

BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-07-27, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-8058_2010

FR: TAF B-8058/2010 du 27 juillet 2011

IT: TAF B-8058/2010 del 27 luglio 2011

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 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.

E. 2.1

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die USA das Madrider Abkommen nicht unterzeichnet haben, gilt vorliegend eine Frist von 18 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 1. Mai 2008 beginnende Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 16. April 2009 eingehalten.

E. 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. 6quinquies Bst. 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).

E. 3

Nach Art. 2 Bst. 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.

E. 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 (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 247). Als Gemeingut sind unter anderem die in Art. 6quinquies B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale 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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 3 Silacryl). Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 - akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 Lego [3D], und BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon). Beschreibende Angaben können sich auch auf die Inhaltsstoffe der beanspruchten Waren beziehen (Urteil des BVGer B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 5.3 Silacryl) und auf diese Weise die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens begründen. Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die ausschliesslich aus allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen bestehen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I). Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienstleistungen (Marbach, SIWR III/1, Rn. 209 ff.).

E. 3.2

Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel). Nach der Rechtsprechung können vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c Budweiser, BGE 108 II 489 E. 3 Vantage, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 Seven/Seven for all mankind). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 Salesforce.com und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 Stencilmaster). Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten

Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 Apply-Tips und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 Volume up).

E. 3.3

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 Bundesgerichts 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.2 Magnum). Auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu berücksichtigen (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, [hiernach: David, Kommentar] MSchG Art. 2 Rn. 18). Dem Gemeingut zugehörig sind zudem Zeichen, bei denen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist (BVGE 2010/32 E. 7.3. Pernaton/Pernadol 400; Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 A - Z). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens ist auf das Bedürfnis der Verkehrsteilnehmer, allen voran den Konkurrenten des Hinterlegers, abzustellen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, [hiernach: Marbach, Verkehrskreise], S. 1, 11).

E. 4

Die internationale Registrierung "IRONWOOD" beansprucht in Klasse 5 Schutz für pharmazeutische Erzeugnisse sowie in Klasse 42 diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Unter den massgebenden Verkehrskreis der pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungsdienstleistung fallen einzig die betreffenden Fachkräfte, was weder von der Beschwerdeführerin noch von der Vorinstanz bestritten wird.

E. 4.1

Im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse wurde bis anhin strikt zwischen Verkehrskreisen rezeptpflichtiger Medikamente und solchen allgemein erhältlicher pharmazeutischer Erzeugnisse unterschieden. Bezüglich rezeptpflichtiger Medikamente wurde grundsätzlich auf das Verständnis der entsprechenden Fachkreise abgestellt, da der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen Endabnehmer liegt, sondern von einer dritten Fachperson initiiert wird (Alexander Pfister, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, in: sic! 10/2009, S. 686; ebenso Marbach, Verkehrskreise, S. 11; BGE 84 II 441 Xylocain). Besteht bei einem Medikament eine Rezeptpflicht, handelt es sich dabei wohl kaum mehr um ein Gut des täglichen Gebrauchs (Pfister, a.a.O., S. 686 Fn. 31), weshalb sich schon alleine deshalb im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse eine Differenzierung bei der Feststellung der massgebenden Verkehrskreise rechtfertigte. In jüngerer Zeit gehen Rechtsprechung und Lehre indessen im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren davon aus, dass unabhängig von der Rezeptpflicht auch die Sichtweise des Endverbrauchers zu beachten ist (in Anlehnung an David, Kommentar, MSchG Art. 3 Rn. 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: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],

Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009, [hiernach: Bearbeiter/in, MSchG-Kommentar], Art. 3 Rn. 55; neuerdings ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 996). Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Rechtsprechung nur übernommen, sofern ein Zeichen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6097/2010 vom 16. Juni 2011 E. 4.3 Belladern, B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 4.2 Oscillococcinum/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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 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).

