Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-8186/2008
{T 0/2}

Urteil vom 23. Februar 2010

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

T._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Hartbertstrasse 1, Postfach, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 62043/2007
BABYRUB.

Sachverhalt:

A.
Mit Gesuch vom 29. Oktober 2007 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Schutz für die Wortmarke 62043/2007 BABYRUB. Diese wurde für die folgenden Waren der Klasse 3 und 5 hinterlegt:

> "3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;
> 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide."

B.
Am 22. Februar 2008 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, das Zeichen gehöre für einen Teil der beanspruchten Waren zum Gemeingut gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Es bestehe aus den englischen Begriffen "baby" und "rub". "Baby" bedeute Säugling und werde im Deutschen in seiner englischen Form verwendet. "Rub" sei abgeleitet von "to rub in", das einreiben bedeute, und werde mit "Einreibemittel" übersetzt. Wie eine Recherche im Internet zeige, werde der Begriff häufig verwendet, z.B. in "heat rub" für eine wärmende Creme. Die Wortkombination werde in Verbindung mit einem Teil der beanspruchten Waren (ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse) als Hinweis auf deren Natur und Zweckbestimmung verstanden, nämlich so, dass es sich um Einreibemittel für Babys handle. Das Zeichen werde deshalb nicht als Verweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen. Im Zusammenhang mit den erwähnten Waren fehle es ihm somit an der notwendigen Unterscheidungskraft. Es könne zudem nicht von einem Einzelnen monopolisiert werden und sei deshalb auch freihaltebedürftig.

C.
Die Beschwerdeführerin bestritt dies mit Schreiben vom 23. April 2008. Sie verwies auf andere Marken mit den Wort "baby", und zwar in nicht

abschliessender Form auf die für Waren der Klassen 3 bzw. 3 und 5 eingetragenen Zeichen BABY CLUB, SMOOTH BABY und BABY CONNECTION. Es sei nicht nachvollziehbar, dass BABYRUB beschreibend sein sollte, die erwähnten Zeichen jedoch nicht. Eine Recherche im Internet zeige zudem, dass die Wortkombination "BABYRUB" auf schweizerischen Seiten relativ selten sei. Im Zusammenhang mit einem Produkt erscheine sie nur mit dem Zeichen "VICKS", das der Beschwerdeführerin gehöre. Die Wortmarke "BABYRUB" sei zudem für die gleichen Warenverzeichnisse in Norwegen eingetragen und als EU-Marke zugelassen.

D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 10. Juni 2008 an der Zurückweisung für einen – neu umschriebenen – Teil der beanspruchten Waren fest. Sie erklärte, das Zeichen werde in Verbindung mit den strittigen Waren als klarer Hinweis auf deren Art und Zweckbestimmung aufgefasst und verfüge nicht über die notwendige Unterscheidungskraft. Im Weiteren ging die Vorinstanz auf die Fragen der Gleichbehandlung und der Eintragung im Ausland ein und schloss, dass hieraus kein Anspruch abgeleitet werden könne. Die Beschwerdeführerin erhielt Gelegenheit zur erneuten Stellungnahme.

E.
Die Beschwerdeführerin machte mit Eingabe vom 11. August 2008 geltend, massgebende Abnehmer seien in erster Linie Durchschnittskonsumenten. Fachkreise seien, wenn überhaupt, nur in gänzlich untergeordneter Weise relevant. Der Durchschnittskonsument würde mangels Sprachkenntnissen "rub" nicht mit "einreiben", "Einreibemittel" assoziieren. Verwiesen wurde ferner auf verschiedene in der Schweiz eingetragene Marken mit dem Bestandteil "rub", nämlich COLOR RUB, HOPIRUB, ORIGINS SALT RUB, TRIORUB, VAPORUB und HIBISCRUB, und die Eintragung des Zeichens BABYRUB in Norwegen und als Gemeinschaftsmarke.

