Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3528/2012

Urteil vom 17. Dezember 2013

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Venus Fashion, Inc.,
One Venus Plaza, 1711 Marco Beach Drive,
US-32224-7615 Jacksonville, Florida,
vertreten durch Fürsprecherin Dr. iur. Béatrice Pfister,
Thunstrasse 84, Postfach 256, 3074 Muri b. Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 7. Juni 2012 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 730/2011 VENUS (fig.).

Sachverhalt:

A.
Am 5. September 2011 meldete die Venus Fashion, Inc. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit der Gesuchsnummer 730/2011 die Wort-/Bildmarke "VENUS" (fig.) zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Die Marke sieht wie folgt aus:



Hinterlegt wurde das Zeichen für folgende Waren und Dienstleistungen:

– Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Kataloge.

– Klasse 18: Leder und Lederimitationen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Reise- und Handkoffer, Reisetaschen, Handtaschen, Badetaschen, Einkaufstaschen, Schlüsseletuis (Lederwaren), Rucksäcke, Brieftaschen, Geldbörsen, Regenschirme.

– Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

– Klasse 35: Dienstleistungen des Einzelhandels in den Bereichen: Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Lederwaren, Taschen, Heimtextilien, Haushaltartikel, Dekorationsartikel, Möbel, Schmuck, Uhren und Kosmetik.

B.
Nach einer ersten Prüfung beanstandete das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) das Markeneintragungsgesuch mit Schreiben vom 15. Dezember 2011 materiell und wies das Gesuch im Zusammenhang mit den in Klasse 16 beanspruchten Waren *"Druckereierzeugnisse, insbesondere Kataloge"* als dem Gemeingut zugehörend zurück. Die massgebenden Verkehrsteilnehmer, in casu Durchschnittskonsumenten, würden den Begriff "Venus", der einerseits die römische Göttin der Liebe und andererseits einen Planeten bezeichne, im Zusammenhang mit diesen Waren als einen direkten Beschrieb deren Inhalts und Themas verstehen. Als schutzfähig erachtete die Vorinstanz das Zeichen hingegen im Zusammenhang mit den in Klasse 18, 25 und 35 beanspruchten Waren und Dienstleistungen und liess es hierfür zum Markenschutz zu.

C.
Mit Schreiben vom 18. Januar 2012 entgegnete die Beschwerdeführerin,

der Begriff "Venus" weise grundsätzlich weder auf die Art, auf Eigenschaften noch auf die Qualität von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Kataloge, hin. Überhaupt sei nicht ersichtlich, inwiefern das Zeichen Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Göttin oder dem Planeten Venus bezeichnen könnte. Mit Hinweis auf ihre Firma, nämlich Venus Fashion Inc., und ihr Geschäftsfeld, die Modebranche, hielt die Beschwerdeführerin fest, dass sie einzig Kataloge über Modeartikel der Venus Fashion Inc. herausgebe, nicht aber solche zum Thema "Venus". Letzteres habe sie auch nicht vor. Im Übrigen sei "Venus" selbst als Kennzeichen für Publikationen über die Göttin bzw. den Planeten Venus geeignet. Das Bundesgericht habe in seinem Urteil 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 in Sachen "Gallup" festgehalten, dass die Verwendung eines Begriffs im Titel oder im Inhalt eines Buches keinen Gebrauch als Kennzeichen darstelle und deshalb das Recht an der Marke nicht beeinflusse. Sofern der Begriff daneben markenmässig als Hinweis auf den Herausgeber gebraucht werde, könne dem Begriff auch für Publikationen, in denen er im Titel oder Inhalt erscheint, kennzeichnungsmässige Unterscheidungskraft zukommen (Urteil des Bundesgericht 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 *Gallup*). Würde man nun der Argumentation der Vorinstanz folgen, wäre jedes Substantiv und jeder Name vom Markenschutz für Druckereierzeugnisse ausgeschlossen, solange der Sinngehalt für den Durchschnittskonsumenten erkennbar sei. Mit Verweis auf die Voreintragungen P-Nr. 418414 "Diogenes", Nr. 547753 "Cosmos" und Nr. 553127 "Pluto" verlangte die Beschwerdeführerin, dass ihrer Marke auch für die in Klasse 16 beanspruchten Waren der Markenschutz gewährt werde.