E. 4.2

Vorliegend beansprucht die internationale Registrierung Schutz für pharmazeutische Erzeugnisse der Klasse 5, welche die Behandlung verschiedenster, teils schwerer Erkrankungen bezwecken. So sind unter anderem Erzeugnisse zur Behandlung von Erkrankungen wie Krebs, schweren psychischen Erkrankungen und Störungen, Immunschwächen sowie Erzeugnisse zum Einsatz in der Reproduktionsmedizin, der Urologie und Gynäkologie beansprucht, welche kaum ohne Rezept erhältlich sind. Doch auch alltäglichere pharmazeutische Erzeugnisse, wie zum Beispiel Schmerzmittel und Entzündungshemmer, unterliegen ab einer gewissen Stärke der Rezeptpflicht. Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz stimmen dementsprechend überein, dass bezüglich der in Klasse 5 beanspruchten Waren in erster Linie Fachkräfte wie Ärzte und Apotheker zu den massgebenden Verkehrskreisen zu zählen sind. Der effektive Endabnehmer, d.h. der Durchschnittskonsument, wird von beiden zumindest in jenen Fällen zum relevanten Verkehrskreis gezählt, in denen keine Rezeptpflichtigkeit besteht (vgl. Ziffer 5 der angefochtenen Verfügung und Ziffer 12 der Beschwerdeschrift). Im Einklang mit der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin sind daher für einen Teil der Warenliste Durchschnittskonsumenten von Arzneimitteln und für einen anderen Fachkreise der Medizin als massgebende Verkehrskreise anzusehen, wobei vorliegend aufgrund der nachstehenden Erwägungen offen bleiben kann, wie die beanspruchten Waren zu differenzieren sind. Die Vorinstanz weist diesbezüglich zu Recht darauf hin, dass ein Zeichen bereits dann zurückzuweisen ist, wenn ein Schutzausschlussgrund aus Sicht nur eines betroffenen Verkehrskreises gegeben ist (vgl. Ziffer 5 der angefochtenen Verfügung).

E. 5.1

Die strittige internationale Registrierung besteht aus dem englischen Substantiv "ironwood", dem die Sinngelänge "any of numerous trees and shrubs (as a hornbeam or hop hornbeam) with exceptionally tough or hard wood" und "the wood of an ironwood" zukommen (Eintrag "Ironwood" in: Merriam-Webster English Dictionary Online, aufrufbar unter <www.merriam-webster.com>, zuletzt besucht am 22.06.2011; vgl. auch Beilage 4 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Der Begriff "ironwood" bezeichnet demnach sowohl jeden Baum, der ein aussergewöhnlich hartes und schwer bearbeitbares Holz hat, als auch das Holz jener Bäume.

E. 5.2

Weiter lässt sich die englische Wortkombination "ironwood" auch in die Wörter "iron" und "wood" aufteilen. Während dem Begriff "iron" die Sinngelänge "Das Eisen; eisern; bügeln"

zukommen (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <<http://www.pons.de>>, [hiernach: PONS], zuletzt besucht am 23.06.2011), kann "wood" auf Deutsch sowohl mit "Holz" als auch mit "Wald" übersetzt werden (PONS, a.a.O.). Damit ergeben sich die Sinngehalte "eiserner Wald", "Eisenwald", "eisernes Holz" und "Eisenholz" sowie "bügel-Holz" bzw. "-Wald", wobei Letztere keinen Sinn ergeben. Da sich das Zeichen "Ironwood" aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammensetzt, werden die Bedeutungen "Eisenholz" bzw. "Eisenwald" sowohl von den Fachkreisen als auch von den Durchschnittsabnehmern ohne Gedankenaufwand im dargelegten Sinn erkannt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3377/2010 vom 27.07.2010 E. 5.2 RADIANT APRICOT; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1364/2008 vom 24. Juni 2009 E. 5.3 On the Beach). Ob allerdings aus der Tatsache, dass die Verkehrskreise den Begriff "ironwood" problemlos wörtlich übersetzen können, gleich auf die Bekanntheit der botanischen Bedeutung geschlossen werden kann, ist, wie die Beschwerdeführerin anbringt (vgl. Ziffer 13 der Beschwerdeschrift), zumindest nicht selbstverständlich und im Folgenden zu prüfen.

