

# **BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009**

Bundesverwaltungsgericht, 2009-05-15, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2125\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2125_2008)

FR: TAF B-2125/2008 du 15 mai 2009

IT: TAF B-2125/2008 del 15 maggio 2009

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2.1**

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 unter anderen 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], Art. 2 N. 5). Der Begriff des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3 Vuvuzela, B-8317/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 Leader; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Auch englische Ausdrücke (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in: sic! 5/2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel; RKGE vom 23. Dezember 2004, in: sic! 6/2005 467 E. 4 Boysworld mit Hinweisen) können Gemeingut sein, es sei denn sie werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was der Fall sein soll, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 und 7. Peach Mallow; vgl. Claudia Keller, Do you speak English? - Anmerkungen zum

Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in: sic! 6/2008, 485). Die pauschale Einteilung einzutragender Zeichen in landessprachliche und fremdsprachige Bezeichnungen und die damit verbundene, häufig nur unbefriedigend zu klärende Frage der Fremdsprachkenntnisse (vgl. dazu Claudia Keller, a.a.O.; Magda Streuli-Youssef, Auch fremdsprachige Sachbezeichnungen können Gemeingut sein, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 152) trägt jedoch der zunehmenden Anreicherung der deutschen und der französischen Sprache durch bisher weitgehend unveränderte englische Ausdrücke nicht immer genügend Rechnung. In der Tat haben zahlreiche grossenteils ursprünglich englischsprachige Begriffe (wie etwa Computer) dergestalt Eingang in die Landessprachen gefunden, dass sie mit einem distinktiven, gegebenenfalls gegenüber der Ursprungssprache eingeschränkten Bedeutungsgehalt in ansonsten in deutscher bzw. französischer Sprache gebildeten Sätzen verwendet werden. Wenn die relevanten Verkehrskreise mit dem ursprünglich fremdsprachigen Wort in ihrer deutschen oder französischen Muttersprache einen spezifischen Bedeutungsgehalt verbinden, kann es in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sein.

### **E. 2.2**

Als beschreibende Angaben werden jene Zeichen angesehen, 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 die beschreibenden Angaben fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungszeitpunkt aufgefasst zu werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 2.3 Royal Bank of Scotland, B-7427/2008 vom 9. Januar 2008 E. 3.3 Chocolat Pavot [fig.] jeweils mit Hinweisen). Bloss Gedankverbindungen 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 Fantasiaufwand zu erkennen ist (BGE 127 III 166 E. 2 b/aa Securitas, BGE 103 Ib 275 E. 3b Red & White; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 2 Pirates of the Caribbean; RKGE vom 17. Februar 2003, in: sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort; Kommentar David, Art. 2 N. 6). Die Beurteilung ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise der Waren und Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 2.4 Afri-Cola).

### **E. 2.3**

Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist die Schutzfähigkeit von an sich beschreibenden aber mehrdeutigen Zeichen, insbesondere Wortverbindungen (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1998 vom 10. September 1998, in: sic! 1/1999 30 E. 4 Swissline; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 Projob), aber auch an einander gereihter Worte (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 After Hours, B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow; RKGE vom 17. Februar 2003, in: sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort und RKGE vom 30. September 1998, in: sic! 1/1999 31 E. 2 Warrant Phone) zu bejahen. Dies unter der Voraussetzung, dass im konkreten Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und

Dienstleistungen entweder ein nicht beschreibender Sinngehalt im Vordergrund steht und den beschreibenden Sinngehalt verdrängt (BGE 128 III 451 E. 1.6 Premiere; Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8. April 2005, in: sic! 9/2005, 650 f. E. 2.3 Globale Post) oder keine der möglichen Bedeutungen dominiert (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1998 vom 10. September 1998, in: sic! 1/1999 30 E. 4 Swissline; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3 we make ideas work, aber anpreisend) und der Aussagegehalt des Zeichens dadurch unbestimmt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 in: sic! 4/2005, 279 E. 3.3 Firemaster; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 Projob; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 in: sic! 4/2005, 279 E. 3.3 Firemaster). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist dementsprechend zu prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb für die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2 Gipfeltreffen; RKG vom 27. Januar 2004, in: sic! 9/2004 671 E. 7 Europac).

