



Abteilung II
B-4762/2011

Urteil vom 28. November 2012

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

myphotobook GmbH,
59/61 Erkelenzdamm, D-10999 Berlin,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Day,
Isler & Pedrazzini AG, Gotthardstrasse 53, Postfach 1808,
8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 24. Juni 2011 betreffend dem Markenein-
tragungsgesuch CH-Nr. 57993/2009 MYPHOTOBOOK.

Sachverhalt:**A.**

Am 21. Juli 2009 stellte die myphotobook GmbH (nachfolgend: Beschwerdeführerin) nach Löschung ihrer internationalen Registrierung IR 868304 "MYPHOTOBOOK" (mit Schutzausdehnung auf die Schweiz) am 28. April 2009 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) fristgerecht ein Umwandlungsgesuch gemäss Art. 46a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Dadurch wurde die Wortmarke "MYPHOTOBOOK" als schweizerisches Markeneintragungsgesuch mit der Nummer 57993/2009 für die folgende Dienstleistung hinterlegt:

Klasse 40: Buchbinderarbeiten.

B.

Mit Schreiben vom 4. November 2009 beanstandete die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch. Sie erachtete das Zeichen im Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistung aufgrund seines direkt beschreibenden Sinngehalts als Gemeingut und wies es damit als nicht eintragungsfähig zurück.

C.

In ihrer Stellungnahme vom 20. Januar 2010 verwies die Beschwerdeführerin auf die Eintragungen ihrer Wortmarke in Irland, dem Vereinigten Königreich und Schweden, und vertrat die Auffassung, dass die Englischkenntnisse des schweizerischen Abnehmers kaum besser als jene angelsächsischer Abnehmer seien, weshalb eine Schutzverweigerung angesichts der Schutzzulassungen in angelsächsischen Ländern nicht nachvollziehbar sei. Zudem verwies sie auf die schweizerische Marke Nr. 552'147 MYPHOTOBOOK, welche u.a. für Buchbindeartikel in Klasse 16 eingetragen wurde. Angesichts der jüngeren Registrierung einer identischen Wortmarke für die aus der nunmehr beanspruchten Dienstleistung resultierende Ware, erachtete sie die Zurückweisung des vorliegenden Markengesuchs als Ungleichbehandlung. Die Beschwerdeführerin ersuchte infolgedessen um eine erneute Prüfung ihres Markeneintragungsgesuchs.

D.

Mit Schreiben vom 12. April 2010 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass an der materiellen Zurückweisung festgehalten werde. Da das Zeichen "MYPHOTOBOOK" von den Abnehmern ohne Gedan-

kenschritte im Sinne von "mein Fotobuch" bzw. "auf meine Konsumentenbedürfnisse zugeschnittenes Fotobuch" oder "persönliches Fotobuch" verstanden werde, sei es im Zusammenhang mit den beanspruchten Buchbinderarbeiten beschreibend. Der Abnehmer erkenne zweifellos, dass die damit gekennzeichneten Dienstleistungen die Erstellung eines solchen auf ihn zugeschnittenen Fotobuches bezwecken. Da kein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen bestünde, könne aus den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Eintragungen nichts zu ihren Gunsten abgeleitet werden. Auch bezüglich der schweizerischen Voreintragung für Buchbinderartikel könne nichts zu ihren Gunsten abgeleitet werden, da es sich bei diesen Waren gerade nicht um Fotobücher sondern um Hilfsmittel zwecks Erbringung der Buchbinderdienstleistungen handelt, weshalb die Wortkombination "MYPHOTOBOOK" die beanspruchten Waren der Klasse 16 höchstens indirekt beschreibe.

E.