E. 5.3

Die Tatsache, dass der Begriff "Eisenholz" auch im Deutschen existiert, verstärkt immerhin die Annahme, der Sinngehalt des Begriffs "ironwood" sei tatsächlich verständlich (vgl. Eintrag zu Eisenholz in: Meyers Grosses Universallexikon, Band 4, Mannheim 1981, [hiernach: Meyers Universallexikon], S. 242; vgl. Eintrag zu Eisenholz, Eisenbaum in Der Grosse Brockhaus, Beilage 5 der Beschwerdeschrift). So handelt es sich einerseits um die Bezeichnung "für das sehr harte, schwer zu bearbeitende, dunkelbraune Holz des australischen Myrtengewächses *Backhousia myrtifolia*" sowie andererseits um die "ungenauere Bezeichnung für sehr harte, dichte und schwere Hölzer verschiedener aussereuropäischer Bäume", wie zum Beispiel "für das Bongosiholz (Bongosi), das Holz des Zaubernussgewächses (*Parrotia persica*), das Holz des Seifenbaumgewächses (*Argania spinosa*), das Holz von Arten der Gattung *Azalia* und für das ostindische Nagasholz vom Nagasbaum" (vgl. Meyers Universallexikon, a.a.O., S. 242). Das Eisenholz ist somit ein "sehr hartes, schwer zu bearbeitendes Holz verschiedener aussereuropäischer Baumarten" (vgl. Eintrag "Eisenholz" in: Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. überarbeitete und erweiterte Auflage, Mannheim 2007, S. 479). Als Eisenholzbaum gilt jener Baum, der Eisenholz liefert (Eintrag "Eisenholz" in: Duden - Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. neu bearbeitete Auflage, Mannheim 1993, S. 884). Auch im Französischen existiert der Begriff "bois de fer". Es handelt sich hierbei um den "nom commercial donné à des bois très durs, et à des bois dont le contact ne rouille pas le fer, tels que le teck" (Larousse encyclopédie de la langue française, [hiernach: Larousse], abrufbar unter <<http://www.larousse.fr>>, zuletzt besucht am 23.06.2011). Bezeichnet wird damit klar eine Holzart.

E. 5.4

Die Vorinstanz schliesst aus der englischen Definition des Zeichens und dem Sinngehalte des deutschen Gegenstücks, dass es sich in beiden Fällen um eine bestimmte Pflanzengattung handelt. Der Begriff "ironwood" werde daher als Gattungs- bzw. Sachbezeichnung aus der Botanik im Sinne von Eisenholz verstanden (Ziffern 5 und 8 der angefochtenen Verfügung). Es handle sich dabei um eine Baumgattung (Beilage 5 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010) aus der Familie der Myrtengewächse (Beilage 6 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Weiter werde auch die in der Medizin

verwendete, in Nordamerika verbreitete Hopfen-Hainbuche (Hophornbeam, *Ostrya Virginiana*) als "Ironwood" bzw. "Eisenholz" bezeichnet (Beilage 7 der Vernehmlassung der Vorinstanz).

E. 5.5

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, beim Begriff "Ironwood" handle es sich nicht um eine bestimmte Pflanzengattung oder Pflanzenart. Vielmehr sei dies eine Bezeichnung für das sehr harte und dichte Holz verschiedenster Bäume (vgl. Ziffern 6 und 8 der Beschwerdeschrift sowie Beilagen 2 bis 4 der Beschwerdeschrift). Auch im Deutschen würde mit "Eisenholz" nicht eine bestimmte Gattung, und damit eine bestimmte Heilpflanze benannt, sondern lediglich das Holz dieser Pflanzen (Beilage 5 der Beschwerdeschrift). Sowohl im Englischen als auch im Deutschen würden verschiedenste Pflanzenarten sogenanntes "Ironwood" bzw. Eisenholz liefern, weshalb dieser Begriff zur konkreten Pflanzenbestimmung nicht herangezogen werden könne.