### **E. 3**

Die Waren der Klasse 9, sowie die Dienstleistungen der Klassen 36 und 38, für welche die Beschwerdeführerin Schutz beantragt hat, richten sich in erster Linie an Fachleute der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche, aber auch an Durchschnittsverbraucher (Wiedererwägung vom 4. März 2008, Ziffer II.1), was die Beschwerdeführerin nicht in Abrede stellt.

### **E. 4**

Die Beschwerdeführerin beruft sich darauf, dass das Zeichen TOTAL TRADER mehrdeutig sei und daher nicht als beschreibend im Hinblick auf die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen angesehen werden könne. Insbesondere dem Wort TRADER kämen verschiedene Bedeutungen zu. Die Vorinstanz sei fälschlicherweise vom dominierenden Bedeutungsgehalt "Wertschriftenhändler" ausgegangen. Auch das Wort TOTAL könne unterschiedlich verstanden werden.

#### **E. 4.1**

Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, dass bei einer Übersetzung des Wortes Trader, bzw. Total Trader vom Englischen ins Deutsche mehrere Bedeutungen möglich sind. Damit beurteilt werden kann, welche Bedeutung bei mehrdeutigen Zeichen für die relevanten Abnehmerkreise im Vordergrund stehen, ist zu prüfen, welche Bedeutungen des Zeichens in der Schweiz im täglichen Gebrauch im relevanten Kontext Verwendung finden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.3 f. American Beauty; Bundesverwaltungsgericht B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 5 Afri-Cola). Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass das Wort Trader mehrere verschiedene Bedeutungen habe und die primäre Übersetzung "gewöhnlicher Händler" lauten müsse. Zum einen ist aber die blosse Möglichkeit verschiedener Bedeutungsgehalte bzw. Übersetzungen allein nicht ausreichend, um die Unterscheidungskraft eines Zeichens zu begründen, da ausserdem nachgewiesen sein muss, dass keiner der Bedeutungsgehalte in Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen dominiert (Urteil des Bundesgerichts

4A.6/1998 vom 10. September 1998, in: sic! 1/1999 30 E. 4 Swissline; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 Projob). Zum anderen ist vorliegend nicht notwendig von einer Übersetzung auszugehen, falls beide Zeichenbestandteile Eingang in den deutschen, bzw. französischen Sprachwortschatz gefunden haben, was nachfolgend zu prüfen sein wird.

#### **E. 4.1.1**

Zunächst ist festzustellen, dass TRADER als "deutsches" Wort im Duden (Die Deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl., Mannheim 2006) mit folgendem Eintrag zu finden ist: "tra|den ['tre:...] engl. (Wirtschaft, Börsenwesen [mit Aktien] handeln); Tra|der, der; -s, -; Tra|der-in". Der Eintrag im Online-Brockhaus lautet: "Trading [' , englisch] das, allgemein der Handel; im Börsenwesen das Ausnutzen kurzfristiger Kursschwankungen durch häufige Käufe und Verkäufe von Wertpapieren oder speziellen Spekulationsobjekten im Rahmen von Options- und Termingeschäften innerhalb weniger Stunden (Intradaytrading) oder Tage (Daytrading). Ein spekulativer Börsenhändler oder Anleger wird als Trader bezeichnet." Der Petit Robert (Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris 2007) führt unter TRADER aus: "mot angl. marchand Anglic. Opérateur de marchés financiers. ==> broker. - On trouve parfois tradeur. Für die Aufnahme in den französischen Wortschatz zur Bezeichnung von Wertschriftenhändlern spricht, dass auch die 42. Kammer der Cour d'appel de Paris in einem markenrechtlichen Urteil vom 29. Juni 2001 (2000/14485) betreffend das Zeichen TRADER davon ausgegangen ist, dass dieses Wort englischen Ursprungs zur Bezeichnung "d'un opérateur de marchés financiers, c'est à dire une personne ayant une activité d'intermédiaire et exerçant son métier pour l'essentiel en salle des marchés des établissements financiers" dient. Beide Sprachen haben neben dem Wort Trader auch den Broker mit fast identischem Bedeutungsgehalt in ihren Wortschatz aufgenommen (vgl. Duden, a.a.O., der; -s, - <engl.> [engl. Bez. für Börsenmakler]; Petit Robert, a.a.O., mot anglais "courtier" Anglic. Fin. Opérateur sur les places financières anglo-saxonnes. ==> trader - Par Ext. Intermédiaire dans des opérations financières commerciales.). Die möglicherweise den relevanten Verkehrskreisen nicht geläufige Differenzierung, dass der Broker im Sinne eines Maklers im Gegensatz zum Trader stets auf fremde Rechnung handelt und nur der stock broker als synonym zum Trader anzusehen ist (vgl. Alfred Romain/ Hans Anton Bader/ B. Sharon Byrd, Dictionary of Legal and Commercial terms, Bd. I, 5. Auflage, München et al. 2000), ändert nichts daran, dass Fachkreise und Durchschnittsverbraucher bei der Wahrnehmung des Wortes Trader an eine im Wertpapierhandel tätige Person denken. Auch der Zeichenbestandteil TOTAL ist als Adjektiv ein Wort der deutschen und der französischen Sprache und zwar mit weitgehend identischem Bedeutungsgehalt: ganz, gänzlich, völlig, vollständig, restlos, gesamt-, vollkommen. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Bedeutungen als Verb und als Substantiv sind indessen im Zusammenhang mit dem Wort TRADER aus syntaktischen Gründen abwegig (zu dieser Frage mit anderer Ausgangslage RKGE vom 26. Juli 1999, in: sic! 5/1999 560 E. 5 Surestore für Computersoftware). Der Umstand, dass das Zeichen als Ganzes ohne Übersetzung eine eigene Bedeutung in zwei Landessprachen der Schweiz hat, nämlich die des "vollkommenen Wertschriftenhändlers", lässt andere, einer Übersetzung entspringende Bedeutungsgehalte in den Hintergrund treten.

