



## **Urteil vom 12. Mai 2023**

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richter Martin Kayser, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

---

Parteien

**FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte**,  
Elfenstrasse 18, Postfach, 3000 Bern 15,  
vertreten durch Prof. Dr. iur. Eugen Marbach, Fürsprecher,  
FMP Fuhrer Marbach & Partner,  
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,  
Beschwerdeführerin,  
gegen

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

---

Gegenstand

Schweizerisches Markeneintragungsgesuch  
Nr. 62672/2016 SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG.

**Sachverhalt:****A.**

**A.a** Mit Gesuch vom 17. Oktober 2016 beantragte die FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (hiernach: Hinterlegerin) die Eintragung ihrer Wortmarke "SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG" ins schweizerische Markenregister für diverse Waren der Klasse 16 sowie Dienstleistungen der Klassen 41 und 42. Dem Gesuch wurde die Nummer Nr. 62672/2016 zugeteilt.

**A.b** Nach einer ersten Prüfung beanstandete das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (hiernach: Institut) mit Schreiben vom 23. Januar 2017 das Eintragungsgesuch vollständig. Es kam zum Schluss, dass sowohl formelle Beanstandungspunkte wie auch absolute Ausschlussgründe gemäss Art. 2 Bst. a und Bst. c MSchG vorliegen würden.

**A.c** Zu dieser Beanstandung nahm die Hinterlegerin mit Eingabe vom 16. März 2017 Stellung. Bezüglich der beanstandeten Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 Bst. c MSchG akzeptierte die Hinterlegerin die vom Institut vorgeschlagene Einschränkung und reichte ein geändertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ein. Zur fehlenden Unterscheidungskraft gemäss Art. 2 Bst. a MSchG beantragte die Hinterlegerin neu, das Zeichen sei als durchgesetzte Marke einzutragen. Entsprechende Belege wurden von der Hinterlegerin eingereicht.

**A.d** Am 3. November 2017 hielt das Institut teilweise an der materiellen Zurückweisung fest und beanstandete weiterhin formelle Punkte bezüglich des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Die nunmehr geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung des Zeichens im Zusammenhang mit den in Klasse 16 beanspruchten Waren beurteilte das Institut als nicht glaubhaft gemacht.

**A.e** Nachdem die Hinterlegerin um eine Besprechung mit dem Institut ersucht hatte, fand am 5. Juni 2018 ein telefonischer Austausch zwischen ihnen statt. Dabei wurden die Anforderungen an die Belege zur Verkehrsdurchsetzung diskutiert. Ebenso stellte das Institut der Hinterlegerin eine entsprechende schriftliche Stellungnahme in Aussicht.

**A.f** Mit Schreiben vom 6. August 2018 erstattete das Institut die in Aussicht gestellte Stellungnahme und führte aus, welche Kriterien die Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung erfüllen müssten.

**A.g** Am 31. Januar 2019 reichte die Hinterlegerin weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ein. Sie beantragte zudem, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sei auf die Waren der Klasse 16 einzuschränken. Demnach lautete das Warenverzeichnis des Markeneintragungsgesuches Nr. 62672/2016 neu:

Klasse 16: Fachzeitschriften im Bereich Arztberuf; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

**A.h** Auf Anfrage der Hinterlegerin hin fasste das Institut mit Schreiben vom 20. September 2019 den Stand des Verfahrens zusammen, um Unklarheiten zu bereinigen. Weiter hielt das Institut auch nach Einschränkung des Warenverzeichnisses des Markeneintragungsgesuches an dessen Zurückweisung fest. Die Verkehrsdurchsetzung sei nicht glaubhaft gemacht.

**A.i** In der Folge ersuchte die Hinterlegerin mit Schreiben vom 27. September 2019 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

**A.j** Mit Verfügung vom 23. März 2020 wies das Institut das Markeneintragungsgesuch Nr. 62672/2016 gemäss Art. 2 Bst. a MSchG vollständig ab. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Fachzeitschriften der Klasse 16 stelle das Zeichen "SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG" Gemeingut dar. Eine Durchsetzung im Verkehr sei nicht glaubhaft gemacht worden.

## **B.**

Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin (hiernach: Beschwerdeführerin) am 11. Mai 2020 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Das Rechtsbegehren lautet:

"Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 23. März 2020 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Marke "SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG" (CH-Markeneintragungsgesuch Nr. 62672/2016) für alle beanspruchten Produkte als durchgesetzte Marke im Markenregister einzutragen.

### Eventualiter:

Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 23. März 2020 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Marke "SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG" (CH-Markeneintragungsgesuch Nr. 62672/2016) für alle beanspruchten Produkte als durchgesetzte Marke mit Hinterlegungspriorität 31. Oktober 2017 im Markenregister einzutragen.

– unter Kosten- und Entschädigungsfolge –"

Weiter stellte die Beschwerdeführerin folgenden Verfahrens Antrag:

"Anstelle eines zweiten Schriftenwechsels sei eine mündliche Verhandlung anzuordnen."

Zur Begründung ihres Rechtsbegehrens führt die Beschwerdeführerin an, beim strittigen Zeichen handle es sich um eine im Verkehr durchgesetzte Marke und reicht entsprechende Belege ein.

### **C.**

Unter Einreichung sämtlicher Vorakten und mit Verweis auf ihre Verfügung vom 23. März 2020 nahm die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 17. September 2020 Stellung zur Beschwerde. Sie beantragt deren kostenfällige Abweisung. Weiter führt die Vorinstanz aus, der relevante Abnehmerkreis umfasse nebst der Ärzteschaft auch weitere interessierte Personen, die keine medizinische Ausbildung als Ärzte absolviert haben. Die Fachzeitschrift richte sich an jeden interessierten Leser und nicht ausschliesslich an Ärzte. Jedenfalls habe die thematische Einschränkung der beanspruchten Waren keinen Ausschluss solcher Personen als potenzielle Abnehmer zur Folge. Folglich seien nicht nur Ärzte, sondern auch andere Personen zum relevanten Abnehmerkreis zu zählen. Schliesslich hält die Vorinstanz zur behaupteten Verkehrsdurchsetzung fest, dass die Beschwerdeführerin auch unter Berücksichtigung der neu im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege weder glaubhaft macht, das Zeichen werde in genügendem Umfang bei allen relevanten Abnehmerkreisen gebraucht, noch, dass der Gebrauch schweizweit erfolge.

### **D.**

Mit Eingabe vom 1. Oktober 2020 verzichtete die Beschwerdeführerin auf die Erstattung einer schriftlichen Replik und verwies auf ihren mit Beschwerde gestellten prozessualen Antrag auf Ansetzung einer öffentlichen Parteiverhandlung im Sinne von Art. 40 VGG anstatt eines zweiten Schriftenwechsels. Dem Gesuch wurde mit Verfügung vom 17. Mai 2021 entsprochen.

### **E.**

**E.a** Die beantragte öffentliche Parteiverhandlung fand am 13. Juli 2021 am Bundesverwaltungsgericht statt. Sowohl die Beschwerdeführerin wie auch die Vorinstanz plädierten und hielten in ihren ersten Parteivorträgen an ihren jeweiligen Standpunkten fest.

**E.b** In ihrem zweiten Parteivortrag ergänzte die Beschwerdeführerin ihr Rechtsbegehren mit einem neuen Eventualantrag und machte ihren bisherigen Eventualantrag nunmehr zum Subeventualantrag. Das Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin lautet wie folgt:

"Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 23. März 2020 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Marke "SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG" (CH-Markeneintragungsgesuch Nr. 62672/2016) für alle beanspruchten Produkte als durchgesetzte Marke im Markenregister einzutragen.

Eventualiter:

Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 23. März 2020 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Marke "SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG" (CH-Markeneintragungsgesuch Nr. 62672/2016) für die Waren "Fachzeitschriften für Personen, welche Medikamente verschreiben oder abgeben" als durchgesetzte Marke im Markenregister einzutragen.

Subeventualiter:

Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 23. März 2020 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Marke "SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG" (CH-Markeneintragungsgesuch Nr. 62672/2016) für alle beanspruchten Produkte als durchgesetzte Marke mit Hinterlegungspriorität 31. Oktober 2017 im Markenregister einzutragen.

– unter Kosten- und Entschädigungsfolge –"

**E.c** Daraufhin replizierte die Vorinstanz zwar mündlich, beantragte aber, im Nachgang an die Verhandlung zum ergänzten Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin schriftlich Stellung nehmen zu dürfen.

**F.**

**F.a** Mit Zustellung des Protokolls der öffentlichen Verhandlung wurde der Vorinstanz die Möglichkeit eingeräumt, schriftlich Stellung zum ergänzten Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin nehmen zu können.

**F.b** In ihrer Stellungnahme vom 9. September 2021 hielt die Vorinstanz zum ergänzten Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin fest, dass dieses weder der Anforderungen gemäss Art. 11 MSchV entspreche, noch dazu führe, den Verkehrskreis der beanspruchten Waren auf Ärzte einzuschränken. Entsprechend sei eine Verkehrsdurchsetzung aufgrund der vorliegenden Belege bei den massgebenden Verkehrskreisen in der gesamten Schweiz weiterhin nicht glaubhaft gemacht.

**F.c** Daraufhin replizierte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 14. Oktober 2021 und hielt fest, dass angesichts dessen, dass in der Schweiz gesetzlich klar geregelt sei, wer Arzneimittel verschreiben und abgeben dürfe, die damit bezeichneten Personen als solche klar erkennbar seien. Von einer marketingmässigen Einschränkung könne keine Rede sein. Vielmehr stelle die beantragte Formulierung eine klar definierte Einschränkung der relevanten Abnehmer dar, denn wer Medikamente verschreiben und/oder abgeben dürfe, sei objektiv klar bestimmbar.