E. 5.6

In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Beschwerdeführerin ergibt sich aus verschiedenen allgemeinen und botanischen Lexika, dass sowohl der Begriff "Ironwood" als auch dessen deutsche und französische Pendant "Eisenholz" und "bois de fer" eindeutig an die Eigenschaften des Holzes bestimmter Bäume anknüpfen, nicht aber eine Pflanzensorte bzw. -gattung bezeichnen (siehe die E. 5.1 und 5.3 hiervor). Selbst aus der Belegstelle, welche die Vorinstanz zu dieser Aussage führt, geht explizit hervor, dass es sich beim Begriff "Eisenholz" um "besonders harte Hölzer verschiedener Bäume", also um eine Charakterisierung des Holzes verschiedenster Bäume, handelt (Beilage 7 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Entsprechend sind auch die von der Vorinstanz erwähnten Wikipedia-Einträge zu "Eisenholz" und "Eisenhölzer" in die Kategorie "Holzart" eingeteilt (vgl. Beilagen 5 und 6 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). "Ironwood" ist ein "common name" (Beilage 2 der Beschwerdeschrift mit Verweis auf Eintrag "Ironwood" in Wikipedia) bzw. einen "nom commercial" (Larousse, a.a.O.) und eine "volkstümliche Bezeichnung" (Beilage 5 zur Beschwerdeschrift mit Verweis auf Eintrag "Eisenholz, Eisenbaum", in: Der Grosse Brockhaus, 18. Auflage, 1978) für Bäume mit hartem Holz sowie das Holz dieser Bäume. Etwas anderes als die Eigenschaft gewisser Hölzer bezeichnet dieser Begriff weder auf Englisch noch auf Deutsch oder Französisch. Da dieses Charakteristikum auf die verschiedensten Bäume und Hölzer zutrifft, kann entgegen der Annahme der Vorinstanz jedenfalls nicht direkt auf eine botanische Gattungsbezeichnung "Eisenholz" geschlossen werden (vgl. E. 5.4 f. hiervor).

E. 6

Im Folgenden ist zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgrund gemeinsamer Eigenschaften der als "ironwood" bzw. "iron wood" bezeichneten Pflanzen bzw. Bäume dem Gemeingut zuzurechnen ist. Die Vorinstanz hat der internationalen Registrierung den Markenschutz in der Schweiz verweigert, weil diese Pflanzen nach ihren Feststellungen zur Gattung der Myrthengewächse gehören, welche wiederum zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten dienen und die Marke damit direkt einen möglichen Inhaltsstoff der Waren bzw. Gegenstand der Forschung beschreibt (Ziffer 9 f. der angefochtenen Verfügung). Hierfür stützt sie sich auf verschiedenste Quellen im Internet, welche vor allem die deutschen Bezeichnungen "Eisenholz" und "Eisenhölzer" betreffen.

E. 6.1.1

Gestützt auf den Eintrag zum Begriff "Eisenholz" in der Online-Enzyklopädie Wikipedia, in welchem exemplarisch als "Eisenholz" bezeichnete Bäume aufgeführt werden (Beilage 5 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010), schliesst die Vorinstanz auf die "Arten aus der Gattung der Eisenhölzer", den *Metrosideros*, welche zur Familie der Myrtengewächse zählen (Beilage 6 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Aus der Definition der Myrtengewächse in Wikipedia leitet sie wiederum ab, dass viele Arten der Myrtengewächse ätherische Öle für die Pharmazie liefern (Beilage 8 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Aus diesen Feststellungen zieht die Vorinstanz den Schluss, "Eisenholz" - und demnach auch "Ironwood" - beschreibe allfällige pharmazeutische Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel jene Arten der Myrtengewächse aus denen ätherische Öle für die Pharmazie gewonnen werden, direkt. Wie die Beschwerdeführerin jedoch richtigerweise einwendet, kommt die Vorinstanz nicht direkt zu diesem Ergebnis. Vielmehr bedarf es mehrerer Gedankengänge, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Ausserdem handelt es sich bei der von der Vorinstanz erwähnten Myrtengewächsart "*Metrosideros*" gerade nicht um eine Heilpflanze (siehe Beilage 6 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010).

