rechtliches Gehör unbegründet sei. Entgegen der Angabe der Beschwerdeführerin habe sie in ihrer Endverfügung dargelegt, weshalb die vorgeschlagene Einschränkung des Warenverzeichnisses nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens führe. Damit sei dem Anspruch des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin Genüge getan. Weiter betonte die Vorinstanz erneut, dass die Formulierung des Warenverzeichnisses breit sei und auch komplementärmedizinische sowie homöopathische Arzneimittel, für welche zumeist keine Rezeptpflicht bestünde, umfasse. Vor diesem Hintergrund müsse auf das Verständnis der Durchschnittskonsumenten und der Fachkreise abgestellt werden.

K.

Mit Stellungnahme vom 22. April 2015 hielt die Beschwerdeführerin der Duplik der Vorinstanz entgegen, dass die Vorinstanz ihr in mehrfacher Hinsicht das rechtliche Gehör verweigert habe. Einerseits sei ihr Anspruch dadurch verletzt worden, dass der Beschwerdeführerin nicht mehr Gelegenheit geboten worden sei, das Warenverzeichnis der hinterlegten Marke einzuschränken. Weiter sei in der unzureichenden und nicht nachvollziehbaren Begründung der Vorinstanz, weshalb eine Einschränkung/Präzisierung des Warenverzeichnisses der Marke nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens führe, ebenfalls eine Gehörsverweigerung zu sehen. Die Praxis der Vorinstanz, wonach sie auf Eventualanträge nicht eintrete, sei rechtswidrig. Es widerspreche Treu und Glauben, wenn die Vorinstanz, nachdem sie ein Markeneintragungsgesuch beanstandet habe und die Beschwerdeführerin in der Folge die Einschränkung ihres Warenverzeichnisses als mögliche Behebung des Schutzausschlussgrundes angeboten habe, auf diesen Antrag nicht eintrete. In materieller Hinsicht stelle die Einschränkung bzw. Präzisierung des Warenverzeichnisses eine Einschränkung des Markenhinterlegungsgesuchs dar. Eine solche Einschränkung in Bezug auf das Warenverzeichnis sei in der Markenpraxis weit verbreitet und üblich (so z.B. bei Abgrenzungsvereinbarungen oder Vergleichsverhandlungen). Da die Einschränkung des Warenverzeichnisses einer Marke – auch nach der Registrierung einer Marke – jederzeit möglich sei, dürfe die Einschränkung nicht aus prozessualen Gründen verweigert werden (Stellungnahme zur Duplik, S. 7 f., Rz. 14 f.).

L.

Mit Eingabe vom 30. April 2015 ergänzte die Beschwerdeführerin ihr Rechtsbegehren mit folgendem Eventualantrag:

"Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 26. Mai 2014 vollumfänglich aufzuheben und es sei das Markeneintragungsgesuch CH-Nr. 57946/2013 "KAPSEL (3D)" eventualiter unter Berücksichtigung der folgenden Einschränkung des Warenverzeichnisses 'Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von **schubförmig remittierender** Multiple Sklerose' in das Schweizerische Markenregister einzutragen."

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, sie interpretiere die Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts in der Verfügung vom 27. April 2015 dahingehend, dass dieses das "Nichteintreten" der Vorinstanz auf den bereits im Eintragungsverfahren vorgebrachten Eventualantrag, als relevant betrachte. Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, im Sinne der

Prozessökonomie sei es sinnvoll, wenn die Beschwerdeinstanz die Schutzfähigkeit der hinterlegten Marke eventualiter auch mit der Einschränkung des Warenverzeichnisses beurteile, selbst wenn der Beschwerdeführerin damit eine Instanz verloren ginge.

M.

Die Vorinstanz nahm mit Eingabe vom 29. Juni 2015 innert erstreckter Frist Stellung und führte u.a. aus, dass die Vorinstanz in ihrer Endverfügung begründet habe, weshalb sie den Eventualantrag der Beschwerdeführerin nicht berücksichtige. Damit sei das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt worden. Ausserdem gibt sie zu bedenken, dass das Institut nicht auf Eventualanträge eintrete, weil ein Eventualantrag, welcher zusammen mit einem Hauptantrag gestellt werde, einem zweiten Hinterlegungsgesuch entspreche. Ein Eventualantrag auf Änderung stelle keine unmissverständliche und bedingungslose Hinterlegung im Sinne von Art. 28 Abs. 2 MSchG dar. Dies gelte insbesondere auch, da ein Eventualantrag definitionsgemäss erst berücksichtigt werden solle, wenn der Hauptantrag zurückgewiesen werde, was erst bei Erlass der Endverfügung im Sinne von Art. 30 Abs. 2 MSchG der Fall sei. Entsprechend seien Eventualanträge im erstinstanzlichen Verfahren als unzulässig zu qualifizieren. Zum Eventualantrag selbst hält die Vorinstanz fest, dass die Wahrnehmung der hinterlegten Marke sich nicht ändere, weshalb die Einschränkung des Warenverzeichnisses das Zeichen nicht unterscheidungskräftig mache.

N.

Mit Verfügung vom 30. Juni 2015 wurde den Verfahrensparteien mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

O.

Mit Schreiben vom 5. Oktober 2015 reichte die Beschwerdeführerin eine Noveneingabe ein und legte den vorinstanzlichen Newsletter 2015/09 Marken vom 24. September 2015 zum Vorgehen bei bedingt gestellten Anträgen bei. Darin hielt die Vorinstanz insbesondere fest, dass dem Hinterleger der einen Eventualantrag stellt eine Frist angesetzt werde, innert welcher dieser bedingungslos erklären könne, ob er das ursprünglich eingereichte Zeichen durch ein neues bzw. das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ersetzen wolle. Die Beschwerdeführerin führte weiter aus, dass diese Praxis zwar pro futuro gelte, die Vorinstanz aber damit darauf hinweise, dass sie die bisherige Praxis als mangelhaft erkannt habe.

