

# **BVGer B-4669/2019 vom 25. November 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-11-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4669\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4669_2019)

FR: TAF B-4669/2019 du 25 novembre 2021

IT: TAF B-4669/2019 del 25 novembre 2021

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Verfügungsadressatin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung. Sie ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist sowie unter Einhaltung der erforderlichen Formvorschriften eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör. Die Vorinstanz habe sich weder mit ihrer Replik auseinandergesetzt noch sei diese dem Beschwerdegegner zugestellt worden.

#### **E. 2.1**

Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) verlangt von der Behörde, dass sie die Vorbringen der Betroffenen tatsächlich hört, ernsthaft prüft und in ihrer Entscheidungsfindung angemessen berücksichtigt. Nicht erforderlich ist, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (BGE 142 II 49 E. 9.2; 137 II 266 E. 3.2; 136 I 184 E. 2.2.1; 134 I 83 E. 4.1; je mit Hinweisen).

#### **E. 2.2**

Die Vorinstanz ergänzte mit Verfügung vom 11. Februar 2020 ihre unvollständige Sachverhaltsdarstellung um die nach Abschluss des Schriftenwechsels unaufgefordert eingereichte Replik der damaligen Widersprechenden und heutigen Beschwerdeführerin. Dieser Schriftsatz ist dem Beschwerdegegner ordnungsgemäss zugestellt worden (Vernehmlassungsbeilage 8). Die hier nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen der unvollständigen Sachdarstellung kann als geheilt gelten, zumal die Beschwerdeführerin die Möglichkeit wahrgenommen hat, sich vor der Beschwerdeinstanz hierzu zu äussern und die Vorinstanz ihren offensichtlichen Fehler umgehend korrigiert hat (vgl. BGE 142 II 218 E. 2.8.1; 135 I 279 E. 2.6.1; 133 I 201 E. 2.2;

je mit Hinweisen). Die Vorinstanz hat im Weiteren zu Recht erkannt, dass die unaufgefordert eingereichte Replik keine entscheidungswesentlichen Argumente enthält. Im angefochtenen Entscheid werden sämtliche rechtserheblichen Einwände der Beschwerdeführerin hinlänglich geprüft und gewürdigt. Die Rüge, die Vorinstanz habe sich nicht mit der Replik auseinandergesetzt und dadurch ihre Begründungspflicht verletzt, erweist sich damit als unbegründet.

### **E. 3.1**

Die Gefahr der Verwechslung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, falls zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit des Zeichens irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; 128 III 96 E. 2a "Orfina"). Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]" ; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 2.1 "Ecowater/Ecoaqua; je mit Hinweisen).

### **E. 3.2**

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand eines Vergleichs zwischen den Registereinträgen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke, soweit wie hier keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des BVGer B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.1 "Hero [fig.]/Heera [fig.]" ; B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 2.2, "uber/uberrall"; je mit Hinweisen). Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien (Urteile des BVGer B-7220/2014 vom 1. September 2016 E. 4.2 "GEO/Geo Influence"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; Eugen Marbach, in: von Büren/ David [Hrsg.], SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], Rz. 853 ff.; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, N. 35 zu Art. 3 MSchG). Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon").

### **E. 3.3**

Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; Marbach, SIWR, Bd. III/1, 872 ff.). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das

Erinnerungsbild gleichermaßen prägen. Hingegen treten nur wenig kennzeichnungskräftige Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteile des BVGer B-6456/2019 vom 13. Juli 2021 E. 2.4 "Giardino/giardino [fig.]; B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"; je mit Hinweisen).

### **E. 3.4**

Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"). Je stärker sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein Schutzzumfang und je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG").

### **E. 4.1**

Zunächst sind die relevanten Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin vertritt den Standpunkt, der Aufmerksamkeitsgrad der Verkehrskreise sei gering, weil die Marke von den Autofahrern im Vorbeifahren nur für Sekundenbruchteile wahrgenommen werde.