F.
Mit Verfügung vom 13. November 2008 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MschG für folgende Waren der Klassen 3 und 5 zurück:

"3: Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
5: Pharmazeutische Erzeugnisse; Desinfektionsmittel, Fungizide".

Für die übrigen beanspruchten Waren wurde die Marke zum Markenschutz zugelassen. Zur Begründung wurde ausgeführt, das Zeichen bestehe aus den englischen Wörtern "baby" und "rub". Massgebende Abnehmerkreise seien Durchschnittskonsumenten und Fachleute in den Bereichen Gesundheits- und Schönheitspflege, Pharmazie und Medizin, bei denen bessere Englischkenntnisse vorausgesetzt werden könnten. "Baby" würde von jedermann verstanden. Das englische Verb "to rub" bedeute "reiben, einreiben, schaben, scheuern". Das Wort könne auch als Substantiv benutzt werden. Es gehöre als Verb und Substantiv zum Grundwortschatz. Die Bedeutung von "rub" sei zumindest als Verb als bekannt vorauszusetzen. Der Begriff "baby" verweise auf die Zielgruppe; die Angabe "rub" könne als Hinweis auf den Verwendungszweck der Produkte aufgefasst werden. Der Sinngehalt "Baby einreiben" bzw. "Baby Einreibemittel" dränge sich aufgrund der Art der in Frage stehenden Waren und der Verwendung von "rub" im entsprechenden Warensegment auf, so dass die Möglichkeit anderer Sinngehalte in den Hintergrund trete. Für das genannte Verständnis brauche es weder der Gedankenarbeit noch sei dafür Fantasie erforderlich. Das Zeichen erschöpfe sich demzufolge aus Sicht der relevanten Verkehrskreise in einer beschreibenden Angabe. Die Vorinstanz nahm ferner Stellung zu den genannten eingetragenen Marken und dem daraus abgeleiteten Anspruch auf Gleichbehandlungen sowie zu den Voreintragungen im Ausland. Der Verfügung beigelegt wurden verschiedene Auszüge aus dem Internet bezüglich der Bedeutung des Wortes "rub" und dessen Gebrauch im Zusammenhang mit Schönheitsprodukten sowie eine Kopie aus dem Buch "Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch" (Klett und Balmer Verlag, Zug 2007), gemäss dem "rub" "(ein)reiben" bedeutet.

G.

Die Beschwerdeführerin reichte am 18. Dezember 2008 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragt die Verfügung der Vorinstanz vom 13. November 2008 sei aufzuheben und der Marke CH 62043/2007 BABYRUB sei der Schutz in der Schweiz für sämtliche beantragten Waren zu gewähren. Sie macht geltend, Endabnehmer seien die Konsumenten. Fachleute gehörten nicht zum Zielpublikum oder höchstens in einer untergeordneten Art und Weise. Der Ausdruck "baby" gehöre unbestrittenermassen zum englischen Grundwortschatz und sei im allgemeinen Sprachgebrauch in der Schweiz üblich. Dies sei aber beim Verb "to rub" oder beim Substantiv "rub" nicht der Fall. Die Annahme, dass jedes Wort, welches in einem