**F.d** Mit Verfügung vom 28. Oktober 2021 wurde der Schriftenwechsel im vorliegenden Beschwerdeverfahren geschlossen.

**G.**

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Parteien im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

**2.**

**2.1** Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderen Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Durch den Markenschutz sollen Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal geschätztes Produkt in der

Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon", BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat").

**2.2** Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34 ff.; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, [zit. MARBACH, SIWR III/1], N. 247, 313 f.).

**2.3** Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des BGer 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer 4A\_434/2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post").

**2.4** Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect"; 131 III 121 E. 6 "Smarties"; 130 III 328 E. 3.1 "Swatch Uhrband"; 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 3.3 "HYBRITEC"). Nicht erforderlich ist dabei, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller"). Auch hat der Hinterleger nicht den vollen Beweis für die Verkehrsdurchsetzung zu erbringen, sondern muss diese lediglich glaubhaft machen (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.2 "Aus der Region. Für die Region [fig.]"). Dem Erfordernis der Glaubhaftmachung ist Genüge getan, wenn die behaupteten anspruchsbegründenden

Tatsachen aufgrund summarischer Beurteilung als wahrscheinlich gegeben erscheinen, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht gegeben sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 m.w.H. "Swatch Uhrband"; Urteil des BVGer B-8240/2010 E. 2.2 "Aus der Region. Für die Region [fig.]").

**2.5** Die Durchsetzung als Individualzeichen muss in der gesamten Schweiz erfolgt sein; bloss lokale Durchsetzung reicht nicht aus (BGE 127 III 37 E. 2c "Brico"). Dies schliesst eine lokal unterschiedlich ausgeprägte Durchsetzung des Zeichens grundsätzlich nicht aus, sofern das Zeichen in der ganzen Schweiz von einem gewissen Teil der Adressaten als Individualzeichen verstanden wird (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller", mit Verweis auf BGE 127 III 33 E. 2 "Brico"). Die Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung sind umso höher, je banaler, schwächer oder freihaltebedürftiger das Zeichen originär ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 "M/M-joy"; 130 III 328 E. 3.4 "Swatch Uhrband").

**2.6** Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect"; 131 III 121 E. 6 "Smarties"; 130 III 328 E. 3.1 "Swatch Uhrband"). Für das Glaubhaftmachen wird von der Vorinstanz in der Regel ein belegter Markengebrauch während zehn Jahren verlangt, ausnahmsweise kann eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteil des BVGer B-5286/2018 E. 3.4 m.w.H. "HYBRITEC"; MARKUS KAISER/DAVID RÜETSCHI, Beweisrecht, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, Rz. 86; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 50 ff.). Im Eintragungsverfahren muss die Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt der Marke bestanden haben (Urteil des BVGer B-5286/2018 E. 3.4 m.w.H. "HYBRITEC").

**2.7** Die Verkehrsdurchsetzung der Marke wird nur bezüglich derjenigen Waren oder Dienstleistungen anerkannt, für die sie glaubhaft gemacht ist (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch Uhrband"; Urteil des BVGer B-5286/2018 E. 3.4 m.w.H. "HYBRITEC"). Auch wenn die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht ist, zieht dies nicht auch die Verkehrsdurchsetzung damit zusammenhängender Produkte

oder für den entsprechenden Obergriff aus der gleichen Waren- oder Dienstleistungsklasse nach sich (Urteil des BVGer B-5286/2018 E. 3.4 m.w.H. "HYBRITEC").

### **3.**

**3.1** Mit Verweis auf den lexikalischen Eintrag im DUDEN Universalwörterbuch zum Begriff "Ärztezeitung", wonach unter einer Ärztezeitung ein "Informations- und Anzeigeblatt für Ärzte" zu verstehen sei, kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass das hinterlegte Zeichen den Inhalt der beanspruchten Waren direkt beschreibe, weshalb der Marke in der Folge die originäre Unterscheidungskraft zu verneinen sei (angefochtene Verfügung, Ziff. 14 mit Verweis auf Beilage 4 der angefochtenen Verfügung [viact. 17]). Dem widerspricht die Beschwerdeführerin nicht und beantragt daher, ihr Zeichen "Schweizerische Ärztezeitung" als durchgesetzte Marke für "Fachzeitschriften im Bereich Arztberuf; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft", eventualiter für "Fachzeitschriften für Personen, welche Medikamente verschreiben oder abgeben" einzutragen.

**3.2** Voraussetzung für die Überwindung der Gemeingutzugehörigkeit durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist, die Verneinung eines absoluten Freihaltebedürfnisses (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteile des BGer 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande", 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 "Post"; Urteile des BVGer B-5286/2018 E. 4.4 "HYBRITEC", B-120/2019 vom 31. Juli 2019 E. 4.1 "OLD SKOOL"). Vorliegend wird ein absolutes Freihaltebedürfnis von der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin übereinstimmend verneint (angefochtene Verfügung, Ziff. 15; Beschwerde, Rz. 34 ff.) und ist angesichts sprachlicher Varianten, um auf Arztpersonen (Mediziner/innen, Heilpraktiker, Gesundheitsdienste usw.) hinzuweisen, auch kein solches erkennbar.

**3.3** In Anbetracht der übereinstimmenden Beurteilung der originären Unterscheidungskraft und des verneinten absoluten Freihaltebedürfnisses durch die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin (angefochtene Verfügung, Ziff. 15; Beschwerde, Rz. 37) ist nachfolgend die Verkehrsdurchsetzung zu prüfen.

### **4.**

**4.1** Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es "von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als Hinweis auf ein

bestimmtes Unternehmen verstanden wird" (BGE 131 III 121 E. 6 "Smarties"; 130 III 328 E. 3.1 "Swatch Uhrband"; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 127; WYSS, a.a.O., S. 108 mit Hinweisen; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007 [zit. MARBACH, Verkehrskreise], S. 5 mit Hinweis). Damit hat das Gericht in einem ersten Schritt die massgeblichen Verkehrskreise der beanspruchten Waren zu bestimmen, für welche die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens glaubhaft zu machen ist (NUSSER, a.a.O., S. 127 f und S. 145 f.; WYSS, a.a.O., S. 107 ff.; MARBACH, Verkehrskreise, S. 3).

## **4.2**

**4.2.1** Bei der Bestimmung der Verkehrskreise ist gemäss MARBACH und NUSSER zunächst zu prüfen, für welche Produkte diese zu bestimmen sind (NUSSER, a.a.O., Rz. 04.07, S. 26; MARBACH, Verkehrskreise, S. 7). Dabei lautet die Kernfrage, in welchem Umfang der Hinterleger mit einer marketingmässigen segmentierten Umschreibung des beanspruchten Schutzbereichs auch den massgeblichen Verkehrskreis präjudizieren kann (MARBACH, Verkehrskreise, S. 7). Jedenfalls kann es nicht bedeuten, dass die vom Hinterleger gewählte Formulierung in jedem Fall auch für die Abgrenzung der Verkehrskreise massgebend sein muss (MARBACH, Verkehrskreise, S. 7). Als Ausgangspunkt bei der Bestimmung des massgeblichen Angebots dient das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der strittigen Marke (MARBACH, Verkehrskreise, S. 7). Dieses ist bei klarem Wortlaut stets registergebunden, grammatikalisch, systematisch zeitgenössisch und insbesondere objektiviert zu interpretieren (NUSSER, a.a.O., Rz. 04.07, S. 26; MARBACH, Verkehrskreise, S. 7). In der Folge sind gerade marketingmässige Kriterien, welche vom Hinterleger in die Formulierung des Warenverzeichnisses womöglich aufgenommen werden dürfen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 7), für die Beurteilung des Produktangebots auszublenzen (NUSSER, a.a.O., Rz. 04.07, S. 26; MARBACH, Verkehrskreise, S. 9). Als Registerrecht ist die Marke immaterialgüterrechtlich zu verstehen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 7 und 8), d.h. Schutzvoraussetzungen und Schutzbereich eines Kennzeichens sind objektiv zu ermitteln und dürfen nicht von Marketingentscheiden abhängen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 9).

**4.2.2** Im Hauptpunkt beantragt die Beschwerdeführerin die Eintragung der strittigen Marke für die Waren "Fachzeitschriften im Bereich Arztberuf; alle

vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" in der Klasse 16 als durchgesetzte Marke. Zur Frage, für welches Produkt die Verkehrskreise zu bestimmen sind, hält die Vorinstanz fest, dass als Fachzeitschrift jene Zeitschrift gelte, in welcher Fragen eines bestimmten Fachgebietes, eines Berufszweiges abgehandelt werden (angefochtene Verfügung, Ziff. 17). In casu vermöge der Zusatz "im Bereich Arztberuf" den thematischen Inhalt der beanspruchten Fachzeitschriften auf den Arztberuf einzuschränken (angefochtene Verfügung, Ziff. 8; Vernehmlassung, Ziff. 3). Im Einklang mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die beanspruchten Waren einzig objektiv zu definieren sind (Vernehmlassung, Ziff. 4; vgl. auch E. 4.2.1 hier vor) und eine thematische Einschränkung keine einer Fachzeitschrift inhärente Eigenschaft ist (Vernehmlassung, Ziff. 4). Hier sei beispielhaft auf das von MARBACH erwähnte Beispiel der "Uhr" verwiesen: Ob im Warenverzeichnis "Taucheruhr", "Uhr" oder "Uhr für Linkshänder" steht, ändert an der objektiven Natur der Ware nichts (MARBACH, Verkehrskreise, S. 10). Unabhängig von ihrer Ausstattung wird stets Schutz für eine Uhr beansprucht, d.h. die Ausstattungskriterien spielen genauso wenig eine Rolle bei der Bestimmung der Ware, wie deren Herstellungsart. Bezugnehmend auf "Fachzeitschrift im Bereich Arztberuf" bedeutet dies, dass die Beschwerdeführerin objektiv Markenschutz für Zeitschriften bzw. Fachzeitschriften beansprucht. Deren Thema "Arztberuf" ändert am objektiven Charakter, an der Natur der Ware "Fachzeitschrift" nichts (angefochtene Verfügung, Ziff. 12 und 17; Vernehmlassung, Ziff. 5; Verhandlungsprotokoll, S. 5 f.). Im Ergebnis bestreitet die Beschwerdeführerin dies auch nicht. Wie sich nachfolgend zeigen wird, ist sie allerdings der Ansicht, dass u.a. der thematische Inhalt der Fachzeitschrift deren Verkehrskreis auf eine bestimmte Berufsgruppe einschränkt.

