



Urteil vom 21. September 2016

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.

Parteien

Volkswagen AG,
Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte, Gotthardstrasse 53,
Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr.1'157'011 - CAR-NET.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 1'157'011 CAR-NET mit Basiseintragung in Deutschland für folgende Waren und Dienstleistungen.

Klasse 9: Batteries électriques et leurs parties, accumulateurs électriques et leurs parties, instruments et appareils de mesurage, dispositifs de pilotage automatique pour véhicules, appareils de commande électroniques et appareils d'alimentation en courant/tension pour phares de véhicules et fusibles électriques, relais électriques, interfaces [informatique], appareils de navigation, antennes, récepteurs audio et vidéo, appareils pour systèmes de repérage universel [GPS], appareils de radio, appareils de télévision, appareils téléphoniques, visiophones, téléphones portables, ordinateurs, logiciels et programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, en particulier fichiers de données sous forme électronique.

Klasse 12: Véhicules terrestres à moteur; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; châssis de véhicule; carrosseries de véhicules; pneumatiques, chambres à air pour pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules, trousseaux pour la réparation de chambres à air, rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, pneus pour roues de véhicules, clous pour pneus, chaînes antidérapantes pour véhicules, jantes de roues de véhicules, bandages pleins pour roues de véhicules, roues de véhicules, moyeux de roues d'automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules; appuie-têtes pour sièges de véhicule; sièges de véhicule; rétroviseurs; avertisseurs contre le vol de véhicules, dispositifs antivols pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; voitures motorisées, voitures, automobiles; autobus; poids lourds (camions); caravanes; remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules; tracteurs; motocycles, cyclomoteurs; omnibus.

Klasse 38: Services de télécommunication, recueil et transmission de nouvelles [agences de presse], services d'agences de presse, télécommunications par le biais de plateformes et portails sur Internet, fourniture d'accès à des informations sur Internet, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; échange électronique de messages au moyen de lignes de discussion, forums de discussion et tableaux d'affichage électronique, services de messagerie électronique, location d'équipements de télécommunication, radiodiffusion et/ou

télédiffusion; messagerie électronique; transmission de fichiers numériques; transmission de messages; fourniture d'accès à des bases de données; services de messagerie Web.

Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der Bestimmungsländer am 2. Mai 2013 notifiziert.

B.

Die Vorinstanz erliess am 2. Mai 2014 eine teilweise, provisorische Schutzverweigerung ("Notification de refus provisoire partiel [sur motifs absolus]") mit der Begründung, CAR-NET sei für die beanspruchten Waren und einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen beschreibend und gehöre dem Gemeingut an. Sie liess den Schutz einzig für die Dienstleistungen der Klasse 38 "recueil et transmission de nouvelles [agences de presse], services d'agences de presse" zu.

C.

Mit Eingabe vom 5. September 2014 an die Vorinstanz machte die Beschwerdeführerin geltend, die Marke setze sich aus den Wortelementen "CAR" und "NET" zusammen, welche Begriffe vom Publikum im Sinne von "Auto" und "Netz" verstanden würden. Die Marke vermittele somit unmittelbar den Sinngehalt "Auto-Netz" bzw. "Auto-Gepäcknetz"; dieser Begriff vermöge keine der beanstandeten Waren oder Dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 38 in unmittelbarer Weise zu umschreiben. Es werde sodann geltend gemacht, dass die Markenadressaten den Zeichenbestandteil "NET" im Sinne von "Netzwerk" oder "Internet" verstünden. Dies werde jedoch bestritten. Selbst wenn dies jedoch tatsächlich der Fall wäre, ergäbe sich daraus kein die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibender Gehalt der Marke CAR-NET. Begrifflich vermittele der Sinngehalt "Auto-Netzwerk" die Vorstellung an ein durch Autos gebildetes bzw. an ein aus Autos bestehendes Netzwerk. Bei den in Klasse 9 und einem Teil der in Klasse 12 beanspruchten Waren handle es sich ausnahmslos um mögliche Bestandteile oder Ausstattungen von Fahrzeugen, welche bereits rein begrifflich kein "Auto-Netzwerk" bildeten. Soweit in Klasse 12 darüber hinaus auch Schutz für Landfahrzeuge als solche beansprucht werde, nämlich für "véhicules terrestres à moteur" sei darauf hinzuweisen, dass sich unter diesen Begriff diverse Fahrzeuge subsumieren liessen, die nicht als Autos bezeichnet würden wie namentlich Zwei- oder Dreiräder, Liefer- und Lastwagen sowie Schienenfahrzeuge. Für derartige Fahrzeuge scheidet ein unmittelbar beschreibender Gehalt der Marke CAR-NET von

