

# **BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-05-10, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-103\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-103_2020)

FR: TAF B-103/2020 du 10 mai 2021

IT: TAF B-103/2020 del 10 maggio 2021

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist damit 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 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

### **E. 2**

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderen Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Durch den Markenschutz sollen Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon", BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat").

#### **E. 2.1**

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34 ff.). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des BGer 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das

Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer 4A\_434/2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post").

## **E. 2.2**

Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Als solche gelten Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 84; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Vielmehr muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand erkennbar ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.2 "WingTsun"). Damit zählen zum Gemeingut insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première", BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece", Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; Urteile des BVGer B-4414/2019 vom 23. April 2020 E. 2.2 "DO-TANK", B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2 "Deluxe [fig.]", B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 4.4 "hype [fig.]").

## **E. 2.3**

Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A\_492/2007 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 2.3 mit Hinweisen "NeoGear").

## **E. 2.4**

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt (Urteile des BVGer B-4414/2019 E. 2.4 "DO-TANK", B-187/2018 E. 4.3 "Deluxe [fig.]"). Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6 "terroir [fig.]"; Eugen Marbach/ Patrick Ducrey/ Gregor Wild, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 606). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern

sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BVGer B-4414/2019 E. 2.4 "DO-TANK").

### **E. 3**

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, S. 3). Die Waren der Klassen 24 (im wesentlichen Textilien) und 25 (im wesentlichen Kleidungsstücke) richten sich unbestritten (Beschwerde, Rz. 12; angefochtene Verfügung, Ziff. 2) an die breite Öffentlichkeit. Demnach ist sowohl auf die Auffassung des Durchschnittskonsumenten, als auch auf das Verständnis der Fachkreise wie Textil- und Detailhändler der Textilbranche abzustellen. Richten sich Waren bzw. Dienstleistungen, wie vorliegend, sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie das Verständnis der schweizerischen Endkonsumenten massgebend, da diese die grössere Marktgruppe bilden und die geringste Marktkenntnis haben (Urteile des BVGer B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 4 mit Hinweisen "[Karomuster] [Position]", B-478/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 4 mit Hinweisen "NOVE").

### **E. 4**

In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob dem strittigen Zeichen, welches sich aus dem Worтеlement "ECOSHELL" und dessen grafische Gestaltung zusammensetzt, die notwendige Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zukommt.

#### **E. 4.1**

Die Vorinstanz führt aus, das strittige Zeichen werde als Wortneuschöpfung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in die Einzelteile "ECO" und "SHELL" aufgeteilt. Dem Begriff "Shell" komme dabei als Sachbezeichnung im Textilwesen ein klar bestimmbarer Sinngehalt zu (angefochtene Verfügung, Ziff. 5 f; Vernehmlassung, Ziff. 1 f.). Auch der Begriff "ECO" werde vom Schweizerischen Abnehmer ohne Gedankenschritte im Sinne von "ökologisch" verstanden (angefochtene Verfügung, Ziff. 4; Vernehmlassung, Ziff. 4). Das Zeichen "ECOSHELL" werde folglich von allen Abnehmern im Sinne von "ökologische Hülle" bzw. "ökologischer Shell" verstanden, was die Art und Zusammensetzung der beanspruchten Textilwaren direkt beschreibe (angefochtene Verfügung, Ziff. 8 f.). Daher seien die Worтеlemente dem Gemeingut zuzurechnen (angefochtene Verfügung, Ziff. 8 ff.). Gleiches gelte allerdings auch für die grafische Gestaltung des Zeichens. Diese werde als ästhetische Ausgestaltung eines direkt beschreibenden Schriftzuges, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen (angefochtene Verfügung, Ziff. 14).

#### **E. 4.2**

Dem entgegnet die Beschwerdeführerin, der Wortneuschöpfung komme als solcher kein eindeutig bestimmbarer Sinngehalt zu (Beschwerde, Rz. 27). Wenn überhaupt, so werde das Zeichen von den massgebenden Letztabnehmer als "ECO-Muschel" oder "ECO-Schale" verstanden (Beschwerde, Rz. 18). Was unter einer solchen Schale bzw. Muschel zu verstehen sei, bleibe nicht nur unklar, es sei auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht beschreibend (Beschwerde, Rz. 27). Denn um davon nun auf das von der Vorinstanz angeführte Verständnis von "ökologischer Shell" bzw. "ökologische Hülle" zu gelangen, müssten mehrere Gedankenschritte unternommen werden (Beschwerde, Rz. 18

ff.). Schliesslich übergehe die Vorinstanz bei ihrer Prüfung die unterscheidungskräftige grafische Gestaltung des Zeichens vollständig. Diese sei nämlich wegen ihrer besonderen Schrift, dem doppelten Farbanspruch "grün, schwarz" sowie der Stilisierung des Buchstabens "E" alles andere als banal (Beschwerde, Rz. 36 ff.).

#### **E. 4.3.1**

Der Begriff "ECOSHELL" ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Der Abnehmer wird daher versucht sein, die Wortneuschöpfung gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteile des BVGer B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 5.3.1 "ECOWATER CHC/ ECOAQUA", B-1892/2020 E. 5 "NeoGear", B-2147/2016 vom 7. August 2017 E. 5.4.1 mit Hinweis "DURINOX"). In Anbetracht, dass sowohl dem Präfix "eco" als auch dem Begriff "shell" ein Sinngehalt zugeprochen werden kann, liegt es nahe, dass das strittige Zeichen in "eco" und "shell" aufgegliedert wird. Im Übrigen wird diese Aufteilung dadurch begünstigt, dass sich die Zeichenelemente "ECO" und "SHELL" farblich voneinander abheben (vgl. hierzu E. 5.4 hiernach).

