



## Urteil vom vom 19. Juni 2013

---

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),  
Pietro Angeli-Busi, Pascal Richard,  
Gerichtsschreiber Alexander Moses.

---

Parteien

**A.** \_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwälte Sven Capol und  
Simon Affentranger, E. Blum & Co. AG, Patent-  
und Markenanwälte, Vorderberg 11, 8044 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Verfügung vom 26. März 2012 betreffend  
Markeneintragungsgesuch 58617/2010 NANOWOLLE.

**Sachverhalt:****A.**

Am 17. August 2010 meldete A. \_\_\_\_\_ beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum IGE mit dem Gesuch 58617/2010 die Wortmarke "Nanowolle" zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an und beantragte den Markenschutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 17: Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, insbesondere zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden und Gebäudeteilen; Dämm- und Isoliermaterial für Fahrzeuge.

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), Asphalt, Pech und Bitumen; Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; transportable Bauten (nicht aus Metall); Dämmmaterial zum Brandschutz und/oder als Baumaterial für Bauzwecke, soweit in Klasse 19 enthalten.

Klasse 37: Bauwesen; Installationsarbeiten; Reparatur von Gebäuden und/oder Gebäudeteilen, insbesondere Wärme- und oder Schalldämmeinrichtungen nämlich Wärmedämmverbundsysteme, Gebäudedachdämmungen, Gebäudewanddämmungen, Gebäudebodendämmungen, Gebäudedeckendämmungen; Installation und Reparatur von Brandschutzeinrichtungen sowie technischen Wärmedämmvorrichtungen insbesondere von wärmeisolierten Rohrleitungen.

**B.**

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2010 beanstandete das IGE den direkt beschreibenden Charakter des Zeichens für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen und rechnete die Marke mangels konkreter Unterscheidungskraft dem Gemeingut zu.

**C.**

Mit Schreiben vom 19. April 2011 ersuchte die Hinterlegerin, die Beanstandung aufzuheben und die Eintragung des Zeichens in das Schweizer Markenregister zu veranlassen. Sie führte im Wesentlichen aus, der Begriff "Nanowolle" sei eine Wortneuschöpfung, habe keinen beschreibenden Charakter und sei somit unterscheidungskräftig. Zudem richteten sich die vom Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen an Fachkreise der Baubranche, bei welchen keine naturwissenschaftliche Ausbildung vorausgesetzt werden könne und die Bezeichnung "Nano" nicht als Kurzform von "Nanotechnologie" verstanden. Im Übrigen schein das IGE in seiner Eintragungspraxis beim Begriff "Nano" generell von einer Interpretation auszugehen, die eher mit der Bedeutung "Grösseneinheit, Kleinst-" als mit "Nanotechnologie" zu vereinbaren sei.

**D.**

Am 21. Oktober 2011 teilte das IGE der Beschwerdeführerin mit, das fragliche Zeichen könne für folgende Waren zugelassen werde:

Klasse 19: Asphalt, Pech und Bitumen; Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; transportable Bauten (nicht aus Metall).

Ansonsten hielt es an seiner Beanstandung fest.

**E.**

Mit Schreiben vom 22. Dezember 2011 ersuchte die Hinterlegerin erneut um Aufhebung der Beanstandung und Eintragung des Zeichens in das Schweizer Markenregister. Sie hielt im Wesentlichen an ihren bisherigen Ausführungen fest. Ergänzend machte sie unter Hinweis auf bereits zugelassene Eintragungen einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend.

**F.**

Mit Verfügung vom 26. März 2012 liess das IGE das Markeneintragungsgesuch für folgende beanspruchte Waren der Klasse 19 zu:

Klasse 19: Asphalt, Pech und Bitumen; Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; transportable Bauten (nicht aus Metall).

Für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen wies es das Markeneintragungsgesuch zurück.

In seiner Begründung führte das IGE an, Abnehmer der beanspruchten Waren (Baumaterialien, insbesondere Isolier- und Schalldämmmaterialien) und Dienstleistungen (Baudienstleistungen) seien sowohl Durchschnittskonsumenten als auch Fachleute aus der Baubranche, wie z. B. Isolationstechniker. Das Zeichen "Nanowolle" stelle eine grammatikalisch und sprachliche Wortkonstruktion dar. Diese Begriffskombination aus "nano" und "wolle" werde vom Abnehmer im Sinne von nanotechnologischer Wolle, d. h. "mittels Nanotechnologie behandelte oder hergestellte Wolffasern" verstanden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stelle das Zeichen eine direktbeschreibende Aussage dar und werde von einem erheblichen Teil der angesprochenen Konsumenten demnach nicht mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht. Das Argument der Hinterlegerin, wonach die massgebenden Verkehrskreise das Wortelement "Nano" nicht als Abkürzung für "Nanotechnologie" verstehen würden, könne unter Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. November 2008

