Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1643/2007

{T 0/2}

Urteil vom 13. September 2007

Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz); Richterin Vera Marantelli;
Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker

B._____,
vertreten durch A. Braun Braun Héritier Eschmann AG,

Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,

Vorinstanz,

betreffend
Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 2755/2005

Sachverhalt:

A. Am 11. November 2005 beantragte die Beschwerdeführerin Markenschutz für das Wortzeichen "BASILEA PHARMACEUTICA" für *pharmazeutische Präparate und Substanzen schweizerischer Herkunft* in Klasse 5.

B. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2005 beanstandete das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) das Eintragungsgesuch mit der Begründung, dass das Zeichen im Sinne von "Pharmazie Basel" verstanden werde und in Verbindung mit den beanspruchten Waren eine direkt beschreibende Angabe und somit Gemeingut darstelle, weshalb es vom Markenschutz ausgeschlossen sei.

C. Mit Änderungsantrag vom 11. April 2006 reichte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die folgende Wort-/Bildmarke mit dem Farbanspruch "pantone blau 294" ein:

D. Mit Schreiben vom 19. April 2005 wies die Vorinstanz das hinterlegte Zeichen mit der Begründung zurück, dass weder die grafischen Elemente noch der Farbanspruch geeignet seien, dem Zeichen zur Schutzfähigkeit zu verhelfen. Da es sich bei "basilea" und "PHARMACEUTICA" um stark beschreibende Wortelemente handle, seien höhere Anforderungen an die Grafik zu stellen.

E. Die Beschwerdeführerin hielt mit Eingaben vom 20. Juni und 31. Oktober 2006 an der Schutzfähigkeit ihres Zeichens fest. Nach der ergebnislosen Korrespondenz verweigerte die Vorinstanz dem Markeneintragungsgesuch mit Verfügung vom 31. Januar 2007 vollumfänglich den Markenschutz. Zur Begründung machte sie geltend, dass die Wortkombination "basilea PHARMACEUTICA" in Verbindung mit den beanspruchten pharmazeutischen Präparaten und Substanzen als unmittelbar beschreibende Angabe bezüglich deren Art und Herkunft wahrgenommen werde und somit zum Gemeingut gehöre. Auch vermöge weder der Umstand, dass die Umrandung nur die geografische Angabe "basilea" umfasse, wobei die Buchstaben "b" und "l" den Rahmen berühren, noch der einfache Farbanspruch dem Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft zu verleihen. Im Übrigen sei es für das markenrechtliche Verfahren unerheblich, ob die Firma der Markenhinterlegerin gleich wie die Marke laute.

F. Mit Eingabe vom 1. März 2007 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 31. Januar 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolge

aufzuheben und das Eintragungsgesuch gemäss der Eingabe vom 11. April 2006 als Wort-/Bildmarke für die beanspruchten Waren einzutragen. Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass die Vorinstanz die grafische Gestaltung des hinterlegten Zeichens zuwenig gewürdigt habe. Es handle sich um eine in keiner Weise übliche Schriftart, so fehle beim Buchstaben "a" der übliche Abstrich. Auch liege keine etikettenhafte Umrandung vor, würde doch nur ein Teil des beanspruchten Zeichens umrahmt. Der umschlossene Bestandteil "basilea" sei mit dem Oval durch die beiden Buchstaben "b" und "l" mit deren Oberlängen so verbunden, dass der Betrachter die Schrift und den sie umgebenden Rahmen nicht voneinander trennen könne. Diese einprägsame und fantasievolle Gestaltung werde durch den Farbanspruch "blau" noch verstärkt. Die Beschwerdeführerin führte weiter aus, es sei unbestritten, dass sie auf ihren Bekanntheitsgrad hingewiesen habe, ohne aber die Verkehrsdurchsetzung der Marke geltend gemacht zu haben. In der Pharmaindustrie dauere es insbesondere wegen den langjährigen Medikamentenzulassungsverfahren mehrere Jahre bis ein Produkt auf den Markt gebracht werden könne. Sechs Jahre nach der Unternehmensgründung dürfe in diesem Jahr nun mit der Inverkehrsetzung ihres ersten Medikaments gerechnet werden. In der Pharmabranche, in der die Unternehmen die Geschäftstätigkeit Jahre vor dem Markteintritt aufnehmen, bestehe ein erhebliches Bedürfnis, die Firmenmarke zumindest in absehbarer Zeit vor dem Markteintritt zu schützen, da diese ein wesentlicher Bestandteil eines umfassenden Schutzrechtsportfolios sei. Bei der Beschwerdeführerin handle es sich nicht um ein kleines Start-Up-Unternehmen, sondern um eine Unternehmung, die im Wirtschafts- und Forschungsplatz Schweiz innert kürzester Zeit eine beachtliche Grösse und Wichtigkeit erhalten habe. Auch habe die Beschwerdeführerin bereits erhebliches Interesse in den Medien auf sich gezogen, weshalb die Bezeichnung "BASILEA" resp. "BASILEA PHARMACEUTICA" von den massgeblichen Verkehrskreisen, die sich sowohl aus medizinischem Fachpersonal wie aus potentiellen Patienten zusammensetzen, ganz klar ihr zugeordnet werde. Diese Umstände seien unter dem Aspekt der Markenfähigkeit zu berücksichtigen. Im Übrigen wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die Marke in allen wirtschaftlich wichtigen Ländern eingetragen worden sei.

G. Mit Vernehmlassung vom 25. April 2007 beantragte die Vorinstanz die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass die Wortverbindung "basilea PHARMACEUTICA" dem Gemeingut zuzurechnen sei, was die Beschwerdeführerin auch nicht bestreite. Für die Beurteilung eines Zeichens sei grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend. Da es sich bei den Wortelementen um eine direkt beschreibende Angabe bezüglich der beanspruchten Waren der Klasse 5 handle, seien an die grafische Ausgestaltung des Zeichens entsprechend hohe Anforderungen zu stellen. Dagegen würdige die Beschwerdeführerin einzig die grafische Gestaltung als solche. Angesichts des beschreibenden Sinngehalts der vorliegenden Wortverknüpfung sei die Kombination von gewählter Schriftart, Anordnung der Wortelemente

untereinander, Umrahmung des Begriffs "basilea", Aufhängung resp. Anbindung der Buchstaben "b" und "l" an die Umrandung sowie die Farbe "blau" nicht geeignet, dem im Gemeingut stehenden Zeichen zur notwendigen Unterscheidungskraft zu verhelfen. Ferner erkläre die Beschwerdeführerin ausdrücklich, dass sie nicht in der Lage sei, die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens geltend zu machen. Ihre Argumentation sei denn auch nicht geeignet eine solche zu plausibilisieren, erfolge doch gemäss konstanter Praxis die Prüfung von mit der Firma der Hinterlegerin übereinstimmenden Marken nach denselben Prüfungsgrundsätzen, die für alle Marken gelten. Im Übrigen komme ausländischen Entscheidungen keine präjudizielle Wirkung zu.

H. Mit Eingabe vom 10. Mai 2007 beantragte die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung. Diese fand am 21. August 2007 am provisorischen Sitz des Bundesverwaltungsgerichts in Zollikofen statt, wobei die Verfahrensbeteiligten Gelegenheit erhielten, sich umfassend zum Verfahrensgegenstand zu äussern und ihren Standpunkt nochmals einlässlich darzulegen. Die Beschwerdeführerin führte auf Vorhalt der Vorinstanz, wonach die angemeldete Marke, wenn sie nicht zum Gemeingut zählen würde, infolge Irreführung vom Markenschutz ausgeschlossen wäre, aus, dass sie allenfalls bereit wäre, das Zeichen auf *pharmazeutische Präparate und Substanzen Basler Herkunft* in Klasse 5 zu beschränken.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 31. Januar 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).