D.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 5. März 2012 an ihrer Zurückweisung fest. Sie führte aus, dass Waren der Klasse 16 bestimmte thematische Inhalte haben können. So seien Zeichen, welche einen möglichen thematischen Inhalt der Waren beschreiben würden, vom Markenschutz auszuschliessen. Folglich genüge bereits die Möglichkeit, dass die strittigen Waren der Klasse 16 die Göttin oder den Planeten Venus zum thematischen Inhalt haben können, um das Zeichen dem Gemeingut zuzurechnen. Solche Waren würden im Übrigen bereits auf dem Markt angeboten, wobei unbeachtlich sei, ob die Hinterlegerin auch vorhabe derartige Waren anzubieten. Mangels eines individualisierenden Hinweises auf ein bestimmtes Unternehmen fehle dem Zeichen die konkrete Unterscheidungskraft. Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach gemäss dem Bundesgerichtsentscheid *Gallup* die Verwendung eines Be-

griffs im Titel das Markenrecht nicht tangiere, entgegnete die Vorinstanz, dass der Gebrauch im Titel eben gerade nicht markenmässig sei, weshalb dieser auch den Markenschutz nicht tangiere. Vorliegend sei der Entscheid ohne Relevanz, da die Hinterlegerin Markenschutz für den Begriff "Venus" verlange. Zum geltend gemachten Gebot der Gleichbehandlung führte die Vorinstanz zum einen aus, dass die mehr als acht Jahre alte Marke P-Nr. 418414 "Diogenes" unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich sei. Zum anderen liege bezüglich der Voreintragung Nr. 547753 "Cosmos", welche Schutz für "Reisebroschüren" beanspruche, kein gleicher Sachverhalt vor. Die Voreintragung Nr. 553127 "Pluto" hingegen sei ein isolierter Prüfungsentscheid, aus dem nicht auf eine entsprechende Eintragungspraxis der Vorinstanz geschlossen werden könne. Selbst wenn diese Eintragung zu Unrecht erfolgt wäre, würde sich daraus nichts zugunsten des vorliegenden Gesuchs ableiten.

Schliesslich hielt die Vorinstanz fest, dass eine Einschränkung des Warenverzeichnisses den Schutzausschlussgrund des Gemeinguts aufheben könne. Es bestehe nämlich bezüglich den Waren "Kataloge" kein Anhaltspunkt für einen inhaltsbeschreibenden Charakter des Zeichens "Venus" (fig.). Würde die Hinterlegerin ihr Warenverzeichnis in Klasse 16 dahingehend einschränken, dass sie nunmehr Schutz für "Druckereierzeugnisse, *nämlich* Kataloge" beanspruche würde, könnte die Marke auch bezüglich der Klasse 16 zum Markenschutz zugelassen werden.

E.

Am 7. Juni 2012 verfügte die Vorinstanz die teilweise Zurückweisung des Markeneintragungsgesuch 730/2011 VENUS (fig.) gemäss Art. 2 Bst. a MSchG, nämlich bezüglich der Waren "Druckereierzeugnisse, insbesondere Kataloge" in Klasse 16. Gutgeheissen wurde das Gesuch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35.

F.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 3. Juli 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, "die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, soweit sie das Markeneintragungsgesuch Nr. 730/2011 für die Waren der Klasse 16 'Druckereierzeugnisse, insbesondere Kataloge' zurückweise, und die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, die Marke 'Venus' auch für die von beanspruchten Waren der Klasse 16 im schweizerischen Markenregister einzutragen". Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen wie bereits gegenüber der Vorinstanz vor, die Marke "VENUS" sei im Zusammenhang mit den bean-