### 4.3

**4.3.1** Im zweiten Schritt sind nun die massgeblichen Verkehrskreise für die als massgebliches Angebot definierten "Fachzeitschriften" zu bestimmen (NUSSER, a.a.O., Rz. 08.09, S. 73; MARBACH, Verkehrskreise, S. 10). Dabei gilt es zu bedenken, dass sich diese Kreise nicht zwangsläufig vollständig mit dem effektiven Kundenstamm oder zum Beispiel dem funktionalen Einsatzbereich der Ware decken: Die Destinatäre bzw. das gewünschte Zielpublikum einer Ware oder Dienstleistung bilden also nicht zwingend den gesamten massgebenden Verkehrskreis ab (BVGE 2020 IV/1 E. 5.6.2 und E. 5.7 "Sunday [fig.]/Kolid Sunday [fig.]" ; NUSSER, a.a.O., Rz. 12.30, S. 127; MARBACH, Verkehrskreise, S. 7). Als Registerrecht ist die Marke immaterialgüterrechtlich zu verstehen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 7, 9

und 12), d.h. Schutzvoraussetzungen und Schutzbereich eines Kennzeichens sind objektiv zu ermitteln und dürfen nicht von Marketingentscheiden abhängen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 9 und 12). Soweit das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis den Verkehrskreis aufgrund reiner Marketingparameter einzugrenzen versucht, können diese jedenfalls nicht massgebend sein (MARBACH, Verkehrskreise, S. 9 und 12). Gerade im Zusammenhang mit einer Verkehrsdurchsetzung käme es andernfalls im Extremfall dazu, dass ein Hinterleger den relevanten Verkehrskreis auf seinen eigenen Kundenstamm beschränkt, was in Anbetracht des "Sperrbereichs" einer Marke, der sich nicht nur auf den effektiv bearbeiteten Markt beschränkt, nicht im Sinne des Markenrechtes sein kann (MARBACH, Verkehrskreise, S. 9 und 11; NUSSER, a.a.O., Rz. 12.30 ff., S. 128 f.; WYSS, a.a.O., S. 109).

#### **4.3.2**

**4.3.2.1** Zu den massgeblichen Verkehrskreisen bezüglich des Hauptantrages hält die Vorinstanz fest, Zeitschriften würden sich sowohl an Fachkreise wie auch an Endabnehmer richten. Der Zusatz "im Bereich Arztberuf" vermöge nur den Inhalt der Fachzeitschriften thematisch auf den Arztberuf einzuschränken, nicht aber den Kreis der relevanten Abnehmer (angefochtene Verfügung, Ziff. 8 i.V.m. 17; Vernehmlassung, Ziff. 3). Daher seien zum Abnehmerkreis sowohl Fachkräfte wie Ärzte, als auch weitere am Thema interessierte Personen zu zählen (angefochtene Verfügung, Ziff. 12 und 17; Vernehmlassung, Ziff. 5; Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 5 f.). Zu Letzteren seien nebst Personen, die beruflich im Gesundheitswesen aktiv sind, auch interessierte Durchschnittskonsumenten zu zählen (angefochtene Verfügung, Ziff. 12 und 17). Jedenfalls gehörten Endkonsumenten zu den potenziellen Abnehmern, deren Verständnis auch zu berücksichtigen sei (angefochtene Verfügung, Ziff. 8; Vernehmlassung, Ziff. 3 ff.).

**4.3.2.2** Dem entgegnet die Beschwerdeführerin, dass die Schweizerische Ärztezeitung einzig für Abonnenten erhältlich sei. Es handle sich bei der Schweizerischen Ärztezeitung um das Mitteilungsorgan der Beschwerdeführerin (vgl. vi-act. 3 sowie Beilagen 6, 8 und 14). Die FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB (vgl. Beilagen 3 und 4), vertrete als Dachorganisation die schweizerischen Ärzte in gesamtschweizerischen Angelegenheiten (vgl. Art. 1 und 2 der Statuten der FMH [Beilage 4]). Als Mitglied der Beschwerdeführerin werde

man automatisch Pflichtabonnent der Schweizerischen Ärztezeitung (Beschwerde, Rz. 11 und Rz. 20). Zu den weiteren Abonnenten seien, so die Beschwerdeführerin, Ärzte, welche nicht Mitglied der Beschwerdeführerin seien, sowie vereinzelt Organisationen oder Personen, die quasi von Amtes wegen am Arztberuf ein Interesse hätten, zu zählen (Beschwerde, Rz. 20). Abgesehen von höchstens vereinzelt Exponenten der Gesundheitspolitik, werde die Zeitung von keiner dem Arztberuf fremden Person gelesen (Beschwerde, Rz. 20). Nicht nur hätten andere Berufsgruppen des Gesundheitswesens ihre eigenen Fachzeitungen (Beschwerde, Rz. 19), die schweizerische Ärztezeitung sei auch nicht im offenen Verkauf erhältlich. Es bestehe kein Zweifel, dass die Verkehrskreise der beanspruchten Waren nur Ärzte seien (Beschwerde, Rz. 20 f.).

**4.3.3** Grundsätzlich richten sich Zeitschriften – genauso wie Druckereierzeugnisse – sowohl an Fachkreise, wie auch an Durchschnittskonsumenten bzw. Endabnehmer (Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 5.3 "Factfulness" und B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 6.2 mit Hinweisen "APPLE/APPLE BOUTIQUE"). Diese Praxis wurde zuletzt vom Bundesgericht in seinem Urteil 4A\_65/2022 vom 6. Mai 2022 "Factfulness" in E. 4.2 bestätigt. Folgt man der Argumentation der Beschwerdeführerin, so ist davon indes im Zusammenhang mit Fachzeitschriften abzuweichen. Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei Fachzeitschriften – was die Vorinstanz nicht bestreitet – um Zeitschriften handelt, welche sich thematisch einem bestimmten Fach widmen (angefochtene Verfügung, Ziff. 17; Vernehmlassung, Ziff. 3; Stellungnahme der Vorinstanz vom 9. September 2021, Ziff. 1). Insofern schliesst die Vorinstanz zu Recht, dass die "Fachzeitschrift im Bereich Arztberuf" thematisch den Arztberuf und die mit diesem Beruf zusammenhängenden Themen abhandelt (Vernehmlassung, Ziff. 3). Darunter sind wohl in erster Linie standes- und gesundheitspolitische Themen zu subsumieren, wenngleich Gesundheitsthemen nicht ausgeschlossen werden können, ist der Arztberuf doch mit dem Gesundheitswesen verbunden. Zweifellos ist solch eine Zeitschrift an Ärztinnen und Ärzte adressiert. Im Einklang mit der Vorinstanz ist indes entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin festzustellen, dass eine Zeitschrift, welche sowohl fachliche wie auch Themen von allgemeinem Interesse behandelt, sich an einen breiteren Kreis als nur Ärztinnen und Ärzte richtet. Zu den Abnehmern einer solchen Fachzeitschrift sind jedenfalls all jene Personen zu zählen, die sich für gesundheits- oder standespolitische Themen interessieren, worunter nebst den Ärzten beispielsweise

medizinisches Pflegepersonal und berufsbildende Personen im medizinischen Bereich fallen (angefochtene Verfügung, Ziff. 12 und 17; Vernehmung, Ziff. 5; Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 3 f.).

