



## **Urteil vom 20. März 2018**

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,  
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

---

Parteien

**Novartis AG,**  
Lichtstrasse 35, 4056 Basel,  
vertreten durch Schneider Feldmann AG,  
Patent- und Markenanwälte,  
Beethovenstrasse 49, Postfach, 8027 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 65006/2015 FLAME.

**Sachverhalt:****A.**

Am 30. November 2015 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke "FLAME" zur Eintragung im schweizerischen Markenregister an. Die Marke wurde für die folgende Dienstleistung hinterlegt:

Klasse 44: Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen und –beschwerden.

**B.**

Mit Schreiben vom 10. Februar 2016 beanstandete die Vorinstanz, das hinterlegte Zeichen gehöre einerseits zum Gemeingut und sei andererseits täuschend und könne deshalb nicht als Marke geschützt werden. "Flame" sei ein englisches Nomen mit der Bedeutung "Flamme". In der deutschen Sprache bezeichne "Flame" einen Einwohner der in der Schweiz bekannten belgischen Region "Flandern". In Bezug auf die in Klasse 44 beanspruchte Dienstleistung sei für die massgebenden Verkehrskreise ohne weiteres ersichtlich, dass das hinterlegte Zeichen einen Hinweis auf den Erbringer dieser Dienstleistung liefere; es sei somit beschreibend. Das Zeichen sei auch irreführend, denn "Flame" im Sinn von "Einwohner der belgischen Region Flandern" weise auf diese in der Schweiz bekannte Region hin und stelle eine Herkunftsangabe dar, welche bei den betroffenen Verkehrskreisen die Erwartung hervorrufe, dass die in Klasse 44 beanspruchte Dienstleistung aus Flandern bzw. aus Belgien stamme. Im vorliegenden Fall treffe dies nicht zu, da die Hinterlegerin ihren Sitz in der Schweiz habe.

**C.**

Die Beschwerdeführerin räumte mit Stellungnahme vom 6. April 2016 ein, das Zeichen "FLAME" könne zwar den Nominativ der männlichen Singularform der Einwohner Flanderns darstellen. Im Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistung liege dieser Sinngehalt indessen nicht auf der Hand. Im Vordergrund stehe das englische Wort "FLAME" im Sinn von "Flamme". Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen habe das englische Wort aber keine Bedeutung. Im Weiteren wies die Beschwerdeführerin auf drei Voreintragungen hin.

**D.**

In ihrem Schreiben vom 17. Juni 2016 teilte die Vorinstanz mit, sie halte an der Zurückweisung wegen Irreführungsgefahr fest.

**E.**

Mit Stellungnahme vom 11. August 2016 stellte die Beschwerdeführerin unter anderem fest, dass die Vorinstanz das hinterlegte Zeichen nur noch wegen einer angeblichen Täuschungsgefahr zurückweise. Zudem bat sie um Erlass einer anfechtbaren Verfügung.

**F.**

Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 18. November 2016 das Schweizer Markeneintragungsgesuch 65006/2015 für die beanspruchte Dienstleistung der Klasse 44 zurück. Zur Begründung führte sie aus, das hinterlegte Zeichen bestehe aus der indirekten Herkunftsangabe "Flame" im Sinne von "Einwohner der belgischen Region Flandern". Diese Angabe lasse den Abnehmer erwarten, die damit gekennzeichnete Dienstleistung stamme aus Flandern bzw. aus Belgien. Folglich bestehe für das Zeichen in seinem Gesamteindruck die Gefahr der Irreführung bezüglich der Herkunft dieser Dienstleistung für den Fall, dass die Herkunft der beanspruchten Dienstleistung nicht Flandern oder Belgien ist. Im vorliegenden Fall sei die Hinterlegerin eine juristische Person, deren Sitz sich in der Schweiz befinde. Somit könne die Gefahr der geografischen Irreführung für das vorliegende Zeichen nicht ausgeschlossen werden. Es sei nicht ersichtlich, weshalb eine nicht-geografische Bedeutung von "Flame" im Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistung offensichtlich und dominierend sein solle. Zudem könne aus den von der Hinterlegerin vorgebrachten Voreintragungen nichts für das in Frage stehende Zeichen abgeleitet werden.

