



Urteil vom 15. November 2018

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Insmmed Incorporated,
Building 10, 10 Finderne Avenue,
US-NJ 08807-3365 Bridgewater,
vertreten durch E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch IR Nr.1'184'673 "INSMED".

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1'184'673 „INSMED“ mit einer Basiseintragung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit Mitteilung der OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) vom 12. Dezember 2013 wurde der Schutz dieser internationalen Registrierung für die Schweiz im Rahmen des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken für folgende Waren beantragt:

Klasse 5: Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies pulmonaires

B.

Die Vorinstanz verweigerte indes die Schutzausdehnung auf die Schweiz und erliess am 11. Dezember 2014 eine „notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)“. Die Vorinstanz begründete diese Verweigerung in der Verfügung vom 22. August 2016 damit, dass das Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren irreführend bezüglich ihrer geographischen Herkunft sei. Das Zeichen sei gestützt auf Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) in der Schweiz nicht zum Schutz berechtigt.

B.a Im Detail machte die Vorinstanz geltend, dass die Wortkombination „INSMED“ aufgrund ihrer durch die beiden Konsonanten in der Wortmitte bedingten Phonetik und aufgrund der Regeln der Silbentrennung automatisch in INS und MED aufgeteilt würde. MED werde als Abkürzung für die Begriffe Medizin oder Medikament verstanden, dies insbesondere da vorliegend die beanspruchten Waren aus diesem Bereich stammten. INS hingegen sei der Name eines Ortes im Kanton Bern, dessen Einwohnerzahl gemäss Angaben auf der Homepage der Gemeinde sich auf ca. 3'500 Personen beläuft. Die Gemeinde INS erfülle aufgrund ihrer geographischen Lage zwischen Neuenburger-, Murten- und Bieler See zudem Zentrumsfunktion und werde durch den öffentlichen und privaten Berufs- und Freizeitverkehr stark frequentiert. Entsprechend könne nicht davon ausgegangen werden, dass INS als unbekannt gelte.

B.b Zwar habe INS bzw. INSMED auch noch weitere Bedeutungen wie beispielsweise Ionenneutralisationsspektroskopische Medizin, Inositol Medizin, Idiopathisches Nephrotisches Syndrom Medizin sowie die Bedeutung als Code für das menschliche Gen, welches Insulin produziere. Es sei

allerdings davon auszugehen, dass der Durchschnittskonsument diese Bedeutungen nicht kenne und vielmehr annehme, dass das Zeichen INSMED als Kombination der geographischen Herkunftsangabe INS mit der Abkürzung MED aus Medizin verstehe. Die Fachkreise würden die erwähnten weiteren Bedeutungen von INS zwar kennen, zwischen diesen Bedeutungen und den beanspruchten Waren allerdings keinen Zusammenhang erblicken. Entsprechend sei auch das Verständnis der geographischen Angabe aus Herkunftsangabe nicht in den Hintergrund gedrängt. Weiter führt die Vorinstanz aus, dass keine der aus der Yukon Rechtsprechung hervorgegangenen Ausnahmen vorliegend greifen würden.

B.c Die Vorinstanz ist zudem der Ansicht, dass die geltend gemachte Gleichbehandlung im Unrecht vorliegend nicht einschlägig sei. Zwar seien verschiedene Marken, welche entweder geographische Angaben in Kombination mit weiteren Elementen oder sogar die geographische Angabe INS in Kombination mit weiteren Elementen enthielten, eingetragen worden. Keiner dieser Fälle sei allerdings mit dem vorliegenden Fall vergleichbar, weshalb aus diesen Voreintragungen kein Recht abzuleiten sei.

C.

Mit Schriftsatz vom 21. September 2016 reichte die Inhaberin der internationalen Registrierung INSMED Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein und beantragte die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung sowie das Gewähren des Markenschutzes für INSMED auch in der Schweiz. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz.

D.

