



Urteil vom 16. März 2011

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld

Parteien

mibe GmbH Arzneimittel, Münchner Strasse 15,
9999 DE-06796 Brehna,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 5. August 2010 betreffend die
Schutzverweigerung gegenüber der Marke IR 974'593
BELLADERM.

Sachverhalt:**A.**

Gestützt auf eine Basiseintragung mit Priorität in Deutschland vom 15. Februar 2008 wurde die Wortmarke IR 974'593 BELLADERM am 18. Juli 2008 unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im internationalen Register eingetragen und am 18. September 2008 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) mitgeteilt.

Der Schutz für die Schweiz wurde ursprünglich für folgende Waren der Klasse 5 gemäss dem Abkommen von Nizza vom 14. Juli 1967 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (SR 0.232.112.8 Nizza-Klassifikation) beantragt:

Klasse 5: *Produits pharmaceutiques, médicaments.*

B.

Am 8. Oktober 2009 wurde das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt eingeschränkt:

Klasse 5: *Produits pharmaceutiques, médicaments, à savoir contraceptifs.*

C.

Mit Notifikation vom 4. September 2008 eröffnete die Vorinstanz der mibe GmbH Arzneimittel einen refus provisoire total (sur motifs absolus) mit der Begründung, dass das Zeichen aus einer Kombination zweier, die Charakteristika der beanspruchten Waren beschreibenden Angabe bestehe und auch aufgrund der Freihaltebedürftigkeit der Bestandteile dem Gemeingut zuzurechnen sei. Eine Schutzausdehnung auf die Schweiz sei daher abzulehnen.

D.

Mit Schreiben vom 15. Oktober 2009 wies die Antragstellerin darauf hin, dass sie das Warenverzeichnis auf Kontrazeptiva eingeschränkt habe und daher nicht länger von einem beschreibenden Charakter in Bezug auf die beanspruchten Waren ausgegangen werden könne.

E.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 26. Februar 2010 an der vollständigen Zurückweisung des Zeichens 974'593 BELLADERM fest. Sie stützte sich darauf, dass der durchschnittliche Konsument, bzw. die

Durchschnittskonsumenten dem Zeichen ohne weiteres den Sinngehalt "schöne bzw. gut aussehende Haut" entnehme, auch wenn es sich um eine Neuschöpfung handle und die Silben teilweise mutiliert seien. Da sich viele Frauen erhofften, die Kontrazeptiva mögen ihnen zusätzlich zu schönerer Haut verhelfen, werde das Zeichen BELLADERM als Hinweis auf diesen erwünschten Nebeneffekt verstanden. Pharmaunternehmen versuchten zudem Kontrazeptiva zu entwickeln, die neben der Verhütung auch die Bekämpfung von Akne bewirkten. Wegen des beschreibenden Charakters ging die Vorinstanz von fehlender Unterscheidungskraft und sowie einem an der Bezeichnung bestehenden Freihaltebedürfnis aus, weswegen der Markenschutz zu versagen sei.

F.

Mit Schreiben vom 6. Mai 2010 wandte die Beschwerdeführerin ein, dass ein beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen sein müsse, weshalb blosser Gedankenassoziationen oder Anspielungen, welche nur entfernt auf die Ware hindeuteten, ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut machten. Das Zeichen sei für Kontrazeptiva eingetragen und nicht für medizinische Hautcremes. Der mögliche Nebeneffekt könne den beschreibenden Charakter nicht begründen. Ausserdem berief sie sich darauf, dass die Vorinstanz gemäss Art. 6^{quinquies} Abschnitt B der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auch zur Berücksichtigung des Bestehens ausländischer erfolgter Schutzgewährungen derselben Marke verpflichtet, insbesondere im Rahmen von Grenzfällen.

G.

Die Vorinstanz verweigerte dem Zeichen der Antragstellerin BELLADERM für alle beanspruchten Waren der Klasse 5 mit Verfügung vom 5. August 2010 endgültig den Schutz für die Schweiz. In ihrer Begründung blieb sie bei ihrer zuvor geäusserten Auffassung, es handle sich bei der Bezeichnung um eine beschreibende Angabe eines vom Verkehrskreis unmittelbar erwarteten Nebeneffekts, nämlich ihnen zu schöner Haut zu verhelfen. Als beschreibende Angabe, aber auch wegen des Freihaltebedürfnisses könne kein Markenschutz gewährt werden. Ausländische Präjudizien seien nicht bindend. Mangels eines Grenzfalles käme auch keine Indizwirkung ausländischer Voreintragungen in Betracht.