P.

Die Vorinstanz nahm mit Eingabe vom 6. November 2015 Stellung zur Noveneingabe der Beschwerdeführerin und bekräftigte ihre bisherige Argumentation.

Q.

Mit Verfügung vom 10. November 2015 wurde den Verfahrensparteien erneut mitgeteilt, dass ohne anders lautende Anträge kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

R.

Bezugnehmend auf die Verfügung vom 10. November 2015 wies die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 11. November 2015 unaufgefordert auf einen Widerspruch in der vorinstanzlichen Argumentation in deren Stellungnahme vom 6. November 2015 hin.

S.

Mit Verfügung vom 12. November 2015 wurde der Schriftenwechsel für geschlossen erklärt.

T.

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

U.

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilsabwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren

[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

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

2.2 Die Vorinstanz weist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs von sich. Sie habe sich in ihrer Endverfügung zum Eventualantrag geäussert. Weiter habe sie ihre Praxis, Markeneintragungsverfahren auf Eventualbegehren nicht einzugehen, ebenfalls in die Begründung aufgenommen. Ausserdem gibt sie zu bedenken, dass ein Eventualantrag, welcher zusammen mit ei-

nem Hauptantrag gestellt werde, einem zweiten Hinterlegungsgesuch entspreche. Dies gelte insbesondere auch, da ein Eventualantrag definitions-gemäss erst berücksichtigt werden sollte, wenn der Hauptantrag zurück-gewiesen werde, was erst bei Erlass der Endverfügung im Sinne von Art. 30 Abs. 2 MSchG der Fall sei. Entsprechend seien Eventualanträge im erstinstanzlichen Verfahren als unzulässig zu qualifizieren.

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

2.4 Vorliegend hat die Vorinstanz sich zum Eventualantrag der Beschwerdeführerin erst in der Endverfügung geäussert. Darin hat sie dessen Bestehen erwähnt, sogleich aber festgehalten, sie trete praxisgemäss nicht auf Eventualbegehren ein. Weiter hielt sie fest, die im Eventualantrag vorgeschlagene Einschränkung des Warenverzeichnisses mache das Zeichen aus den vorgenannten Gründen nicht eintragungsfähig. Damit ist die Vorinstanz in der Endverfügung entgegen dem Wortlaut auf den Eventual-

antrag eingetreten. Dass sie dies erst in der Endverfügung getan hat, verletzt das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin allerdings nicht, denn sie darf nach Ablauf einer Vernehmlassungsfrist unverzüglich verfügen (BERNHARD WALDMANN/JÜRIG BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Nr. 16 zu Art. 32 VwVG). Vorliegend wurde der Eventualantrag im Eintragungsverfahren in der Duplik bzw. der Stellungnahme zur sog. Festhaltung gestellt: Die Vorinstanz war daher nicht verpflichtet einen weiteren Schriftenwechsel auszulösen. Ein solches Vorgehen erscheint allerdings ungünstig, was die Vorinstanz im Übrigen wohl auch dazu veranlasst hat, ihre Praxis entsprechend anzupassen und Hinterlegern diesfalls Frist zur Stellungnahme ansetzt (vgl. Newsletter 2015/09 Marken vom 24. September 2015 des IGE als Beilage zur Noveneingabe vom 5. Oktober 2015). Vorliegend ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, wenn sie die vorinstanzliche Begründung als verwirrend beschreibt. Dies liegt in erster Linie daran, dass die Vorinstanz zuerst angibt, sie trete praxismässig auf bedingtgestellte Begehren nicht ein. Sie führt aber sogleich unter Hinweis auf die Begründung im Hauptantrag aus, die vorgeschlagene Einschränkung mache das Zeichen nicht eintragungsfähig (angefochtene Verfügung, Rz. 17). Damit wurde der Beschwerdeführerin – wenn auch knapp und unter Hinweis auf das bisher Gesagte – bekannt gegeben, weshalb das von ihr vorgebrachte Argument aus ihrer Sicht nicht zu berücksichtigen sei bzw. an der Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens nichts ändere. In einer summarischen Begründung liegt aber nicht bereits eine Verletzung des rechtlichen Gehörs.

2.5

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

Abs. 2 MSchG der Fall sei. Entsprechend seien Eventualanträge im erstinstanzlichen Verfahren als unzulässig zu qualifizieren (Stellungnahme vom 29. Juni 2015, Rz. 3).