#### **E. 4.1.2**

Trotz der der englischen Grammatik entsprechenden und der vermutlich regelmässig englischen Aussprache des Zeichens bewirkt die Übernahme des Wortes Trader in den

deutschen bzw. französischen Wortschatz mit der Bedeutung des Wertschriftenhändlers, dass für die schweizerischen Konsumenten diese Bedeutung bei abstrakter Betrachtung gegenüber den anderen genannten Sinngehalten, namentlich des gewöhnlichen Händlers, dominiert. Die Zugehörigkeit zu einer Sprache verliert auf diese Weise an Relevanz, und das Zeichen wird mit dem dem Konsumenten bekanntesten Bedeutungsgehalt verstanden, ohne die möglichen abweichenden Resultate einer Übersetzung in Betracht zu ziehen. Damit kann offen bleiben, welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass die englische Sprache Synonyme zu Trader wie merchant, dealer oder retailer bereithält, welche als alternative Übersetzung des deutschen Wortes Händler zur Verfügung stehen, so dass der vor allem im Börsenbereich verwendete Fachbegriff des Traders möglicherweise als für diesen Bereich reserviert wahrgenommen wird. Jedenfalls ist von "Wertschriftenhändler" als im Vordergrund stehendem Bedeutungsgehalt des Zeichenbestandteiles Trader auszugehen. Dies muss insbesondere für die in erster Linie angesprochenen Verkehrskreise der Fachleute der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche gelten.

#### **E. 4.2**

Auch wenn das Wort "Total" in der englischen Sprache nicht häufig als Attribut von Personen verwendet wird (anzutreffen ist immerhin die Bezeichnung "Total Driver" im Bereich der Fahrschulen, vgl. <http://totaldriver.com.au/>, besucht am 2. April 2009), ist TOTAL TRADER nicht grammatikalisch falsch. Der Verfremdungseffekt, soweit von einem solchen überhaupt gesprochen werden kann, ist folglich jedenfalls marginal. Die in Lehre und Rechtsprechung aufgestellte Regel zu Zeichenkombinationen oder Wortneuschöpfungen, bei denen Mutilation oder Verdrehung ihrer Bestandteile als Indiz für eine Fantasiebezeichnung gelten, kann daher auf den vorliegenden Fall keine Anwendung finden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.2 Volume Up in Bezug auf Haare statt Musik; RKGE vom 26. Juli 1999, in: sic! 5/1999 560 E. 5 Surestore für Computersoftware; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 304).