### **E. 4.2**

Die von der Widerspruchsmarke "CARGLASS (fig.)" beanspruchten Windschutzscheiben, Fenster, Schiebedächer und Spiegel für Fahrzeuge der Klasse 12 richten sich an spezialisierte Zwischenhändler, Reparaturdienstleister und an Fahrzeughalter. Aus Gründen der Verkehrstauglichkeit und Verkehrssicherheit von Fahrzeugen sind die Anforderungen an passgenaue Fahrzeuggläser hoch. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin dürften solche sicherheitsrelevanten Produkte daher mit einer erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt werden. Dies gilt in der Regel auch für die dazugehörigen Service- und Reparaturdienstleistungen der Klasse 37. Die zur Verwendung in der Industrie vorgesehenen Halb- und Fertigfabrikate sowie nichtelektrische Instrumente und Geräte für deren Reinigung (Klasse 21) werden von Fachkreisen nachgefragt. Diese prüfen gemäss ständiger Rechtsprechung die angebotenen Waren und Dienstleistungen mit einem erhöhten Grad an Aufmerksamkeit (vgl. Urteil des BVGer B-2191/2018 vom 25. Februar 2020 E. 5.2 "SMAC/LISSMAC", mit Hinweisen; Gallus Joller, in; Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2. Aufl. 2019, N. 63 zu Art. 3 MSchG).

### **E. 5.1**

Eine Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die sich gegenüberstehenden Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind.

### **E. 5.2**

Die Vorinstanz erwog, soweit die Dienstleistungen der angefochtenen Marke (Klasse 37 der Nizza-Klassifikation) jene der Widerspruchsmarke umfassten, liege Identität vor. Die Waren der Klasse 12 und 21 der Widerspruchsmarke seien im Verhältnis zu den eingetragenen Dienstleistungen der angefochtenen Marke hingegen als gleichartig einzustufen. Dieses Ergebnis wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt.

### **E. 5.3**

Die vorinstanzliche Beurteilung zur Dienstleistungsidentität (Klasse 37) und Warengleichartigkeit für die Klasse 12 ist nicht zu beanstanden. Für einen Teil der in Klasse 21 eingetragenen Waren bedarf sie jedoch einer Korrektur. Denn in Lehre und Rechtsprechung wird die Warengleichartigkeit im Verhältnis zwischen Rohstoff und Endprodukt grundsätzlich mit der Begründung verneint, Verwendungszweck, Abnehmer und Verkaufsstellen seien unterschiedlich (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 7.4 "7seven [fig.]/sevenfriday", mit Hinweisen; Marbach, SIWR III/1, Rz. 845 f.). Soweit es sich bei den Waren der Klasse 21 um Rohstoffe oder Rohfabrikate aus Glasfasern für die Industrie handelt (verre brut ou semi-ouvré [autre que verre de construction]; fibres de verre sous forme de feuilles [non textile], blocs ou baguettes, toutes destinées à être utilisées dans l'industrie), ist eine Gleichartigkeit zu den Servicedienstleistungen der beschwerdegegnerischen Marke folglich zu verneinen.

### **E. 6.1**

Nachfolgend ist über den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen "CARGLASS [fig.]" und "Cargest" zu befinden.

#### **E. 6.1.1**

Die Vorinstanz erkennt zwischen den Vergleichszeichen "CAR-GLASS (fig.)" und "Cargest" eine entfernte schriftbildliche, phonetische und sinngelaltliche Ähnlichkeit (Widerspruchsverfügung, Rz. 6).

#### **E. 6.1.2**

Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien sich im Schriftbild, Klang und Sinngelalt hochgradig ähnlich. In der englischen Sprache existiere der Ausdruck "CARGLASS" nicht und selbst englischsprachige Personen könnten diesem Wort keinen klaren Sinngelalt zuordnen. Der aus der Radio- und Fernsehwerbung bekannte Slogan "Carglass repariert - Carglass tauscht aus" ergäbe keinen Sinn, wenn "CARGLASS" mit "Autoglas" übersetzt werde. Denn eine Windschutzscheibe könne sich nicht selber austauschen.

### **E. 6.2**

Die Widerspruchsmarke ist als Wort-/Bildmarke eingetragen. Das Bildelement des kombinierten Zeichens "CARGLASS [fig.]" ist horizontal über dem Wortbestandteil positioniert. Durch die Aneinanderreihung von zwei Dreiecken und drei Quadraten entsteht im Umriss ein Rhomboid. Die ersten zwei geometrischen Elemente sind hell, die folgenden drei dunkel, wobei das Zeichen im Register ohne Farbanspruch eingetragen ist. Das Bildelement erzielt durch seine Grösse, Position und den Hell-Dunkel-Kontrast eine optische Wirkung, welche den Gesamteindruck mitbeeinflusst. Die unauffällige Typografie des Wortbestandteils bietet sich demgegenüber nicht als Unterscheidungsmerkmal an, weil diese den Gesamteindruck nicht eigenständig prägt und die Wortmarke "Cargest" unabhängig von ihrer grafischen Gestaltung geschützt ist (vgl. Joller, a.a.O., N. 142 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rz. 483). Die Vergleichszeichen weisen eine ähnliche Wortlänge auf und stimmen in den ersten vier von sieben bzw. acht Buchstaben überein, woraus sich eine mittlere Ähnlichkeit im Schriftbild ergibt. Unter Einbezug des mitprägenden Bildbestandteils der Widerspruchsmarke reduziert sich diese aber entsprechend.

