Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-2854/2010
{T 0/2}

Urteil vom 26. Oktober 2010

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Philippe Weissenberger,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

G._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 65583/2008 PROSERIES.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz am 24. Dezember 2008 für das Wortzeichen PROSERIES (Gesuchsnummer 65583/2008) für *Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel* in Klasse 3 um Markenschutz.

B.
Mit Schreiben vom 16. April 2009 beanstandete die Vorinstanz das Eintragungsgesuch mit der Begründung, dass die hinterlegte Marke vom betroffenen Publikum ohne Gedankenarbeit als direkter Hinweis auf die Zweckbestimmung oder Qualität der beanspruchten Waren verstanden werde, weshalb das Zeichen nicht unterscheidungskräftig und somit zum Gemeingut zu zählen sei.

C.
Mit Stellungnahme vom 16. Juni 2009 bestritt die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Eintragung des strittigen Zeichens als Europäische Marke sowie die Eintragung der Marken Nr. 583030 PROGLIDE und Nr. 575780 PRO X im schweizerischen Markenregister für Waren der Klasse 3 den Gemeingutcharakter des Zeichens.

D.
Mit Schreiben vom 11. September 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest. Zur Verdeutlichung führte sie aus, dass das Zeichen im Sinne von „professionelle Serien“ bzw. „professionelle Garnitur“ verstanden werde und somit direkt die Qualität der Waren als Produktserie für Profis aus dem Coiffeur- und Körperpflegebereich beschreibe. Die Markenanmeldung werde nicht als Hinweis auf ein Unternehmen verstanden, mangle es ihr doch an jeglichem individualisierenden Charakter. Im Übrigen liessen sich weder die beiden von der Beschwerdeführerin angesprochenen Schweizer Marken mit dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen vergleichen, noch führten ausländische Voreintragungen zu einem Anspruch auf Eintragung in das schweizerische Markenregister.

E.
Mit Eingabe vom 12. November 2009 machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, dass die Wortkombination PROSERIES nicht Gemeingutcharakter habe und die Vorinstanz nicht erläutert habe, inwiefern das beanstandete Zeichen nicht mit der Schweizer Marke Nr. 583030 PROGLIDE, welche mit demselben Warenverzeichnis registriert worden sei, vergleichbar sein solle. Überdies gelte es, da es sich vorliegend um keinen klaren Fall handle, die Eintragung des Zeichens als Europäische Marke zu berücksichtigen.

F.
Mit Verfügung vom 10. März 2010 verweigerte die Vorinstanz der Markenanmeldung für sämtliche Waren die Eintragung. Zur Begründung führte sie aus, dass das Zeichen ohne Gedankenaufwand in die Bestandteile „PRO“ und „SERIES“ aufgeteilt und im Sinne von „Produktlinie für Profis“ als direkt beschreibender und anpreisender Hinweis bezüglich Art und Qualität der betroffenen Waren verstanden werde. Anders als beim vorliegenden Markeneintragungsgesuch komme bei den Schweizer Marken Nr. 575780 PRO X und Nr. 583030 PROGLIDE dem zweiten Zeichenbestandteil im Zusammenhang mit den fraglichen Waren kein bzw. kein unmittelbar beschreibender Sinngehalt zu. Im Übrigen sei die Eintragung des Zeichens als europäische Marke in der Schweiz unbeachtlich, zumal dessen beschreibender Charakter nach nationaler Rechtsauffassung feststehe.

G.
Mit Eingabe vom 23. April 2010 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die Verfügung vom 10. März 2010 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, das angemeldete Zeichen für alle beanspruchten Waren einzutragen. Zur Begründung machte sie geltend, dass die Marke nicht unmittelbar beschreibend sei, kämen den beiden Zeichenbestandteilen doch verschiedene Bedeutungen zu, weshalb einiges an Fantasie aufgewendet werden müsse, um auf „Produktlinie für Profis“ zu schliessen. Auch gelte es dem Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung zu tragen, sei neben den beiden bereits erwähnten Marken doch auch die mit dem vorliegenden Zeichen vergleichbare Marke Nr. 535953 PRO-YOUTHER für Waren der Klasse 3 in das schweizerische Markenregister eingetragen worden. Im Übrigen stelle die Eintragung des

umstrittenen Zeichens als Gemeinschaftsmarke ein starkes Indiz für dessen Unterscheidungskraft dar.