H.

Gegen die Schutzverweigerung wendet sich die mibe GmbH Arzneimittel

mit ihrer Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht vom 26. August 2010. Sie beantragt:

"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) vom 5. August 2010 im Verfahren betreffend die Internationale Marke Nr. 974593 BELLADERM sei aufzuheben, und das IGE anzuweisen, die vorliegende Marke zum Schutz in der Schweiz zuzulassen.

2. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin."

In der Beschwerdebegründung weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die Vorinstanz noch im Jahre 2006 die Marke DERMASAN für Kosmetika (Klasse 3) und pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate der Gesundheitspflege (Klasse 5) eingetragen habe. Im Übrigen stützt sie sich darauf, dass das Bundesverwaltungsgericht die Marke DERMASAN in einem Widerspruchsverfahren zwar als kennzeichnungsschwach, nicht aber als beschreibend eingestuft habe. Neu geht die Beschwerdeführerin von Ärzten und Apothekern als relevantem Verkehrskreis aus, auf deren Verständnis abzustellen sei. Diese würden ohne weiteres in der Bezeichnung einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Mit Hinweis auf die bestehenden Ausweichmöglichkeiten für neu in den Markt eintretende Unternehmen weist sie ein Freihaltebedürfnis zurück. Schliesslich beansprucht sie eine rechtsgleiche Behandlung im Vergleich zu Zeichen, die ebenfalls den Bestandteil DERM sowie einen weiteren wenig unterscheidungskräftigen Bestandteil enthalten, Waren der Klasse 3 bzw. 5 kennzeichnen und von der Vorinstanz ohne Beanstandung eingetragen worden sind.

I.

Die Vorinstanz liess sich mit Eingabe vom 28. Oktober 2010 vernehmen. Sie beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Trotz Zweisprachigkeit und Mutilation komme dem Zeichen BELLADERM keine Unterscheidungskraft zu, da der Sinngehalt eindeutig sei. Sie geht bei dem rezeptpflichtigen Mittel von einem in erster Linie aus Ärzten und Apothekern bestehenden Verkehrskreis aus. Für diese liege der Sinn der Bezeichnung auf der Hand. Der Entscheid im Widerspruchsverfahren B-2235/2008 DERMOXANE/DERMASAN stütze ihre Auffassung, da darin (E. 5.1) der Zeichenbestandteil DERM- des Widerspruchszeichens DERMOXANE als Hinweis auf die Haut verstanden werde. Die im Rahmen des Gleichbehandlungsanspruches erwähnten Marken seien mit der streitgegenständlichen

Marke nicht vergleichbar, da sie anders als BELLADERM keinen anpreisenden Bestandteil wie BELLA enthielten.

J.

Mit Replik vom 2. Dezember 2010 macht die Beschwerdeführerin geltend, aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2235/2008 vom 2. März 2009 könne nicht entnommen werden, dass der Bestandteil DERM offensichtlich beschreibend sei. Sie verweist im Übrigen darauf, dass DERMA-SAN, bestehend aus zwei schwachen Bestandteilen, für Kosmetika in Klasse 3 eingetragen werden konnte, was sodann für BELLADERM bei einer Beanspruchung für Kontrazeptiva erst recht gelten müsse. Ausserdem macht sie auf weitere ähnliche jüngste Eintragungen aufmerksam wie etwa die ebenfalls für Waren der Klasse 3 eingetragene Marke SOFTDERM.

K.

