

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-4854/2010
{T 0/2}

Urteil vom 29. November 2010

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch
Fürsprecher Philippe Probst und/oder Rechtsanwalt
Stefan Hubacher, Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 893953 - Silacryl.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 893'953 "Silacryl" mit Ursprungsland Deutschland. Sie beansprucht in der Schweiz Schutz für "Peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion" in Klasse 2.

Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 25. Mai 2009 eine vorläufige vollständige Schutzverweigerung ("refus provisoire total"). Sie machte geltend, das Zeichen bedeute "siliciumacryl" und weise somit auf die Qualität, den Inhalt und die Zweckbestimmung der beanspruchten Waren hin. Es sei zudem freihaltebedürftig und gehöre folglich zum Gemeingut.

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz, die Registrierung "Silacryl" zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen. Sie machte geltend, das fragliche Zeichen sei neuartig und weise keinen eindeutigen Sinngehalt auf. Auf Grund der Mehrdeutigkeit der Buchstabenfolge "sil" lasse sich keine für den Durchschnittskonsumenten erkennbare Aussage über die beanspruchten Waren entnehmen. Da das Zeichen die beanspruchten Waren nicht direkt beschreibe, sei es im Wirtschaftsverkehr auch nicht unentbehrlich.

Am 19. Januar 2010 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie halte an der Zurückweisung der internationalen Registrierung "Silacryl" fest. Sie erklärte, das Zeichen bestehe aus den Begriffen "Sil" und "Acryl". Der Begriff "Sila" respektive "Sil" (vor einem Vokal) sei ein Präfix für den Ersatz eines Kohlenstoff-Atoms durch ein Silicium-Atom in nach dem Hantzsch-Widmann-System gebildeten Namen und Austauschnamen. "Sila" respektive "Sil" könne in Namen von Verbindungen mit alternierenden Heteroatomketten oder -ringen auch für die Einheit $-\text{SiH}_2-$ stehen. "Acryl" sei eine Sammelbezeichnung von chemischen Substanzen, die sich durch die Acrylgruppe auszeichneten, bzw. Polymeren dieser Stoffe. Der Begriff "Silacryl" werde von den Abnehmern, vor allem spezialisierte Fachkreise, ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Siliciumacryl" respektive "spezielle Acrylzusammensetzung mit Silicium" verstanden. Die beanspruchten Waren könnten unter anderem dazu dienen, Fassaden und Innenräume zu streichen. Solche Acrylfarben würden

auf Grund ihrer physikalischen Eigenschaften (wasserabweisend, schnell trocknend) häufig verwendet und gerne sogar für den privaten Gebrauch angeboten. Die massgebenden Verkehrskreise verstünden daher ohne Gedankenaufwand, dass es sich um Farben handle, welche aus Siliciumacryl bestünden. Das Zeichen werde von den massgebenden Abnehmern ohne weiteres als Hinweis auf die Eigenschaft, die Qualität und die Art der beanspruchten Waren, und somit als direkt beschreibend erachtet.

Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz mit Schreiben vom 17. März 2010 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

Mit Verfügung vom 7. Juni 2010 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 893'953 "Silacryl" den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Juli 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Marke in der Schweiz vollumfänglich einzutragen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, das fragliche Zeichen stelle eine Wortneuschöpfung dar. Diese werde im derzeitigen Sprachgebrauch nicht verwendet, und es sei auch nicht ersichtlich, dass sie in Zukunft verwendet werden müsste und demnach für den Verkehr freihaltebedürftig sei. Auf Grund der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks lasse sich das Zeichen "Silacryl" auch nicht ohne Weiteres in die Wortbestandteile "Sil" und "Acryl" zerlegen, weswegen es vom Publikum als schützbare Phantasiezeichen verstanden werde. Selbst wenn das fragliche Zeichen von den Abnehmern in die Bestandteile "Sil" und "Acryl" zerlegt würde, sei ihm kein konkreter Sinngehalt zu entnehmen. Denn während "Acryl" eine für den Durchschnittsadressaten erkennbare Bedeutung habe, weise die Buchstabenfolge "Sil" weder als Abkürzung noch als Einzelwort eine eindeutige Bedeutung auf. Insbesondere sei die Buchstabenfolge "Sil" nicht als Abkürzung für "Silicium" geläufig. Die für den Fachmann bekannte korrekte Abkürzung für "Silicium" sei "Si", wogegen die Abkürzung "Sil" eher als Hinweis auf "Silber, Silence, etc." verstanden werden dürfte. Ein allfälliger Sinngehalt des zusammengesetzten Wortes "Sil-Acryl" bleibe dem Adressaten unter den geschilderten Umständen verborgen respektive erschliesse sich ihnen nur nach Aufwendung

