

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-6748/2008

{T 0/2}

Urteil vom 16. Juli 2009

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

H._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Jürg Simon,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Teilweise Schutzverweigerung IR 913077
XPERTSELECT.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 14. November 2006 aufgrund einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten internationalen Marke Nr. 913077 XPERTSELECT. Sie beansprucht für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Programmes de traitement de données; programmes de traitement de données mémorisés sur des supports de données; équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs; accessoires pour les équipements pour le traitement de l'information (compris dans cette classe); accessoires pour ordinateurs (contenus dans cette classe).

Klasse 16: Produits de l'imprimerie, livres, manuels, brochures, journaux, magazines, périodiques.

Klasse 35: Regroupement, systématisation et gestion d'informations et données dans des banques de données; recherche de personnel, sélection de personnel, placement de personnel; placement de personnel intérimaire; mise à disposition de personnel intérimaire; gestion de personnel; conseil en ressources humaines, notamment dans le cadre de la recherche de personnel, de la sélection de personnel et du placement de personnel et de personnel intérimaire; conseil en ressources humaine, notamment dans le cadre de la gestion de personnel.

Klasse 38: Mise à disposition et transfert d'informations et de données via l'Internet et d'autres médias électroniques; fournitures d'accès aux banques de données con-

tenant des informations et des données sur l'Internet et d'autres médias électroniques.

Klasse 42: Conception et développement de programmes pour le traitement de données; conseils pour la conception et le développement de programmes pour le traitement de données.

Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten Bestimmungsländer am 8. März 2007 mitgeteilt.

B.

Die Vorinstanz erliess am 31. Januar 2008 gegen den Schutz dieser Marke in der Schweiz mit der Begründung, dass das Zeichen zum Gemeingut zähle, eine totale provisorische Schutzverweigerung.

C.

Mit Stellungnahme vom 4. März 2008 bestritt die Beschwerdeführerin den Gemeingutcharakter des Zeichens XPERTSELECT. Es handle sich um eine Wortneuschöpfung, die über keinen eindeutigen Sinngehalt verfüge und daher nicht als unmittelbare Qualitätsangabe interpretiert werden könne. Vielmehr sei das Zeichen originär unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

D.

Mit Schreiben vom 2. Juni 2008 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung der internationalen Registrierung XPERTSELECT für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 38 und 42 sowie für *programmes de traitement de données; programmes de traitement de données mémorisés sur des supports de données* in Klasse 9 fest. Das Zeichen setze sich aus einer leicht mutilierten Form des englischen und französischen Ausdrucks „expert“ sowie dem englischen Verb bzw. Adjektiv „select“, welches sich mit „aussuchen, auswählen, selektieren, herausfiltern“ bzw. „ausgewählt, exklusiv, erlesen“ übersetzen lasse, zusammen. In Verbindung mit den meisten der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dränge sich den massgeblichen Verkehrskreisen das Verständnis „einen Experten selektieren“ auf, weshalb die Wortverbindung unmittelbar beschreibend und daher auch freihaltebedürftig sei.

E.

Mit Eingabe vom 23. Juni 2008 verzichtete die Beschwerdeführerin auf die Einreichung einer weiteren Stellungnahme und ersuchte um Erlass einer anfechtbaren Verfügung.

F.

Mit Verfügung vom 23. September 2008 gewährte die Vorinstanz der internationalen Registrierung XPERTSELECT für *équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs; accessoires pour les équipements pour le traitement de l'information (compris dans cette classe); accessoires pour ordinateurs (contenus dans cette classe)* in Klasse 9, *mise à disposition de personnel intérimaire; gestion de personnel; conseil en ressources humaine, notamment dans le cadre de la gestion de personnel* in Klasse 35 sowie für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 38 die Eintragung. Den übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen verweigerte sie den Schutz.

G.