**4.3.4** Keinen Einfluss auf die Bestimmung der Verkehrskreise hat die tatsächliche Verbreitung der Marke. Wenn die Beschwerdeführerin argumentiert, ihre eigenen Abnehmer ihrer eigenen thematisch eingeschränkten Zeitschrift seien grossmehrheitlich Ärztinnen und Ärzte (vgl. E. 4.3.2.2 hier vor), weshalb dies generell für alle "Fachzeitschriften im Bereich Arztberuf" gelte, geht sie am Begriff der Verkehrsdurchsetzung vorbei. Wenn seitens der Beschwerdeführerin weiter eingebracht wird, es könne nicht sein, dass selbst die verschwindend kleine Anzahl möglicher Leser, welche nicht Ärzte seien, in die Beurteilung miteingefasst werde (Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 8), zeigt das konkrete Beispiel, dass nicht-ärztliche Abonnenten keine "hypothetische Möglichkeit" sind, denn anders als von der Beschwerdeführerin behauptet, kann die strittige Zeitschrift von jeder interessierten Person abonniert werden (vgl. Abonnementsbestellung für nicht-FMH-Mitglieder, abrufbar unter: <https://www.saez.ch/> > Über uns > Abonnement). Nur weil es sich bei der strittigen Zeitschrift – wie sich im Verhältnis der Pflichtabonnenten (rund 26'900) zu den weiteren Abonnenten (rund 360) deutlich zeigt (vgl. Beilage 7) – im Grunde um eine Zeitschrift von und für einen bestimmten Verein handelt, und der Zeitschrift damit durchaus einen internen Charakter anhaftet, kann die Beschwerdeführerin nicht von ihrer Zeitschrift auf eine allgemeine Situation schliessen. Wie bereits erwähnt, mögen sich der Kreis der effektiven Destinatäre sowie der massgebliche Verkehrskreis im markenrechtlichen Sinne zwar vollständig decken, doch kann nicht im Umkehrschluss vom effektiven Abnehmer allein auf den massgeblichen Verkehrskreis geschlossen werden (vgl. E. 4.3.1 hier vor). Dies hätte nämlich zur Folge, dass nur noch das Verständnis der Kunden einer Markenhinterlegerin bzw. in casu der Mitglieder der Beschwerdeführerin massgeblich sein soll, was nicht im Sinne des Markenrechtes ist, denn eine Marke soll sich im Verkehr und nicht einzig im Kundenstamm eines Hinterlegers durchsetzen (vgl. E. 4.3.1 in fine hier vor).

**4.3.5** Zudem ist der Kreis der Leserinnen und Leser der Zeitschrift der Beschwerdeführerin gar nicht auf Ärzte beschränkt. Gemäss Art. 2 Abs. 1 der FMH-Statuten vertritt diese als Dachorganisation die Schweizerische Ärzteschaft in gesamtschweizerischen Angelegenheiten gegenüber der Bevölkerung, den Behörden und weiteren Institutionen. Als Berufsverband der diplomierten Ärztinnen und Ärzte setzt sich die FMH für ein effizientes

und patientenbezogenes Gesundheitswesen in der Schweiz ein. Damit beschränkt sich der tatsächliche Inhalt der Ärztezeitung jedenfalls nicht auf die Vermittlung von medizinischem Fachwissen. Vielmehr geht aus den von der Beschwerdeführerin als Beilage 5 verkündeten "Allgemeine[n] Hinweisen" hervor, dass die Ärztezeitung Beiträge zur Berufspolitik, Gesundheitspolitik, Fragen des Public Health und ganz allgemein zu ökonomischen, juristischen, ethischen, kulturellen und weiteren Themen veröffentlicht, die in einem Zusammenhang mit dem ärztlichen Wirkungsfeld und dem Gesundheitswesen stehen. Und für gesundheits- und standespolitische Themen interessieren sich durchaus nicht nur Medizinerinnen und Mediziner, sondern namentlich auch Gesundheitsökonominnen, Pharma-lobbyisten, Apothekerinnen und Patientenorganisationen. Damit wären die neben den Ärzten relevanten, weiteren Leser- bzw. Verkehrskreise selbst unter der unzutreffenden dogmatischen Prämisse der Beschwerdeführerin keineswegs blosse "Ausreisser" (vgl. Protokoll der öffentl. Verhandlung, S. 8).

**4.3.6** Damit ist also auf das Verständnis der Abnehmer der beanspruchten Waren abzustellen (NUSSE, a.a.O., Rz. 12.30 ff., S. 127 f.; WYSS, a.a.O., S. 109; MARBACH, Verkehrskreise, S. 10 f.). Abnehmer einer "Fachzeitschrift im Bereich Arztberuf" sind all jene Personen, die sich für das in der Zeitschrift behandelte Fach interessieren. Das inkludiert Fachkreise wie Ärztinnen und Ärzte, schliesst aber andere (selbst fachfremde) Personen nicht aus. In der Folge ist selbst dann auf das Verständnis aller am entsprechenden Thema interessierten Personen abzustellen, wenn die Fachzeitschrift nur für Mitglieder eines bestimmten Vereins oder einer bestimmten Berufsgruppe erhältlich wäre, da dieser wirtschaftliche Entscheid des Vertreibers nichts am Verkehrskreis ändert (vgl. in diesem Sinne auch E. 6.5 hiernach). Damit liegt kein Grund vor, um von der langjährigen Rechtsprechung abzuweichen, wonach sich Zeitschriften bzw. Fachzeitschriften der Klasse 16 an Fachkreise wie auch an interessierte Endabnehmer richten (vgl. E. 4.3.3 hiervor).

## **5.**

In der Folge ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführerin mittels der von ihr ins Recht gelegten Durchsetzungsbelege die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung bei den massgebenden Verkehrskreisen gelingt.

## 5.1

**5.1.1** Im vorinstanzlichen Eintragungsverfahren reichte die Beschwerdeführerin folgende Belege ein, um die Durchsetzung im Verkehr des Zeichens "Schweizerische Ärztezeitung" glaubhaft zu machen:

- Titelblätter der jeweiligen Januar-Ausgaben "Schweizerischen Ärztezeitung" der Jahre 2008 – 2014, 2015-2017 (Vorakten [hiernach: vi-act.] 3)
- Leserumfrage „Medizinische Fachpresse 2017“ (vi-act. 11)

**5.1.2** In Ergänzung dazu legt die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren folgende Belege ins Recht:

- Beilage 3: Zefix-Handelsregisterauszug der Beschwerdeführerin
- Beilage 4: Statuten der Beschwerdeführerin
- Beilage 5: Ausdruck der Homepage [www.saez.ch](http://www.saez.ch) betreffend Positionierung der Schweizerischen Ärztezeitung sowie allgemeinen Hinweisen zum Publikationsablauf (mit Abtretung der Urheberrechte an die FMH)
- Beilage 6: Jubiläumsausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung vom 8. Januar 2020
- Beilage 7: WEMF Auflagen Attest 2019
- Beilage 8a-l: Abbildungen der bisher für die Schweizerische Ärztezeitung eingesetzten Titelblätter Jahr 1920 (8a), 1929 (8b), 1944 (8c), 1952 (8d), 1963 (8e), 1979 (8f), 1989 (8g), 1995 (8h), 1998 (8i), 2002 (8j), 2006 (8k) und 2015 (8l)
- Beilage 9a-c: Drei Beispiele für in der Schweizerischen Ärztezeitung abgedruckte Fachwerbung im Sinne der Verordnung über die Arzneimittelwerbung AWV
- Beilage 10: Zefix-Handelsregisterauszug der EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG FMH / Petri Holding AG
- Beilage 11: Belegexemplar für den Versand der Titel Schweizerische Ärztezeitung und Swiss Medical Forum SMF als Bundle-Produkt, verschweisst in eine Plastikfolie (Ausgabe April 2020)
- Beilage 12: Leserumfrage „Medizinische Fachpresse 2017“
- Beilage 13: Ausdruck der Klassifikationshilfe, wie sie auf der Homepage des IGE aufgeschaltet ist
- Beilage 14a-f: Sechs Hefte „Schweizerische Ärztezeitung“ aus den Jahren 2017 – 2019
- zum Beweis angeboten: Lizenzvertrag der Beschwerdeführerin/EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG FMH / Petri Holding AG

**5.1.3** Insgesamt reicht die Beschwerdeführerin damit als Beleg für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke die Kopien diverser Titelblätter der Schweizerischen Ärztezeitung der Jahre 1920 bis 2019 (vi-act. 3, Beilagen 6, 8 und 14), der WEMF-Bescheinigung für die Periode 1. April 2018 bis 31. März 2019 (Beilage 7), Beispiele für Fachwerbung (Beilage 9), den Handelsregisterauszug und die Statuten der Beschwerdeführerin (Beilagen 3 und 4), den Handelsregisterauszug der Verlegerin (Beilage 10) sowie eine Leserumfrage "Medizinische Fachpresse 2017" (vi-act. 11 und Beilage 12) ein. Es handelt sich hierbei zum einen um Belege in Bezug auf den Markengebrauch (vgl. E. 5.2 und E. 5.4 hiernach) und zum anderen um einen Beleg im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Marke (vgl. E. 5.3 hiernach). Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, sie belege damit einen gesamtschweizerischen Markengebrauch während 100 Jahren zuhanden des für die beanspruchten Waren ihrer Ansicht nach massgebenden Verkehrskreises der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz. Demzufolge habe sie die Durchsetzung der strittigen Marke im Verkehr glaubhaft gemacht. Die Vorinstanz bemängelt, die ins Recht gelegten Belege würden zum einen nicht überzeugend aufzeigen, dass das strittige Zeichen in der gesamten Schweiz sowie selbst in der Deutschschweiz nicht wie hinterlegt gebraucht worden sei. Weiter fehlten Belege, welche den Verkehrskreis der Durchschnittskonsumenten umfassen, denn zum massgebenden Verkehrskreis seien eben nicht nur Ärztinnen und Ärzte zu zählen.

## **5.2**

**5.2.1** Zu den eingereichten Titelblättern der Schweizerischen Ärztezeitung der Jahre 2007 bis 2018 hält die Vorinstanz fest, diese würden das Zeichen "Schweizerische Ärztezeitung" zwar wie hinterlegt als Wortzeichen, aber meist in Kombination mit der grafisch hervorgehobenen, den Gesamteindruck wesentlich beeinflussenden Buchstabenkombination "SÄZ" zeigen. Sie seien daher nicht geeignet, die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens in Alleinstellung über mehrere Jahre glaubhaft zu machen (angefochtene Verfügung, Ziff. 20; Verhandlungsprotokoll, S. 5).

