Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-4053/2009
{T 0/2}

Urteil vom 11. November 2009

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Fürsprecher Philippe Probst
u/o Fürsprecherin Claudia Steiner,
Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A,
3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

teilweise Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs
54668/2008 - easyweiss.

Sachverhalt:

A.

Mit Gesuch Nr. 54668/2008 vom 10. April 2008 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vor- instanz) um Eintragung der Wortmarke „easyweiss“ für folgende Waren:

Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Mittel zum Haltbar- und Wasserdichtmachen für Zement und Beton (soweit in Klasse 01 enthalten); Kunstharze im Rohzustand in Form von Pulvern, Granulaten oder Flüssigkeiten als Zusatzmittel zu Baustoffen; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Tapetenkleister, Baukleber, Feuchtigkeitsimprägniermittel für Mauerwerk, ausgenommen Anstrichfarben, Konservierungsmittel für Mauerwerk, ausgenommen Anstrichfarben, Lösungsmittel für Firnisse und Lacke.

Klasse 2: Farben, Firnisse, Lacke, Lasuren; Glasuren; Holzkonservierungsmittel, Grundiermittel (soweit in Klasse 02 enthalten), Rostschutzmittel, Spachtelmasse (soweit in Klasse 02 enthalten); Bindemittel für Farben; bakterizide/fungizide Anstrichmittel; Bautenlacke, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten), Verdünnungsmittel; Naturharze, Beizen, Blattmetalle für Maler und Dekorateure.

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), Mörtel, Natur- und Kunststeine für Bauzwecke; Putze (soweit in Klasse 19 enthalten); Bautenschutzmittel (soweit in Klasse 19 enthalten); Baumaterialien, nämlich Gewebe aus Glasfasern und Kunststoffen als Einlagen für Schichten aus Anstrichen und Putzen (soweit in Klasse 19 enthalten); Gewebeeinbettungsmassen auf Kunstharz- und/oder Silikatbasis.

Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 13. August 2008. Sie machte geltend, der im Zeichen enthaltene englische Begriff „easy“ werde unter anderem mit „leicht, sorglos, angenehm, ungezwungen, unbefangen“ übersetzt und in der Umgangssprache im Sinne von „leicht, locker“ verwendet. Das Zeichen werde daher vom Abnehmer – in casu vom schweizerischen Durchschnittskonsumenten wie auch vom Spezialisten im Bereich der beanspruchten Waren – ohne Weiteres im Sinne von „leichtes Weiss“ oder auch „leicht handhabbares Weiss“ verstanden. Der Abnehmer werde daher ohne weiteres aus dem Zeichen schliessen, dass es sich um Waren, respektive um Farben handle, welche weiss, und „easy“ in der Handhabung respektive in der Anwendung seien. Das Zeichen beschreibe somit direkt die Art sowie die Qualität der folgenden von ihnen beanspruchten Waren der Klasse 2 und 19:

Klasse 2: Farben, Lacke, Lasuren; Glasuren; Grundiermittel (soweit in Klasse 02 enthalten), Spachtelmasse (soweit in Klasse 02 enthalten);

bakterizide/fungizide Anstrichmittel; Bautenlacke, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten), Beizen.

Klasse 19: Putze (soweit in Klasse 19 enthalten).

Bezüglich dieser Waren stelle das Zeichen Gemeingut dar, weshalb es nur für die Waren der Klasse 1 und die restlichen Waren der Klassen 2 und 19 zum Markenschutz zugelassen werden könne. Hinsichtlich der beanstandeten Waren sei die angemeldete Marke zudem freihaltebedürftig.

Mit Schreiben vom 8. Oktober 2008 beantragte die Beschwerdeführerin, dem hinterlegten Zeichen sei der Schutz vollumfänglich zuzusprechen. Zur Begründung führte sie aus, das fragliche Zeichen werde vom Publikum nicht in seine Bestandteile zerlegt und daher vorab als Phantasiezeichen verstanden. Selbst wenn es von den Abnehmern in die Bestandteile „easy“ und „weiss“ zerlegt werden sollte, sei dessen Sinngehalt nur nach Aufwendung einer gewissen Denkarbeit und unter Zuhilfenahme der Phantasie erkennbar. Das Zeichen könne im Gesamteindruck als „ungezwungenes Weiss“, „leichtes Weiss“ oder auch „angenehmes Weiss“ gelesen werden. Bleibe dem Betrachter ein solcher Interpretationsspielraum, führe dies in der Regel zur Kennzeichnungskraft des fraglichen Zeichens. Selbst wenn das Zeichen einheitlich im Sinne von „leichtes Weiss“ verstanden werden sollte, bleibe es interpretationsbedürftig. So sei insbesondere nicht hinreichend definiert und nicht ohne Weiteres erkennbar, wie sich ein „leichtes“ oder „leicht handhabbares Weiss“ auszeichne. Zudem sei die Marke im Wirtschaftsverkehr nicht unentbehrlich, weshalb ein allfälliges Freihaltebedürfnis entfalle. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf Voreintragungen.