E. 6.1.2

Mit Verweis auf einen Ausschnitt eines weiteren Wikipedia-Eintrages zu "Zaubernussgewächsen" (Beilage 9 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010) belegt die Vorinstanz, dass einige Arten der "Hamamelis" Heilpflanzen sind und deren ätherische Öle bzw. Blätter in der Pharmazie zu Heilzwecken verwendet werden. Im Einklang mit der Vorinstanz ist zunächst festzuhalten, dass eine Art der Zaubernussgewächse tatsächlich mit "Ironwood" und "Eisenholz" bezeichnet wird. Es handelt sich hierbei aber nicht um die von der Vorinstanz erwähnten "*Hamamelis virginiana*" und "*Loropetalum chinense*" sondern um die "*Parrotia persica*", dem persischen Eisenholzbaum, welcher aber als Ziergehölz gilt (siehe Beilage 2 der Beschwerdeschrift; Meyers Universallexikon, a.a.O., S. 242; Eintrag zu "*Parrotia persica*" in Wikipedia, aufrufbar unter http://de.wikipedia.org/wiki/Parrotia_persica), zuletzt besucht am 29.06.2011). Bei der mit "Ironwood" bezeichneten Zaubernussgewächsart handelt es sich also gerade nicht um eine Heilpflanze.

E. 6.1.3

Weiter verweist die Vorinstanz auf die Heilkräfte des *Aspidosperma* bzw. Quebracho (Beilage 11 zum Schreiben der Vorinstanz vom 15.01.2010). Hierbei sei bemerkt, dass weder der Quebrachobaum, noch dessen Pflanzenfamilie, die "Hundsgiftgewächse", zu den als "Ironwood" bezeichneten Baumarten gehören (Beilagen 2 und 8 der Beschwerdeschrift). Dies gilt auch für die "*Swartzia madagascariensis*" bzw. "*Bobgunnia madagascariensis*", deren Heilwirkung im Übrigen klinisch nicht bewiesen werden konnte (Beilage 2 der angefochtenen Verfügung). Soweit die Vorinstanz auf das in der Homöopathie verwendete "Guajakaholz" verweist (vgl. Beilage 1 der angefochtenen Verfügung), ist im Einklang mit der Beschwerdeführerin einzuwenden, dass dieses möglicherweise im 16. Jahrhundert als "Eisenholz" galt, es heutzutage aber "Pockholz" genannt wird (Beilage 2 der Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 12.11.2009). Im Übrigen geht dies in gleicher Weise aus der Belegstelle hervor, auf welche sich die Vorinstanz beruft.

E. 6.1.4

Die Vorinstanz belegt mit dem Pflanzenbeschrieb in http://www.himalayahealthcare.com/herbfinder/h_mesuaaf.htm (zuletzt besucht am 15.01.2010) die heilenden Eigenschaften des "Mesua ferrea", einem Baum der im angelsächsischen Raum nebst anderen auch den Namen "Ceylon ironwood" trägt (Beilage 10 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Mit Verweis auf den privaten Blog <http://www.pflanzenguru.com/pflanzen-der-ayurveda> (zuletzt besucht am 15.01.2010) belegt sie, dass Extrakte des Samenöls des Mesua ferrea sowie dessen Rinde, Blätter und Knospen in der ayurvedischen Medizin Verwendung finden (Beilage 12 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Im Einklang mit der Vorinstanz ist daher festzuhalten, dass die Pflanze "mesua ferrea" in der Alternativmedizin verwertet wird. Der Begriff "Ironwood" bezieht sich jedoch auch hierbei nur auf das Holz der Pflanze. Etwas anderes lässt sich aus den Belegen der Vorinstanz nicht schliessen.

