



## Urteil vom 22. März 2011

---

Besetzung

David Aschmann (Vorsitz),  
Richter Francesco Brentani, Richter Marc Steiner,  
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

---

Parteien

**A.** \_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwalt Niklaus Schoch,  
Küng Rechtsanwälte,  
Giesshübelstrasse 62d, 8045 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Verfügung vom 15. Oktober 2010 betreffend  
Markeneintragungsgesuch Nr. 61702/2009 Cleantech  
Switzerland.

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

**A.a** Die Hinterlegerin meldete am 22. Oktober 2009 die Wortmarke SWISS CLEANTECH (Nr. 61702/2009) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) zur Eintragung für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 an.

**A.b** Die Vorinstanz beanstandete das Zeichen mit Schreiben vom 7. Dezember 2009 als beschreibende Angabe betreffend eines Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen und stufte es darüber hinaus als freihaltbedürftig ein. Ausserdem sei wegen des Zeichenbestandteils SWISS für einen Grossteil der Waren eine Einschränkung auf eine schweizerische Herkunft erforderlich.

**A.c** Mit Schreiben vom 20. April 2010 änderte die Hinterlegerin das Zeichen in CELANTECH SWITZERLAND, das sie für die folgenden Waren und Dienstleistungen mit einer Einschränkung auf die schweizerische Herkunft der Waren beanspruchte:

*Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien, Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

*Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.*

*Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.*

Sie bestritt den beschreibenden Charakter des gleich gebliebenen Wortelements CLEANTECH und verwies auf die bereits eingetragene Marke CLEANTECH (CH-Nr. 390'531), mit der ihr Zeichen gleichzubehandeln sei. Das Zeichen sei aufgrund der besonderen Stellung der Hinterlegerin als Exportförderungsstelle des Bundes anders zu beurteilen.

**A.d** Das Institut beanstandete mit Schreiben vom 16. Juni 2010 auch das neue Zeichen mit Hinweis auf dessen beschreibenden Charakter für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Für eine andere Beurteilung aufgrund des öffentlichen Auftrags der Hinterlegerin sah sie keinen Anlass.

**A.e** Mit Eingabe vom 17. August 2010 machte die Hinterlegerin geltend, es handle sich um eine Neuschöpfung, deren beschreibender Charakter bezüglich der strittigen Waren und Dienstleistungen nur aufgrund besonderer Denkarbeit erkennbar sei. Ausserdem verwies sie auf weitere Voreintragungen neueren Datums, aufgrund derer als Ausfluss des Gleichbehandlungsgrundsatzes die Eintragung des von ihr hinterlegten Zeichens zu verfügen sei.

**B.**

Mit Verfügung vom 15. Oktober 2010 wies die Vorinstanz das Zeichen CLEANTEC SWITZERLAND für die folgenden Waren und Dienstleistungen zurück,

*Klasse 16: Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.*

Klasse 35: *Werbung.*

Klasse 41: *Erziehung; Ausbildung,*

und verfügte seine Eintragung für alle anderen beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Zur Begründung führte sie aus, das hinterlegte Zeichen werde trotz seines Charakters als Wortneuschöpfung von Durchschnittskonsumenten wie Fachleuten ohne weiteres als "saubere Technologie aus/in der Schweiz" verstanden. Alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen könnten einen thematischen Inhalt haben. Daher bezögen die relevanten Verkehrskreise den Sinngehalt auf den Inhalt der noch im Streit liegenden Waren und Dienstleistungen. Um vom Sinngehalt des Zeichens auf den Inhalt der Produkte zu schliessen, brauche es entgegen der Auffassung der Hinterlegerin keinen Gedankenschritt. Eine Gleichbehandlung mit der von der Hinterlegerin

genannten Voreintragung komme mangels Vergleichbarkeit nicht in Betracht.

**C.**

Gegen die Verfügung erhob die Hinterlegerin mit Eingabe vom 15. November 2010 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Darin beantragt sie:

"1. Die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die angemeldete Marke Nr. 61702/2009 (Cleantech Switzerland) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 16, 35 und 41 einzutragen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."

Zur Begründung führt sie aus, die Vorinstanz verkenne, dass es sich bei dem Zeichen um eine Anspielung handle, bei welchem die beschreibende Aussage nicht ohne besonderen Fantasiaaufwand erkennbar sei. Das Wortzeichen habe, selbst wenn es ohne Gedankenaufwand verstanden werde, einen unbestimmten, bzw. mehrdeutigen Sinngehalt. Das müsse insbesondere für die zurückgewiesenen Waren gelten. Es fehle an einem sachlichen Unterscheidungsmerkmal aufgrund dessen die beanspruchten Produkte zurückgewiesen werden konnten. Darüber hinaus macht sie erneut geltend, das von ihr hinterlegte Zeichen sei mit mehreren seiner Ansicht nach vergleichbaren Voreintragungen gleich zu behandeln.