(B-6163/2008, *Nanobone*) nicht gehört werden. Demzufolge könne auch der Argumentation der Hinterlegerin nicht gefolgt werden, wonach spezialisierte Fachkreise "Nanowolle" als "Wolle zu Dämmzwecken mit besonders feinen Fasern" verstehen würden. In Ermangelung eines individualisierenden Elements könne dem Zeichen keine konkrete Unterscheidungskraft zuerkannt werden. Die Frage des Freihaltebedürfnisses könne deshalb offen gelassen werden. Die von der Beschwerdeführerin unter dem Aspekt des Gleichbehandlungsgebots zitierten Voreintragungen seien mit der vorliegend zu beurteilenden Marke nicht vergleichbar und könnten somit nicht zugunsten der Schutzzfähigkeit des vorliegenden Zeichens herangezogen werden.

#### **G.**

Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin am 15. Mai 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte deren Aufhebung und die Zulassung des Markengesuchs für das folgende "eingeschränkte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis":

Klasse 17: Mineralische Dämmstoffe zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden, Gebäudeteilen und Fahrzeugen;

Klasse 19: Asphalt, Pech und Bitumen; Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; transportable Bauten (nicht aus Metall); mineralische Dämmstoffe zum Brandschutz und/oder als Baumaterial für Bauzwecke, soweit in Klasse 19 enthalten;

Klasse 37: Installation von Wärme- und/oder Schalldämmeinrichtungen aus mineralischen Dämmstoffen, nämlich Wärmedämmverbundsysteme, Gebäudedachdämmungen, Gebäudewanddämmungen, Gebäudebodendämmungen, Gebäudedeckendämmungen; Reparatur von Wärme und/oder Schalldämmeinrichtungen aus mineralischen Dämmstoffen, nämlich Wärmedämmverbundsysteme, Gebäudedachdämmungen, Gebäudewanddämmungen, Gebäudebodendämmungen, Gebäudedeckendämmungen; Installation und Reparatur von Brandschutzeinrichtungen sowie technischen Wärmedämmvorrichtungen, insbesondere von Wärmedämmten Rohrleitungen, aus mineralischen Dämmstoffen

#### **H.**

In ihrer Vernehmlassung vom 16. August 2012 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Mit Verfügung des Instruktionsrichters vom 21. August 2012 wurde der Schriftenwechsel unter Vorbehalt allfälliger Instruktionen oder weiterer Parteieingaben abgeschlossen.

## **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

### **1.**

Gegen Eintragungsverfügungen in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum IGE kann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. d des Verwaltungsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

#### **1.1**

Zur Beschwerde ist gemäss Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) berechtigt, wer am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme hatte, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. In diesem Zusammenhang muss ein persönliches sowie praktisches und aktuelles Interesse vorliegen. Ein persönliches Interesse liegt vor, wenn der Beschwerdeführer durch den Beschwerdegegenstand einen unmittelbaren Nachteil erleidet. Mit anderen Worten ist darzutun, dass der angefochtene Akt der beschwerdeführenden Person einen Nachteil verursacht oder sie eines Vorteils beraubt (ISABELLE HÄNER, *in*: Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich 2008, Art. 48 N 20, mit Hinweisen). Vorliegend verlangt die Beschwerdeführerin, unter anderem, dass die Marke "NANOWOLLE" für die in Klasse 19 beanspruchten "Asphalt, Pech und Bitumen", "Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke" und "transportable Bauten (nicht aus Metall)" zugelassen wird. Für diese Waren wurde die Marke "NANOWOLLE" jedoch bereits mit der angefochtenen Verfügung zugelassen, weshalb die Beschwerdeführerin – diesbezüglich – somit keinen Nachteil erleidet. Die Beschwerdeführerin verfügt insoweit über kein schutzwürdiges Interesse, weshalb sich die Beschwerde – hinsichtlich der beantragten Eintragung für die soeben erwähnten Waren – als unzulässig erweist.