E. 6.1.5

Ähnliches gilt auch für die "Ostrya virginiana", der amerikanischen Hopfenbuche, deren Verwendung in der Homöopathie die Vorinstanz belegt (Beilage 7 der Vernehmlassung der Vorinstanz). Zwar ist dieser Baum unter die Bäume, welche dank ihres Holzes als "Ironwood" gelten, zu subsumieren (Beilage 2 der Beschwerdeschrift; Beilage 4 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010), doch bezieht sich "Ironwood" eben auf dessen Holz. Weiter wird dieser Inhaltsstoff im prüfungsrelevanten Sprachraum stets "ostrya virginica" bzw. "ostrya virginiana" genannt, nicht aber "Eisenholz" oder gar "Ironwood" (vgl. Deutsche Homöopathische Union, aufrufbar unter <http://www.dhu.de/globuli/seiten/arzneimittel/datenbank/product.php?id=2611021>, zuletzt besucht am 6.7.2011; Eintrag in Bibliothek der Heilpflanzen-Welt, aufrufbar unter <http://buecher.heilpflanzen-welt.de/BGA-Kommission-D-Monographien/ostrya-virginiana--ostrya-virginica.htm>, zuletzt besucht am 6.7.2011; Eintrag in Arzneimittel des Herstellers Arcana, aufrufbar unter <http://www.arcana.de/homoeopathische-arzneimittel/arzneimittelverzeichnis/ostrya-virginica>, zuletzt besucht am 6.7.2011). Gerade Fachkräfte wie Pharmazeuten und Ärzte in der Schweiz wissen daher, dass die Bezeichnungen "Ironwood" bzw. "Eisenholz" nicht die korrekten Bezeichnungen für die heilende Wirkung der Pflanzen generell oder gar spezifisch die Heilpflanze "Ostrya Virginiana" sind. Etwas anderes geht entgegen der Meinung der Vorinstanz auch nicht aus dem ins Recht gelegten Ausschnitt des Blogs "How to lose belly fat fast" hervor (Beilage 3 der angefochtenen Verfügung), dem im Übrigen weder wissenschaftlicher Gehalt noch Bezug zur Schweiz zugesprochen werden kann. Darin steht ausdrücklich - und im Widerspruch zur Argumentation der Vorinstanz -, dass dieser Baum in der modernen Medizin keine Verwendung findet (vgl. Absatz 5 der Beilage 3 der angefochtenen Verfügung).

E. 6.2

Zusammenfassend ist daher nicht zu bezweifeln, dass Pflanzengattungen, von denen einzelne Arten aufgrund ihrer Holzstärke als "Ironwood" gelten, medizinische Verwendung finden. Daraus kann aber entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht geschlossen werden, dass der Begriff "Ironwood" selber eine direkte Beschreibung eines möglichen Inhaltstoffes darstellt. Im Einklang mit der Beschwerdeführerin ist festzuhalten, dass der Begriff "Ironwood" eine Holzart, nicht aber einen botanischen Gattungs-, Art- oder Familiennamen bezeichnet (vgl. E. 5 hiervor). Dadurch unterscheidet sich "Ironwood" beispielsweise klar von der anerkannten botanischen Gattung der Sonnenhüte, welche von der Vorinstanz

angeführt wird, zu der es viele Unterarten, davon einige mit heilender Wirkung, gibt. Mit anderen Worten, wiewohl die Bezeichnung mit ihrem Sinngehalt an eine biologische Eigenschaft von Pflanzen - nämlich das harte Holz - anknüpft, hat sie erwiesenermassen nichts mit der heilenden Eigenschaft dieser Pflanzen zu tun und wird nach dem Gesagten jedenfalls nicht ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf Zutaten oder Wirkstoffe von Medikamenten begriffen.

E. 6.2.1

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts schießt die Vorinstanz daher mit ihrem Entscheid über das Ziel hinaus, da ansonsten aus einem anderen Begriffskreis stammende Oberbegriffe generell von der Eintragungsfähigkeit ausgeschlossen wären, wie etwa "Laubbaum", "Tiefwurzler" für Medikamente oder Nachtschattengewächs für Gemüse. Obwohl z.B. einige Gemüse (Kartoffel, Tomate, Paprika, Aubergine) Nachtschattengewächse sind, haben die die Bezeichnung mit Nachtschattengewächs begründenden Eigenschaften nichts mit deren Essbarkeit als Gemüse zu tun. Die Argumentation der Vorinstanz, dass auch unter anderem mit Ironwood oder Eisenholz bezeichnete Pflanzen heilende Eigenschaften haben, würde dazu führen, dass nicht nur systematisch korrekte und umgangssprachliche Pflanzenbezeichnungen, sondern auch alle anderen denkbaren biologischen Eigenschaftsbezeichnungen, die auf heilende Pflanzen als Waren der Klasse 5 zutreffen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, was indessen nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts zu weit geht.

