

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-1228/2010
{T 0/2}

Urteil vom 15. November 2010

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Ciro Papini.

Parteien

X. _____ GmbH,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 930 285 - ONTARGET.

Sachverhalt:**A.**

Die X. _____ GmbH (in der Folge Beschwerdeführerin) ist Eigentümerin der Internationalen Registrierung IR 930 285 - ONTARGET, welche am 25. Juni 2007, gestützt auf eine deutsche Basisregistrierung, unter anderem mit Schutzausdehnung für das Gebiet der Schweiz, ins Internationale Markenregister eingetragen wurde. Nach einer nachträglichen Einschränkung, ist die Marke in Verbindung mit folgenden Dienstleistungen registriert:

Kl. 41: Publication d'imprimés (également sous forme électronique) portant sur les résultats d'essais cliniques pour des préparations pharmaceutiques, excepté à des fins publicitaires.

Kl. 42: Réalisation d'essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques.

B.

Das Institut für Geistiges Eigentum (in der Folge, Vorinstanz) erliess am 30. Oktober 2008 eine provisorische Schutzverweigerung für die Schweiz. Die Vorinstanz erläuterte, die Marke stelle mit der Bedeutung "das Ziel erreicht wie vorgesehen" oder "auf Zielkurs" in Verbindung mit sämtlichen eingetragenen Dienstleistungen eine beschreibende Angabe bezüglich deren Zweck und Qualität dar, weshalb sie zum Gemeingut gehöre und gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG in der Schweiz vom Markenschutz ausgeschlossen sei.

C.

Mit Schreiben vom 31. März 2009 führte die Beschwerdeführerin aus, die angesprochenen Fachkreise würden die Internationale Registrierung (IR) in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht in dem von der Vorinstanz vorgebrachten Sinn verstehen. Eine anpreisende Angabe könne nur über mehrere Gedankenschritte ermittelt werden, weshalb das Zeichen eintragungsfähig sei. Zudem sei das Zeichen in verschiedenen englischsprachigen Ländern eingetragen worden. Des Weiteren gehe es nicht an, die in Frage stehende IR in der Schweiz als eine anpreisende Angabe zu qualifizieren, wenn sie von Personen im englischsprachigen Raum als schutzfähiges Zeichen verstanden würde. Die Markenprüfung sollte in solchen Fällen sinnvollerweise das Sprachgefühl von englisch-

sprachigen Personen berücksichtigen statt ausländische Voreintragen ungeprüft als unerheblich abzutun.

D.

Mit Schreiben vom 11. Juni 2009 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung mit der Begründung fest, die Marke stelle in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen eine anpreisende Qualitätsangabe dar. Der Abnehmer würde das Zeichen "ONTARGET" in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen als eine Selbstberühmung verstehen, welche von jedem Anbieter im Bereich dieser oder auch anderer Dienstleistungen stammen könne. Das Zeichen sei aus diesem Grund auch freihaltebedürftig. Schliesslich entgegnete die Vorinstanz, die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten ausländischen Voreintragen seien nicht relevant, da nach schweizerischem Recht die Gründe für eine Zurückweisung klar seien, weshalb diese nicht für eine gegenteilige Beurteilung des Zeichens herangezogen werden könnten.

E.

Mit Schreiben vom 7. August 2009 stellte die Beschwerdeführerin erneut Antrag auf Schutzgewährung für die strittige IR und führte aus, das Zeichen sei ein Idiom, weshalb es zwangsläufig interpretiert werden müsse, bevor diesem einen angeblich konkreten Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen beigemessen werden könne. Zudem rügt sie, dass die Vorinstanz den fehlenden materiellen Schriftwechsel zwischen der Hinterlegerin und dem amerikanischen Markenamt oder dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) als Begründung heranziehe, um ausländischen Voreintragen die Indizwirkung abzusprechen.

F.

Am 11. November 2009 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie habe die Schutzverweigerung in der Schweiz, stets auf die nicht aktualisierte Dienstleistungsliste gestützt (siehe Bst. A). Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke im Lichte der korrigierten Dienstleistungsliste dränge sich aber nicht auf.