**G.**

Gegen diese Verfügung reichte die Beschwerdeführerin am 27. Dezember 2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht ein mit den Begehren, die Verfügung sei aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, die Marke "FLAME" für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen ins Markenregister einzutragen. Zur Begründung führte sie aus, Abnehmer der beanspruchten Dienstleistung seien Schweizer Ärzte sowie Schweizer Patienten, welche an Atemwegserkrankungen und –beschwerden litten. Diese sähen im Zeichen "FLAME" das englische Wort für Flamme, welches zum Wortschatz des "Basic English" gehöre, und nicht einen geografischen Hinweis auf Flandern. Insbesondere für die deutschsprachigen Abnehmer sei die Bedeutung im Sinne von "Flamme" offensichtlich, da die Wörter "Flamme" und "Flame" beinahe identisch seien. Den französisch- und italienisch sprechenden Abnehmern sei andererseits die Einwohnerbezeichnung "Flame" überhaupt nicht bekannt (französisch: Flamand; italienisch: Fiammingo).

Zudem habe die Beschwerdeführerin verschiedene Studien im Zusammenhang mit der Lungenerkrankung COPD durchgeführt und sie mit Namen wie Feuer und Licht betitelt. Die "FLAME"-Studie sei die zurzeit letzte Studie im Rahmen der sogenannten "IGNITE"-Studienreihe. Selbst wenn ein nicht unerheblicher Teil der massgebenden Verkehrskreise "FLAME" als geografische Bezeichnung erkennen würde, hätten dieselben Verkehrskreise keine Herkunftserwartung an die angebotenen Dienstleistungen, da die wissenschaftliche Forschung einer der internationalsten Bereiche überhaupt sei.

#### **H.**

Mit Vernehmlassung vom 24. April 2017 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde vom 17. Dezember 2016 sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Sie hielt an ihrer Auffassung fest. Zudem erklärte sie, die Veröffentlichung der Studie namens "Flame" bedeute nicht per se, dass das Zeichen den Sinngehalt als Einwohnerbezeichnung zu Flandern verloren habe oder eine zweite Bedeutung des Zeichens im Vordergrund stehe. Insbesondere gehörten nicht nur Ärzte, welche eine bestimmte Krankheit (COPD) therapierten oder sich dafür interessierten sowie Patienten, welche an genau dieser Krankheit erkrankt seien, zu den relevanten Abnehmern.

#### **I.**

Mit Replik vom 29. Juni 2017 erklärte die Beschwerdeführerin, im Zusammenhang mit medizinischen Studien stehe im vorliegenden Fall das englische Wort klar im Vordergrund. Namen von medizinischen Studien würden kaum auf Deutsch ausgesprochen. Anders würde sich dies nur aufdrängen, wenn eben ein zusätzliches Zeichenelement dazu führen würde, dass das Zeichen als deutsches Wort verstanden werde, z.B. durch Anfügen eines (deutschen) Artikels. Dass das Englische die Hauptsprache für medizinische Publikationen sei, gehöre zum Allgemeinwissen. So seien die auf dem Portal des Bundesamts für Gesundheit zur Humanforschung aufgeführten Studien zum (deutschen) Stichwort "Atemwege" praktisch ausschliesslich in Englisch abgefasst. Somit sei eine Täuschungsgefahr bezüglich der geografischen Herkunft der Dienstleistungen auszuschliessen.

#### **J.**

Am 22. August 2017 teilte die Vorinstanz mit, sie verzichte auf die Einreichung einer Duplik und beantrage, unter Hinweis auf die Begründung in

der angefochtenen Verfügung vom 18. November 2016 sowie auf die Vernehmlassung vom 24. April 2017, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen.

**K.**

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist von keiner Seite beantragt worden.

**L.**

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der 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. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Markenanelde-rin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat als Verfügungsadressatin ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

**2.**

Die Vorinstanz begründet ihre Zurückweisungsverfügung damit, dass in Bezug auf die Herkunft der beanspruchten Dienstleistung eine Irreführungsgefahr bestehe (Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11).

**2.1** Ein Zeichen ist unter anderem dann irreführend, wenn es eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenadressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado"; 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteil des BGer 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 "Wilson").

Keine Gefahr der Irreführung besteht dagegen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG), namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" definierten Fallgruppen zählt. Demnach fehlt eine Herkunftserwartung, wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist; das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird; der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet; das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt; sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist (vgl. auch BGE 135 III 416 E. 2.6 ff. "Calvi"; Urteil des BGer 4A\_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycle").

Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado"; BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon", je mit Hinweisen).