E. 6.3

Verifiziert man die Rechercheergebnisse aus Sicht der betroffenen Verkehrskreise und gewichtet diese qualitativ (vgl. David Rüetschi, Beweisrecht, in: MSchG-Kommentar, a.a.O., Rn. 54; ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 228), kommt man bezüglich des Verkehrskreises der Fachkräfte zum Schluss, dass Quellen naturwissenschaftlicher bzw. medizinischer Natur, in denen zwischen der Holzcharakterisierung und einem Heilmittel eine direkte Verbindung hergestellt wird, fehlen. Wie voranstehend untersucht (vgl. E. 5.6 und 6.1), wird der Begriff "Ironwood" vom spezialisierten Verkehrskreis, auf welchen sich die Vorinstanz korrekterweise in erster Linie abstützt, mit einzelnen Hölzern aber in keiner Weise mit der Pflanzenheilkunde in Verbindung gebracht. Demnach ist festzustellen, dass nicht nur der Durchschnittskonsument, sondern auch das einschlägige Fachpublikum das hinterlegte Zeichen zwar übersetzen kann, den Begriff jedoch nicht unmittelbar mit Heilpflanzen in Verbindung bringt.

E. 6.4

"Ironwood" ist nach dem Gesagten keine direkte Beschreibung eines möglichen Inhaltsstoffes eines der beanspruchten Medikamente. Es handelt sich auch nicht, wie von der Vorinstanz vorgebracht, um eine Sachbezeichnung der Pharmazie (Ziffern 3 und 4 der Vernehmlassung der Vorinstanz). Als Sachbezeichnung gilt nämlich jener Ausdruck, der nach dem allgemeinen Sprachgebrauch des für die betreffende Ware in Betracht kommenden Verkehrskreis dazu dient, eine bestimmte Sache zu benennen (Christine Beutler, Schutz der sachlichen Kommunikation, Bern 2011, S. 26 mit Verweis auf BGE 84 II 429 E. 3b, S. 431 f.). Gerade spezialisierte Fachkräfte wissen aufgrund ihrer Sachkenntnisse, dass "Ironwood" weder eine Gattungs- noch eine Art- oder Familienbezeichnung, sondern eine Holzcharakterbeschreibung ist. Durchschnittskonsumenten setzen den Begriff gar nicht in Verbindung mit Medikamente,

worin sich im Übrigen Vorinstanz und Beschwerdeführerin einig sind. Die massgebenden Verkehrskreise nehmen die hinterlegte Bezeichnung daher keinesfalls als Sachbezeichnung der Pharmazie wahr. Selbst spezialisierte Verkehrskreise bedürfen eines erhöhten Gedankenaufwandes, um von "Ironwood" auf eine Heilpflanze zu schliessen. Nur wenn "Ironwood" begriffsnotwendig oder faktisch in aller Regel zu Heilzwecken verwendet würde, wäre der Gedankenschritt allenfalls derart klein, dass eine an sich nicht mit der Heilwirkung im Zusammenhang stehende Eigenschaft der Pflanzen deren Verwendung zu Heilzwecken direkt beschreiben würde. Entgegen den Feststellungen der Vorinstanz kann daher nicht von einer fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens für die beanspruchten Waren der Klasse 5 ausgegangen werden.

E. 6.5

Soweit Dienstleistungen der Klasse 42 betroffen sind, könnte "Ironwood" als thematische Beschreibung des Forschungsgegenstandes der Unterscheidungskraft entbehren. Da jedoch, wie gezeigt, der Begriff "Ironwood" an die Eigenart des Holzes und nicht an die heilende Wirkung einiger auch als "Ironwood" bezeichneter Pflanzen anknüpft, käme ein beschreibender Charakter des Zeichens nur bei auf Hölzer bezogene Forschung in Betracht. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass "Ostrya Virginiana" und "Messua Ferrea", deren Holz als "Ironwood" gelten, in der Homöopathie verwendet werden. Der Begriff "Ironwood" bezieht sich auch hier nur auf die Holzart, weshalb der Begriff nicht für die Forschung und Entwicklung von Medikamenten direkt beschreibend ist. Entgegen der Meinung der Vorinstanz, ist die internationale Registrierung "IRONWOOD" daher auch bezüglich der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend.