G.

Mit Schreiben vom 2. Dezember 2009 verzichtete die Beschwerdeführerin auf eine weitere Stellungnahme.

H.

Mit Verfügung vom 25. Januar 2010 verweigerte die Vorinstanz, der IR 930 285 - ONTARGET den Markenschutz für die Schweiz in Verbindung mit allen beanspruchten Dienstleistungen (mit Hinweis auf Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ in Verbindung mit Art. 2 lit. a und Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG). Sie führte aus, die angesprochenen Fachspezialisten – welche über erhöhte Englischkenntnisse verfügen – würden das Zeichen als eine allgemein anpreisende Angabe verstehen. Solche Angaben würden ohne Überprüfung des beschreibenden Gehalts in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen zurückgewiesen.

I.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 26. Februar 2010 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Anträge:

1. Ziff. 1 der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 25. Januar 2010 betreffend die Internationale Registrierung Nr. 930 285 ONTARGET sei aufzuheben und es sei das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, diese Internationale Registrierung für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Kl. 41 und 42 im schweizerischem Markenregister einzutragen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidg. Institutes für Geistiges Eigentum.

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei auch der anpreisende Sinngehalt von allgemeinen Qualitätshinweisen stets in Verbindung mit den konkret beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zu ermitteln. Werbemässige Qualitätshinweise seien also nur zurückzuweisen, sofern diese im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen für den relevanten Verkehrskreis leicht und unzweideutig erkennbar seien.

Die Beschwerdeführerin wiederholt zudem ihre Ansicht, nach der "ON TARGET" ein Idiom darstelle, weshalb es interpretiert werden müsse und somit nur im übertragenen Sinne eine Aussage zur Ware oder Dienstleistung machen könne. Sie ruft zudem in Erinnerung, dass das Zeichen in verschiedenen englischsprachigen Ländern eingetragen sei.

J.

Mit Schreiben vom 12. Mai 2010 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Sie verweist zur Begründung auf ihre Verfügung vom 25. Januar 2010.

K.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen 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. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung 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 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in Kraft getreten (vgl. AS 2009 287). Nach dem revidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Die Neufassung des MMP hat jedoch keine Auswirkungen auf die Frist der Schutzverweigerung

(Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. b MMP). Eine eventuelle Schutzverweigerung hat die Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP – wie bereits nach Art. 5 Abs. 2 MMA – vor Ablauf eines Jahres mitzuteilen (vgl. POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 572). Die Notifikation der IR-Marke Nr. 930 285 erfolgte am 8. November 2007. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 30. Oktober 2008 hat die Vorinstanz die Jahresfrist auf jeden Fall gewahrt, weshalb vorliegend auf weitergehende Ausführungen zu übergangsrechtlichen Fragestellungen verzichtet wird (vgl. diesbezüglich B-514/2008 Magnum [fig.] E. 2 ff.)

2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit vorliegend herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 - Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 - Alta tensione).

2.3 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (EUGEN MARBACH, in: ROLAND VON BÜREN/LUCAS DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247 [in der Folge MARBACH

Markenrecht]; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 - we make ideas work, mit Verweis auf BGE 129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece I).

Die Frage, ob einer Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41; MARBACH, in sic! 1/2007, S. 3 ff.[in der Folge MARBACH Verkehrskreise]). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der betreffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44; Marbach Verkehrskreise, a.a.O., S. 6). Zur Annahme von Gemeingut genügt es, dass bloss ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. die Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (RKGE in sic! 1999 S. 557 E. 4 - Pedi-Med, mit Verweis u.a. auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hier-nach: DAVID, Kommentar MSchG], Art. 2, N. 9; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4 - Salesforce.com und RKGE in sic! 2003 S. 806 E. 4 - SMART, je mit Verweis auf DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2, N. 18).