H.
Mit Vernehmlassung vom 14. Juli 2010 beantragte die Vorinstanz unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Das umstrittene Zeichen werde im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne Gedankenaufwand im Sinne von „Profiserie“ oder „Profilinie“ verstanden und die von der Beschwerdeführerin unter dem Aspekt des Gleichbehandlungsgrundsatzes aufgeführten Marken liessen sich mit dem strittigen Zeichen nicht vergleichen.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 23. April 2010 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1

Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

3.
Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2 *Royal Comfort*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 243 ff.). Dazu gehören unter anderem Sachbezeichnungen, sowie Hinweise auf Eigenschaften, wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde (RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2 *Royal Comfort*, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 23. März 1998 *Avantgarde*, in sic! 1998, S. 397; BGE 128 III 447 E. 1.5 *Première*; BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 *we make ideas work*; BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece I*).

Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5

Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in sic! 1998, S. 397 E. 1 *Avantgarde*, und vom 10. September 1998 in sic! 1999, S. 29 E. 3 *Swissline*).

Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (Willi, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece I*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 *Leader*, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 *Engineered for men* und B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 *Masterpiece II*).

Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2 *Royal Comfort*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 *Delight Aromas* [fig.] und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 *Peach Mallow*).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 *Masterpiece I*).

4.

In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Freihaltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunternehmen bestimmt (Willi, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, N. 577, in: Roland von Büren / Eugen Marbach / Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).

Die Beschwerdeführerin beansprucht für ihre Registrierung Schutz für *Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel* in Klasse 3. Diese alltäglichen Waren richten sich nicht nur an Fachpersonen, wie Kosmetiker, Drogisten und Detailhändler, sondern im hohen Masse auch an den Durchschnittskonsumenten. Daher beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist deshalb vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 *Swistec*).

5.
Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens PROSERIES für beanspruchten Waren im Wesentlichen mit der Begründung, dass es vom Abnehmer ohne Gedankenaufwand im Sinne von „Produktlinie für Profis“ und somit als direkt beschreibender und anpreisender Hinweis bezüglich Art und Qualität der betroffenen Waren verstanden werde. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass die Marke nicht unmittelbar beschreibend sei, kämen den beiden Zeichenbestandteilen doch verschiedene Bedeutungen zu, weshalb einiges an Fantasie aufgewendet werden müsse, um auf den genannten Sinngehalt zu schliessen.

Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „Produktlinie für Profis“ aufgefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die betroffenen Waren kennzeichnungskräftig ist.

6.
Für die Beurteilung, ob ein Zeichen Gemeingut bildet, ist nach ständiger Praxis der Gesamteindruck massgebend. Dieser resultiert aus der Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den verwendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie den benutzten Farben (Urteil des BVGer vom 13. September 2007, B-1643/2007 E. 6 *basilea PHARMACEUTICA [fig.]*).

6.1 Der Begriff PROSERIES ist weder Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch englischen Wortschatzes. Der Ver-

kehrsteilnehmer wird daher versucht sein, das Zeichen gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (vgl. Entscheid des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 *PROJOB*). Dabei dürfte eine Unterteilung des Zeichens in die Vorsilbe „pro“ sowie das Wort „series“ auf der Hand liegen.