#### **E. 4.3.2**

Das Präfix "eco" wird in der Bedeutung "öko-, Öko" dem englischen Grundwortschatz zugerechnet (Eintrag "eco-", in: Langenscheidt, Schulwörterbuch Englisch, 2009, S. 217). Dieser Grundwortschatz wird als bekannt vorausgesetzt (vgl. E. 2.4 hiervor; Urteil des BVGer B-1064/2019 E. 5.3.3 mit Hinweis "ECOWATER CHC/ECOAQUA"). Demnach steht das Präfix im Englischen für "ecological or environmental" bzw. "habitat or environment" und bedeutet "relating to the environment" ("eco-", in: Collins English Dictionary, < <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco> >, und in: Cambridge English Dictionary, < <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/eco?q=eco> >, sowie in: Merriam-Webster's Dictionary, < <https://www.merriam-webster.com/dictionary/eco> >). Auch im Italienischen oder Französisch kommt dem Präfix "eco-" unter anderem die Bedeutung von *ecologico* bzw. *écologique* zu ("eco-" in: Enciclopedia De Agostini, < <https://www.sapere.it/enciclopedia/eco-.html> >; "éco-" in: Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, édition 2016, S. 813). Dass dem Zeichenelement "ECO", wie von der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin ausgeführt, allenfalls auch die Bedeutung "ökonomisch" zukommen kann (angefochtene Verfügung, Ziff. 4 f.; Beschwerde, Rz. 26), hat nicht zur Folge, dass dieser im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren naheliegend wäre. Vielmehr stellt sich bei der allfälligen Mehrfachbedeutung eines Begriffs die Frage, ob und welcher Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Vordergrund steht (vgl. E. 2.3 hiervor; Urteile des BVGer B-1892/2020 vom E. 5.3 "NeoGear", B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "COURONNÉ"). In casu ist zum einen auf das Zusammenspiel zwischen der grafischen Gestaltung des Zeichens und dem möglichen Sinngehalt des Wortbestandteils hinzuweisen. Indem das Präfix "ECO" als einziges Zeichenelement grün gestaltet ist, und damit in jener Farbe geschrieben wird, welche gemeinhin symbolisch für Ökologie und Umweltschutz steht, treten alle anderen möglichen Sinngehalte des Bestandteils "ECO" in den Hintergrund. Daher spricht bereits die grafische Gestaltung des Zeichens gegen eine Mehrdeutigkeit (Urteil des BGer 4A\_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 mit Hinweisen "terroir [fig.]"; vgl. auch E. 5.4 hiernach). Zum anderen ist der Bestandteil "ECO" in Verbindung mit den beanspruchten Waren zu bringen. Wie unter den Erwägungen 4.3.4 und 4.4.1 hiernach ausgeführt wird, steht auch in diesem Zusammenspiel

im Zeichenelement "ECO" der Sinngehalt "öko" im Vordergrund. So setzt die Textilindustrie namentlich im Outdoorbereich mit Blick auf spezifische Kundenerwartungen vermehrt auf ökologische Produkte, sei es bezüglich der verwendeten Materialien oder bezüglich deren Herstellung (vgl. E. 4.3.4 hiernach). Daraus ergibt sich, dass im Zusammenhang mit den in casu strittigen Waren, der Sinngehalt von ökologisch naheliegend ist (vgl. E. 2.3 hiervor) und "ECO" von den Abnehmern auch so verstanden wird.

#### **E. 4.3.3**

Auch "shell", das zweite Wortelement des strittigen Zeichens, zählt zum englischen Grundwortschatz und wird als bekannt vorausgesetzt (vgl. E. 2.4 hiervor; Urteil des BVGer B-1064/2019 E. 5.3.3 mit Hinweis "ECOWATER CHC/ECOQUA"). Dem Nomen "Shell" kommt die botanische bzw. zoologische Bedeutung von "Schale, Muschel, (Tier)Panzer, Schneckenhaus" zu (Eintrag "shell", in: Langenscheidt, Schulwörterbuch Englisch, 2009, S. 593). Als "shell" wird auch ein Gerippe, d.h. ein Mauerwerk, den Rohbau bzw. die Ruine eines Gebäudes oder die Karosserie eines Vehikels bezeichnet (Langenscheidt, a.a.O., S. 593). Im vorliegenden Fall interessiert vor allem die Bedeutung als "Hülle" (Eintrag zu "shell" in: Langenscheidt Englisch-Deutsches Wörterbuch, abrufbar unter: < <https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/shell> >). Dabei dürfte "shell" in der Bedeutung als "Schale" zum erweiterten Grundwortschatz gehören. Ob dies auch für die Bedeutung als "Hülle" gilt, soweit das Wort in Alleinstellung interpretiert wird, kann aufgrund der nachfolgenden Ausführungen offen bleiben.