vornherein aus. Jedoch auch hinsichtlich jener Fahrzeuge, welche üblicherweise als "Auto" bezeichnet würden, würde sich für die Markenadressaten die Frage stellen, wie ein derartiges Netzwerk denn beschaffen wäre. Gleich verhalte es sich, wenn man CAR-NET den Sinngehalt "Auto-Internet" zuweise. Mit dem Begriff "Internet" werde gemeinhin ein weltweiter Verbund von Rechnernetzwerken bezeichnet. Es sei offensichtlich, dass die Kombination des Begriffs "Internet" mit dem Begriff "Auto" keinen sich den Markenadressaten unmittelbar erschliessenden Sinn ergebe.

D.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 3. Dezember 2014 an ihrer teilweisen provisorischen Schutzverweigerung vollumfänglich fest.

E.

Die Beschwerdeführerin beharrte mit Schreiben vom 3. Februar 2015, dass CAR-NET für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend sei.

F.

Mit Verfügung vom 12. Mai 2015 verweigerte die Vorinstanz der Marke IR Nr. 1'157'011 den Schutz für alle beanspruchten Waren der Klassen 9 und 12. Hingegen gewährte sie den Schutz für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die strittigen Waren der Klassen 9 und 12 könnten zum Empfang des Internets im Auto geeignet sein, über ein Netzwerk für Auto-Interessierte bezogen werden oder von einem Fahrzeugnetz oder über ein Fahrzeugnetz hergestellt und angeboten werden. Das Zeichen beschreibe damit unmittelbar den Verkaufsort oder ein Ausstattungsmerkmal der Waren. Das Zeichen gehöre folglich dem Gemeingut an.

G.

Diese Verfügung focht die Beschwerdeführerin am 12. Juni 2015 beim Bundesverwaltungsgericht an mit dem Antrag, Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 12. Mai 2015 sei aufzuheben und es sei die Vorinstanz anzuweisen, die IR Nr. 1'157'011 für sämtliche in den Klassen 9 und 12 beanspruchten Waren in der Schweiz zum Schutz zuzulassen. Es seien keine Verfahrenskosten aufzuerlegen und die Vorinstanz sei zu verpflichten, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zuzusprechen.

H.

Mit Vernehmlassung vom 24. September 2015 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.

I.

Die Beschwerdeführerin verzichtete auf das Einreichen einer Replik.

J.

Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

K.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden 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 daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

CAR-NET ist nach Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung für sämtliche in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen zum Markenschutz zugelassen. Im vorliegenden Verfahren ist die Eintragung CAR-NET für diese Dienstleistungen rechtskräftig geworden und vom Bundesverwaltungsgericht nicht mehr zu prüfen (Urteile des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 2 "Rapunzel" und B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.1 "Schweizer Fernsehen").

3.

3.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

3.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro gemäss Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. b MMP und den dort erwähnten Bestimmungen vor Ablauf von 12 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 2. Mai 2014 eingehalten.

3.3 Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon" mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione").

4.

4.1 Nach Art. 2 Bst. a des MSchG sind Zeichen, die Gemeingut 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). Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen,

welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 144, S. 150 E. 3b/bb "Yeni Raki"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteil des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; Urteil 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson").