6.1.1 Der aus dem Lateinischen stammende und mit „vor, für, anstatt“ übersetzbare Begriff „pro“ hat sich auch in der deutschen, französischen, italienischen sowie englischen Sprache etabliert. Dabei kommt ihm im Wesentlichen die Bedeutung „befürwortend“ bzw. „Jastimme“ zu. Im Deutschen wird der Ausdruck zusätzlich als Synonym zu „je“ bzw. „per“ verwendet, während im Französischen, Italienischen sowie Englischen darunter auch ein professioneller Sportler verstanden wird (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2006, S. 1319; Le Nouveau Petit Robert, Paris 2007, S. 2027; Zingarelli Vocabulario della Lingua Italiana, 12. Auflage, Bologna 2005, S. 1407 f.; Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, München 2005, S. 462). Auch wenn letztere Bedeutung im germanischen Sprachraum noch nicht Eingang in die Wörterbücher gefunden hat, ist sie auch hier weit verbreitet. Infolge Weiterentwicklung der Sprache gehört sie, anders als etwa noch vor zehn Jahren, mittlerweile auch in der Deutschschweiz zum gewöhnlichen Sprachverständnis. Dabei dürften zu diesem Anglizismus insbesondere die auf globaler Ebene stattfindenden Sportveranstaltungen massgeblich beigetragen haben, werden diese doch häufig in Englisch geleitet bzw. moderiert. Jedoch hat sich „Pro“ im deutschen Sprachraum nicht nur als Kürzel für Profisportler (Bsp. Golfsport) eingebürgert, sondern wird, wie dies auch in der englischen, französischen und italienischen Sprache faktisch der Fall ist, für Professionalität im Allgemeinen verwendet, wobei es sich besonders oft in Zusammenhang mit Hightech-Waren findet.

6.1.2 Bei „series“ handelt es sich um den Singular sowie den Plural des englischen Wortes für Serie, Folge, Kette bzw. Reihe (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 535). Der zum Grundwortschatz zählende Begriff dürfte selbst für nicht englischsprachige Verkehrsteilnehmer leicht verständlich sein, verfügt er doch über denselben, vom lateinischen „series“ herrührende Wortstamm wie die deutsche, französische und italienische Übersetzung (Serie bzw. Serien, série bzw. séries sowie sèrie, letzteres sowohl in Singular als auch in Plural; Duden Deutsches Universalwörterbuch, a.a.O., S. 1534;

Le Nouveau Petit Robert, a.a.O., S. 2357; Zingarelli Vocabulario della Lingua Italiana, a.a.O., S. 1675 f.). Ebenfalls bekannt sein dürfte der Begriff einigen Schweizer Konsumenten aus dem amerikanischen Sportgeschehen, wo unter anderem von NASCAR Series, NHL Series sowie NBA Series die Rede ist, wobei diesfalls „series“ frei mit „Liga“ bzw. „Ligen“ übersetzt werden kann.

6.2 Aus den Bedeutungen „befürwortend“, „professionell“ sowie „je“ für PRO und „Serie“ bzw. „Serien“ sowie „Liga“ bzw. „Ligen“ für SERIES lassen sich die Sinngehalte „Serien bzw. Ligen befürwortend“, „je Serie bzw. Liga“ und „professionelle Serie bzw. Liga“ kombinieren. Lehre und Rechtsprechung gewähren die Eintragung von an sich beschreibenden aber mehrdeutigen Ausdrücken, wenn im konkreten Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entweder ein nicht beschreibender Sinngehalt im Vordergrund steht und den beschreibenden Sinngehalt verdrängt oder keine der möglichen Bedeutungen dominiert und der Aussagegehalt des Zeichens dadurch unbestimmt wird (vgl. Entscheid des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 *PROJOB; WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG, N. 90*). Im Hinblick auf die beanspruchten Waren rücken die Bedeutungen „befürwortend“ und „je“ für PRO in den Hintergrund, da sie im Gegensatz zu „professionell“ keinen Sinn machen. Von den beiden verbleibenden Verständnisvarianten „professionelle Serie“ und „professionelle Liga“ steht in Bezug auf die Waren klar die erstere im Vordergrund, zumal die letztere, sinngemässe Übersetzung nur einer Minderheit bekannt sein dürfte. Eine Produktserie kann zwar als solches nicht professionell sein, doch kann sie professionell hergestellt bzw. für die professionelle Anwendung konzipiert worden sein oder einzig über Profis vertrieben werden, wie letzteres beispielsweise bei Spezialshampoos, welche nur über den Friseur bezogen werden können, der Fall ist. Der Verkehrsteilnehmer erkennt in der Markenanmeldung folglich eine werbemässige Anpreisung der qualitativen Hochwertigkeit der damit gekennzeichneten Produkte. Ein solches Verständnis bedarf entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keines erheblichen Gedankenaufwandes, und liegt umso mehr auf der Hand, als sich der Konsument heutzutage bei Waren des täglichen Bedarfs Hinweise auf besondere Produkteigenschaften, wie beispielsweise Budgetlinie, Biolabel oder Gourmetreihe, gewöhnt ist.