#### **1.2**

Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer übrigen Begehren auf Zulassung der Marke für sämtliche in den Klassen 17 und 37 beanspruchten Waren sowie für die in Klasse 19 beanspruchten "mineralische Dämmstoffe zum Brandschutz und/oder als Baumaterial für Bauzwecke, soweit in Klasse 19 enthalten" besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder

Aufhebung (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die dreissigtägige Beschwerdefrist (Art. 50 Abs. 1 VwVG) ist eingehalten und der eingeforderte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Soweit die Beschwerdeführerin nicht die Eintragung der strittigen Marke für die in Klasse 19 beanspruchten "Asphalt, Pech und Bitumen", "Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke" und "transportable Bauten (nicht aus Metall)" verlangt, ist auf die Beschwerde einzutreten.

## **2.**

Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

### **2.1**

Der Begriff Zeichen des Gemeinguts in Art. 2 Bst. a MSchG ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geografische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (BGE 118 II 181 E. 3 *Duo*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 A - Z, mit Hinweisen; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 1 ff.).

### **2.2**

Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkannt werden können (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 *akustische Marke*, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller*, BGE 129 III 514 E. 4.1 *Lego* und BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die ausschliesslich aus allgemeinen Qualitätshinwei-

sen oder reklamehaften Anpreisungen bestehen (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*).

Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienstleistungen (EUGEN MARBACH, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2008, Rn. 209 ff.).

### 2.3

Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren zu beurteilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*), wobei der beschreibende Charakter vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (Urteil des Bundesgerichts 4A\_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.2 *Magnum*). Auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu berücksichtigen (LUCAS DAVID, *in*: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 2 N 18). Dem Gemeingut zugehörig sind zudem Zeichen, bei denen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, d.h. Zeichen, an deren Mitgebrauch Konkurrenten ein legitimes Interesse haben könnten (BVGE 2010/32 E. 7.3. *Pernaton/Pernadol 400*; Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 A – Z; EUGEN MARBACH, a.a.O., Rn. 259). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens ist auf die Sicht der Verkehrsteilnehmer, allen voran der Konkurrenten des Hinterlegers, abzustellen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, *in*: sic! 1/2007, S. 1, 11).

### 3.

Die Marke "NANOWOLLE" beansprucht Schutz für Waren der Klassen 17 und 19 und Dienstleistungen der Klasse 37. Die in Klasse 17 beanspruchten "mineralischen Dämmstoffe zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden, Gebäudeteilen und Fahrzeugen" und die in Klasse 19 beanspruchten "Baumaterialien (nicht aus Metall)" und "mineralische Dämmstoffe zum Brandschutz und/oder als Baumaterial für Bauzwecke, soweit in Klasse 19 enthalten", richten sich primär an Fachleute aus der Baubranche oder – soweit es sich um Dämmstoffe für Fahrzeuge handelt – an Spezialisten der entsprechenden Wirtschaftszweige. Sämtliche beanspruchten Waren der Klassen 17 und 19 richten sich gleichzeitig auch an

ein breiteres Publikum, namentlich an Heimwerker und Hauseigentümer. Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 ist davon auszugehen, dass diese insbesondere von Bauherren und Generalunternehmern beansprucht werden und sich mithin sowohl an Fachkreise als auch an das breitere Publikum der Bauherren richten.

#### **4.**

Das strittige Zeichen "NANOWOLLE" bildet eine Wortneuschöpfung, welche sich in die Zeichenelemente "NANO" und "WOLLE" aufteilen lässt. Der Umstand, dass es sich um ein lexikalisch nicht erfasstes Zeichen handelt, schliesst dessen Zuordnung zum Gemeingut nicht aus. Soweit sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden, können auch neue, bislang ungebräuchliche Ausdrücke beschreibend sein. Für den beschreibenden Charakter reicht es aus, wenn das Wort zwar heute noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber für diejenigen Kreise, an welche es sich richtet, auf der Hand liegt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.5 *Noblewood*, mit Hinweisen).

#### **4.1**

Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits mit Urteil B-613/2008 vom 6. November 2008 (*Nanobone*) die verschiedenen Bedeutungen des Präfixes "Nano-" untersucht. Demnach bedeutet "Nano-" ein Milliardstel ( $10^{-9}$ ) einer physikalischen Einheit (vgl. auch [www.duden.de](http://www.duden.de), konsultiert am 22. März 2013). Daneben ist diese Vorsilbe auch als Hinweis auf einen Zusammenhang mit Nanotechnologie zu verstehen und wird in der Umgangssprache auch im Sinne von "klein" verwendet.