Mit Schreiben vom 7. Januar 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest. Sie erklärte, das Zeichen erschöpfe sich in einem direkt beschreibenden Hinweis in Bezug auf die Art, die Eigenschaft und die Qualität der beanspruchten Waren, nämlich dass diese ein leicht handhabbares, einfaches Weiss seien, oder dass diese von weisser Farbe und leicht handhabbar seien. Sie könne sich nicht der Meinung der Beschwerdeführerin anschliessen, wonach der Begriff vom Abnehmer nicht in die zwei Bestandteile „easy“ und „weiss“ zerlegt werde. Auch liege der beschreibende Sinn des Zeichens offen auf der Hand, so dass die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufhebe. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Voreintragungen seien vom

Sinngehalt her, im Zusammenhang mit den entsprechenden Waren, nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar. Schliesslich sei vorliegend sowohl betreffend die fehlende konkrete Unterscheidungskraft als auch das Freihaltebedürfnis von einem klaren Fall auszugehen, so dass auch eine blosse Indizwirkung der ausländischen Entscheide nicht zum Tragen komme.

Am 2. März 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

Die Vorinstanz hiess mit Verfügung vom 26. Mai 2009 das Markeneintragungsgesuch 54668/2008 für folgende Waren gut:

Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Mittel zum Haltbar- und Wasserdichtmachen für Zement und Beton (soweit in Klasse 01 enthalten); Kunstharze im Rohzustand in Form von Pulvern, Granulaten oder Flüssigkeiten als Zusatzmittel zu Baustoffen; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Tapetenkleister, Baukleber, Feuchtigkeitsimprägniermittel für Mauerwerk, ausgenommen Anstrichfarben, Konservierungsmittel für Mauerwerk, ausgenommen Anstrichfarben, Lösungsmittel für Firnisse und Lacke.

Klasse 2: Firnisse, Holzkonservierungsmittel, Rostschutzmittel, Bindemittel für Farben; Verdünnungsmittel; Naturharze, Blattmetalle für Maler und Dekorateure.

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), Mörtel, Natur- und Kunststeine für Bauzwecke; Bautenschutzmittel (soweit in Klasse 19 enthalten); Baumaterialien, nämlich Gewebe aus Glasfasern und Kunststoffen als Einlagen für Schichten aus Anstrichen und Putzen (soweit in Klasse 19 enthalten); Gewebeeinbettungsmassen auf Kunstharz- und/oder Silikatbasis.

Für folgende Waren wies sie das Markeneintragungsgesuch zurück:

Klasse 2: Farben, Lacke, Lasuren; Glasuren; Grundiermittel (soweit in Klasse 02 enthalten), Spachtelmasse (soweit in Klasse 02 enthalten); bakterizide/fungizide Anstrichmittel; Bautenlacke, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten), Beizen.

Klasse 19: Putze (soweit in Klasse 19 enthalten).

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. Juni 2009 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei insofern aufzuheben, als die Waren der Klassen 2 und 19 zurückgewiesen worden seien, und es sei die Marke „easyweiss“ für die zurückgewiesenen Waren der Klasse 2 (Farben, Lacke, Lasuren; Glasuren; Grundiermittel [soweit in Klasse 02 enthalten], Spachtelmasse [soweit in Klasse 02 enthalten];