6.3 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Grossteil der betroffenen Verkehrskreise in der Bezeichnung PROSERIES die Aus-

sage „professionelle Serie“ bzw. „Profiserie“ erkennt. Ein solches Markenverständnis ist bezüglich *Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel* in Klasse 3 zweifelsfrei als werbemässige Anpreisung zu verstehen. Gemäss konstanter Praxis gehören Bezeichnungen, welche die Natur oder die Qualität der Waren oder Dienstleistungen, auf die sie sich beziehen, beschreiben, zum Gemeingut und sind nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen (RKGE in sic! 2003, S. 427 MASTERPIECE). Es erübrigt sich daher zu prüfen, ob am Zeichen auch ein Freihaltebedürfnis zugunsten des Wirtschaftsverkehrs besteht.

7.
Die Beschwerdeführerin berief sich im Übrigen, unter Hinweis auf die Schweizer Marken Nr. 575780 PRO X, Nr. 583030 PROGLIDE sowie Nr. 535953 PRO-YOUTHER für Waren der Klasse 3 auf den Gleichbehandlungsgrundsatz sowie auf die Eintragung des umstrittenen Zeichens als Gemeinschaftsmarke.

7.1 Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte „ohne weiteres“ vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003, S. 803 *We keep our promises*), zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998, S. 303 *Masterbanking*). Der Blick ins Schweizer Markenregister lässt eine uneinheitliche Praxis bezüglich der Eintragung von mit dem Bestandteil „PRO“ beginnenden Zeichen erkennen (vgl. Entscheid des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 11 *PROJOB*). Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin aufgeführten Schweizer Marken PRO X, PROGLIDE und PRO-YOUTHER kann festgehalten werden, dass dem zweiten Zeichenbestandteil in Zusammenhang mit Waren der Klasse 3 grundsätzlich kein bzw. kein unmittelbar beschreibender Sinngehalt zukommt. So ist der Buchstabe „X“ für Mittel der Schönheits- und Körperpflege nicht beschreibend, der Begriff „GLIDE“, abgesehen bezüglich des fälschlicherweise nicht vom Markenschutz ausgenommenen Rasierschaums, kennzeichnungskräftig und die Be-

zeichnung „YOUTHER“ mehrdeutig, dürfte doch der Abnehmer in ihr neben „youth“ insbesondere auch die Wörter „you“ und „her“ erkennen, weshalb sich die drei Marken nicht mit dem vorliegend umstrittenen Zeichen vergleichen lassen. Im Übrigen anerkennt das Bundesgericht einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht nur, wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, darüber hinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, und keine überwiegenden Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2, BGE 116 Ib 235 E. 4; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, S. 164 f.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. Zürich 2006, Rz. 518 ff.). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

7.2 Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, a.a.O., N. 224). In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (RKGE in sic! 2003, S. 903 *Proroot*). Auch wenn der Ausdruck PROSERIES eine neue Wortschöpfung darstellt, so dürfte ein Grossteil des Verkehrskreises in ihm eine werbemässige Anpreisung mit dem Sinngehalt „Profiserie“ erkennen, weshalb der Gemeingutcharakter der Marke nach schweizerischer Rechtsauffassung ausser Zweifel steht (vgl. E. 6). Es liegt somit kein Grenzfall vor, der es nahe legen würde, ausländische Voreintragungen als Indizien für die Eintragungsfähigkeit zu berücksichtigen.

8.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 65583/2008 PROSERIES für die beanspruchten Waren in der Klasse 3 zurecht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist demnach als unbegründet abzuweisen.

9.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 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 einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 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 ff. VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Markeneintragungsgesuch Nr. 65583/2008 PROSERIES; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech Marc Hunziker

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: 27. Oktober 2010