**D.**

Die Vorinstanz nahm mit Eingabe vom 21. Januar 2011 Stellung. Sie beantragt, die Beschwerde abzuweisen und erhält ihre Argumentation aufrecht. Die von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen erachtet sie nicht als mit dem hinterlegten Zeichen vergleichbar, weswegen ein Gleichbehandlungsanspruch ausgeschlossen sei.

**E.**

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von

Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin, deren Gesuch durch die Vorinstanz abgewiesen wurde, ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

## 2.

**2.1.** Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geografische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss liegt im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteile des Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2 A – Z, B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 *Leader*; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, in sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort*; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

**2.2.** Allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen, welche im Wirtschaftsverkehr üblich sind und auf Waren und Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet werden können, müssen wie primitive Zeichen für Mitbewerber freigehalten bzw. mangels fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen werden, wenn sie sich aus der Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskrise sofort, ohne Zuhilfenahme der Fantasie, aus dem Zeichen ergeben (Urteil des Bundesgerichts 4A\_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 6.3 *we make ideas work*; BGE 131 III 121 E. 4.2 *smarties* mit Hinweis auf ein vom Bundesgericht anerkanntes absolutes Freihaltebedürfnis für anpreisende Worte wie "beau", "bel", "super", "bon" oder "fin"; BGE 118 II 183 E. 3c *Duo*; Urteile des BVGer B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 6 *Leader*, B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 *Bona*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N.

311 f.; allgemeiner insoweit die Erwägungen im Entscheid des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. März 1998, in sic! 4/1998, S. 397, E. 1 *Avantgarde*; RKGE vom 17. Februar 2003 in sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort*; mit fehlender Unterscheidungskraft, RKGE vom 8. Dezember 2004 in sic! 5/2005 367 E. 2 *Netto*).

**2.3.** Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren. In solchen Fällen ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt zu prüfen, wie dies die Vorinstanz im vorliegenden Fall richtig getan hat (ausführlich, Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 f. *Pirates of the Caribbean*). Der Umstand, dass jedes Zeichen grundsätzlich einen "möglichen thematischen Produkteinhalt beschreiben" kann, solange sein tatsächlicher oder beabsichtigter Gebrauch nicht festgelegt ist, darf indessen nicht dazu führen, dass Markeneintragungen für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen und damit der Zweck des Markenrechts in diesen Bereichen überhaupt verunmöglicht werden. Daher sind inhaltsbezogene Zeichen zuzulassen, welche geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu individualisieren und von den Waren anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (Art. 1 Abs. 1 MSchG; vgl. B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.4 f. *Pirates of the Caribbean*). Inhaltsbezogene Kennzeichen unterscheiden sich gerade in diesem Gegensatz einer zugleich naheliegenden und dennoch nur möglicherweise beschreibenden Inhaltsangabe grundlegend von anderen Marken, da die Internationale Klassifikation, nach der die Waren- und Dienstleistungen bei der Anmeldung eingeteilt werden (Art. 11 Abs. 2 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), ausschliesslich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt. Inhaltliche Warenbezeichnungen, zum Beispiel "Kompositionen", sind ohne gleichzeitige Festlegung ihrer äusseren Form (als "CDs", "Musiknoten", "Kompositionsdienstleistungen" usw.) nicht eintragbar (Art. 30 Abs. 2 Bst. a MSchG). Demgegenüber brauchen sogar Waren, die vor allem ihres Inhalts wegen gekauft werden, nach dieser Klassifikation nicht inhaltlich präzisiert zu werden. Die Internationale Klassifikation gestattet und fördert damit unter inhaltlichen

Gesichtspunkten breitere Bezeichnungen als unter physischen. Auch darum dürfen an die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden.