bakterizide/fungizide Anstrichmittel; Bautenlacke, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten [soweit in Klasse 02 enthalten], Beizen) und 19 (Putze [soweit in Klasse 19 enthalten]) zum Schutz zuzulassen. Sie hält an der Auffassung fest, wonach sich das Zeichen „easyweiss“ nicht ohne Weiteres in die Wortbestandteile „easy“ und „weiss“ zerlegen lasse. Eine entsprechende Zerlegung des Zeichens stelle einen ersten Gedankenschritt dar, welcher bereits der Annahme eines direkt beschreibenden Sinngehalts entgegenstehe. Selbst wenn das Zeichen so zerlegt werde, sei zu bedenken, dass es sich bei „easyweiss“ um ein zweisprachiges Zeichen handle, bei welchem der Bestandteil „easy“ zuerst übersetzt werden müsse. Zudem seien beide Wortbestandteile als mehrdeutig zu werten; dies gelte umso mehr für die daraus zusammengesetzte Wortneuschöpfung. Des Weiteren seien selbst unter der Annahme, dass „easyweiss“ als „leichtes Weiss“ oder „leicht handhabbares Weiss“ gelesen würde, weitere Gedankenschritte nötig, um darin eine beschreibende Aussage zu entdecken. Zudem entfalle ein allfälliges Freihaltebedürfnis, da ein aktuelles oder potentielles Interesse von Konkurrenten oder Dritten an diesem Zeichen nicht ersichtlich sei. Im Weiteren erinnert die Beschwerdeführerin an den Grundsatz, wonach Zweifelsfälle einzutragen seien. Schliesslich weist sie auf verschiedene Voreintragungen hin, die sowohl in rechtlicher wie auch in tatsächlicher Hinsicht in genügendem Masse vergleichbar seien.

C.

Mit Vernehmlassung vom 8. September 2009 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie insbesondere auf ihre Beanstandung vom 7. Januar 2009. Ergänzend hält sie fest, das Trennen zweier zusammengeschriebener Begriffe stelle entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keinen Gedankenschritt dar. Zum anderen werde in einer Bezeichnung stets ein bekannter Bedeutungsinhalt gesucht. Ergebe ein Begriff keinen Sinn, werde der Abnehmer versuchen, aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen und werde den Begriff dementsprechend auftrennen. Die blosse Zweisprachigkeit eines Zeichens führe in der Regel nicht zu dessen Unterscheidungskraft. Selbst wenn eine Mehrdeutigkeit vorliegen würde, würde diese nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens führen, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend sei. Liege – wie vorliegend – der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, könne die

Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben. Sie erachte den Begriff „easy“ als eine rein qualitative Angabe, deren Sinngehalt sich ohne Gedankenaufwand aus der vorliegenden Kombination mit der Sach- oder Eigenschaftsbezeichnung „weiss“ und den entsprechenden Waren ergebe. Ein „leicht handhabbares Weiss“ verspreche, dass die Farbe z.B. nicht tropfe, schnell trockne oder gut decke. In diesem Sinne werde der Begriff von verschiedenen Anbietern der Branche auch verwendet. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen seien zwar Kombinationen aus der rein qualitativen Bezeichnung „easy“ mit einem Begriff, welcher einen (beliebigen) Sinngehalt habe, aber das jeweilige Element habe keinen konkreten oder zumindest keinen direkt beschreibenden Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren. Aus diesem Grund hätten die zitierten Voreintragungen zum Markenschutz in der Schweiz zugelassen werden können. Da schliesslich der direkt beschreibende Charakter des Zeichens ihrer Auffassung nach feststehe, handle es sich nicht um einen Grenzfall, weshalb der Registrierung als Gemeinschaftsmarke auch keine Indizienwirkung zukomme.

D.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich aus-

gewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) 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 (Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [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, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [nachfolgend: Marbach, SIWR III/1], Basel 2009, N. 247). 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; vgl. auch Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04]). 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 Dienst-

leistungen 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 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.2 – AdRank, und 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 – American Beauty).

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-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – After hours, und B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 – Leader).

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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – After hours, 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).

3.

Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41; MARBACH, SIWR III/1, N. 248). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der betreffenden

Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers (WILLI, a. a. O., Art. 2, N. 44; MARBACH, SIWR III/1, N. 248). Zur Annahme von Gemeingut genügt es, dass bloss ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. die Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 3 – Bioscience Accelerator, mit Verweis u.a. auf RKGE in sic! 1999 S. 557 E. 4 – Pedi-Med, und LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 2, N. 9).

Soweit noch strittig, wird das fragliche Zeichen für folgende Waren beansprucht:

Klasse 2: Farben, Lacke, Lasuren; Glasuren; Grundiermittel (soweit in Klasse 02 enthalten), Spachtelmasse (soweit in Klasse 02 enthalten); bakterizide/fungizide Anstrichmittel; Bautenlacke, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten), Beizen.

