Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1759/2007

{T 0/2}

Urteil vom 26. Februar 2008

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

X._____, 500 South Buena Vista Street,
US-9152 Burbank CA,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Teilweise Zurückweisung der schweizerischen Markenanmeldung Nr. 51605/2006 PIRATES OF THE CARIBBEAN

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 22. Februar 2006 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") die Wortmarke PIRATES OF THE CARIBBEAN für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 28 und 41.

B.
Die Vorinstanz beanstandete das Zeichen am 20. März 2006 mit der Begründung, dass es aufgrund der Herkunftsangabe "CARIBBEAN" irreführend sei, soweit darunter Waren oder Dienstleistungen angeboten würden, die nicht aus der Karibik stammten. Das Eintragungsgesuch sei daher gemäss Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) zurückzuweisen.

C.
Die Beschwerdeführerin entgegnete am 22. Mai 2006, das Wort "CARIBBEAN" werde vom Abnehmer nicht als Herkunftsangabe in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen verstanden.

D.
Die Vorinstanz folgte dieser Auffassung mit Schreiben vom 19. Juli 2006 und widerrief die auf eine Irreführungsgefahr gestützte Beanstandung. Stattdessen machte sie geltend, dass das Zeichen für gewisse Waren einen thematischen Inhalt habe und insoweit im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG nicht unterscheidungskräftig sowie freihaltebedürftig sei. Diese Beanstandung beschränkte sie auf die Waren:

9 *Disques acoustiques; DVD; CD-ROM; films cinématographiques; dessins animés.*

16 Produits en papier, compris dans cette classe; produits à l'imprimerie; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); affiches; cartes postales; journaux; magazines; livres; calendriers.

E.
Mit Stellungnahme vom 15. November 2006 machte die Beschwerdeführerin geltend, dass es sich beim angemeldeten Zeichen um keine beschreibende Angabe handle. Thematische Inhaltsangaben seien

nämlich nicht zu dieser Kategorie zu zählen. Soweit die Rechtsprechung ein Zeichen bisher als thematische Inhaltsbeschreibung vom Schutz ausgeschlossen habe, habe sich dieses immer nur auf Periodika und Drucksachen, nicht aber auf andere Waren der Klassen 9 und 16 bezogen. Auch könne nicht jeder Hinweis auf einen möglichen thematischen Inhalt unzulässig sein. Das Zeichen "PIRATES OF THE CARIBBEAN" sei bereits intensiv gebraucht und beworben worden, was seine originäre Unterscheidungskraft erhöht habe. Ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht. Stattdessen seien bereits zahlreiche Marken mit einem möglichen thematischen Inhalt der Waren registriert, so dass die Marke auch aufgrund des Rechtsgleichheitsgebots eingetragen werden müsse. Schliesslich sei die Marke auch schon von mehreren ausländischen Markenämtern registriert worden. Dies habe für den Eintragungsentscheid in der Schweiz Indizwirkung.

F.

Aufgrund der behaupteten, intensiven Benützung und Bewerbung des angemeldeten Zeichens gab die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21. November 2006 Gelegenheit, eine Eintragung mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" zu beantragen. Die Beschwerdeführerin verzichtete mit Schreiben vom 28. November 2006 auf einen solchen Antrag und beharrte auf der originären Unterscheidungskraft des Zeichens.

G.

Mit Teilverfügung vom 2. Februar 2007 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch teilweise, nämlich für "*Disques acoustiques; DVD; CD-ROM; films cinématographiques; dessins animés"* in Klasse 9 und *"Produits en papier, compris dans cette classe; produits à l'imprimerie; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); affiches; cartes postales; journaux; magazines; livres; calendriers"* in Klasse 16 zurück. In der Begründung wies sie daraufhin, dass ein Anspruch auf Gleichbehandlung vorliegend nicht bestehe. Ausländische Voreintragungen hätten bei einem derart klaren Fall keine Wirkung. Es handle sich nicht um einen Grenzfall.

H.