Zusammen mit der Beschwerde macht die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam, dass sie eine Einschränkung der beanspruchten Waren bei der WIPO beantragt habe. Neu sei nur noch für *prescription pharmaceutical preparations for the treatment of pulmonary diseases* Schutz beansprucht. Diese Einschränkung wurde von der WIPO mit der Publikation in der Gazette vom 17. November 2016 vollzogen.

D.a Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen damit, dass die Marke „INSMED“ von den relevanten Verkehrskreisen nicht als Einheit wahrgenommen und gerade nicht in INS und MED aufgeteilt würde. Auch könne keineswegs davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde Ins den relevanten Verkehrskreisen bekannt sei, trotz ihrer Lage oder dem Umstand, Heimatgemeinde des Malers Albert Ankers zu sein.

Weiter seien in der Tat die von der Vorinstanz angeführten weiteren Bedeutungen von INS vorliegend wenig einschlägig. Vielmehr würden die Verkehrskreise im Zeichen INSMED den Namen der Markeninhaberin erblicken. Denn durch die einheitliche Schreibweise in Grossbuchstaben und ohne optische Hervorhebung oder Abtrennung des Markenbestandteils INS gehe dieser im Gesamtzeichen auf und werde nicht abgetrennt vom zweiten Markenbestandteil MED wahrgenommen. Entsprechend könne INS nicht als geografische Angabe verstanden werden und damit auch keine Herkunftserwartung auslösen.

D.b Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass – sollte Ins als Herkunftsangabe aufgefasst werden – sie einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht habe. Denn es gäbe etliche Eintragungen von Marken, welche aus einer Kombination mit einer geografischen Angabe und einem zusätzlichen Element bestehen. Die Beschwerdeführerin führt hierfür zahlreiche Beispiele an.

E.

Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2016 äussert sich die Vorinstanz zur Beschwerde. Sie beantragt deren vollständige Abweisung. Im Wesentlichen verweist die Vorinstanz zur Begründung auf ihre Verfügung und ergänzt diese um folgende Punkte: Soweit die Beschwerdeführerin geltend mache, dass INSMED nicht als geografische Angabe, sondern als Hinweis auf den Namen der Beschwerdeführerin aufgefasst würde, müsse eine solche „secondary meaning“ von der Beschwerdeführerin durch Einreichen entsprechender Nachweise glaubhaft gemacht werden. Die eingereichte Trefferliste einer Suchabfrage mittels Google reiche hierfür nicht aus. Auch könne kein Symbolgehalt im Zeichen INSMED erblickt werden, welcher gemäss Yukon Rechtsprechung die Herkunftserwartung entfallen lassen könnte. Denn ein solcher Symbolgehalt sei dann gegeben, wenn das Zeichen auf eine bestimmte Eigenschaft der Ware hindeute, was vorliegend nicht der Fall sei. Weiter entgegnet die Vorinstanz ausführlich dem Argument, die Beschwerdeführerin habe einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht aufgrund vergleichbarer Voreintragungen.

F.

Die Beschwerdeführerin repliziert mit Schriftsatz vom 26. Januar 2017. Sie verweist darin auf die Einschränkung der beanspruchten Waren auf rezeptpflichtige Medikamente, welche zur Folge habe, dass die relevanten Verkehrskreise nicht mehr aus den Durchschnittskonsumenten bestünden,

sondern aus Fachkreisen, nämlich Ärzte und Apotheker. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, dass sie gar keine „secondary meaning“ habe geltend machen wollen und demnach auch kein Bedeutungswandel nachzuweisen habe. Vielmehr sei sie der Ansicht, dass das Zeichen INSMED von den Verkehrskreisen als Hinweis auf die Beschwerdeführerin wahrgenommen würde und nicht als geografische Angabe. Zudem äussert sich die Beschwerdeführerin abermals zu bereits eingetragenen Marken, welche geografische Angaben enthalten und betont, dass die Marke in ihrer Gesamterscheinung zu betrachten sei und nicht ein einzelnes Element isoliert bewertet werden dürfe.

G.