"Wolle" ist hingegen – gemäss der zutreffenden und diesbezüglich übereinstimmenden Einschätzung der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin – eine Bezeichnung für Fasern vom Fell des Schafes. Es kann sich jedoch auch um Fasern anderer Tiere handeln oder – namentlich im Zusammenhang mit Dämmmaterial – um Fasern nichttierischer Herkunft, wie etwa Mineral-, Glas-, Stein- oder Holzwolle.

#### **4.2**

Im Zusammenhang mit der Wortkombination "Nanowolle" sind verschiedene Bedeutungen denkbar. Einerseits ist an besonders kleine oder im Nanometerbereich liegende Wolle oder Fasern zu denken. Andererseits

kann unter dieser Bezeichnung auch an mit nanotechnologischen Mitteln hergestellte oder bearbeitete Wolle gedacht werden. Die Beschwerdeführerin weist ihrerseits darauf hin, dass mit dem Zeichen "Nanowolle" auch die Wolle eines besonders kleinen Tieres oder ein Mineralfaserdämmstoff zum Einsatz in besonders kleinen Räumen gemeint sein könnte (siehe nachstehend§, E. 5.1)

## 5.

Im Folgenden ist nun zu prüfen, ob das Zeichen "NANOWOLLE" in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend und somit dem Gemeingut zuzurechnen ist.

### 5.1

In den Klassen 17 und 19 beansprucht die Beschwerdeführerin – soweit ihre Anträge im vorliegenden Beschwerdeverfahren noch zulässig sind – mineralische Dämmstoffe zur Wärme- und Schalldämmung, zum Brandschutz und/oder als Baumaterial für Bauzwecke. In der Klasse 37 werden Dienstleistungen beansprucht, welche unter Verwendung mineralischer Dämmstoffe erbracht werden. In ihrer Beschwerdeschrift gibt die Beschwerdeführerin selbst an, dass "es sich bei Wolle um ein aus kleinsten Fasern bestehendes Material" handelt (Beschwerde vom 15. Mai 2012, Seite 9). Dies gilt umso mehr bei Mineralwolle, bei welcher die jeweiligen Fasern eine mittlere Länge von einigen Zentimetern und einen mittleren Durchmesser von 3 bis 5 Mikrometer aufweisen (vgl. Handlungsanleitung "Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle)", Ausgabe 05/2010, Seite 4, <http://www.fmi-mineralwolle.de> > Service > Downloads, konsultiert am 25. März 2013).

Wie soeben dargestellt, ist der Präfix "Nano-" auch im Sinne von "klein" zu verstehen. Die Vorinstanz ging in der angefochtenen Verfügung zwar nicht davon aus, dass spezialisierte Fachkreise das Zeichen als "Wolle zu Dämmzwecken mit besonders kleinen Fasern" verstehen würden, sondern wies das Gesuch aus anderen Gründen ab (vgl. angefochtene Verfügung vom 26. März 2012, S. 6 sowie die nachstehende Erwägung 5.2). Die Beschwerdeführerin meint hingegen, dass der umgangssprachliche Sinngehalt "klein" darauf hinweisen könnte, "es handle sich bei der Wolle um solche eines kleinen Tieres, bspw. eines Zwergschafes / einer Zwergziege" (vgl. Beschwerde vom 15. Mai 2012, S. 9) oder dass "ein Mineralfaserdämmstoff zum Einsatz in kleinen oder Kleinstzwischenräumen" (vgl. Beschwerde von 15. Mai 2012, S. 11) gemeint sein könnte. Keine dieser Ausführungen erscheint im Zusammenhang mit den konkret

beanspruchten Waren und Dienstleistungen als zutreffend. Die beanspruchte Mineralwolle besteht, wie erwähnt, aus äusserst kleinen – obwohl nicht im Nanometerbereich sich befindlichen – Fasern. In diesem Zusammenhang ist der Präfix "Nano-" auch als Hinweis auf die Grösse der Fasern zu verstehen, welche, wie erwähnt, vorliegend äusserst klein ist. Dementsprechend wirkt das Zeichen "NANOWOLLE" – bereits aus diesem Grund – für die beanspruchten Waren der Klassen 17 und 19 sowie für die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen beschreibend und ist deshalb dem Gemeingut zuzuordnen.

