Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-613/2008
{T 0/2}

Urteil vom 6. November 2008

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

A._____,
vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30,
Postfach 1077, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Schutz der internationalen Registrierung Nr. 875 477
NANOBONE.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 15. Juli 2005 international registrierten Wortmarke Nr. 875 477 NANOBONE mit Ursprungsland Deutschland. Der Schutz aus der internationalen Registrierung wurde für die Schweiz für folgende Waren der Klassen 1, 5 und 10 begehrt:

> "1: Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment produits chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notamment sous forme de granulés, vitrocéramiques et articles moulés; implants enduits par procédés de projection au plasma ou toute autre méthode d'enduction (compris dans cette classe); préparations à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium (comprises dans cette classe);
> 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment matériaux inorganiques de substituts osseux pour le comblement en cas d'imperfection ou malformation osseuse, pour le remodelage osseux, pour la recalcification, y compris pour la redensification des os ostéoporotiques; produits pour le traitement de problèmes parodontaux; matériaux de substituts osseux notamment sous forme de granulés, vitrocéramiques et articles moulés, y compris les matériaux de substituts osseux à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium (hormis les articles de la classe 10);
> 10: Implants constitués de matériaux artificiels à usage médical, vétérinaire et dentaire; implants enduits à base de matériaux artificiels; y compris les implants enduits de substances chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notamment implants orthopédiques, traumatologiques et dentaires."

B.
Am 15. Februar 2007 erliess die Vorinstanz einen "refus provisoire" für sämtliche beanspruchten Waren aufgrund absoluter Ausschlussgründe. Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen sei beschreibend bezüglich Art, Zweckbestimmung, Eigenschaft und Zusammensetzung der beanspruchten Waren. "Bone" sei das englische Wort für Knochen. Bei "nano" handle es sich um ein Wortelement, das die Einheit, der es vorangestellt sei, um 10^9 teile, wie auch die übliche Abkürzung von Nanotechnologie. Die Adressaten würden das Zeichen so verstehen, dass es sich um Produkte handle, welche für die Nanotechnologie be-

züglich Knochen bestimmt seien, oder als künstliche durch Nanotechnologie geschaffene Produkte (künstliche Knochen). Es sei für die beanspruchten Waren beschreibend und nicht unterscheidungsfähig.

C.
Mit Schreiben vom 13. April 2007 machte die Beschwerdeführerin geltend, NANOBONE sei eine Wortneuschöpfung ohne klar erkennbaren Sinngehalt. Knochen im Nanometerbereich würden nicht existieren. Auch als "Kleinstknochen" verstanden, ergebe das Zeichen keinen vernünftigen Wortsinn. Im Weiteren verwies sie darauf, dass das Zeichen z.B. in Deutschland, den USA, Kanada und Australien eingetragen worden sei.

D.
Am 16. Juli 2007 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie halte an der Schutzverweigerung für sämtliche beanspruchten Waren fest.

E.
Mit Stellungnahme vom 12. September 2007 hielt die Beschwerdeführerin daran fest, die Marke sei unterscheidungskräftig. Sie bemängelte, die Vorinstanz stelle nur auf den Begriff "Nanotechnologie" anstatt "nano" ab. Die Interpretation des Zeichens aufgrund des Begriffs Nanotechnologie sei keineswegs eindeutig. Unklar sei auch, wie das Zeichen für chemische Substanzen oder pharmazeutische Produkte, wie sie in Klasse 1 eingetragen seien, beschreibend sein solle.

F.
Mit Verfügung vom 14. Dezember 2007 verweigerte die Vorinstanz der Marke definitiv den Schutz für die folgenden Waren:

> "1: Implants enduits par procédés de projection au plasma ou toute autre méthode d'enduction (compris dans cette classe);
> 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment matériaux inorganiques de substituts osseux pour le comblement en cas d'imperfection ou malformation osseuse, pour le remodelage osseux, pour la recalcification, y compris pour la redensification des os ostéoporotiques; produits pour le traitement de problèmes parodontaux; matériaux de substituts osseux notamment sous forme de granulés, vitrocéramiques et articles moulés, y compris les matériaux de substituts osseux à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium (hormis les articles de la classe 10);

10: Implants constitués de matériaux artificiels à usage médical, vétérinaire et dentaire; implants enduits à base de matériaux artificiels; y compris les implants enduits de substances chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notamment implants orthopédiques, traumatologiques et dentaires."