Die Vorinstanz dupliziert mit Eingabe vom 3. April 2017. Sie geht darin mit der Beschwerdeführerin einig, dass die Einschränkung der Waren auch eine neue Beurteilung der relevanten Verkehrskreise auf Fachpersonen zur Folge habe. Diese Änderung vermöge indes an der Beurteilung des Zeichens als Herkunftsangabe nichts zu ändern. Denn auch in Fachkreisen sei die Ortschaft Ins genügend bekannt, um als Herkunftsangabe im Sinne des Markenschutzgesetzes zu gelten und daher eine Irreführungsgefahr zu schaffen. Weiter wiederholt die Vorinstanz ihre Ansicht, dass Ins als geografische Angabe erkannt wird, genügend bekannt sei und eine andere Bedeutung, namentlich ein Hinweis auf die Beschwerdeführerin, von ebendieser hätte dargelegt werden müsse, was nicht geschah.

H.

In der Folge reichte die Beschwerdeführerin in mehreren Schreiben Nachweise von Markeneintragungen mit geografischen Angaben ein, welche jeweils von der Vorinstanz neu zum Markenschutz zugelassen wurden. Die Vorinstanz legt hierzu teilweise die jeweiligen Beweggründe für die Eintragung dar. Auf die einzelnen Argumente, soweit überhaupt erheblich, wird in den Erwägungen eingegangen.

I.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Gegen Verfügungen in Markensachen der Vorinstanz kann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Anmelderin der strittigen Marke durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe bei ihrer Zurückweisung die internationale Registrierung Nr. 1'184'673 INSMED als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG eingestuft und daraus eine Irreführung gemäss Art. 2 Bst. c MSchG angenommen, da die beanspruchten Waren nicht auf die Herkunft aus der Schweiz eingeschränkt seien. Die Beurteilung der internationalen Registrierung Nr. 1'184'673 INSMED als Herkunftsangabe sei indes nicht korrekt und daher ein Verstoss gegen Bundesrecht.

3.

3.1 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 OMPI zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9^{sexies} 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 12. Dezember 2013 beginnende Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 11. Dezember 2014 eingehalten.

3.2 Nach Art. 5 Abs. 1 des vorliegend anwendbaren MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur dann verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Markenschutzgesetz vorgesehen, das in Art. 2 Bst. c MSchG irreführende Zeichen vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Urteile des BVGer B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 3 „Tokyo by Kenzo [fig.]“ und B7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 „bticino [fig.]“, mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 „Yukon“). Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können somit im vorliegenden Fall herangezogen werden (Urteil des BVGer B1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 3.2 „Laura Biagiotti Aqua di Roma“).

3.3 Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 „Colorado“, BGE 128 III 454 E. 2.2 „Yukon“, Urteile des BGer 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 „Champ“ und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 „FischmanufakturDeutsche-See [fig.]“). Als derartige geografische Herkunftangaben gelten unter anderem die Namen von Städten, Regionen und Ländern (BGE 128 III 454 E. 2.1 „Yukon“).

3.4 Wird eine geografische Angabe von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstanden, so kann das Zeichen, in dem sie enthalten ist, insofern auch keine Irreführung bewirken (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG; RKG in sic! 2005 S. 890 E. 4 „La differenza si chiama Gaggenau“). Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die geografische Angabe den massgebenden Verkehrskreisen überhaupt nicht bekannt ist, trotz bekanntem geografischem Gehalt als Fantasiezeichen aufgefasst wird, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird, sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat oder sich zur Gattungsbezeichnung gewandelt hat (BGE 128 III 454 E. 2.2 und E. 2.1.1 - 2.1.6 „Yukon“, BGE 132 III 770 E. 2.1 „Colorado“).

3.5 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 (BGE 128 III 454 E. 2.2 „Yukon“ und Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.5 „Indian Motorcycle“, Urteil des BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 „AJC presented by Arizona girls [fig.]“). 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“, Urteile des BGer 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 „FischmanufakturDeutsche-See [fig.]“).

3.6 Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen geografischen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck - und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile - eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteil des BVGer B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 – AgieCharmilles).

4.