#### **E. 4.3.4**

Das strittige Zeichen soll für diverse Textilwaren in den Klassen 24 und 25 zum Markenschutz zugelassen werden. Gerade im Zusammenhang mit Kleidungsstücken kommen den Zeichenbestandteilen "ECO" und "SHELL" dabei klar bestimmbare Sinngehalte zu: So ist die Thematik ökologischer Textilien bzw. ökologischer Mode nicht nur ein Verkaufsargument, sondern deren Kennzeichnung mit "öko" bzw. "eco" üblich (vgl. zum Beispiel: < <https://www.greenality.ch/> >, < <https://www.hessnatur.com/ch/faire-oekologische-kleidung> >, < <https://www.greenpicks.de/de/> > Damenmode >, < <https://www.waschbaer.ch/shop/> >, < <https://www.avocadostore.de/> > Öko Kleidung). Weiter handelt es sich bei einem Kleidungsstück nicht nur sprichwörtlich um eine "Shell" im Sinne einer Hülle bzw. Schale, als "Shell fabric" wird auch ein "atmungsaktives und wasserabstossendes Gewebe für Jacken und Schuhe" bezeichnet (vgl. Beilage 10 der angefochtenen Verfügung; Eintrag zu "Softshell" in: Duden online, abrufbar unter < <https://www.duden.de/rechtschreibung/Softshell> >). Diese Textilart wird insbesondere bei Funktionswäsche des Outdoorbereichs verwendet. Man unterscheidet dabei unter anderem "Soft-" von "Hardshell" (vgl. Einträge zu Soft- und Hardshell in Glossar von bergzeit.ch, Bon Prix und Mamalila, jeweils abrufbar unter < <https://www.bergzeit.ch/magazin/softshell-material-informationen/> >, < <https://www.bonprix.de/glossar/softshell/> > und < <https://www.mamalila.de/Materialien> >). Als "klassisches" Produkt mit "Shell fabrics" gelten Jacken (vgl. Angebot von Herren Jacken bei Transa, < <https://www.transa.ch> > Herren > Jacken > Hardshell-/Regenjacken bzw. Softshelljacken; Beispiel einer Tragejacke bei Mamalila, < <https://www.mamalila.de/Softshell-Tragejacke-Allrounder> >; Beispiel einer Kinderjacke [Hardshell] der Marke "Vaude", < <https://www.bergzeit.ch/vaude-kinder-turaco-jacke-redcurrant-eu-92/> >; Hardshell-Jacke der Marke "Mammut" < <https://www.mammut.com/>

ch/de/p/1010-26490-5791/convey-3-in-1-hs-hooded-jacket-women/ >; Angebote bei Bächli Bergsport < <https://www.baechli-bergsport.ch/Jacken/-Westen-De-1.htm> >; diverse Angebote: < <https://www.broga.ch/shop/ arbeitsbekleidung/workwear-softshelljacken/> >, < <https://www.hessnatur.com/ch/damen-softshell-jacke-aus-reiner-bio-baumwolle/p/5053917> >, < <https://rrrevolve.ch/jacken-mantel/15731-climate-shell-jacket-knowledge-cotton-apparel-forrest-night.html> >).

#### **E. 4.3.5**

Mittlerweile werden allerdings nebst diversen Hard- und Softshelljacken für Erwachsene und Kinder unter anderem auch Hosen (vgl. Dogger Softshellhose, < <https://www.meiko.ch/dogger-softshellhose-de-03941-2xl-1.html> >; Modell "Base Jump Touring" von Mammut, < <https://www.mammut.com/ch/de/p/1021-00120-40135/base-jump-so-touring-pants-men/> >; Modell "W Impendor Shell Pant Long" von The North Face, < <https://www.transa.ch/p/the-north-face-w-impendor-shell-pant-long-164123-005> >; Modell "R4 Pro Soft Shell Pants" von Radys, < <https://www.baechli-bergsport.ch/R4-Pro-Soft-Shell-Pants-Radys-Hochtourenhosen-De.htm#zinnia-red-clay> >), diverse Schuharten (vgl. Mountainbikeüberziehschuh [Modell von Shimano, < <https://www.rosebikes.ch/shimano-s1100x-soft-shell-shoe-cover-mtb-uberschuhe-2669185> >; Modell von Bontrager, < [https://www.susobike.ch/Bontrager\\_%C3%9Cberschuh\\_Halo\\_S1\\_Softshell\\_XL\\_\(44,5-46\)\\_Vis\\_YL.html](https://www.susobike.ch/Bontrager_%C3%9Cberschuh_Halo_S1_Softshell_XL_(44,5-46)_Vis_YL.html) >], Babyüberziehschuh [< <https://www.mamalila.de/Regen-Booties-Shelter-vintage-blue> >] oder Hundeschuhe [< <https://www.meiko.ch/ruffwear-polar-trex-winterstiefel-4er-pack-de-15301-xs-1.html> >]), sowie Handschuhe (z.B. < [https://www.landi.ch/shop/winterhandschuhe\\_140702/handschuh-softshell-gr-s\\_14033](https://www.landi.ch/shop/winterhandschuhe_140702/handschuh-softshell-gr-s_14033) >; < <https://www.mammut.com/ch/de/p/1190-00030-0001/shell-mitten/?articleNo=shell%20mitten> > [siehe auch Beilage 17 der angefochtenen Verfügung]; < <https://www.baechli-bergsport.ch/Revel-Shell-Mitts-Outdoor-Research-%C3%9Cberziehhandschuhe-De.htm#black> >; < <https://www.sportxx.ch/de/p/464423606522/reusch-giorgia-r-tex-xt?selectVariant> >; < <https://www.veloplus.ch/shop/bekleidung/handschuhe/langfingerhandschuhe/vaude-kids-softshell-kinder-winterhandschuh-black-33003047?color=Schwarz> >), Kopfbedeckungen (Windstopper-Stirnband von Löffler [< <https://www.veloplus.ch/shop/ausruestung/helme/unterziehmuetzen/loeffler-the-wall-unisex-windstopper-stirnband-33002841.001> >], Sturmhaube von GORE WEAR [< <https://www.veloplus.ch/shop/ausruestung/helme/unterziehmuetzen/gore-wear-m-gws-balaclava-sturmhaube-33003457.001> >], Fahrradhelmunterziehmütze von Vaude [< <https://www.vaude.com/de-CH/Herren/Accessoires/Kopfbedeckung/Bike-Windproof-Cap-III> >]) und Baby- bzw. Kleinkinderkleider (vgl. Softshell-Overall von Minymo, < <https://www.tausendkind.ch/softshell-overall-7425> >; diverse Softshell Baby- und Kinderkleidung von Green Baby, < <https://www.balibu.ch/fashion/marken/green-baby/softshell-outdoor-bekleidung/?p=2> >; Softshell Latzhose von Hess Natur, < <https://www.hessnatur.com/ch/softshell-latzhose-mit-oekologischer-impregnierung/p/5053617> >) in diesem Stoff angeboten.