Die Rechtsprechung berücksichtigt, dass der Konsument in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsgehalt sucht. Falls ein Zeichen als Einheit für den Abnehmer keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist, wird er in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasienamen ausgeht (BVGer B-1710/2008 – SWISTEC, E. 3.2). Eine zergliedernde, analytische Betrachtungsweise ist aber dabei zu vermeiden, z.B. wenn die Aufgliederung für den Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (RKGE vom 17. Juli 1999 in: sic! 5/1999 559 E. 5 Dystar). Bei Wortverbindungen ist zuerst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus der Kombination ein beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-

5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow; RKGE vom 9. September 2002 in: sic! 2/2003 134 Cool Action, mit Hinweisen; RKGE vom 24. Mai 2000 in: sic! 7/2000 592 Clearcut).

2.4 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von den relevanten Verkehrskreisen verstanden werden. Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A.455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 Outperform.Outlast mit Verweis auf weitere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts).

3.

Die Beschwerdeführerin bestreitet grundsätzlich nicht, dass das Wort "ontarget" im Sinne der Kombination "on target" in der Schweiz erkannt wird. Sie ist aber entgegen der Auffassung der Vorinstanz der Meinung, dass der zurückgewiesene beschreibende bzw. allgemein anpreisende Sinngehalt der strittigen Kombination, nur in einem übertragenen Sinn verstanden werde, weshalb das Zeichen begriffslogisch keine direkt beschreibende Angabe in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen darstellen könne. Weiter stellt die Beschwerdeführerin auch nicht in Abrede, die Vorinstanz habe auf den falschen Abnehmerkreis abgestellt. Sie bringt aber vor, dass wenn man davon ausgehe, dass der angesprochene Abnehmer über sehr gute Englischkenntnisse verfüge, würde dieser das Zeichen wie ein Englischsprachiger verstehen. Die Eintragung der stritten IR seitens englischsprachigen Ämtern weise nach der Auffassung der Beschwerdeführerin aber gerade daraufhin, dass Englischsprachige das Zeichen nicht als beschreibende bzw. allgemein anpreisende Angabe verstehen.

In der angefochtenen Verfügung bringt die Vorinstanz diesbezüglich vor, dass "on target" ein lexikalisch erfasster Ausdruck darstelle, der ohne Weiteres von dem in der Schweiz angesprochenen Fachpublikum (Fachkreise im Bereich der Pharmazie) im Sinne einer anpreisenden Angabe verstanden werde.

Obwohl nicht bestritten, soll vollständigkeithalber in einem ersten Schritt der massgebliche Abnehmerkreis ermittelt werden, dessen genaue Bestimmung, für die Frage nach dem Verständnis des fraglichen Zeichens massgebend ist (Lucas David a.a.O., S. 28, N.9).

Danach wird in einem zweiten Schritt die Frage nach der Bedeutung der Kombination "on target" vertieft.

3.1 Die IR 930 285 wurde in Verbindung mit folgenden Dienstleistungen registriert:

Cl. 41: Publication d'imprimés (également sous forme électronique) portant sur les résultats d'essais cliniques pour des préparations pharmaceutiques, excepté à des fins publicitaires.

Cl. 42: Réalisation d'essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques.

Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen der Kl. 41 ist die Publikation von Ergebnissen aus klinischen Versuchen im pharmakologischen Bereich. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz werden mit solchen Dienstleistungen nicht nur Personen im Bereich der Pharmazie angesprochen. Ergebnisse aus klinischen Versuchen im pharmakologischen Bereich sind auch für Mediziner, Biologen oder Chemiker von Interesse, betreffen diese doch grundsätzlich das Wissen über eine allfällige Wirkung von chemischen Produkten auf biologische Lebewesen. Der in casu massgebende Abnehmerkreis ist also breiter als von der Vorinstanz angenommen. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass in casu Fachpersonen als Abnehmer angesprochen werden, wie von der Vorinstanz festgelegt.

Das Gleiche kann in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Kl. 42 gesagt werden, da diese die Durchführung von klinischen pharmazeutischen Versuchen zum Gegenstand haben.