### **E. 6.3**

Auf der klanglichen Ebene liegt die Betonung bei beiden zweisilbigen Zeichen auf der ersten, gleichlautenden Silbe "Car-". In der Vokalfolge besteht eine Übereinstimmung im ersten von zwei Vokalen (A-A / A-E). Werden die Wortglieder "-GLASS" mit "-gest" verglichen, stimmen zwei von vier Konsonanten überein (G-L-S-S / G-S-T). Die Verkehrskreise werden die Widerspruchsmarke in naheliegender Weise als englisches und die angefochtene Marke allenfalls als zusammengesetztes englisch-französisches bzw. englisch-italienisches Wort erkennen und entsprechend aussprechen ([ˈk : gl :s] bzw. [ˈk : st]). Sofern sich ein Teil der Verkehrskreise der amerikanischen Aussprache bedient und das zweite Wortglied der Widerspruchsmarke als [glæs] anstelle von [gl :s] artikuliert, führt dies zu einer höheren klanglichen Ähnlichkeit. Anders als im Fall B-4829/2012 "Land Rover/Land Glider", in welchem eine hohe Klangähnlichkeit bejaht worden ist, weisen die Wortendungen hier aber einen zusätzlichen Unterschied in der Aussprache auf ("ss" / "st").

#### **E. 6.3.1**

Weder "Carglass" noch "Cargest" bilden einen festeren Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen oder englischen Wortschatzes. Die angesprochenen Abnehmer werden daher in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor sie von einem reinen Fantasienamen ausgehen (Urteile des BVGer B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 5.3.1 "Ecowater/Ecoaqua"; B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 2.3 "Ontarget"; je mit Hinweisen). Der Begriff "Car" wird im deutschschweizerischen Sprachraum als Kurzform für "Autocar" verwendet (<https://www.duden.de>). Der englische Begriff "Car" bedeutet "Auto(mobil)", "Wagen" oder "Fahrzeug" (<https://de.pons.com>; <https://de.langenscheidt.com>). Die französische Konjunktion "car" hat die Bedeutung von "denn" (<https://de.pons.com>; <https://de.langenscheidt.com>; vgl. Urteil des BVGer B-3751/2015 vom 21. September 2016 E. 4.5 "CAR-NET"). Der englische Begriff "glass" bedeutet "Glas", "Glas(scheibe)" oder "Spiegel" (<https://de.pons.com>; <https://de.langenscheidt.com>). Beide Glieder des Kompositums zählen zum englischen Grundwortschatz (Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 2009, S. 284, 348).

#### **E. 6.3.2**

Gemäss Gutachten des Linguisten Prof. em. David Denison vom 16. November 2016 ist ein Hinweis von "CARGLASS" auf "car windows" [Autofenster] nicht grundsätzlich ausgeschlossen: "car glass could in principle refer to car windows, but it could also refer to material used to make car bodies, to a glass kept in a car, to the drink in a glass waiting in the cooler of a car, to a particular glass smashed by a passing car, to a barometer mounted in a car, and so on." (Beschwerdebeilage 9, Rz. 4b). Diesem Gutachten liegt allerdings das Sprachverständnis von native English speakers in Grossbritannien zugrunde, weswegen die darin getroffenen Schlussfolgerungen nicht unbesehen auf die Schweiz übertragen werden können. Sinngehalte wie beispielsweise "Material zur Herstellung von Autokarosserien" oder "ein Getränk in einem Glas, das sich in der Kühlbox eines Autos" befindet, erscheinen für schweizerische Verkehrskreise nicht naheliegend. Denn ein solches Verständnis setzt mehrere gedankliche Zwischenschritte und ein erhebliches Mass an Fantasie voraus.