#### **E. 4.3.6**

Die grosse Vielfalt an Produkten, welche aus diesem Material bestehen, zeigt, wie verbreitet "Shell fabrics" und Waren daraus sind. Ebenso zeigt sich, dass diese Waren

etliche Lebensbereiche betreffen und den Abnehmern daher in verschiedenen Kontexten begegnen (vgl. E. 4.3.4 f. hiervor). Dabei gewöhnen sich sämtliche Verkehrskreise (d.h. Fachkreise wie auch Endabnehmer) zunehmend an diese Bezeichnung. Daher wird im Zusammenhang mit Textilien und Textilprodukte für alle Abnehmer der Gedankenschritt von "Soft- bzw. Hardshell" zu "Shell" verschwindend klein, so dass auch Endabnehmer das Zeichenelement "SHELL" im Sinne von "shell fabric" verstehen. Damit hat die Tatsache, dass der Begriff "shell fabric" als Fachbegriff womöglich nicht zum englischen Grundwortschatz gehört (Beschwerde, Rz. 14), keinen Einfluss auf das Verständnis. Es zeigt sich also, dass nicht nur Fachpersonen, sondern auch Endabnehmer mit ökologischen und Textilien aus "Shell fabric" in Kontakt kommen und namentlich im Outdoorbereich auch "soft shell" sinngemäß interpretieren. Entsprechend wird der Abnehmer von Textilwaren ohne Gedankenaufwand den Bestandteil "Eco" als Hinweis auf ökologisch, und den Bestandteil "Shell" als Hinweis auf den verwendeten Textilstoff verstehen und damit annehmen, das Zeichen beschreibe ein ökologisches "Shell fabric".

#### **E. 4.4.1**

Nach dem Gesagten ist das Worтеlement "ECOSHELL" für sämtliche Abnehmer im Zusammenhang mit den beanspruchten Textilwaren der Klassen 24 und 25 ohne Gedankenaufwand im Sinne von "ökologisches Shell" und damit "ökologisches Shell fabric" verständlich. Angesichts dessen, dass der ökologische Gehalt einer Textilware heutzutage namentlich im Outdoorbereich ein Kaufargument ist (vgl. E. 4.3.4 hiervor), ist der Vorinstanz, welche ausführt (angefochtene Verfügung, Ziff. 11), die Kennzeichnung eines Textils mit "eco" sei anpreisend, zumindest dahingehend zu folgen, dass die Abnehmer erwarten, dass das derart gekennzeichnete Produkt mehr als nur die Einhaltung der umweltrechtlichen Mindeststandards erfüllt (Urteil des BVGer B-1064/2019 E. 5.3.4 "ECOWATER CHC/ECOQUA").

#### **E. 4.4.2**

Setzt man diesen Sinngehalt in Verbindung mit den strittigen Waren der Klassen 24 und 25, lässt sich folgendes feststellen: In Klasse 24 beansprucht die Beschwerdeführerin unter anderem "Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Stoffe; Textilwaren und Textilersatzstoffe". "Shell fabric" ist ein Textilstoff und gilt als wasserdicht. Damit beschreibt das Zeichen direkt deren Art, nämlich ökologischer "Shell fabric". Gleiches gilt bezüglich der in Klasse 25 beanspruchten "Shelljacken": Es handelt sich hierbei um das klassische Textilprodukt aus "Shell fabric", sodass der Abnehmer hier nicht nur die Art, sondern deren Zusammensetzung im Zeichen erkennt.

#### **E. 4.4.3**

Weiter beansprucht die Beschwerdeführerin in Klasse 25 die Waren "Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe; Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen; Schuhwaren, insbesondere Wandertiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigertiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe". Diese Waren werden - wie unter E. 4.3.4 ff. hiervor aufgeführt - bereits mit "Shell fabric" hergestellt und angeboten, sodass auch in

deren Zusammenhang im Zeichen einzig eine direkte Beschreibung ihrer Zusammensetzung zu erkennen ist.

#### **E. 4.4.4**

Schliesslich beansprucht die Beschwerdeführerin Markenschutz für die Waren "angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche; Kissenbezüge; Schlafsäcke" in Klasse 24 und "Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke); Socken" in Klasse 25. Diese Waren können "Shell fabric" enthalten, sodass die Abnehmer in der Kennzeichnung "ECOSHELL" einen Hinweis auf deren mögliche Zusammensetzung erkennen werden.

#### **E. 4.4.5**

Der Sinngehalt des Zeichens "ECOSHELL" beschreibt damit die beanspruchten Textilien und Textilwaren bezüglich deren Art und Zusammensetzung direkt. Als direktbeschreibende Wortkombination fehlt der Wortneuschöpfung die nötige Unterscheidungskraft und sie ist trotz ihrer Neuartigkeit dem Gemeingut zuzurechnen.