einer gewissen Denkarbeit und unter Zuhilfenahme der Phantasie. Denn der Buchstabenfolge "Sil" könnten mehrere Bedeutungen zukommen, weshalb die einzelnen Inhalte erfasst und in Bezug zu den beanspruchten Waren gebracht werden müssten. Sodann müssten die Konsumenten erkennen, dass keine der üblichen Bedeutungen in Bezug auf die Waren Sinn mache, sondern erfassen, dass "Sil" als Abkürzung für das chemische Element "Silicium" verstanden werden könnte. Der mögliche Sinngehalt des Zeichens werde folglich erst nach einiger Überlegungsarbeit – wenn überhaupt – verständlich. Es sei auch festzuhalten, dass keineswegs belegt sei, dass den Abnehmern von Farben – selbst wenn es sich dabei um diesbezügliche Fachpersonen handle – das chemische Element Silicium respektive dessen genaue Eigenschaften bekannt seien. Auf Grund dieser Ausführungen sei sie der Auffassung, dass bei der Wortneuschöpfung "Silacryl" der Durchschnittsadressat keinen Zusammenhang zu "Siliciumacryl" herstellen werde, selbst bei isolierter Betrachtung der Markenbestandteile "Sil" und "Acryl" nicht. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf die schweizerischen Voreintragungen "Bilacryl", "Duracryl", "Silico-deck", "Silfa" und "Silacot" sowie auf den Umstand, dass das Zeichen "Silacryl" im Ausland mehrfach eingetragen worden sei.

C.

Mit Vernehmlassung vom 27. August 2010 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung sowie auf ihr Schreiben vom 19. Januar 2010. Ergänzend hält sie fest, die Vorsilbe "Sila-" (vor Vokal zu "Sil-" verkürzt) diene zur Bildung von Namen chemischer Verbindungen, in welchen mindestens ein Kohlenstoffatom durch ein Siliciumatom ersetzt sei. Es entstünden so Bezeichnungen der Form "Sil(a)XYZ", wobei "XYZ" für die Bezeichnung der Ausgangssubstanz stehe. Gehöre nun der Ausgangsstoff einer solchen Substitution zur Stoffgruppe der Acryle, sei es bei Kenntnis des fraglichen Wortbildungstyps naheliegend, das Substitutionsresultat als Silacryl zu bezeichnen respektive den Ausdruck "Silacryl" als Bezeichnung eines solcherart modifizierten Acryls zu verstehen. Für das Erkennen der beschreibenden Bedeutung des Zeichens sei es nicht erforderlich, für das Element "Sil" die Bedeutung "Silicium" zu postulieren, sondern es sei vielmehr von den technischen Bedeutungen des Präfixes "Sil(a)-" auszugehen. Ebenso ins Leere gehe das Argument der Beschwerdeführerin, wonach den Abnehmern der beanspruchten Waren das chemische Element Silicium bzw. dessen genaue Eigenschaften nicht

bekannt seien, denn die Argumentation des Instituts basiere nicht auf der Behauptung, die beanspruchten Waren würden elementares Silicium enthalten. Die Waren "peintures à base de siloxane" enthielten als Hauptbestandteil Siloxanderivate, welche silanisierte Acrylate als Molekülbestandteil enthalten könnten; daneben seien auch silanisierte Acrylate als separater Mischungsbestandteil dieser Waren ohne weiteres denkbar. Die Waren "peintures au silicate" und "peintures silicatées en dispersion" enthielten zwar als Hauptbestandteil anorganische Siliciumverbindungen, nämlich Silikate, könnten aber als weiteren Bestandteil der Mischung ebenfalls silanisierte Acrylate enthalten. Das Zeichen bezeichne somit für alle beanspruchten Waren einen möglichen Inhaltsstoff oder einen möglichen Verbindungsbestandteil des Hauptinhaltsstoffs. Die beschreibende Bedeutung des Zeichens "Silacryl" ergebe sich unmittelbar aus seinen Bestandteilen und deren Kombinationsweise; es sei weder erforderlich, dem Abnehmer einen Interpretationsumweg über die Bezeichnung "Siliciumacryl" zu unterstellen noch eine Interpretation von "Sil" im Sinn von Silicium zu postulieren. Als Abnehmerkreise kämen aus ihrer Sicht nicht nur Durchschnittskonsumenten, sondern auch und vor allem professionelle Flachmaler und andere Fachleute als Abnehmer dieser Waren in Frage. Diesem Abnehmerkreis müssten Kenntnisse bezüglich der in Anstrichfarben verwendeten chemischen Substanzen zugbilligt werden. Die silicium-organischen Verbindungen, zu denen die hier strittigen Substanzen gehörten, seien eine solche Stoffgruppe, weshalb davon auszugehen sei, dass das zugehörige Bezeichnungsmuster diesem Abnehmerkreis bekannt sei und die beschreibende Bedeutung des vorliegenden Zeichens daher ohne weiteres erkannt werde.