**2.4.** Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, Urteil des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3. *Diamonds of the Tsars*), es sei denn sie werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteile des BVGer B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 *Outperform.Outlast*, mit Hinweisen, B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2 *Total Trader*; vgl. CLAUDIA KELLER, *Do you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in sic! 6/2008, 485).*

### **3.**

Vor Klärung der Frage, ob ein Zeichen dem Gemeingut zuzurechnen ist, ist der Verkehrskreis der potentiellen Abnehmer nach dem Registereintrag der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen (vgl. EUGEN MARBACH, *Die Verkehrskreise im Markenrecht*, sic! 1/2007 S. 3, 4). Während Lehr- und Unterrichtsmittel zur Hauptsache vom eingeschränkten Kreis der Lehrpersonen nachgefragt werden, richten sich die Dienstleistungen Werbung, Erziehung und Ausbildung an ein breiteres, durch die Kosten dieser Dienstleistungen im Wesentlichen aus Unternehmungen und öffentlichen Körperschaften bestehendes Publikum. Demgegenüber richten sich Druckereierzeugnisse und Fotografien an Unternehmen und Einzelpersonen aller Branchen und Schichten.

### **4.**

**4.1.** Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, ihr Eintragungsgesuch sei aufgrund ihres öffentlichen Auftrages als Exportförderungsstelle des Bundes anders zu beurteilen. Vorliegend kann offen bleiben, ob die Vorinstanz aus Rücksicht auf Art. 6 des Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen vom 5. Juni 1931 (SR 232.21, WSchG) (vgl. dazu Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 3.3 *Swiss Military by BTS*) Eintragungsgesuche öffentlicher Stellen (Urteil des BVGer B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.4 E. 8 *Swiss Army*) oder beliehener Institutionen (Urteil des BVGer

B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 *Royal Bank of Scotland*) anders zu beurteilen hat. Denn nach der vorgenannten Rechtsprechung könnte dies ohnehin nur gelten, wenn sich die Marke durch die Bezeichnung des Amtes oder ihres Aufgabengebiets, hier der Exportförderung, charakterisieren würde. Greift das hinterlegte Zeichen indessen weder die Bezeichnung des offiziellen Hinterlegers noch dessen unmittelbares Aufgabengebiet auf, ist es wie jede andere Marke zu behandeln.

**4.2.** Das hinterlegte Zeichen lautet CLEANTECH SWITZERLAND. Die Wortmarke besteht aus zwei englischen Wörtern. Der Zusatz SWITZERLAND wird von allen Verkehrskreisen als die englische Bezeichnung für die Schweiz ohne weiteres verstanden. Da die Beschwerdeführerin im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eine Einschränkung auf Produkte schweizerischer Herkunft vorgenommen hat, ist auf die Gefahr einer geografischen Irreführung nicht einzugehen.

**4.3.** Das erste Wort CLEANTECH ist aus zwei Begriffen zusammengesetzt. Beim ersten Teil handelt es sich um das englische Adjektiv "clean", welches "sauber" (PONS, Grosswörterbuch, Stuttgart 2002, S. 142) bedeutet. Der zweite Teil "tech" entspricht dem Anfang mehrerer deutscher und englischer Adjektive und Substantive unter anderen: technisch, Technik, technologisch, Technologie; technical, technique, technological, technology (PONS, Grosswörterbuch, Stuttgart 2002, S. 735 und 935 f.). Andere mit dieser Silbe beginnende Wörter wie "Technokrat" oder "Techno" ergeben im Zusammenhang mit dem vorangestellten Adjektiv CLEAN keinen Sinn. Noch deutlicher als die bereits vom Bundesverwaltungsgericht beurteilte Wortendung "-TEC" (vgl. Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.5 *Swistec*) verweist die Silbe TECH auf die genannten Adjektive und Substantive, wobei aufgrund der typischen Verbindung eines Adjektivs mit einem Substantiv der Verweis auf letzteres näher liegt. Das erste Wort der Marke ist damit als "saubere Technologie" oder "saubere Technik" übersetzbar.

**4.4.** Es besteht kein Zweifel daran, dass auch die hier relevanten Verkehrskreise aufgrund ihrer Englischkenntnisse in der Lage sind, das zusammengesetzte Wort in die Bestandteile CLEAN und TECH aufzuspalten (vgl. dazu das Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 *Swistec*). Aus Sicht aller angesprochenen

Verkehrskreise bedeutet das Zeichen damit "saubere Technologie/Technik aus der Schweiz".