Standard-Wörterbuch stehe, automatisch beim Durchschnittskonsumenten als bekannt vorausgesetzt werden könne, greife offenkundig zu kurz. Abzustellen sei vielmehr auf das durchschnittliche Sprachverständnis der betroffenen Verkehrskreise. Dieses dürfte ungefähr dem während der obligatorischen Schulzeit vermittelten Kenntnisstand entsprechen und nicht einem Lexikonwissen. Es liege deshalb auf der Hand, dass der englische Ausdruck für "Einreibemittel" oder "einreiben" nicht jedermann bekannt sei. Demzufolge würden die Endabnehmer das Zeichen BABYRUB mangels Sprachverständnis nicht als Hinweis auf Eigenschaften der beanspruchten Waren – nämlich dass es sich um Mittel handle, mit welchen Babys eingerieben würden – wahrnehmen. Zudem würden Babys nicht mit Seifen und Desinfektionsmitteln eingerieben und schon gar nicht mit Fungiziden. Im Weiteren seien die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung zum Eintrag der Marken SMOOTH BABY, COLOR RUB und HOPIRUB nicht überzeugend. In Betracht zu ziehen sei auch, dass die Wort/Bildmarke BABYRUB (Nr. 578 675) eingetragen worden sei. Zu verweisen sei zudem auf das Zeichen RUBIGEM, das für Waren der Klasse 5 eingetragen sei. Eine Suche bei der WIPO habe ferner ergeben, dass die Vorinstanz auch den IR-Marken AXE HOT RUB und TUB RUB für Waren der Klasse 3 Schutz in der Schweiz gewährt habe. Bezüglich der ausländischen Voreintragungen sei aus den Ausführungen der Vorinstanz nicht ersichtlich, wann diese berücksichtigt würden.

H.

Mit Vernehmlassung vom 9. März 2009 verzichtet die Vorinstanz auf eine Stellungnahme und beantragt die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

I.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

J.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

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. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher 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 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. 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 des des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11). Schutzunfähig sind solche Zeichen entweder weil sie im Alltagsleben unentbehrlich und daher als freihaltebedürftig nicht monopolisiert werden dürfen oder weil sie nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247; BGE 131 III 121 E. 4.1 *Smarties/M&M's*, Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4.a *Elle*, publ. in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 159, mit Hinweis auf BGE 118 II 181 E. 3 *Duo*).

2.2 Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller,* BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon,* mit Hinweisen). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein, wobei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece,* BGE 128 III 447 E. 1.5 *Premiere*, mit Hinweisen).

2.3 Diese Beurteilung ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise der Waren und Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*, BGE 128 III 447 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 609 E. 2.c *Fioretto*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 2.4 *Afri-Cola*). Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. 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 E. 3.3 *Firemaster,* publ. in sic! 2005 278).

Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses (das hier nicht geprüft wird, vgl. E. 6) wäre demgegenüber die Sichtweise der Konkurrenten der Hinterlegerin einer Marke massgebend (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 44).

3.

3.1 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (BGE 108 II 487

E. 3 *Vantage,* mit Hinweisen u.a. zum Ganzen auf Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 *Discovery Travel & Adventure Channel*, publ. in sic! 2004 400), bzw. ob die produktbezogene Aussage auf den ersten Blick klar verständlich bliebt (MARBACH, a.a.O., N. 285). Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller,* BGE 129 III 447 E. 1.5 *Premiere*).

3.2 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*, Urteil des Bundesgerichts, 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1f. *Discovery Travel & Adventure Channel,* publ. in sic! 2004 400). Nach der Rechtsprechung und Lehre kann vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln erwartet werden und keine perfekten Englischkenntnisse (BGE 125 III 194 E. 1.c *Budweiser*, BGE 108 II 487 E. 3 *Vantage;* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 *Outperform.Outlast* mit Verweis auf weitere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts; WILLI, a.a.O., Art. 2, N.17, DAVID ASCHMANN, Art. 2 lit. a, N. 111, MICHAEL NOTH Art. 2 lit. c, N. 11, GALLUS JOLLER Art. 3 N. 60, letztere in: Michael Noth, Gregor Bühler, Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG] Bern 2009). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A.455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 *AdRank;* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 *Outperform.Outlast* mit Verweis auf weitere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts).

3.3 Ein englischer Grundwortschatz ist nicht offiziell festgelegt und kann nur aufgrund von Indizien ermittelt werden (vgl. zu dieser Frage: GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? – Indizien für die Zulässigkeit von Wortabwandlungen als Marken, in sic! 2005 Sonderheft, S. 47 ff. Ziff. II.2, CLAUDIA KELLER, Do you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007, Delight Aromas [fig.] in sic! 208 S. 485 ff. Ziff. II.2,).