Mit Eingabe vom 24. Oktober 2008 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, den Entscheid der Vorinstanz vom 23. September 2008, soweit dieser der internationalen Registrierung Nr. 913077 XPERTSELECT den Schutz in der Schweiz verweigert, unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben und das Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz zuzulassen. Zur Begründung machte sie geltend, dass der Sinngehalt des Zeichens genügend fantasievoll sei, könnten die massgeblichen Verkehrskreise doch nicht oder zumindest nicht unmittelbar erkennen, was das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen tatsächlich bedeute. So genüge bereits die geistige Zeitspanne um XPERTSELECT im Sinne von EXPERT SELECT wahrzunehmen zur Begründung der Unterscheidungskraft. Mangels beschreibenden Charakters bestehe am Zeichen auch kein Freihaltebedürfnis. Im Übrigen gelte es den Grundsatz auf Gleichbehandlung, seien im schweizerischen Markenregister doch zahlreiche äusserst ähnliche Marken für weitgehend gleiche Waren und Dienstleistungen eingetragen, zu beachten sowie die Zulassung des Zeichens in den vergleichbaren Ländern Deutschland und Österreich als Indizien zu berücksichtigen und dieses in der Schweiz zumindest als Grenzfall einzutragen.

H.

Mit Vernehmlassung vom 16. Januar 2009 beantragte die Vorinstanz die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung brachte sie vor, dass die Silbe „ex“ häufig mit dem Buchstaben „x“ abgekürzt werde, was auch keinen Einfluss auf die Aussprache habe. Letzteres gelte auch für das Zusammenschreiben der beiden Zeichenbestandteile. Das Zeichen XPERTSELECT werde trotz Mutilation und fehlendem Zwischenraum als „einen Experten selektieren“, „fachkundig selektieren“ oder „fachkundig selektiert“ verstanden. Ein solches Zeichenverständnis sei für die strittigen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend, womit es dem Zeichen an Unterscheidungskraft fehle. Im Übrigen komme der Bezeichnung bezogen auf die strittigen Waren und Dienstleistungen eindeutig Gemeingutcharakter zu, weshalb die Eintragungen im Ausland keine Indizwirkungen zu entfalten vermöchten.

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.**

Der Entscheid der Vorinstanz vom 23. September 2008 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

2.

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 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-

gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3.

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.

4.

Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).

5.

Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifikation der internationalen Marke Nr. 913077 XPERTSELECT erfolgte am 8. März 2007. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 31. Januar 2008 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

6.

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 ^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ur-

sprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon*, BGE 114 II 371 E. 1 *alta tensione*).

7.

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, 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, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.] Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 35). 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 (Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003, 495 E. 2 *Royal Comfort*, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 23. März 1998 *Avantgarde*, in sic! 1998, 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, 397 E. 1 *Avantgarde*, und vom 10. September 1998 in sic! 1999, 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, 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*).

8.

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 beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind solche aus dem Bereich der Personalvermittlung und -verwaltung, des Beratungswesens, der Informatik sowie der Medien. Sie richten sich nur teilweise ausschliesslich an Fachleute, sondern auch an 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 daher vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 *Swistec*).

9.

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens XPERTSELECT für *programmes de traitement de données; programmes de traitement de données mémorisés sur des supports de données* in Klasse 9, die beanspruchten Waren in Klasse 16, *regroupement, systématisation et gestion d'informations et données dans des banques de données; recherche de personnel, sélection de personnel, placement de personnel; placement de personnel intérimaire; conseil en ressources humaines, notamment dans le cadre de la recherche de personnel, de la sélection de personnel et du placement de personnel et de personnel intérimaire* in Klasse 35 sowie für die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 42 im Wesentlichen mit der Begründung, dass sich beim aus einer leicht mutilierten Form des englischen und französischen Ausdrucks „expert“ sowie dem englischen Wort „select“ zusammengesetzten Zeichen in Verbindung mit diesen Waren und Dienstleistungen das Verständnis „einen Experten selektieren“ aufdränge, weshalb es unmittelbar beschreibend und somit auch Freihaltebedürftig sei. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auf-

fassung, dass der Sinngehalt des Zeichens genügend fantasievoll sei, könnten die massgeblichen Verkehrskreise doch nicht oder zumindest nicht unmittelbar erkennen, was das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen tatsächlich bedeute. So genüge bereits die geistige Zeitspanne um XPERTSELECT im Sinne von EXPERT SELECT wahrzunehmen zur Begründung der Unterscheidungskraft. Mangels beschreibenden Charakters bestehe am Zeichen auch kein Freihaltebedürfnis.

