



Abteilung II
B-1777/2023

Urteil vom 17. April 2024

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Mellerud Chemie GmbH,
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20, DE-41379 Brüggen,
vertreten durch lic. iur. Dominique Lusuardi,
Dr. Lusuardi AG,
Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 06344/2022 - AgentEco
(Verfügung vom 1. März 2023).

Sachverhalt:**A.**

Mit Gesuch Nr. 06344/2022 vom 9. Mai 2022 beantragte die Beschwerdeführerin Markenschutz für das Zeichen "AgentEco" für folgende Waren:

Klasse 1: Chemische Imprägnierungsmittel für Leder; Tenside zur Verwendung in Reinigungsmitteln; Wasseraufbereitungsmittel; Fettentfernungsmittel zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Bleichmittel (chemische) zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Chemische Imprägnierungsmittel für Textilien; Biologisch abbaubare Reinigungsmittel zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Imprägnierungsmittel (ausgenommen Farben) zum Schutz vor Wasser; Chemische Reinigungsmittel zur Verwendung in industriellen Prozessen.

Klasse 3: Reinigungsmittel; Putzmittel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Parfümerien, ätherische Öle; Seifen; Fettentfernungsmittel; Pflegemittel für die Wäsche; Waschmittel; Duftstoffe für Räume; Poliermittel; Bleichmittel; Reinigungs- und Duftpräparate; Fettentfernungsmittel (nicht für Haushaltszwecke).

Klasse 5: Chemische Erzeugnisse für Sanitärzwecke; Hygienepräparate und -artikel; Desinfektionsmittel für Haushaltszwecke; Luftauffrischungssprays; Desinfektionsmittel; Deodorierende Mittel und Luftreinigungsmittel.

B.

B.a Mit Schreiben vom 8. September 2022 beanstandete die Vorinstanz das Gesuch für das gesamte Warenverzeichnis. In materieller Hinsicht war die Vorinstanz der Ansicht, dass das Zeichen für die beanspruchten Waren beschreibend sei. In formeller Hinsicht beanstandete sie eine Formulierung in der Warenliste.

B.b Mit Stellungnahme vom 3. November 2022 bestritt die Beschwerdeführerin die materielle Beanstandung und behob den formellen Mangel durch eine Präzisierung der Warenliste.

B.c Mit Schreiben vom 21. Dezember 2022 teilte die Vorinstanz mit, dass zwar der formelle Mangel behoben sei, sie allerdings an der Beanstandung

in materieller Hinsicht festhalte, und kündigte den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung an.

B.d Mit Verfügung vom 1. März 2023 wies die Vorinstanz das Eintragungsgesuch Nr. 06344/2022 "AgentEco" ab. Im Wesentlichen begründete die Vorinstanz ihren Entscheid damit, dass dem Zeichen sowohl in französischer als auch englischer Sprache die Bedeutung "ökologischer Wirkstoff" zukomme, was für alle beanspruchten Waren direkt beschreibend sei. Damit müsse das Zeichen dem Gemeingut zugerechnet werden.

C.

Mit Schriftsatz vom 30. März 2023 wurde beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben. Die Beschwerdeführerin beantragt, die vorinstanzliche Verfügung vom 1. März 2023 sei aufzuheben und dem Markeneintragungsgesuch Nr. 06344/2022 sei stattzugeben, eventualiter sei die Verfügung vom 1. März 2023 aufzuheben und zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, jeweils unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen wie folgt. Das Wort Agent sei mehrdeutig, im Französischen werde in den entsprechenden Wörterbüchern erst an zweiter Stelle – nach Polizist – die Bedeutung Wirkstoff genannt. Bezüglich der englischen Sprache gehöre das Wort Agent im Sinne von Wirkstoff gar nicht zum relevanten Grundwortschatz. Entsprechend sei die Bedeutung des Wortes Agent als Wirkstoff den Verkehrskreisen nicht bekannt. Weiter sei die Übersetzung des Wortes Eco als écologique bzw. ökologisch willkürlich, da der Akzent fehle und die Grossschreibung nicht beachtet wurde. Zudem beruft sich die Beschwerdeführerin auf die Gleichbehandlung im Unrecht, da die Marken "Agent Provocateur" und "AgentSpécial" sowie die von der Beschwerdeführerin eingetragene kombinierte Wort-/Bildmarke "AgentEco (fig.)" zugelassen wurden. Weiter moniert die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz Urteile aus anderen Ländern zu wenig berücksichtige. So sei das strittige Zeichen beispielsweise im Vereinigten Königreich und in Deutschland eingetragen worden, was die Vorinstanz unberücksichtigt gelassen habe.