3.4 Zum Grundwortschatz einer Fremdsprache gehört unter anderem Schulwissen. Nicht einfach zu beantworten ist die Frage, welches Schulwissen vorausgesetzt werden kann. JOLLER verweist auf beträchtliche Unterschiede je nach Ausbildung und Beruf. Er geht im Sinne eines Indizes z.B. davon aus, Langenscheidt's Grundwortschatz ent-

spreche im Umfang den Voraussetzungen für Abitur bzw. Matura und schliesst aus, dass Wörter, die darin nicht vorhanden sind, dem breiten Publikum bekannt sind (JOLLER, Beschreibend oder anspielend?, a.a.O., Ziff. II.2). Dies lässt allerdings noch nicht den gegenteiligen Schluss zu, nämlich dass alle aufgeführten Wörter dem Durchschnittskonsumenten bekannt sind. Hier ist zu beachten, dass Einträge in Wörterbüchern kein Beweis für Sprachwissen sind und Grundkenntnisse der englischen Sprache in der Schweiz sehr verbreitet sind, dem Durchschnittskonsumenten aber keine zu weit gehenden Sprachkenntnisse zugemutet werden können (vgl. ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 111).

3.5 Gewisse englische Wörter sind auch ohne Schulwissen verständlich. Darunter fallen z.B. solche, die im Alltag derart oft gebraucht werden, dass sie dem Durchschnittskonsumenten bekannt sind. Ein Beispiel ist das häufig verwendete "sale" für "Ausverkauf" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.3 *Salesforce.com*). Andere finden sich als "deutsche" Wörter im Duden, so das Wort "trader" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.1.1 *total trader*). Zudem gibt es Begriffe, die denen der Landessprachen entsprechen oder ähnlich sind. Zu diesen gehören unter anderem "vantage", das mit den gleichbedeutenden englischen aber auch französischen Hauptwörtern "advantage" und "avantage" assoziiert wird (BGE 108 II 487 E. 3 *Vantage*), "force", das dem französischen "force" oder italienischen "forza" entspricht bzw. ähnlich ist (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.3 *Salesforce.com*), und "phone", das mit den entsprechenden Begriffen in den Landessprachen verglichen werden kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6430/2008 vom 24. November 2009 E. 3.3.1 *IPhone*).

3.6 Die Rechtsprechung hat sich in zahlreichen Einzelfällen dazu geäussert, ob ein bestimmter englischer Begriff dem Grundwortschatz zuzurechnen ist (vgl. zur Kasuistik: ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 112 f.).

4.

4.1 BABYRUB ist nicht ein bestehendes Wort, sondern eine neue Wortschöpfung. Das Zeichen setzt sich aus den Bestandteilen "baby" und "rub" zusammen.

4.2 "Baby" ist ein englisches Wort. Es ist nicht bestritten, dass es in der Schweiz allgemein bekannt ist. Im Duden ist "baby" als "deutsches" Wort aufgenommen mit der Bedeutung Säugling, Kleinkind (Duden, Die deutsche Rechtschreibung Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2006). Das Wort findet sich auch im "le Grand Robert de la langue française" und dem "Dizionario Devoto Oli" (beide in der onlineversion). Es ist zudem dem entsprechenden französischen Begriff "bébé" (vgl. le Grand Robert de la langue française, a.a.O.) sehr ähnlich.

4.3 "RUB" ist nach Duden der "Währungscode für russ. Rubel" (vgl. Duden, a.a.O.). Die Kombination von "baby" und einem Währungscode ergibt, bezogen auf die hier zur Diskussion stehenden Waren, keinen Sinn.

"Rub" bzw. "to rub" ist im Weiteren ein Substantiv oder Verb der englischen Sprache und bedeutet unter anderem "reiben", "einreiben" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin, München, Wien, Zürich, New York 2005; französisch: "frotter" [www.larousse.fr > dictionnaires]; italienisch: "sfregare" [www.wordreference.com/it]).