In der Duplik vom 28. Januar 2011 wendet sich die Vorinstanz dagegen, dass Feststellungen aus Entscheiden im Widerspruchsverfahren präjudizielle Wirkung für das Eintragungsverfahren haben könnten. In Bezug auf eine rechtsgleiche Behandlung vertritt sie die Auffassung, dass keine der von der Beschwerdeführerin herangezogenen Eintragungen einen anpreisenden Bestandteil wie BELLA mit der Silbe DERM enthalte. Die Übereinstimmung in nur einem Teil führe noch nicht zur Vergleichbarkeit. Zudem könne aus den einzelnen Voreintragungen – in casu höchstens drei Zeichen pro Kalenderjahr – noch keine ständige und zukünftige rechtswidrige Praxis des Instituts abgeleitet werden.

L.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen einzugehen sein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss

rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1. Deutschland und die Schweiz sind beide Mitglieder sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) sowie des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nach wie vor, dass zwischen Staaten, welche sowohl das Abkommen als auch das Protokoll unterzeichnet haben, die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nachdem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 lit. a und b in Verbindung mit Art. 9^{sexies} Abs. 1 lit. a und b MMP). Die am 18. September 2008 beginnende Frist ist mit der Schutzverweigerung vom 4. September 2009 eingehalten.

2.2. Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} lit. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 *Gipfeltreffen*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 2.2 *ONTARGET*).

3.

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die

Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

3.1. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteile des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.1 *Diamonds of the Tsars*, B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 *Leader*; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247 ff). Als Gemeingut sind die in Art. 6^{quinquies} B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung etc.) der entsprechenden Produkte bezeichnen und daher nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 5). Beschreibende Angaben können sich auch auf den Verwendungszweck der zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen beziehen (DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/ Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a MSchG N. 167). Dabei ist davon auszugehen, dass die Charakterisierung des Hauptverwendungszwecks bzw. der Kerneigenschaft im Zweifel ohne Fantasiaufwand erkannt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 in sic! 4/2005 278 E. 3.3 *Firemaster* für flammenhemmende chemische Erzeugnisse; Urteile des BVGer B-1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.1 *On the Beach* für Kosmetika), wogegen die Verbindung mit einem auch möglichen, aber aus Sicht des Konsumenten fernliegenden Verwendungszweck der Eintragung eher nicht entgegensteht (RKGE vom 11. April 2000 in sic! 6/2000 506 E. 4 *Testa* (ital. Kopf) für Fleisch und Haarpflegemittel, aber unzulässig für Kopfbedeckungen).

3.2. Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienstleistungen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 21; MARBACH, a.a.O., N. 209 ff.). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit

eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 *Firemaster*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90; Urteil des BVGer B-1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.3 *On the Beach*).

4.

4.1. Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren zu beurteilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter vom Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar ist (Urteil des BGer 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.2 *Magnum*). Auch das Verständnis betroffener Sprach- und Fachkreise ist zu berücksichtigen (BGE 120 II 150 E. 3 b bb *Yeni Raki*; Urteil des BVGer B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 *Trabecular Metal*, B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2 f. *After Hours*; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 18). 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 (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, [hiernach: Marbach, Verkehrskreise], S. 1, 11).

4.2. Die Marke der Beschwerdeführerin wird für *contraceptifs* mithin für empfängnisverhütende Mittel (vgl. PONS Grosswörterbuch Französisch-Deutsch, Stuttgart et. al. 1999, S. 161, im Folgenden: Kontrazeptiva) beansprucht. Die Beschwerdeführerin macht in der Beschwerde erstmals geltend, die Verschreibungspflichtigkeit für Kontrazeptiva gemäss dem Heilmittelgesetz führe dazu, dass ausschliesslich Ärzte und Apotheker als relevanter Verkehrskreis anzusehen seien, welche das Zeichen unmittelbar als betrieblichen Herkunftshinweis erkennen würden.

Die Vorinstanz nahm in ihrer Verfügung an, dass Kontrazeptiva als Ware an die schweizerischen Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachkreise der Medizin gerichtet sind (Ziff. B. 5). In der Beschwerdeantwort geht sie davon aus, dass der Verkehrskreis der rezeptpflichtigen Medikamente in erster Linie aus Ärzten bestehe. Anders als die Beschwerdeführerin schliesst sie aus dieser Zusammensetzung des Verkehrskreises,

dass für Ärzte die Auswirkung des Präparats auf die Haut als Sinngehalt des Zeichens auf der Hand liege und deswegen von einer besonderen Denkarbeit wie sie bei unterscheidungskräftigen Zeichen nicht die Rede sein könne.

