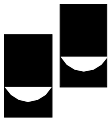
Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-2125/2008

{T 1/2}

Urteil vom 15. Mai 2009

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Merrill Lynch & Co. Inc.,
4, World Financial Center New York,
US-100800 New York,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marco Bundi,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung betreffend Markeneintragungsgesuch
Nr. 60923/2006 TOTAL TRADER.

Sachverhalt:

A.
Mit Gesuch vom 5. Dezember 2006 beantragte die Merrill Lynch & Co. Inc. das Zeichen TOTAL TRADER (Nr. 60923/2006) für folgende Waren und Dienstleistungen einzutragen:

Klasse 9
Datenträger zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton.

Klasse 36
Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von Finanznachforschungen über ein Online-Portal.

Klasse 42
Betreiben einer Webseite; Internetdienstleistungen; Programmieren von Computern; zur Verfügung stellen von Zugang über elektronische Übermittlung auf eine Computerdatenbank mit Informationen über Finanzdienstleistungen.

B.
Die Vorinstanz beanstandete am 1. Februar 2007 das angemeldete Zeichen mit der Begründung, es sei mit dem Bedeutungsgehalt "hochwertiger Handel mit Wertpapieren" beschreibend. Der Zeichenbestandteil TOTAL habe ausserdem anpreisenden Charakter. Das Zeichen müsse für die Produkte aus Klasse 36 sowie die Dienstleistungen "Internetdienstleistungen; zur Verfügung stellen von Zugang über elektronische Übermittlung auf eine Computerdatenbank mit Informationen über Finanzdienstleistungen" der Klasse 38 zurückgewiesen werden. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass gewisse Waren und Dienstleistungen präziser benannt werden, bzw. anderen Klassen zugeordnet werden müssten.

C.
Innert erstreckter Frist nahm die Hinterlegerin mit Schreiben vom 4. Juni 2007 zu den Beanstandungen Stellung. Sie bestritt die anpreisende Bedeutung des Wortes TOTAL und verwies auf verschiedene mögliche Übersetzungen des Wortes TRADER, die sich nicht auf den Wertpapierhändler beschränkten. Da Zeichen nur beschreibend seien, wenn sie unmissverständlich eine direkte Aussage über den Kennzeichnungsgegenstand enthielten, könne dies für (TOTAL) TRADER wegen des mehrdeutigen Sinngehaltes nicht angenommen werden. Das Tätigkeitsfeld der Anmelderin als Investment Bank müsse bei der Beurteilung ausser Betracht bleiben. Die Marke sei auch im englisch-

sprachigen Ausland namentlich in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragen worden, aber auch in der Schweiz seien vergleichbare Marken, Nr. 456015 WARRANT PHONE, Nr. 506732 TOTAL VIEW und Nr. 450960 TOTAL RISK PROFILING jeweils für die Klasse 36 eingetragen worden. Mit den formellen Beanstandungen erklärte sich die Hinterlegerin einverstanden und benannte die zuvor nur der Klasse 42 zugeordneten Dienstleistungen gemäss Vorschlag der Vorinstanz neu wie folgt:

Klasse 38
Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleistungen (Telekommunikations-Dienstleistung).

Klasse 42
Gestaltung und Unterhalt von Websites für Andere und Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Programmieren von Computern; Vermietung der Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleistungen (Informatik-Dienstleistung).

D.

Die Vorinstanz hielt im Schreiben vom 4. September 2007 an ihrer Zurückweisung des Zeichens für die Dienstleistungen der Klasse 36, sowie der neu in Klasse 38 gefassten "Telekommunikationsdienstleistungen (Internet)" und der "Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleistungen" als beschreibend im Sinne von Art. 2 Bst. a Markenschutzgesetz fest. Letztere hatte die Vorinstanz im Schreiben vom 1. Februar 2007 der Klasse 42 zugeordnet, worin ihr die Hinterlegerin gefolgt war, sie aber nun – im Schreiben vom 4. Juni 2007 – wieder als zur Klasse 38 zugehörig bezeichnet. Die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen mitunter Fachleute der Versicherungs-, Finanz- und Immobilienbranche zählten, verstünden unter dem auch im Deutschen gebräuchlichen Wort "Trader" einen Wertschriftenhändler, das in Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 36 und die oben erwähnten Dienstleistungen in Klasse 38 als direkt beschreibend anzusehen sei. Der Zeichenbestandteil "Total" wirke, verstanden als "vollkommen", anpreisend, was in Kombination zu dem beschreibenden und anpreisenden Begriff "vollkommener Wertschriftenhändler" führe. Die Mehrdeutigkeit eines Zeichens begründe die Schutzfähigkeit nicht, wenn eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die beanspruchten Dienstleistungen enthalte. Die Wortkombination werde im Finanzwesen verwendet und sei daher für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Da die Bezeichnung eindeutig Gemeingutcharakter habe,