Innert mehrfach erstreckter Frist widersprach die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 12. Oktober 2010 der Einschätzung der Vorinstanz, wonach das hinterlegte Zeichen die Dienstleistung "Buchbinderarbeiten" in Klasse 40 direkt beschreibe. Sie hielt hierzu zuerst fest, dass der Ausdruck "photobook" in der englischen Sprache nicht existiere, und als Fantasiebezeichnung daher per se unterscheidungskräftig sei. Alsdann verwies sie erneut auf die jüngere Marke eines Konkurrenten, CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK", gegen deren Eintragung sie Widerspruch eingelegt habe. Gerade deren Eintragung zeige, dass die Abnehmer auch die strittige Marke ebenso wenig analytisch betrachten und darin im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 40 keinen direkt beschreibenden Hinweis erkennen würden. Aus diesen Gründen ersuchte die Beschwerdeführerin ausdrücklich um eine Neuprüfung ihres Markeneintragungsgesuches und Gewährung eines allfälligen weiteren Schriftwechsels.

F.

Mit Schreiben vom 5. Januar 2011 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass an der Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches festgehalten werde und setzte ihr letztmals Frist zur Stellungnahme oder zur Zeichenänderung bis zum 17. Januar 2011.

G.

Innert erstreckter Frist ersuchte die Beschwerdeführerin am 9. Februar

2011 um Abnahme der laufenden Frist zur letztmaligen Stellungnahme sowie um Sistierung des Eintragsverfahrens bis zur rechtskräftigen Erledigung des Zivilverfahrens zwischen der Beschwerdeführerin und der Inhaberin der Marke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK".

H.

Mangels Antwort erkundigte sich die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. März 2011 bei der Vorinstanz, ob dem Gesuch um Fristabnahme und Sistierung des Eintragsverfahrens entsprochen werde. Gleichzeitig teilte sie ihr mit, dass im zivilrechtlichen Verfahren die Hauptverhandlung angesetzt worden und damit bereits bald mit einem Entscheid zu rechnen sei.

I.

Mit Schreiben vom 14. März 2011 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass ihr, beziehungsweise auf ihren Antrag vom 9. Februar 2011, die Frist zur Stellungnahme auf den 19. Mai 2011 erstreckt werde.

J.

In der Folge nahm die Beschwerdeführerin zu den vorgebrachten Argumenten der Vorinstanz mit Schreiben vom 16. Mai 2011 letztmals Stellung. Erneut bezog sie sich auf die Voreintragung CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK" und brachte ihr Unverständnis zum Ausdruck, wieso ihr im Gegensatz zu dieser jüngeren Marke der Markenschutz verweigert werde, wo doch beide eine quasi identische Plattform betreiben würden. Mit Hinweis auf die Folgen einer definitiven Schutzverweigerung beantragte die Beschwerdeführerin eine erneute Prüfung ihres Markeneintragungsgesuches.

K.

Mit Verfügung vom 24. Juni 2011 verweigerte die Vorinstanz dem Markengesuch Nr. 57993/2009 "MYPHOTOBOOK" den Markenschutz gänzlich mit der Begründung, das Zeichen sei Gemeingut.

L.

Die Beschwerdeführerin erhob daraufhin mit Eingabe vom 29. August 2011 Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Rechtsbegehren:

"1. Es sei die Verfügung der Vorinstanz vom 24. Juni 2011 aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch 57992/2009 [recte 57993/2009]

MYPHOTOBOOK zur Eintragung für alle beantragten Dienstleistungen zuzulassen.

2. Die Kosten des Verfahrens seien vom Staat zu übernehmen und der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung zuzusprechen."