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den beanspruchten Waren handelt es sich, nach einer von der Beschwerdeführerin im Verlaufe der Anmeldung vorgenommenen Einschränkung, um rezeptpflichtige Medikamente gegen Lungenkrankheiten. Sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdeführerin gehen einig darin, dass die Verkehrskreise bei rezeptpflichtigen Medikamenten in erster Linie aus medizinisch geschulten Fachpersonen bestehen. Diese Einschätzung deckt sich auch mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts

(Urteile des BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 „VISUDYNE/VIVADINE“ m.w.H. und B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 3.2 „TRILEPTAL/Desileptal“).

5.

5.1 Das vorliegend zu beurteilende Zeichen „INSMED“ wird von der Vorinstanz dahingehend verstanden, dass es im Gesamteindruck keine lexikalische Bedeutung habe, es sich aber um eine Kombination aus dem Wort Ins und der Abkürzung Med handle. Med stehe als Abkürzung für Medizin oder Medikament und sei insbesondere sofort erkennbar, da es sich bei den beanspruchten Waren um medizinische Produkte handle. Daher würde ein potentieller Abnehmer die Marke in die Bestandteile Ins und Med unterteilen. Ins seinerseits sei der Name einer Ortschaft im Berner Seeland und damit eine geografische Angabe. Da keine gemäss Rechtsprechung definierte Ausnahme vorliege, würde die geografische Angabe Ins vorliegend eine Herkunftserwartung auslösen, wonach die beanspruchten Waren aus Ins bzw. der Schweiz kämen. Um die daraus resultierende Irreführungsfahr nach Art. 2 Bst. c MSchG zu bannen, müsse der Markenschutz auf Waren mit Herkunft Schweiz beschränkt werden.

5.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet diesen Argumenten insbesondere damit, dass die relevanten Verkehrskreise keine Aufteilung des Zeichens in die Bestandteile Ins und Med vornehmen würden, sondern darin vielmehr den Namen der Markeninhaberin sähen. Und sollte die geografische Angabe Ins dennoch aus dem Zeichen INSMED erkannt werden, so sei die Ortschaft Ins schlicht zu wenig bekannt, um eine Herkunftserwartung zu erzeugen. Zudem legt die Beschwerdeführerin zahlreiche ihrer Ansicht nach ähnlich gelagerte Fälle von eingetragenen Marken mit teilweise geografischen Angaben bei und macht diesbezüglich eine Gleichbehandlung im Unrecht geltend.

6.

6.1 Das Zeichen „INSMED“ hat als Wortkombination in der Tat keine eigenständige Bedeutung. Der Bestandteil Med wird hingegen von den vorliegend relevanten Verkehrskreisen, also medizinisch geschulten Fachpersonen, sofort als Abkürzung für die Worte Medizin, Medikament oder medizinisch erkannt und verstanden. Damit ergibt sich im Verständnis der Abnehmer eine Aufteilung des Zeichens in Ins und Med.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht hierzu geltend, dass „INSMED“ gerade nicht in Ins und Med aufgeteilt würde, da das Zeichen als Bezeichnung der Beschwerdeführerin selber verstanden würde und damit keine Herkunftsangabe sei. Implizit macht die Beschwerdeführerin damit geltend, ihr Zeichen habe sich im Verkehr als Kennzeichen für ihr Unternehmen durchgesetzt (vgl. BGE 128 II 454 E. 2.1.5 „Yukon“ m.w.H.). Allerdings reicht die Beschwerdeführerin keine diesbezüglich relevanten Beweise ein, weshalb ein solcher Bedeutungswandel nicht angenommen werden kann.