3.2 Es ist anzumerken, dass die Fachpersonen in den angesprochenen Segmenten bereits einen Teil der universitären Ausbildung in englischer Sprache geniessen (link Unibe, Unifr, UniZH). Zudem ist zu berücksichtigen, dass die wichtigsten wissenschaftlichen Publikationen ausschliesslich auf Englisch veröffentlicht werden, weshalb in der Branche gute Englischkenntnisse vorausgesetzt werden (Publikationsliste Betti, Joblink). Es ist also davon auszugehen, dass die angesprochenen Fachkreise über gute bis sehr gute Englischkenntnisse verfügen.

Dass sie die in Frage stehende IR im Sinne einer Kombination der Wörter "on" und "target" erkennen, ist somit naheliegend und vorliegend auch nicht strittig. Strittig ist hingegen, ob und wie die festgelegten Fachkreise in der Schweiz die Kombination "on target" verstehen.

4.

Die Vorinstanz weist in der angefochtenen Verfügung auf die Tatsache hin, dass "on target" in gängigen Wörterbüchern als Idiom qualifiziert wird, dem eine feste Bedeutung zukommt, welche unmittelbar erkannt werde.

Die Beschwerdeführerin macht hingegen geltend, dass "on target" zwar ein Idiom darstelle, aber immer eine Interpretation nötig sei, damit es in dem vor der Vorinstanz vorgebrachten Sinne verstanden werden könne. Zudem komme einem Idiom nach der Auffassung der Beschwerdeführerin, stets eine zusätzliche Qualität und Symbolkraft zu, weshalb eine Aussage in Bezug auf die strittigen Dienstleistungen nur, wenn überhaupt, in einem übertragenen Sinne möglich sei.

4.1 Dem Wort "on" können zwar auf Englisch unterschiedliche Bedeutungen zukommen (als Adjektiv oder als Adverb). All den Bedeutungen liegt aber zugrunde, dass sie auf einen Kontakt mit bzw. auf die Nähe zu einer Oberfläche hinweisen oder die Bewegung zu einer Position implizieren (The Concise Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford 2003, S. 322).

4.1.1 Das englische Wort "target" bezeichnet hingegen grundsätzlich ein Ziel, sei dies in der Form einer Zielscheibe oder als Ziel einer Handlung (Italienisch "lo scopo", Französisch "le but"). Die Kombination "on target" bedeutet grundsätzlich also "auf ein Ziel (gerichtet)" oder "an einer Zielscheibe" bzw. "an einem Ziel". Dass die angesprochenen Abnehmer, diesen grundsätzlichen Sinngehalt erkennen und verstehen ist naheliegend, da genügende Hinweise bestehen, um annehmen zu können, dass sowohl "on" als auch "Target" zum englischen Grundwortschatz angehören (z.B. HÄUBLEIN/JENKINS, Thematischer Grundwortschatz der englischen Sprache, S. 144 und 162, Suche auf Google, Seiten aus der Schweiz mit ca. 3 Mio. Treffern, zuletzt besucht am 29. Oktober 2010). Beide Wörter haben sogar Eingang in italienische und deutsche Wörterbücher gefunden (Dizionario Garzanti, Duden).

4.1.2 Zur Bedeutung von "(to be) on target" findet man u. a. folgende Ausführungen: a) das Ziel erfasst haben; b) treffen sitzen (Schuss usw.); c) *fig.* richtig geraten haben (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Teil 1 Englisch-Deutsch, Berlin und München 2005, S. 605). Das online Wörterbuch Garzanti führt folgende Übersetzungen der Kombination "on target": "to be off/on target" oder "the government's program is bang on -". Diese werden mit "centrare, mancare il bersaglio, l'obiettivo" bzw. mit "(fam.) il programma governativo sta rispettando le scadenze" übersetzt und sind vom Sinngehalt her, mit den deutschen Fundstellen zweifellos vergleichbar (Dizionario Inglese-Italiano online Garzanti, zuletzt besucht am 29. Oktober 2010, www.garzantilinguistica.it).

4.1.3 In verschiedenen online Wörterbüchern wird zudem die Kombination "on target" im Sinne von "akkurat" bzw. "gut ausgeführt" definiert (http://en.wiktionary.org/wiki/on_target, zuletzt besucht am 29. Oktober 2010; <http://www.merriam-webster.com/dictionary/on-target>, zuletzt besucht am 29. Oktober 2010).