**2.2** Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.

Als direkte Herkunftsangaben gelten unter anderem die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; BGer 4A\_6/2013 E. 2.2 "Wilson"; Urteile des BVer B-3117/2014 vom 21. August 2015 E. 2.1 "Teutonia"; B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 3.2 "Firenza"; ALEXANDER PFISTER, in: David / Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 47 N. 6; SIMON HOLZER, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 47 N. 5 S. 1083 f.). Indirekte Herkunftsangaben verweisen nicht

direkt auf den Herkunftsort von Waren oder Dienstleistungen, sondern indizieren mit ihrem Aussage- bzw. Sinngehalt bloss indirekt eine bestimmte Herkunftserwartung (SIMON HOLZER, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 47 N. 6 S. 1084; ALEXANDER PFISTER, a.a.O., Art. 47 N. 7).

**2.3** Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist bei einem Zeichen, das einen (bekannten) geografischen Namen enthält oder ausschliesslich aus einem solchen besteht, im Sinne eines allgemeinen Erfahrungssatzes zu vermuten, dass die massgebenden Verkehrskreise das Zeichen als Herkunftsangabe auffassen. Eine dem Käufer der damit bezeichneten Ware als solche bekannte geografische Angabe weckt bei diesem nach der allgemeinen Lebenserfahrung die Vorstellung, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Ort, auf den die Angabe hinweist (BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi"; BGer 4A\_357/2015 E. 4.3 "Indian Motorcycle"; 4A\_6/2013 E. 3.3.2 "Wilson").

Umgekehrt ist nicht ausgeschlossen, dass bei mehrdeutigen Begriffen dargetan werden kann, dass ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geografische Bedeutung dominiert, diese mit hin klar in den Hintergrund tritt, so dass deshalb keine Herkunftserwartung assoziiert wird (BGer 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 "Wilson", mit Verweis auf BGE 135 III 416 E. 2.3 "Calvi").

**2.4** Die Herkunft einer Dienstleistung ist zutreffend, wenn sie dem Geschäftssitz derjenigen Person entspricht, welche die Dienstleistung erbringt, und sich ein Ort der tatsächlichen Verwaltung dieser Person im gleichen Land befindet (Art. 49 Abs. 1 Bst. a und b MSchG). Erfüllt eine ausländische Herkunftsangabe die gesetzlichen Anforderungen des entsprechenden Landes, so ist sie zutreffend. Vorbehalten bleibt eine allfällige Täuschung der Konsumenten in der Schweiz (Art. 49 Abs. 4 MSchG).

Bei Herkunftsbezeichnungen kann die im Markenregister eingetragene Waren- und Dienstleistungsliste auf Produkte, für welche die erwartete geografische Herkunft zutrifft, eingeschränkt werden (BGE 132 III 770 E. 3.2 "Colorado"; Urteil des BVer B-3117/2014 E. 2.3 "Teutonia").

### **3.**

**3.1** Die Vorinstanz erklärt in der angefochtenen Verfügung, das hinterlegte Zeichen bestehe aus der indirekten Herkunftsangabe "Flame" im Sinne von "Einwohner der belgischen Region Flandern". Diese Angabe lasse den Abnehmer erwarten, die damit gekennzeichnete Dienstleistung stamme aus

Flandern bzw. aus Belgien. Folglich bestehe für das Zeichen in seinem Gesamteindruck die Gefahr der Irreführung bezüglich der Herkunft dieser Dienstleistung für den Fall, dass die Herkunft der beanspruchten Dienstleistung nicht Flandern oder Belgien sei. Im vorliegenden Fall sei die Hinterlegerin eine juristische Person, deren Sitz sich in der Schweiz befinde.

Das hinterlegte Zeichen erschöpfe sich in einem einzigen Wort, dem Begriff "Flame". Es enthalte weder ein weiteres Wort, noch eine Grafik (z.B. eine stilisierte Flamme) oder sonst ein Element, welches einen Bezug zu einer nichtgeografischen Bedeutung (z.B. zum englischen Begriff "flame" im Sinne von "Flamme") herstelle. Daher fehle es dem Zeichen an einer offensichtlichen und dominierenden nichtgeografischen Bedeutung. Somit könne die Gefahr der geografischen Irreführung für das vorliegende Zeichen nicht ausgeschlossen werden.