Gleichzeitig liess sie die internationale Registrierung Nr. 875 477 NANOBONE für die folgenden Waren in der Schweiz zu:

"1: Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment produits chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notamment sous forme de granulés, vitrocéramiques et articles moulés, préparations à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium (comprises dans cette classe). "

Sie begründete ihren Entscheid damit, es handle sich um wissenschaftliche, medizinische und medizinaltechnische Waren, welche sich in erster Linie an Fachpersonen richteten. Die massgebenden Verkehrskreise setzten sich aus Spezialisten aus dem Gebiet Wissenschaft, Technik, Medizin zusammen. Es könne vorausgesetzt werden, dass ihnen die Begriffe "nano" und "bone" bekannt seien. "Nano" sei ein Wortbildungselement mit der Bedeutung "sehr klein", "winzig", "10^{-9}" (z.B. in Nanometer) und werde in der Umgangssprache im Sinne von Nanotechnologie verwendet. "Bone" werde mit Knochen übersetzt. Die Kombination beider Begriffe werde von den Abnehmerkreisen ohne Gedankenaufwand im Sinne von "nanotechnologischer Knochen", "nanotechnologisch behandelte, hergestellte Knochen" oder "Waren für nanotechnologische Knochen" verstanden. Bei den beanspruchten Waren der Klasse 1 handle es sich zwar um Produkte, bei denen nanotechnologisches Material eingesetzt werden könne. Nur bei den Implantaten könne es sich aber um Knochen handeln. Bei diesen und den Produkten der anderen Klassen habe das Zeichen einen ausschliesslich beschreibenden Sinngehalt und es sei dem Abnehmer nicht möglich, darin einen Herkunftsnachweis zu sehen. Es fehle dem Zeichen somit die konkrete Unterscheidungskraft. Aufgrund des beschreibenden Charakters des Zeichens sei dieses auch freihaltebedürftig. Als zum Gemeingut gehörend und freihaltebedürftig müsse dem Zeichen der Markenschutz in der Schweiz – für die genannten Waren – verweigert werden. Der Umstand, dass das Zeichen im Ausland eingetragen sei, führe zu keinem anderen Schluss.

G.
Mit Beschwerde vom 30. Januar 2008 beantragt die Beschwerdeführerin, der internationalen Marke Nr. 875 477 NANOBONE sei in der Schweiz vollumfänglicher Schutz zu gewähren. Sie macht geltend, das Zeichen sei nicht beschreibend. "Nano" heisse nicht "Nanotechnologie". Selbst wenn man es aber als "nanotechnologischen Knochen" oder "nanotechnolgisch behandelte oder hergestellte Knochen" verstehen würde, dränge sich die Frage auf, was darunter zu verstehen sei. Eine solche Interpretation brauche zudem zusätzliche Gedankenarbeit. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren habe das Zeichen keinen eindeutigen Sinngehalt und der Konsument werde darin keine direkte Beschreibung der beanspruchten Waren sehen. Im Weiteren sei die Schlussfolgerung, bei den in der 1. Klasse beanspruchten Waren könne es sich um Knochen handeln, falsch. Diese Klasse enthalte gemäss den Erläuterungen der Nizzaklassifikation keine chemischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Knochenimplantate dienten aber medizinischen Zwecken. Die Beschwerdeführerin verweist ferner auf den Eintrag des Zeichens Mikrolink und erwähnt die Eintragungen im Ausland.

H.
In ihrer Vernehmlassung vom 27. März 2008 nimmt die Vorinstanz Stellung zu der Beschwerde und beantragt deren vollumfängliche Abweisung.

I.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

J.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005

über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (Julie Poupinet, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2008, S. 571 ff.). Diese Änderung des Staatsvertrages wurde bisher allerdings nicht in der Amtlichen Sammlung der Bundesgesetze (AS) publiziert. Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) erst am Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort nicht bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens veröffentlicht worden ist. Da bis zum Urteilszeitpunkt keine solche Publikation, namentlich nicht des revidierten Art. 9^{sexies} MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorliegende Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden.

Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007

E. 2 *Gitarrenkopf*). Die Notifikation der IR-Marke Nr. 875 477 erfolgte am 2. März 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 15. Februar 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon,* BGE 114 II 373 E. 1 *Alta tensione*).

2.2 Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkannt werden können (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 *Eurojobs* mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller* und BGE 128 III 447 E. 1.5 *Premiere*).

Konkret unterscheidungskräftige, jedoch für den Geschäftsverkehr unentbehrliche (d.h. absolut freihaltebedürftige) Zeichen sind ebenfalls nicht schutzfähig und zudem keiner Verkehrsdurchsetzung zugänglich (vgl. BGE 120 II 144 E. 3.b.bb *Yeni Raki,* BGE 118 II 181 E. 3c *Duo*, BGE 117 II 321 E. 3 *Valser*). Die fehlende Unterscheidungskraft wie

auch ein absolutes Freihaltebedürfnis können auch beim selben Zeichen gleichzeitig vorliegen (vgl. JÜRG MÜLLER, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: INGRES (Hrsg.), Marke und Marketing, Bern 1990, S. 207; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 34).

Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 *Eurojobs* mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 *Vantage*, BGE 104 Ib 65 E. 2 *Oister Foam*, BGE 103 II 339 E. 4c *More*, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 *Discovery Travel & Adventure Channel*, publ. in sic! 2004 400).

2.3 Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 8 f.). Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 *Firemaster,* publ. in sic! 2005 278). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist entsprechend zu prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb für die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 27. Januar 2004 E. 7 *Europac*, in sic! 2004 671).

2.4 Wie bereits die Vorinstanz feststellte, sind die beanspruchten Waren solche aus dem Bereich der Wissenschaft, Human- und Veterinärmedizin sowie der Medizinaltechnik. Es sind Produkte, die sich an Fachleute richten. Bei den massgebenden Verkehrskreisen handelt es

sich demzufolge in erster Linie um Spezialisten aus den Gebieten Wissenschaft, Technik und Medizin. In der Beschwerde wird dies nicht bestritten oder in Frage gestellt. Soweit daher die konkrete Unterscheidungskraft des Zeichens NANOBONE geprüft wird, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens auf die Sichtweise der erwähnten Fachkreise abzustellen.

Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise der Konkurrenten der Hinterlegerin einer Marke massgebend (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 2 N. 44). Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Produkte herstellen und anbieten.

3.
NANOBONE ist nicht ein bestehendes Wort, sondern eine neue Wortschöpfung. Das Zeichen setzt sich aus den Bestandteilen "nano" und "bone" zusammen.

3.1

3.1.1 "Bone" ist das englische Wort für Knochen (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, Berlin, München, Wien, Zürich, New York 2005).

3.1.2 "Nano" kommt aus dem griechischen und bedeutet ein Milliardstel einer Einheit (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 24. Aufl., 2006, S. 718). So wird es z.B. in den Wörtern Nanosekunde oder Nanometer benutzt.

Die Vorsilbe "Nano-" ist vor allem durch die Entwicklung der Nanotechnologie bekannt geworden. Die Nanotechnologie gilt heute als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien. Unter Nanotechnologie wird gemeinhin eine Vielzahl von (möglichen) Technologien und (möglichen) Produkten verstanden, deren gemeinsames Charakteristikum in der ausserordentlichen Kleinheit der massgeblichen Grössenverhältnisse besteht. Nanotechnologie betrifft die aktuelle Forschung in Quantenphysik, Materialwissenschaften, Elektronik, Informatik, Chemie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie und Medizin. In der Medizin wird Nanotechnologie eine grosse Zukunft vorausgesagt (WALTER BAUMGARTNER / BARBARA JÄCKLI / BERHARD SCHMITHÜSEN / FELIX WEBER, Nanotechnologie in der Medizin,, November 2003, S. Ziff.1.1 und Informationsbroschüre Nano! Nanu?, publicfocus "Nanotechnologien und ihre

Bedeutung für Gesundheit und Umwelt" 2006, beide TA-SWISS, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung, Bern, auch unter www.ta-swiss.ch, NZZ "Nano" – das Rezept für eine bessere Medizin?, publ. im Zusammenhang mit dem ersten europäischen Kongress für klinische Nanomedizin in Basel, NZZ Online, 21. Mai 2008).