#### **E. 6.3.3**

Im Urteil des BVGer B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 "GLASS FIBER NET" wurde festgehalten, sofern der Sinngehalt des Zeichens offenkundig sei im Zusammenhang mit

den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, ändere auch die Kenntnis des korrekten Fachausdrucks nichts am Verständnis (E. 9.1). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin wird auch hier die naheliegende Bedeutungszuschreibung nicht dadurch verunmöglicht, dass die Verkehrskreise mit einem entsprechenden Fachwortschatz den Begriff "Windschutzscheibe" richtigerweise mit windscreen oder windshield übersetzen. Soweit bei den schweizerischen Verkehrskreisen englische Grundkenntnisse vorausgesetzt werden dürfen, wird "CARGLASS" vielmehr ohne gedankliche Zwischenschritte oder Fantasiaufwand als Einheit aufgefasst und im Sinne von "Autoglas" oder "Glas(scheibe) für ein Auto, Fahrzeug bzw. für einen Autocar oder einen Wagen" verstanden. Davon scheint im Ergebnis auch die Beschwerdeführerin selbst auszugehen, zumal sie diesen Sinngehalt auch in ihrer auf Englisch präsentierten Marktumfrage, in Werbeanzeigen und -artikeln, auf ihrer in Deutsch verfassten Homepage sowie ihrem Plädoyer zugrunde legt (Beschwerdebeilagen 10 Q06/Q07, 13, 18, 19, 21; [www.carglass.ch](http://www.carglass.ch): "Reparatur & Austausch von Autoglas" [abgerufen am 25.10.2021]; Plädoyer, S. 7).

#### **E. 6.3.4**

In gleicher Weise werden die Markenadressaten versuchen, sich durch eine Aufgliederung von "Cargest" in "Car" und "gest" einen Sinngehalt zu erschliessen. Für deutschsprachige Verkehrskreise ergibt "Cargest" im Zusammenhang mit der Abkürzung für "gestorben" keinen Sinn. Anders als im Deutschen ist "gest" in der französischen oder italienischen Sprache keine übliche Abkürzung und auch kein bekanntes Kurzwort der gesprochenen Sprache (wie Lok für Lokomotive oder Auto für Automobil). Die Vorinstanz legt ihrer Beurteilung die Annahme zugrunde, die Abnehmer würden im Wortbestandteil "-gest" "gestion" (frz.) bzw. "gestione" (ital.) erkennen, was "Geschäftsführung", "Verwaltung", "Führung" oder "Management" bedeutet (<<https://www.pons.de>>, abgerufen am 25.10.2021). Ein Verständnis im Sinne von "Autoverwaltung" oder "Geschäftsführung für Automobile" setzt aber eine Wortergänzung und damit einen weiteren Gedankenschritt im konkreten Verwendungszusammenhang mit den registrierten Dienstleistungen für véhicules (automobiles) voraus. Selbst wenn der vorinstanzlichen Annahme gefolgt würde und die angesprochenen Verkehrskreise nicht von einem Fantasienamen ausgingen, ruft die Buchstabenfolge "-gest" bzw. "gestion" bzw. "gestione" jedenfalls keine Gedankenverbindung zu "Glas" hervor. Die Übereinstimmung im Sinngehalt beschränkt sich vorliegend auf den beidseitigen Gebrauch des semantisch untergeordneten Bestimmungsworts "Car-" (vgl. Dudenredaktion [Hrsg.], Die Grammatik, 8. Aufl. 2009, Rz. 1002).

#### **E. 6.4**

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die angefochtene Marke "Cargest" von der Widerspruchsmarke "CARGLASS (fig.)" den zweigliedrigen Zeichenaufbau des Wortbestandteils, dessen erstes Wortglied sowie den ersten Buchstaben des zweiten Wortglieds unverändert übernimmt. Unter Einbezug des zweiten Wortgliedes ist eine mittlere Zeichenähnlichkeit namentlich im Klang zu bejahen (6.3) und in geringerem Umfang in den Merkmalen Bild (E. 6.2) und Sinngehalt (E. 6.3.4).

#### **E. 7.1**

Nachfolgend ist im Rahmen einer Gesamtabwägung über die Kennzeichnungskraft und den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu befinden.

##### **E. 7.1.1**

Die Vorinstanz vertritt den Standpunkt, "CARGLASS" sei für die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei aufgrund dessen eingeschränkt. Während die Vorinstanz in ihrer Verfügung eine hohe Markenbekanntheit noch verneinte, schloss sie diese im Beschwerdeverfahren nicht mehr aus. Unter Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2016 vom 23. Januar 2018 ("FACEBOOK/Stressbook") begründet sie den schmalen Schutzbereich der Widerspruchsmarke mit dem Argument, den Belegen könne nicht entnommen werden, dass der gemeinfreie Bestandteil "Car" am angeblich erweiterten Schutz des Gesamtzeichens teilnehme. Die Vorinstanz ist sodann der Ansicht, dass selbst wenn von einer erhöhten Markenbekanntheit ausgegangen würde, dies nicht zu einer Bejahung der Verwechslungsfahrte führe. Denn die Endungen "-glass" und "-gest" würden sich selbst unter der Annahme einer hohen Markenbekanntheit genügend unterscheiden.