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, die Vorinstanz sei fälschlicherweise davon ausgegangen, das Zeichen "myphotobook" werde als "auf meine Bedürfnisse zugeschnittenes Fotobuch" verstanden und stehe daher für die beanspruchten Buchbinderarbeiten im Gemeingut. Tatsächlich handle es sich im Englischen aber beim Begriff "photobook" bzw. "fotobook" nicht um einen lexikografisch nachweisbaren Ausdruck, weshalb das Wort auch keine Sachbezeichnung oder Beschaffenheitsangabe darstellen könne. Ebenso wenig handle es sich um eine sprachüblich gebildete Wortkombination, denn im Englischen müsste der Begriff nicht verbunden sondern getrennt geschrieben werden, d.h. "photo book" anstatt "photobook". Die Sprachkenntnisse der schweizerischen Abnehmer seien mit Sicherheit nicht höher als jene in englischsprachigen Ländern, weshalb eine Schutzverweigerung in der Schweiz angesichts der Registrierungen derselben Wortmarke in angelsächsischen Ländern unverständlich sei. Vielmehr würden die schweizerischen Abnehmer, worunter insbesondere Durchschnittskonsumenten zu zählen sind, die Marke nicht als "auf mich zugeschnittenes Fotobuch" verstehen. Dies hauptsächlich weil sie im Zeichenbestandteil "my" nicht die Bedeutung "auf mich zugeschnitten" erkennen würden. Da das Zeichen zudem mehrfach gegen die Regeln der üblichen Wortbildung verstosse und allenfalls eine verblühte spielerische, ja geradezu phantasievolle Anspielung auf die von der Beschwerdeführerin tatsächlich erbrachte Dienstleistung sei, müsse ein Freihaltebedürfnis verneint werden. Schliesslich verlangte sie eine Gleichbehandlung mit der jüngeren Marke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK".

M.

In ihrer Vernehmlassung vom 24. November 2011 beantragte die Vorinstanz

"Die Beschwerde vom 29. August 2011 sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen."

Zur Begründung verwies sie grundsätzlich auf die bisherige Korrespondenz und besonders auf die angefochtene Verfügung vom 24. Juni 2011. Zu einzelnen Punkten nahm sie jedoch ergänzend Stellung. So hielt sie fest, dass entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin aus der bun-

desgerichtlichen Rechtsprechung klar hervorgehe, dass selbst Wortneuschöpfungen Gemeingut darstellen, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise – wie im vorliegenden Fall – auf der Hand liegt. Schliesslich hielt die Vorinstanz bezüglich dem Verständnis des Zeichenbestandteils "my" entgegen, dass die Verwendung von Kombination mit "my" für individualisierte bzw. speziell an die Bedürfnisse des Kunden angepasste Waren und Dienstleistungen durchaus verkehrsrüblich sei. Um diese Üblichkeit zu belegen, wurden zahlreiche Internetausdrücke ins Recht gelegt. Zum Vorwurf, die Schutzverweigerung des strittigen Markeneintragsgesuches verletze angesichts der Registrierung der jüngeren Marke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK" das Gleichbehandlungsgebot, hielt die Vorinstanz mit Hinweis auf die angefochtene Verfügung fest, dass die von der Voreintragung beanspruchten Waren "Buchbinderartikel" in Klasse 16 z.B. Spiralen, Klebstoffe, Heftgaze oder Falzbeile darstellten, und diese im Gegensatz zur Buchbindedienste ungeachtet jegwelcher Kundenbedürfnisse in jedem Fall gleich sind. Dadurch stelle die Tatsache, dass im einen Fall u.a. die Ware "Buchbinderartikel" (Klasse 16) und im anderen Fall "Buchbinderarbeiten" (Klasse 40) beansprucht werden, einen rechtlich wesentlichen Unterschied dar, so dass sich eine unterschiedliche Behandlung rechtfertige.

N.

Da der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 25. November 2011 Gelegenheit zur Einreichung einer Replik bis zum 3. Januar 2012 gegeben wurde, und diese die Frist unbenutzt verstreichen liess, wurde der Schriftenwechsel mit Verfügung vom 19. Januar 2012 geschlossen.

O.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

P.

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilerwägungen 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. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Mit Fug beanstandet die Beschwerdeführerin die erneute materielle und formelle Prüfung des infolge Umwandlung erwirkten schweizerischen Markeneintragungsgesuchs durch die Vorinstanz nicht. Selbst wenn die ursprüngliche internationale Registrierung in der Schweiz bereits Schutzwirkung entfaltete, kann eine Umwandlung nur erfolgen, wenn das nationale Eintragungsgesuch erneut geprüft wird (Art. 46a Abs. 1 lit. d MSchG).

3.

Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie beansprucht werden, nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Keine Verkehrsdurchsetzung ist möglich, wenn an einem Zeichen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 *Radio Suisse Romande*).