**4.5.** Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Bestandteil CLEANTECH sei anspielend zu verstehen. Werde eine beschreibende Aussage erst aufgrund eines gedanklichen Zwischenschrittes verstanden, so spreche dies für die Schutzfähigkeit. Die Beschwerdeführerin stützt sich insoweit auf die von der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum beurteilten Eintragungen *FITMORE* (vom 24. Juni 2003 in sic! 1/2004 27 und *Ready2Snack* (vom 30. März 2004 in sic! 10/2004 774 ff.). Der von der Beschwerdeführerin herangezogene Grundsatz ist durch das Bundesverwaltungsgericht mehrfach bestätigt worden (vgl. z.B. Urteil des BVGer B-3650/2009 vom 9. April 2010 E. 2 5 *am Tag*), trifft indessen nicht auf die vorliegend zu beurteilende Marke zu. Anders als etwa bei der Marke *FITMORE* kann der Schlussilbe *TECH* kaum eine andere Bedeutung als Technik bzw. Technologie zugemessen werden (anders insoweit vgl. E. 5, "Baltimore", "Fillmore"). Das hinterlegte Zeichen lässt sich demgegenüber ohne Weiteres in zwei Bestandteile mit Sinngehalt zerlegen, die zusammengenommen ihrerseits klar den Sinn "saubere Technik/ Technologie" ergeben. Für einen gedanklichen Zwischenschritt ist insoweit kein Raum. Die Aufnahme von den Ziffern 2 und 4 in englischsprachige Zeichen für die Wörter "to" und "for" wie auch in *Ready2Snack* erfordert(e) ein kurzes Überlegen, welches CLEANTECH den relevanten Verkehrskreisen nicht abverlangt. Ein anspielender Charakter des Zeichens kann daher gerade nicht festgestellt werden.

**4.6.** Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, es handle sich um eine Wortneuschöpfung, deren Sinngehalt sich nicht einfach aus der Wortinterpretation ergebe. Das Bundesverwaltungsgericht hatte wiederholt Gelegenheit festzustellen, dass auch Wortneuschöpfungen beschreibend sein können (vgl. B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 3.3. *Snowsport*). Die Beschwerdeführerin legt denn auch nicht da, welcher weitergehende Sinngehalt dem Zeichen über den bereits genannten hinaus innewohne.

**4.7.** Des Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend, selbst wenn ihre Markenmeldung im Sinne von "saubere Technologie in oder aus der Schweiz" verstanden würde, weise sie dennoch nur einen unbestimmten bzw. mehrdeutigen Sinngehalt auf. Das Wort "clean" werde üblicherweise zur Beschreibung eines Zustandes oder eines

Charakters verwendet, nicht aber für Produktionsverfahren. Sinngemäss macht die Beschwerdeführerin damit geltend, dass ein solches Sinngehaltsverständnis nicht klar und unmittelbar auf die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hinweise, wie das Bundesgericht etwa für die Marke SWISSLINE in Bezug auf Finanzdienstleistungen befunden hat (vgl. Urteil des BGer vom 10. September 1998 in sic! 1/1999, 29). Im Unterschied zu jenem Zeichen verweist CLEANTECH SWITZERLAND – in Zeiten erhöhter Aufmerksamkeit auf einen mutmasslich vom Menschen verursachten Klimawandel und im medialen Fokus stehender, zweifelhafter Umweltverträglichkeit technikbasierter Industrieproduktion – allerdings auf ein sehr begehrtes und in den Mittelpunkt der Nachfrage gerücktes, wengleich letztlich wohl unmögliches Gut einer "sauberen" Technik. Der Bestandteil CLEANTECH wirkt dadurch nicht unbestimmt, sondern einerseits beschreibend im Hinblick auf den thematischen Inhalt der Produkte und andererseits unmittelbar anpreisend, soweit ein anpreisender Charakter in Bezug auf die beanspruchten Produkte denkbar ist.

**4.8.** Weiter rügt die Beschwerdeführerin, es fehle an einem sachlichen Unterscheidungsmerkmal, durch welches sich die zurückgewiesenen von den eingetragenen Waren und Dienstleistungen unterscheiden liessen. In Bezug auf die zur Eintragung zugelassenen Waren und Dienstleistungen lässt sich indessen, wie bereits die Vorinstanz dargelegt hat, kein beschreibender Charakter ausmachen, da es sich weder um durch schädliche Technik auffallende, noch um Produkte mit thematischem Inhalt handelt.

**4.8.1.** Bei den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen hat die Vorinstanz zu Recht diejenigen Produkte herausgegriffen, welche sich dadurch auszeichnen, dass sie einen inhaltlichen Schwerpunkt haben können: Druckerzeugnisse, Fotografien sowie Lehr- und Unterrichtsmittel in Klasse 16 und Werbung, Erziehung und Ausbildung in Klassen 35 bzw. 41. Diese Produkte werden in der Regel einen Titel tragen und einen thematischen Inhalt haben um derentwillen sie nachgefragt und gegebenenfalls angepriesen werden. Das Zeichen CLEANTECH SWITZERLAND ist für diese Produkte in Bezug auf den Inhalt beschreibend.