Gegen die Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 7. März 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

1. Die Verfügung der Vorinstanz betreffend das Markeneintragungsgesuch 51605/2006 – PIRATES OF THE CARIBBEAN – vom 2. Februar 2007 sei aufzuheben. Die Marke 51605/2006 – PIRATES OF THE CARIBBEAN – sei in allen beanspruchten Warenkategorien zur Eintragung zuzulassen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

I.
Mit Schreiben vom 15. August 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung. Sie beantragte unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 7. März 2007 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin gemäss Art. 48 VwVG zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (BGE 128 III 450 E. 1.5 *Premiere*, BGE 129 III 227 E. 5.1 *Masterpiece,* Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999 [hiernach Kommentar David], MSchG Art. 2, N. 5), sondern insbesondere als De-

koration, Sach- oder Produktebezeichnung angesehen werden (BGE 106 II 247 E. 2b *Rotring*, BGE 118 II 181 E. 3 *Duo*), und andererseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis besteht (BGE 120 II 150 E. 3b/bb *Yeni Raki*, BGE 118 II 183 E. 3c *Duo*, BGE 117 II 323 E. 3 *Valser*).

Als beschreibende Angaben werden jene Zeichen des Gemeinguts bezeichnet, die sich in einem direkten Bezug auf den gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, nämlich von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Unter den Begriff der beschreibenden Angabe fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungszeitpunkt aufgefasst zu werden (BGE 118 II 182 E. 3b *Duo*; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 45). Blosse Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, genügen nicht. Der gedankliche Zusammenhang muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Kennzeichens ohne Fantasieaufwand zu erkennen ist (BGE 127 III 166 E. 2 b/aa *Securitas*, BGE 103 Ib 275 E. 3b *Red & White*; Entscheid der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, in: sic! 2003 S. 495 E. 2 *Royal Comfort;* Kommentar David, Art. 2, N. 6).

3.

Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben. Zum Beispiel werden bespielte DVD's vor allem wegen der darauf gespeicherten Werke, und weniger wegen ihren äusserlichen Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren. In solchen Fällen ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt zu prüfen, wie dies die Vorinstanz im vorliegenden Fall richtig getan hat.

3.1 Aus diesem Grund werden Titel, Überschriften oder Illustrationen eines literarischen oder audiovisuellen Werks, die in naheliegender Weise dessen thematischen Inhalt beschreiben, von einem Teil der Lehre ebenfalls als beschreibende Angaben gewertet (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 52; Kommentar DAVID, Art. 2, N. 17, anderer Meinung EUGEN MARBACH, Die eintragungsfähige Marke, Bern 1984, S. 56 f.). Das Bundesgericht hat vor Inkrafttreten des geltenden Markenschutzgesetzes, entgegen seiner früheren Praxis, entschieden, dass Überschriften von Drucksachen grundsätzlich als Marken eingetragen werden können. Es beurteilte darum den Gebrauch der Buchtitel "Industrie-Compass", "Handels-Compass" und "Finanz-Compass" und der Zeitschriftentitel "Annette" und "Annette extra" als markenmässigen Gebrauch (BGE 81 II 288 E. 2a *Compass/Kompass*, BGE 102 II 125 E. 2 *Annabelle/Annette;* vgl. ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht I. Teil, 3. Aufl., Basel 1985, S. 257). Im Rahmen dieser grundsätzlichen Eintragbarkeit von Überschriften und Titeln wurden die Zeitschriftentitel "La cardiologia nel mondo", "Week-End-Sex" und "Rivista del Mendrisiotto" als Gemeingut angesehen, "weil sie ausschliesslich aus Zeichen zusammengesetzt sind, die den Inhalt der Zeitschrift kennzeichnen" (BGE 87 I 396 *La cardiologia nel mondo*, Urteil des Bundesgerichts vom 19. November 1972, veröffentlicht in Schweizerisches Patent-, Muster und Markenblatt [PMMBl] 1972 I 67 *Week-End-Sex*, Urteil des Tribunale d'appello TI vom 10. März 1995, veröffenlicht in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1996 S. 293 E. 6 *Mendrisiotto*). Auf diese Rechtsprechung beziehen sich die erwähnten Lehrmeinungen.

3.2 In den letzten Jahren qualifizierte das Bundsgericht mit derselben Begründung die Marken "Premiere" und "Discovery Travel & Adventure Channel" für Zeitschriften bzw. Spielfilme als Gemeingut (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Premiere*, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 *Discovery Travel & Adventure Channel*). Wegen eines vergleichbaren inhaltlichen Bezugs versagte auch die RKGE den Marken "LoadLeveler", "Workplan", "Sourcesafe" und "Info-Tip" die Eintragung für Computerprogramme und elektronische Datenträger sowie dem Zeichen "Weblearn" den Schutz für Lehr- und Unterrichtsmittel (Entscheide der RKGE in: SMI 1995 S. 305 *Loadleveler*, sic! 1998 S. 46 *Workplan,* sic! 1998 S. 477 *Sourcesafe*, sic! 2000 S. 100 *InfoTip*, RKGE in sic! 2003 S. 425 *Weblearn*). Diese Kasuistik widerlegt die Darstellung der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift, dass der Ausschluss von Inhaltsangaben auf Periodika beschränkt sei. Nach einem Teil der Lehre und Rechtsprechung sollen Überschriften von