Mit der zunehmenden Bedeutung der Nanotechnologie sind zahlreiche neue Begriffe entstanden, bei denen die Vorsilbe "Nano-" auf einen Zusammenhang mit Nanotechnologie hinweist. So gibt es die Nanowissenschaften, Nanoprodukte, Nanomaterialien, Nanofood, Nanomedikamente, Nanoelektronik, Nanolacke, Nanoroboter und vieles anderes (vgl. Nano! Nanu?, a.a.O.).

Der Begriff "nano" wird in der Umgangssprache auch im Sinne von "klein" verwendet. Beispiele sind der iPod Nano, der kleine iPod von Apple (www.apple.com), oder Tata Nano, ein kleines Auto der indischen Tata Group (www.tata.com und www.tata.com > our companies > Tata Motors). Nano wird bereits als Modewort bezeichnet (vgl. die oben zitierte Informationsbroschüre Nano! Nanu? S.1, www.de.wikipedia.org > suche > Nanotechnologie, besucht am 3. November 2008). Sie wird auch mit dem "mikro" der 70er und 80er Jahr und dem "e-" der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts verglichen (Wikipedia, a.a.O.).

3.2 Wie oben dargelegt, handelt es sich bei den Adressaten der beanspruchten Waren um Fachleute aus den Gebieten der Wissenschaft, Human- und Veterinärmedizin sowie der Medizinaltechnik. Es kann davon ausgegangen werden, dass diesen das englische Wort "bone" verständlich ist. Da es sich um Personen mit einer naturwissenschaftlichen Ausbildung handelt, kann auch vorausgesetzt werden, dass sie den Begriff "nano" kennen und sie von der Nanotechnologie und deren Anwendung in der Medizin wissen.

3.3 Im Zeichen NANOBONE wird "nano" dem Wort "bone", d.h. Knochen vorangestellt.

3.3.1 Den zur Diskussion stehenden Waren ist gemeinsam, dass sie alle einen sehr engen Bezug zu Knochen haben bzw. haben können:

3.3.1.1 In Klasse 1 umstritten ist die Eintragung des Zeichens für "implants enduits par procédés de projection au plasma ou toute autre méthode d'enduction (compris dans cette classe)", d.h. für Implantate

die beschichtet sind mittels Plasmaspray oder anderen Verfahren.

Implantate sind dem Körper eingepflanzte Gewebestücke oder Ähnliches (Duden, a.a.O., S. 525); darunter fallen auch Knochenimplantate (vgl. dazu auch die in Klasse 10 eingetragenen Waren).

Die Beschwerdeführerin macht geltend, Klasse 1 der Nizza-Klassifikation enthalte keine chemischen Erzeugnisse für medizinische Zwecke, denn solche gehörten in Klasse 5. Es handle sich in dieser Klasse um chemische Substanzen, welche in der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt würden. Da Knochenimplantate rein medizinischen Zwecken dienten, könne es sich hier nicht um solche handeln.

Bei der Nizza-Klassifikation handelt es sich um ein blosses Ordnungsinstrument (WILLI, a.a.O., Vor 1, Ziff. 101). Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 27. März 2008 feststellt, muss vom konkreten Begriff bzw. der konkret beanspruchten Ware ausgegangen werden, zumal bei internationalen Registrierungen keine Korrektur der Warenliste vorgenommen werden kann.

Aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen geht hervor, dass die Basismarke in Deutschland eingetragen ist für "durch Plasmaspraybeschichtung oder andere Beschichtungsverfahren auf Implantate aufgebrachte Schichten (soweit in Klasse 01 enthalten)". Damit stellt – anders als bei der internationalen Registrierung – die Beschichtung und nicht das Implantat die Ware dar. Dies könnte die Eintragung in der Klasse 1 erklären. Die anderslautende Bezeichnung der Ware bei der Basismarke ist jedoch nicht massgebend für das vorliegende Beschwerdeverfahren. Anfechtungs- und Streitgegenstand dieses Verfahrens ist einzig die Schutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 1 MMA gegenüber der internationalen Registrierung, Demzufolge ist hier auf die Eintragung der Marke, wie sie international registriert ist, abzustellen, d.h. auf die Beschreibung der Ware als Implantat.