4.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind 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. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüterrecht- und Wettbewerbsrecht [SIWR] III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 247, 313 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 45, 83; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 2 N. 16). Damit ist nicht jedes Zeichen vom Markenschutz auszunehmen, das auf einen bestimmten Inhalt oder eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt. Ob eine Marke als ausschliesslich beschreibende Angabe zum Gemeingut zählt, ist vielmehr in ihrem Gesamteindruck zu prüfen. Die beschreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung muss für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie zu erkennen sein (BGE 127 III 160 E. 2.b.aa "Securitas", Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3 "Luminous"; BGE 106 II 245 E. 2.a "Rotring"; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 8).

4.3 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber nicht schon zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen wesentlichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne Zuhilfe-

nahme der Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 "American Beauty").

4.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 477 E. 1.5 "Première", BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"). 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").

4.5 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 "Delight Aromas (fig.)", B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow" und B-2854/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 3 "Proseries").

4.6 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece I").

5.

Um zu prüfen, ob die Marke CAR-NET dem Gemeingut zuzurechnen ist, sind als Erstes die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Das strittige Zeichen ist hinterlegt für elektrische Batterien und ihre Bestandteile, elektrische Akkumulatoren und ihre Bestandteile, Messgeräte, automatische Steuerungseinrichtungen für Fahrzeuge, elektronische Steuer- und Versorgungsgeräte für Strom und Spannung für Autoscheinwerfer und elektrische Sicherungen, elektrische Relais, Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer], Navigationsgeräte für Fahrzeuge, Antennen, Audio- und Videoempfänger, GPS-Geräte, Radios, Fernseher, Telefonapparate, Bildtelefone, Mobiltelefone, Software für Computer und herunterladbare Informatikprogramme, insbesondere elektronische Dateien in Klasse 9. Das Zeichen ist sodann hinterlegt für Motorfahrzeuge zur

Beförderung auf dem Land, Motoren für Motorfahrzeuge zur Beförderung auf dem Land, Triebwerke für Landfahrzeuge, Schaltkupplungen für Landfahrzeuge, Kupplungen für Landfahrzeuge, Chassis für Fahrzeuge, Karosserien für Fahrzeuge, Reifen, Reifenschläuche, Gleitschutzvorrichtungen für Fahrzeugreifen, Flickzeug für Reifenschläuche, selbstklebende Flickgummis für Reifenschläuche, Pneus für Räder, Spikes für Reifen, Reifenketten für Landfahrzeuge, Felgen für Fahrzeugräder, Vollgummireifen für Fahrzeuge, Räder für Fahrzeuge, Naben für Fahrzeugräder, Stossdämpfer für Fahrzeuge, Stossdämpferfedern für Fahrzeuge, Kopfstützen für Fahrzeugsitze, Fahrzeugsitze, Rückspiegel, Diebstahlalarmgeräte, Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge, Zigarrenanzünder, Autos, Automobile, Autobusse, Lastwagen, Wohnwagen, Anhänger und Sattelanhänger, Anhängerkupplungen für Fahrzeuge, Traktoren, Motorräder, Mopeds und Omnibusse in Klasse 12.

Die Fachkäuferware ist von der Laienkäuferware auseinanderzuhalten. Eher als Fachkäuferware einzustufen sind Messgeräte, automatische Steuerungseinrichtungen für Fahrzeuge, elektronische Steuergeräte und Versorgungsgeräte für Strom und Spannung für Autoscheinwerfer und elektrische Sicherungen, elektrische Relais, Interfaces (Schnittstellengeräte oder –programme für Computer), Software für Computer und herunterladbare Informatikprogramme, insbesondere elektronische Dateien (alle in Klasse 9), Motoren für Motorfahrzeuge zur Beförderung auf dem Land, Triebwerke für Landfahrzeuge, Schaltkupplungen für Landfahrzeuge, Kupplungen für Landfahrzeuge, Chassis für Fahrzeuge, Karosserien für Fahrzeuge, Stossdämpfer für Fahrzeuge, Stossdämpferfedern für Fahrzeuge, Kopfstützen für Fahrzeugsitze sowie Fahrzeugsitze (alle in Klasse 12).