spruchten Waren der Klasse 16 nicht dem Gemeingut zuzurechnen. Weder weise der Begriff "Venus" auf die Art, Eigenschaften oder auf die Qualität von Druckereierzeugnissen hin, noch beschreibe das Zeichen den Inhalt oder das Thema der beanspruchten Waren direkt. Ausserdem beabsichtige die Beschwerdeführerin nicht, die Marke für Druckereierzeugnisse über die Göttin oder den Planeten Venus zu verwenden, sondern für Publikationen mit thematischem Bezug zu ihr und den von ihr vertriebenen Modeartikeln. Schliesslich müssten Marken für inhaltsbezogene Waren nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang ihres Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf ihren Gemeingutcharakter hin geprüft werden. Konkret auf den vorliegenden Fall bezogen bedeute dies, dass dem Abnehmer in "Venus" zunächst die Anspielung auf die Firma der Hinterlegerin auffalle, was einem betrieblichen Herkunftshinweis entspreche. Weiter sei die Marke auch für Waren der Klassen 18 und 25 sowie für Dienstleistungen der Klasse 35 hinterlegt, so dass der Abnehmer bezüglich der Waren "Druckereierzeugnisse" annehmen werde, dass diese sich thematisch auf die weiteren Waren und Dienstleistungen dieser Klassen beziehen. Doch selbst wenn die Abnehmer im Zeichen "Venus" im Zusammenhang mit Druckereierzeugnissen eine Beschreibung des thematischen Inhalts erkennen würden, sei die Schutzverweigerung nicht nachvollziehbar. Die Eintragung der Marke "VENUS" (fig.) schliesse den sachlichen Mitgebrauch durch Dritte nämlich nicht aus. Es sei daher umso unverständlicher, wenn die Vorinstanz der Marke grundsätzlich für "Kataloge" den Schutz gewähren würde, nicht aber für alle anderen Druckereierzeugnisse, die sich mit der Hinterlegerin und ihre Waren befassen. Zum Schluss verneint die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend gemacht zu haben. Die Verweise auf Voreintragungen hätten lediglich der Illustration ihrer Argumente dienen sollen.

G.

Mit Verfügung vom 13. September 2012 zog die Vorinstanz ihre Verfügung vom 7. Juni 2012 dahingehend in Wiedererwägung, dass sie die Schutzverweigerung gegenüber der Ware "Kataloge" in Klasse 16 widerrief. An der Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches für "Druckereierzeugnisse" wurde festgehalten, genauso wie an der Gutheissung des Markenschutzes für die in Klasse 18, 25 und 35 beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

H.

In ihrer Vernehmlassung vom 17. September 2012 wies die Vorinstanz auf ihre Wiedererwägung vom 13. September 2012 hin und beantragte

diesbezüglich die Abschreibung der Beschwerde infolge Gegenstandslosigkeit. Im Hinblick auf die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches für den Oberbegriff "Druckereierzeugnisse" in Klasse 16 hielt die Vorinstanz fest, dass unter den Begriff "Druckereierzeugnisse" nebst Katalogen weitere Waren fallen würden, für welche der Begriff "Venus" wiederum inhaltsbeschreibend sei. Als Beispiel zählte sie Bücher oder Bildbände auf. Weiter wies die Vorinstanz darauf hin, dass bei der Prüfung eines Markeneintragungsgesuches weder auf die Person des Hinterlegers noch auf sein Tätigkeitsgebiet abgestellt werde. Schliesslich müsse die Schutzfähigkeit eines Zeichens aufgrund des Spezialitätsprinzips für jede beanspruchte Ware und Dienstleistung gesondert geprüft werden.

I.
In Folge der Wiedererwägung berichtigte die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 18. Oktober 2012 ihr Rechtsbegehren dahingehend, dass sie die Aufhebung der angefochtenen Verfügung neu nur beantragt, soweit diese die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs für "Druckereierzeugnisse" in Klasse 16 betrifft. Im Weiteren hielt sie an ihrer Argumentation, insbesondere jene bezüglich des Prüfprogramms von Marken für inhaltsbezogene Waren, fest.

J.
In ihrer Duplik vom 20. November 2012 beantragte die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sei. Im Weiteren hielt sie an ihren bisherigen Ausführungen fest. Unter Hinweis auf die klare und ständige Rechtsprechung verwarf sie zudem das von der Beschwerdeführerin verlangte Prüfprogramm von inhaltsbezogenen Waren.

K.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Ein Ausnahmefall nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Auf die Beschwerde ist einzutreten, sofern die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Bst. c VwVG). Dabei handelt es sich um Verfahrensvoraussetzungen, ohne die die Beschwerdeinstanz auf ein Rechtsbegehren nicht eintritt (vgl. RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1035 f., 1097).