4.3. In der Tat ist das Bundesgericht früher davon ausgegangen, dass soweit der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen Konsumenten liegt, sondern von Dritten gefällt wird, auf das Verständnis der entsprechenden Fachkreise, im Falle der verschreibungspflichtigen Medikamente damit auf das Verständnis der Ärzte und Apotheker abzustellen ist (BGE 84 II 441 *Xylocain*; vgl. MARBACH, Verkehrskreise, S. 11). In jüngerer Zeit geht die Rechtsprechung indessen im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Widerspruchsverfahren davon aus, dass unabhängig von der Rezeptpflicht auch die Sichtweise des Endverbrauchers zu beachten ist (in Anlehnung an LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 14, Entscheide der RKGE vom 26. Juli 2000 in sic! 2000, 608/609, E. 3 *Tasmar/Tasocar*, vom 4. April 2003 in sic! 2003, 500, 501 E. 5 *Rivotril/Rimostil* und vom 5. August 2003 in sic! 2003, 973, 974, E. 4 *Seropram/Citopram*; allgemeiner GALLUS JOLLER, in: MSchG-Kommentar, Art. 3 N. 55 neuerdings ebenso, MARBACH, Markenrecht, N. 996). Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Rechtsprechung nur übernommen, sofern ein Zeichen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist (Urteile des BVGer B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 4.2 *Oscillo-coccinum/Anticoccinum*, B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.2 *Nasocort/Vasacor*, B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 *Levane/Levact*). Bei schweren Schmerzmitteln hielt es indessen weiterhin die Wahrnehmung der entsprechenden Fachkreise für massgeblich (B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 8 *Levane/Levact*; ähnlich Urteil des Handelsgerichts Bern vom in sic! 2/2007 109 ff. E. 4 *Zyloric/Uloric*).

4.4. Vorliegend ist zunächst festzuhalten, dass sich die dargestellte im Bereich der Verwechslungsgefahr herausgebildete Rechtsprechung insoweit auf das Eintragungsverfahren übertragen lässt als zu bestimmen ist, ob ein einzutragendes Zeichen beschreibend ist.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin die zu kennzeichnenden Waren mit Eingabe vom 8. Oktober 2009 auf Kontrazeptiva beschränkt. Bei diesen handelt es sich unstreitig um ein verschreibungspflichtiges Medikament. Beide Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass der relevante Verkehrskreis in erster Linie aus Ärzten besteht. Welche

Rolle der Arzt bzw. die Patientin bei der Auswahl eines Kontrazeptivum spielen, kann vorliegend indessen offenbleiben. Wie zuvor festgestellt (vgl. E. 4.1 hiervor), kann eine Marke schon dann nicht eingetragen werden, wenn mit Blick auf einen massgeblichen Teil der Verkehrskreise die Marke als beschreibend zu beurteilen ist. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, kommt es demnach auf die Wahrnehmung Patientinnen und Patienten nicht an.

5.

Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob das im Streit stehende Zeichen von den Ärzten und Apothekern – wie die Vorinstanz vorbringt – als beschreibend aufgefasst wird.

5.1. Die Internationale Registrierung der Marke der Beschwerdeführerin setzt sich aus den Bestandteilen BELLA und DERM zusammen. Die Vorinstanz hat in ihrer Verfügung vom 5. August 2008 festgehalten, dass die relevanten Verkehrskreise die Silben BELLA und DERM ohne weiteres verstünden. Dem ist beizupflichten. BELLA, das italienische Wort für schön in der weiblichen Form, bzw. die Schöne (Langenscheidt's e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0) ist ohne Zweifel bekannt. Das Bundesverwaltungsgericht hat, wie von der Vorinstanz zu Recht hervorgehoben, in einem anderen Verfahren festgestellt, dass die Silbe DERM bzw. DERMO als Hinweis auf die Haut verstanden werde (vgl. Urteil des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5.1 *Dermoxane/Dermasan* mit Hinweisen). Für die als Verkehrskreis im Vordergrund stehenden Ärzte dürfte dies erst recht zutreffen. Eben diese Personen setzen trotz Zweisprachigkeit und Mutilation die Silben zu dem Sinngehalt "schöne Haut" zusammen, ohne dass darin ein Gedankenaufwand zu sehen wäre, wie er für die Bejahung der Unterscheidungskraft erforderlich ist.