Einzelwerken allerdings tatsächlich strenger behandelt werden als Titel von periodisch erscheinenden Werken oder seien jene sogar ganz vom Markenschutz auszuschliessen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 52; TROLLER, a.a.O., S. 258, LUCAS DAVID, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3, Lexikon des Immaterialgüterrechts, Basel 2005 [hiernach: Lexikon David], "Kennzeichen", S. 188, Urteil des Cour de Justice des Kantons Genf, veröffentlicht in SMI 1993 S. 302 E. 3a *Swatchissimo II*). Auch die Vorinstanz bestimmt schliesslich in ihren internen Prüfungsrichtlinien, dass Zeichen, die einen möglichen thematischen Inhalt der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben, vom Markenschutz auszuschliessen seien (IGE-Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2007, Ziff. 4.4.2.2.5).

3.3 Auch im deutschen Recht fordert ein Teil der Lehre, "Angaben, die als Titel von Rundfunk- bzw. Fernsehsendungen, Druckschriften oder anderen Medienträgern in Betracht kommen", vom Markenschutz grossräumig auszuschliessen (PAUL STRÖBELE/FRANZ HACKER/IRMGARD KIRSCHNECK, Markengesetz, 8. Aufl., München 2006, § 8, Rz. 118). Die gegenteilige Ansicht vertritt KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 3. Aufl., München 2001, § 8, Rz. 60 (differenziert auch die Urteile des Deutschen Bundesgerichtshofs [BGH] in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrech [GRUR] 2002 S. 1070 *Bar jeder Vernunft,* GRUR 2001 S. 1042 *Reich und Schön*).

3.4 Wie in allen Markeneintragungsverfahren muss auch in solchen Fällen allein auf den Wortlaut der Markenanmeldung und nicht auf einen beabsichtigten oder tatsächlich stattfindenden Markengebrauch als Werküberschrift, Zeitschriftentitel oder Illustration abgestellt werden, solange keine Verkehrsdurchsetzung der Marke geltend gemacht wird (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht [hiernach: Kommentar Marbach], S. 29; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 12). Die zitierte Vorschrift in Ziff. 4.4.2.2.5 der Prüfungsrichtlinien der Vorinstanz ist darum möglicherweise zu breit formuliert, denn alle Zeichen – selbst unbekannte Fantasiezeichen – erscheinen grundsätzlich geeignet, als Überschrift eines Werks zu dienen und auf einen Inhalt, in dem sie näher erklärt und besprochen werden, hinzuweisen. Jedes Zeichen kann darum einen "möglichen thematischen Inhalt der Waren und/oder Dienstleistungen beschreiben", solange sein tatsächlicher oder beabsichtigter Gebrauch nicht festgelegt ist, worauf die Beschwerdeführerin zu Recht hinweist. Würde dieses Kriterium von der Vorinstanz konse-

quent angewendet – was die in der Beschwerdeschrift zitierten Beispiele (etwa die Marken CH 386 111 *King of the Zoo*, CH 434 023 *The Punisher*, CH 521 209 *The Lion, the Witch and the Wardrobe*; vgl. auch CH 489 201 *The Lord of the Rings*) allerdings eindrücklich widerlegen – würden Markeneintragungen für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen und damit der Zweck des Markenrechts in diesen Bereichen überhaupt verunmöglicht.