Nachdem die Beschwerdeführerin gegen die teilweise Zurückweisung ihres Markeneintragungsgesuches vom 7. Juni 2012 bereits Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben hatte, zog die Vorinstanz in Anwendung von Art. 58 VwVG mit Verfügung vom 13. September 2012 das Markenhinterlegungsgesuch der Beschwerdeführerin in Wiedererwägung und gewährte der Marke "VENUS" (fig.) im Zusammenhang mit der Ware "Kataloge" in Klasse 16 den Markenschutz. Soweit die Vorinstanz der strittigen Markenhinterlegung in der Wiedererwägung Schutz gewährt hat, ist die Beschwerde damit gegenstandslos geworden. Das Beschwerdeverfahren ist demnach nur noch insoweit fortzusetzen, als dieses durch die Wiederwägung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist (Art. 58 Abs. 3 VwVG). Entsprechend berichtigte die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 18. Oktober 2012 ihr Rechtsbegehren und verlangte nunmehr die Aufhebung der angefochtenen Verfügung soweit diese die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs für "Druckereierzeugnisse" in Klasse 16 betreffe.

1.3 Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist demnach einzutreten, soweit

sie infolge Wiedererwägung nicht gegenstandslos geworden ist (vgl. E. 1.2 hiervor).

2.
Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie beansprucht werden, nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG).

2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [hiernach: RKGE] vom 17. Februar 2003, veröffentlicht in sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [nachfolgend: sic!] 2003 S. 495 ff. E. 2 *Royal Comfort*; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (MARBACH, a.a.O., N. 257, WILLI, a.a.O. Art. 2 N. 41). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 *M/M-Joy*; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande* und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 *Post*). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande*). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "*Freischwinger Panton" [3D]*). Die Frage der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42, 44).

2.2 Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1 *Masterpiece*, 128 III 447 E. 1.6 *Premiere*). Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der be-

schreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasieaufwand erkennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa mit Hinweisen *Securitas*). Bloss entfernte gedankliche Assoziationen zwischen dem Zeichen und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen genügen nicht, um den Gemeingutcharakter einer Marke zu begründen (BGE 116 II 609 E. 1c *Fioretto*, 114 II 371 E. 1 *alta tensione*). Ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 mit Hinweisen *Radio Suisse Romande*). Gemäss der Rechtsprechung werden Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, eingetragen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E.2.2 *bticino [fig.]*).

3.
Die schweizerische Marke "VENUS" (fig.) ist einzig in Bezug auf die in Klasse 16 beanspruchten Waren "Druckereierzeugnisse" streitig. Diese richten sich unbestrittenermassen an einen sehr breiten Abnehmerkreis (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 3 *QATAR AIRWAYS*, B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 4 *Grand Casino Luzern*, B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 2.4 *Park Avenue*).

4.

4.1. Die hinterlegte Marke besteht aus dem Begriff "VENUS", welcher in einer feingliedrigen Schrift hinterlegt ist. Die grafische Gestaltung ist minim und tritt in den Hintergrund. Entsprechend steht das Wortelement im Gesamteindruck im Vordergrund.

4.2. Mit "Venus" werden sowohl auf Deutsch als auf Französisch zum Einen die römische Göttin der Liebe und zum Anderen der zweite Planet unseres Sonnensystems bezeichnet (vgl. Eintrag zu "Venus" in: DUDEN ONLINE, abrufbar unter: <http://www.duden.de>, Eintrag zu "Venus" in: ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE EN LIGNE, abrufbar unter <http://www.larousse.fr>, beide zuletzt am 16. September 2013 besucht). Weiter wird mit "Venus" bildungssprachlich auch eine "Frau von grosser Schönheit" bzw. "femme d'une grande beauté" bezeichnet (vgl. DUDEN ONLINE, a.a.O.; Eintrag zu "vénus" in: DICTIONNAIRES DE FRANÇAIS LAROUSSE, abrufbar unter: <http://www.larousse.fr/dictionnaires>, zuletzt besucht am 16. September 2013). Damit hat das Zeichen für die deutsch- und französischsprachigen Abnehmer den Sinngehalt von Venus im Sin-

ne der römischen Göttin der Liebe, Venus als zweiten Planeten des Sonnensystems sowie im übertragenen Sinne "Frau von grosser Schönheit".