5.2. Entscheidend ist indessen, wie der relevante Verkehrskreis das Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren, die Kontrazeptiva, versteht. Während die Parteien übereinstimmend von einem sich wegen der Verschreibungspflichtigkeit des Präparats vornehmlich aus Ärzten zusammensetzenden Verkehrskreis ausgehen, gehen sie nicht einig darin, wie diese das Zeichen deuten. Aus Sicht der Vorinstanz verstehen sie das Zeichen erst recht als Beschreibung des Nebeneffektes, welchen das Präparat auf die Haut hat und sehen es daher als beschreibend an. Die Beschwerdeführerin geht dagegen davon aus, dass Ärzte im Bewusstsein der Primärfunktion des Präparats nicht von einem beschreibenden Hin-

weis auf Nebenwirkungen, sondern von einem betrieblichen Herkunftshinweis ausgehen.

Das Zeichen könnte allenfalls als unterscheidungskräftiges, auf die betriebliche Herkunft verweisendes Zeichen angesehen werden, wenn entweder anzunehmen wäre, dass der Sinngehalt, bzw. der angesprochene Nebeneffekt in einer Weise produktfern wäre, dass ein zur Unterscheidungskraft führender Gedankenaufwand erforderlich wäre, um den Zusammenhang zu erkennen oder Ärzte "aufgrund ihrer erhöhten Kenntnisse" in der Bezeichnung einen betrieblichen Hinweis (Beschwerde, Ziff. 3.3.6) erblicken.

5.3. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mehrfach dahingehend geäußert, dass die Charakterisierung des Hauptverwendungszwecks bzw. der Kerneigenschaft im Zweifel ohne Fantasiaufwand erkannt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 in sic! 4/2005 278 E. 3.3 *Firemaster* für flammenhemmende chemische Erzeugnisse; Urteile des BVGer B-1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.1 *On the Beach* für Kosmetika). Dieselbe Überlegung spielt auch in Widerspruchsfällen im Rahmen der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Rolle (B-5440/2008 vom 24. Juli 2004 E. 6.2 *jump [fig.]/JUMPMAN* für Schuhe). Die Verbindung mit einem auch möglichen, aber aus Sicht des Konsumenten fernliegenden Verwendungszweck der Eintragung eher nicht entgegensteht (RKGE vom 11. April 2000 in sic! 6/2000 506 E. 4 *Testa* [ital. Kopf] für Fleisch und Haarpflegemittel, aber unzulässig für Kopfbedeckungen).

Vorliegend hat die Vorinstanz ausführlich dargelegt, dass die bei Frauen die Behandlung von Hautkrankheiten, insbesondere Akne, ein gezielt verfolgter Nebeneffekt ist. So wird unter anderem in Beilage 11 zur Beschwerdeantwort sowie Beilagen 1 und 2 zur Verfügung, aber auch in gynäkologischen Standardwerken und Veröffentlichungen (vgl. insbesondere MARC A. FRITZ/LEON SPEROFF, *Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*, 8. Aufl., Philadelphia 2011, S. 949 ff., 1022, ULRICH KARCK, *Störungen des Androgenhaushaltes*, in: *Klinische Endokrinologie für Frauenärzte*, Freimut Leidenberger/Thomas Strowitzki/Olaf Ortmann [Hrsg.], 3. Aufl., Heidelberg 2005, S. 360 ff., 373, sowie MARTINA KERSCHER, *Hormonelle Kontrazeption – Möglichkeiten und Grenzen bei dermatokosmetischen Indikationen*, *Gynäkologische Endokrinologie*, Bd. 7, 2009, S. 17 ff.) daraufhin gewiesen, dass in bestimmten Fällen von Akne die Verabreichung von ganz bestimmten Kontrazeptiva mit entsprechen-