3.5 Auch ist schwer einzusehen, warum der Titel oder die Überschrift eines Druckerzeugnisses, Tonbildträgers oder anderen Mediums oder von entsprechenden Dienstleistungen überhaupt keinen Hinweis auf einen möglichen thematischen Inhalt enthalten darf, wie die erwähnte Vorschrift in den Prüfungsrichtlinien es verlangt, sofern das Zeichen gleichzeitig geeignet bleibt, diese Waren oder Dienstleistungen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu individualisieren und von den Waren anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Einer Verwendung des Namens des dahinterstehenden Verlages oder Produzenten bedarf es dafür nicht. Die meisten Titel und Überschriften inhaltsbezogener Waren und Dienstleistungen werden vielmehr schlagwortartig und einprägsam gebildet und erkennbar in der Absicht ihrer Unterscheidbarkeit von Überschriften anderer Waren oder Dienstleistungen ihrer Kategorie formuliert. Die breite Leser- und Zuschauerschaft hat sich anhand von Stilmerkmalen daran gewöhnt, Titel wie zum Beispiel "Der Tod in Venedig", "Eine kurze Geschichte der Zeit" oder "Richtiges Deutsch" von rein beschreibenden Inhaltsangaben wie "Briefroman", "Französisches Wörterbuch" oder "Aktualisierte Ausgabe 2005" zu unterscheiden, auch wenn dafür Angaben über den Werkinhalt verwendet werden. Originellen Werktiteln wie "Die Liebe in den Zeiten der Cholera" (Gabriel García Márquez) oder "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" (Michael Ende) dürfte die Unterscheidungskraft darum kaum abgesprochen werden können. Ob eine Marke als ausschliesslich beschreibende Angabe zum Gemeingut zählt, ist vielmehr in ihrem Gesamteindruck zu prüfen (Kommentar David, Art. 2, N. 8, Kommentar Marbach, S. 37), so dass es die Unterscheidungskraft eines Titels nicht schmälern dürfte, wenn er gleichzeitig eine thematische Aussage über den Inhalt enthält.

3.6 Überdies wirkt eine Marke mit einem naheliegenden Inhaltsbezug regelmässig nicht beschreibend mit Bezug auf viele andere Inhalte. Zum Beispiel hätte die Vorinstanz die Marke PIRATES OF THE CARIBBEAN für Drucksachen über den Gartenbau, Fitnessvideofilme,

Kochbücher oder andere Inhalte, die thematisch nichts mit Seeräubern oder mit der Karibik zu tun haben, kaum beanstandet. Inhaltsbezogene Kennzeichen unterscheiden sich gerade in diesem Gegensatz einer zugleich naheliegenden und dennoch nur möglicherweise beschreibenden Inhaltsangabe grundlegend von anderen Marken, da die Internationale Klassifikation, nach der die Waren- und Dienstleistungen bei der Anmeldung eingeteilt werden (Art. 11 Abs. 2 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), ausschliesslich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt. Inhaltliche Warenbezeichnungen, zum Beispiel "Kompositionen", sind ohne gleichzeitige Festlegung ihrer äusseren Form (als "CDs", "Musiknoten", "Kompositionsdienstleistungen" usw.) nicht eintragbar (Art. 30 Abs. 2 Bst. a MSchG). Demgegenüber brauchen sogar Waren, die vor allem ihres Inhalts wegen gekauft werden, nach dieser Klassifikation nicht inhaltlich präzisiert zu werden. Die Internationale Klassifikation gestattet und fördert damit unter inhaltlichen Gesichtspunkten breitere Bezeichnungen als unter physischen. Auch darum dürften an die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen keine übertriebenen Anforderungen zu stellen sein.

3.7 Ob die Unterscheidungskraft der Marke PIRATES OF THE CARIBBEAN aus diesen Gründen, teilweise entgegen der eingangs zitierten Lehre und Rechtsprechung, zu bejahen wäre, kann indessen offen bleiben, da sich im Folgenden zeigt, dass in jedem Fall ein Freihaltebedürfnis an der Marke besteht. Der Beschwerdeführerin ist aber zumindest einzuräumen, dass Seeräuber nicht regional einheitlich in Erscheinung zu treten pflegen, kaum nach geografischem Vorkommen klassiert werden und es darum nicht nahe läge, die Marke als rein beschreibende Überschrift einer Darstellung karibischer im Unterschied zu pazifischen, mediterranen oder anderen Piraten zu interpretieren.

4.

Marken für inhaltsbezogene Waren oder Dienstleistungen müssen besonders auf ein allfälliges Freihaltebedürfnis des Marktes geprüft werden. Bei solchen Waren oder Dienstleistungen besteht nämlich naturgemäss ein grosses Interesse der Anbietenden, in der Verkaufsauslage und Werbung über ihren Inhalt zu informieren, da dieser sonst erst nach dem Kauf überhaupt wahrnehmbar wird. Die Möglichkeiten, diesen Inhalt mit kurzen Worten und wenigen Bildern darzustellen, sind sehr beschränkt. Besteht darum ein schutzwürdiges Interesse von Konkurrenten an dem Thema, das die Marke beschreibt, ist dieses in

der Markenprüfung besonders zu berücksichtigen. Die Marke ist in diesem Fall nur einzutragen, wenn den Mitanbietenden ebenso geeignete, alternative Formulierungen zur Verfügung stehen.