**3.2** Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass dem Ausdruck "ein Flame" oder "der Flame" die Bedeutung eines männlichen Einwohners der belgischen Region Flandern zukommt. Sie ruft aber in Erinnerung, dass es sich im vorliegenden Fall um die Markenmeldung "FLAME" (ohne Artikel) im Zusammenhang mit sehr spezifischen Dienstleistungen handle. Es sei nicht ersichtlich, wie die eingebrachten Belege der Vorinstanz zu bestimmten Themen (Politik, Sport), in welchen Flamen oder Flandern eine Rolle spielten, einen Einfluss auf die Wahrnehmung des Begriffs als Marke haben sollten. Die Eintragbarkeit eines Zeichens sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen und nicht, ob ein Wort in einem völlig anderen Zusammenhang eine (vermutlich berechnete) geografische Bedeutung habe.

Die Abnehmer der beanspruchten Dienstleistung sähen im Zeichen "FLAME" das englische Wort für Flamme, welches zum Wortschatz des "Basic English" gehöre, und nicht einen geografischen Hinweis auf Flandern. Insbesondere für die deutschsprachigen Abnehmer sei die Bedeutung im Sinne von "Flamme" offensichtlich, da die Wörter "Flamme" und "Flame" beinahe identisch seien. Den französisch- und italienisch sprechenden Abnehmern sei andererseits die Einwohnerbezeichnung "Flame" überhaupt nicht bekannt (französisch: Flamand; italienisch: Fiammingo).

Als weiteres Argument, weshalb das englische Wort im Vordergrund stehe, führt die Beschwerdeführerin an, das Englische sei die Fach- und Hauptsprache für medizinische Publikationen und Informationen. Dies sei mit dem Verweis auf ihre "IGNITE"-Studienreihe im Bereich COPD-Krankheit

untermauert. Auch die auf dem Portal des Bundesamts für Gesundheit zur Humanforschung aufgeführten Studien zum (deutschen) Stichwort "Atemwege" seien praktisch ausschliesslich in Englisch abgefasst.

Selbst wenn ein nicht unerheblicher Teil der massgebenden Verkehrskreise "FLAME" als geografische Bezeichnung erkennen würde, hätten dieselben Verkehrskreise keine Herkunftserwartung an die angebotenen Dienstleistungen, da die wissenschaftliche Forschung einer der internationalsten Bereiche überhaupt sei.

#### **4.**

**4.1** Für die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Marke ist auf die Beurteilungsperspektive und auf das mutmassliche Verständnis der schweizerischen Abnehmer abzustellen (BGer 4A\_357/2015 E. 4.5 "Indian Motorcycle"; 4A\_6/2013 E. 3.2.3 "Wilson"; Urteil des BVGer B-5024/2013 vom 18. Februar 2015 E. 4 "Strela").

**4.2** Das Zeichen "FLAME" wird für die Dienstleistung "Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen und –beschwerden" (Klasse 44) beansprucht. Abnehmer dieser Dienstleistung sind nach Auffassung der Vorinstanz "sowohl Fachkreise, wie z.B. medizinische Fachpersonen, als auch Durchschnittskonsumenten (wie z.B. Patienten mit Atemwegserkrankungen)". Die Beschwerdeführerin definiert die relevanten Verkehrskreise als "Schweizer Ärzte im Allgemeinen und Schweizer Patienten, welche an Atemwegserkrankungen und –beschwerden leiden".

Die Definition der Vorinstanz ist zu präzisieren. Insbesondere erscheint es als wenig wahrscheinlich, dass "Durchschnittskonsumenten", also jede "durchschnittliche" Konsumentin beziehungsweise jeder "durchschnittliche" Konsument und somit die Mehrheit aller Schweizer, regelmässig oder in beachtenswertem Umfang Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, in Bezug auf Atemwegserkrankungen und –beschwerden als Dienstleistung nachfragen (vgl. Urteil des BVGer B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 3.1 "Performance driven by science"). Solche Informationen werden von Personen erworben, welche Atemwegserkrankungen behandeln (oder in die Lage kommen können, solche Erkrankungen zu behandeln) oder unter solchen leiden. Dabei handelt es sich um medizinische Fachpersonen und betroffene Patienten in der Schweiz (vgl.

SIMON HOLZER, a.a.O., Art. 47 N. 20). Insofern erachtet das Bundesverwaltungsgericht die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Definition der angesprochenen Verkehrskreise im Sinne von "Schweizer Ärzte im Allgemeinen und Schweizer Patienten, welche an Atemwegserkrankungen und –beschwerden leiden" als zutreffend.