6.3 Unbestrittenermassen ist Ins eine Gemeinde im Berner Seeland. Damit ist Ins auch eine geografische Angabe. Ins hat ca. 3'500 Einwohner, verfügt - anders als die von der Vorinstanz referenzierte Gemeinde Port aus dem Urteil des BVGer B-1646/2013 vom 5. November 2014 E. 5.2.2.1 und 5.2.2.2 „TegoPort“ - allerdings nicht über einen Autobahnanschluss, ist nicht Vorort einer grösseren Schweizer Stadt, hat keine nennenswerte Infrastruktur für Touristen und verfügt auch nicht über ein Industrie- und Gewerbegebiet, welches das übliche Mass an lokalem Gewerbe einer kleineren Gemeinde in der Schweiz übersteigt; und anders als im erwähnten Fall TegoPort verfügt Ins auch nicht über bereits vorhandene Industrie mit Bezug zu den beanspruchten Waren, d.h. vorliegend über Pharmaindustrie (vgl. Angaben zum Ganzen unter www.ins.ch > Gemeinde > Portrait bzw. Gewerbe, abgerufen am 11. Oktober 2018). Ins kann damit nicht als unbekannt angesehen werden, ist aber dennoch eine relativ schwache geografische Angabe.

6.4 Die geografische Angabe ist indes nicht die einzige Bedeutung, welche das Wort Ins haben kann. So hat bereits die Vorinstanz festgestellt, dass INS auch für Ionenneutralisationsspektroskopie, Inositate (Medizin), Idiopathisches Nephrotisches Syndrom sowie für den Code des menschlichen Gens, welches Insulin produziert, stehen könne. INS steht aber auch für eine ganze Reihe von möglichen Abkürzungen, bspw. im Zusammenhang mit Software ist es die Abkürzung für insert, zu Deutsch einfügen, und wird oft so auf Computertastaturen angegeben, es ist auch die Abkürzung für inertiales Navigationssystem (engl. Inertial Navigation System) oder des Immigration und Naturalization Service der USA (heute Teil des U.S. Department of Homeland Security).

Da vorliegend Fachpersonen mit medizinischer Ausbildung die Verkehrskreise bilden, sind technisch-industrielle Bedeutungen oder die Bezeichnung einer ausländischen Behörde allerdings kaum als relevante Sinngehalte anzusehen. Hingegen sind Sinngehalte von medizinischen Begriffen

für die vorliegend relevanten Verkehrskreise durchaus beachtlich. Insbesondere der Gen Code für Insulin dürfte einem sehr breiten Kreis von medizinisch ausgebildeten Fachpersonen bekannt sein, da Insulin eine wichtige Rolle im Stoffwechsel des Menschen einnimmt. Der Stoffwechsel des Menschen kann zweifellos als ein Grundlagengebiet der Medizin angesehen werden, von dem jede medizinisch ausgebildete Person mindestens ein Grundverständnis hat; ob das für die Ionenneutralisationsspektroskopie, die Inositole (Medizin) oder das Idiopathische Nephrotische Syndrom auch zutrifft, kann offengelassen werden. Es ist daher davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise, also medizinisch geschulte Fachpersonen, beim Zeichenbestandteil INS an den Gen Code für Insulin denken. Dass die Vorinstanz kein spezifisches Insulin-Gen-Medikament bei ihrer Internetrecherche gefunden hat, ist dabei nicht von Belang. Entscheidend ist nicht, ob ein spezifischer Gegenstand, welcher das strittige Zeichen beschreibt, tatsächlich so existiert, sondern welche Bedeutung die Verkehrskreise einem bestimmten Zeichen zuordnen. Und vorliegend werden medizinisch geschulte Fachpersonen dem Zeichen INS die Bedeutung Gen Code für Insulin zuordnen.

6.5 Die Vorinstanz entgegnet dieser Erkenntnis, wie ausgeführt, dass die vorliegend beanspruchten Waren *prescription pharmaceutical preparations for the treatment of pulmonary diseases* mit Insulin nichts zu tun hätten und daher das Verständnis für INS als Gen Code für Insulin nicht relevant sei. Diesem Argument ist Zweierlei zu entgegnen.