### **E. 5**

Bei Wort-/Bildmarken darf die grafische Gestaltung des strittigen Zeichens nicht unberücksichtigt bleiben. Nachdem feststeht, dass dem Worтеlement "ECOSHELL" im Zusammenhang mit den strittigen Waren die nötige Unterscheidungskraft fehlt, ist nachfolgend zu prüfen, ob ihm seine grafische Gestaltung Unterscheidungskraft zu verleihen vermag.

#### **E. 5.1**

Voraussetzung für die Schutzfähigkeit einer Marke ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck wesentlich prägen (Urteile des BVerG B-4260/2020 vom 2. März 2021 E. 5.4 "100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT [fig.]", B-3189/2008 E. 6.2 "terroir [fig.]"). Je beschreibender oder üblicher zum Beispiel die Worтеlemente sind, desto höhere Anforderungen sind infolgedessen an die grafische Gestaltung zu stellen (Urteil des BVerG 4A\_109/2010 E. 2.4. "terroir [fig.>"; Urteil des BVerG B-4260/2020 E. 5.4 mit Hinweisen "100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT [fig.]"). Dabei darf sich die Grafik nicht im Naheliegenden, wie zum Beispiel übliche Schriftarten (Urteil des BVerG 4A\_109/2010 E. 2.4 mit Hinweisen "terroir [fig.>"; Urteil des BVerG B-3189/2008 E. 6.1 mit Hinweisen "terroir [fig.]", erschöpfen.

#### **E. 5.2**

In der angefochtenen Verfügung hält die Vorinstanz fest, die grafische Gestaltung der Worтеlemente erschöpfe sich im Banalen. Einerseits setze die farbliche Aufteilung den Fokus auf die einzelnen beschreibenden Worтеlemente. Andererseits würden weder die gewählte Schriftform, noch die beanspruchten Farben den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen, sodass die grafische Gestaltung des Zeichens nicht geeignet sei um der Marke die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

#### **E. 5.3**

Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Wahrnehmung und führt zur Schriftart aus, jene erinnere an einen Taschenrechner. Sie sei daher alles andere als gewöhnlich und präge den Gesamteindruck gar wesentlich. Weiter beanspruche die Marke mit Grün und Schwarz zwei

Farben, was nicht gewöhnlich sei. Schliesslich handle es sich bei dem Wortelement der strittigen Marke um eine Wortneuschöpfung, welche nur mit Gedankenaufwand als beschreibend qualifiziert werden könne (Beschwerde, Rz. 37). Dies führe dazu, dass die Kombination einer Wortneuschöpfung mit einer nicht banalen grafischen Gestaltung genüge um dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

#### **E. 5.4**

Vorliegend ist die Wortkombination "ECOSHELL" zweifarbig und in einer regelmässigen, kantigen Schrift gestaltet. Dabei wird das Präfix "ECO" in grün und der Begriff "SHELL" in schwarz geschrieben. Bezüglich der gewählten Schriftart ist der Beschwerdeführerin beizupflichten, dass man in ihr jene eines Taschenrechnerdisplays erkennen kann. Zwar ist sie hier ausser Kontext - d.h. nicht auf einem Display - in Gebrauch, doch ändert dies nichts an der von der Vorinstanz bereits festgestellten Tatsache (Vernehmlassung, Ziff. 6), dass es sich um eine gewöhnliche Computerschrift handelt. Hingegen nicht ganz so banal wie von der Vorinstanz beurteilt, ist die Gestaltung des Buchstaben "E" im Begriff "Shell": Dieser wird ohne vertikalen Strich dargestellt, so dass die drei Querbalken frei schweben. Visuell hat dies zur Folge, dass dadurch in Verbindung mit der farbigen Aufteilung der Begriffe eine Pause in der Wortkombination gesetzt wird. Effektlos ist die visuelle Gestaltung nicht. Indes ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass die grafische Gestaltung des Begriffs "ECOSHELL" den Fokus des Abnehmers wieder auf dessen beschreibenden Sinngehalt lenkt (Urteil des BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020 E. 6.4.1 "clever fit [fig.]/cleverfit [fig.]"). Indem jenes Element, welches im Sinne von "öko" verstanden werden kann, nämlich "ECO", in der "Ökologie" bzw. "Umweltfreundlichkeit" symbolisierenden grünen Farbe geschrieben ist, steht ausser Frage, dass dieses Zeichenelement im Sinne von "öko" zu verstehen ist. Der Symbolik der grünen Farbe des Elementes "ECO" wird auch dadurch Gewicht verliehen, dass das zweite Wortelement neutraler, nämlich in schwarz geschrieben wird. Als Gestaltungselement von Wörtern ist die Farbe "schwarz" insofern banal, als sie vom Leser eines gedruckten Wortes aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um die übliche Druckfarbe gedruckter Texte handelt, kaum als "Farbe" wahrgenommen wird - zu üblich ist diese Farbe für ein gedrucktes Wort (Urteil des BGer 4A\_109/2010 E. 2.4. "terroir [fig.]"). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 38) ist in Übereinstimmung mit der Beurteilung der Vorinstanz festzustellen, dass die schwarze Schriftfarbe trotz Farbanspruch im Gesamteindruck des vorliegenden Zeichens nicht ins Gewicht fällt (Vernehmlassung, Ziff. 5), sondern im Ergebnis die den Sinngehalt betonende Farbe Grün hervorhebt. Damit weicht einzig der fehlende vertikale Verbindungsstrich des "E" von Shell vom Gewöhnlichen ab. Angesichts des Gemeingutcharakters des Wortelementes ist diese Stilisierung nicht geeignet, dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