#### **E. 4.3**

Nach dem Gesagten ergibt sich, dass das strittige Zeichen jedenfalls nicht eintragungsfähig wäre, soweit seine Eintragung für "Wertschriftenhandel" verlangt würde. Inwieweit dies auch für die tatsächlich beanspruchten Produkte und Dienstleistungen zutrifft, ist im Folgenden zu prüfen.

#### **E. 5.1**

Die Beschwerdeführerin verlangt die Eintragung des Zeichens "Total Trader" unter anderem für die der Klasse 36 zuzuordnenden Dienstleistungen "Finanzwesen", "Geldgeschäfte", "Versicherungswesen" und "Immobilienwesen".

##### **E. 5.2.1**

Wie oben ausgeführt (E. 4.1.2) bezeichnet das Wort "Trader" aus Sicht des schweizerischen Durchschnittskonsumenten und insbesondere aus Sicht der Fachleute der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche eine Person, die an der Börse mit Wertschriften handelt. Der Handel mit Wertpapieren und Devisen an der Börse, wie ihn ein Trader vornimmt, ist partiell deckungsgleich mit dem Oberbegriff "Finanzwesen" aus Klasse 36. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Rekurskommission ist ein Zeichen regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig, wenn es für bestimmte

Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 NanoBone, B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 8 Viaggio; RKGE vom 30. April 1998, in: sic! 5/1998 479 E. 2c Source Safe). Dies trifft jedenfalls auf das "Finanzwesen" zu. Damit ist das Zeichen entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin insoweit beschreibend.

#### **E. 5.2.2**

Der Begriff der Geldgeschäfte bezieht sich in der Regel auf Fremdwährungskäufe bzw. Währungsspekulation und ist neben dem Wertpapierhandel eine weitere Form der Geldanlage. Ein "Trader" kann sowohl mit Wertpapieren als auch mit Devisen handeln, wie sich schon aus den oben zitierten Lexikaeinträgen ergibt (vgl. insoweit auch den Beitrag in der Onlineausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20. Dezember 2006, Devisenmarkt - Carry Trader treiben ihr Spiel auf die Spitze, <http://www.faz.net/>). Damit ist das Zeichen TOTAL TRADER auch für Geldgeschäfte beschreibend, womit die Beschwerdeführerin auch insoweit nicht durchdringt.

#### **E. 5.2.3**

Die "Finanzdienstleistungen, nämlich zur Verfügung Stellen von Finanznachforschungen über ein Online-Portal", erwecken im Zusammenhang mit dem Zeichen TOTAL TRADER den Eindruck, dass einem Trader zur Erleichterung seiner Entscheidungen betreffend Kauf und Verkauf von Wertpapieren Finanzmarktanalysen online geliefert werden sollen. Der beschreibende Charakter kann sich auch auf die Bestimmung der Dienstleistung beziehen (Willi, a.a.O. Art. 2 N. 45). Damit ist die Bezeichnung TRADER auch für die in Frage stehende Dienstleistung aus der Sicht des Konsumenten, der diese in Anspruch nimmt, beschreibend.

#### **E. 5.3**

Die Beschwerdeführerin macht ausserdem geltend, dass selbst für den Fall, dass "Total Trader" als "vollkommener Wertschriftenhändler zu verstehen wäre, aus diesem Schluss nicht abgeleitet werden könne, dass das strittige Zeichen auch für die Dienstleistungen "Versicherungswesen" und "Immobilienwesen" beschreibend sei (Beschwerde, S. 10).

#### **E. 5.3.1**

Ein Trader hat nicht die gleichen Aufgaben wie ein Vermögensberater oder Verwalter, welcher für seine Kunden auch Versicherungslösungen erarbeitet und Immobilien verwaltet bzw. kauft und verkauft. Dass ein "Trader" auch Wertpapiere von Versicherungen und Immobilienverwaltungen handelt, mag im Einzelfall vorkommen, bedeutet aber nicht, dass er regelmässig oder gar begriffsnotwendigerweise Dienstleistungen aus diesen Bereichen erbringt. Durch die Wahl eines in Bezug auf Versicherungsleistungen und Immobilien unpassenden Ausdrucks bleibt unklar, worin die Tätigkeit eines Total Trader betreffend Immobilien und Versicherungen bestehen soll. Diese Unstimmigkeit lässt das Zeichen in Bezug auf das Immobilien- und Versicherungswesen zu einer Fantasiebezeichnung werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008, E. 7.2 Peach Mallow in Bezug auf gefüllte Bonbons). Sie ist daher in Bezug auf den Dienstleistungserbringer im Bereich des Versicherungs- und Immobilienwesens als nicht beschreibend anzusehen. Im Übrigen würde dies selbst dann gelten, wenn der Begriff "Trader" als Wort der englischen Sprache zu betrachten wäre und als Wort des Grundwortschatzes allgemein als Händler übersetzen würde. Denn diesfalls wäre in