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

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

2.6.1 Hierzu ist festzustellen, dass im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit dem Beschwerdeantrag gleichzeitig der Streitgegenstand bestimmt wird (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 120 Rz. 2.213). Dieser kann sich hiernach höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 121 Rz. 2.213). Auch ist zu beachten, dass gestützt auf die Eventualmaxime sämtliche Begehren und Eventualbegehren in der Beschwerdeschrift vorzubringen sind (KÖLZ/HÄNER/BERTSCH, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, S. 51, Rz. 147; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 121 f. Rz. 2.215 mit Hinweis). Erst in der Replik (oder später) gestellte (neue) Begehren bzw. beantragte Varianten sind daher unzulässig (BGE 136 II 173 E. 5; BVGE 2011/54 E. 2.1.1). Zu beachten ist aber auch, dass

aufgrund der Geltung der Untersuchungsmaxime tatsächliche Behauptungen und Beweismittel nachgebracht werden können (Art. 32 Abs. 2 VwVG; WALDMANN/BICKEL, a.a.O., Nr. 17 zu Art. 32 VwVG) ebenso wie auch die rechtliche Begründung – soweit keine nachlässige Prozessführung vorliegt und auch keine Verschleppung des Prozesses beabsichtigt war – im Laufe des Beschwerdeverfahrens angepasst werden kann (BGE 136 II 165 E. 4 f.; WALDMANN/BICKEL, a.a.O., Nr. 17 zu Art. 32 VwVG). Schliesslich wird die Eventualmaxime dadurch herabgemindert, dass die Verfahrensbeteiligten aufgrund des Replikrechts zu ihren jeweiligen Eingaben Stellung nehmen können (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., S. 51, Rz. 149 mit Hinweis auf Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK).

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

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

sollte die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptbegehren nicht durchdringen.

3.

Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. BGE 131 III 126 f. E. 4.1 "Smarties [3D] / M&M's [3D]"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 247 [zit. Marbach, SIWR]; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

3.1 Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego [3D]"). Entscheidend ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Freischwinger Panton [3D]", und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter für Körperpflegemittel [3D]", je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 2003 193, S. 200; vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unterscheiden lässt (MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche [3D]" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Uhrenarmband [3D]"). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder Verpackungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte hinaus:

Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Original [3D]"; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II", BGE 133 III 346 E. 3.3 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"). Farben bilden grundsätzlich Gemeingut, da sie für den Verkehr freihaltebedürftig sind (MARBACH, SIWR, N. 348).

3.2 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 124 mit Hinweis auf BGE 120 II 310 "The Original [3D]"). Die Originalität muss bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise kombiniert werden" (Urteil des BGer 4A_6/1999 vom 14. Oktober 1999, in: sic! 2000 286 E. 3c "Runde Tablette [3D]", vgl. das Urteil des BGer 4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.5 "Lindor-Kugel [3D]" und das Urteil des BVGer B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.3 "Feuchttücherbehälter [3D]" mit Hinweisen).

3.3 Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig sein (vgl. Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 485; WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 125; NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 30, mit weiteren Hinweisen). Mit der Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt der Hinterleger zum Ausdruck, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten Farbausführung beansprucht. Wie bei Formmerkmalen (vgl. Erwägung 3.1 hiavor) ist dabei zu differenzieren, ob die Farbe als Gestaltungs- oder Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird. Eine durch die Farbgebung bedingte Spezifizierung im Erinnerungsbild ist zudem nicht mit einer Individualisierung im markenmässigen Sinn gleichzustellen (vgl. MARBACH, SIWR, N. 488 f.). In diesem Zusammenhang ist bei einer aus Form und

Farbe kombinierten Marke im Einzelfall zu prüfen, bei welchem Element eher ein Herkunftsbezug erwartet wird. Es fragt sich weiter, inwieweit sich die beiden Elemente gegenseitig beeinflussen: Damit die Kombination im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt, muss der unterscheidungskräftige Teil dominieren. Umgekehrt darf er zur Unterscheidungskraft der Marke in ihrem Gesamteindruck nicht durch das banale Element relativiert werden.

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

4.

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

4.1 Die Vorinstanz geht in ihrer Beurteilung davon aus, dass pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose auch rezeptfrei erhältlich seien, weshalb ebenso auf das Verständnis der betroffenen Patienten abzustellen sei (angefochtene Verfügung, Titel B, Rz. 9). Unter der gewählten Formulierung seien nämlich sämtliche Pharmazeutische Präparate zur Behandlung und Prophylaxe von Multiple Sklerose (MS) zu verstehen (Duplik, S. 3, Rz. 5 ff.). Dieses Warenssegment sei breit gefasst und umfasse beispielsweise auch homöopathische sowie komplementärmedizinische Präparate. So würden MS-Patienten zur Linderung ihrer Beschwerden bzw. zur Prophylaxe auch auf alternativ-medizinische Methoden zurückgreifen (vgl. Duplikbeilage 1). Zu denken sei da z.B. an Vitaminen, spagirische Mittel, Schüssler Salze, TCM (trad. chinesische Medizin) oder anthroposophische Arzneimittel. Gerade für solche Präparate bestünde häufig keine Verschreibungspflicht. Entsprechend dürfe das Verständnis des Durchschnittskonsumenten nicht ausser Acht gelassen werden (Duplik, S. 3, Rz. 7).

4.2 Die Beschwerdeführerin ihrerseits schränkt den Abnehmerkreis in erster Linie auf Fachkräfte ein. Sie hält fest, dass vorliegend Markenschutz im Zusammenhang mit pharmazeutischen Präparaten zur Behandlung und

Vorbeugung von Multipler Sklerose und nicht von Nebeneffekten bzw. anderen Symptomen beansprucht werde. Entsprechend seien auch nur die Abnehmer jener Präparate zu berücksichtigen, welche der Behandlung bzw. Vorbeugung dieser Krankheit dienen.