### **E. 7.1.2**

Die Beschwerdeführerin widerspricht dieser Rechtsauffassung und rügt, die Vorinstanz verkenne die Bekanntheit und den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Sie sei Inhaberin von über 50 eingetragenen CAR-GLASS-Wortmarken in weltweit über 30 Ländern (Beschwerdebeilage 8). Die Feststellung der Vorinstanz, CARGLASS sei unmittelbar und direkt beschreibend, erscheine bereits aus diesem Grund befremdlich und sei schlichtweg unhaltbar. Nach Ansicht des Linguisten Prof. em. Denison werde "CARGLASS" vorherrschend im Sinne einer Marke, d.h. als Unternehmenshinweis, verstanden. Die Beschwerdeführerin erhebt zur vorinstanzlichen Argumentation weiter den Einwand, eine eigenständige Bekanntheit des Bestandteils "Car-" bzw. "Carg-" lasse sich bereits deshalb nicht nachweisen, weil sie diesen Bestandteil der Marke nicht in Alleinstellung verwende. Ausserdem mache sie auch kein Monopol am Element "Car-" oder Carg-" geltend (Replik Rz. 15).

### **E. 7.2**

Für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zunächst die Rechtspraxis zu vergleichbaren Fällen heranzuziehen. Das Bundesgericht stellte hinsichtlich der Marke "CAR-NET" fest, dass der Bestandteil "Car" die Produkte Autos und Automobile direkt beschreibe und dem Gemeingut zugehöre (Urteil des BGer 4A\_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4). Nicht anders verhält es sich bei der Widerspruchsmarke "CARGLASS [fig.]". Im Verwendungszusammenhang mit den Waren der Klasse 12 und den Dienstleistungen der Klasse 37 für Fahrzeuge enthält der Bestandteil "Car-" aus Verkehrssicht nicht nur eine entfernte Sachaussage, sondern einen direkt beschreibenden Aussagegehalt. Obschon es sich bei der Wortzusammensetzung "CARGLASS" nicht um eine lexikalisch nachweisbare Sachbezeichnung handelt, weisen beide Teile des Kompositums "CARGLASS" für Windschutzscheiben, Fenster, Schiebedächer sowie Spiegel (Klasse 12) - alle für Fahrzeuge bestimmt - sowie für die mitregistrierten Dienstleistungen (Klasse 37) einen engen Sachbezug auf. Dieser liegt klarerweise ausserhalb einer Anspielung und beschreibt direkt den Inhalt der Dienstleistung bzw. die Beschaffenheit und den Verwendungszweck der angebotenen Waren (zu Sachbezeichnungen: BGE 127 III 160 E. 2.b/aa "Securitas" BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Hingegen ist die Widerspruchsmarke "CARGLASS (fig.)" zumindest für die Produkte d'instruments d'alarme, d'installations acoustiques et parties et

accessoires pour véhicules (Klasse 12) jedenfalls nicht als rein beschreibend und gänzlich kennzeichnungsschwach anzusehen. Für die registrierten instruments et matériels non-électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage sind hingegen keine Anhaltspunkte ersichtlich, die auf eine geschwächte Kennzeichnungskraft hinweisen. Mit Blick auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke namentlich für die registrierten Glaswaren der Klasse 12 und die dazugehörigen Dienstleistungen der Klasse 37 ursprünglich kennzeichnungsschwach ist. Die Widerspruchsmarke ist nicht als reine Wortmarke geschützt, sondern als kombinierte Wort-/Bildmarke eingetragen (E. 6.2). Der Bildbestandteil setzt sich aus üblichen geometrischen Grundelementen zusammen, welche aufgrund ihrer Abstraktheit keine Hinweise auf das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke liefern. Auch wenn diese gemeinfreien Elemente den Gesamteindruck mitbeeinflussen (E. 6.2), vermag ein solchermaßen schwacher Bildbestandteil das Zeichen in seiner Gesamtheit nicht aus seiner Kennzeichnungsschwäche herauszuführen (vgl. HGer Zürich HE04001 vom 29. Oktober 2004, in: sic! 2005 S. 288, 289 "Aim/Scalis"; Urteil des BVGer B-8242/2010 E. 5.1.1 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]). Schliesslich entsteht die Übereinstimmung zwischen den streitbetroffenen Zeichen im Wesentlichen aus dem gemeinfreien Element "Car-", das für sich alleine keine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag (vgl. BGE 127 III 160 E. 2.b/bb "Securitas"; Joller, a.a.O., N. 131 ff. zu Art. 3 MSchG).