"trading real estate or insurances" eine ungebräuchliche Wendung zu sehen. Stattdessen spricht man von "real estate agent or dealer" und "insurance broker" bzw. vom Immobilien- und Versicherungsmakler (und damit gerade nicht vom Händler). Aufgrund des Gesagten kann indessen offen bleiben, inwieweit diese Unterscheidungen dem Durchschnittskonsumenten geläufig sind. Es spricht indessen viel dafür, dass er mit Trader, bzw. Trading nicht Versicherungen oder Immobilien, sondern den An- und Verkauf verschiedener beweglicher Güter oder eben den Kauf und Verkauf von Wertpapieren verbindet. Dieser Schluss drängt sich erst recht in Bezug auf die mit den Fachbegriffen vertrauten Fachleute der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche auf.

#### **E. 5.3.2**

Nach dem Gesagten kann das Zeichen für die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen im Immobilien- und Versicherungswesen eingetragen werden. Somit ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen.

#### **E. 5.4**

Die Beschwerdeführerin begehrt die Eintragung des Zeichens auch für Waren der Klasse 9, namentlich Datenträger zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton. Zu prüfen ist, ob das Zeichen diesbezüglich beschreibend ist. Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass thematischer Inhalt der Datenträger in der Warenklasse 9 der "vollkommene Wertschriftenhändler" sei und diese zugleich angehende Wertschriftenhändler als Abnehmer dieser Datenträger beschreiben würde. 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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3. Pirates of the Caribbean). 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. Da sich "Total Trader" aus Sicht der Konsumenten nur auf den Inhalt der Datenträger beziehen kann, liegt es auf der Hand, dass diese "Total Trader" als Hinweis darauf verstehen, dass der Datenträger Unterweisungen dazu bereithält, wie man ein "Total Trader" wird. Der Beschwerdeführerin kann auch nicht gefolgt werden, soweit sie sich auf das Urteil PROCHECK der Rekurskommission (RKGE vom 28. Juli 2003 in: sic 2/2004, 93) beruft, um die Eintragungsfähigkeit zu begründen. Während die Rekurskommission im zitierten Fall festgehalten hat, die Bezeichnung "Procheck" wecke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht mehr als eine unbestimmte Vorstellung, dass diese der Überwachung oder Kontrolle dienen (E. 9), wäre das für den vorliegenden Fall nur zutreffend, wenn die Prämisse der Beschwerdeführerin mitübernommen würde, wonach mit dem Begriff "trader" nur eine unbestimmte Vorstellung verbunden wäre, was indessen - wie oben ausgeführt (E. 4.1.2) - nicht zutrifft. Damit erweist sich die Beschwerde in Bezug auf die angemeldeten Produkte der Klasse 9 als unbegründet.

#### **E. 5.5**

Betreffend die Dienstleistungen aus Klasse 38 "Verschaffen von Zugang bzw. Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken mit Informationen über Finanzdienstleistungen" ist der Beschwerdeführerin beizupflichten, dass das Zeichen für das zweckneutrale Verschaffen von Zugang bzw. Vermieten von Zugriffszeit nicht beschreibend wäre. Der Hinweis auf "Computerdatenbanken mit Informationen über Finanzdienstleistungen", auf die in dem vermieteten Zeitraum zugegriffen werden kann, lässt hingegen das Zeichen TOTAL TRADER den Charakter einer Beschreibung im Hinblick auf die Bestimmung der Dienstleistung annehmen. Daher kann das Zeichen in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 38 nicht als schutzfähig angesehen werden. Der Zusatz TOTAL wirkt in der Kombination mit TRADER nur anpreisend, nicht aber sinnverändernd oder verfremdend und kann daher den beschreibenden Charakter nicht aufheben. Damit ist die Beschwerde auch insoweit abzuweisen.