Ein solches Interesse der Mitanbietenden am Thema der Marke ist insbesondere dann als schutzwürdig anzusehen, wenn aktuell mit entsprechenden Publikationen zu rechnen ist und das Thema einen von den involvierten Personen unabhängigen Gegenstand der Kultur oder Wissenschaft betrifft. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin ist ein Freihaltebedürfnis nicht schon abzulehnen, weil es keine legitimen Interessen anderer Gewerbetreibender geben könnte, ein verwechselbares Zeichen für dieselben Waren- und Dienstleistungen zu gebrauchen. Erst in der allfälligen Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut und damit ihrer Kennzeichnungskraft bestimmt sich nämlich, ob ein anderes Zeichen überhaupt im Rechtssinn damit verwechselt wird.

5.

Im vorliegenden Fall wird die Marke PIRATES OF THE CARIBBEAN hauptsächlich für Waren mit inhaltlichem Schwerpunkt beansprucht, nämlich für CDs, DVDs, CD-ROM, Spielfilme und bewegte Bilder in Klasse 9 und für Drucksachen, Fotos, Ausbildungs- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Plakate, Postkarten, Zeitschriften, Magazine, Bücher, Kalender in Klasse 16. Diese Waren werden in der Regel mit Inhalten bespielt oder bedruckt vertrieben, um derentwillen sie gekauft werden. Nur die Benennung für "Papierwaren" ("*produits en papier, compris dans cette classe*") setzt keinen Inhalt voraus. Auch bedruckte "Produits en papier" werden nämlich in der Regel ihrer äusseren Gestaltung wegen gekauft. Läge der Wert der Ware in einem Inhalt, würde nicht mehr von "Produits en papier", sondern von diesem Inhalt gesprochen. Mit Bezug auf "*Produits en papier, compris dans cette classe*" ist darum kein Inhaltsbezug zu erwarten und ein beschreibender Bezug der Marke auf die äusserlichen Eigenschaften dieser Ware ist nicht ersichtlich.

6.

Wie die Vorinstanz korrekt feststellt, ist aufgrund der Verbreitung der englischen Sprache (vgl. BGE 129 III 227 E. 5.1 *Masterpiece*; Entscheid der RGKE in sic! 2005 S. 467 E. 4 *Boysworld*) und der Ähnlichkeiten der verwendeten Wörter mit ihren Entsprechungen in den schweizerischen Landessprachen davon auszugehen, dass der engli-

sche Sinngehalt der Marke von den massgeblichen Abnehmerkreisen der erwähnten Waren verstanden wird. Dies wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

7.
"PIRATES OF THE CARIBBEAN" weist unmittelbar auf ein historisches Thema hin, das nicht mit der Beschwerdeführerin zusammenhängt und an welchem ein allgemeines, für die Konkurrenten der Beschwerdeführerin schützenswertes Interesse besteht. Auch in jüngerer Zeit erschienen verschiedene Publikationen über die karibischen Freibeuter des 17. und 18. Jahrhunderts, von welchen Sir Henry Morgan (1635-1688) und Edward "Blackbeard" Teach (1680-1718) besondere Berühmtheit erlangt haben. Es handelt sich namentlich um die Werke:

Warren Alleyne, Caribbean Pirates, London 2004 (Buch)
Maja Nielsen, Sir Henry Morgan. Das versunkene Piratenschiff, Köln 2005 (Audio-CD)
David Cordingly, Piraten, Köln 2006 (Sachbuch)
Ian Andrew, Die abenteuerliche Welt der Piraten, Vevey 2007 (Sachbuch)
Andrew Bampfield, Tilman Remme, Blackbeard – Der wahre Fluch der Karibik, USA 2007 (Film)
Flurina Hew, Piraten, Winterthur 2007 (Lehrmittel-Ordner)
Achim Schmidt-Carstens, Galileo Mystery, Wien 2007 (Audio-CD)
Colin Woodard, The republic of pirates, Harcourt 2007 (Buch)
Bryce Zabel, Blackbeard – Piraten der Karibik, USA 2007 (Film)

Diese Werke werden auch in der Schweiz vertrieben.