Eher als Laienkäuferware gelten elektrische Batterien und ihre Bestandteile, elektrische Akkumulatoren und ihre Bestandteile, Navigationsgeräte für Fahrzeuge, Antennen, Audio- und Videoempfänger, GPS-Geräte, Radios, Fernseher, Telefonapparate, Bildtelefone sowie Mobiltelefone (alle in Klasse 9), Motorfahrzeuge zur Beförderung auf dem Land, Reifen, Reifenschläuche, Gleitschutzvorrichtungen für Fahrzeugreifen, Flickzeug für Reifenschläuche, selbstklebende Flickgummis für Reifenschläuche, Pneus für Räder, Spikes für Reifen, Reifenketten für Landfahrzeuge, Felgen für Fahrzeugräder, Vollgummireifen für Fahrzeuge, Räder für Fahrzeuge, Naben für Fahrzeugräder, Rückspiegel, Diebstahlalarmgeräte, Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge, Zigarrenanzünder, Autos, Automobile, Autobusse, Lastwagen, Wohnwagen, Anhänger und Sattelanhänger, Anhängerkupplungen

für Fahrzeuge, Traktoren, Motorräder, Mopeds sowie Omnibusse (alle in Klasse 12). Die Aufmerksamkeit des Konsumenten ist vor allem bei der Fachkäuferware hoch. Denn schon selbst geringste Abweichungen, z. B. bei den Bestandteilen, können dazu führen, dass der Bestandteil seinen Zweck nicht erfüllen kann. Jedoch auch bei der Laienkäuferware, soweit es sich um kostspielige und langlebige Waren handelt, ist von einer tendenziell hohen Aufmerksamkeit auszugehen.

6.

6.1 Die Vorinstanz macht geltend, der Begriff "Auto" gehe als Kurzform auf seine Grundbedeutung, nämlich "durch Motorisierung selbstständig fortbewegendes Gefährt" [*Automobil*] zurück. Sie räumt ein, dass der Begriff "car" nicht mit Fahrzeug gleichgesetzt werden könne, andererseits verstehe man unter "car" aber nicht nur Personenkraftwagen. "Car", verstanden "als durch Motorisierung selbstständig fortbewegendes Gefährt", umfasse mit hin alle Arten von Fahrzeugen, die sich aus eigener Kraft fortbewegen könnten. Das Kurzwort "net" werde gemäss ihrer Prüfungspraxis grundsätzlich als gebräuchliche Abkürzung für Network, Netzwerk und Internet verstanden und in der Regel zurückgewiesen (Prüfungshilfe des Instituts; <https://ph.ige.ch/ph/>, besucht am 10. August 2016). Es sei deshalb davon auszugehen, dass die relevanten Verbraucher in der Schweiz die grammatikalisch korrekte Kombination der beiden Substantive CAR-NET unmittelbar als "Fahrzeug-Internet" oder "Fahrzeug-Netzwerk" verstünden. Die Waren der Klassen 9 und 12 könnten deshalb zum Empfang des Internets im Auto geeignet sein, über ein Netzwerk für Autointeressierte bezogen werden oder von einem Fahrzeugnetzwerk angeboten, hergestellt oder vertrieben werden. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die relevanten Verbraucher in der Schweiz die grammatikalisch korrekte Kombination der beiden Substantive CAR-NET unmittelbar und ohne Zuhilfenahme der Fantasie als "Fahrzeug-Internet" oder "Fahrzeug-Netzwerk" verstünden. Die internationale Registrierung beschreibe deshalb unmittelbar Merkmale der betroffenen Waren. Sie beschreibe direkt den Hersteller und Erbringer, die Zweckbestimmung sowie die Ausstattung der Waren.