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

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

Hälfte der MS-Patienten mit diesem Verlauf bleibt die Krankheit ein Leben lang schubförmig (<https://www.multiplesklerose.ch> > Über MS > Multiple Sklerose > Verlauf > Schubförmige MS). Die Verlaufs- oder Langzeittherapie von MS erfolgt mit Medikamenten, welche das Immunsystem beeinflussen und darauf abzielen, Schübe zu reduzieren sowie den Krankheitsverlauf und damit einhergehende Beeinträchtigungen zu mildern. Die Medikamente zur Langzeittherapie werden in Form von Spritzen, Tabletten, Kapseln oder Infusionen verabreicht (<https://www.multiplesklerose.ch> > Über MS > Behandlung > Verlaufstherapie). Bei der Behandlung von schubförmiger MS sind die Medikamente tabletten- bzw. kapselförmig (Medikament mit Arzneistoff Dimethylfumarat; Medikament mit Arzneistoff Teriflunomid; Medikament mit Arzneistoff Fingolimod) bzw. werden als Infusion (Medikament mit Wirkstoff Natalizumab) oder Spritze (z.B. Medikament mit Wirkstoff Glatirameracetat; Medikament mit Wirkstoff Peginterferon Beta-I a) verabreicht (vgl. Auflistung unter <https://www.multiplesklerose.ch> > Über MS > Behandlung > Verlaufstherapie). Die in der Schweiz zugelassenen Medikamente zur Behandlung von Multipler Sklerose gehören ausnahmslos den Abgabekategorien A oder B an (vgl. Zulassungsangaben zu Medikament jeweils mit Inhaltsstoff Dimethylfumarat, Teriflunomid, Fingolimod, Natalizumab, Glatirameracetat und Peginterferon Beta-Ia unter <http://www.swissmedic.ch> > Startseite > Arzneimittel > zugelassene Präparate > Human- und Tierarzneimittel > Dokument "sortiert nach Zulassungsnummern" [hiernach: Swissmedic Zulassungen]), d.h. sie werden einzig auf ärztliche Verschreibung abgegeben (Art. 23 und 24 der Verordnung über die Arzneimittel vom 17. Oktober 2001 [Arzneimittelverordnung, VAM; SR 812.212.21]). Pharmazeutische Präparate, welche zur Behandlung und Prophylaxe von Multipler Sklerose in der Schweiz zugelassen sind, sind damit verschreibungspflichtig. Ausserdem besagt der von der Vorinstanz ins Recht gelegte Beleg über den Einsatz alternativ-medizinischer Behandlungen im Rahmen der Behandlung von MS-Patienten, dass bei der Einnahme solcher Ersatzpräparate oder Phytoarzneimitteln Vorsicht geboten ist, da diese bei ungenauer Dosierung einen entzündenden Effekt haben können (Duplikbeilage 1, S. 2). Dies deutet also ebenfalls darauf hin, dass selbst eine Behandlung mit alternativ-medizinischen Präparaten vorzugsweise in Absprache mit dem behandelnden Arzt zu erfolgen hat. Damit ist nicht anzunehmen, dass sich ein Patient einzig in einer Apotheke beraten lässt und seine medikamentöse Behandlung selber zusammenstellt ohne sich vorgängig mit seinem Arzt abzusprechen. In den allermeisten Fällen geht dem eigenständigen Kauf der Medikamente in einer Apotheke eine ärztliche Beratung voraus. Im Einklang mit der Beschwerdeführerin (Rep-

lik, S. 8, Rz. 20) ist daher festzustellen, dass sich die beanspruchten Waren im Endeffekt zwar an MS-Patienten richten, diese die Waren jedoch nicht ohne vorgängige Information einer Fachperson erwerben. So ist in erster Linie auf das Verständnis der Fachkreise, nämlich Ärzte (insbesondere Neurologen) und Apotheker, und erst in einer zweiten Linie auf das Verständnis der Patienten abzustellen, wobei es sich bei letzteren nicht um den Durchschnittskonsumenten, sondern um einen informierten Endkonsumenten handelt, der sich gezwungenermassen mit seiner Krankheit und deren Behandlungsmöglichkeiten intensiver befasst und informiert hat (Replik, S. 8, Rz. 20).

5.

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a "The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der hinterlegten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

5.1 Die dreidimensionale Marke um deren Schutz ersucht wird, stellt eine mögliche Form der beanspruchten Ware und damit eine Formmarke im engeren Sinn dar (BGE 120 II 309 E. 2a "The Original [3D]" mit Hinweisen; vgl. auch E. 3 hiervor). Konkret zeigt die abgebildete Form eine Medikamentenkapsel. Während deren obere Hälfte einfarbig gelb gestaltet ist, sind an der unteren weiss eingefärbten Hälfte zwei dünne, waagrecht umlaufende gelbe Streifen angebracht. Die Hinterlegerin macht einen Farbanspruch für Gelb und Weiss geltend.

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

5.3 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die hinterlegte Form stelle eine unterscheidungskräftige Marke dar, denn gerade die kapselförmige Form der abgebildeten Marke sei im betroffenen Warenssegment aussergewöhnlich. Sie sei nämlich die einzige Anbieterin kapselförmiger Medikamente zur Behandlung schubförmiger MS. Weiter seien die zwei gelben Ringe auf der weissen Hälfte der Kapsel einzigartig und unüblich. Dieses einzigartige Gestaltungselement lasse sich auf keiner auf dem Markt erhältlichen Medikamentenkapsel finden (Stellungnahme zur Duplik, S. 10, Rz. 22). Ausserdem seien die gelben Ringe weder ästhetisch noch funktional bedingte Elemente, sondern ein essentielles Unterscheidungsmerkmal der Marke. In Kombination mit der Tatsache, dass es im betroffenen Warenssegment keine vergleichbare Darstellungsform gebe, liege damit klar ein unterscheidungskräftiges Zeichen vor.