**5.2.2** Diesbezüglich ist der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass wenngleich auf Durchsetzungsbelegen insbesondere ersichtlich sein muss, dass die Marke auf dem Markt als solche und derart in Erscheinung getreten ist, wie sie auch geschützt werden soll (Urteil des BVGer B-5286/2018 E. 5.3 m.w.H. "HYBRITEC"), es sich vorliegend um eine Wortmarke handelt, und dabei zu berücksichtigen ist, dass eine solche Marke grundsätzlich nicht

ohne eine gewisse grafische Gestaltung verwendet werden kann (Urteil des BVGer B-5286/2018 E. 5.3 m.w.H. "HYBRITEC"). Daher kann der Beschwerdeführerin weder die Tatsache angelastet werden, dass die Marke teils farbig geschrieben ist, noch, dass sie auf einem Titelblatt erscheint, auf dem notgedrungen noch weitere Elemente aufgeführt sind. Die Beschwerdeführerin legt die Titelblätter der Schweizerischen Ärztezeitung seit der ersten Ausgabe 1920 bis 2017 vor (vi-act. 3; Beilagen 8a bis 8l). Diese Auswahl zeigt, dass einzig in den Jahren 2002 bis 2006 sowie 2008 bis 2014 auf dem Titelblatt das Zeichen "Schweizerische Ärztezeitung" in Verbindung mit dem Kürzel der Schweizerischen Ärztezeitung "SÄZ" abgebildet wurde (vi-act. 3; Beilagen 8j und 8k). Dabei ist aber gleichzeitig festzustellen, dass das Kürzel "SÄZ" in hell gelber Farbe auf gelbem Titelblatt geschrieben steht und sich somit wenig von der Hintergrundfarbe des Titelblattes abhebt, wohingegen die strittige Marke entweder in fetter blauer (Jahre 2008-2014) oder roter Schrift (Jahre 2002 bis 2006) auf dem gelben Hintergrund steht. In Anbetracht, dass auf diesen Gestaltungen die strittige Marke im Gegensatz zum verhältnismässig grösser geschriebenen Kürzel sofort ins Auge springt, kann nicht die Rede davon sein, dass das Zeichen "Schweizerische Ärztezeitung" in diesen Jahren nicht wie hinterlegt gebraucht worden ist. Selbst auf diesen Belegen wird die strittige Marke als eigenständiges Zeichen wahrgenommen (vgl. in diesem Sinne das Urteil des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 6.9 "POSTAUTO"). Insofern ist – anders als von der Vorinstanz vorgenommen – keines der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Titelblätter aus dem Recht zu weisen.

**5.2.3** Weiter verweist die Vorinstanz im Zusammenhang mit diesen Belegen auf die Rechtsprechung, wonach eine Verkehrsdurchsetzung in der ganzen Schweiz bestehen muss und eine bloss regionale Durchsetzung nicht genügt (BGE 127 III 37 f. E. 2c "Brico"). Die Vorinstanz ist der Ansicht, die Beschwerdeführerin lege keine Belege betreffend der Westschweiz und dem Tessin vor, weshalb diese auch deswegen keine Durchsetzung glaubhaft mache. Wenngleich dem Hinweis auf die Rechtsprechung grundsätzlich nicht zu widersprechen ist, ist der Vorinstanz dennoch zu entgegen, dass das Ausmass der Verkehrsdurchsetzung nicht in der ganzen Schweiz gleich ausgeprägt sein muss und sprachregionale Schwankungen aufweisen darf (BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-684/2016 E. 6.3 mit Hinweisen "POSTAUTO"; MARBACH, SIWR III/1, N. 437 f.). Ebenso ist an die Verkehrsdurchsetzung einer in verschiedenen Sprachregionen je in Übersetzung gebrauchten Wortmarke zwar erhöhte

Anforderungen zu stellen, damit ihre Durchsetzung in nur einer Landessprache in allen Sprachregionen glaubhaft erscheint (Urteil des BVGer B-684/2016 E. 6.10 "POSTAUTO"). Indes kann der Gebrauch in einer anderen Landessprache als Durchsetzungsgebrauch berücksichtigt werden, soweit er zum Beispiel dank hoher Bekanntheit und sprachlicher Ähnlichkeit der Zeichen auch in der fremden Sprachregion eine Wiedererkennung der durchzusetzenden Marke glaubhaft macht (Urteil des BVGer B-684/2016 E. 6.10 "POSTAUTO"). Der Gebrauch der Marke in einer anderen Landessprache anstelle des durchzusetzenden Zeichens kann in solchen Fällen für die betreffende Sprachregion genügen (Urteile des BVGer B-684/2016 E. 6.10 "POSTAUTO", B-8240/2010 E. 2.5 "Aus der Region. Für die Region [fig.]").

**5.2.4** Die Zeitschrift erscheint seit 1920 wöchentlich (vgl. vi-act. 3 sowie Beilagen 6, 8 und 14) und in sprachgetrennten Ausgaben auf Deutsch und Französisch (vgl. Angabe unter <https://saez.ch/> > über uns). Daraus kann allerdings nicht geschlossen werden, die Zeitschrift erscheine im Tessin oder im Bündnerland nicht. Vielmehr ist angesichts der Tatsache, dass es sich bei der in Frage stehenden Zeitschrift um die Vereinszeitung der Beschwerdeführerin handelt, die Beschwerdeführerin schweizweit Mitglieder hat und auch italienisch- bzw. romanischsprechende Ärzte die strittige Zeitschrift aufgrund ihrer Mitgliedschaft erhalten, zu schliessen, dass diese aus den zwei verfügbaren Versionen auswählen können und die Zeitschrift landesweit erscheint. Je nach Ausgabesprache wird als Haupttitel "Schweizerische Ärztezeitung" bzw. "Bulletin des médecins suisses" aufgeführt. Indes werden auf sämtlichen Ausgaben auch die Übersetzungen des Haupttitels in den weiteren Landessprachen aufgeführt, wenngleich in kleinerer Schrift (vi-act. 3, Beilagen 6, 8 und 14). Damit sind auf dem Titelblatt der strittigen Zeitschrift immer alle Bezeichnungen der Zeitschrift aufgeführt, d.h. "Schweizerische Ärztezeitung", "Bulletin des médecins suisses", "Bollettino dei medici svizzeri" und "Gasetta dals medis svizzers". Folglich ist die strittige Marke – unabhängig von der Ausgabesprache der Zeitschrift – jeweils auf sämtlichen Titelblättern vermerkt. Die Beschwerdeführerin belegt damit glaubhaft, dass sie seit 1920 eine wöchentlich schweizweit erscheinende Zeitung auflegt, auf deren Titelblatt die strittige Wortmarke – unabhängig der Ausgabesprache – als solche klar und deutlich erkenn- und wahrnehmbar ist (Urteil des BVGer B-684/2016 E. 6.9 "POSTAUTO"). Die Tatsache, dass je nach Sprachregion der Haupttitel der Fachzeitschrift jeweils die wortwörtliche Übersetzung der strittigen Marke darstellt, spricht dafür, dass die Abnehmer das Zeichen jeweils als Übersetzung der ebenfalls auf dem Titelblatt aufgeführten strittigen Marke erkennen und verstehen (Urteil des

BVGer B-684/2016 E. 6.10 "POSTAUTO"). Ebenso ist die zeitliche Anforderung, wonach für das Glaubhaftmachen in der Regel ein belegter Markengebrauch während zehn Jahren verlangt wird (Urteil des BVGer B-5286/2018 E. 3.4 "HYBRITEC"), vorliegend ohne weiteres erfüllt.

### 5.3

**5.3.1** Die Beschwerdeführerin legt eine mit "Basisband Leserumfrage Medizinische Fachpresse 2017" betitelte Befragung von 2550 Schweizer Ärzte und Ärztinnen aller Fachrichtungen vor (Beilage 12; vi-act. 11). Die Umfrage wurde im Juli und August 2017 durchgeführt und damit unbestrittenemassen erst nach der Hinterlegung des strittigen Markeneintragungsgesuches. Insofern ist der Vorinstanz bei der Beurteilung des zeitlichen Beweiswerts dieses Beleges dahingehend zu folgen, dass er nicht den erforderlichen Zeitrahmen abdeckt und in dieser Hinsicht einen geschmäleren Beweiswert aufweist, weil die Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt der Marke bestehen muss (Urteil des BVGer B-5286/2018 vom E. 3.4 m.w.H. "HYBRITEC"). Indes schliesst dies, gerade weil es sich bei dieser Umfrage lediglich um ein Indiz und nicht um eine direkte Beweisofferte handelt, nicht aus, dass sie vorliegend verwertbare Hinweise enthält (Urteil des BVGer B-8240/2010 E. 8.4 "Aus der Region. Für die Region [fig.]"). Die Umfrage wurde acht bzw. neun Monate nach Eingang der Markenmeldung durchgeführt. Dass sich die Wahrnehmung der befragten Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz bezüglich einer seit 100 Jahren erscheinenden Ärztezeitung in den auf die Anmeldung folgenden neun Monaten derart drastisch verändert haben könnte, dass deren Aussage nicht mit der Situation direkt vor der Hinterlegung vergleichbar wäre, ist nicht anzunehmen. Insofern können allfällige Erkenntnisse aus dieser Umfrage – wenn auch nur in Kombination mit den weiteren Durchsetzungsbelegen – als Indiz zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke bei einem spezifischen Teil der massgebenden Verkehrsteilnehmer gehandhabt werden. Im Übrigen behaupten weder die Beschwerdeführerin noch das die Umfrage durchführende Unternehmen, die Leserumfrage sei eine Demoskopie. Vielmehr gibt die Beschwerdeführerin selber an, sie belege die Verkehrsdurchsetzung indirekt und führe keinen direkten Beweis. Insofern hat dieser Beleg nicht den Anspruch, mehr als eine Reichweiten-Analyse unter Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz zu sein. Insbesondere sagt dieser Beleg unbestrittenemassen nichts zur Wahrnehmung der strittigen Marke unter nicht-ärztlichen Abnehmern aus.