4.1.4 Dem Wort "target" und somit der Kombination "on target" kann im wissenschaftlichen Bereich unterschiedliche Bedeutung zukommen: in der Kernphysik ist ein Target "eine Substanz, auf die energiereiche Strahlung (z.B. aus Teilchenbeschleunigern) gelenkt wird, um in ihr Kernreaktionen zu erzielen (Duden, Das Grosse Fremdwörterbuch, Mannheim 1994, S. 1343). "On Target" könnte man somit im Sinne von "auf die Zielsubstanz" übersetzen. Auch im pharmazeutischen Bereich hat ein "Target" eine spezifische Bedeutung: demnach ist ein Target "ein Molekül im Körper, an dem ein Arzneimittel ansetzen und den Krankheitsablauf beeinflussen kann" (<http://medical.suademus.com/Pharma.html>, besucht am 28. Mai 2010) oder generell ein Biomolekül, an das ein Wirkstoff binden kann (de.wikipedia.org/wiki/Target_Biologie). "On Target" kann also auch mit "auf das Zielmolekül" übersetzt werden. Da aber Kernphysiker vorwiegend nicht zum angesprochenen Abnehmerkreis angehören, ist vorwiegend eher die zweite (pharmakologische) Bedeutung von Interesse.

4.1.5 Eine Suche nach der Verwendung von den in den Wörterbüchern wiedergegebenen Bedeutungen im Internet, ergibt, dass (to be) "on target" im Sinne von "auf Kurs zu sein", über 17'000 in der Schweiz und weltweit über 9 Mio.-mal zu finden ist. Es handelt sich deshalb um eine sehr verbreitete Redewendung.

4.1.6 Aus dem oben Gesagten ist anzunehmen, dass die angesprochenen Abnehmer, welche erwiesenermassen über erhöhte Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, die Bedeutung von "on target" verstehen; einerseits im Sinne eines Moleküls, auf welches sich ein Stoff oder gar eine Handlung richtet, da dieses ein Fachbegriff darstellt. Andererseits wegen deren Üblichkeit, als Ausdruck, dass eine Tätigkeit akkurat, gut oder präzise ausgeführt werde oder generell als Botschaft, die in den jeweiligen Kombinationen darauf hinweist, dass was gemacht, geleistet oder geplant wird, akkurat, präzise und sorgfältig ausgeführt wird, dass die gewollten Ergebnisse erreicht werden oder schliesslich, dass zielgerichtet und auf Kurs gehandelt wird.

4.1.7 Zudem ist zu berücksichtigen, dass die fachspezifische Bedeutung des Zeichens vorliegend mit einem Zusatz ergänzt werden müsste, um als direkt verständliche Aussage oder Ausdruck verstanden zu werden, die einen Hinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen erlauben würde. "Auf das Zielmolekül (gerichtet)" erlaubt in Alleinstellung weder eine Aussage über einen thematischen Inhalt der klinischen Studien der Kl. 42 (es fehlt die Angabe zur Substanz oder Handlung, welche sich auf das Zielmolekül richtet), noch kann die strittige IR in dieser Bedeutung eine Handlung in Verbindung mit den beanspruchten Publikationsdienstleistungen der Kl. 41 umschreiben.

Hingegen braucht es keinerlei gedankliche Anstrengungen bzw. Zusatzangaben, um das Zeichen als anpreisende Angabe zu verstehen. Der Hinweis darauf, dass z.B. die Dienstleistungsanbieter bei der Publikation einer klinischen Studie auf Kurs sind, oder dass sie wie geplant das Zielpublikum erreichen sowie dass die Durchführung von klinischen Studien der Kl. 42 akkurat und gut ausgeführt werde, stellen nur einige der möglichen beschreibenden bzw. anpreisenden Varianten der strittigen IR dar, welche ohne Aufwand in Verbindung mit den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen zu erkennen sind. Die gefundenen Hinweise weisen zudem eindrücklich daraufhin, dass die Kombination "on target" im anpreisenden Sinne Eingang in der Alltagssprache gefunden hat, weshalb diese Bedeutung für Personen mit erhöhten Englischkenntnissen geläufig ist.