Der Konsument findet den Begiff "rub" auf unterschiedlichen Produkten z.B. "Vicks VapoRub", "Complete Easy Rub" von AMO für Kontaktlinsen, "Rub-on Wax" von Toko für Skis und Snowboards oder in der Bezeichung von Gewürzmischungen ("African Rub", "Indian Rub", "Italian Rub" usw. bei www.lebouquetgarni.ch). Gemeinsam ist diesen Produkten, dass sie eingerieben werden. Anders als das oben erwähnte Wort "sale" wird "rub" aber nicht so häufig oder in derart dominanter Form – bei dem sehr bekannten Vicks VapoRub dominiert klar der Bestandteil "Vicks" – verwendet, dass der Begriff sich allein deshalb beim Konsumenten eingeprägt hätte.

"Rub" in der Bedeutung von "reiben", "einreiben" findet sich auch in dem von der Vorinstanz eingereichten Auszug aus dem thematischen Grund- und Aufbauwortschatz Englisch sowie im Pons Basiswörterbuch Schule Englisch (Stuttgart 2006). "Rub" ist zudem ein Begriff, der auf den Alltag bezogen und nicht besonders schwierig ist. Dies kann darauf hindeuten, dass keine allzu fortgeschrittenen Sprachkenntnisse nötig sind, um das Wort zu verstehen.

"Rub" ist aber auch dem deutschen Begriff "reiben" ähnlich. "Reiben"

kann ohne weiteres auch als "einreiben" verstanden werden.

Das Wort erinnert ferner an das Verb "rubbeln", das allerdings eher kräftiges reiben bezeichnet (vgl. Duden, a.a.O., und die in der Schweiz weit verbreiteten Rubbellose, bei denen es gilt, eine Schicht wegzurubbeln).

Aufgrund dieser Indizien kann davon ausgegangen werden, dass Durchschnittskonsumenten – zumindest in der Deutschschweiz – das Wort "rub" verstehen. Von Fachleuten aus den Bereichen Gesundheits- und Schönheitspflege – falls sie zu den Verkehrskreisen gezählt werden – können mindestens dem Durchschnittskonsumenten entsprechende, allenfalls bessere Sprachkenntnisse erwartet werden. Es erübrigt sich deshalb, hier auf die Frage, ob auch Fachleute als mögliche Adressaten angesprochen sind, einzugehen.

4.4 Das Zeichen kombiniert die Begriffe "Baby" und "(ein)reiben".

Bei den hier zur Diskussion stehenden Waren handelt es sich in Klasse 3 um "Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" und in Klasse 5 um "pharmazeutische Erzeugnisse; Desinfektionsmittel, Fungizide".

Bei Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege ist es offensichtlich, dass es Produkte gibt, die eingerieben werden. Für die Verwendung von Seifen genügt es nicht, die Seife aufzutragen; notwendig sind auch hier gewisse reibende Bewegungen. Fungizide, d.h. Antimykotika, sind Mittel, die zur Behandlung von Mykosen – durch Pilze verursachte Infektionen – eingesetzt werden (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, Berlin New York 2007, Stichworte Fungizid, Antimykotika, Mykosen). Bei ihnen, wie auch bei pharmazeutischen Erzeugnissen oder Desinfektionsmitteln, ist nicht ausgeschlossen, dass bestimmte dieser Produkte eingerieben werden müssen.

Alle erwähnten Waren können auch für Babys bestimmt sein.

4.5 Der Sinngehalt eines Zeichens, das "Baby" und "(ein)reiben" kombiniert, kann für die genannten Waren somit spontan als Aussage über deren Verwendungszweck – als Produkte, mit denen Babys eingerieben werden können – verstanden werden. BABYRUB beschreibt

somit deren Gebrauchszweck und ist damit dem Gemeingut zuzurechnen.