**4.3** Ärzte erhalten bereits einen Teil der universitären Ausbildung in englischer Sprache. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die wichtigsten wissenschaftlichen Publikationen ausschliesslich auf Englisch veröffentlicht werden, weshalb in der Branche gute Englischkenntnisse vorausgesetzt werden. Es ist also davon auszugehen, dass die angesprochenen Fachkreise über gute bis sehr gute Englischkenntnisse verfügen (vgl. Urteil des BVGer B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 3.2 "Ontarget", mit Hinweisen). Dagegen können von Patienten, welche an Atemwegserkrankungen und –beschwerden leiden, nur durchschnittliche Englischkenntnisse erwartet werden (vgl. Urteil B-464/2014 E. 3.2 "Performance driven by science").

## 5.

"FLAME" hat zwei Bedeutungen: Einerseits als Wort der englischen Sprache, welches als Nomen "Flamme, Feuer, Leuchten, beleidigende E-Mail" und als Verb "lodern, leuchten, glühen" bedeutet (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Es gehört, wie die Beschwerdeführerin richtig darstellt, zum englischen Grundwortschatz. Andererseits ist "Flame" die (männliche) Einwohnerbezeichnung zu Flandern, einer belgischen Provinz (vgl. Duden online).

Somit hat "FLAME" eine nicht-geografische und eine geografische Bedeutung. Im Gegensatz etwa zum Wort "Basler", welches sowohl die männliche Einwohnerbezeichnung zu Basel ist, als auch adjektivisch gebraucht wird ("das Basler Münster", "Basler Läcklerli"), ist "Flame" in seiner geografischen Bedeutung lediglich eine Bezeichnung eines Einwohners oder eines Angehörigen von Flandern, lautet das entsprechende Adjektiv doch "flämisch" (vgl. Duden online). "Flame" ist somit kein geografischer Name. Eine Herkunftsvorstellung mit Bezug auf eine damit gekennzeichnete Ware kommt gedanklich erst auf dem Umweg über einen als Produzenten oder Verarbeiter vorstellbaren Flamen in Frage.

**5.1** Fraglich ist, ob die angesprochenen Verkehrskreise das Wort "FLAME" – ungeachtet seiner objektiv gegebenen Bedeutung als Einwohner- oder Angehörigenbezeichnung zu Flandern – im Gesamteindruck der Marke überhaupt als geografische Angabe erkennen (BGer 4A\_6/2013 E. 3.3.3

"Wilson"; MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David / Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 301 f.; MICHAEL NOTH, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. c, N. 46 f.), was die Beschwerdeführerin verneint.

Den Gesamteindruck beeinflussen können namentlich die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser Angabe und dem beanspruchten Waren und Dienstleistungen, eine besondere typografische Ausgestaltung oder weitere Wortelemente respektive Angaben (vgl. BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; BGer 4A\_357/2015 E. 4.5 "Indian Motorcycle"; Urteile des BVGer B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 4.3.1.2 "Austin Used in 1833 & Ever since [fig.]" ; B-4080/2008 E. 5.1.1 "Aussie Dual Personality"; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 13. Juni 2005, in: sic! 2005 S. 888 ff. E. 4 – "Basler").

**5.2** Bei der strittigen Marke handelt es sich um eine Wortmarke, d.h. eine Marke, welche insbesondere kein zusätzliches typografisches oder bildliches Element aufweist. Der Bezeichnung "FLAME" ist auch nicht ein weiteres Wortelement, etwa ein bestimmter oder unbestimmter Artikel, hinzugefügt worden. So hätte man beispielsweise von den Wörtern "Der Flame" oder "Ein Flame" oder einem geeigneten stilistischen Element unter Umständen auf eine geografische Bedeutung schliessen können. In Ermangelung solcher Elemente ist es schwieriger zu bestimmen, wie "FLAME" von den angesprochenen Verkehrskreisen wahrgenommen wird. Der Argumentation der Beschwerdeführerin, das Weglassen des Artikels "der" oder "ein" führe dazu, dass "FLAME" eben gerade nicht als deutsches Wort verstanden werde, ist daher nicht zuzustimmen.