#### **E. 5.5**

Damit ist in Bestätigung der vorinstanzlichen Beurteilung festzustellen, dass das Zeichen "ECOSHELL (fig.)" dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen und vom Markenschutz auszuschliessen ist. Die Wortkombination "ECOSHELL" ist in einem direkt beschreibenden Sinn verständlich und beschreibt die mögliche Art und Zusammensetzung der beanspruchten Textilwaren. Die grafische Gestaltung des strittigen Zeichens erschöpft sich im Üblichen und vermag nicht, dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist insoweit abzuweisen.

## **E. 6.1**

Die Beschwerdeführerin ruft jedoch ferner den Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 8 BV) an. So seien zahlreiche Marken mit den Bestandteilen "ECO" oder "Shell" im Schweizerischen Markenregister eingetragen. Ebenso existierten etliche direkt beschreibende Wort-/Bildmarken im schweizerischen Register, welche trotz "bescheidener" grafischer Ausgestaltung eingetragen worden seien. Die Vorinstanz verneint die Anwendbarkeit des Grundsatzes, zumal die Sachverhalte mehrheitlich nicht vergleichbar seien.

## **E. 6.2**

Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelt Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären").

## **E. 6.3**

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "ECOSHELL (fig.)" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat (vgl. E. 4.3 und E. 5.5 hiervor), kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts 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 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]" ; Urteile des BVGer B-1892/2020 E. 6.2 "NeoGear", B-4051/2018 E. 7.3 mit Hinweis "DIGILINE", B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung ist, dass das zu beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit den herangezogenen Voreintragungen vergleichbar ist (Urteile des BVGer B-4051/2018 E. 7.3 "DIGILINE", B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 mit weiteren Hinweisen "Paradies [fig.]").

## **E. 6.4**

Die Beschwerdeführerin zitiert eine Vielzahl schweizerischer Marken und internationalen Registrierungen, welche entweder "Eco" oder "Shell" enthalten (siehe E. 6.4.1 f. hiernach), oder - ihrer Ansicht nach - schwache Wortelemente mit einer ebenfalls schwachen Grafik kombinieren (siehe E. 6.4.3 f. hiernach).

### **E. 6.4.1**

Bezüglich dem Zeichenelement "ECO" bringt die Beschwerdeführerin die nachfolgend aufgeführten Markeintragungen vor: CH-Nr. 739662 "ECOPLAN" (Klasse 26; eingetragen 2019), CH-Nr. 739662 "ECOVICTIM" (Klasse 25; eingetragen 2019), CH-Nr. 739025

"ecoart" (Kl. 31; eingetragen 2019), CH-Nr. 728007 "Ecofact" (Klasse 42; eingetragen 2019), CH-Nr. 704557 "ECOQUA" (Klasse 19; eingetragen 2017), IR 1315813 "ECOTRIL" (Klasse 25; eingetragen 2017), CH-Nr. 699649 "ECODUST" (Klasse 1; eingetragen 2017), CH-Nr. 698958 "ECOSHIFT" (Klasse 37; eingetragen 2017), IR 1318676 "ECOderm" (Klasse 8; eingetragen 2016), IR 1315887 "ECOTURBINO" (Klasse 11; eingetragen 2016), CH-Nr. 677124 "ECODUST" (Klasse 19; eingetragen 2015), IR 1238797 "ECOCONTACT" (Klasse 12; eingetragen 2014), IR 1220342 "ECOSAVE" (Klasse 19; eingetragen 2014), IR 1221378 "ECOCONTACT" (Klasse 9; eingetragen 2014), CH-Nr. 647961 "ECOCOOK" (Klasse 43; eingetragen 2013), CH-Nr. 650273 "ecoclimat" (Klasse 42; eingetragen 2013), IR 1180255 "ECOLAB" (u.a. Kl. 24 und 25; eingetragen 2013), IR 1153376 "ECODROP" (Klasse 19; eingetragen 2013), CH-Nr. 633776 "ECOWATT" (Klasse 39; eingetragen 2012).

#### **E. 6.4.2**

Ebenso bringt die Beschwerdeführerin die schweizerische Marke CH-Nr. 689171 "SHELL" vor, welche 2015 für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" in Klasse 25 eingetragen worden ist.

#### **E. 6.4.3**

Weiter führt die Beschwerdeführerin diverse Marken auf, deren Verbalelemente sie als banal bzw. für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend oder anpreisend erachtet, und die ihrer Ansicht nach einzig wegen deren grafischen Gestaltungen, welche aber "jeweils überaus bescheiden ausgefallen" sei (Beschwerde, Rz. 53), eingetragen worden seien: CH-Nr. 638788 "Transfer Partners (fig.)", CH-Nr. 663684 "Academic Care (fig.)", CH-Nr. 655051 "HAIRAKTIVE (fig.)", CH-Nr. 658608 "realHealth (fig.)", CH-Nr. 660824 "LIVE (fig.)", CH-Nr. 661353 "Dynamics (fig.)", CH-Nr. 662141 "oecoplan (fig.)", CH-Nr. 662540 "ABSOLUT. (fig.)", CH-Nr. 670225 "TOGETHER (fig.)", CH-Nr. 671313 "EXTREME (fig.)", CH-Nr. 710231 "jobdoctor (fig.)", CH-Nr. 706565 "PRINTSTAR (fig.)", CH-Nr. 706498 "PROSTAFF (fig.)", CH-Nr. 713763 "PROCONTROL (fig.)", CH-Nr. 734355 "STORMFLEECE (fig.)", CH-Nr. 31348 "workfashion. (fig.)", CH-Nr. 731648 "pillowfort (fig.)", CH-Nr. 737352 "moove (fig.)".