3.3.1.2 In Klasse 5 wird der Markenschutz beansprucht für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, insbesondere anorganische Knochenersatzmaterialien zur Auffüllung von Knochendefekten, zum Knochen-Remodeling, zum Knochenaufbau, einschließlich dem Aufbau osteoporotischer Knochen; Präparate zur Heilung von Parodontaldefekten; Knochenersatzmaterialien, insbesondere in Form von Granulaten, Glaskeramiken und Formkörpern, einschließlich sol-

cher Kochenersatzmaterialien auf Hydroxylapatit/Siliziumdioxid-Basis (ausgenommen Waren der Klasse 10)". Bei diesen Waren handelt es sich um Knochenersatzmaterialen und -präparate.

3.3.1.3 In Klasse 10 aufgeführt sind "Implantate aus künstlichem Material für den Einsatz in der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin; beschichtete Implantate aus künstlichem Material, einschließlich solcher Implantate, die mit einem chemischen Erzeugnis auf Hydroxylapatit/Siliziumdioxid-Basis beschichtet sind, insbesondere orthopädische, traumatologische und dentale Implantate". Es sind dies künstliche Implantate. Darunter fallen auch, wie im Übrigen aus der Liste teilweise klar hervorgeht, Knochenimplantate.

3.3.2 Beansprucht wird der Markenschutz somit für Waren, die künstliche Knochen oder Teile davon bzw. Knochenersatz darstellen oder darstellen können. Der Wortteil "bone", Knochen, des Zeichens NANOBONE beschreibt demzufolge die Art und Zweckbestimmung der beanspruchten Waren.

3.4 "Nano" im Sinne von einem Milliardstel einer Einheit macht im Zusammenhang mit dem Wort Knochen keinen Sinn, da ein Knochen keine Masseinheit ist.

Es ist möglich, dass das dem Wort Knochen vorangesetzte "nano" im Sinne von "klein" bzw. "sehr klein" aufgefasst wird. In diesem Fall wäre das Zeichen beschreibend im Sinne eines kleinen Knochens. Die Frage, ob das Zeichen, wenn es so verstanden würde, beschreibend wäre für die beanspruchten Waren, kann offen bleiben.

Wenn "nano" mit dem Begriff Knochen kombiniert wird, kann dies nämlich auch darauf hinweisen, dass es sich um einen Knochen handelt, der durch Nanotechnologie geschaffen oder verändert wurde bzw. Nanoteile enthält.

Wie oben dargelegt wurde, findet Nanotechnologie in der Medizin eine sehr bedeutende Anwendung. Der mögliche Hinweis auf nanotechnologische Methoden oder Bestandteile ist deshalb bei medizinischen Produkten von besonderem Interesse. Dies trifft umso mehr zu, als die hier beanspruchten Waren Fachleute ansprechen, für die eine besondere Beschaffenheit (Art, Qualität, usw.) der Produkte für den Kaufentscheid von Bedeutung ist. Deshalb kann davon ausgegangen werden,

dass dieser Sinngehalt des Zeichens, nämlich "Knochen" in Zusammenhang mit nanotechnologischen Verfahren oder Bestandteilen, d.h. durch Nanotechnologie geschaffene oder veränderte Knochen bzw. Knochenmaterial, dominierend ist.

Das Zeichen NANOBONE beschreibt also einerseits den Einsatz- oder Verwendungszweck – Knochen bzw. Teile davon oder Knochenersatz – anderseits die Art wie diese hergestellt oder beschaffen – mittels Nanotechnologie bzw. mit Nanobestandteilen – sind. Daraus folgt, dass sich die angemeldete Marke NANOBONE im Zusammenhang mit den hier zur Diskussion stehenden Waren ausschliesslich als Beschaffenheitsangabe erweist, die geeignet ist im Verkehr ohne Fantasieaufwand die Art und Zusammensetzung der Ware, auf die sie sich bezieht, anzugeben. Er beschreibt eine wichtige Eigenschaft der Waren, nicht aber deren betriebliche Herkunft.