D.

Mit Schreiben vom 22. Mai 2023 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

E.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

F. Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). 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). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer 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").

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").

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"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE 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 Ware oder Dienstleistung 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.]").

2.3 Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, 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").

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-187/018 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 DUCRUEY/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").

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 Klasse 1 (im Wesentlichen Reinigungs- und Imprägniermittel für den industriellen Gebrauch), der Klasse 3 (im Wesentlichen Reinigungs- und Imprägniermittel für den allgemeinen Gebrauch) und der Klasse 5 (im Wesentlichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel) richten sich sowohl an die breite Öffentlichkeit als auch an die Fachkreise wie Zwischenhändler. Demnach ist sowohl die Auffassung des Durchschnittskonsumenten als auch das Verständnis der Fachkreise aus den Bereichen Chemie und Reinigung aus der Textil- und Kosmetikbranche massgebend. 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").

4.

In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob dem strittigen Zeichen "AgentEco" die notwendige Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zukommt.

4.1 Die Vorinstanz führt aus, dass das strittige Zeichen aus den Wortelementen Agent und Eco bestehe. Agent werde aus dem Französischen als Substanz oder Wirkstoff übersetzt, Eco sei die Abkürzung für écologique, zu Deutsch ökologisch. Weiter sei Agent auch ein englisches Substantiv, dessen Bedeutung auf Deutsch unter anderem Mittel und Wirkstoff sei. Eco sei auch auf Englisch eine gängige Abkürzung für das deutsche ökologisch. Zusammen werde das Zeichen somit von den relevanten Verkehrskreisen als ökologischer Wirkstoff oder ökologische Substanz verstanden.

Vorliegend wird für die folgenden Waren Markenschutz beantragt:

Klasse 1: Chemische Imprägnierungsmittel für Leder; Tenside zur Verwendung in Reinigungsmitteln; Wasseraufbereitungsmittel; Fettentfernungsmittel zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Bleichmittel (chemische) zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Chemische Imprägnierungsmittel für Textilien; Biologisch abbaubare Reinigungsmittel zur Verwendung in Herstellungsverfahren; Imprägnierungsmittel (ausgenommen Farben) zum Schutz vor Wasser; Chemische Reinigungsmittel zur Verwendung in industriellen Prozessen.

Klasse 3: Reinigungsmittel; Putzmittel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Parfümerien, ätherische Öle; Seifen; Fettentfernungsmittel; Pflegemittel für die Wäsche; Waschmittel; Duftstoffe für Räume; Poliermittel; Bleichmittel; Reinigungs- und Duftpräparate; Fettentfernungsmittel (nicht für Haushaltszwecke).

Klasse 5: Chemische Erzeugnisse für Sanitärzwecke; Hygienepräparate und -artikel; Desinfektionsmittel für Haushaltszwecke; Luftauffrischungssprays; Desinfektionsmittel; Deodorierende Mittel und Luftreinigungsmittel.