4.3 Inwiefern die italophonen Abnehmer im Zeichen "VENUS" sofort einen Hinweis auf die Göttin, den Planeten oder eine Frau von grosser Schönheit erkennen (vgl. kein Eintrag zu "venus" in: LO ZINGARELLI, Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli, 12. Auflage; vgl. aber Eintrag zu "venere" in: LO ZINGARELLI, a.a.O.) kann offen gelassen werden, da ein Zeichen bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen werden kann, wenn es bloss in einer der schweizerischen Sprachregionen in einem beschreibendem Sinn verstanden wird (BGE 128 III 451 E. 1.5 *Premiere*, BGE 127 III 166 E. 2b aa *Securitas*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 2.3 *QATAR AIRWAYS*). Wenn das hinterlegte Zeichen also auf Deutsch und Französisch einen bestimmbaren Sinngehalt hat, kann das Verständnis der weiteren Sprachregionen offen bleiben.

5.
Im Folgenden ist zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammenhang mit der beanspruchten Ware "Druckereierzeugnisse" in Klasse 16 dem Gemeingut zuzurechnen ist. Die Vorinstanz hat dem Markeneintragungsgesuch diesbezüglich den Markenschutz in der Schweiz verweigert, weil diese nach ihren Feststellungen deren Thema und Inhalt direkt beschreibe.

5.1 Als Druckereierzeugnis gilt ein "Erzeugnis, Produkt des Druckens" wie z.B. eine Zeitung, eine Zeitschrift und ein Buch (vgl. Eintrag zu "Druckerzeugnis" in: BROCKHAUS WAHRIG DEUTSCHES WÖRTERBUCH, 9. Aufl., München 2011). Gemäss der ständigen Rechtsprechung handelt es sich hierbei um Waren bei denen als Wert nicht deren äussere Merkmale im Vordergrund stehen, sondern deren geistiger Inhalt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.1 *Grand Casino Luzern*, B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 *Park Avenue*, B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 *Pirates of the Carribean*). Zu diesen Waren zählen insbesondere Medien, worunter auch die "Druckereierzeugnisse" der Klasse 16 fallen. Im Zusammenhang mit diesen Waren versuchen die massgeblichen Verkehrskreise die Marke hauptsächlich im Hinblick auf den möglichen Inhalt und nicht bloss auf die äusseren Merkmale der Waren zu deuten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.1 mit weiteren Hinweisen *Grand Casino Luzern*). Es ist deshalb zu prüfen, ob der Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf deren Inhalt beschreibend ist (Urteil des Bun-

desverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 *Pirates of the Carribean*).

5.2

5.2.1 In diesem Zusammenhang wendet die Beschwerdeführerin ein, dass dieses Prüfprogramm zu streng sei und den Markenschutz für inhaltsbezogene Waren verunmögliche. Vielmehr müsse bei der Prüfung einer Marke das gesamte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis berücksichtigt werden. Bezogen auf den konkreten Fall bedeute dies, dass die Abnehmer erkennen würden, dass die Druckereierzeugnisse sich auf die ebenfalls beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 beziehen würden. Ausserdem gebrauche sie ihre Marke gar nicht im Zusammenhang mit der Göttin bzw. dem Planeten. Der Begriff "Venus" sei ihre Firma und die Druckereierzeugnisse hätten zum Thema einzig ihr Unternehmen und die von ihr vertriebenen Modeartikel.

5.2.2 Der Beschwerdeführerin ist entgegen zu halten, dass Lehre und Rechtsprechung in diesem Zusammenhang klar sind: Marken sind aufgrund des Spezialitätsprinzips stets in Abhängigkeit der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die sie Schutz beanspruchen (vgl. DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 N. 25; MARBACH, a.a.O., N. 209 f.; Urteile des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 *AdRank,* 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 *GIPFELTREFFEN*, 4A.5/2004 25. November 2004 E. 3.3 *FIREMASTER*). Die Beschwerdeführerin geht fehl, wenn sie annimmt, dass eine Marke auch bezüglich des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Gesamteindruck beurteilt werden muss (vgl. DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, a.a.O., Art. 2 N. 26). Die Marke muss für jede einzelne Ware und Dienstleistung geprüft werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 *GIPFELTREFFEN*). Auch sind bei der Prüfung des Eintragungsgesuches – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – die Gebrauchsabsichten sowie die Hinterlegungsgründe der Hinterlegerin irrelevant (BGE 137 III 403 E. 3.3.6 "*Wellenverpackung [3D]*", BGE 120 II 310 E. 3a "*The Original [3D]*"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.4 *Pirates of the Carribean*). Auch aus der Tatsache, dass ihre Firma dem hinterlegten Zeichen entspricht, kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-386/2008 vom 10. März 2009 E. 12.2 *GB*, B-1710/2008 vom