**5.3.2** Auf die Frage, welche medizinische Fachzeitschrift der Schweiz ihnen spontan in den Sinn käme, antworteten 37 % der befragten Ärzte und Ärztinnen mit die "Schweizerische Ärztezeitung" bzw. den "Bulletin des médecins suisses" (Beilage 12, S. 10). Aufgeteilt auf die verschiedenen Landesteile zeigt sich, dass 42 % der deutschschweizerischen Befragten und 26% der westschweizerischen Befragten als erstes die strittige Marke bzw. den "Bulletin des médecins suisses" nennen (Beilage 12, S. 11). Angesichts dessen, dass 94 % aller befragten Ärztinnen und Ärzte angeben, die Schweizerische Ärztezeitung bzw. das Bulletin des médecins suisses in den letzten 6 Monaten in den Händen gehalten zu haben, um darin zu lesen (Beilage 12, S. 12), erscheint dieses Ergebnis gerade mit Blick auf das 100jährige Bestehen der Publikation als tief. Dies wird denn auch seitens der Vorinstanz bemängelt (Verhandlungsprotokoll, S. 14). Zu beachten ist aber immerhin, dass die strittige Zeitschrift bei den spontanen Antworten auf dem zweiten Platz und nahezu gleichauf mit der Erstplatzierten, welche ihrerseits 43 % der Stimmen erhielt, liegt (Beilage 12, S. 10). Auch liegen die weiteren Zeitschriften mit maximal 20 % mit einem grösseren Abstand hinter diesen beiden Titeln. In Bezug auf eine allfällige Verkehrsdurchsetzung zeigt dieses Umfrageergebnis immerhin, dass dem strittigen Zeichen wenn auch keine überragende, so doch eine gewisse Bekanntheit unter Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz zuzusprechen ist. Indes ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass dies für sich allein noch nicht mit "im Verkehr durchgesetzt" gleichgesetzt werden kann. Letztlich kann aber offen bleiben, ob selbst, wenn einzig auf den Kreis der Ärztinnen und Ärzte abzustellen wäre, dieser Prozentsatz angesichts des überblickbaren und hochspezialisierten Abnehmerkreises bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung überhaupt genügen würde, um zu belegen, dass sich das Zeichen bei einer Mehrheit der Abnehmer durchgesetzt hat (siehe hierzu WYSS, a.a.O., S. 96). Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin auch aus der Tatsache, dass die Schweizerische Ärztezeitung von einem sehr hohen Prozentsatz der befragten Ärztinnen und Ärzte gelesen wird, nichts zu ihren Gunsten ableiten, denn dieser Umstand betrifft nicht direkt die Wahrnehmung der Marke.

**5.4** Schliesslich legt die Beschwerdeführerin die Auflagenzahl der deutschsprachigen Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung für den Zeitraum des 1. April 2018 bis 31. März 2019 ins Recht (WEMF Auflagen Attest 2019, Beilage 7). Demnach lag die Auflagenzahl der deutschsprachigen Ausgabe in diesem Zeitraum bei 26'933 Pflichtabonnenten, 362 Abonnenten und 339 Gratisexemplaren (Beilage 7). Indes betrifft auch dieser Beleg einen Zeitraum weit nach der Markenhinterlegung, weshalb ihm kein

besonderer Beweiswert zukommt (vgl. E. 5.3.1 hiervor). Auch erscheint diese einzige Angabe zur Auflagenzahl, welche nicht einmal den massgebenden Zeitraum umfasst, in Anbetracht dessen, dass die Beschwerdeführerin eine 100jährige Gebrauchsdauer ihrer Marke geltend macht, dürftig. Jedenfalls hat es die Beschwerdeführerin sowohl im vorinstanzlichen wie auch im Beschwerdeverfahren unterlassen, Angaben zu Umsatz oder Auflagen zu machen. Diesbezüglich lässt sich in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin ableiten.

## **5.5**

**5.5.1** Im Sinne einer Gesamtbetrachtung ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin glaubhaft aufzeigt, dass seit 1920 wöchentlich eine Zeitschrift erscheint, auf deren Titelblatt die strittige Wortmarke – unabhängig der Ausgabesprache – als solche klar und deutlich erkenn- und wahrnehmbar ist. Die Zeitschrift erscheint jeweils auf Deutsch und Französisch. Ebenso zeigt die Beschwerdeführerin, dass die strittige Zeitschrift abonniert werden kann, wobei zwischen Abonnenten und Pflichtabonnenten zu unterscheiden ist. Als Pflichtabonnenten gelten die Mitglieder der Beschwerdeführerin, nämlich Ärztinnen und Ärzte sowie Studentinnen und Studenten der Medizin. In Anbetracht dessen, dass die Beschwerdeführerin schweizweit Mitglieder hat, zeigt sie anhand der Pflichtabonnenten glaubhaft, dass die strittige Marke in allen Landesteilen gebraucht wird. Einen langjährigen, schweizweiten Gebrauch des strittigen Zeichens legt die Beschwerdeführerin damit glaubhaft dar.

**5.5.2** Um eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, hat die Beschwerdeführerin indes auch Belege ins Recht zu legen, welche Rückschlüsse auf die Wahrnehmung des strittigen Zeichens beim massgebenden Verkehrskreis erlauben (vgl. E. 2.6 hiervor). Anders als von der Beschwerdeführerin angenommen, richten sich die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Fachzeitschriften gemäss dem Warenverzeichnis des Hauptantrages an einen breiten Verkehrskreis. So zählen zum massgebenden Verkehrskreis von "Fachzeitschriften im Bereich Arztberuf" nebst medizinischem Fachpersonal, wie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, auch sämtliche am Thema interessierte Personen zum massgebenden Verkehrskreis (vgl. E. 4.3.3 und 4.3.5 hiervor). Darunter sind nicht nur medizinisch oder pharmazeutisch fachkundige Personen zu zählen. Zur Wahrnehmung der Marke reicht die Beschwerdeführerin lediglich einen Beleg ein, nämlich die Leserumfrage unter Ärztinnen und Ärzten (vgl. Beilage 12

und E. 5.3 hiervor). Aus diesem Beleg kann die Beschwerdeführerin indes nichts zu ihren Gunsten ableiten, denn er sagt jedenfalls nichts zur Wahrnehmung aller massgebenden Verkehrsteilnehmer aus.

**5.5.3** Zusammenfassend belegt die Beschwerdeführerin zwar einen langjährigen schweizweiten Gebrauch des strittigen Zeichens für die beanspruchten "Fachzeitschriften im Bereich Arztberuf". Mangels entsprechender Belege können allerdings keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der strittigen Marke bei allen massgeblichen Verkehrskreisen gezogen werden. Im Einklang mit der Vorinstanz gilt es festzustellen, dass es der Beschwerdeführerin insgesamt nicht gelingt, die Verkehrsdurchsetzung ihrer strittigen Marke glaubhaft zu machen. Die Beschwerdeführerin dringt damit mit ihrem Hauptantrag nicht durch. In Anbetracht, dass ihr Subeventualantrag sich vom Hauptantrag einzig dahingehend unterscheidet, dass das Hinterlegungsdatum auf den Zeitpunkt der Durchführung der Leserumfrage (Beilage 12) verschoben würde, dringt die Beschwerdeführerin angesichts dessen, dass ihr die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht gelingt, auch mit ihrem Subeventualantrag nicht durch.

## **6.**

Nachdem die Beschwerde im Hauptpunkt abzuweisen ist, gilt es, das Eventualbegehren, mit welchem die Beschwerdeführerin die Eintragung ihrer Marke für die Waren "Fachzeitschriften für Personen, welche Medikamente verschreiben oder abgeben" in Klasse 16 als durchgesetzte Marke beantragt, zu prüfen.

**6.1** Ihren Eventualantrag stützt die Beschwerdeführerin auf Art. 31 HMG. Darin unterscheidet das Heilmittelrecht zwischen Publikumswerbung für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel und sog. Fachwerbung, welche sich ausschliesslich an Personen richten darf, die Arzneimittel verschreiben oder abgeben. Daraus ergebe sich, so die Beschwerdeführerin, dass sich eine Fachzeitschrift für Personen, welche Medikamenten verschreiben oder abgeben, an den klar bestimmbareren Fachkreis der Ärzteschaft richte (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 14. Oktober 2021, Ziff. 3). Dem entgegnet die Vorinstanz, dass selbst unter Beachtung dessen, dass gesetzliche Begriffsdefinitionen gegebenenfalls für die Begriffsbestimmung beanspruchter Waren und Dienstleistungen mitzuberücksichtigen sind (vgl. Urteil des BGer 4A\_444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 5.4.2 "G5"), die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten spezialgesetzlichen Normen eben nicht die Definition der beanspruchten Ware, sondern allenfalls jene des Zielpublikums der beanspruchten Ware beinhalte (Stellungnahme der Vor-

instanz vom 9. September 2021, Ziff. 2). Insofern beschreibe diese Einschränkung keine objektiv inhärente Eigenschaft einer Fachzeitschrift, sondern einzig die marketingmässige Entscheidung des Herausgebers, seine Zeitschrift einzig an ein bestimmtes Publikum zu vertreiben. Die spezialgesetzlichen Normen des Heilmittelrechts seien daher nicht zu beachten. Hinzu komme, dass die beantragte Formulierung den Anforderungen von Art. 11 MSchV nicht genüge, da es sich hierbei nicht um eine normativ objektivierte Einschränkung handle (Stellungnahme der Vorinstanz vom 9. September 2021, Ziff. 1 und 3 f.). Dem entgegnet wiederum die Beschwerdeführerin, dass nicht vollziehbar sei, inwiefern eine im Heilmittelrecht funktionierende Unterscheidung zwischen Fach- und Publikumswerbung im Zusammenhang mit Fachzeitschriften nicht vollzogen werden könne, und wieso eine in der Praxis bewährte Differenzierung den Anforderungen von Art. 11 MSchV nicht genügen sollte (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 14. Oktober 2021, Ziff. 5 f.). Vielmehr sei es so, dass die heilmittelrechtliche Differenzierung zwischen Fach- und Publikumswerbung auch im Markenrecht zulässig sein müsse, weil das Markenrecht nicht von der übrigen Rechtsordnung abgekoppelt werden dürfe (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 14. Oktober 2021, Ziff. 6). Damit sei objektiv klar bestimmbar, wer Medikamente verschreiben und/oder abgeben dürfe, sodass ebenso klar und objektiv bestimmbar sei, was unter einer Fachzeitschrift im Sinne der beantragten Einschränkung zu verstehen sei.