6.5.1 Zum einen wird die Bedeutung in erster Linie aufgrund der Wahrnehmung durch die Verkehrskreise und nicht durch eine rein abstrakte Betrachtung des Warenregisters festgelegt (vgl. Urteile des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.5 „Indian Motorcycle“ und 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 „Wilson“; Urteil des BVGer B-3926/2013 vom 3. April 2014 E 4.7 „Phoenix Miles“). Diese Verkehrskreise sind vorliegend medizinisch geschulte Fachpersonen. Zwar ist nicht auszuschliessen, dass es eine solche Person etwas irritieren mag, dass ein Medikament für Lungenkrankheiten den Gen Code für Insulin im Namen trägt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine solche Person den Zeichenbestandteil INS grundsätzlich als ebendiesen Gen Code versteht.

6.5.2 Zum anderen beruht diese Argumentation der Vorinstanz auf einer sehr strengen Interpretation des allgemeinen markenrechtlichen Spezialitätsprinzips (MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2

lit. c Rz. 15ff., m.H.). Dabei hat das Bundesgericht selbst das Spezialitätsprinzip bei Herkunftsangaben aufgeweicht. Dies geschah dadurch, dass es den Erfahrungssatz formulierte, wonach eine Marke irreführend sei, wenn sie eine geografische Angabe enthalte und damit den Abnehmer zur Annahme verleite, die Ware stamme aus dem angegebenen Land oder Ort, obschon das gar nicht zutrifft (BGE 128 III 454 E. 2.2 „Yukon“ mehrfach bestätigt, vgl. nur Urteile des BGer 4A.357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.3 „Indian Motorcycle“ und 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.2 und E. 3.3.2 „Wilson“; ausführlich MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. c Rz. 43ff.) und bei diesem Erfahrungssatz die Herkunftserwartung lediglich an das Zeichen knüpfte, eine möglicherweise bestehende oder gerade nicht bestehende Herkunftserwartung an die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen indes ausser Acht liess. Waren und Dienstleistungen finden erst wieder bei den möglichen Ausnahmen zum Erfahrungssatz Berücksichtigung (BGE 128 III 454 E. 2.1.1-6 „Yukon“). In einer jüngeren Entscheidung hat das Bundesgericht allerdings das Spezialitätsprinzip im Rahmen der Beurteilung des Erfahrungssatzes selber und nicht nur bei den Ausnahmen wieder verstärkt berücksichtigt und unter der Marke „Indian Motorcycle“ Kleider, jedoch nicht Motorräder markenrechtlich geschützt (Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 5.3 „Indian Motorcycle“). Dies mit der Begründung, dass das Element Motorcycle bei Kleidern eine Assoziation mit der Welt der Motorräder bzw. Motorradfahrer auslöse und keinen direkten Bezug zu den beanspruchten Waren (i.c. Kleider) habe, was im Gesamteindruck die Herkunftserwartung mindern bzw. wegfallen lasse (Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 5.3 „Indian Motorcycle“). Mit anderen Worten kann eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Sinngelhalt eines Zeichens und den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Art von kognitiver Dissonanz hervorrufen – Motorräder sind keine Kleider –, welche sogar eher gegen eine Herkunftserwartung sprechen kann.

Eine rigorose Anwendung des Spezialitätsprinzips, wie sie die Vorinstanz in ihrer Verfügung vertrat, ist vor diesem Hintergrund nicht angezeigt. Sinnvollerweise sollten zwar tatsächlich bereits bei der Anwendung des Erfahrungssatzes sowohl die geografische Angabe als auch die beanspruchten Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, um den Erfahrungssatz nicht überschüssend zu bemühen. Dies allerdings nicht rein abstrakt, wie das die Vorinstanz vornimmt, sondern im Zusammenspiel der spezifischen geografischen Angabe mit der spezifisch geschützten Ware oder Dienstleistung unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrskreise und weiterer allenfalls massgeblicher Umstände (zum Erfordernis

der Berücksichtigung aller Umstände vgl. exemplarisch Urteile des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.5 und E. 5.3 „Indian Motorcycle“ und 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.2 „Wilson“ m.w.H. sowie BGE 135 III 416 E. 2.6 „Calvi“ sowie Urteil des BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 „AJC presented by Arizona girls [fig.]“).