den Wirkstoffen (z.B. Chlormadinonacetat und Cyproteronacetat) indiziert sei. Da der genannte positive Nebeneffekt wie soeben nachgewiesen zumindest der Ärzteschaft bekannt ist, handelt es sich um eine sehr naheliegende Nebenwirkung und zum Teil sogar um die vom behandelnden Arzt hauptsächlich verfolgte Wirkung. Bei dieser Ausgangslage muss das Zeichen BELLADERM als im Hinblick auf die Wirkung der Kontrazeptiva beschreibend angesehen und der Schutz für die Schweiz verweigert werden. Anders wäre allenfalls zu urteilen, wenn sich der Eintrag im Warenverzeichnis auf Kontrazeptiva beschränken würde, welche aufgrund ihrer Wirkstoffkombination nicht für die Behandlung von Akne bzw. anderen Hauterkrankungen geeignet sind. Ob diesfalls nicht mit einer Beanstandung wegen sachlicher Irreführung zu rechnen wäre, ist hier nicht weiter zu erörtern.

An diesem Ergebnis ändert nichts, dass das ärztliche Fachpersonal dem Namen eines Medikaments weniger Bedeutung beimisst als der Durchschnittskonsument und sich auf die Wirkstoffe konzentriert, worauf die Beschwerdeführerin hinweist. Der Aufbau von entsprechenden Bezeichnungen folgt keinen klaren Regeln, weswegen der massgebende Verkehrskreis auf der Suche nach einem Sinngehalt unter Berücksichtigung seiner erhöhten Kenntnisse in der Bezeichnung BELLADERM ohne Weiteres die Beschreibung des wohlbekannten Nebeneffektes und gerade nicht einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft erblicken wird.

5.4. Als beschreibendes und damit dem Gemeingut zugehöriges Zeichen ist der Internationalen Registrierung BELLADERM vorbehaltlich eines Gleichbehandlungsanspruches der Schutz für die Schweiz zu versagen.

6.

Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, mit der Zurückweisung der beantragten Schutzausdehnung auf die Schweiz sei der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt worden.

6.1. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als

Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 *Firemaster*; Entscheid des BVGer B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 *Masterpiece*; Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 in sic! 6/1999 645 E. 5 *Uncle Sam*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 31). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 122 II 451 f. E. 4a mit Hinweisen; BGE 127 I 2 f. E. 3a; Urteil des BGer 4A.261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 V [fig.]; Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 *terroir* [fig.]).

6.2. Die Beschwerdeführerin stützt sich auf zahlreiche eingetragene Zeichen, die jeweils den Bestandteil DERM in Kombination mit einem anderen Element enthalten und für Waren der Klassen 3 oder 5 oder beide, namentlich für Kosmetika, Hautpflegeprodukte oder pharmazeutische Produkte registriert sind.

6.2.1. Bei einem ersten Teil der Marken (2P-294'263 CLINIDERM, P-329'037 HERBADERM, P-327'973 VENODERM) geht die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass deren Eintragung (ca. 30 bzw. 25 Jahre) zu lange zurückliegt, um für die Vorinstanz bindend zu sein (vgl. dazu auch Urteil des BVGer B-2052/2008 vom 6. November 2009 E. 4.2 *Kugeldreieck 3D*). Auch wenn es angesichts der Unberechenbarkeiten im Hinblick auf die Entwicklung von Sprache nicht sachgerecht erschiene, eine starre Frist hinsichtlich der Beachtlichkeit von inländischen Voreintragungen festzulegen, so spricht doch der Umstand, dass insbesondere medizinische Fremdwörter in neuerer Zeit weitere Verbreitung finden (vgl. NINA JANICH, Werbung als Medium der Popularisierung von Fachsprachen, in: Jürg Niederhauser/Kirsten Adamzik, (Hrsg.), Wissenschaftssprache und Umgangssprache im Kontakt, Frankfurt a.M. 1999, S. 139-151) und daher besser verstanden werden dafür, dass aus der Eintragung von CLINIDERM, HERBADERM und VENODERM vor mehr als einem Vierteljahrhundert kein Gleichbehandlungsanspruch abgeleitet werden kann.