## **6.2**

**6.2.1** Gemäss Art. 11 MSchV sind die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen und entsprechend der Nizzaer Klassifikation einzuteilen (vgl. auch GREGOR WILD, Publizität und Register im gewerblichen Rechtsschutz, 2022, Rz. 308). Die präzise Benennung der beanspruchten Waren dient der Rechtssicherheit und ermöglicht die Bestimmung des Schutzobjekts und seines Schutzzumfangs. Entsprechend sollten die verwendeten Angaben inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und Dienstleistungen bezeichnen (Urteile des BVGer B-1831/2019 vom 21. August 2019 E. 3.5 "PALACE", B-684/2016 E. 8.3 "POSTAUTO", B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 9.2 "EQUIPMENT"). In der Folge weist die Vorinstanz zum Beispiel rein marketingrelevante Kriterien oder Angaben zur Zweckbestimmung zurück (siehe Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum vom 1. März 2022, Teil 2, Ziff. 4.15, S. 80).

**6.2.2** Zur eventualiter beantragten Formulierung des Warenverzeichnisses "Fachzeitschriften für Personen, welche Medikamente verschreiben oder abgeben", ist zunächst festzustellen, dass darin kein Hinweis auf Fach- bzw. Publikumswerbung enthalten ist. In Anbetracht, dass ein Warenverzeichnis bei klarem Wortlaut stets registergebunden, grammatikalisch, systematisch zeitgenössisch und insbesondere objektiviert zu interpretieren ist (vgl. E. 4.2.1 hiervor), ist anzunehmen, dass ein Verkehrsteilnehmer die grammatikalisch klare Formulierung in erster Linie wörtlich verstehen wird. Ohne sich weiter Gedanken zu machen, wird der Leser des Registers also annehmen, dass mit diesen Personen wohl Ärzte (aller Arten) und Apotheker, jedenfalls im medizinischen und pharmazeutischen Bereich tätige Personen, gemeint sind. Einen für alle erkennbaren Hinweis auf die mögliche Eigenschaft der strittigen Zeitschrift, nämlich der Tatsache, dass sie einzig Fachwerbung im Sinne des Arzneimittelrechts enthält, fehlt damit jedenfalls. Insofern bedarf es mehrerer Gedankenschritte bzw. zusätzlicher, sich nicht aus dem Registereintrag ergebende Informationen, um auf die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Unterscheidung des Heilmittelrechtes zu kommen (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 14. Oktober 2021, Ziff. 3). Ob die Formulierung in der Form daher bereits sprachlich geeignet ist, die gewünschte Einschränkung zu bewirken, ist fraglich. Auch ist der Vorinstanz dahingehend zuzustimmen, dass diese Formulierung die Adressaten der Zeitschrift und nicht eine Eigenschaft der Zeitschrift beschreibt, was im Sinne der Rechtsprechung unpräzise ist (Urteile des BVGer B-1831/2019 E. 3.5 "PALACE", B-684/2016 E. 8.3 "POSTAUTO", B-5642/2014 E. 9.2 "EQUIPMENT").

**6.2.3** Indes kann aus den nachfolgend aufgeführten Gründen offenbleiben, ob die Formulierung den Anforderungen von Art. 11 MSchV genügt oder nicht. Denn selbst wenn der Hinweis bzw. die Bestimmung der Abnehmer gestützt auf Fach- und Publikumswerbung erfolgen sollte, so ist der Beschwerdeführerin entgegen zu halten, dass dies, wie sich zeigen wird, nicht zur Folge hätte, dass nur Ärztinnen und Ärzte von der Formulierung erfasst wären.

### **6.3**

**6.3.1** Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. a HMG ist Arzneimittelwerbung aller Arten nur dann zulässig, wenn sie sich ausschliesslich an Personen richtet, die diese Arzneimittel verschreiben, abgeben oder eigenverantwortlich beruflich anwenden (BGE 133 IV 222 E. 3.1; Urteil des BVGer C-5490/2015 vom 28. März 2017 E. 6.2 und 6.4.2; URS JAISLI/NICOLE SCHUMACHER-

BAUSCH, in: Basler Kommentar, Heilmittelgesetz, 2. Aufl. 2022, Art. 31 Rz. 24). Solch eine Werbung wird als Fachwerbung bezeichnet (Art. 2 lit. c der Verordnung über die Arzneimittelwerbung vom 17. Oktober 2001 [Arzneimittel-Werbeverordnung, AWV; SR 812.212.5]; Urteil des BVGer C-5490/2015 E. 6.4.2). Zu den Personen, an welche sich diese Werbung richten darf, zählen indes nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Zahnärzte, Tierärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Drogisten und entsprechend ausgebildete Fachpersonen, die unter der Kontrolle von Ärztinnen und Ärzten arbeiten (z.B. medizinische Praxisassistenten, Rettungssanitäter, Hebammen, Optiker; vgl. Art. 31 HMG; Art. 3 der Verordnung über die Arzneimittelwerbung vom 17. Oktober 2001 [Arzneimittel-Werbeverordnung, AWV; SR 812.212.5]; JAISLI/SCHUMACHER-BAUSCH, a.a.O., Art. 31 Rz. 22 f.; URSULA EGGENBERGER STÖCKLI, in: Stämpfli Handkommentar, Arzneimittel-Werbeverordnung, 2006, Art. 2 N. 34 ff. sowie Art. 3 N. 4 und 7). Von der Fachwerbung zu unterscheiden ist die Publikumswerbung, welche nur für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zulässig ist, und sich im Gegensatz zur Fachwerbung auch an den "normalen Verbraucher" richten darf (Art. 31 Abs. 1 lit. b und Art. 32 Abs. 2 lit. a HMG; Art. 2 lit. b AWV; JAISLI/SCHUMACHER-BAUSCH, a.a.O., Art. 31 Rz. 25 und 28 sowie Art. 32 Rz. 42 f.; EGGENBERGER STÖCKLI, a.a.O., Art. 2 N. 26).

**6.3.2** Wenngleich der Adressatenkreis von Fachwerbung zu Arzneimitteln abschliessend umschrieben ist (EGGENBERGER STÖCKLI, a.a.O., Art. 3 N. 5), ergibt sich daraus, dass selbst wenn man von der heilmittelrechtlichen Definition der Fach- und Publikumswerbung im Umkehrschluss die Bestimmung des massgebenden Verkehrskreises erkennen könnte, der Beschwerdeführerin zu widersprechen ist, wenn sie anführt, aus der von ihr gewählten Formulierung ergebe sich, dass nur auf Ärzte abzustellen sei (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 14. Oktober 2021, Ziff. 3). Vielmehr umfasst der Kreis der Personen, an welche sich Fachwerbung richten darf, auch heilmittelrechtlich weitaus mehr als nur Ärztinnen und Ärzte. Insbesondere kann in der Formulierung "Personen, die Medikamente verschreiben oder abgeben" – anders als von der Beschwerdeführerin angeführt (Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 14. Oktober 2021, Ziff. 3) – keine gesetzliche Definition des Arztbegriffs erkannt werden.