### **E. 7.3**

In der Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass auch schwach kennzeichnungskräftige Marken durch eine intensive Benutzung eine erhöhte Bekanntheit und einen erweiterten Schutzzumfang erlangen können (BGE 126 III 315 E. 6b/cc "Rivella/Apiella"; 122 III 382 E. 2b "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 52 zu Art. 3 MSchG; Marbach, SIWR III/1, Rz. 979 f.). Folglich ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke durch eine intensive Benutzung in der Schweiz ihre ursprünglich geringe Kennzeichnungskraft überwunden hat.

#### **E. 7.3.1**

Aufgrund der hohen Gebrauchsintensität der Widerspruchsmarke spricht vieles dafür, deren Bekanntheit im Zusammenhang mit Fahrzeugglas (Klasse 12) sowie für die damit zusammenhängenden Dienstleistungen (Klasse 37) als gerichtsnotorisch zu betrachten.

#### **E. 7.3.2**

Die hohe Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ist aber auch im Beschwerdeverfahren glaubhaft dargelegt worden. Für die Jahre 2016-2020 belegt die Beschwerdeführerin schweizweite, intensive Werbeanstrengungen auf diversen Medienkanälen, mehrere Publireportagen, zeitlich eng getaktete Promotionen vor Ort sowie Factsheets mit den weltweit erzielten Umsätzen sowie mehrfach erhaltene Auszeichnungen als "Business Super Brand" in der Republik Österreich (Beschwerdebeilagen 1-4, 11-12, 13-28; Beilagen zum Plädoyer 5-6; Vernehmlassungsbeilagen 3/3-13). Nachweise aus dem Ausland sind zwar nicht unmittelbar massgeblich, können als Indiz jedoch in die Beurteilung einfließen (Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juni 2007 E. 6.1.2 "Kinder/kinder Party"). Weiter liegt eine repräsentative Online-Marktumfrage aus dem Jahr

2019 vor. Mögliche Limitationen (z.B. selection bias) werden im Methodenteil allerdings nicht diskutiert (IPSOS Carglass® Online-Survey in Switzerland; Beschwerdebeilage 10). Gemäss dieser Marktumfrage erzielte die ungestützte Bekanntheit von "CARGLASS" im Jahr 2019 den hohen Wert von 68%, mit steigender Tendenz gegenüber den Vorjahren (n=1000; Frage 6).

### **E. 7.3.3**

Die Argumentation der Vorinstanz, es sei nicht erstellt, dass der gemeinfreie Bestandteil "Car-" am angeblich erweiterten Schutz des Gesamtzeichens teilnehme, stützt sich im Wesentlichen auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-681/2016 vom 23. Januar 2018 "FACEBOOK/ StressBook (fig.)". In diesem Urteil wird eine demoskopische Umfrage der beschwerdeführenden Partei zitiert, wonach 76% der aktuellen und potenziellen Nutzer von sozialen Netzwerken in der Lage waren, den Wortanfang "FACE-" und 62% das Wortende "-BOOK" zu "FACEBOOK" zu ergänzen (E. 9.1.4). Eine solche Fragestellung ist hier für die Ermittlung der Markenbekanntheit indessen nicht zielführend. Denn auch wenn "CARGLASS" eine Wortzusammensetzung ist, wird im Markenrecht grundsätzlich auf den Gesamteindruck abgestellt, wie er in der Erinnerung der Adressaten haften bleibt (BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks", mit Hinweisen). Zu dieser Frage hat sich das Bundesverwaltungsgericht bereits geäußert und im Urteil BVGE 2014/34 "LAND ROVER/LAND GLIDER" erstens festgestellt, dass die zur Rede stehenden Fahrzeuge nicht als "Rover" sondern als "Land Rover" bekannt seien. Zweitens schade die Tatsache, dass der einzelne Begriff "Land" für Landfahrzeuge möglicherweise als beschreibend qualifiziert werden könnte, der Bekanntheit der Marke als Ganzes nicht (E. 7.1.3). Diese Erwägung steht in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung zu Marken mit einer erhöhten Verkehrsbekanntheit und ist auch hier massgeblich (BGE 127 III 160 E. 2d/bb "Securitas"; 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 3.7 "BLACKBERRY/BLACKPHONE").

