



Urteil vom 20. August 2018

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Matthias Amann.

Parteien

Glass Doc AG,
Zürichstrasse 110b, 8134 Adliswil,
vertreten durch R.A. Egli & Co, Patentanwälte,
Baarerstrasse 14, 6300 Zug,
Beschwerdeführerin,

gegen

VETROX AG,
Zürcherstrasse 94, 8852 Altendorf,
vertreten durch Luchs & Partner, Patentanwälte,
Schulhausstrasse 12, 8002 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 15118,
CH 689'451 GLASS DOC / CH 690'828 Glass Doc (fig.).

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass die Marke CH 690'828 Glass Doc (fig.) der Beschwerdeführern am 26. Juli 2016 in Swissreg veröffentlicht und für folgende Waren und Dienstleistungen in den Klassen 7 und 37 eingetragen wurde: *Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen*, und dass die Marke das folgende Aussehen hat:



dass die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke am 19. September 2016 gestützt auf ihre am 23. Juni 2016 eingetragene Marke CH 689'451 GLASS DOC, welche für dieselben Waren und Dienstleistungen in den Klassen 7 und 37 beansprucht wird, bei der Vorinstanz vollumfänglich Widerspruch erhoben hat,

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 19. Oktober 2017 den Widerspruch gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke widerrufen hat, unter Kosten- und Entschädigungsfolge und mit der Begründung, angesichts identischer Waren und Dienstleistungen sowie identischer Wortelemente sei die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zu bejahen,

dass die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung der Vorinstanz am 20. November 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben und die Abweisung des Widerspruchs beantragt hat, unter Kosten- und Entschädigungsfolge und mit der Begründung, die Verwechslungsgefahr sei angesichts des beschreibenden Charakters der Wortelemente und unter Berücksichtigung des figurativen Elements der angefochtenen Marke zu verneinen,

und zieht in Erwägung,

dass die Identität der Waren und Dienstleistungen, für welche die in Frage stehenden Marken beansprucht werden, vorliegend als unbestritten gelten

kann (vgl. Beschwerde, S. 4), weshalb die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist (angefochtene Verfügung, S. 5, Rz. 3), die angefochtene Marke müsse sich umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben (BVGer, B-5653/2015, 14. September 2016, E. 3.4, „Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]“, m.w.H.; B-7346, 27. September 2010, E. 2.2, „Muroolino/Murino“, m.w.H.),

dass die Wortmarke der Beschwerdegegnerin und die angefochtene Bildmarke unbestrittenermassen aus denselben Wortelementen bestehen und die Vorinstanz (angefochtene Verfügung, S. 4, Rz. 4) mithin die Zeichenähnlichkeit zu Recht ohne weiteres bejaht hat (vgl. BVGE 2018 IV/1, 22. Januar 2018, E. 4.3.2, „Swiss Military/Swiss Military“, m.w.H.; B-7106/2014, 24. April 2017, E. 3.3, „F1/FiOne [fig.]“, m.w.H.; B-5653/2015, 14. September 2016, E. 3.3, „Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]“, m.w.H.),

dass die Verbindung der Wortelemente „Glass“ und „Doc“ („Glas-Doktor“) im Kontext des Schleifens, Polierens, Reinigens und Reparierens von Glas sowie harten Oberflächen von Gebäudeteilen zwar inhaltlich auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen Bezug nimmt (angefochtene Verfügung, S. 5, Rz. 2), entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin aber weder letztere derart direkt umschreibt noch einen so platten Hinweis auf deren Qualität vermittelt, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ganz verneint werden kann (vgl. BGE 122 III 382, E. 2.a, „Kamillosan/Kamillon“, m.w.H.; BVGer, B-7346, 27. September 2010, E. 2.2, „Muroolino/Murino“, m.w.H.; B-7934/2007, 26. August 2009, E. 2.1, „Fructa/Fructaid“, m.w.H.),

dass den Bildelementen der angefochtenen Marke zwar eine gewisse Unterscheidungswirkung zukommt, dass indes der in schlichten Grossbuchstaben gesetzte und in zurückhaltendem Grau und Braun gehaltene Schriftzug, der mit Ausnahme des vergrösserten und aus zwei verschiedenfarbigen grafischen Elementen zusammengesetzten Anfangsbuchstabens wenig von der Normschrift abweicht, den Gesamteindruck des Zeichens entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (Beschwerde, S. 5 ff.) nur wenig prägt (vgl. BVGer, B-7768/2015, 4. Dezember 2017, E. 5.6, „Capsa/Cupsy [fig.]“, m.w.H.; B-5916/2015, 3. August 2017, E. 6.2, „Lux/Lutz [fig.]“, m.w.H.; B-7106/2014, 24. April 2017, E. 3.3, „F1/FiOne [fig.]“, m.w.H.; B-5653/2015, 14. September 2016, E. 6.1.2, „Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]“, m.w.H.),

dass sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG angesichts der Identität von Waren und Dienstleistungen sowie der den Gesamteindruck prägenden identischen Wortelemente vor diesem Hintergrund zu bejahen ist,

dass die Beschwerde mithin abzuweisen ist und die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig wird, wobei unter Berücksichtigung von Umfang und Schwierigkeit der Streitsache die Gerichtsgebühr auf Fr. 3'000.– festzulegen ist und eine Parteientschädigung im Betrag von Fr. 2'000.– angemessen erscheint (Art. 63 und 64 VwVG, Art. 2, 7 und 14 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht),

dass gegen dieses Urteil keine Beschwerde an das Bundesgericht offen steht (Art. 73 Bundesgerichtsgesetz).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 4'500.– entnommen. Der Restvorschuss von Fr. 1'500.– wird ihr zurückerstattet.

3.

Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Entschädigung von Fr. 2'000.– zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen:
Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15118; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Matthias Amann

Versand: 22. August 2018