

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-7395/2006
{T 0/2}

Urteil vom 16. Juli 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter Claude Morvant; Gerichtsschreiberin Barbara Aebi.

X._____,
vertreten durch Frau Dr. Renata Kündig,

Beschwerdeführerin

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,

Vorinstanz,

betreffend

teilweise Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Markeneintragung Nr. 826'282 PROJOB

Sachverhalt:

- A. Am 3. Dezember 2003 wurde die Wortmarke Nr. 826'282 PROJOB im internationalen Register eingetragen, gestützt auf eine schwedische Basisregistrierung der schweizerischen Anmelderin und Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren.
- B. Am 8. Juli 2004 teilte das Internationale Büro, gestützt auf das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4), die Eintragung den benannten Schutzstaaten, darunter auch der Schweiz, mit.
- C. Die Marke ist für folgende Waren registriert:
Klasse 9: Vêtements de protection, chaussures de protection et bottes de protection contre les blessures, l'irradiation et l'incendie, dispositifs de protection, à usage personnel, contre les accidents, casques de protection.
Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; notamment sacs, sacs à dos, portefeuilles, bandoulières et rênes de transport.
Klasse 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
- D. Mit einer Notification de refus provisoire partiel (sur motifs absolus) vom 24. Juni 2005 wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (im Folgenden: die Vorinstanz) die Eintragung für alle Waren der Klassen 9 und 25 sowie für "sacs" in Klasse 18 zurück. Zur Begründung führte es aus, die Marke enthalte einen direkten Bezug auf das Wesen und die Beschaffenheit dieser Waren, werde von den Angesprochenen darum nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden und sei ausserdem freihaltebedürftig.
- E. Am 17. November 2005 antwortete die Beschwerdeführerin auf die teilweise Zurückweisung. Sie machte geltend, dass das Wort "Projob" als Einheit gelesen und nicht in zwei Wörter gespalten werde. Es zähle nicht zum Sprachschatz der Allgemeinheit, darum auch nicht zum Gemeingut. Sowohl "pro" wie "job" seien zudem mehrdeutig und schillernd, also unbestimmt und ohne direkten Bezug zu den beanspruchten Waren. Schliesslich verwies sie auf sechs ältere Markeneintragungen mit dem Bestandteil "pro", die den Schutz der Marke gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz rechtfertigen würden.
- F. Mit Schreiben vom 9. Februar 2005 [recte: 2006] hielt die Vorinstanz vollumfänglich an ihrer Beanstandung fest. Eine Eintragung aus Gründen der

Gleichbehandlung wies sie zurück, da die geltend gemachten, älteren Markeneintragungen andere Zeichen und zum Teil andere Waren betreffen.

- G. Mit Schreiben vom 23. März 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung, die am 27. Juni 2006 ausgestellt wurde.
- H. Die Beschwerdeführerin erhob am 13. Juli 2006 Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum, in der sie im Wesentlichen die vorgenannten Argumente wiederholte.
- I. Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 24. August 2006, unter Verzicht auf weitere Ausführungen, die Beschwerde abzuweisen.
- J. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen, welches mit Schreiben vom 17. Januar 2007 die Übernahme bestätigte.
- K. Mit Schreiben vom 23. Januar 2007 verzichtete die Beschwerdeführerin auf Ausstandsbegehren gegenüber den Mitgliedern der benannten Spruchkammer des Bundesverwaltungsgerichts.
- L. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 13. Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
2. Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen Markenregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2006, 31 *Schmuckkäfer*). Sie

muss dafür einen oder mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Mitteilung der Registrierung der Marke IR 826'282 PROJOB am 8. Juli 2004 und dem Versand der Notification de refus provisoire partiel am 24. Juni 2005 wurde diese Jahresfrist eingehalten.

3. Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), der Zugehörigkeit zum "Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden.
4. Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die auch in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 128 III 450 f. E. 1.5 *Première*, BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, falls sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*; BGer in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 *Discovery Travel & Adventure Channel*).
5. Massgebliche Abnehmerkreise von Schutzkleidung, Sicherheitsschuhen, Unfallschutzvorrichtungen und Schutzhelmen in Klasse 9 sind einerseits Spezialisten und Unternehmen, aber auch Private, die gefährliche und unfallgefährdete Arbeiten ausführen. Beutel und Säcke in Klasse 18 und Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen in Klasse 25 werden dagegen vom breiten Publikum erworben.
6. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das angemeldete Zeichen werde