Klasse 19: Putze (soweit in Klasse 19 enthalten).

Diese Waren richten sich primär an Fachleute aus dem Bereich Malerei, Gipserei, Schreinerei und Bau, aber auch an Durchschnittskonsumenten.

4.

Beim angemeldeten Zeichen „easyweiss“ handelt es sich um eine Wortneuschöpfung. Das erste Zeichenelement „easy“ stammt aus dem Englischen und bedeutet auf Deutsch „leicht, mühelos, unbeschwert, unbesorgt, sorglos, bequem, angenehm, gemächlich, gemütlich, mässig, erträglich, leichtfertig, locker, frei, ungezwungen, zwanglos, natürlich, frei“ (LANGENSCHEIDT HANDWÖRTERBUCH ENGLISCH, Berlin / München / Wien / Zürich / New York 2005, S. 188), auf Französisch „facile, placide, tranquille, paisible, aisé“ (LE ROBERT & COLLINS, Paris 1987, S. 1249 f.). Das zweite Wortelement „weiss“ ist deutsch; weiss ist die hellste aller Farben (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, 2008, Stichwort „weiss“).

4.1 Die Beschwerdeführerin gibt zu bedenken, das Zeichen „easyweiss“ lasse sich nicht ohne Weiteres in die Wortbestandteile „easy“ und „weiss“ zerlegen. Da das fragliche Zeichen aus einheitlichen Blockbuchstaben bestehe, werde es – wie auch etwa „Fitmore“ (vgl. RKGE in sic! 2004 S. 27) – vom Publikum nicht in seine Bestand-

teile zerlegt werden. Entsprechend werde es vorab als Phantasiezeichen verstanden. Zudem stelle eine entsprechende Zerlegung des Zeichens einen ersten Gedankenschritt dar, welcher bereits der Annahme eines direkt beschreibenden Sinngehalts entgegenstehe.

Soweit sich ein Zeichen ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegen lässt, stellt die Zerlegung an sich noch keinen speziellen Gedankenaufwand dar, der der Qualifizierung des Zeichens als direkt beschreibend entgegen stehen würde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4053/2009 vom 16. Juli 2007 E. 6 – Projob).

Das strittige Zeichen „easyweiss“ lässt sich ohne Weiteres in die Bestandteile „easy“ und „weiss“ zerlegen, da beide Begriffe den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sind: „Easy“ hat seinen Ursprung in der englischen Sprache, ist indessen bereits in die Umgangssprache eingeflossen und wird dort im Sinne von „leicht, locker“ gebraucht (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 2007, S. 442), weswegen es auch nicht speziell übersetzt werden muss; es ist als viel verwendeter Anglizismus allgemein verständlich geworden (vgl. auch WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 92, mit Verweis auf RKGE in sic! 1999 S. 272 – Polynorm). Das Element „weiss“ darf ohnehin als bekannt vorausgesetzt werden. Zwar wurde das angemeldete Zeichen wie die von der Beschwerdeführerin zitierte Marke „fitmore“ in einheitlichen Blockbuchstaben und ohne Unterteilung hinterlegt. Anders als das zweite Element „more“ von „fitmore“, welches oft als Endung („-more“) verwendet wird (z.B. in Personennamen und geografischen Bezeichnungen) und in dieser Verwendungsart keine eigenständige Bedeutung hat (vgl. RKGE in sic! 2004 S. 27 E. 5 – fitmore), verliert „weiss“ seine Bedeutung im Zusammenhang mit dem ersten Element „easy“ nicht; es ist und bleibt ein Adjektiv, welches eine Farbe beschreibt. Zudem wird „easy“ auch in seiner umgangssprachlichen Verwendungsart englisch ausgesprochen, während das Wort „easyweiss“, wenn es als Einheit verstanden würde, „e-a-si-weiss“ gelesen werden müsste, was ungewohnt klänge. Insofern ist anzunehmen, dass „easyweiss“ von den angesprochenen Verkehrskreisen als zusammengesetzter Begriff, und nicht als Einheit respektive Phantasiezeichen verstanden wird (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 – Projob).