3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, andererseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [hiernach: RKGE] vom 17. Februar 2003, veröffentlicht in sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und

Wettbewerbsrecht [nachfolgend: sic!] 2003 S. 495 ff. E. 2 *Royal Comfort*; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (MARBACH, a.a.O., N. 257, WILLI, a.a.O. Art. 2 N. 41). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 *M/M-Joy*; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande* und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 *Post*). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande*). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "*Freischwinger Panton*" [3D]). Die Frage der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42, 44).

3.2 Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1 *Masterpiece*, 128 III 447 E. 1.6 *Premiere*). Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasiaaufwand erkennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa *Securitas*, m.w.H.). Ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 *Radio Suisse Romande*, m.w.H.). Ähnlich wie die beschreibende Natur einer Marke, muss auch eine anpreisende Aussage in einer Marke sofort und leicht erkennbar zu Tage treten, wenn einer Marke die Schutzzfähigkeit aufgrund ihres anpreisenden Charakters abgesprochen werden soll (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 79). Gemäss der Rechtsprechung werden Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, eingetragen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E.2.2 *btcino* [fig.]).

Alternativ zu den Zeichen direkt beschreibender Natur gehören auch Marken zum Gemeingut, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden. Die Zeichenüblichkeit muss jedoch mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen in einem Zusammenhang stehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 5 *Mobility*).

3.3 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 *Discovery Travel & Adventure Channel*). Nach der Rechtsprechung können vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c *Budweiser*, BGE 108 II 489 E. 3 *Vantage*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 *Seven/Seven for all mankind*). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 *AdRank*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 *Salesforce.com* und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 *Stencilmaster*). Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 *Apply-Tips* und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 *Volume up*).

4.

Die schweizerische Marke "MYPHOTOBOOK" wurde in Klasse 40 für die Dienstleistung "Buchbinderarbeiten" hinterlegt. Unter den massgebenden Verkehrskreis fallen in erster Linie Durchschnittskonsumenten, nämlich erwachsene Personen, welche ein Buch binden lassen wollen. Weiter sind aber auch Fachkräfte wie Bibliotheksmitarbeiter oder Buchantiquaristen darunter zu zählen. Dieser von der Vorinstanz vorgenommenen Definition der Verkehrskreise (angefochtene Verfügung, Teil II, Ziff. 8) ist zuzustimmen und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.

5.

5.1. Die hinterlegte Wortkombination setzt sich aus den Begriffen "my", "photo" und "book" zusammen, welche allesamt zum englischen Grund-

wortschatz gehören. Während das Possessivpronomen "my" auf Deutsch mit "mein" übersetzt wird, kommen den Begriffen "photo" und "book" die Bedeutung "Foto" und "Buch" zu (Eintrag "my" in: PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <<http://www.pons.de>>, [hiernach: PONS], zuletzt besucht am 12.09.2012; Einträge zu "photo" und "book" in: GERNOT HÄUBLEIN/RECS JENKINS, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1. Aufl., Stuttgart 2009 siehe Beilage 21 und 22 der Vernehmlassung der Vorinstanz vom 24. November 2011). Damit wird das Zeichen auf Deutsch wortwörtlich mit "meinfotobuch", d.h. "mein Fotobuch", übersetzt.