E. 7

Dem Zeichen könnte allenfalls ein anpreisender Charakter in dem Sinne zugemessen werden, als der Bestandteil IRON bzw. Eisen, insbesondere auch von den Durchschnittskonsumenten, als Hinweis auf Stärke und Kraft verstanden würde, welche durch die Einnahme der Medikamente erreicht würde. Als Adjektiv hat "iron" u.a. den Sinngehalt "stark und gesund", weshalb man zum Beispiel von einer "iron constitution" spricht um auf die robuste Konstitution einer Person hinzuweisen (Eintrag zu "iron (adjective)" in: Merriam-Webster, aufrufbar unter <http://www.merriam-webster.com/dictionary/iron?show=1&t=1309791922>), zuletzt besucht am 01.07.2011). Demgegenüber ist aber zu beachten, dass der weitere Bestandteil WOOD nicht derart unbedeutend ist, dass er vollkommen in den Hintergrund gedrängt würde. Auch schliessen die massgebenden Verkehrskreise nicht ohne Gedankenaufwand von der Holzeigenschaft "Ironwood" auf einen möglichen Effekt der beanspruchten pharmazeutischen Erzeugnisse, also darauf, dass das Erzeugnis einem stark wie "Ironwood" mache. Dem Wort "Ironwood" als Ganzes wohnt somit in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nichts unmittelbar Anpreisendes inne, weshalb die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens auch so nicht begründet werden kann.

E. 8

Die Vorinstanz macht schliesslich geltend, der Begriff "Ironwood" sei für pharmazeutische Produkte und Forschungsdienstleistungen freihaltebedürftig. Es ist der Vorinstanz insofern zuzustimmen, als nicht nur eindeutige zoologische oder botanische Speziesbezeichnungen wegen ihres Freihaltebedürfnisses dem Gemeingut zuzuordnen sind (vgl. BVGE 2010/32 E. 7.3.2 Pernaton/Pernadol 400). Ausserdem kann ein Begriff selbst dann freihaltebedürftig

sein, wenn für die gleiche Ware Alternativen bestehen (vgl. Beutler, a.a.O., S. 26). Mangels eines Bezugs zur Pflanzenheilkunde, ist ein Freihaltebedürfnis bezüglich dem hinterlegten Begriff für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedoch abzulehnen. So hat das Bundesverwaltungsgericht etwa in Bezug auf eine die Silbe PERNA enthaltende Marke für diätetische Erzeugnisse entschieden, dass diese Silbe Freihaltebedürftig ist, da es sich um eine Gattungsbezeichnung handelt, die in der Bezeichnung mehrerer ebenfalls vom Menschen geniessbarer Muschelsorten verwendet wird (BVG 2010/32 E. 7.3.2 Pernaton/Pernadol 400). Wie bereits aufgezeigt (vgl. E. 5 hiervor), handelt es sich bei "Ironwood" jedoch nicht um eine Gattungsbezeichnung, sondern um die Beschreibung einer Holzeigenschaft, welche verschiedenen Pflanzen gemein ist. "Ironwood" ist namentlich keine umgangssprachliche Bezeichnung von Heilpflanzen. Entgegen der Meinung der Vorinstanz kann es weder bei der Beurteilung des Gemeingutcharakters noch des Freihaltebedürfnisses eine Rolle spielen, ob ein allfälliges Produkt unter der strittigen Bezeichnung auf dem Markt erhältlich ist (Beutler, a.a.O., S. 26). Da vorliegend sowohl die Baumart, deren Familie als auch deren Gattungen jeweils andere Namen als "Ironwood" tragen, besteht für Konkurrenten ein weiter Spielraum für alternative Bezeichnungen. Anders wäre allenfalls zu urteilen, wenn das Zeichen "Ironwood" etwa für aus Holz herstellbare Waren monopolisiert würde.

E. 9

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Internationalen Registrierung Nr. 958'317 "IRONWOOD" für die beantragten Waren und Dienstleistungen Schutz für die Schweiz zu gewähren.

E. 10

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 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 Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Diese Kosten sind gemäss Art. 8 und 14 Abs. 2 Satz 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE, SR 173.320.2) mangels Kostennote aufgrund der Akten festzusetzen. Angesichts des einfachen Schriftenwechsels erscheint für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- (inkl. MwSt) als angemessen. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.