4.2 Die Beschwerdeführerin gibt weiter zu bedenken, beide Wortbestandteile seien als mehrdeutig zu werten; dies gelte umso mehr für die daraus zusammengesetzte Wortneuschöpfung. Das betroffene Zeichen könne im Gesamteindruck als „ungezwungenes Weiss“, „ungezwungenes Licht“, „leichtes Weiss“, „leichte Reinheit“ oder auch „angenehmes Weiss“ verstanden werden. Bleibe dem Betrachter ein solcher Interpretationsspielraum und seien verschiedene Assoziationen möglich, führe dies zur Kennzeichnungskraft des fraglichen Zeichens.

Gemäss konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines Zeichens zur Schutzfähigkeit führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen dominiert, und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts des Zeichens führt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 – Post, und B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 – Total Trader; RKGE in sic! 2007 S. 269 E. 4 – Royal). Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 – Post, und 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 – Gipfeltreffen). Schliesslich erfüllt ein Zeichen den Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn mehrere mögliche Sinnvarianten des Zeichens letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeutung hinauslaufen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 – Post; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 5.2.1 – After hours).

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 2 und 19 (Farben, Putze etc.), welche im vorliegenden Verfahren noch streitig sind, besteht kein Zweifel, dass mit „weiss“ die Farbe weiss gemeint ist, weshalb die symbolischen Bedeutungen von weiss (Licht, Reinheit) in den Hintergrund rücken. Das Wortelement „easy“ hat zwar eine Reihe von Bedeutungen (vgl. E. 4), doch wird den angesprochenen Verkehrskreisen primär dessen umgangssprachliche Bedeutungen „leicht, locker“ in den Sinn kommen. Zusammengesetzt wird das Zeichen daher im Sinne von „leichtes, lockeres Weiss“ verstanden werden.

4.3 Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, selbst unter der Annahme, dass „easyweiss“ als „leichtes Weiss“ oder, wie die Vorinstanz geltend macht, als „leicht handhabbares Weiss“ gelesen würde, seien weitere Gedankenschritte nötig, um darin eine beschreibende Aussage zu entdecken: „Was / wieso ist dieses Weiss easy?“ Die Bedeutung von „leicht handhabbarer Spachtelmasse, Lasur etc.“ liege dabei keinesfalls auf der Hand.

Die Vorinstanz führt in diesem Zusammenhang aus, „easy“ sei eine rein qualitative Angabe, deren Sinngehalt sich ohne Gedankenaufwand aus der vorliegenden Kombination mit der Sach- und Eigenschaftsbezeichnung „weiss“ und den entsprechenden Waren ergebe. Die beanspruchten Waren wie Farben und Putze, welche „easy“ und somit „leicht handhabbar“ seien, seien vom Abnehmer mehr als erwünscht. Der Begriff „easy“ verspreche dem Abnehmer, dass er beispielsweise die Farbe oder den weissen Verputz leicht und ohne Probleme auftragen könne. Ein „leicht handhabbares Weiss“ verspreche, dass die Farbe beispielsweise nicht tropfe, schnell trockne oder gut decke. Der Ausdruck „easy“ respektive „leicht handhabbar“ sei somit rein qualitativ anpreisend und beziehe sich auf eine Vielzahl positiver Eigenschaften, welche das entsprechende weisse Produkt aufweisen solle.

Die Waren, welche von der angefochtenen Marke beansprucht werden und hier noch strittig sind, sind Produkte des Maler-, Gipser-, Schreiner- und Baubedarfs etc., welche auf Oberflächen aufgetragen werden. Es handelt sich im weitesten Sinne um Anstrichmittel respektive Bestandteile davon. Anstrichmittel sind flüssige bis pudding- und pastenförmige Werkstoffe, die durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Tauchen auf die Oberfläche fester Werkstoffe gebracht werden und dort nach dem Auftrag einen Film bilden, den Anstrich, der den Werkstoff schützt und ihm ein schönes Aussehen gibt (FRANK NIEPEL, Knaurs Grosses Handwerksbuch, München 1987, S. 107). Angesichts der mit dem Anstreichen verbundenen Schwierigkeiten (vgl. FRANK NIEPEL, a.a.O., S. 113 ff.) ist beim Kauf solcher Produkte die Art und Weise, wie sie aufgetragen werden können, ein wesentlicher Faktor. Häufig wird daher in der Werbung oder in Heimwerkerforen auf die Verarbeitungseigenschaft hingewiesen (vgl. etwa www.engel-putz.de betreffend Gipsputze, www.herbol.ch betreffend Nano-Fassadenfarbe, www.granol.ch betreffend Überrollfarbe Aussen, www.sax.ch betreffend „Walith aussen FDA 1200“ [wässrige Kunstharzdispersionsfarbe

für Fassaden], www.ciao.de betreffend Innen-/Dispersionsfarben). „Easy“ weist somit darauf hin, dass das Anstrichmittel leicht, d.h. mühelos, verarbeitet werden kann. Das zweite Element „weiss“ beschreibt die Farbe des Produkts.