5.2. In diesem Zusammenhang weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass der Begriff "photobook" auf Englisch an sich lexikografisch nicht nachweisbar ist (Beschwerde, Ziff. 10). Dem ist zwar grundsätzlich zuzustimmen (vgl. keine Einträge zu "photobook" oder "photo-book" unter <http://oxforddictionaries.com/> und <http://www.merriam-webster.com>). Doch kann daraus nicht – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – im Umkehrschluss gefolgert werden, dass der Abnehmer die Wortkombination nicht verstehe. Denn die fehlende lexikografische Nachweisbarkeit wie auch ein geringfügiger Verstoss gegen die Regeln der Wortbildung ändern – wie die Vorinstanz zu Recht ausführt – nichts am direkt verständlichen Sinngehalt des Zeichens, solange sich dem Abnehmer aus einer Verbindung von mehreren Wörtern ein bekannter Sinngehalt erschliesst (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3650/2009 vom 12. April 2010 E. 2 5 *am Tag*, 5 *par jour*, 5 *al giorno*, 5 *a day*). Aus diesem Grund werden die betroffenen Verkehrskreise den Begriff "photobook" ohne weiteres aufteilen, und zwar in die Wörter "photo" und "book", welche dem englischen Grundwortschatz angehören. Die Tatsache, dass der Begriff "Fotobuch" zumindest auch im Deutschen verwendet wird (vgl. Beilagen 6 - 9 der angefochtenen Verfügung), spricht im Übrigen ebenfalls dafür, dass der Sinngehalt des Begriffs "photobook" tatsächlich verständlich ist.

5.3. Schliesslich bestreitet die Beschwerdeführerin, dass das Pronomen "my" im von der Vorinstanz angegebenen Sinne von "auf mich zugeschnitten" verstanden werde; vielmehr wolle, wer Dienstleistungen als "meine" bezeichnet, in der Regel antönen, dass er diese Dienstleistung gemäss seinen besonderen Fähigkeiten oder gemäss seiner speziellen Methode erbringe (Beschwerde, Ziff. 16 ff.). Dem hält die Vorinstanz entgegen, dass der Gebrauch von Begriffskombinationen mit "my" für individualisierte und damit an die Kundenbedürfnisse angepasste Waren und

Dienstleistungen heutzutage üblich geworden ist (vgl. Beilagen 3 und 4 der angefochtenen Verfügung sowie Beilagen 23 bis 37 der Vernehmlassung). Dazu ist festzuhalten, dass der Konsument "my" primär auf sich und nicht auf den Hersteller oder Dienstleister bezieht, sodass insoweit entgegen den Darlegungen der Beschwerdeführerin nicht von einer relevanten Mehrdeutigkeit gesprochen werden kann. Das trifft auch etwa auf das fiktive, von der Beschwerdeführerin gebildete Beispiel "mymuscle" zu. Der Abnehmer stellt – jedenfalls solange von der zu erbringenden Dienstleistung abstrahiert wird (vgl. dazu ausführlich E. 5.3 hiernach) – in erster Linie den Bezug zu seinen eigenen Muskeln her, und denkt jedenfalls nicht ebenso unmittelbar an die Muskelpracht desjenigen, der mit "mymuscle" wirbt.

Gerade im Sinngehalt des Possessivpronomens "my" liegt aus der Sicht des Konsumenten der individualisierende Charakter einer damit gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung. Damit ist im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass das Zeichen auf Deutsch im Sinne von "Mein Fotobuch" verstanden wird, wobei durch das Possessivpronomen unmittelbar der individualisierende Bezug zum Konsumenten hergestellt wird.

6.

Im Folgenden ist zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistung dem Gemeingut zuzurechnen ist. Die Vorinstanz hat dem Markeneintragungsgesuch den Markenschutz in der Schweiz verweigert, weil diese nach ihren Feststellungen das Endergebnis und damit die Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistung direkt beschreibe.

6.1 Als "Buchbinderarbeiten" gelten Dienste eines Buchbinders. Dieser organisiert die Fertigstellung von Drucksachen und versieht Bücher oder Broschüren mit passenden Umschlägen. Dabei ist er für den gesamten Produktionsablauf verantwortlich: Er plant, organisiert und leitet den Einsatz von Materialien, Maschinen und Mitarbeitenden (vgl. Berufsbeschreibung des Buchbinders, BIZ Berufsinfo, abrufbar unter <http://www.berufe-ander-arbeit.ch/berufe/buchb.pdf>, zuletzt besucht am 1. Oktober 2012). Buchbindereien werden in industrielle und handwerkliche Betriebe aufgeteilt, wobei viele beide Richtungen anbieten (vgl. BIZ Berufsinfo, a.a.O.; Beilage 10 der angefochtenen Verfügung). Gemeinsam ist beiden Fachrichtungen, dass die Buchbinder für die Herstellung des Buches, der Broschüre, des Librettos oder der Zeitschrift zuständig sind. Unter Verwendung verschiedenster Materialien binden, falzen, nähen oder heften sie