als Einheit verstanden und nicht gedanklich in zwei Wörter zerlegt, wie die Vorinstanz angenommen habe. In diesem Zusammenhang weist sie auf Wörter der deutschen Sprache hin, die mit "Pro-" beginnen, sich aber nicht in zwei verständliche Wortteile zerlegen lassen ("Prosa", "Projekt", "Profit"). Leserinnen und Lesern von "Projob" bietet sich eine zweite Verständnismöglichkeit jedoch an. Sowohl "pro" wie auch "job" sind häufige Wörter der deutschen und englischen Sprache. Es ist bei Marken zudem nicht unüblich, sie gedanklich in zwei Wörter zu zerlegen (vgl. BGE in sic! 2005, 650 E. 2.1 *GlobalePost*, sic! 2005, 367 E. 2.4 *Micropor*, sic! 2004, 500 E. 2.2 *BahnCard*, sic! 2004, 768 E. 1.2 *Lernstudio*; BGE 129 III 225 *Masterpiece*, BGE 127 III 159 E. 2d/aa *Securitas*, BGE 101 Ib 16 E. 3 *Bio-clinique*, BGE 100 Ib 253 E. 4 *Sibel*, BGE 99 II 403 E. 1c *Biovital*, BGE 99 Ib 24 E. 3 *discotable*, BGE 96 I 756 E. 2c *Enterocura*, BGE 95 I 479 E. 2 *Synchrobelt*). Da "Job" auch in der deutschen Lesart englisch ausgesprochen wird, während das Wort "Projob", wenn es als Einheit verstanden würde, "pro-iob" gelesen werden müsste, was ungewohnt klinge, ist anzunehmen, dass dem Verständnis als zusammengesetztem Begriff der Vorzug gegeben wird.

7. Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, dass – sollte die Marke gedanklich in zwei Wörter aufgeteilt werden – sowohl "pro" wie auch "job" mehrdeutig seien, für unterschiedliche Bedeutungen stünden und darum in keinem klaren Sinn mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht würden. 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 (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Premiere*; BGE in sic! 2005, 650 f. E. 2.3 *GlobalePost*) oder keine der möglichen Bedeutungen dominiert und der Aussagegehalt des Zeichens dadurch unbestimmt wird (BGE in sic! 2005, 279 E. 3.3 *Fire-master*, sic! 1999, 30 E. 4 *Swissline*; vgl. CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 MSchG, Rz. 90).
8. Die Beschwerdeführerin führt aus, dass das Wort "pro" im Deutschen "je" ("einmal pro Tag") oder "befürwortend zu" ("pro Kernkraft") und im Englischen sogar "Professional" bedeuten kann und dass in Wörterbüchern auch für "job" mehrere Bedeutungen genannt werden. Das bedeutet aber noch nicht zwingend, dass das Zeichen im konkreten Sachzusammenhang unbestimmt verstanden wird (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Premiere*; BGE in sic! 2005, 650 f. E. 2.3 *GlobalePost*).
9. Beim Kauf von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sicherheitskleidung und Schutzvorrichtungen, Beuteln oder Säcken ist der Gebrauchszweck, für den die Ware hergestellt wurde, eine wesentliche In-

formation für deren Qualität und Verwendbarkeit. In "projob" steht "pro" ohne eine vorangehende Mengenangabe vor dem Substantiv "job". Die Sinnvariante "ein- oder mehrmals pro Job" liegt darum im Zusammenhang mit Waren der Klassen 9, 18 und 25 eher fern. Auch "Pro" für "Professional" scheidet aus, da diese Abkürzung in der Schweiz nicht häufig verwendet wird. Die Bedeutungsvariante "für den Job" steht dagegen im Vordergrund. Allerdings ist der Beschwerdeführerin darin beizupflichten, dass die Marke nicht "Waren für den Job" bedeutet, da "pro" nicht "bestimmt für", sondern "befürwortend zu" bedeutet. Man kann nicht sagen: "Ich arbeite pro meinen Job". "Projob" bezeichnet somit nicht unmittelbar den Bestimmungszweck der Waren, sondern bedeutet "einen Job befürwortend".

10. Die Vorinstanz hat die Marke aber auch nicht als Bezeichnung des Bestimmungszwecks, sondern als Hinweis auf das Wesen und die Beschaffenheit der Waren beanstandet. Auch solche sind nach Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ und nach der erwähnten Rechtsprechung zu Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Als Bezeichnung einer Eigenschaft der genannten Waren verstanden, erscheint die nächstliegende Bedeutung von "Projob" zwar unsinnig: Es kann nicht gemeint sein, dass die Waren politisch oder meinungsmässig aktiv einen Job "befürworteten". Doch wird der damit verwandte Sinn ohne Weiteres verstanden, dass sie stattdessen instrumentativ einen Job unterstützten, also dafür geeignet oder dabei hilfreich seien. Auch wenn es sprachlich originell sein mag, einen unbelebten Gegenstand als "pro" etwas zu bezeichnen, zum Beispiel zu sagen, ein Lehnstuhl sei "pro Wohlgefühl" eingestellt, wird die damit implizierte Aussage ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkennbar und kann ein Kennzeichen auf Grund einer solchen Metonymie vom Markenschutz ausgeschlossen sein. Vorliegend wird dem durchschnittlichen Konsumenten durch die Bezeichnung "Projob" die Geeignetheit und Nützlichkeit entsprechender Waren zur Ausführung bestimmter Tätigkeiten am Arbeitsplatz ohne Weiteres erkennbar. Der Marke fehlt damit die erforderliche Unterscheidungskraft. Auf Grund ihrer einfachen Verständlichkeit und der Simplizität ihrer Aussage ist sie überdies freihaltebedürftig.

11. Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend und verlangt, dass ihre Marke zumindest auf Grund früherer Eintragungen von vergleichbaren Marken durch die Vorinstanz einzutragen sei.

Die Praxis der Vorinstanz für entsprechende Marken erscheint erstaunlich grosszügig. In den letzten Jahren hat sie unter anderem folgende Wortmarken ohne Durchsetzungsvermerk ins Schweizerische Markenregister eingetragen: CH 468'372 PROCOMM für Telekommunikation, CH 469'628 PROPRINT für Druckerpatronen, CH 469'680 PROFORCE für bestimmte Arzneimittel, CH 470'685 PROFOOD für Handschuhe, CH 473'329 PRO PREFERRED für Kosmetika, CH 476'304 PRONATAL für Babynahrung, CH 478'109 PROMAN für Ausbildung, CH 479'981 PROFLOWERS für Blumen, CH 492'333 PROTEAM für technische Geräte, CH 493'793 PROMAIL für Transportwesen, CH 495'222 PROMIND für Lehrmittel und Unter-

richt, CH 501'897 PRO FONDS und CH 511'796 PROACTIVA für Finanzwesen, CH 513'410 PRO TEX für Textilimprägnierungsmittel, CH 514'425 PRO WELL für Waren für die Gesundheits- und Schönheitspflege CH 519'840 PROPRA XI für Medizinalwaren und Möbel für Arztpraxen, CH 550'026 PRO SAFE für Kraftfahrzeuge. Nach der öffentlichen Datenbank der Vorinstanz (www.swissreg.ch) wurden zwei Gesuche aus absoluten Ausschlussgründen zurückgewiesen, nämlich Nr. 51672/2006 PRO-AGE für Kosmetika und Nr. 55536/2005 PRO NATURA MAGAZIN für eine Zeitschrift.

Dies deutet darauf hin, dass die Vorinstanz Einwortmarken, die aus dem Anlaut "Pro-" und einem zweiten Wort bestehen, uneinheitlich behandelt, nämlich in den meisten, aber nicht allen, Fällen einträgt. Eine einheitlichere, nach genaueren Kriterien geordnete Praxis wäre erforderlich.

12. Aus der Vernehmlassung der Vorinstanz folgt in der Tat nicht, dass sie beabsichtigt, ihre Praxis in Zukunft zu vereinheitlichen. Stattdessen hält sie die von der Beschwerdeführerin angeführten Fälle – zu Unrecht – für nicht mit dem vorliegenden vergleichbar, da jene Marken aus anderen Wortelementen bestünden und einen anderen Sinngehalt hätten. Das Bundesgericht anerkennt einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht aber nur, wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, darüberhinaus 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.). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz eine Eintragung zwar in der Mehrheit der Vergleichsfälle, aber nicht in allen Fällen zugelassen. Auch die Gerichte liessen Einwortmarken, die den Anlaut "Pro-" mit einem zweiten, englischen Wort kombinieren, teilweise zum Schutz zu und teilweise nicht: Zugelassen wurden die Marken "*Procheck*" (RKGE in sic! 2004, 93 ff.) und "*Prolabo*" (HGer BE in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1988, 238 *Prolabo*), auf welche sich auch die Beschwerdeführerin beruft. Nicht geschützt, sondern als direkt beschreibend beurteilt wurden "*Prosoft*" (BGer in SMI 1994, 53 ff. *Prosoft/Profisoft*) und "*Proroot*" (RKGE in sic! 2003, 903). Im nicht veröffentlichten Entscheid MA-AA 10/94 der RKGE vom 15. September 1995 wurde zudem der Marke "*Procontrol*" für elektronische Geräte zur Kontrolle bestimmter Maschinen die Eintragung gewährt, da "*Procontrol*" eine positive Einstellung zu Kontrollen bezeichne, also nicht beschreibend sei.
13. Es besteht deshalb kein Anlass anzunehmen, dass die Vorinstanz in Zukunft alle ähnlich gelagerten Fälle zur Eintragung zulassen wird. Da die Marke "*Projob*" freihaltebedürftig ist, stünden einem Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht auch Interessen von Mitanbietern der Beschwerdeführerin entgegen. Die Beschwerde ist darum abzuweisen.

14. Bei diesem Ausgang wären die Kosten des Verfahrens grundsätzlich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die uneinheitliche Praxis der Vorinstanz hat indessen berechtigterweise zur Beschwerde Anlass gegeben. Eine Auferlegung der Kosten erschiene darum unverhältnismässig und kann vorliegend unterbleiben (Art. 63 Abs. 1 letzter Satz VwVG, Art. 6 Bst. b des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der von der Beschwerdeführerin am 2. August 2006 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- ist ihr zurückzuerstatten.
15. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2. Es werden keine Kosten auferlegt. Der Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet, sobald dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen ist.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
 - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
 - der Vorinstanz (mit Gerichtsurkunde)
 - dem Eidgenössischen Polizei- und Justizdepartement (mit Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Barbara Aebi

Rechtsmittelbelehrung

Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.

Versand am: 19. Juli 2007