**4.8.2.** Zwar setzt die Benennung für "Papierwaren" ("produits en papier, compris dans cette classe"), entgegen der Zuordnung der Vorinstanz,

keinen solchen Inhalt voraus (vgl. das Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5 *Pirates of the Caribbean*). Bedruckte "Waren aus Papier" werden vielmehr in der Regel ihrer äusseren Gestaltung wegen gekauft. Läge der Wert der Ware in einem Inhalt, würde nicht mehr von "Waren aus Papier", sondern von diesem Inhalt gesprochen. Mit Bezug auf "Waren aus Papier und Pappe (Karton) soweit in dieser Klasse enthalten" ist darum kein Inhaltsbezug zu erwarten. Allerdings kann bezüglich "Waren aus Papier und Pappe (Karton) soweit in dieser Klasse enthalten" auch ohne Inhaltsbezug zwischen mehr oder weniger sauberen oder umweltverträglichen Herstellungsprozessen unterschieden werden. Das weitverbreitete Recycling dieser Materialien sowie das Angebot von Umweltschutzpapier auf der einen und chlorgebleichtem Papier auf der anderen Seite führen dazu, dass die Konsumenten das CLEANTECH enthaltende Zeichen in Bezug auf "Waren aus Papier und Pappe (Karton)" als beschreibenden Hinweis auf den gewählten sauberen und umweltverträglichen Herstellungsprozess verstehen. Auch in Bezug auf diese Produkte ist das Zeichen daher dem Gemeingut zuzuordnen.

**4.9.** Der Entscheid der Vorinstanz, das Zeichen CLEANTECH SWITZERLAND in Bezug auf die verbliebenen Waren und Dienstleistungen wegen dessen beschreibenden Charakters auf den thematischen Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen, mag daher in der Begründung in geringem Umfang geändert werden können, ist aber in seiner Schlussfolgerung nicht zu beanstanden. Angesichts dieses Ergebnisses kann offen bleiben, ob an dem Zeichen auch ein Freihaltebedürfnis zugunsten des Wirtschaftsverkehrs besteht.

## **5.**

Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend und verlangt, dass ihr Zeichen aufgrund der Eintragung vergleichbar lautender Marken ebenfalls einzutragen sei.

**5.1.** Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen CLEANTECH SWITZERLAND hinsichtlich der hier noch strittigen Waren und Dienstleistungen bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, der Gleichbehandlungsgrundsatz sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise

anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 *UNOX [fig.]*; Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 *Paradies [fig.]*). Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung ist davon abhängig, ob das zu beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Bezug auf den Zeichenaufbau vergleichbar sind (Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 *Paradies [fig.]* mit Hinweisen).

**5.2.** Die zum Vergleich herangezogene Marke Nr. 390'531 CLEANTECH ist zwar zum Teil für ähnliche Waren eingetragen. Wie die Vorinstanz jedoch zu Recht ausgeführt hat, liegt die Eintragung mit zehn Jahren zu lange zurück, als dass die Beschwerdeführerin sich darauf berufen könnte. Insbesondere ein Wort wie CLEANTECH, welches angesichts der zunehmenden Diskussion um den Klimawandel und die Umweltverträglichkeit von Technologien in den letzten Jahren einen anderen Stellenwert erhalten hat, kann aufgrund des Wandels nicht als vergleichbar erachtet werden.

**5.3.** Die anderen Marken unterscheiden sich wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat entweder durch den abweichenden Aufbau (Nr. 565'145 SCT SWISS CLEANTECH, Nr. 582'104 Cleantech Invest, Nr. 596'458 CLEANTECH CAPITAL) und/oder dadurch, dass das Zeichen für andere Waren und Dienstleistungen beansprucht wird (Nr. 596'458 CLEANTECH CAPITAL), für welche dieses Zeichen weder anpreisend noch beschreibend ist. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin hat sich somit keine rechtswidrige Praxis etabliert, die eine Gutheissung der Beschwerde aufgrund eines Anspruches auf Gleichbehandlung im Unrecht rechtfertigen würde.

## **6.**

Die Beschwerde ist daher abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteienschädigung ist ihr als Bundesbehörde nicht zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE SR 173.320.2]).

**7.**

Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). 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 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.- zu verrechnen.

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

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

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 61702; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Miriam Sahlfeld

**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 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: 28. März 2011