6. November 2008 E. 6 *SWISTEC*, B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.3 *bticino [fig.]*).

5.2.3 Was die behauptete Verhinderung von Markeneintragungen für inhaltsbezogene Waren angeht, so ist der Beschwerdeführerin entgegen zu halten, dass aus Rechtsprechung und Lehre nicht mehr zu ihren Gunsten herangezogen werden kann, als dass an die konkrete Unterscheidungskraft eines Zeichens bei inhaltsbezogenen Waren nicht übertrieben hohe Anforderungen gestellt werden sollen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.3 *Park Avenue*, B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.6 *Pirates of the Carribean*; DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 170). Dennoch gilt das Markenrecht auch für Marken von inhaltsbezogenen Waren, weshalb auch solche Zeichen die betroffenen Waren und Dienstleistungen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises individualisieren und von den Waren anderer Unternehmen unterscheidbar machen sollen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 28. Februar 2008 E. 3.5 *Pirates of the Carribean*). Erschöpft sich der Sinngehalt des hinterlegten Zeichens in einer unmittelbaren Beschreibung eines möglichen Inhalts und enthält die Marke keine weiteren Elemente, welche deren konkrete Unterscheidungskraft erhöhen könnten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.1 *Pirates of the Carribean)*, ist die Bejahung der Gemeingutszugehörigkeit nicht als "zu streng" zu bezeichnen. Wohl mag – wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht – die Marke mit einem naheliegenden Inhaltsbezug für gewisse inhaltsbezogene Waren nicht beschreibend wirken, nämlich dann, wenn der Inhalt präzisiert wird. Diese im Urteil des Bundesverwaltungsgericht "*Pirates of the Carribean*" beschriebene Konstellation (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.6 *Pirates of the Carribean*) ist im vorliegenden Fall jedoch nicht anwendbar, da die Hinterlegerin ihr Warenverzeichnis thematisch weder eingeschränkt noch präzisiert hat. Solange die Marke für inhaltsbezogene Waren hinterlegt wird, ohne deren Inhalt zu präzisieren, ist die konkrete Unterscheidungskraft in Bezug auf den gesamten Warenbegriff zu prüfen.

5.3 Damit ist die bisher ergangene Rechtsprechung bezüglich inhaltsbezogener Waren auch im vorliegenden Fall heranzuziehen. Das hinterlegte Zeichen "VENUS" hat, wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt, die Sinngehalte "römische Göttin der Liebe", "zweiter Planet des Sonnensystems" sowie im übertragenen Sinn "Frau von grosser Schönheit" (vgl.

E. 4.2 hiervor). Im Zusammenhang mit den beanspruchten "Druckereierzeugnissen" werden die Abnehmer in den Sinngehalten "römische Göttin der Liebe" und "zweiter Planet des Sonnensystems" nichts anderes als einen Hinweis auf deren thematischen Inhalt erkennen, nämlich Bücher, Zeitschriften etc. zum Thema "Venus" im mythologischen bzw. astronomischen Sinne. Dieses Verständnis drängt sich den massgebenden Verkehrskreisen sofort und ohne besonderen Gedanken- oder Fantasieaufwand auf, zumal solche Werke bereits heute auf dem Markt erhältlich sind (vgl. Beilagen 3 bis 5 des Schreibens der Vorinstanz vom 5. März 2012). Dabei hat das Zeichen bezogen auf die beanspruchten Waren "Druckereierzeugnissen" einen unmittelbar beschreibenden Charakter, und zwar unabhängig davon, ob der Abnehmer im Begriff auch noch den bildsprachlichen Sinn von "Frau von grosser Schönheit" und damit allenfalls einen im Zusammenhang mit Druckereierzeugnisse über Mode oder Kosmetika anpreisenden Sinngehalt erkennt. Die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt (Urteil des Bundesgericht 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 *GIPFELTREFFEN*, BGE 116 II 609 E. 2a *Fioretto*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.3 *Die Post*). Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens – wie vorliegend – offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 *POST*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.3 *Die Post;* MARBACH, a.a.O., N. 306). Was die Beschwerdeführerin aus einer allfälligen Mehrdeutigkeit oder einem vagen, symbolhaften Sinngehalt des strittigen Zeichens ableiten will, vermag daher von vornherein nicht durchzudringen.