**5.3** Hingegen wird der Gesamteindruck der hinterlegten Marke vom beanspruchten Dienstleistungsbereich beeinflusst:

Da es sich bei der beanspruchten Dienstleistung um "Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen und –beschwerden" handelt, ist die Frage, in welcher Sprache derartige Studien verfasst werden, von Bedeutung.

Wie die Beschwerdeführerin insbesondere in ihrer Replik vom 29. Juni 2017 belegt hat, werden Studien im medizinischen Bereich primär auf Englisch verfasst (vgl. auch vorherige E. 3.3 und <https://www.salin-medicair.de/medizinische-studien/>), aufgerufen am 21.02.2018). Alle führenden medizinischen Fachzeitschriften (auch in Deutschland gedruckte) erscheinen inzwischen in englischer Sprache. Auf internationalen medizinischen Kongressen ist Englisch die offizielle Kongresssprache, auch wenn die Kongresse in Deutschland stattfinden (WUNNA LIPPERT-BURMESTER /HERBERT LIPPERT, Medizinische Fachsprache – leicht gemacht, Lehr- und Arbeitsbuch, mit einer Einführung in Medical English, 5. Auflage 2008, S. 228). In diesem Zusammenhang hat sich der Begriff des "Medical English" als internationale Verkehrssprache der Medizin herausgebildet (vgl. Skript "Medizinische Fachsprache" der Charité-Universitätsmedizin Berlin, Berlin 2015, abrufbar unter <http://medizingeschichte.charite.de>, zuletzt aufgerufen am 21.02.2018). Auch die die Lungenkrankheit COPD betreffende "FLAME"-Studie der Beschwerdeführerin, welche im Rahmen der "IGNITE"-Studienreihe erstellt worden ist, ist in englischer Sprache abgefasst (vgl. Beschwerdebeilage 10).

Der Gebrauch der englischen Sprache markiert auch die Internationalität, die im Pharmabereich respektive in der medizinischen Forschung vorherrscht (vgl. <https://www.tagesanzeiger.ch>: Wo Sie im Job Englisch sprechen müssen, 03.11.2015, abgerufen am 01.03.2018; <http://www.interpharma.ch/pharmastandort/1560-wachstumsmotor-pharmaindustrie>, abgerufen am 01.03.2018; [https://www.biz.erz.be.ch/biz\\_erz/de/index/ueber\\_uns/merkblaetter.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/berufsberatung/Merkblaetter/SLB\\_Merkblaetter/S032\\_Alternativen\\_fuer\\_MedizinerInnen.pdf](https://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/de/index/ueber_uns/merkblaetter.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/berufsberatung/Merkblaetter/SLB_Merkblaetter/S032_Alternativen_fuer_MedizinerInnen.pdf), abgerufen am 01.03.2018; betreffend verschiedener Branchen vgl. auch URSINA KELLERHALS, "There's no better way to fly.", Die Wirkung englischer Slogans in der Deutschschweizer Anzeigenwerbung, Zürich 2008, S. 82 f.). Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass auf der ganzen Welt Forschung betrieben wird.

Auf Grund dieser grossen Dominanz des Englischen im Pharmabereich und der Globalität der medizinischen Forschung ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Ärzte und Patienten in "FLAME" im Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistung "Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen und –beschwerden" den englischen Begriff "Flame" im Sinne von "Flamme", und nicht den deutschen Begriff "Flame" im Sinne der Einwohnerbezeichnung zu Flandern"

erkennen. Dass bahnbrechende Beiträge zu diesem Forschungsgebiet spezifisch aus Flandern stammten oder ein bestimmter Flame hierzu Resultate geliefert habe, behauptet auch die Vorinstanz nicht. Das englische Wort "Flame" gehört zudem unbestrittenermassen zum englischen Grundwortschatz (vgl. Beschwerdebeilage 8 der Beschwerdeführerin).

Daran ändert nichts, dass angesichts der zahlreichen im Bereich der Atemwegserkrankungen veröffentlichten medizinischen Studien entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht davon ausgegangen werden kann, dass die von der beanspruchten Dienstleistung angesprochenen Verkehrskreise die ganze "IGNITE"-Studienreihe verfolgt haben und damit wissen, dass sämtliche Studien im Rahmen dieser Studienreihe mit englischen Namen aus dem Themenkreis Feuer/Licht (wie "ILLUMINATE", "SHINE" oder "BRIGHT") betitelt sind. Zudem ist mit der Vorinstanz dafür zu halten, dass im vorliegenden Fall nicht nur Ärzte, welche eine bestimmte Krankheit (COPD) therapieren oder sich dafür interessieren sowie Patienten, welche an COPD erkrankt sind, zu den relevanten Abnehmern der beanspruchten Dienstleistung gehören.