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

10.

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.]*).

Vorliegend gilt es eine Wortmarke zu beurteilen, weshalb auf den beschreibenden Grad der Wörter bzw. Wortteile sowie auf das Schriftbild abzustellen ist. Letzteres ist unscheinbar. Es handelt sich um ein aus elf Grossbuchstaben bestehendes und in einem Wort geschriebenes Zeichen. Schwerer tun dürfte sich der Betrachter dagegen mit der Unterteilung des Zeichens in verständliche Wortelemente, bieten sich ihm doch nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts zwei valable Möglichkeiten. Einerseits lässt sich die Wortmarke – wie die Parteien dies getan haben – in XPERT und SELECT gliedern, andererseits ist auch eine Segmentierung in XPERTS und ELECT möglich.

Bei „xpert“ handelt es sich um die verkürzte Schreibweise des englischen Worts „expert“, was vom Durchschnittskonsumenten ohne weiteres erkannt werden dürfte. Einerseits ist heutzutage der Gebrauch von Abkürzung insbesondere durch die verbreitete Korrespondenz über Email und SMS gang und gäbe. Andererseits zählt das Wort „expert“ nicht nur zum englischen Grundwortschatz, sondern verfügt auch über denselben Wortstamm wie die deutsche Übersetzung „Experte“ bzw. „Expertin“ und das französische Pendant „expert“ bzw. „experte“. Das englische und das französische Wort „expert“ stellen nicht nur ein

Substantiv, sondern auch ein Adjektiv dar, welches sich mit „erfahren, geschickt, fachmännisch“ übersetzen lässt (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005, 208; Le Nouveau Petit Robert, Paris 2007, 981). Dagegen handelt es sich bei „xperts“ um eine Abkürzung von „experts“ und somit um den Plural des Substantivs, was mit „Experten, Fachleute“ übersetzt werden kann.

Der Begriff „select“ lässt sich mit „auswählen, ausgewählt, exklusiv, wählerisch“ übersetzen (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.o., 531) und gehört ebenfalls zum englischen Grundwortschatz. Aufgrund desselben Wortstammes ist der Begriff auch im deutschen („selektieren“) und im französischen („sélect/-e“ bzw. „sélecter“) Sprachraum gut verständlich. Weniger verbreitet, aber immer noch zum englischen Grundwortschatz gezählt werden kann der Terminus „elect“, worunter „(jemanden in ein Amt) wählen, auserwählen, erlesen, auserwählt“ verstanden wird (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.o., 191). Auch existieren in der deutschen („elektiv, Elektorat“) sowie in der französischen („électif/-ive, élection“) Sprache Begriffe mit demselben Wortstamm.

Wegen der grösseren Bekanntheit des Wortes „select“ und weil „elect“ als Verb vornehmlich mit politischen Wahlen in Verbindung gebracht wird, sollte dem Betrachter der Wortmarke die Gliederung des Zeichens in die Bestandteile XPERT und SELECT näher liegen als diejenige in XPERTS und ELECT. Vom Sinn her macht dies jedoch kaum einen Unterschied. Die Schweizer Abnehmer dürften das Zeichen mit „(einen) Experten auswählen, geschickt auswählen, fachmännisch auswählen, exklusiver Experte, erlesene Experten“ oder etwas freier schlicht und einfach mit „Expertenwahl“ übersetzen.

11.