**6.3.3** Nicht anders verhält es sich, wenn – einem Einwand der Vorinstanz folgend – auf Art. 4 lit. a AWV und damit auf eine bestimmte Art der Fachwerbung abgestellt würde. Mit Recht führt die Vorinstanz nämlich an, dass die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte spezialgesetzliche Norm

(Art. 31 HMG) aus dem Heilmittelrecht nicht die Definition der beanspruchten Ware, sondern – wenn überhaupt – jene des Zielpublikums der beanspruchten Ware zum Inhalt hat (Stellungnahme der Vorinstanz vom 9. September 2021, Ziff. 2). Folgt man diesem Gedanken und sucht man nach einer Definition oder zumindest einer heilmittelrechtlichen Verbindung zur vorliegend strittigen Ware, so wäre diese allenfalls in Art. 4 lit. a AWV zu finden: Danach gelten als Fachwerbung für Arzneimittel "insbesondere Anzeigen in Fachzeitschriften und andere Drucksachen für Fachpersonen". Fachzeitschriften sind "Zeitschriften, die sich an einen Leserkreis mit bestimmten Kenntnissen wenden und diese ausschliesslich oder doch primär in ihrer beruflichen Eigenschaft ansprechen" (EGGENBERGER STÖCKLI, a.a.O., Art. 4 N. 9). Deren wissenschaftliche Qualität spielt für ihre Qualifizierung als Fachzeitschrift im Sinne von Art. 4 lit. a AWV keine Rolle (EGGENBERGER STÖCKLI, a.a.O., Art. 4 N. 12). Gemäss EGGENBERGER STÖCKLI ist der Adressatenkreis einer Zeitschrift von massgebender Bedeutung für die Einordnung einer Anzeige als Fach- oder Publikumswerbung, weshalb eine Anzeige in einer medizinischen oder pharmazeutischen Fachzeitschrift als Fachwerbung gilt (a.a.O., Art. 4 N. 10). Insofern würde der Laie bei einer reinen Fachzeitschrift zwar ausgeschlossen (wobei eine Streuwirkung gemäss EGGENBERGER STÖCKLI hinzunehmen wäre, siehe a.a.O., Art. 4 N. 11), doch beim Adressatenkreis einer Fachzeitschrift handelt es sich weiterhin um den in Art. 31 Abs. 1 lit. a HMG und Art. 3 AWV umschriebenen Adressatenkreis. Bezugnehmend auf den vorliegenden Fall führt dies dazu, dass wenn auf die Kriterien Fachwerbung und Fachzeitschrift im Sinne des Heilmittel- und Arzneimittelwerberechts abgestellt würde, es sich bei der Fachzeitschrift um eine Zeitschrift handelt, welche sich an den in Art. 31 Abs. 1 lit. a HMG und Art. 3 AWV umschriebenen Adressatenkreis richtet, denn selbst aus Art. 4 lit. a AWV lässt sich nichts anderes schliessen. Dem Heilmittelrecht nach schliessen zwar Fachzeitschriften und Fachwerbung den Laien bzw. das grosse Publikum als Adressaten aus, doch schränken sie den Adressatenkreis nicht allein auf Ärztinnen und Ärzte ein. Selbst wenn also dieses Kriterium ins Warenverzeichnis aufgenommen werden könnte, hätte dies vorliegend nicht zur Folge, dass die relevanten Abnehmer in der Prüfung einer Durchsetzung im Verkehr einzig die Mitglieder der Beschwerdeführerin bzw. Ärztinnen und Ärzte sind.

## **6.4**

**6.4.1** Prüft man die Verkehrsdurchsetzung unter diesem Licht, so gilt zunächst festzustellen, dass wie bereits unter E. 4.2.1 und E. 4.3.1 hiavor

festgestellt, die beanspruchten Waren und deren Verkehrskreise normativ zu bestimmen sind. Objektiv handelt es sich bei den beanspruchten Waren "Fachzeitschriften für Personen, welche Medikamente verschreiben oder abgeben" um Fachzeitschriften (vgl. E. 4.2.2 hiervor).

**6.4.2** Bleibt also zu prüfen, bei wem die Durchsetzung zu erfolgen hat (vgl. E. 4.3.1 hiervor; WYSS, a.a.O., S. 110). Geht man vom reinen Wortlaut des eventualiter beantragten Warenverzeichnisses aus, so ist wie in E. 4.3.5 und E. 4.3.6 hiervor festgestellt, von einem breiten Verkehrskreis auszugehen, der nicht nur die Ärzteschaft umfasst. Breiter als von der Beschwerdeführerin angenommen, ist der Verkehrskreis auch dann, wenn man ganz ihrer heilmittelrechtlichen Argumentation folgt. Diesfalls sind zwar pharmazeutische und medizinische Laien vom massgebenden Verkehrskreis ausgeschlossen, doch die beanspruchten Fachzeitschriften richten sich gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. a HMG i.V.m. Art. 3 AWV an Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärztinnen und Tierärzte sowie Chiropraktorinnen und Chiropraktoren, Apothekerinnen und Apotheker, Drogistinnen und Drogisten sowie den Personen gemäss Art. 24 und 25 HMG und Personen nach Art. 52 Abs. 2 der Arzneimittelverordnung vom 21. September 2018 (VAM; SR 812.212.21; vgl. auch E. 6.3.1 ff. hiervor). In beiden Fällen umfasst der Kreis der massgebenden Abnehmer damit weitaus mehr als nur Ärztinnen und Ärzte.

**6.4.3** Insofern ändert sich an der Beurteilung der vorgelegten Durchsetzungsbelege selbst unter der Annahme, dass die eventualiter beantragte Formulierung des Warenverzeichnisses den Anforderungen gemäss Art. 11 MSchV genügt, nichts. Wie unter E. 5.5.3 hiervor festgestellt, können vorliegend mangels entsprechender Belege keine Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der strittigen Marke beim massgeblichen Verkehrskreis geschlossen werden.

**6.5** Inwiefern sich die strittige Marke allein unter Ärztinnen und Ärzten durchgesetzt hat, kann im Übrigen offengelassen werden. Anders als im Falle einer in der Schweiz notorisch bekannten Marke (BVGE 2019 IV/5 E. 3.4 "Think Different/Tick different [fig.]") hat die Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz nämlich nicht nur in einem der betroffenen, sondern in allen massgeblichen Verkehrskreise vorzuliegen (WYSS, a.a.O., S. 107 f.). Entsprechend hat eine Markenhinterlegerin selbst dann die Verkehrsdurchsetzung in allen massgeblichen Verkehrskreisen glaubhaft zu machen, wenn sie erwiesenermassen ihre Ware nur an eine ganz bestimmte Gruppe vertreibt, welche wiederum nur einen Teil der massgeblichen Verkehrskreise

ausmacht (vgl. E. 4.3.1 hiervor). Vorliegend mag es sich bei der Markenhinterlegerin um die FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, welche als Dachorganisation die schweizerischen Ärzte in gesamtschweizerischen Angelegenheiten vertritt, handeln (vgl. E. 4.3.2.2 hiervor). Bei der strittigen Zeitschrift handelt es sich unbestrittenermassen um ihre Vereinszeitung. Faktisch mag diese spezifische Zeitschrift grossmehrheitlich von Vereinsmitgliedern gelesen werden (vgl. zur Mitgliedschaftsstruktur E. 4.3.2.2 hiervor). Wie unter E. 4.3.1 hiervor ausgeführt, hat der "Sperrbereich" einer Marke zur Folge, dass marketingmässige Eingrenzungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sich nicht auf den Verkehrskreis auswirken dürfen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 9 und 12), andernfalls es genügen würde, dass ein Hinterleger die Durchsetzung seiner Marke in seinem eigenen Kundenstamm glaubhaft macht (MARBACH, Verkehrskreise, S. 9 und 11.; NUSSER, a.a.O., Rz. 12.30 ff., S. 128 f.; WYSS, a.a.O., S. 109). Insofern lässt sich die wirtschaftliche Wirklichkeit der Beschwerdeführerin, zumindest bezogen auf die zwei beantragten Formulierungen des Warenverzeichnisses, nicht auf das Markenrecht übertragen. Auch kann die Beschwerdeführerin aus der Tatsache, dass die Erteilung von eidgenössisch akkreditierten Weiterbildungstiteln als eine ihr bzw. einem ihrer Organe übertragene öffentlich-rechtliche Aufgabe qualifiziert werden kann (vgl. Urteil des BGer 2C\_39/2018 vom 18. Juni 2019 E. 3.7), nicht zu ihren Gunsten ableiten, es bestünde ein öffentliches Interesse daran, der Beschwerdeführerin einen Exklusivitätsanspruch auf die in Frage stehende Marke "Schweizerische Ärztezeitung" zu verleihen (vgl. hierzu mutatis mutandis das Urteil des BVGer vom 30. September 2008 E. 3.2 f. "ROYAL BANK OF SCOTLAND"). In all jenen Fällen, in denen der Gesetzgeber ein öffentliches Interesse am Schutz einer Marke bzw. eines Zeichens erkannt hat, erliess er entsprechende Rechtsgrundlagen (vgl. zum Beispiel das Wappenschutzgesetz [SR 232.21], das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und Namens des Roten Kreuzes [SR 232.22] oder das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen [SR 232.23]). Vorliegend liegt weder ein entsprechendes Spezialgesetz vor, noch lassen sich hierzu in der medizinberuflichen, der heilmittel-, noch in der markenrechtlichen Gesetzgebung bzw. Materialien solche Hinweise finden.

**6.6** Damit dringt die Beschwerdeführerin auch mit ihrem Eventualantrag nicht durch.

**7.**

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass der Beschwerdeführerin mit den eingereichten Belegen weder im Haupt- und Eventualantrag noch im Subeventualantrag gelingt, die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke "Schweizerische Ärztezeitschrift" für die strittigen Waren der Klasse 16 glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz hat das Markeneintragungsgesuch Nr. 62672/2016 demnach zu Recht für die beanspruchten Waren gemäss Art. 2 lit. a MSchG zurückgewiesen. Die Beschwerde ist damit vollständig abzuweisen.

**8.**

**8.1** Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten 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]"). In Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien sind die Kosten des vorliegenden Verfahrens auf Fr. 3'000.– zu beziffern. Hinzu kommt indes, dass vorliegend auf Antrag der Beschwerdeführerin eine öffentliche Parteiverhandlung durchgeführt wurde. Demnach sind die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzusetzen und dem von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss zu entnehmen.

**8.2** 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.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-  
erlegt. Der von ihr in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss wird zur Be-  
zahlung der Verfahrenskosten verwendet.

**3.**

Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.

**4.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eidg.  
Justiz- und Polizeidepartement EJPD.

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 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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: 17. Mai 2023