5.4 Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit "Präparaten zur Behandlung und Prävention von Multipler Sklerose". Wie unter E. 4.4 hiavor festgehalten, wird bei Multipler Sklerose grundsätzlich zwischen den Verlaufsformen primär chronisch progrediente MS, schubförmig remitierende MS sowie sekundär chronisch progrediente MS unterschieden. Die Verlaufs- oder Langzeittherapie von MS erfolgt mit Medikamenten, welche das Immunsystem beeinflussen und darauf abzielen, Schübe zu reduzieren sowie den Krankheitsverlauf und damit einhergehende Beeinträchtigungen zu mildern. Die Medikamente zur Langzeittherapie werden in Form von Spritzen, Tabletten, Kapseln oder Infusionen verabreicht (<https://www.multiplesklerose.ch> > Über MS > Behandlung > Verlaufstherapie).

5.5 Hierzu ist festzuhalten, dass die Beurteilung der Formenvielfalt gemäss der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbarer Formen zu erfolgen hat (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]"; Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.4 "Mischgeräte [3D]" mit weiteren Hinweisen). Wie unter E. 5.4 festgestellt, werden die Medikamente zur Langzeittherapie von MS in Form von Spritzen, Tabletten, Kapseln oder Infusionen verabreicht, was bereits im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides der Fall war (vgl. Zulassungsangaben zu Medikamenten jeweils mit Inhaltsstoff Beta-Interferone, Glatirameracetat, Dimethylfumarat, Teriflunomid, Fingolimod [Beschwerdeführerin] sowie Natalizumab, auffindbar in: Swissmedic Zulassungen). Davon betroffen sind einzig jene Medikamente, welche zur Behandlung und Vor-

beugung der Krankheit Multiple Sklerose zugelassen sind (vgl. E. 4.3 hier-
vor). Die in der Schweiz zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheids auffind-
baren Formen sind Injektionslösungen in Fertigpens sowie in Fertigspritzen
(jeweils für Wirkstoff Beta-Interferone, Glatirameracetat: alle Angaben ge-
mäss Swissmedic Zulassungen), Kapseln (jeweils für Wirkstoff Dimethyl-
fumarat und Fingolimod [Beschwerdeführerin]: alle Angaben gemäss
Swissmedic Zulassungen), Infusionskonzentrat (für Wirkstoff Natalizumab
gemäss Angabe in Swissmedic Zulassungen) sowie Tablette (für Wirkstoff
Teriflunomid gemäss Angabe in Swissmedic Zulassungen). In diesem Wa-
rensegment ist die Formenvielfalt daher – wie die Vorinstanz zu Recht fest-
gestellt hat (angefochtene Verfügung, Rz. 15) – gross. Bei grosser Formen-
vielfalt ist es schwieriger, eine nicht banale sondern unterscheidungskräf-
tige Form zu schaffen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014
E. 3.1 "Mischgeräte [3D]").

5.6 Die beanspruchte Form entspricht einer üblichen Medikamentenkapsel.
Es handelt sich hierbei um eine banale Medikamentenform. Nicht sel-
ten sind Medikamentenkapseln zweifarbig gestaltet (vgl. Vorakte 4, Beila-
gen 5 und 6). Daher ist auch die zweifarbige Gestaltung der hinterlegten
Kapsel an sich nicht auffällig. Das von der Beschwerdeführerin vorge-
brachte Argument, wonach die Hinterlegerin als erste und einzige ein kap-
selförmiges Präparat zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remit-
tierender MS anbiete und damit ein unterscheidungskräftiges Zeichen vor-
liege, greift nicht. Einerseits ist die Marke für "Pharmazeutische Präparate
zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose" hinterlegt, was über
die Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS deutlich
hinausgeht. Andererseits ändert die Tatsache, dass der Einsatz kapselför-
miger Präparate bei der Behandlung einer bestimmten Form der Krankheit
MS neu ist, nichts am Gemeingutcharakter der grundsätzlich banalen Form
eines pharmazeutischen Präparates (BGE 137 III 403 E. 3.3.6 "Wellenver-
packung [3D]"; Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 5.4
"Leimtube [3D]"). Die Vorinstanz weist im Übrigen zu Recht darauf hin,
dass auch die Vielfalt an Warenformen im in Frage stehenden Warenseg-
ment (Tabletten, Spritzen, Kapseln, Infusionen) gegen die Schutzfähigkeit
einer zweifarbigten Kapsel spricht (Urteil des BGer 4A_466/2007 vom
23. Januar 2008 E. 2.4 "Milchmäuse").

5.7 Es stellt sich nach dem Gesagten die Frage, ob die grafische Gestal-
tung der Kapsel dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen vermag,
denn die Tatsache allein, dass die Form dem Gemeingut zuzurechnen ist,
schliesst die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht aus (vgl. E. 3.2 hier-
vor).