Nach vorinstanzlicher Ansicht ist das strittige Zeichen für die beanspruchten Waren direkt beschreibend für die Art, Eigenschaften, Beschaffenheit sowie Bestandteile und daher Gemeingut. Als solches könne es nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

4.2 Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Meinung, dass das Wort Agent auf Französisch in erster Linie corps, zu Deutsch Körper bzw. Polizist bedeute. Erst in zweiter Linie sei gemäss den ins Recht gelegten Wörterbüchern die Bedeutung Wirkstoff/Substanz gegeben. Die Verkehrskreise würden entsprechend vorwiegend von der Bedeutung Polizist/Agent ausgehen. Weiter sei die Übersetzung der Vorinstanz von Eco als Abkürzung von écologique willkürlich, da das strittige Zeichen mit einem Grossbuchstaben und ohne Akzent geschrieben werde. Zudem sei die Abkürzung für économie ebenfalls eco, weshalb diese Bezeichnung nicht eindeutig sei. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, dass Eco, soweit es ein englisches Adjektiv für ökologisch sein soll, dies von den Verkehrskreisen nicht verstanden würde, da Eco nicht Teil des Grundwortschatzes sei.

4.3 In der Tat kommen sowohl dem Zeichenbestandteil Agent als auch Eco mehrere Bedeutungen zu, wie die ins Recht gelegten Auszüge aus verschiedenen Wörterbüchern belegen. Eine Mehrfachbedeutung eines Zeichens hat indes nicht automatisch zur Folge, dass es nicht mehr beschreibend für die beanspruchten Waren wäre, vielmehr stellt sich die Frage, ob und welcher Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Vordergrund steht (vgl. E. 2.3 oben sowie Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.2 "Ecoshell [fig.]", B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 5.3 "NeoGear" und B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné").

Vorliegend ergeben im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Bedeutungen keinen Sinn. Bei den Waren der Klassen 1, 3 und 5 denken die Verkehrskreise wohl kaum an Körper, Polizist oder Agent. Hingegen ist sofort sinnfällig, in Verbindung mit chemischen Stoffen, Reinigungs- und Imprägniermitteln sowie Desinfektionsmitteln an Inhaltsstoffe oder Wirkstoffe zu denken, da diese für die Anwendung und Wirkung der Produkte essentiell sein können. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, das Zeichenelement Agent habe mehrere Bedeutungen und sei daher nicht beschreibend, verfängt damit nicht. Bezüglich des Zeichenbestandteils Eco hat die Rechtsprechung bereits festgehalten, dass Eco in der Form eines Präfixes üblicherweise als die englische Abkürzung für ecological oder die französische Abkürzung für écologique aufgefasst werde (Urteil des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.2 "Ecoshell [fig.]" m.w.H.). Es ist daher naheliegend, dass Eco auch als Suffix, als in nachgestellter Form, die Bedeutung der Abkürzungen für ecological bzw. écologique zukommt. Zumal bei den beanspruchten

Waren der ökologische Aspekt zweifellos von grosser Relevanz ist. Im Übrigen würde die Bedeutung von Eco als économie, wie das die Beschwerdeführerin behauptet, im Zusammenhang mit den beanspruchten Reinigungs- und Imprägniermittel sowie Desinfektionsmittel in der Bedeutung als sparsam aufgefasst, was ebenfalls eine Eigenschaft der Waren beschreibt und daher Gemeingut darstellt. Dass dem Zeichenelement Eco der Akzent fehlt, welcher in der französischen Schreibweise angebracht werden müsste, vermag an dieser Einschätzung nichts zu ändern.

Insgesamt hält die Vorinstanz daher das Zeichen "AgentEco" für die vorliegend beanspruchten Waren zu Recht für nicht unterscheidungskräftig.

5.

Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter, unter Hinweis auf die Schweizer Marken Nr. 770389 "Agent Provocateur" in der Klasse 10 und Nr. 700006 "AgentSpécial" in den Klassen 14 und 35 auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 8 BV.

5.1 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). Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Zusammenhang mit einer Markeneintragung 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.]").

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"). 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]").

5.2 Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Marken "Agent Provocateur" für die Klasse 10 und "AgentSpécial" für die Klassen 14 und 35 gemessen an den vorliegend angewandten Kriterien ebenfalls direkt beschreibend seien, von der Vorinstanz aber dennoch eingetragen wurden. Sinngemäss macht die Beschwerdeführerin damit geltend, die Vorinstanz wende bezüglich dieser anderen Zeichen eine gesetzeswidrige Praxis an, welche sie vorliegend auch berücksichtigen müsste, da die Sachverhalte vergleichbar seien.