Dies gilt umsomehr, wenn man bedenkt, dass beschönigende, verherrlichende und marktschreierische Hinweise in Marken häufig vorkommen und für sie gerade typisch sind; ein anpreisender Sinngehalt wird somit als naheliegend empfunden und geradezu erwartet

(ASCHMANN, a.a.O., S. 136, N. 163, mit Hinweisen auf Marbach, a.a.O., Rn. 311 und WILLI, a.a.O., N 79).

Es muss also angenommen werden, dass die Bedeutung von "on target" im Sinne von "auf ein Ziel hin gerichtet", "akkurat" oder "gut ausgeführt" und somit als anpreisende Botschaft in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen nicht nur im Vordergrund steht, sondern auch auf der Hand liegt.

4.1.8 Die Rechtsprechung hält diesbezüglich fest, dass Zeichen, welche beim Abnehmer sofort und ohne besonderen Aufwand bereits eine Assoziierung zur Qualität der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen auslösen, zum Gemeingut gehören und vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 129 III 225 – Masterpiece, E. 5.2, mit Hinweisen auf die Praxis). Aus den oben gemachten Ausführungen ist davon auszugehen, dass gerade vom Abnehmer mit erhöhten Englischkenntnissen im angesprochenen Segment, die der strittigen IR inhärente positive Botschaft verstanden wird, weshalb "on target" als allgemein anpreisende Angabe und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird.

Die Vorinstanz hat somit der IR 930 285 ONTARGET die Schutz-erweiterung auf das Schweizer Territorium zurecht verweigert. Das Zeichen wird wie dargestellt vom angesprochenen Abnehmer in der Schweiz als anpreisende Angabe verstanden, weshalb ihm die nötige Unterscheidungskraft fehlt und gestützt auf Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ in Verbindung mit Art. 2 lit. a MSchG den Markenschutz zu verweigern ist.

4.2

4.2.1 Die Rüge, die Vorinstanz habe den qualitativ anpreisenden Sinngehalt der strittigen IR nicht in Verbindung mit den in casu beanspruchten Dienstleistungen ermittelt, geht fehl. Zwar bringt die Vorinstanz vor, ein allgemein anpreisender Sinngehalt müsse nicht in Verbindung mit den konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ermittelt werden (vgl. Ziff. 9 der angefochtenen Verfügung). Die Beschwerdeführerin lässt aber ausser Acht, dass die Vorinstanz in Ziff. 13 der angefochtenen Verfügung einige Beispiele für das anpreisende Verständnis des strittigen Zeichens in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Kl. 41 und 42 aufführt.

Zudem stützt sich die Vorinstanz diesbezüglich auf eine gefestigte Rechtsprechung, nach welcher der Grundsatz der produktbezogenen Prüfung der absoluten Ausschlussgründe und damit auch der produktbezogenen Prüfung des Freihaltebedürfnisses seine Schranke bei Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs, allgemeinen Qualitätshinweisen sowie reklamehaften Anpreisungen findet, die in allgemeiner Weise auf Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet werden können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.5 - A-Z, mit zahlreichen Verweisen, unter anderem auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.3 - we make ideas work).

4.2.2 Weiter kann aus der Tatsache, dass das fragliche Zeichen über verschiedene Bedeutungen verfügt (anpreisende und fachspezifische), nichts zugunsten seiner Schutzfähigkeit hergeleitet werden. Einerseits, weil gemäss ständiger Rechtsprechung ein Zeichen bereits dann zurückzuweisen ist, wenn eine mögliche Bedeutung beschreibend ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007, E. 6.2). Andererseits liegt im vorliegenden Fall die allgemein anpreisende Bedeutung auf der Hand. Stellt man schliesslich das Zeichen in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen in Zusammenhang, z.B. im Sinne von "on target Publikation" (also akkurate, gut ausgeführte, planmässige Publikation von Studien bzw. akkurate, planmässige Durchführung von klinischen Studien) kann nicht mehr von einer Mehrdeutigkeit gesprochen werden, da jegliche Kombination als anpreisende Angabe wahrgenommen wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts, 4A_161/2007 - we make ideas work, E. 6.2, mit Hinweisen).