### **E. 7.4**

Zusammenfassend ergibt sich, dass zwischen den Vergleichsmarken eine Dienstleistungsidentität in der Klasse 37 bzw. eine Gleichartigkeit hinsichtlich der in Klasse 12 registrierten Waren für Fahrzeuge besteht. Die Vergleichsmarken sind sich zudem in Bild, Klang und Sinngehalt in unterschiedlich starker Ausprägung ähnlich (E. 6.4). Unter solchen Voraussetzungen ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab anzuwenden (E. 3.2). Die Marke "CARGLASS (fig.)" hat für ihr Stammgeschäft, namentlich für Fahrzeuggläser (Klasse 12) und die dazugehörenden Dienstleistungen (Klasse 37) eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt, weswegen sich die ursprünglich kennzeichnungsschwache Marke über die Jahre zu einem starken Zeichen entwickelt hat (E. 7.3.1 ff.). Ein erheblicher Teil der schweizerischen Verkehrskreise versteht das Zeichen daher über seinen direkt beschreibenden Gehalt hinaus als Unternehmenshinweis und damit markenmässig. Der Widerspruchsmarke "CARGLASS (fig.)" kann unter solchen Umständen ein erhöhter Schutzzumfang zuerkannt werden, zumal für die Mitbewerber auch Ausweichmöglichkeiten bestehen (E. 6.3.1; vgl. Marbach, SIWR III/1, Rz. 987). Unter solchen Voraussetzungen ist der Zeichenabstand selbst bei einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad nicht ausreichend, um bei den Verkehrskreisen eine unternehmensbezogene Gedankenverbindung zwischen "Cargest" und dem bekannten Zeichen "CARGLASS (fig.)" auszuschliessen. Zwischen den streitbetroffenen Marken besteht folglich eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

### **E. 7.5**

Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen und Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung vom 10. Juli 2019, ersetzt durch Dispositiv-Ziffer 2 der Verfügung vom 11. Februar 2020 (Widerrufsverfügung betr. Änderung der Parteikostenverlegung), sowie deren Dispositiv-Ziffer 4 sind aufzuheben.

### **E. 8.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (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 Streitigkeiten mit Vermögensinteresse bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die Beschwerdeführerin hat die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK verlangt. In Anwendung der gesetzlichen Bemessungsfaktoren sind die Gerichtskosten insgesamt auf Fr. 5'000.- festzusetzen und angesichts des Verfahrensausgangs dem Beschwerdegegner aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.- hat der unterliegende Beschwerdegegner innert 30 Tagen nach Versand dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.

### **E. 8.2**

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 Abs. 1 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 2 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest. Auch bei der Festsetzung der Parteientschädigung auf Basis einer Kostennote sind die ausgewiesenen Kosten jedoch nicht unbesehen zu ersetzen. Es ist vielmehr zu prüfen, in welchem Umfang diese als für die Vertretung notwendig anerkannt werden können (Michael Beusch, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019, N. 17 zu Art. 64 VwVG, mit Hinweis).

### **E. 8.3**

Vorliegend ist die Parteientschädigung der Beschwerdeführerin auf der Grundlage der eingereichten Kostennoten vom 21. Februar 2020, 20. April 2020 und 20. November 2020 festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die geltend gemachten Vertretungskosten im Gesamtbetrag von Fr. 15'423.40 (inkl. MWST) erscheinen auch angesichts des doppelt geführten Schriftenwechsels und der durchgeführten öffentlichen Parteiverhandlung als zu hoch und sind angemessen zu reduzieren.

### **E. 8.4**

Die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin hat am 21. Februar 2020 eine Kostennote eingereicht und machte für ihre bisherigen anwaltlichen Bemühungen im Beschwerdeverfahren, namentlich für das Akten- und Rechtsstudium sowie für die Erstellung der Beschwerdeschrift pauschal Fr. 5'000.- zuzgl. Fr. 385.- MWST geltend. An den Detaillierungsgrad der Kostennote sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit überprüft werden kann, ob der geltend gemachte Aufwand vollumfänglich notwendig und damit entschädigungsberechtigt ist. Daher soll aus der Kostennote nicht nur ersichtlich sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (Urteile des BVGer B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 5.3.4 und B-4637/2016 vom 17. März 2017 E. 7). Die pauschale Kostennote vom 21. Februar 2020 genügt diesen Anforderungen nicht. Der im Rahmen der Parteientschädigung zu vergütende Stundensatz für Anwälte beträgt mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.- (Art. 10 Abs. 2 VGKE). In Widerspruchsbeschwerdeverfahren wird praxisgemäss von einem Stundenansatz von Fr. 300.- ausgegangen (Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 9.3 "Land Rover/Land Glider", mit Hinweis). Für das Akten- und Rechtsstudium und die Erstellung der weniger als 20 Seiten umfassenden Beschwerdeschrift erscheint ein Honorar im Betrag von Fr. 3'000.- angemessen.