Im Verhältnis zu einem derart grossen Veröffentlichungsinteresse erscheint der Ausdruck "PIRATES OF THE CARIBBEAN" zu wenig individuell und bieten sich dafür zu wenige Begriffsvarianten an, als dass der Verkehr auf ihn verzichten könnte. Die inhaltsbezogenen Waren, für welche die Marke beansprucht wird, sind sich in Bezug auf den historischen Inhalt zudem derart ähnlich, dass der Ausdruck für alle freigehalten werden muss. An der Marke besteht darum für alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von "*Produits en papier, compris dans cette classe*" ein Freihaltebedürfnis.

8.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die originäre Unterschei-

dungskraft ihrer Marke durch intensiven Gebrauch und durch die dadurch gewonnene, besondere Bekanntheit gestärkt worden sei. Sie verkennt, wie die Vorinstanz richtig ausführt, dass sich der Begriff der originären Unterscheidungskraft ("von Hause aus") von der derivativen Unterscheidungskraft ("qua Verkehrsgeltung") gerade darin unterscheidet, dass sie hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen wird (vgl. Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95, Sabèl BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport *Springende Raubkatze II*, veröffentlicht in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 1998 S. 58 Rz. 24; Urteil B-7427/2006 des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Januar 2008, E. 7 *Chocolat Pavot*). Da die Beschwerdeführerin auf die Anmeldung ihrer Marke als "durchgesetzte Marke" ausdrücklich verzichtet hat, ist die Bekanntheit ihres Zeichens im vorliegenden Verfahren darum nicht zu prüfen.

9.

Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann auf die Eintragung anderer inhaltsbezogener Marken, welche die Eintragung ihrer Marke rechtfertigen sollen. Für die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist zu prüfen, ob ein konkretes Zeichen mit eingetragenen Marken im Hinblick auf die entsprechenden Rechtsfragen vergleichbar ist (WILLI, a.a.O., Art. 2, N 28, Entscheid der RGKE in sic! 2004 S. 776 E. 10 *Ready2Snack*). Gerade im Markenrecht ist dieser Grundsatz allerdings mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A. 13/1995 vom 20. August 1996, veröffentlich in sic! 2/1997, S. 161 E. 5c *Elle*; Entscheid der RKGE veröffentlicht in sic! 2004 S. 97 E. 11 *Ipublish*). Die von der Beschwerdeführerin genannten Eintragungen weisen nicht vergleichbar auf ein bestimmtes historisches Thema hin, weshalb das Freihaltebedürfnis an der vorliegenden Marke nicht mit jenen Fällen gleichgestellt werden kann.

10.

Die Beschwerdeführerin weist zudem auf ausländische Voreintragungen ihres Zeichens hin. Solchen kommt keine präjudizielle Wirkung zu (BGE 129 III 229 E. 5.5 *Masterpiece*, BGE 114 II 174 E. 2c *we make ideas work*; Urteil des Bundesgerichts in PMMBl 1994 I S. 45 *Mastertherm*), doch ist die ausländische Praxis als Indiz zu berücksichtigen, wenn die Prüfungspraxis mit derjenigen der Schweiz ver-

gleichbar ist (Urteil des Bundesgerichts in PMMBl 1985 I S. 56 *Alpine*). Da indessen eine erhöhte Bekanntheit der Marke behauptet wird, die im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden kann, sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Eintragung in den angeführten Ländern nicht ohne Weiteres mit den vorliegenden vergleichbar. Auch aus dem von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheid der RKGE (in sic! 2004 S. 668 E. 8 *Prime Power*) lässt sich für das angemeldete Zeichen sodann nichts ableiten.

11.

Die Beschwerde ist daher mit Bezug auf die Eintragung für "Papierwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)" teilweise gutzuheissen. Soweit weitergehend ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die leicht zu reduzierenden Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und es ist ihr zulasten der Vorinstanz, als autonomer Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit, eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 2 VwVG, Art. 7 Abs. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE SR 173.320.2]).

12.

Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) 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 VGKE). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen *Turbinenfuss*).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, und die Vorinstanz wird angewiesen, die Marke Nr. 51605/2006 in Klasse 16 für "*Produits en papier, compris dans cette classe*" im Markenregister einzutragen. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden zu Fr. 2'350.- der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet. Die Differenz von Fr. 150.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückgeschickt.

3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 150.- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref. Nr. 51605/2006; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. 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 Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 4. März 2008