#### **E. 6.4.4**

Zuletzt verweist die Beschwerdeführerin auf die nachfolgenden Voreintragungen, welche - ihrer Ansicht nach - "einzig aufgrund des Farbanspruchs bzw. der grafischen Gestaltung die Schwelle der Eintragungsfähigkeit zu überspringen vermochten" (Beschwerde, Rz. 58): CH-Nr. 673898 "GRAVITY (fig.)", CH-Nr. 674144 "CROSS-RAIDER (fig.)", CH-Nr. 674313 "CREATURE (fig.)", CH-Nr. 674876 "EASYTUBE (fig.)", CH-Nr. 675464 "FloodProtector (fig.)", CH-Nr. 675685 "connect tec (fig.)", CH-Nr. 675846 "ELITE (fig.)", CH-Nr. 676619 "Lounge Guide (fig.)", CH-Nr. 676718 "TOTAL (fig.)", CH-Nr. 676994 "personalsearch (fig.)", CH-Nr. 677123 "HEIMMärt (fig.)", CH-Nr. 675725 "AERIALESTAGE (fig.)" und CH-Nr. 684291 "REAL VIEWS (fig.)".

#### **E. 6.5.1**

Wie unter E. 6.3 aufgeführt, setzt die Gleichbehandlung im Unrecht voraus, dass die zu beurteilenden Fälle in den tatbestandserheblichen Sachverhaltselementen übereinstimmen und dieselbe Behörde in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht (BGE 146 I 105 E. 5.3.1; Urteile des BGer 1C\_44/2014 vom 27. Januar 2015 E. 4.2, 4A\_250/2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteile des BVer B-1892/2020 E. 6.2 "NeoGear", B-4051/2018 E. 7.3 mit Hinweis

"DIGILINE", B-1165/2012 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Von allen aufgeführten Voreintragungen trifft dies einzig auf die Marken CH-Nr. 739662 "ECOVICTIM" (eingetragen 2019; Klasse 25), IR 1315813 "ECOTRAIL" (eingetragen 2017; Klasse 25), IR 1180255 "ECOLAB" (eingetragen 2013; Kl. 24 und 25) und CH-Nr. 689171 "SHELL" (eingetragen 2015; Klasse 25) zu. Nur diese Marken enthalten jeweils ein Worтеlement, welches im strittigen Zeichen vorkommt, und sind für Waren der Klassen 24 oder 25 eingetragen. Alle anderen Voreintragungen, insbesondere jene unter E. 6.4.3 und E. 6.4.4 aufgeführten Marken, haben keinen sachverhältnlichen Zusammenhang mit dem strittigen Zeichen. Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist (Urteil des BVGer B-4051/2018 E. 7.1 "DIGILINE"). Daher begründet die Tatsache, dass zwei Marken einzig in der zweifarbigen Gestaltung ihrer ansonsten nicht vergleichbaren Worтеlemente übereinstimmen (vgl. die unter E. 6.4.4 aufgeführten Voreintragungen) nicht aus um eine Vergleichbarkeit im aufgeführten Sinne zu begründen. Die Marken müssen schon hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren und Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteil des BVGer B-4051/2018 E. 7.1 mit Hinweisen "DIGILINE"; David Aschmann/Michael Noth, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 2 N. 41).

### **E. 6.5.2**

Im Zusammenhang mit der schweizerischen Marke Nr. 739662 "ECOVICTIM" ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustimmen, dass dieses Zeichen im Sinne von "ökologisches Opfer" verstanden werden kann (Beschwerde, Rz. 48). Allerdings bleibt unklar inwiefern im Begriff "ECOVICTIM" nun die direkte Beschreibung von Bekleidungsstücken enthalten sein soll. Wie unter E. 4.3.4 hiavor ausgeführt, kommt der Thematik "Ökologie" zwar im Zusammenhang mit Textilien gerade heutzutage eine besondere Wichtigkeit zu. Auch ist im Zusammenhang mit Mode in "ECOVICTIM" wohl ein Verweis auf "Fashionvictim", und damit eine Andeutung zu "modische Bekleidung", enthalten. Um allerdings von "ECOVICTIM" auf "ökologisches Fashionvictim" und dann weiter auf "ökologische Mode", was für die Klasse 25 beschreibend wäre, oder "ökologische Mode für Modebewusste" zu schliessen, bedarf es doch einiger Gedankenschritte. Gerade, weil zum einen per se vage ist, was ein ökologisches Opfer sein soll, und zum anderen die Kombination auch im Zusammenhang mit Bekleidung interpretationsbedürftig bleibt, kann diese Marke - anders als das vorliegend strittige Zeichen - nicht als direkt beschreibend erachtet werden. Der Bestandteil "ECO" wird hier mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz kombiniert.