6.2.2. Bei einem zweiten Teil der angeführten Zeichen (IR 101'4117 I-DERM, IR 935'487 LA-DERM, Nr. 601'864 ACTIDERMA, Nr. 584'771 ACCELADERM, Nr. 571'859 BELLE-VUE-DERME und Nr. 498'975 RESTORADERM fehlt es an der Vergleichbarkeit, da der weitere Bestandteil

neben DERM oder DERMA oder die jeweilige Kombination im Gegensatz zum vorliegend hinterlegten Zeichen mehrdeutig ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin reicht es für die Vergleichbarkeit der Zeichen nicht aus, dass die Vergleichszeichen *einen* gemeinsamen Bestandteil enthalten, um von einer Vergleichbarkeit auszugehen, wie sie für den Gleichbehandlungsanspruch erforderlich wäre (Urteil des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 *i-Option*).

Das "I" in I-DERM (IR 101'4117) kann – wie die Beschwerdeführerin selbst ausführt – gemäss dem Entscheid zur Bezeichnung IPHONE mehrere Bedeutungen haben (Urteil des BVGer B-6430/2008 vom 24. November 2009 E. 3.3.3), nämlich auf das englische Personalpronomen in der ersten Person Singular, Nominativ, oder als Abkürzung für "information" stehen und gibt in Verbindung mit Haut keinen offensichtlichen Sinn. Gleiches gilt für die IR-Marke 935'487 LA-DERM, von der die Beschwerdeführerin selbst sagt, es könne sich etwa um einen Hinweis auf die US-amerikanische Stadt Los Angeles oder auf den französischen weiblichen Artikel beziehen (vgl. Beschwerde, S. 8). Aufgrund dieser Mehrdeutigkeit unterscheidet sich die Marke von der vorliegend hinterlegten. Für die Marke ACTIDERMA (Nr. 601'864) liegt der beschreibende Sinn nicht auf der Hand wie die Beschwerdeführerin behauptet. ACTI kann nicht nur an "aktiv" erinnern, sondern auch an "action"/"Aktion", "activate"/ "aktivieren" oder an den "Active", den aktiven Sportler. Ebenso ist auch bei dem Zeichen Nr. 584'771 ACCELADERM nicht auf Anhieb verständlich, was beschleunigt werden soll. Nicht vergleichbar ist auch das Zeichen Nr. 498'975 RESTORADERM, da bei diesem Zeichen der Hinterleger ein polysemantisches, in Bezug auf Haut nicht üblicherweise verwendetes englisches Wort (to restore) mit DERM kombiniert und es aufgrund des unklaren Sinngehalts der Wortkombination (Haut heilen, Haut ersetzen, Haut wiederherstellen, Haut zurückgeben etc.) nicht von vergleichbaren Zeichen auszugehen ist.

6.2.3. Bei einem dritten Teil der Marken (Nr. 572'213 DERMAPRO, Nr. 572'214 DERMAPLUS und Nr. 514'516 DERMAFIT sowie Nr. 500360 DERMAPLAST, Nr. 522'476 DERMANATURALIS und Nr. 571'859 BELLE-VUE-DERME stimmt schon die Bauweise nicht überein (vgl. dazu MARBACH, Markenrecht, N. 232), was gegen eine Vergleichbarkeit mit BELLADERM spricht (vgl. dazu RKGE vom 19. Februar 1998 sic! 3/1998 302 E. 5 *Masterbanking*). Die Bestandteile sind bei diesem Markentyp nicht beliebig austauschbar. So folgt BELLADERM dem grammatikalisch korrekten Sprachfluss ("schöne Haut"), während die bei den Vergleichs-

marken vorgenommene Inversion "Haut für" statt "für die Haut" oder "Haut mehr" statt "mehr Haut" wenigstens insoweit eine geringe Originalität aufweisen. Gleiches gilt für die ebenfalls klar anders strukturierten Zeichen IR Nr. 902'585 DERM TOUCH, Nr. 535'836 CLINIQUE DERMA WHITE, Nr. 482'200 CAUSA DERMIS und Nr. 508'209 PHYSIODERMIE. Auch das Zeichen Nr. 571'859 BELLE-VUE-DERME, übersetzt "schöne Sicht Haut", erhält seinen besonderen Charakter durch die Sprachregelmäßigkeit der fehlenden Präposition "auf" und des fehlenden Artikels. Damit kommt es nicht darauf an, dass das französische Wort "Derme" anders als DERM oder DERMA nicht einfach nur "Haut" bzw. "peau" bedeutet, sondern in erster Linie im medizinischen Fachvokabular die "Dermis" (Langenscheidt, Handwörterbuch Französisch-Deutsch, Berlin et al. 2006, S. 215), eine besondere Lederhaut genannte Hautschicht zwischen Epidermis (Aussenhaut) und Unterhautgewebe bezeichnet (PSYCHREMBEL, Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl., Berlin, New York 2007, S. 413).