Wohl beschränkt sich der Spielraum bei der Gestaltung einer Medikamentenkapsel grundsätzlich auf die grafische Gestaltung der Hülle (z.B. mittels Farbe oder durch die Anbringung von Wörtern, Symbolen etc.). Allerdings ist diese im Gesamtkontext der beanspruchten Formen und Gestaltungen zu sehen. Dass die Kapselhälften farbig und jeweils in einer anderen Farbe gestaltet sind, ist wie unter E. 5.6 hiervoor festgestellt, nicht aussergewöhnlich. Die Tatsache, dass die Medikamente derart ausgestaltet werden, dass die relevanten Verkehrskreise diese aufgrund ihrer Farbe unterscheiden können – vor allem wenn mehrere Medikamente zu verabreichen oder einzunehmen sind – impliziert im Zweifel keinen Herkunftshinweis. In diesem Sinne ebenfalls gewöhnlich ist die Kombination von Weiss mit einer anderen Farbe (vgl. Vorakte 4, Beilagen 5 und 6). Die Beschwerdeführerin beantragt den Farbanspruch "gelb, weiss". Generell wird die Farbe Weiss mit Reinheit in Verbindung gebracht. Die Primärfarbe Gelb hat verschiedene Assoziationen und zieht den Blick jedenfalls an. Damit ist die Farbe Gelb zwar auffällig, doch gehört sie als Primärfarbe dem Gemeingut an (BVGE 2007/22 E. 7.4 mit Hinweisen; die in der Schweiz eingetragenen gelben Farbmarken sind dies jeweils mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" [vgl. CH-Nr. P-496219, CH-Nr. 612176]). Die Farbenkombination hinterlässt damit zwar einen augenfälligen Eindruck. Allerdings wird dieser Eindruck durch die herkömmliche Funktionalität der Einfärbung von Medikamenten im Sinne der Unterscheidbarkeit derselben (ohne Herkunftshinweis) geprägt. Ergänzend dazu wird vorliegend in der einen Hälfte die Farbe der anderen Hälfte streifenförmig aufgenommen, worin eine gewisse Abweichung von der üblichen Gestaltung zu sehen ist. Die Vorinstanz vertritt dazu die Auffassung, dass die beiden gelben Ringe lediglich als ästhetisches Merkmal wahrgenommen werden (angefochtene Verfügung, Rz. 16). Ergänzend ist dazu festzuhalten, dass – soweit in den beiden Streifen nicht nur ein ästhetisches Merkmal zu sehen ist – diese als Teil der Funktionalität der Farbgebung im beschriebenen Sinne und nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Demnach ist der Vorinstanz im Ergebnis dahingehend zuzustimmen, dass das Hinzufügen zweier Streifen keine auffällige Abweichung darstellt.

5.8 In der Gesamtbetrachtung ist grundsätzlich festzuhalten, dass sich eine unterscheidungskräftige Form und Gestaltung vom gewöhnlichen Formenschatz unterscheiden und bei den massgeblichen Abnehmern aufgrund der Originalität als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden muss (vgl. E. 3.1 hiervoor). Im vorliegend beanspruchten Warenssegment ist die Formenvielfalt gross. Diese Vielfalt führt dazu, dass es umso schwieriger ist, eine originelle und unterscheidungskräftige Form zu schaffen, die

beim Abnehmer als betrieblicher Herkunftshinweis haften bleibt (Urteil des BGer 4A_466/2007 vom 23. Januar 2008 E. 2.4 "Milchmäuse"). Wie unter E. 5.6 hiervoor festgestellt, reicht der Umstand, dass eine Form allenfalls neu ist, nicht aus um den abstrakt erwarteten Formenschatz zu sprengen (Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 5.4 "Leimtube [3D]"). Vorliegend wird Schutz für eine übliche Form eines pharmazeutischen Präparates beantragt: Diese Form ist aufgrund ihrer Banalität auch im Bereich der Medikation zur Krankheit Multiple Sklerose nicht überraschend – selbst wenn sie allenfalls neu ist. Damit verleiht die Form an sich dem Zeichen keine Unterscheidungskraft. Auch die grafische Gestaltung des Zeichens weicht nicht hinreichend vom Erwarteten ab. So ist die Kombination zweier Farben, insbesondere von Weiss und einer auffälligeren Farbe, üblich. Weiter wird mit Gelb eine Primärfarbe beansprucht, welche dem Gemeingut angehört. Zudem erschöpft sich die zweifarbige Einfärbung eines Medikaments in der Funktion der Unterscheidbarkeit, was aber nicht mit einem betrieblichen Herkunftshinweis gleichzusetzen ist. Der geltend gemachte Farbanspruch führt daher nicht dazu, dass sich die Marke vom Gewohnten abhebt. Schliesslich ist der Beschwerdeführerin insofern beizupflichten, dass die Anbringung zweier Streifen in der weissen Hälfte vom Erwarteten abweicht. Dennoch ist diese Abweichung nicht derart, dass sie die funktionale Wahrnehmung der farblichen Gestaltung aufheben würde. Die angebrachten Streifen prägen das Gesamtbild nicht solchermassen, dass die hinterlegte Kombination von Farbe und Form vom Erwarteten in kennzeichnungskräftiger Weise abweicht. Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach sie in Zukunft wohl als diejenige mit den Streifen bekannt sein werde, dient ihr bei der Prüfung der originären Unterscheidungskraft nicht. Damit ist die hinterlegte Form auch unter Berücksichtigung des Farbanspruchs und der grafischen Gestaltung nicht unterscheidungskräftig, weshalb die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptantrag nicht durchdringt.

6.