könne die ausländische Voreintragung nicht berücksichtigt werden. Bei den herangezogenen schweizerischen Voreintragungen fehle es an der Vergleichbarkeit.

E.
Am 31. Januar 2008 teilte die Vorinstanz der Hinterlegerin telefonisch mit, dass sie nach interner Beratung entschieden habe, die Zurückweisung des Zeichens auch auf die Waren der Klasse 9 auszuweiten.

F.
Die Hinterlegerin verzichtete in einem weiteren Telefonat vom 5. Februar 2008 darauf, eine Stellungnahme zur Ausweitung der Zurückweisung einzureichen und bat um den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

G.
In ihrer Verfügung vom 15. Februar 2008 wies die Vorinstanz das Zeichen für die Klassen 9 und 36, sowie "Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken mit Informationen über Finanzdienstleistungen" als Dienstleistung der Klasse 38 zurück. Zum Schutz zugelassen wurde es für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 38
Telekommunikationsdienstleistungen (Internet).

Klasse 42
Gestaltung und Unterhalt von Websites für andere; Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting); Programmieren von Computern.

Zur Begründung wurde auf die im Schreiben vom 4. September 2007 genannten Argumente verwiesen. Die Ausweitung der Zurückweisung auf die Waren der Klasse 9 ergebe sich aus dem Umstand, dass das Zeichen für den thematischen Inhalt dieser Waren als beschreibend angesehen werden müsse. Ebenfalls werde dem Abnehmer klar, dass das Zeichen TOTAL TRADER gleichzeitig den Kreis der potentiellen Abnehmer der beanspruchten Waren umschreibe, nämlich angehende oder professionelle Wertschriftenhändler.

H.
Mit Schreiben vom 22. Februar 2008 beantragte die Hinterlegerin die Teilung des Eintragungsgesuches, namentlich die in der Verfügung zum Schutz zugelassenen Dienstleistungen abzuteilen und diese zum

Schutz zuzulassen. Des Weiteren liess sie bei der Vorinstanz anfragen, ob diese die Verfügung vom 15. Februar 2008 in Wiedererwägung ziehen werde, oder ob die Verfügung sowie die darin enthaltene Frist ihre Gültigkeit behielten.

I.

Am 4. März 2008 zog die Vorinstanz die Verfügung vom 15. Februar 2008 in Wiedererwägung. Darin legte sie dar, dass ihre Vorschläge zur Präzisierung vom 1. Februar 2007 nicht im Einklang mit der 9. Auflage der Nizza-Klassifikation gestanden hätten; insbesondere hätte das "zur Verfügung stellen von Zugang über elektronische Übermittlung auf eine Computerdatenbank mit Information über Finanzdienstleistungen" nicht in die Klassen 38 (Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleistungen (Telekommunikationsdienstleistung)) einerseits und Klasse 42 (Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken Informationen über Finanzdienstleistungen (Informatik-Dienstleistung)) andererseits aufgeteilt werde dürfen. Vielmehr gehörten diese beiden Dienstleistungen in Klasse 38. Im Schreiben vom 4. September 2007 (D.) sei dann die Beanstandung nur gegen die Dienstleistungen der Klasse 42, nicht aber gegen die der Klasse 38 aufrecht erhalten worden. Richtigerweise hätten auch das "Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleistungen (Telekommunikationsdienstleistung)" beanstandet werden müssen. Entgegen der sonstigen Institutspraxis teilte das Institut daher das Gesuch. Als Gesuch Nr. 60923/2006 wurden die Eintragungen für die Klassen 9, 36 und das "Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleistungen (Telekommunikationsdienstleistung)" und die "Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken Informationen über Finanzdienstleistungen (Informatik-Dienstleistung)" der Klasse 38 behandelt. Diesbezüglich lehnte die Vorinstanz die Schutzfähigkeit aus den bekannten Gründen ab. Die in der Verfügung vom 15. Februar 2008 zum Schutz zugelassenen Dienstleistungen wurden im Gesuch Nr. 00212/2008 behandelt. Das Zeichen wurde bezüglich dieser Dienstleistungen am 17. Juni 2008 eingetragen, nicht aber in Bezug auf das in der Verfügung vom 15. Februar 2008 fehlende "Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit Information über Finanzdienstleistungen (Telekommunikationsdienstleistung)" der Klasse 38.