D.

Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung 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 Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [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 Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.04; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2

Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden.

3.

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (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 Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen bestehen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).

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).

4.

Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41; 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. 248). Dabei reicht es aus, dass der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeblichen Abnehmer ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist; auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 2.1 – Swistec, mit Verweisen). Bei der Be-

urteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise 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).

Die internationale Registrierung "Silacryl" wird in der Schweiz beansprucht für "Peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion" (Klasse 2), somit für Silikatfarben, Siloxanfarben sowie Silikatdispersionsfarben.

Als "Silikate" werden die Salze und Ester der Monokieselsäure, H_4SiO_4 , und ihrer Kondensationsprodukte bezeichnet (MEYERS Grosses Universal Lexikon, Bd. 13, Mannheim 1985, S. 54; DUDEN, Das Fremdwörterbuch, Mannheim 2007, S. 957; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Ausgabe 2008 [Stichwort: Silikate]). Silikatfarben sind Anstrichmittel, die Pigmente in einer Lösung von Kaliumwasserglas mit einem hohen Kieselsäuregehalt enthalten (MEYERS Grosses Universal Lexikon, Bd. 13, a.a.O., S. 55). Silikatfarbe geht mit einem Untergrund aus Kalk eine chemische Verbindung ein, d.h. "verkieselt" zu einem dauerhaften Anstrich (vgl. www.do-it-yourself.de [Silikatfarbe]; www.knuchel.ch [ELOSIL Silikat-Mineralfarbe]). Silikatdispersionsfarbe enthält neben Wasserglas auch Kunstharzdispersion als Bindemittel; im Gegensatz zu Silikatfarbe haftet sie auf Altanstrichen aus Dispersionen, Kalkfarben und bestimmten Spachtelmassen (vgl. www.do-it-yourself.de [Silikatfarbe]).

"Siloxane" sind Verbindungen des Siliciums mit Sauerstoff und Wasserstoff, bei denen die Sauerstoffatome als Brücken zwischen den Siliciumatomen stehen (MEYERS Grosses Universal Lexikon, Bd. 13, a.a.O., S. 56; DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Ausgabe 2008 [Stichwort: Siloxane]; GRAND LAROUSSE UNIVERSEL, Paris 1991, S. 9595). Siloxanfarben haben eine wasserabweisende Wirkung; es handelt sich beispielsweise um pigmentierte Acrylharzfarben, die lösungsmittelhaltig sind und die Siloxangruppen im Bindemittel enthalten (vgl. www.stocretec.de [Siloxanfarben]).

Die beanspruchten Waren richten sich primär an Fachleute aus dem Bereich Malerei und Abnehmer von Heimwerkerbedarf (Urteile des BVGer B-4053/2009 vom 11. November 2009 E. 3 – easyweiss, B-7768/2008 vom 23. März 2009 E. 5 – Ursa [fig.] / Ursa paint, und B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.2 – Bona).

5.

Das Zeichen "Silacryl" stellt eine Wortneuschöpfung dar. Auch neue, bisher ungebräuchliche Ausdrücke können beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (Urteil des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 – Bioscience Accelerator, mit Verweis u.a. auf die Urteile des BGer 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 – American Beauty, und 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 – Discovery Travel & Adventure Channel). Es genügt, wenn das Wort heute zwar noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber für die Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 Art. 2, N. 9).