2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

   Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder

Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

4. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmungen gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche das Zeichen bestimmt ist (so genannte beschreibende Angaben; BGE 114 II 171 E. 2a *Eile mit Weile* mit Hinweisen). Hierzu gehören auch Zeichen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung frei verfügbar bleiben müssen und daher nicht von einem einzelnen Anbieter monopolisiert werden dürfen, wie etwa die direkten, unmittelbaren Herkunftsangaben (z.B. Namen von Ländern, Städten etc.).

5. Das eingereichte Zeichen besteht aus den Bestandteilen "basilea" und "PHARMACEUTICA". Beim ersteren Begriff handelt es sich um die italienische bzw. lateinische Bezeichnung für "Basel". Letzteres Wort ist lateinisch und bedeutet – wie auch der mit "ph" anstelle von "f" geschriebene italienische Begriff "farmaceutica" – ins Deutsche übersetzt "Pharmazeutik" bzw. "Pharmazie". Die Wortkombination wird, wie die Vorinstanz zutreffend festhält, im Gesamteindruck zumindest von den italienischsprachigen Abnehmern ohne Weiteres im Sinne von "Basel Pharmazeutik" bzw. "Basel Pharmazie" verstanden. Die Beschwerdeführerin streitet denn auch nicht ab, dass der Wortverbindung als solchen aufgrund des verständlichen Sinngehaltes die notwendige konkrete Unterscheidungskraft fehle. Dagegen vertritt sie die Ansicht, dass das an sich gemeinfreie Zeichen infolge seiner grafischen Ausgestaltung einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck hinterlasse.

6. Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich gemäss ständiger Rechtsprechung nach seinem Gesamteindruck (RKGE in sic! 2003, 495 *Royal Comfort*, RKGE in sic! 1999, 31 *Warrant Phone*, RKGE in sic! 1998, 302 *Masterbanking*, RKGE in sic! 1997, 558 *Eco-Speedster*). Dieser resultiert aus der Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den verwendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie den benutzten Farben. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen werden. Dann freilich ist nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung als solche geschützt, sondern nur die gewählte grafische Ausgestaltung. Diese darf sich allerdings nicht im Naheliegenden erschöpfen; ungenügend war beispielsweise eine blosse Umrahmung durch ein Band mit Schleife nebst einer besonderen Schriftart (RKGE in sic! 2000, 297 *Cybernet Der Business Provider* mit Hinweis auf L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 MSchG N 37). Im Allgemeinen gilt, je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausschmückung zu stellen.

7. Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die grafische und farbliche Ausgestaltung der Marke die für die Eintragung notwendige Unterscheidungskraft verleiht. Da sich die Wortkombination in Gemeingut erschöpft, sind hohe