5.
Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das Gleichbehandlungsgebot mit der eingetragenen Wort/Bildmarke BABYRUB (Nr. 578 675), ähnliche Zeichen sowie die Eintragung des Zeichens BABYRUB als norwegische und Gemeinschaftsmarke.

5.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen 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. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (BGE 127 I 202 E. 3.f.aa, BGE 125 I 166 E. 2.a; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Gerade im Markenrecht ist der Grundsatz der Gleichbehandlung jedoch mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5.c *Elle*, publ. in sic! 1997 159*;* RKGE vom 4. August 2003 in sic! 2004 95 E. 11 *Ipublish*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 9 *Pirates of the Caribbean*).

Das vorliegende Zeichen ist eine Wortmarke. Hier entfällt das für die Eintragung der Wort/Bildmarke BABYRUB (Nr. 578 675) ebenfalls massgebende Bildelement. Obschon man sich fragen könnte, ob die bildlichen Elemente der Eintragung der Wort/Bildmarke BABYRUB Nr. 578 675 vom 29. Oktober 2008 derart dominant sind, dass sie eine abweichende Behandlung vom vorliegenden Ergebnis rechtfertigen. Trotzdem bestehen keine Anhaltspunkte für einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht. Obwohl die Vorinstanz hierzu schweigt, ist keine ständig gesetzwidrige Praxis wo diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft von dieser Praxis nicht abzuweichen gedenkt, ersichtlich.

5.2 Die von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren genannten Zeichen SMOOTH BABY, COLOUR RUB, HOPIRUB sowie AXE HOT RUB und TUB RUB enthalten zwar alle die Bestandteile "baby" oder "rub". (Das von der Beschwerdeführerin ebenfalls erwähnte Zeichen RUBIGEM lässt auf eine Zusammensetzung aus den

Wortteilen "rubi" und "gem" schliessen und ist bereits deshalb nicht vergleichbar.) Massgebend ist jedoch vorliegend der Sinngehalt, der sich aus der Kombination der beiden Wörter "baby" und "rub" ergibt. Bei den von der Beschwerdeführerin genannten Zeichen ist der Sinngehalt weder identisch noch ein vergleichbar klarer direkter Hinweis auf den Verwendungszweck. Die Vorinstanz hat dies zutreffend bezüglich der ersten drei der oben erwähnten Zeichen ausgeführt (vgl. Verfügung vom 13. November 2008, Ziff. 14), TUB RUB ist ebenfalls nicht direkt beschreibend und AXE HOT RUB enthält das unterscheidungskräftige Element "AXE". Die Beschwerdeführerin kann sich deshalb auch hier nicht auf das Gleichbehandlungsgebot berufen.

5.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich zudem auf die Eintragung des Zeichens in Norwegen und als Gemeinschaftsmarke. Auf die Frage einer allenfalls unterschiedlichen Rechtsprechung (vgl. z.B. Urteil des europäischen Gerichtshofs [EuGH] C-383/99 P vom 20. September 2001 *Baby-dry*) braucht hier nicht eingegangen zu werden. Ausländischen Entscheidungen kommt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Es ist auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 *Firemaste*r; BGE 129 III 225 E. 5.5 *Masterpiece*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 *2light*; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 9).

6.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen BABYRUB für die beanspruchten Waren beschreibend, d.h. nicht unterscheidungskräftig ist. Dass sich das Zeichen im Geschäftsverkehr durchgesetzt hätte, wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet und ist auch aus den Akten nicht ersichtlich. Ob am Zeichen BABYRUB ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, kann unter diesen Umständen offen bleiben.

BABYRUB ist folglich dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

7.
Bei diesem Ausgang 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. 4bis 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 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. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Schweizer Markeneintragungsgesuch 62043/2007 BABYRUB; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech Beatrice Brügger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 2. März 2010