4.2.3 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist auch nicht von Belang, ob das Zeichen ein einziges und konkretes Ziel der beanspruchten Dienstleistungen beschreibt oder nicht. Es liegt in der Natur der anpreisenden Angaben, dass sie mehrere Eigenschaften, Ziele oder Merkmale einer Sache oder einer Dienstleistungen beschreiben können. "Super" stellt genauso eine beschreibende, deshalb grundsätzlich nicht dem Markenschutz zugängliche Angabe dar, auch wenn nicht klar ist, ob sie die Farbe bzw. die Form oder das Design eines Produktes oder in Verbindung mit einer Dienstleistung, deren Geschwindigkeit, Präzision oder Kundenfreundlichkeit beschreibt (vgl. DAVID, a.a.O., S. 32, N. 14; vgl. ASCHMANN, a.a.O., S. 136, N. 164). Ähnlich verhält es sich mit dem Zeichen "ONTARGET"; es ist für dessen Schutzverweigerung also nicht entscheidend, ob das Zeichen

das akkurate Vorgehen bei der Durchführung von Studien beschreibt oder die gezielte und damit medienwirksame Publikation von klinischen Studien betrifft.

4.3 Auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur Natur der Kombination "on target" zielen ins Leere. Wie dargestellt, existieren bereits eindeutige Indizien, dass die Kombination "on target", wie sie vom Schweizer Abnehmer erkannt wird, direkt als anpreisende Angabe verstanden und verwendet wird, ohne sie zuerst einem interpretativen Vorgang unterstellen zu müssen. Die Frage, ob das Zeichen "on target" ein Idiom darstelle oder nicht, ist also vorliegend in Bezug auf dessen Schutzfähigkeit nicht von Bedeutung und muss vorliegend auch nicht weiter vertieft werden.

4.4 Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, das Zeichen sei von verschiedenen englischsprachigen Ämtern zum Markenschutz zugelassen worden. Es gehe ihrer Meinung nach also nicht an, dass man in der Schweiz einen englischen Ausdruck anders, d.h. als beschreibende Angabe, interpretiert, wenn Englischsprechende im Zeichen eine solche nicht erkennen. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu, zumal die Beurteilung nach schweizerischem Recht, wie die Vorinstanz zurecht festhält, eindeutig ausfällt. Es ist aus den oben dargelegten Gründen auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 - Express Advantage, mit Verweis u.a. auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Die Eintragung eines englischen Begriffes oder Ausdruckes als Marke im Ausland kann zudem nichts in Bezug auf dessen Verständlichkeit in der Schweiz aussagen (vgl. CLAUDIA KELLER, "Do you speak english" ,in sic! 6/2008, 485, Ziff. III); Formulierungen, welche im Ursprungsland nie verwendet würden, können hingegen in der Schweiz verständlich wirken (vgl. ASCHMANN, a.a.O., N 111 in fine). Eine Eintragung in einem Staat, für den Englisch – im Gegensatz zur Schweiz – als Amtssprache gilt und in denen die massgebenden Verkehrskreise deshalb über eine grössere Sprachkompetenz verfügen, kann also nicht unbeschadet als Massstab für deren Verständnis in der Schweiz herangezogen werden (vgl. Urteil des BGer 4A.5/2004 vom

25. November 2004 E. 4.3 - Firemaster; Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 - Express Advantage).

5.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz der Internationalen Registrierung 930 285 - ONTARGET die Schutzausdehnung auf die Schweiz zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.

6.

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 Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). 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 (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

7.

Unter Berücksichtigung der vorerwähnten Kriterien werden die Verfahrenskosten auf CHF 2'500.- festgesetzt. Sie werden mit dem von der Beschwerdeführerin am 9. April 2010 geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Eine Parteientschädigung ist bei diesem Ausgang nicht auszurichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 930 285; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Ciro Papini

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in zivil-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). 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 (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 23. November 2010