7. Im vorliegenden Fall stellt sich somit die Frage, ob das Zeichenelement INS – in all seinen Bedeutungen – in Zusammensetzung mit dem zweiten Zeichenelement MED für *préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies pulmonaires* bei medizinisch geschulten Fachpersonen eine Herkunftserwartung auslöst.

7.1 In einer Gesamtbetrachtung kann somit folgendes festgehalten werden: Das strittige Zeichen INSMED wird von den relevanten Verkehrskreisen der medizinisch geschulten Fachpersonen in die Bestandteile INS und MED aufgeteilt, da medizinisch geschulte Fachpersonen MED sofort als Abkürzung für medizinisch oder Medizin verstehen, aber auch, weil sich dieses Verständnis aufgrund der vorliegend beanspruchten Waren, nämlich Pharmazeutika, aufdrängt. INS seinerseits hat mehrere Bedeutungen. Eine davon ist der Name einer Gemeinde im Berner Seeland. Da die Gemeinde relativ klein ist und, wie dargelegt, auch keine weiteren Indikatoren für eine grössere Bekanntheit bestehen, ist davon auszugehen, dass der Sinngehalt von Ins als geografische Angabe bei den relevanten Verkehrskreisen kaum evoziert wird. Eine andere Bedeutung von INS ist die Bezeichnung des Gen Codes von Insulin. Insulin als wichtiges Element des Stoffwechsels und der Stoffwechsel als Basiswissen für medizinisch geschulte Fachpersonen dürfte daher nahezu allen Personen der relevanten Verkehrskreise ein Begriff sein. Zwar sind vorliegend keine Medikamente mit Bezug zu Insulinbehandlungen beansprucht, das vermag aber das Verständnis der relevanten Verkehrskreise von INS als Gen Code für Insulin nicht zu verdrängen. Anders wäre das unter Umständen zu beurteilen, wenn geltend gemacht würde, INS stehe für die in der Informatik- und Softwarebranche geläufige Abkürzung des englischen Worts insert. Zwischen einer in der Softwarebranche gebräuchlichen englischen Abkürzung und rezeptpflichtigen Medikamenten gegen Lungenkrankheiten besteht eine so grosse Diskrepanz, dass die Verkehrskreise wohl nicht an diese Bedeutung denken würden. Die vorliegende Unstimmigkeit, wonach Insulin bei Lungenkrankheiten keine Verwendung findet, irritiert hingegen nur wenig und ist insbesondere für das Verständnis von INS als Gen Code für Insulin nicht abträglich.

7.2 All diese Umstände führen insgesamt dazu, dass das Zeichen von der grossen Mehrzahl der medizinischen geschulten Fachpersonen in Verbindung mit den beanspruchten Waren nicht als Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren wahrgenommen wird. Es ist deshalb davon auszugehen, dass INSMED beim überwiegenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise nicht irreführend ist.

7.3 Eine Überprüfung des Zeichens INSMED auf die Anwendung allfälliger weiterer Ausnahmetatbestände gemäss der Yukon-Rechtsprechung sowie eine Diskussion der Frage, ob eine Gleichbehandlung im Unrecht gewährt werden müsste, erübrigt sich somit.

7.4 Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1'184'673 „INSMED“ Schutz für *préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies pulmonaires* der Klasse 5 zu gewähren.

8.

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

8.2 Weiter ist der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. 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). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 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. Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest und berücksichtigt hierbei den notwendigen Zeitaufwand des Vertreters (Art. 10 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,

SR 173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– als angemessen.

8.3 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem der Empfänger der Dienstleistung den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder in Ermangelung eines solchen seinen Wohnsitz hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Bridgewater, USA. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb für Berechnung der Parteientschädigung die MWST nicht berücksichtigt werden muss.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung des Instituts für Geistiges Eigentum vom 22. Februar 2016 wird aufgehoben. Das Institut wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'184'673 „INS-MED“ Schutz für *préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies pulmonaires* der Klasse 5 in der Schweiz 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. 5'000.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1184673; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

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 ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 28. November 2018