5.4 Schliesslich ändert auch die Tatsache, dass die Vorinstanz das Zeichen für die Waren "Kataloge" in Klasse 16 sowie alle anderen beanspruchten Waren und Dienstleistungen zugelassen hat, nichts an dessen unmittelbar beschreibenden Charakter bezogen auf die Waren "Druckereierzeugnissen". Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist bezogen auf die jeweilige Ware oder Dienstleistung einzeln zu prüfen (vgl. E. 5.2.2 hiervor). Dabei kann es sich ergeben, dass das Zeichen für die eine Ware bzw. Dienstleistung einen eindeutig beschreibenden Sinngehalt aufweist, während es bezogen auf eine andere Ware bzw. Dienstleistung eintragungsfähig sein kann (MARBACH, a.a.O., N. 210). Die Beschwerdeführerin

vermag daher aus der Zulassung des Zeichens "VENUS" (fig.) für die restlichen Waren und Dienstleistungen ihres ursprünglichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nichts zu ihren Gunsten abzuleiten.

5.5 In der Folge ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass sich der Sinngehalt des Zeichens "VENUS" (fig.) in der direkten Beschreibung des möglichen Inhalts der beanspruchten Waren "Druckereierzeugnisse" in Klasse 16 erschöpft. Mangels eines individualisierenden Elementes können die Abnehmer im Zeichen keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Die Marke ist daher dem Gemeingut zuzurechnen und vom Markenschutz auszuschliessen.

5.6 Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren besteht, kann in casu offen gelassen werden, da es der Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 6.3 *myphotobook*).

6.

Schliesslich führte die Beschwerdeführerin in ihrem letzten Schreiben vor der Vorinstanz vom 18. Januar 2012 drei Voreintragungen auf, welche ihrer Ansicht nach mit dem strittigen Gesuch vergleichbar seien und für eine Schutzfähigkeit ihrer Marke sprechen würden. Daraus schloss die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 5. März 2012, dass die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Sinne von Art. 8 BV bzw. die Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes geltend mache. Dem widersprach die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom 3. Juli 2012 ausdrücklich (vgl. Ziff. 6 der Beschwerde) und führte aus, dass die Voreintragung lediglich zwecks Illustration ihrer Argumente aufgeführt wurden. Da Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots sodann im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ausdrücklich gerügt werden müssen (vgl. etwa BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen), und die Beschwerdeführerin nunmehr ausdrücklich darauf verzichtet hat, ist eine allfällige Verletzung des Gleichbehandlungsgebots nicht zu prüfen.

7.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das strittige Zeichen "VENUS" (fig.) für die in Klasse 16 beanspruchten "Druckereierzeugnisse" Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Demzufolge hat die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 730/2011 mit Recht zurückgewiesen.

Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist folglich abzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens grundsätzlich der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Indessen ist zu berücksichtigen, dass die angefochtene Verfügung im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens teilweise durch Wiedererwägung gegenstandslos geworden ist (vgl. dazu E. 1.2 hiervor), womit sich die Frage stellt, ob die Vorinstanz insoweit kostenpflichtig wird (Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Wiedererwägung durch die Vorinstanz bezog sich allerdings nur auf die Ware "Kataloge", weshalb angesichts deren untergeordneten Bedeutung gegenüber dem weiterhin strittig gebliebenen Oberbegriff "Druckereierzeugnisse" nicht vom Unterliegerprinzip gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG abzuweichen ist.

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 *"Turbinenfuss [3D]"*). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.– festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.– zu verrechnen.

Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit sie nicht infolge Wiedererwägung gegenstandslos geworden ist.

2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft mit ihrem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreterin; Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. fgr/730/2011; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner	Sabine Büttler

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 die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 19. Dezember 2013