5.1 Die Vorinstanz vertrat zunächst die Ansicht, "Silacryl" bedeute "Siliciumacryl" respektive "spezielle Acrylzusammensetzung mit Silicium". In ihrer Vernehmlassung an das Bundesverwaltungsgericht präzisiert sie nun, das Zeichen bestehe aus den Begriffen "Sil" und "Acryl". Die Vorsilbe "Sila-" (vor Vokal zu "Sil-" verkürzt) diene zur Bildung von Namen chemischer Verbindungen, in welchen mindestens ein Kohlenstoffatom durch ein Siliciumatom ersetzt sei. Das Präfix "Sila" respektive "Sil" könne auch für die Einheit $-\text{SiH}_2-$ stehen. Es entstünden so Bezeichnungen der Form "Sil(a)XYZ", wobei "XYZ" für die Bezeichnung der Ausgangssubstanz stehe. Gehöre nun der Ausgangsstoff einer solchen Substitution zur Stoffgruppe der Acryle, sei es bei Kenntnis des fraglichen Wortbildungstyps naheliegend, das Substitutionsresultat als "Silacryl" zu bezeichnen respektive den Ausdruck "Silacryl" als Bezeichnung eines solcherart modifizierten Acryls zu verstehen.

Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass sich das Zeichen "Silacryl" ohne Weiteres in die Wortbestandteile "Sil" und "Acryl" zerlegen lässt. Werde dies dennoch getan, so biete einzig "Acryl" eine für den Durchschnittsadressaten erkennbare Bedeutung (im Sinne einer Chemiefaser). Die Buchstabenfolge "Sil" weise demgegenüber weder als Abkürzung noch als Einzelwort eine eindeutige Bedeutung auf. Insbesondere sei die Buchstabenfolge "Sil" nicht als Abkürzung für "Silicium" geläufig. Die für den Fachmann bekannte korrekte Abkürzung für "Silicium" sei "Si", wogegen die Abkürzung "Sil" eher als

Hinweis auf "Silber, Silence etc." verstanden werden dürfte. Ein allfälliger Sinngehalt des zusammengesetzten Wortes "Sil-Acryl" bleibe dem Adressaten unter den geschilderten Umständen verborgen.

5.2 Ein unbefangener Konsument sucht in einer Bezeichnung immer einen bekannten Bedeutungsgehalt. Da das Zeichen "Silacryl" keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist, wird der Konsument in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasienamen ausgeht (Urteile des BVGer B-5179/2009 vom 12. November 2009 E. 3.3.1 – Songid, und B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 – Swistec).

Beim strittigen Zeichen "Silacryl" sticht das bekannte Worтеlement "Acryl" heraus. Es ist nicht nur die Kurzbezeichnung für Chemiefasern aus Polyacrylnitril (MEYERS Grosses Universal Lexikon, Bd. 1, Mannheim 1981, S. 90; DUDEN, Das Fremdwörterbuch, 8. A., Mannheim 2005, S. 24), wie die Beschwerdeführerin geltend macht, sondern auch für Werkstoffe, Bindemittel usw. aus Acrylharzen (MEYERS Grosses Universal Lexikon, Bd. 1, a.a.O., S. 90). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren drängt sich die zweitgenannte Bedeutung für "Acryl" auf, da Acryl als Bindemittel für Farben und Lacke Verwendung findet (Beilage 4 zur Stellungnahme der Vorinstanz vom 19. Januar 2010; <http://www.kulturserver-nds.de/home/malerei1/malerei-bilder/acryl-farben.htm>). Die so hergestellten Farben werden Acrylatfarben respektive Acrylfarben genannt (MEYERS Grosses Universal Lexikon, Bd. 1, a.a.O., S. 90).

Hinsichtlich der möglichen Bedeutungen des ersten Zeichenbestandteils "Sil" erklärt die Beschwerdeführerin, "Sil" dürfte nicht als Abkürzung für "Silicium", sondern als Hinweis auf "Silber, Silence etc." verstanden werden. Damit sieht die Beschwerdeführerin darüber hinweg, dass das Schutz beanspruchende Zeichen für Anstrichmittel beansprucht wird, welche Siliciumverbindungen enthalten, nämlich "Peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion" (Klasse 2), d.h. für Silikatfarben, Siloxanfarben sowie Silikatdispersionsfarben. Siloxanverstärkte Farben werden oft mit "Sil" gekennzeichnet und als Fassadenanstrich verwendet (www.heimwerker.de [Fassadenfarben: Kategorien von Farben]; www.farben-schmid.de [Sil-Fassadenfarbe]; www.farben-buechele.de [Sil-Fassadenfarbe]; www.farbtex.de [Sil-Fassaden-