Für den Schluss, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Wort "FLAME" das englische Wort für "Flamme" sehen, spricht auch, dass mit geografischen Bezeichnungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen weniger streng umgegangen wird. Dies führt dazu, dass diese häufiger als Fantasie- oder Gattungsbezeichnung verstanden werden, als wenn die gleichen Zeichen für Waren verwendet werden (SIMON HOLZER, a.a.O., Art. 49 N. 7 f.; EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, N. 405 S. 127).

**5.4** Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Adressaten in "FLAME" auf Grund des Gesamteindrucks gar keine geografische Angabe erkennen. Zudem bräuchte es eines relativ grossen Gedankenschrittes, um vom Wort "Flame" zur direkten Herkunftsangabe "flämisch" oder "Flandern" zu gelangen. Damit entfällt eine herkunftsbezogene Assoziation, und entsprechend besteht keine Irreführungsgefahr über die Herkunft der mit "FLAME" bezeichneten Dienstleistung (BGer 4A\_6/2013 E. 3.3.4 "Wilson"; vgl. auch BGer 4A\_357/2015 E. 5.3 "Indian Motorcycle").

**5.5** Bei diesem Ergebnis erübrigt sich für das Bundesverwaltungsgericht die Prüfung, ob die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG (Herkunft von Dienstleistungen) erfüllt sind.

**6.**

Angesichts des Schlusses, dass "FLAME" in seiner nichtgeografischen Bedeutung, also im Sinne von "Flamme" verstanden wird, fragt sich, ob "FLAME" beschreibend für die beanspruchte Dienstleistung "Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen und –beschwerden" ist und damit Gemeingut darstellt (Art. 2 Bst. a MSchG). Denn "FLAME", welches mit dem englischen Wort "inflammatory" (auf Deutsch: "Entzündungs-"; vgl. Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) verwandt ist, könnte darauf hinweisen, dass es sich bei den Atemwegserkrankungen auch (respektive primär) um entzündliche Atemwegserkrankungen ("Inflammatory Respiratory Disease") handelt, über welche informiert werden soll. Zu diesen gehört auch die von der Beschwerdeführerin erwähnte entzündliche chronisch-obstruktive Erkrankung der unteren Atemwege, kurz COPD (vgl. <<http://www.leichter-atmen.de/was-ist-copd>>, aufgerufen am 22.02.2018).

Indessen ist der gedankliche Schritt von "Flame" auf "Inflammatory Respiratory Disease" bereits auf Grund des unterschiedlichen Wortanfangs ein sehr weiter. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in "FLAME" ohne besondere Denkarbeit und ohne Fanta-sieaufwand nicht unmittelbar einen beschreibenden Hinweis auf den Inhalt der Informationen und Studien, welche ihnen bereitgestellt wird, erkennen (vgl. BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Urteil des BGer 4A.6/1998 vom 10. September 1998, in: sic! 1999 S. 29 ff. E. 3 "Swissline").

"FLAME" hat daher in Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung keinen beschreibenden, nach Art. 2 Bst. a MSchG zur Schutzverweigerung führenden Charakter.

**7.**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das hinterlegte Zeichen "FLAME" weder eine Irreführungsgefahr im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG bewirkt noch Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat dem Zeichen somit zu Unrecht den Schutz verweigert.

Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die vorinstanzliche Verfügung vom 18. November 2016 ist aufzuheben, und die Vorinstanz ist anzuweisen, der Marke "FLAME" aus dem Markeneintragungsgesuch Nr. 65006/2015 für die Dienstleistung "Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in

Bezug auf Atemwegserkrankungen und –beschwerden" der Klasse 44 Schutz zu gewähren.

## **8.**

**8.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

**8.2** Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, IGEG, SR 172.010.31). Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine abschliessende Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– als angemessen.

## **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

### **1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 18. November 2016 wird aufgehoben und dieses angewiesen, der schweizerischen Markenmeldung Nr. 65006/2015 für die Dienstleistung "Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen und –beschwerden" der Klasse 44 Schutz zu gewähren.

### **2.**

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

### **3.**

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'000.– zugesprochen.

### **4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 65006/2015; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Kathrin Bigler Schoch

**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 Rechtschrift 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: 22. März 2018