In Verbindung mit den hier noch strittigen Waren, nämlich Farben, Lacke, Lasuren, Glasuren, Grundiermittel, Spachtelmasse, bakterizide/fungizide Anstrichmittel, Bautenlacke, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten, Beizen (Klasse 2) sowie Putze (Klasse 19) welche weiss sein können, weist die angemeldete Marke „easyweiss“ somit darauf hin, dass mit dem damit versehenen Produkt eine Oberfläche (z.B. eine Wand, Holzzaun, Fensterrahmen) leicht, d.h. mühelos, weiss gemacht werden kann. Insofern ist das Zeichen nicht mehrdeutig. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass „easyweiss“ eine Produkteigenschaft dieser Waren der Klassen 2 und 19 beschreibt und daher Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Für nicht weisse Waren wäre das Zeichen sachlich irreführend (vgl. WILLI, a.a.O., Art, 2, N. 244), weshalb es gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen werden müsste.

Bei diesem Ergebnis kann offen gelassen werden, ob das hinterlegte Zeichen freihaltebedürftig ist und daher auch aus diesem Grunde dem Gemeingut zugeordnet werden muss.

5.
Im Weiteren weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die Marke „easyweiss“ als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Es ist auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; BGE 129 III 229 E. 5.5 – Masterpiece I; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 – 2LIGHT; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 9). Bei dem von der Beschwerdeführerin zum Vergleich angerufenen identischen Zeichen, welches in der EU eingetragen worden ist, handelt es sich um eine Eintragung, die in einer Staatengemeinschaft erfolgte, für die Englisch – im Gegensatz zur Schweiz – als eine der Amtssprachen gilt und in denen die massgebenden Verkehrskreise deshalb über eine grössere Sprachkompetenz verfügen und so allen-

falls auch Mehrdeutigkeiten herauszuhören vermögen, die Markenfähigkeit indizieren könnten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 – Express Advantage).

Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens „easyweiss“ im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

6.
Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf die Schweizer Voreintragungen Nr. 545'921 EASYPRINT und Nr. 515'521 EASY EDGE sowie auf die internationalen Registrierungen Nr. 756'480 EASYLAC, Nr. 906'645 „Easy lift“, Nr. 814'388 „easy%“ sowie Nr. 871'048 EASY PLUS, deren Schutz auf die Schweiz erstreckt worden ist. Die genannten Voreintragungen seien im Hinterlegungszeitpunkt allesamt jünger als 8 Jahre gewesen. Die Eintragung des angemeldeten Zeichens sei daher auch auf Grund der in Art. 8 BV statuierten Gleichbehandlungspflicht angezeigt.

6.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen „easyweiss“ bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 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 vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, mit Verweis auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 – Bioscience Accelerator, und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri-Cola).

Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen bringt die Vorinstanz vor, diese seien zwar Kombinationen aus der rein qualitativen Bezeichnung „easy“ mit einem Begriff, welcher einen (beliebigen) Sinngehalt habe, das jeweilige Element habe aber keinen konkreten, oder zumindest keinen direkt beschreibenden Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren. Aus diesem Grund hätten die zitierten Voreintragungen zum Markenschutz in der Schweiz

zugelassen werden können. Insofern ist die Vorinstanz der Ansicht, ihre bisherige Praxis sei nicht gesetzeswidrig.

6.2 Vorauszuschicken ist, dass die von der Beschwerdeführerin genannten Registrierungen nicht direkt mit der hier strittigen Anmeldung vergleichbar sind. Zwar weisen alle Registrierungen als erstes Element das Wort „easy“ auf, doch keine verfügt als zweites Element ein Adjektiv wie „weiss“ in „easyweiss“. Dennoch ist kurz auf die in der Beschwerdeschrift zitierten Beispiele einzugehen:

Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, hat der zweite Bestandteil der internationalen Registrierungen Nr. 814'388 „easy%“ und Nr. 871'048 EASYPLUS sowie der Schweizer Registrierung Nr. 515'521 EASY EDGE, d.h. „%“, „PLUS“ und „EDGE“, keinen direkten Zusammenhang mit den beanspruchten Waren. Es handelt sich bei diesen Bestandteilen daher nicht um die Waren direkt beschreibende Elemente oder gar Sachbezeichnungen.