## 5.2

Die Vorinstanz hat das Zeichen "NANOWOLLE" als beschreibend qualifiziert, weil es sich dabei um eine auf Anhieb verständliche Bezeichnung "für Wollfasern (ob nun tierischer oder anderer Herkunft sei dahingestellt), die mittels Nanotechnologie hergestellt oder behandelt worden ist", handle. Sie verweist insbesondere auf Nanobindemittel, welche zusammen mit Wollfasern verwendet werden, um die Dämmwirkung zu optimieren. Hinsichtlich der von der Vorinstanz vorgebrachten Nanobindemitteln wendet die Beschwerdeführerin ein, dass diese Nanokomposite als Bindemittel mit silikatischen Nanopartikeln für Hochleistungsverbundwerkstoffe verwendet werden. Mineralische Dämmstoffe, wie sie nun von ihr beansprucht werden, würden jedoch nicht in diese Kategorie der Hochleistungsverbundwerkstoffe fallen. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, lediglich auf die Anwendung von auf Kieselsäure basierenden Aerogelen, Polymerschäumen oder Kieselol-Nanobindern (Bindemittel) hingewiesen zu haben. Dabei handle es sich – nach Ansicht der Beschwerdeführerin – nicht um Wollarten, "die in irgendeiner Form nanotechnologisch hergestellt oder bearbeitet worden waren". Die Beschwerdeführerin weist schliesslich darauf hin, dass Nanogel "als Alternative zu und nicht als Komponente für mineralische Dämmstoffe angeboten" werde.

Als der Nanotechnologie zuzurechnender Dämmstoff existiert das sogenannte Aerogel, welches ein besonders leichtes Material ist, beispielsweise aus Kieselsäure erstellt werden kann und auch unter der Markenbezeichnung Nanogel bekannt ist. Aus einer Kombination von Aerogel und Steinwolle wird die sogenannte Aerowolle hergestellt und in dünne Gipsplatten eingearbeitet, welche zur Innendämmung verwendet werden können (vgl. zu allem NanoTrust dossier, Nr. 032, Juni 2012, herausgegeben vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, <http://www.nanotrust.ac.at>, konsultiert am

26. März 2013). Aerowolle wird von der Beschwerdeführerin selbst hergestellt und wird von dieser als "die Kombination von Steinwolle und Aerogel zu einem mineralischen Dämmstoff mit höchst wärmedämmenden Eigenschaften" beschrieben (vgl. <http://www.rockwool.de> > Produkte > Aerorock > Was ist Aerowolle?, konsultiert am 26. März 2013). In diesem Zusammenhang ist hinzuzufügen, dass auch andere Dämmmaterialien aus Mineralwolle erhältlich sind, welche mit Nanoprodukten verbunden werden. So wird beispielsweise "Inowool" vom Hersteller als "der Markenname für Nanobinder zur Herstellung thermisch stabiler, nicht brennbarer und recycelbarer Produkte aus Mineralwolle" beschrieben (vgl. <http://www.inomat.de> > Meist gelesen > Produkte, konsultiert am 21. März 2013).

Aus den obigen Erwägungen ergibt sich, dass mineralische Dämmstoffe erhältlich sind, welche aus einer Kombination von Mineralwolle und Aero- oder Nanogel bestehen oder welche unter Zugabe eines Nanobinders erstellt werden. Die Annahme der Beschwerdeführerin, wonach "Nanogele als Alternative zu und nicht als Komponente für mineralische Dämmstoffe angeboten" werde, erweist sich in dieser Hinsicht als unzutreffend, führt die Beschwerdeführerin doch selbst ein derartiges Produkt (Aerowolle) in ihrem Sortiment. Das Zeichen "NANOWOLLE" erscheint in diesem Sinne als beschreibend für mineralische Dämmstoffe und damit erbrachte Dienstleistungen. Mineralischen Dämmstoffen können nämlich Nanogele oder andere Nanoerzeugnisse beigefügt werden, was – auch unter Berücksichtigung der Bewerbung derartiger Produkte – für die angesprochenen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar ist. Nicht ausschlaggebend ist somit – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – die Frage, ob die "Wollart" als solche mit nanotechnologischen Mitteln hergestellt oder bearbeitet wurde. Das Zeichen "NANOWOLLE" erweist sich somit – auch in dieser Hinsicht – als beschreibend und ist dem Gemeingut zuzuordnen.