6.2.4. Ähnlich wie die hinterlegte Marke strukturiert ist schliesslich eine vierte Gruppe von Marken (Nr. 481'302 VITADERM, Nr. 528'256 HAPPYDERM, Nr. 532'502 NEODERM, Nr. 536'541 ALLDERM und Nr. 604'600 SOFTDERM). Die Argumentation der Vorinstanz, die jeweiligen weiteren Zeichenelemente führten zu entscheidungsrelevanten Unterschieden im Sinngehalt ist als in der Begründung zu pauschal, aber teilweise zutreffend zu bezeichnen. Richtig ist, dass die Bedeutung des lateinischen VITA deutlich vielfältiger ist als diejenige der vorliegenden Marke. ALLDERM schliesslich nimmt nicht Bezug auf die Wirkung, sondern entweder auf die Eignung der Produkte für alle Hauttypen oder auf die Vollständigkeit eines Sortiments ("alles für die Haut"), was dem Sinngehalt jeweils eine andere Richtung gibt.

6.2.5. Die Marken Nr. 528'256 HAPPYDERM, Nr. 532'502 NEODERM und Nr. 604'600 SOFTDERM sind jedoch als mit BELLADERM vergleichbar anzusehen, wenn auch die Anfangsbestandteile zum Teil unterschiedlichen Sprachen entnommen sind. Alle drei sind für die Haut beeinflussende Präparate, wenn auch zum Teil unterschiedlicher Klassen eingetragen und beschreiben in anpreisender Weise einen Zustand der Haut und damit den Zweck der beanspruchten Waren. Dies deutet darauf hin, dass die Vorinstanz Einwortmarken, die aus der Schlussilbe "-derm" und einem zweiten anpreisenden Wort bestehen, uneinheitlich behandelte und gelegentlich einträgt. Eine einheitlichere, nach genaueren Kriterien geordnete Praxis wäre erforderlich (vgl. in diesem Zusammenhang Urteil

des BVGer B-7395/2007 vom 16. Juli 2007 E. 11 f. *Projob*). Drei Fehleintragungen begründen indessen noch keine ständige und zukünftige Praxis (vgl. oben E. 6.1). Zweifelhaft ist, ob sich – wie die Vorinstanz annimmt – auch aus "nur" drei fehlerhaften Eintragungen pro Kalenderjahr noch keine Praxis ableiten liesse. Selbst wenn man indessen in den drei Eintragungen eine beginnende Praxis erkennen wollte, so ergibt sich für den vorliegenden Fall bereits aus dem Widerspruchsverfahren B-2235/2008 (Urteil des BVGer vom 2. März 2010 E. F. *Dermoxane/Dermasan*), in welchem die Vorinstanz ausdrücklich einen beschreibenden Charakter der angefochtenen Marke DERMASAN (gesunde Haut) annahm, dass die drei Eintragungen Nr. 528'256 HAPPYDERM, Nr. 532'502 NEODERM und Nr. 604'600 SOFTDERM nicht Ausdruck einer Rechtsüberzeugung sind.

6.3. Dem Zeichen BELLADERM kann mangels Vergleichbarkeit mit den von der Beschwerdeführerin angeführten Marken bzw. mangels entsprechender Eintragungspraxis auch nicht aufgrund des Anspruches auf rechtsgleiche Behandlung Schutz in der Schweiz gewährt werden. Die Beschwerde ist daher kostenpflichtig abzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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 Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.-- bis Fr. 100'000.-- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen *Turbinenfuss*). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.-- aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf Parteient-

schädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss nach Eintritt der Rechtskraft verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Internationale Reg. Nr. 974593 – BELLA-
DERM; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Miriam Sahlfeld

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 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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 22. März 2011