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

6.1

6.1.1 In ihrem Eventualstandpunkt beantragt die Beschwerdeführerin eine Einschränkung des Warenverzeichnisses auf "Pharmazeutische Präparate

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

6.1.2 Die Vorinstanz ihrerseits geht mit der Beschwerdeführerin dahingehend einig, dass die zur Eindämmung von Multipler Sklerose eingesetzten Medikamente meist in Spritzenform verabreicht würden (angefochtene Verfügung, Rz. 14). Allerdings seien auch Medikamente in Tablettenform erhältlich. Wohl sei die Hinterlegerin die einzige Anbieterin oral einnehmbarer Medikamente, welche zum Verfügungszeitpunkt in der Schweiz zugelassen seien, doch müsse gerade bei Fachkräften angenommen werden, dass diese über solche Entwicklungen – selbst solche im nahen Ausland – informiert seien (angefochtene Verfügung, Rz. 14). Schliesslich sei aus Sicht der Endabnehmer zu beachten, dass MS-Patienten oftmals an unterschiedlichen Beschwerden leiden und entsprechend auch Medikamente für Beschwerden über ihre eigentliche Krankheit hinaus einnehmen müssen (angefochtene Verfügung, Rz. 15). Diese seien oftmals sowohl intravenös als auch oral einnehmbar. Aufgrund der Wahrnehmung der Abnehmer von pharmazeutischen Präparaten im Allgemeinen, seien es diese gewohnt, dass Präparate in Kapsel- und Tablettenform sowie flüssig angeboten werden. Allgemein sind Kapseln wie die in der Formmarke abgebildet üblich und zwar sowohl unifarbene als auch, wie hinterlegt, zweifarbig (angefochtene Verfügung, Rz. 15). Die Abnehmer würden im hinterlegten Zeichen daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen (angefochtene Verfügung, Rz. 16,18). Daran ändere auch eine Einschränkung der Warenliste auf "Pharmazeutische Präparate zur Behandlung und Prävention von schubförmig remittierender Multipler Sklerose" nichts, da das Verständnis des hinterlegten Zeichens gleich bleibe (angefochtene Verfügung, Rz. 19).

6.2 Auch im Eventualstandpunkt ist in einem ersten Schritt der Abnehmerkreis zu definieren. Dabei gilt es festzustellen, dass sich diese nicht von

den im Hauptantrag definierten Verkehrskreisen unterscheiden. Da sämtliche Medikamente, welche zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS zugelassen sind, zur Abgabekategorie A oder B gehören und sie damit zu rezeptpflichtigen Präparaten macht, kann auf die Ausführungen unter E. 4 (insbesondere 4. 4) hiervor verwiesen werden.

6.3 Zur Formenvielfalt im Segment der pharmazeutischen Präparate zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS gibt die Beschwerdeführerin an, ihr Präparat sei das einzige kapselförmige Medikament zur Behandlung dieser Krankheitsform, welches in der Schweiz zugelassen sei. Diese Angabe ist mittlerweile überholt, denn seit dem 7. August 2014 ist in der Schweiz ein weiteres kapselförmiges Präparat zur Behandlung schubförmig remittierender MS zugelassen (vgl. Angaben zu Medikament mit Inhaltsstoff "Dimethylfumarat", <http://compendium.ch/> > Suche nach "Dimethylfumarat"; Zulassungsangaben zu Medikament mit Inhaltsstoff "Dimethylfumarat" in: Swissmedic Zulassungen, S. 390). Die von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung bereits vorgebrachte Argumentation, wonach die Zulassung weiterer kapselförmiger Präparate möglich sei (angefochtene Verfügung, Rz. 14), ist demnach eingetroffen. Allerdings hat die Beurteilung der Formenvielfalt gemäss der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides auffindbaren Formen zu erfolgen (BGE 137 III 403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]"; Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.4 "Mischgeräte [3D]" mit weiteren Hinweisen). Im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Markenhinterlegungsentscheides am 24. Mai 2014 war die Beschwerdeführerin tatsächlich die einzige Anbieterin deren kapselförmige Medikation zur Behandlung schubförmig remittierender MS zugelassen war. Die weiteren zum damaligen Zeitpunkt zugelassenen Präparate zur Behandlung dieser Krankheitsform waren Filmpillen und Infusionskonzentrat (vgl. Angaben zu Medikamenten mit Wirkstoff "Teriflunomid" bzw. "Natalizumab" unter <http://compendium.ch> sowie unter Swissmedic Zulassungen, S. 41 und 408). Insofern waren die auffindbaren Formen im Zeitpunkt des Eintragungsentscheides im vom Eventualantrag betroffenen Warensegment, nämlich Präparate zur Behandlung und Prävention schubförmig remittierender MS, eingeschränkt auf je ein Präparat in Tabletten- und Kapselform sowie einem intravenös einnehmbaren Infusionskonzentrat. Damit kann im Einklang mit der Beschwerdeführerin festgestellt werden, dass im Warensegment der pharmazeutischen Präparate zur Behandlung und Vorbeugung schubförmig remittierender MS – anders als beim erweiterten Warensegment (vgl. E. 5.5 hiervor) – keine grosse Formenvielfalt vorliegt. An die

Abweichung der hinterlegten Form ist demnach keine qualifizierte Anforderung zu stellen, da der Grundsatz nicht zur Anwendung gelangt, wonach es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale sondern unterscheidungskräftige Form zu schaffen (vgl. E. 5.5 hiervor). Dennoch muss die hinterlegte Form hinreichend vom Erwarteten und Gewohnten abweichen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.5 "Mischgeräte [3D]").