Nicht von Bedeutung ist die Frage, ob das Zeichen allenfalls auch für andere Waren, die nicht mit Knochen oder Nanotechnologie in Verbindung stehen, verwendet wird bzw. werden könnte. Ist ein Zeichen nämlich für ein Erzeugnis unmittelbar beschreibend, lässt es sich auch für den Oberbegriff dieses Erzeugnisses selbst dann nicht als Marke schützen, wenn es für andere unter den selben Oberbegriff fallende Erzeugnisse nicht beschreibend ist (RKGE vom 29. Juli 2003 in sic! 2004 220 E. 12 *smartModule/smartCore*).

3.5 Die Beschwerdeführerin verweist auf den Schutz des Zeichens MikroLink in der Schweiz sowie auf Eintragungen des Zeichens NANOBONE im Ausland.

3.5.1 Der Eintrag des Zeichens MikroLink lässt sich nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichen, da MikroLink für Waren eingetragen wurde, in deren Zusammenhang es keinen vernünftigen Sinngehalt ergab (RKGE vom 15. Oktober 1998 in sic! 1999 34 E. 4 *MikroLink*).

3.5.2 Die Tatsache, dass ein Zeichen in andern Ländern eingetragen ist, ist für die Schweiz nicht ausschlaggebend, kann aber in Grenzfällen als Indiz für dessen Schutzfähigkeit berücksichtigt werden (BGE 129 III 225 E. 5.5 *Masterpiece,* RKGE vom 4. Juli 2005 E. 9 in sic! 2005 875 *Stars for free*). Im vorliegenden Fall handelt es sich, wie aus den obigen Ausführung hervorgeht, nicht um einen Grenzfall. Ausländische Entscheide liessen im Übrigen auch keinen klaren Schluss zu: Die Beschwerdeführerin

erwähnt in ihrer Beschwerde vom 30. Januar 2008 die Eintragungen in Deutschland, den USA, Kanada und Australien. Zu beachten wäre aber auch die in der Zwischenzeit ergangene Decision of the First Board of Appeal vom 27. Februar 2008 des Office for Harmonization in the Internal Markt (Trade Marks and Designs) (R 1977/2007 – 1), in der das Zeichen NANOBONE als beschreibend – und zwar auch für die in der Schweiz eingetragenen Waren der Klasse 1 – beurteilt und die Nichtregistrierung als europäische Marke bestätigt wurden.

4.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen NANOBONE für die zur Diskussion stehenden Waren beschreibend, d.h. nicht unterscheidungskräftig ist. Dass sich das Zeichen im Geschäftsverkehr durchgesetzt hätte, wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet und ist auch aus den Akten nicht ersichtlich. Es ist ist folglich dem Gemeingut zuzurechnen.

Ob am Zeichen NANOBONE ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, kann unter diesen Umständen offen bleiben.

5.
Die Vorinstanz hat somit die zur Anmeldung gebrachte Marke Nr. 875 477 für Waren der Klassen 1 (implants enduits par procédés de projection au plasma ou toute autre méthode d'enduction [compris dans cette classe]) 5 (produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment matériaux inorganiques de substituts osseux pour le comblement en cas d'imperfection ou malformation osseuse, pour le remodelage osseux, pour la recalcification, y compris pour la redensification des os ostéoporotiques; produits pour le traitement de problèmes parodontaux; matériaux de substituts osseux notamment sous forme de granulés, vitrocéramiques et articles moulés, y compris les matériaux de substituts osseux à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium [hormis les articles de la classe 10]) und 10 (implants constitués de matériaux artificiels à usage médical, vétérinaire et dentaire; implants enduits à base de matériaux artificiels; y compris les implants enduits de substances chimiques à base d'hydroxyapatite/dioxyde de silicium, notamment implants orthopédiques, traumatologiques et dentaires) im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen.

Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

6.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1VwVG). Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsgesuchen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr richtet sich demnach nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech	Beatrice Brügger

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 (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 7. November 2008