#### **E. 8.5**

Am 20. April 2020 reichte die die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin eine zweite, detaillierte Kostennote ein für die Ausarbeitung der Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Wiedererwägungsentscheid im Betrag von Fr. 1'110.- (3 Stunden à Fr. 370.- zuzgl. MWST) und der Replik im Betrag von Fr. 2'035.- (5.5 Stunden à Fr. 370.- zuzgl. MWST). Insoweit die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin für das mit den vorliegenden Beschwerdeverfahren vereinigte Verfahren B-1566/2020 eine Entschädigung im Betrag von Fr. 1'110.- verlangt, ist diesem Begehren nicht zu entsprechen. Die Beschwerdeführerin hat dieses Verfahren am 16. März 2020 eingeleitet, obschon das Bundesverwaltungsgericht bereits mit Verfügung vom 4. März 2020 erwogen hat, beim Wiedererwägungsentscheid vom 12. Februar 2020 sei der Sachverhalt ergänzt und die zugesprochene Parteientschädigung an den Beschwerdegegner (Dispositivziffer 3) in Wiedererwägung gezogen worden, weshalb der Streitgegenstand nicht dahingefallen und das Beschwerdeverfahren B-4669/2019 nicht gegenstandslos geworden sei. Diese Kosten gelten folglich nicht als notwendigen Kosten im Sinne von Art. 8 Abs. 1 VGKE. Für die Ausarbeitung der Replik ist die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin mit einem Honorar von Fr. 1'650.- (5.5 Stunden à Fr. 300.-) zu entschädigen.

#### **E. 8.6**

Für die öffentliche Parteiverhandlung vom 4. November 2020 hat die Beschwerdeführerin am 20. November 2020 eine detaillierte Kostennote im Betrag von Fr. 6'651.20 eingereicht. Sie macht für die Ausarbeitung des Plädoyers ein Honorar von Fr. 2'960.- (8 Stunden à Fr. 370.-), Reisekosten für den Zug von Fr. 16.70 und für das Auto von Fr. 190.- sowie Anwaltshonorare für zwei Rechtsvertreterinnen von je 3.5 Stunden im Betrag von Fr. 1'785.- und Fr. 1'295.-, im Total Fr 6'175.70 zuzüglich Fr. 475.50 MWST geltend. Angesichts der durchschnittlichen Komplexität des Falles erscheint die Anwesenheit von zwei Rechtsvertreterinnen an der öffentlichen Parteiverhandlung nicht als notwendig. Die geltend gemachten Reisekosten von Fr. 190.- sind nach Art. 11 Abs. 1 Bst. a VGKE zu berechnen und auf Fr. 110.- zu reduzieren. Für die öffentliche Parteiverhandlung ist die

Beschwerdeführerin somit mit einem Anwaltshonorar von Fr. 3'450.- (11.5 Stunden à Fr. 300.-) zuzgl. Fr. 110.- Auslagen zu entschädigen.

#### **E. 8.7**

Unter Berücksichtigung des Umfangs und der durchschnittlichen Komplexität der Streitsache, der im Streit liegenden Interessen sowie in Würdigung vergleichbarer Fälle erscheint eine Parteientschädigung im Betrag von insgesamt Fr. 8'210.- als angemessen. Weil der Sitz der Beschwerdeführerin als Empfängerin der anwaltlichen Dienstleistung im Ausland liegt, ist mit der Parteientschädigung kein Zuschlag für die Mehrwertsteuer geschuldet (Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE i.V.m. Art. 1 Abs. 2 i.V.m. i.V.m. Art. 8 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes

#### **E. 8.8**

Da der Widerspruch vollständig gutzuheissen ist, sind auch die vorinstanzlichen Kosten neu zu verlegen. Der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.- zu Lasten des Beschwerdegegners zuzusprechen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Januar 2019, S. 48). Die Widerspruchsgebühr verbleibt bei der Vorinstanz (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE). Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten, weshalb ihr die vorgeleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- zu ersetzen ist. Damit sind dem Beschwerdegegner für das vorinstanzliche Widerspruchsverfahren insgesamt Fr. 2'000.- aufzuerlegen.

#### **E. 9**

Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gegeben (Art. 73 BGG). Das Urteil erwächst mit Eröffnung in Rechtskraft.

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