farben])). Sil-Fassadenfarben besitzen einige silikatische Füllstoffe, zählen aber nicht zu den Silikatfarben, welche ebenfalls als Fassadenanstrich verwendet werden, sondern stellen einen Subtyp der Dispersionsfarben dar (vgl. www.bau-web.de [Unterschiedliche Fassadenfarben]). Insgesamt existiert eine ganze Reihe von Fassadenfarben, nebst den vorgenannten Dispersions- und Silikatfarben sind dies Natur-, Kalk- und Polymerisatharzfarben, welche je ihre spezifischen Eigenschaften aufweisen (z.B. atmungsaktiv, wasserabweisend, wetterbeständig), und auf unterschiedlichen Untergründen (z.B. Ziegel, Putze, Beton, Kalk, Zement, Holz) haften (vgl. www.bau-web.de [Unterschiedliche Fassadenfarben]).

Die Beschwerdeführerin verwendet das Schutz beanspruchende Zeichen für Fassadenfarben, welche auf silanisierem Reinacrylat basieren (vgl. www.caparol.de [Muresko SilaCryl]). Auch Silane sind Silicium-Verbindungen und unterscheiden sich von den obgenannten Siloxanen im Wesentlichen durch ihre Molekülgrösse (www.baufachinformation.de [Vorteile der wichtigsten hydrophobierenden Systeme Silane, Siloxane und Siliconharze]; www.baustoffchemie.de/hydrophobierung; JAKUBOWSKI / IMHOF / HEID / REITH, Malerfachkunde, Stuttgart 1999, S. 146). Auch Farben auf Basis von silanisierem Reinacrylat sind daher in der Kategorie von "Sil-Fassadenfarben" zu finden (vgl. www.farbtex.de [Sil-Fassadenfarben]; www.profitec.de [professionelle Fassadenbeschichtungen]).

Da sich Fassadenfarben durch unterschiedliche Einsatzbereiche und Wirkungsweisen auszeichnen, müssen die angesprochenen Malerfachleute über die unterschiedlichen Farbentypen Bescheid wissen. "Sil-Fassadenfarbe" wird wie ausgeführt als Fachbegriff für siloxanverstärkte Fassadenfarben gebraucht. Daher werden die angesprochenen Verkehrskreise im Bestandteil "Sil" in Verbindung mit den beanspruchten Siloxanfarben ohne Weiteres die Abkürzung für die entsprechende Farbkategorie "Sil-Fassadenfarbe" respektive "siloxanverstärkte Farbe" erkennen. Im Zusammenhang mit den ebenfalls beanspruchten Silikatfarben und Silikatdispersionsfarben, welche auch mit "Sil" beginnen, werden sie "Sil" als Abkürzung für Silikate respektive Silikatfarben erfassen.

Zusammengesetzt bedeutet das Zeichen "Silacryl" somit "Silikat-Acryl", "Siloxan-Acryl" respektive "Silan-Acryl".

5.3 Weiter ist zu prüfen, ob das im vorgenannten Sinne zu verstehende Zeichen "Silacryl" für die beanspruchten Waren beschreibend ist.

Die zur Diskussion stehenden Waren sind Farben respektive Anstrichmittel. Wie bereits in E. 4 und 5.2 ausgeführt wurde, existieren Silikat- und Siloxanfarben. Diese können Acrylate enthalten (vgl. www.crtib.lu/Leitfaden [Silikatfarben]; www.stocretec.de [Siloxanfarben]; <http://de.wikipedia.org/wiki/Mineralfarbe>). Insbesondere die Fachleute im Malereigewerbe und Heimwerker, bei welchen in Bezug auf die verschiedenen Farbkategorien Fachwissen vorausgesetzt werden darf, werden im Zeichen "Silacryl" einen Hinweis auf die Inhaltsstoffe der beanspruchten Anstrichmittel, nämlich Silikate und Acryl respektive Siloxane / Silane und Acryl, erkennen. "Silacryl" stellt daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 2 "Peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion" Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG dar.