das gewünschte Produkt zusammen (vgl. BIZ Berufsinfo, a.a.O.; Beilage 10 der angefochtenen Verfügung; vgl. auch Angebote der Buchbinderei "Zum Schönen Buch", <<http://www.zumschoenenbuch.ch>>, Heggli Buchbinderei, <<http://www.heggli-buchbinderei.ch/>>, Buchbinderei Hoehn, <<http://www.buchbinderei-hoehn.ch/>>, Buchbinderei Burkhardt AG, <<http://www.bubu.ch/entdecken/buchatelier/>>; alle zuletzt besucht am 1. Oktober 2012). Des Weiteren übernehmen sie auch weitere grafische und handwerkliche Arbeiten, wie z.B. das Aufziehen von Plakaten, Fotos oder Plänen sowie die Herstellung von Schachteln, Mappen oder Alben (vgl. BIZ Berufsinfo, a.a.O.; Buchbinderei "Zum Schönen Buch", a.a.O.; Buchbinderei Hoehn, a.a.O.; Buchbinderei Burkhardt AG, a.a.O.).

6.2 Setzt man nun das hinterlegte Zeichen in Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, so kann in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass "MYPHOTOBOOK" die Zweckbestimmung der "Buchbinderarbeiten" direkt beschreibt. Buchbinderarbeiten haben die Erstellung eines Buches zum Inhalt (vgl. E. 5.1). Diese Dienste werden oftmals handwerklich erbracht und können stark an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst sein (vgl. Angebote der Buchbinderei "Zum Schönen Buch", a.a.O., Heggli Buchbinderei, a.a.O., Buchbinderei Hoehn, a.a.O., Buchbinderei Burkhardt AG, a.a.O.). Die Silbe "MY" stellt dabei den individualisierenden Bezug zum Kunden her (vgl. E. 4.5 in fine). Es spricht Vieles dafür, dass auch die weitergehende Interpretation der Vorinstanz zutreffend ist, wonach "MY" als "auf meine Bedürfnisse zugeschnitten" zu interpretieren ist. Aufgrund der Tatsache, dass Buchbinderarbeiten – wie soeben ausgeführt – nicht selten stark an Kundenwünsche angepasst werden, kann es tatsächlich sein, dass die Verkehrskreise erwarten, der Buchbinder stellen ihnen ein auf ihre Kundenwünsche zugeschnittenes Fotobuch her. In diesem Sinne könnte die Interpretation des Zeichens "A-Z", nämlich dass die Abnehmer vom Dienstleister ein Gesamtpaket erwarten, analog herangezogen werden (vgl. E 4.3 hiavor sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 3.3 und 3.4.2 A-Z). Vorliegend würden sie in vergleichbarer Weise von einer individualisierten Dienstleistungserbringung ausgehen. Indessen kann vorliegend offen bleiben, ob "my" tatsächlich so konkret als an "meine Kundenbedürfnisse angepasst" verstanden wird, wie dies die Vorinstanz behauptet. Der Abnehmer versteht in jedem Fall, dass die Buchbinderarbeiten die Herstellung seines Fotobuches zum Zwecke haben (vgl. dazu insb. E. 4.3 hiavor), was für die Bejahung der beschreibenden Natur hinreichend erscheint.

6.3 In der Folge ist in einem Zwischenergebnis festzuhalten, dass sich der Sinngehalt des Zeichens "MYPHOTOBOOK" in der direkten Beschreibung eines möglichen Endproduktes und damit einer möglichen Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistung, nämlich Buchbinderarbeiten bezüglich einem auf mich als Abnehmer zugeschnittenen Fotobuches, erschöpft. Mangels eines individualisierenden Elementes können die Abnehmer im Zeichen keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Die Marke ist daher dem Gemeingut zuzurechnen und vom Markenschutz auszuschliessen.

Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistung besteht, kann in casu offen gelassen werden, da es der Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 5.6 *Radiant Apricot*).

7.

Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren darauf hin, dass die Vorinstanz der jüngeren Marke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK", welche u.a. für "Buchbinderartikel" in Klasse 16 hinterlegt wurde, den Schutz gewährt habe. Angesichts der Registrierung einer identischen Wortmarke für die ihrer Meinung nach aus der nunmehr beanspruchten Dienstleistung resultierender Ware, erachtete sie die Zurückweisung des vorliegenden Markengesuchs als Ungleichbehandlung und verlangt eine Gleichbehandlung.

7.1 Zum Vorwurf, die Schutzverweigerung des strittigen Markeneintragsgesuches verletze angesichts der Registrierung der jüngeren Marke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK" das Gleichbehandlungsgebot, hält die Vorinstanz fest, dass die von der Voreintragung beanspruchten Waren "Buchbinderartikel" in Klasse 16 z.B. Spiralen, Klebstoffe, Heftgaze oder Falzbeile darstellten, und diese im Gegensatz zu den Buchbinderarbeiten ungeachtet etwaiger Kundenbedürfnisse in jedem Fall gleich sind. Dadurch stelle die Tatsache, dass im einen Fall u.a. die Ware "Buchbinderartikel" (Klasse 16) und im anderen Fall "Buchbinderarbeiten" (Klasse 40) beansprucht werden, einen rechtlich wesentlichen Unterschied dar, so dass sich eine unterschiedliche Behandlung rechtfertige.

7.2 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte un-

terschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des BVGer B-2419/2008 vom 12. April 2010, auszugsweise publiziert in: BVGE 2010/47, E. 10.1 *Madonna* mit Hinweisen). Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 *UNOX* [fig.]; Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 *Chocolat Pavot I* [fig.]).

7.3 Vorliegend ist im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die von der jüngeren Marke beanspruchten Ware "Buchbinderartikel" in Klasse 16 nicht mit den von der strittigen Marke beanspruchten Dienstleistungen identisch ist. Das gebundene Buch wird zwar mittels "Buchbinderartikel" erstellt, stellt selber aber keinen solchen Artikel dar (vgl. auch die französische Übersetzung des Oberbegriffs "Buchbinderartikel", nämlich "articles pour reliures"). Damit besteht freilich ein Zusammenhang zur nunmehr beanspruchten Dienstleistung "Buchbinderarbeiten", doch stellen die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren lediglich Hilfsmittel dar. Schon aufgrund dieses Unterschiedes sind die zwei Marken nicht vergleichbar, so dass die Beschwerdeführerin schon deshalb aus der Eintragung des aus der Ähnlichkeit der Eintragung der jüngeren Marke CH-Nr. 552'147 nichts zu ihren Gunsten ableiten kann.

Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere.

8.

Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ihre Marke in einigen anderen, vornehmlich angelsächsischen, Ländern zum Markenschutz zugelassen worden sei. Gemäss der Rechtsprechung können ausländische Voreintragungen einer Marke zwar ein Indiz für deren Schutzfähigkeit im Inland sein. Allerdings gilt dies ausschliesslich im Zusammenhang mit dem absoluten Schutzhindernis des Gemeinguts und ausschliesslich für Grenzfälle (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 11 *Madonna [fig.]*). Vorliegend handelt es sich aber aufgrund des klar beschreibenden Sinngehalts (vgl. E. 5 hiavor) nicht um einen Grenzfall, weshalb aus den geltend gemachten Voreintragungen im Ausland nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit der strittigen Marke in der Schweiz abgeleitet werden kann.

9.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das strittige Zeichen "MYPHOTOBOOK" für die beanspruchten "Buchbinderarbeiten" Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG darstellt. Demzufolge hat die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 57993/2009 mit Recht zurückgewiesen.

Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist demzufolge abzuweisen.

10.

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. 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 eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.- zu verrechnen.

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 Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Eintritt der Rechtskraft mit ihrem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. mur/57993/2009; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

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 (Art. 42 BGG).

Versand: 4. Dezember 2012