## **E. 6**

Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund früherer Eintragungen von vergleichbaren Marken durch die Vorinstanz einzutragen sei. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird indessen ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004, in: sic! 4/2005 278 E. 4.3 Firemaster, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 AFRI-COLA mit Hinweisen, B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 Chocolat Pavot [fig.]).

### **E. 6.1**

Das Zeichen Nr. 456015 WARRANT PHONE ist mit TOTAL TRADER nicht vergleichbar, da die Mehrdeutigkeit bei einem Zeichen, das aus zwei Substantiven besteht, ausgeprägter ist als im Zeichen TOTAL TRADER. "Total" sorgt in der Wortkombination TOTAL TRADER nur für eine Verstärkung nicht aber für eine Veränderung der Bedeutung, wie PHONE das in Bezug auf die verschiedenen Bedeutungen von WARRANT vermag.

### **E. 6.2**

Die Marken TOTAL (Nr. 379733 und Nr. P403986) in Alleinstellung wurden für Waschmittel und Getränke bzw. Cerealien eingetragen. Vor allem in Bezug auf eine Sache (Total Care, Total Performance) oder eine Person (Total Driver) wirkt das Wort anpreisend und verstärkend. Selbst wenn es als Wort in Alleinstellung mit dem vorliegenden Zeichen vergleichbar wäre, könnte die Beschwerdeführerin aufgrund dieser vereinzelter Eintragungen keine zu ihren Gunsten auszulegende Praxis der Vorinstanz ableiten (vgl. oben E. 6).

### **E. 6.3**

Die ebenfalls von der Beschwerdeführerin als vergleichbar eingestuften Marken TOTAL VIEW (CH-Nr. 506732) und TOTAL RISK PROFILING (CH-Nr. 450960) vermögen nicht die Eintragung des hinterlegten Zeichens unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung zu begründen. Die für die Marken eingetragenen Waren und Dienstleistungen mögen zwar teilweise identisch sein mit jenen, die auch für TOTAL TRADER beansprucht werden. TOTAL VIEW ist jedoch als unbestimmter und mehrdeutiger in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36 38 und 42 im Vergleich zu TOTAL TRADER anzusehen. Bei TOTAL RISK PROFILING kommt neben finanziellen Risiken gleichermassen der Gedanke an die Erfassung von anderen Risiken auf. Demnach kann das strittige Zeichen auch nicht gestützt auf den Anspruch auf Gleichbehandlung eingetragen werden.

#### **E. 7**

Die von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintragungen in den Vereinigten Staaten von Amerika und des Europäischen Markenamtes entfalten vorliegend keine Indizwirkung, da es sich nicht um einen Grenzfall (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.4 we make ideas work mit Hinweisen), sondern um ein in Bezug auf einige der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eindeutig beschreibendes und deshalb insoweit schutzunfähiges Zeichen handelt.

#### **E. 8**

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für die Dienstleistungen des Versicherungs- und Immobilienwesens in der Klasse 36 zu Unrecht zurückgewiesen hat. Insoweit ist die Beschwerde gutzuheissen. In Bezug auf Datenträger zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton (Klasse 9), auf Finanzdienstleistungen und Geldgeschäfte (Klasse 36) sowie auf das Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit Informationen über Finanzdienstleistungen (Telekommunikations-Dienstleistung) und die Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken mit Informationen über Finanzdienstleistungen (Klasse 38) ist die Beschwerde unbegründet und daher abzuweisen.

#### **E. 9**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin zu zwei Dritteln, weshalb sie einen Teil der Verfahrenskosten zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen und die Gerichtsgebühr auf Fr. 2'500.-- festzusetzen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die der Beschwerdeführerin nach dem Gesagten aufzuerlegenden Verfahrenskosten in Höhe von zwei Dritteln der festgesetzten Gebühr, d.h. der Betrag von Fr. 1'667.-, ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- zu verrechnen.

Der Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin, welche eine Kostennote über Fr. 1'821.50.- (inkl. MWSt) eingereicht hat, ist eine entsprechend gekürzte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 607.- (inkl. MWSt) zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2, Art. 9 und Art. 14 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.