J.
Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin am 1. April 2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Anträge:

1. Die Wiedererwägungsverfügung vom 4. März 2008 über die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 15. Februar 2008 im Markeneintragungsverfahren Nr. 60923/2006 betreffend die Marke TOTAL TRADER sei aufzuheben, und das IGE sei anzuweisen, die vorliegende Marke für folgende Waren und Dienstleistungen einzutragen:

Klasse 9
Datenträger zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton.

Klasse 36
Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzdienstleistungen, nämlich zur Verfügung stellen von Finanznachforschungen über ein Online-Portal.

Klasse 38
Verschaffen des Zugangs zu elektronischen Computerdatenbanken mit Informationen über Finanzdienstleistungen (Telekommunikations-Dienstleistung); Vermietung von Zugriffszeit zu elektronischen Computerdatenbanken mit Informationen über Finanzdienstleistungen.

2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung führte sie ergänzend aus, dass die Übersetzung des Wortes TRADER als Wertschriftenhändler nur eine von mehreren möglichen sei, die keinesfalls einen Vorrang geniesse. Sie bestritt, dass sich bei sorgfältiger Prüfung des Zeichens in Zusammenhang mit den einzelnen beantragten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Charakter des Zeichens feststellen lasse und wies erneut auf ausländische und schweizerische Voreintragungen hin.

K.
In der Vernehmlassung vom 26. Mai 2008 hielt die Vorinstanz an ihren früheren Ausführungen fest und betonte, dass die Mehrdeutigkeit die Qualifizierung als Gemeingut nicht aufhebe, wenn nur eine der Bedeutungen als Gemeingut anzusehen sei, bzw. der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand liege.

L.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, 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 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.

2.

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.

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). Blosse Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, genügen nicht. Der gedankliche Zusammenhang muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter

des Kennzeichens ohne Fantasieaufwand zu erkennen ist (BGE 127 III 166 E. 2 b/aa *Securitas*, BGE 103 Ib 275 E. 3b *Red & White*; 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*).

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*; RKGE vom 27. Januar 2004, in: sic! 9/2004 671 E. 7 *Europac).*

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.

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.

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.

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.

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.

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 TRA-

DER 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).

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.

5.

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".

5.2

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.

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.

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.

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).

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.

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.

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 Kompo-

nenten (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.

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.

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.]*).

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.

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 vereinzelten Eintragungen keine zu ihren Gunsten auszulegende Praxis der Vorinstanz ableiten (vgl. oben E. 6).

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.

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.

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.

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).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

1.1 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 3 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung wird insoweit aufgehoben, als das Markeneintragungsgesuch für die Dienstleistungen des Versicherungs- und Immobilienwesens in der Klasse 36 zurückgewiesen worden ist.

1.2 Die Vorinstanz wird angewiesen, das hinterlegte Zeichen TOTAL TRADER (Nr. 60923/2006) für die Dienstleistungen des Versicherungs- und Immobilienwesens in der Klasse 36 einzutragen.

1.3 In Bezug auf die weiter gehenden Anträge wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 1'667.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Betrag von Fr. 1'833.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 607.- (inkl. MWSt) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Markeneintragungsgesuch CH 60923/2006 TOTAL TRADER; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Miriam Sahlfeld

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren

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

Versand: 3. Juni 2009