5.3 Vergleicht man indes die von der Beschwerdeführerin genannten Marken, fällt auf, dass diese in anderen Warenklassen als das strittige Zeichen registriert sind. Zudem verfügen die zum Vergleich herangezogenen Marken über andere Wortelemente als "AgentEco"; konkret enthalten sie die Worte Provocateur und Spécial, welche in keiner Beziehung zum Wortelement Eco stehen, die eine Vergleichbarkeit begründen könnte. Die Rechtfertigung einer Gleichbehandlung im Unrecht leitet sich allerdings in erster Linie durch die Vergleichbarkeit der zu beurteilenden Sachverhalte ab. Weichen diese, wie vorliegend, sowohl in Bezug auf das Zeichen als auch in Bezug auf die Warenliste erheblich ab, kann nicht mehr von vergleichbaren Fällen ausgegangen werden. Im Übrigen ist zweifelhaft, ob bereits zwei Eintragungen eine eigentliche Praxis bilden (Urteil des BVGer B-2628/2022 vom 13. September 2023, E. 6.2 "Novafoil"). Die Beschwerdeführerin kann sich somit nicht auf die Gleichbehandlung im Unrecht berufen.

5.4 Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass sie selber Inhaberin einer eingetragenen vergleichbaren Marke sei, nämlich der Nr. 787723 "AgentEco (fig.)". Sinngemäss beruft sich die Beschwerdeführerin damit auf den Vertrauensschutz als Ausfluss von Art. 9 BV (zur Unterscheidung von Gleichbehandlung im Unrecht und Vertrauensschutz vgl. PHILIPP J. DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und schweizerischen Markenprüfungsverfahren, [Diss.] Basel 2012, S. 178 f.) Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Dabei wird

vorausgesetzt, dass die sich auf den Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; BGE 129 I 161 E. 4.1 mit Hinweisen).

5.5 Das von der Beschwerdeführerin eingetragene Zeichen "AgentEco (fig.)" ist hinsichtlich des Wortbestandteils und der beanspruchten Waren in der Tat dem vorliegend strittigen Zeichen sehr ähnlich und damit zu einem gewissen Masse vergleichbar, mitunter auch, weil das grafische Element wenig prägend ist. Die Beschwerdeführerin äussert sich indes mit keinem Wort zu den weiteren Voraussetzungen des Vertrauensschutzes, insbesondere welche nachteiligen Dispositionen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, sie getätigt habe, womit sie ihrer Mitwirkungspflicht im Verwaltungsverfahren nicht hinreichend nachgekommen ist (vgl. zur Mitwirkungspflicht AUER/BINDER, in: Auer/Müller/Schindler, Art. 13 N 4). Im Übrigen dürfte eine einzige vergleichbare Eintragung keine ständige Praxis bilden, welche ein berechtigtes Vertrauen begründen könnte (vgl. Urteil des BVer B 103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 8.2 "Ecoshell [fig.]" m.H.). Die Beschwerdeführerin kann sich daher nicht auf Vertrauensschutz berufen.

5.6 Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, a.a.O., N. 224). In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (vgl. BGE 129 III 229 E. 5.5 – Masterpiece I). Da vorliegend kein Grenzfall zu beurteilen und der direkt beschreibende Charakter des Zeichens deutlich ist, können allfällige ausländische Registrierungen keinen Einfluss auf die schweizerische Beurteilung des Zeichens haben.

5.7 Die Vorinstanz hat das Zeichen "AgentEco" für die beanspruchten Waren der Klassen 1, 3 und 5 zurecht als direkt beschreibend und damit dem Gemeingut zugehörig beurteilt. Die Beschwerde ist im Hauptantrag abzuweisen. Mangels weitergehender Begründung ist auch der Eventualantrag abzuweisen.

6.

6.1 Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und dem geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. 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 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. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. 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. 3'000.- einbezahlte Kostenvorschuss zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnommen.

3.

Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

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 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 30. April 2024

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 06344/2022; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)