### **E. 6.5.3**

Gleiches gilt auch für die internationale Registrierung IR 1315813 "ECOTRAIL", welche für Bekleidungswaren in der Klasse 25 Schutz beansprucht. Das Zeichen kann, wie von der Beschwerdeführerin vorgenommen, in "ECO" und "TRAIL" aufgetrennt werden (Beschwerde, Rz. 48). Damit kann dem Zeichen der Sinngehalt "ökologischer Pfad/Wanderweg/Spur" zugeschrieben werden. Die Beschwerdeführerin schliesst nun, dass dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Bekleidungswaren beschreibend sei, da die Bekleidungsstücke auch Wanderkleidung beinhalten könnten. Sie nimmt an, die Abnehmer würden im Zeichen "ECOTRAIL" direkt und ohne

Gedankenschritte die Bedeutung "Textilwaren oder Kleidungsstücke ökologischer Herkunft zum Wandern" erkennen (Beschwerde, Rz. 48). Dem ist zu widersprechen: Wohl ist der Sinngehalt des Zeichens mit "ökologischer Pfad/Wanderweg" naheliegend, doch führt gerade die Tatsache, dass sich der Sinngehalt des Zeichens nicht direkt auf die Waren selbst bezieht, sondern einzig eine Anspielung bezüglich Ökologie und Wanderwege enthält, dazu, dass keine direkte Beschreibung im Zeichen enthalten ist. Während im strittigen Zeichen die Ware selbst bzw. deren Zusammensetzung beschrieben wird, liegt im Vergleichszeichen keine solche Beschreibung vor. Das Vergleichszeichen ist demnach - wenn überhaupt - einzig allusiv, nicht aber direkt beschreibend.

#### **E. 6.5.4**

Schliesslich ist ebenso im Zusammenhang mit der internationalen Registrierung IR 1180255 "ECOLAB", welche unter anderem in Klasse 24 und 25 Markenschutz beansprucht, festzustellen, dass auch wenn der Wortkombination mit "ökologisches Labor" ein Sinngehalt zugesprochen werden kann, dies keiner direkten Beschreibung der beanspruchten Kleidungsstücke und Textilwaren entspricht. Anders als im vorliegenden Fall, kombiniert die Marke "ECOLAB" das Präfix "ECO" nämlich derart, dass kein beschreibendes Zeichen im Zusammenhang mit Bekleidungswaren und Textilien vorliegt.

#### **E. 6.5.5**

Hingegen ist der Beschwerdeführerin dahingehend zuzustimmen, dass die 2015 für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragene schweizerische Marke Nr. 689171 "SHELL" im Lichte der unter E. 4.3.4 f. hiervor im Zusammenhang mit Textilien festgestellte Bedeutung des Begriffs "Shell" vergleichbar ist. Indessen kann die Beschwerdeführerin, auch wenn ihre diesbezügliche Irritation nachvollziehbar ist, nicht von einem Einzelfall auf eine konstante Praxis schliessen. Jedenfalls führt sie keine weiteren Eintragungen auf, welche eine rechtswidrige Praxis bezüglich dem Zeichenelement "SHELL" aufzeigen. Weicht die Praxis - wie vorliegend - erkennbar nur in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund dieser Eintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden (Urteil des BVGer B-4051/2018 E. 7.5 "DIGILINE"; vgl. auch E. 6.2 hiervor).

#### **E. 6.6**

Demnach ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin aus dem Gleichbehandlungsgebot weder in Bezug auf die einzelnen Zeichenelemente noch betreffend die grafische Gestaltung etwas zu ihren Gunsten ableiten kann. Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere.

#### **E. 7**

Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, die Marke "ECOSHELL (fig.)" sei in der Europäischen Union "ohne Anstand" zum Markenschutz zugelassen worden (Beschwerde, Rz. 60). Sollte, so die Beschwerdeführerin, die Beurteilung der Marke in der Schweiz trotz der aufgezeigten Voreintragungen und dargestellten Praxis "auf Messers Schneide" stehen, sei die Zulassung zum Markenschutz der strittigen Marke durch das europäische Markenamt erwähnt (Beschwerde, Rz. 60). Sinngemäss beantragt die Beschwerdeführerin damit die Berücksichtigung der europäischen Markeneintragung, sollte das Bundesverwaltungsgericht von einem Grenzfall ausgehen. Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. Bloss in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit

sein. Angesichts des, wie unter E. 4.3 und E. 5.5 hiervoor festgestellt, klaren Gemeingutcharakters des Zeichens "ECOSHELL (fig.)" handelt es sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte (Urteil des BVGer B-1892/2020 E. 7 mit Hinweis "NeoGear").

## **E. 8**

Zusammenfassend ergibt sich daher, dass die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 61638/2017 "ECOSHELL (fig.)" zu Recht gemäss Art. 2 Bst. a MSchG für die strittigen Waren der Klassen 24 und 25 zurückgewiesen hat. Die Wortelemente des Zeichens "ECOSHELL (fig.)" werden von den relevanten Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den strittigen Waren der Klassen 24 und 25 als direkt beschreibend wahrgenommen. In Anbetracht dessen, dass die grafische Gestaltung zum einen die beschreibenden Zeichenelemente betont, und zum anderen sich im banalen erschöpft, ist sie nicht geeignet, dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Daran ändern auch vereinzelt mit Blick auf das Gleichbehandlungsgebot geprüfte Voreintragungen und ausländische Eintragungen nichts. Die Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unbegründet und ist abzuweisen.

## **E. 9.1**

Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (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 in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten 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 [3D]"). In Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien sind die Kosten des vorliegenden Verfahrens auf Fr. 3'000.- zu beziffern. Dabei ist der von ihr in der Höhe von Fr. 3'500.- einbezahlte Kostenvorschuss zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. Nach Eintritt der Rechtskraft ist der Beschwerdeführerin die Differenz von Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

## **E. 9.2**

Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.