6.4 Die im Warenssegment auffindbaren Formen unterscheiden sich dahingehend, dass zwischen intravenös (Infusionskonzentrat) und oraleinnehm-baren Präparaten (Tablette und Kapsel) unterschieden werden kann. Die hinterlegte Kapsel-form an sich weicht nicht von einer im pharmazeutischen Spektrum üblichen Kapsel-form ab. Selbst wenn die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt des Eintragungsentscheides die einzige Anbieterin kapsel-förmiger Präparate zur Behandlung schubförmig remittierender MS war, bleibt die Kapsel-form daher eine grundsätzlich banale Form eines pharmazeutischen Präparates, welche für sich nicht unterscheidungskräftig ist. Die Tatsache, dass der Einsatz kapselförmiger Präparate bei der Behandlung dieser Form der Krankheit MS neu ist, ändert am Gemeingutcharakter dieser (generell) üblichen Form einer Medikamentenhülle nichts (vgl. E. 5.6 hiervor; BGE 137 III 403 E. 3.3.6 "Wellenverpackung [3D]"). Dass eine übliche Medikamentenform nach Jahren der Entwicklung neu auch in einem Bereich der Medizin eingesetzt wird in welchem sie bis anhin nicht zur Anwendung kam, entspricht – wie in casu geschehen (vgl. E. 6.3 hiervor) – einer logischen Marktentwicklung. Sofern die Form also wie vorliegend im Pharmazeutischen Bereich banal ist, muss sie aufgrund der Zugehörigkeit zum pharmazeutischen Bereich auch in jenem Gesundheitsbereich in welchem sie "neu" ist, grundsätzlich allen Anbietern zugänglich sein (vgl. zum Thema der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens unter Berücksichtigung der zukünftigen Marktentwicklung das Urteil des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.2 "VUVUZELA"). Damit kann festgestellt werden, dass die Form im vom Eventualantrag betroffenen Warenverzeichnis zwar neu aber dennoch dem Gemeingut zuzurechnen und für sich alleine nicht unterscheidungskräftig ist.

6.5 Stellt sich daher die Frage, ob die grafische Gestaltung der Kapsel dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen mag, denn die Tatsache allein, dass die Form dem Gemeingut zuzurechnen ist, schliesst die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht aus (vgl. E. 3.2 hiervor). Der Spielraum bei der Gestaltung einer Medikamentenkapsel ist limitiert und beschränkt sich im Grunde auf die grafische Gestaltung der Hülle (z.B. mittels Farbe oder

durch die Anbringung von Wörtern, Symbolen etc.). Wie bereits im Hauptantrag festgestellt, sind die Kapseln nicht selten zweifarbig gestaltet, wobei die jeweiligen Kapselhälften jeweils einfarbig und ohne weitere Elemente eingefärbt sind (vgl. E. 5.6 hiervor). Die zweifarbige Gestaltung einer Kapsel ist also nicht aussergewöhnlich. Bei Medikamentenkapseln ebenfalls gewöhnlich, ist die Farbkombination Weiss mit einer auffälligeren Farbe (vgl. E. 5.7 hiervor). Damit ändert die kleinere Formenvielfalt an der Beurteilung der beanspruchten Farben Weiss und Gelb nichts. Die beanspruchten Farben werden auch im kleineren Formen- und Gestaltungsschatz als funktionale Bestandteile wahrgenommen und vom Abnehmer auf diese Funktion reduziert. Wie bereits im Hauptantrag festgehalten, weichen einzig die zwei dünnen, gelben Streifen in der weissen Hälfte von einer üblichen Gestaltung ab. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist allerdings festzustellen, dass die Anbringung zweier Streifen auch dann ein wenig überraschendes bzw. unerwartetes Gestaltungselement darstellt, wenn der Formen- und Gestaltungsschatz klein ist. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin womöglich die einzige Anbieterin einer Medikamentenkapsel mit zwei Streifen im Bereich der Medikation von schubförmig remittierender MS ist, führt für sich alleine nicht dazu, dass die hinterlegte Form und Gestaltung ungewohnt und überraschend erscheint (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.8 "Mischgeräte [3D]").

6.6 Es ist demnach festzustellen, dass die Formenvielfalt im betroffenen Warenssegment der Pharmazeutischen Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose klein ist. Damit sind – anders als im Hauptantrag – an die Abweichung der hinterlegten Formen keine qualifizierten Anforderungen zu stellen, da der Grundsatz nicht zur Anwendung gelangt, wonach es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale sondern unterscheidungskräftige Form zu schaffen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.5 "Mischgeräte [3D]"). Dass die hinterlegte Form im betroffenen, eingeschränkten Warenssegment grundsätzlich neu ist und zum massgeblichen Zeitpunkt auch nur durch die Beschwerdeführerin verwendet wird, wissen die Abnehmer – insbesondere die Fachkreise – zwar. Weil es sich jedoch um eine im pharmazeutischen Bereich derart banale Warenform handelt, welche deswegen allen zugänglich sein muss, ist die Form trotz Neuheit dem Gemeingut zuzurechnen (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.8 "Mischgeräte [3D]"). Die farbliche Gestaltung vermag dem Zeichen – wie unter E. 6.5 hiervor festgestellt – trotz Farbanspruch und Anbringung zweier Streifen, nicht die nötige Unterscheidungskraft zu ver-

leihen. Die farbliche Gestaltung wird einzig in ihrer Funktion der Unterscheidbarmachung wahrgenommen. Wohl weichen die zwei Streifen vom Erwarteten ab, werden aber aufgrund ihrer Einfärbung ebenfalls als funktionelle und nicht als kennzeichnende Elemente wahrgenommen. Die Kombination aller Form und Gestaltungselementen stellt damit trotz kleiner Formenvielfalt auch keinen Grenzfall dar. Damit dringt die Beschwerdeführerin auch mit ihrem Eventualantrag nicht durch.

7.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 57946/2013 "KAPSEL (3D)" sowohl im Haupt- als auch im Eventualantrag zu Recht für die beanspruchte Waren "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose" bzw. "Pharmazeutische Präparate zur Prävention und Behandlung von schubförmig remittierender Multiple Sklerose" in der Klasse 5 zurückgewiesen hat.

8.

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

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreterin; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 57946/2013; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 21. September 2016