Anforderungen an die Gestaltung zu stellen. Das Zeichen besteht aus einem in blau gehaltenen Schriftzug, der sich aus den beiden Wortelementen "basilea" und "PHARMACEUTICA" zusammensetzt. Ersterer Wortbestandteil ist in Kleinbuchstaben geschrieben und verfügt über eine Umrandung, die mit den Oberseiten der Buchstaben "b" und "l" verbunden ist. Letztere Wortkomponente steht, in Grossbuchstaben von rund dreimal kleinerer Schrifthöhe verfasst, unterhalb des Rahmens. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist die vorliegend verwendete Schriftart nicht unüblich, fehlt doch bei vielen gängigen Schriften ein Abstrich beim klein geschriebenen Buchstaben "a". Ebenfalls ist die Kombination aus einem in Klein- und einem in Grossbuchstaben abgefassten Wort banal und daher nicht geeignet, die Wortverbindung ausreichend zu verfremden und dem Zeichen auf diese Weise Unterscheidungskraft zu verleihen (vgl. RKGE in sic! 2003, 808 *SMArt* mit Hinweis auf BGer in PMMBl 1994, 45 *MASTERtherm*). Auch wenn nur der Bestandteil "basilea" umrandet ist und das Element "PHARMACEUTICA" in kleiner Schriftgrösse der Unterstreichung dieses Gebildes dient, lässt sich der Vorwurf einer etikettenhaften Umrahmung nicht entkräften, handelt es sich doch bei der zweiten Wortkomponente einzig um eine Sachbezeichnung für die beanspruchten Waren. Des Weiteren weist der Rahmen die Form einer Kapsel bzw. eines Dragees auf und ist daher für pharmazeutische Präparate und Substanzen naheliegend und deshalb kaum unterscheidungskräftig. Auch wenn der Verbindung der Buchstaben "b" und "l" mit dieser Einfassung eine gewisse Originalität zugesprochen werden muss, so genügt dies im Zusammenspiel mit den erwähnten anderen, weniger charakteristischen Gestaltungsmerkmalen sowie dem Farbanspruch "pantone blau 294" nicht, um der im Gemeingut liegenden Wortkombination "basilea PHARMACEUTICA" Unterscheidungskraft zu verschaffen. Das Zeichen hinterlässt demnach in der vorliegenden Ausgestaltung keinen kennzeichnungskräftigen Gesamteindruck. Zu keinem anderen Ergebnis muss man auch bei einer konsequenten Anwendung der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007 (vgl. Ziffer 4.6 mit Hinweisen auf STUCKDEKOR (fig.), Rhein Strom (fig.) und Solar Strom (fig.)) kommen.

8. Die Beschwerdeführerin führte im Weiteren aus, dass ihre Firma über einen hohen Bekanntheitsgrad verfüge, sie aber nicht in der Lage sei, die Verkehrsdurchsetzung der Marke geltend zu machen. In der Pharmaindustrie dauere es infolge der Medikamentenzulassungsverfahren lange bis ein Produkt auf den Markt gebracht werden könne. Es bestehe aber ein Bedürfnis, die Firmenmarke zumindest in absehbarer Zeit vor dem Markteintritt zu schützen, da diese ein wesentlicher Bestandteil des Schutzrechtsportfolios sei. Im Übrigen sei die Marke in allen wirtschaftlich wichtigen Länder eingetragen worden.

9. Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG kann sich ein Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen. Dies bedingt, dass es während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden ist. Das Markenschutzgesetz kennt keine Spezialvorschriften für Firmenmarken. Die Eintragbarkeit sol-

cher Marken beurteilt sich wie diejenige jedes anderen Zeichens anhand der Ausschlusskriterien von Art. 2 MSchG. Da die Beschwerdeführerin die Firmenmarke nicht im Zusammenhang mit Waren resp. Dienstleistungen verwendet hat, scheidet somit eine Verkehrsdurchsetzung aus. Im Übrigen beurteilt sich die Zugehörigkeit eines Zeichens zum Gemeingebrauch nach dem Eindruck des schweizerischen Publikums, weshalb dem Eintrag ausländischer Marken keine präjudizielle Wirkung zukommt (BGer in sic! 2004, 403 *Discovery Travel & Adventure Channel* mit Hinweis auf BGer in sic! 2003, 428 *Masterpiece*). Vorliegend handelt es sich auch nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidungen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 *Firemaster* und RKGE in sic! 2003, 903 *Proroot*).

10. Infolge Bejahung des absoluten Ausschlussgrundes des Gemeinguts gemäss Art. 2 lit. a MSchG erübrigt sich die Prüfung der Irreführung nach Art. 2 lit. c MSchG. Auf die allfällige Bereitschaft der Beschwerdeführerin, die angemeldete Marke auf *pharmazeutische Präparate und Substanzen Basler Herkunft* in Klasse 5 zu beschränken, ist unter diesen Umständen nicht näher einzugehen.

11. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke "basilea PHARMACEUTICA" (fig.) für *pharmazeutische Präparate und Substanzen schweizerischer Herkunft* in Klasse 5 zu Recht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.

12. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). 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.-- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

13. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- verrechnet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. 2755/2005; mit Gerichtsurkunde)
   - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech	Marc Hunziker

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.

Versand am: 19. September 2007