Die internationale Registrierung Nr. 756'480 EASYLAC wird wie die hinterlegte Marke auch für Waren der Klasse 2 beansprucht. Die Vorinstanz erklärt indessen, dass der zweite Bestandteil „LAC“ höchstens für Waren, welche „Lacke“ sein könnten, direkt beschreibend wäre. Vorliegendenfalls würden aber die Halbfabrikate, welche zur Herstellung von u.a. Lacken verwendet würden, beansprucht, und nicht die Lacke selber. Zudem handle es sich um eine Mutilation des allenfalls für Lacke direkt beschreibenden Bestandteils.

Auch die Schweizer Voreintragung Nr. 545'921 EASYPRINT ist unter anderem für Waren der Klasse 2 eingetragen. Wie die Vorinstanz geltend macht, werden hier nicht die „prints“ (d.h. Drucke, vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) selber beansprucht, sondern Waren, welche allenfalls zum Druck gebraucht werden. Hinsichtlich der beanspruchten Fotografien (Klasse 16) könnte allenfalls eine beschreibende Angabe erkannt werden, da „print“ im Zusammenhang mit Fotografien auch „Abzug, Kopie“ bedeutet (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), was indessen möglicherweise nicht allgemein bekannt ist. Die Vorinstanz weist zudem darauf hin, dass Fotografien nicht die Eigenschaft „leicht zu handhaben“ haben könnten. Das „easy“ könne sich hier somit einzig auf den Herstellungsprozess von Fotografien, auf die Drucker oder allenfalls auf das Fotopapier beziehen, welche aber vorliegendenfalls nicht beansprucht seien.

Einzig die internationale Registrierung Nr. 906'645 „Easy lift“ könnte im Zusammenhang mit „notes adhésives imprimés ou non; étiquettes auto-adhésives et signets auto-adhésive“ sowie „étiquettes adhésives“ (Klasse 16) als zu weit gehende Schutzausdehnung angesehen werden. „Lift“ bedeutet auf deutsch „hochheben“ (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), womit „easy lift“ in Verbindung mit den genannten Waren darauf hindeutet, dass sie leicht hochgehoben, d.h. entfernt werden können. Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass „lift“ vom Schweizer Publikum primär mit „Aufzug“ in Verbindung gebracht wird, weshalb die Vorinstanz „Easy lift“ auch in Verbindung mit den genannten Produkten als schutzfähig erachtete.

Somit hat die Vorinstanz die genannten, als erstes Element „easy“ enthaltenden Marken nur deswegen zum Markenschutz zugelassen, weil das zweite Element für die beanspruchten Waren (zumindest aus Sicht der Schweizer Adressaten) nicht direkt beschreibend ist, was auf die vorliegende Markenanmeldung nicht zutrifft. Selbst wenn die Schutzausdehnung betreffend vereinzelte von den internationalen Registrierungen Nr. 545'921 EASYPRINT und Nr. 906'645 „Easy lift“ beanspruchte Waren nicht über alle Zweifel erhaben ist, kann eine eigentliche gesetzeswidrige Praxis der Vorinstanz in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen nicht ausgemacht werden. Hinzu kommt, dass die zitierten Fälle nicht direkt mit dem vorliegenden vergleichbar sind. Infolgedessen kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht berufen (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 – Bioscience Accelerator).

7.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das angemeldete Zeichen „easyweiss“ für Farben, Lacke, Lasuren, Glasuren, Grundiermittel (soweit in Klasse 02 enthalten), Spachtelmasse (soweit in Klasse 02 enthalten), bakterizide/fungizide Anstrichmittel, Bautenlacke, Farbmittel, Farbstoffe, Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten), Beizen (Klasse 2) sowie soweit in Klasse 19 enthaltene Putze (Klasse 19) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt respektive sachlich irreführend ist (Art. 2 Bst. c MSchG).

Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

8.
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 zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, 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).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Überschuss von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf1 hoc/54668/2008; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Kathrin Bigler

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: 18. November 2009