## 6.

Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes. Sie beruft sich dabei auf die nationalen Markeneintragungen Nr. 614566 – NANOMASS, Nr. 611726 – NANOSMILE, Nr. 605288 – NANOTHERM, Nr. 602072 – NANOSLIDE, Nr. 599276 – NANOTRACE, Nr. 598790 – NANO-T, Nr. 596785 – NANOLYTICS, Nr. 586161 – NANO AQUA PERL und Nr. 560012 – NANOS, sowie auf die internationalen Registrierungen Nr. 1055679 – NANOICE, Nr. 1037136 – NANOLINE, Nr. 988906 – NANOFLOOR, Nr. 986750 – NANOFIRE und Nr. 951073 –

NANO-KREBS. Ihrer Ansicht nach habe die Vorinstanz den Zusatz "Nano" oft und zu Recht als unterscheidungskräftiges Element betrachtet. Im vorliegenden Fall habe sie jedoch einen "ungebührlich hohen Standard" angewandt, der als Ungleichbehandlung betrachtet werden müsse. Die Vorinstanz wendet diesbezüglich ein, dass für die Vergleichbarkeit dieser Wortmarken nicht ausreichend sei, dass diese im Element Nano übereinstimmen. Der Sinngehalt der jeweiligen Zeichen sei nicht so eindeutig und ohne weiteren Gedankenaufwand erkennbar beschreibend wie im vorliegenden Fall. Zudem würden die Vergleichsmarken nicht für dieselben Waren und Dienstleistungen beansprucht und ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe nicht.

### 6.1

Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3331/2010 E. 8.1 *Paradies*, mit Hinweisen). Keine der Vergleichsmarken beansprucht Dienstleistungen, welche mit den von der Beschwerdeführerin beanspruchten vergleichbar sind. Hinsichtlich der Waren, beanspruchen lediglich die Marken NANOTHERM und NANO-T solche der Klassen 17 oder 19. Eine Anwendung des Gleichbehandlungsgebotes hinsichtlich der anderen von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintragungen scheidet somit bereits an der fehlenden Klassenübereinstimmung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen.

### 6.2

Zu den Voreintragungen NANOTHERM und NANO-T ist festzuhalten, dass im vorliegenden Fall die Vorinstanz die Eintragung verweigerte, weil das angemeldete Zeichen für die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend war. Demzufolge müsste – unter dem Blickwinkel der Gleichbehandlungsgebotes – überprüft werden, ob dies auch bei der erwähnten Voreintragungen der Fall war. Diese Frage kann jedoch offen gelassen werden. Nachdem nämlich feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "NANOWOLLE" zu Recht als beschreibend qualifiziert und dementsprechend dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot gemäss 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 gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3. *Firemaster*, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 6.1 *Luminous*, mit Hinweisen). Selbst wenn die Marken NANOTHERM und NANO-T als Fehleintragungen gewertet werden müssten, könnte noch kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden, da selbst wenige vergleichbare und fälschlicherweise eingetragene Zeichen noch nicht ausreichen, um eine ständige rechtswidrige Praxis der Vorinstanz annehmen zu können (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8557/2010 vom 19. März 2012 E. 8.2 *We care about eyecare*). Hinzu kommt, dass die Vorinstanz nicht zu erkennen gegeben hat, in Zukunft beschreibende Zeichen wie das im vorliegenden Verfahren strittige einzutragen, weshalb es, sofern die Voreintragungen NANOTHERM und NANO-T als zu Unrecht erfolgt anzusehen sind, dabei bleibt, dass kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht. Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt, erweist sich somit als unbegründet. Im Übrigen ist der Vorinstanz zu folgen, wonach der Sinngelhalt der vergleichsweise vorgebrachten Voreintragungen nicht so eindeutig sei wie im vorliegenden Fall. In sämtlichen Vergleichsfällen ist ein allfälliger beschreibender Charakter im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nämlich nur mit erheblichem Denk- und Phantasieaufwand erkennbar. Anders verhält es sich im vorliegenden Fall, wo ohne grossen Aufwand erkannt werden kann, dass das Zeichen "NANOWOLLE" für Wolle mit besonders kleinen Fasern oder für Mineralwolle, welche mit nanotechnologischen Mitteln behandelt wurde und auf dem Markt beworben wird, steht. Die Rüge der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes erweist sich somit auch in dieser Hinsicht als unbegründet.

## 7.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen "NANOWOLLE" für sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen dem Gemeingut zuzuordnen ist, weshalb die Vorinstanz die Eintragung zu Recht zurückgewiesen hat. Auch aus dem Gleichbehandlungsgebot vermag die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Eintragung abzuleiten. Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist – soweit darauf einzutreten 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 festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> 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 Gerichtsgebühr wird vorliegend im üblichen Praxisbereich auf Fr. 2'500.– festgesetzt und mit dem vom Beschwerdeführer geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VKGE).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:****1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

**2.**

Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 58617/2010; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani

Alexander Moses

**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 Rechtschrift 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: 24. Juni 2013