Die Beurteilung, ob ein Zeichen über einen beschreibenden Charakter verfüge, hat nicht bei abstrakter Betrachtung, sondern anhand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen (BGer in sic! 2005, 279 *Firemaster*). Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit der internationalen Registrierung XPERTSELECT für die die Personalsuche und die Stellenvermittlung betreffenden Dienstleistungen in Klasse 35, mit der Begründung, dass die Zeichenbedeutung „einen Experten selektieren“ unmittelbar den Vorgang der Personalselektion beschreibe, umfasse „Personal“ doch auch „Experten“. Dieses Verständnis dränge sich ebenfalls in Verbindung mit der in Klasse 9 bean-

spruchten Software und der in Klasse 42 beanspruchten Computerdienstleistungen inklusive diesbezüglicher Beratung auf, da es neben allgemeiner Human Resources Software auch spezifische Computerprogramme für die Personalselektion gebe. Im Übrigen verstehe der Abnehmer das Zeichen auch bezüglich der in Klasse 16 beanspruchten Druckerzeugnisse als direkter Hinweis auf deren Inhalt.

Das Bundesverwaltungsgericht stimmt mit der Vorinstanz überein, dass die Auswahl von Personal einen Teil der Personalsuche bzw. der Personalvermittlung darstellt, so beansprucht die Beschwerdeführerin für ihr Zeichen denn auch explizit Schutz von *sélection de personnel* in Klasse 35. Dagegen kann es die Auffassung, wonach der Konsument die Registrierung in Verbindung mit den beanstandeten Waren und Dienstleistungen als einen Hinweis auf den Vorgang der Personalselektion wahrnehme, nicht teilen. Weitaus wahrscheinlicher ist, dass der Abnehmerkreis das Zeichen im Sinne von „expert selection“ bzw. „Expertenwahl“ als Anspielung auf die Kompetenz der Beschwerdeführerin und somit als Qualitätsanpreisung versteht, zumal die Personalauswahl weniger als eigenständige Dienstleistung denn als Teilbereich der Personalsuche bzw. der Personalvermittlung wahrgenommen wird. Qualitative Bezeichnungen gehören zum Gemeingut und sind deshalb grundsätzlich nicht eintragungsfähig (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece I*). Vorliegend ist weder das Zusammenschreiben der Wortmarke, die dadurch möglichen Lesarten „xpert select“ oder „xperts elect“, wobei erstere naheliegender ist, die Mutilation des Wortes „expert“ noch die Verwendung von „select“ anstelle des grammatikalisch überzeugenderen Substantivs „selection“ geeignet, der an sich gemeinfreien Qualitätsbezeichnung einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck zu verleihen. Sie erschweren die Verständlichkeit des beschreibenden Zeichengehalts höchstens marginal. Anzumerken bleibt, dass auch Wortneuschöpfungen Gemeingut sein können, wenn ihr Sinn für die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (RKGE in sic! 2004, 775 *Ready2Snack*).

12.

Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner darauf, dass es den Grundsatz der Gleichbehandlung zu beachten gelte, seien im schweizerischen Markenregister doch zahlreiche äusserst ähnliche Marken für weitgehend gleiche Waren und Dienstleistungen eingetragen. Ausserdem sei die Zulassung des Zeichens XPERTSELECT in den vergleich-

baren Ländern Deutschland und Österreich als Indizien zu berücksichtigen und dieses in der Schweiz zumindest als Grenzfall einzutragen.

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, 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, 303 *Masterbanking*). Das Bundesverwaltungsgericht kennt die näheren Umstände der Eintragung der von der Beschwerdeführerin aufgeführten, den anpreisenden Bestandteil „xpert“ enthaltenden, im schweizerischen Markenregister eingetragenen Zeichen nicht. Festhalten lässt sich jedoch, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht, nämlich dann, 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 gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a). Dies ist vorliegend offensichtlich nicht der Fall. Im Übrigen haben nach ständiger Praxis ausländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidungen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 *Firemaster* und RKGE in sic! 2003, 903 *Proroot*).

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 913077 XPERTSELECT für die umstrittenen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 35 und 42 zurecht die Eintragung in das schweizerische Markenregister verweigert hat. Die Beschwerde ist demnach als unbegründet abzuweisen.

13.

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 Prozess-

führung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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.

14.

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 und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 913077 XPERTSELECT; 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: 21. Juli 2009