Bei diesem Ergebnis kann offen gelassen werden, ob das Schutz beanspruchende Zeichen freihaltebedürftig ist und daher auch aus diesem Grund dem Gemeingut zugerechnet werden muss.

6.

Im Weiteren verweist die Beschwerdeführerin auf verschiedene Schweizer Voreintragungen (Bilacryl, Duracryl, Silicodeck, Silfa und Silacot). Diese Voreintragungen illustrierten, dass Zeichen, die aus den Elementen "Sil" und "Acryl" bestünden, für die vorliegenden Waren eintragungsfähig seien.

6.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "Silacryl" 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 BGer vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, mit Verweis auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B-

985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 – Bioscience Accelerator, und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri-Cola).

6.2 Die Vorinstanz hielt in ihrem Schreiben vom 19. Januar 2010 fest, die Voreintragungen Bilacryl und Silacot seien in den Jahren 2000 und 2003 hinterlegt worden. Demnach handle es sich um alte Voreintragungen, die unter dem Aspekt der Gleichbehandlung grundsätzlich unbeachtlich blieben. Zudem enthielten alle Voreintragungen im Gegensatz zur strittigen internationalen Registrierung mindestens ein unterscheidungskräftiges Element.

6.3 Hinsichtlich der Voreintragung Nr. 583'525 – Silicodeck ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin dieser Marke ist. Gegenüber sich selbst kann sie indessen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen (Urteile des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 – Discovery Travel & Adventure Channel, und 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5c – Elle, publiziert in sic! 1997, S. 159).

Die Voreintragungen Nr. P-479'498 – Bilacryl, Nr. 579'323 – Silfa und Nr. 515'209 – Silacot enthalten, soweit ersichtlich, je ein unterscheidungskräftiges Element und sind insofern nicht mit der strittigen Marke vergleichbar. Beim Zeichen "Bilacryl" handelt es sich zudem um eine Eintragung aus dem Jahre 2000, mithin um eine ältere Marke, welche die aktuelle Eintragungspraxis der Vorinstanz nicht mehr widerspiegeln dürfte (vgl. Urteile des BVGer B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck, und B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 – i-Option, je mit Verweis auf RKGE in sic! 2004, S. 573 E. 8 – Swiss Business Hub, gemäss welchem Entscheid eine vor acht Jahren erfolgte Eintragung unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich ist).

Schliesslich ist die unter anderem für "Anstrichmittel; Farben" (Klasse 2) eingetragene Marke Nr. 553'136 – Duracryl vom Aufbau her nicht mit der internationalen Registrierung "Silacryl" identisch, da sie nicht wie diese aus zwei Elementen zusammengesetzt ist, welche je auf eine chemische Verbindung hinweisen.

Selbst wenn letzteres oder andere von der Beschwerdeführerin genannte Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren heute möglicherweise als beschreibend angesehen werden müssten, wäre dies nicht von Relevanz, da einige wenige vergleichbare und fälschlicher-

weise eingetragene Zeichen für eine Gleichbehandlung im Unrecht nicht ausreichen und keine rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begründen vermögen (Urteil des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 – i-Option). Aus diesen Gründen kann nicht gesagt werden, dass eine ständige gesetzeswidrige Praxis vorliegt, von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenke. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung bzw. Gleichbehandlung im Unrecht sind somit nicht gegeben.

7.

Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass das vorliegende Zeichen "Silacryl" in Deutschland, in der Europäischen Union, in Korea, in der Türkei, in Bosnien-Herzegowina, in der Tschechischen Republik, in Kroatien, Ungarn sowie in der Slowakischen Republik als Marke für die nämlichen Waren der Klasse 2 registriert worden sei.

Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (Urteile des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, und B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 – Corposana). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke haben die ausländischen Voreintragungen indessen keine Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für die Eintragung geben könnte (Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, mit Verweis u.a. auf Urteile des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.], und B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 – Toscanella).

Die Beschwerdeführerin kann daher aus der mehrfachen Eintragung des Zeichens "Silacryl" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

8.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Schutz beanspruchende Zeichen "Silacryl" für "Peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion" (Klasse 2) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die Ausdehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 893'953 "Silacryl" inso-

fern zu Recht zurückgewiesen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ).

Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

9.

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. 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, 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 nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Int. Reg. Nr. 893953 - Silacryl; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

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: 1. Dezember 2010