6.2 Zwischen den Parteien ist umstritten, ob das Zeichen CAR-NET mit Bezug auf das WDL-Verzeichnis einen beschreibenden Sinngehalt hat.

6.3 Der Doppelbegriff CAR-NET ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Der Verkehrsteilnehmer wird daher versucht sein, das Zeichen gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteil des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 "projob"). Nachdem die beiden Begriffe bereits durch einen Bindestrich verbunden sind, liegt eine Unterteilung des Zeichens in die Vorsilbe "CAR" sowie das Wort "NET" auf der Hand.

6.3.1 Car hat im Deutschen bzw. Schweizerischen den Sinngehalt von "Autocar" (Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl., Berlin 2013, S. 286). Im Englischen wird unter car "Auto, Wagen oder Fahrzeug" verstanden (https://dict.leo.org/ende/index_de.html) oder lediglich "Auto, Wagen" (Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Im Französischen hat car die Bedeutung von "Reisebus" oder "denn" (https://dict.leo.org/frde/index_de.html, Langenscheidt e-Wörterbuch Französisch-Deutsch 5.0). "Car" dürfte ohne weiteres zum Grundwortschatz der angesprochenen Verkehrskreise gehören. Im Italienischen existiert der Begriff nur im Zusammenhang mit "agenzia di car sharing", was mit Mitfahr(er)zentrale übersetzt wird (https://dict.leo.itde/index_de.html). Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, nicht unter "car" fielen Busse, Lastwagen, Wohnwagen, Anhänger, Traktoren und Auflieger. Bei dieser Argumentation übersieht der Beschwerdeführer, dass nach ständiger Rechtsprechung ein Zeichen regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig ist, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzulässig ist (Urteile des BVGer B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 "Snowsport [fig.]" und B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 "TOTALTRADER" E. 5.2.1). Autobusse, Lastwagen, Wohnwagen, Anhänger und Sattelanhänger, Anhängerkupplungen für Fahrzeuge, Traktoren, Motorräder, Mopeds und Omnibusse sind partiell deckungsgleich mit dem Oberbegriff "Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande" aus Klasse 12. Vorliegend ist von einer Unzulässigkeit des Zeichens für Autos und Automobile auszugehen, welche unter den Oberbegriff "Motorfahrzeuge zur Beförderung auf dem Land" der Klasse 12 fallen. Damit ist das Zeichen CAR-NET für die vorliegend in Klasse 12 beanspruchten Waren insgesamt unzulässig, unabhängig davon, ob sich die betreffenden Fahrzeuge aus eigener Kraft fortbewegen bzw. nicht unmittelbar unter den Begriff "Auto" subsumierbar sind.

6.3.2 Net ist in der deutschen Sprache die Kurzbedeutung für Computernetz, besonders das Internet (Brockhaus, Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 9. Auflage, Gütersloh/München 2011, S. 1064; Die Deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl., Berlin 2013, S. 758). Im Englischen heisst net "das Netz" und the Net "das Internet" (https://dict.leo.org/ende/index_de.html). Gemäss Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0 wird net mit Netz, netzartiges Gewebe oder auch Internet übersetzt. Im Französischen hat net die Bedeutung von 1. sauber, rein, ordentlich, 2. klar, deutlich, 3. Netto-, Rein- (Langenscheidt e-Wörterbuch Französisch-Deutsch 5.0). Im Italienischen wird net mit Netz übersetzt (Langenscheidt e-Wörterbuch, Italienisch-Deutsch 4.0). Trotz der der englischen Grammatik entsprechenden und der vermutlich regelmässig englischen Aussprache des Zeichens bewirkt die Übernahme des Wortes Net mit der Bedeutung Internet in den deutschen Wortschatz, dass für die schweizerischen Konsumenten diese Bedeutung bei abstrakter Betrachtung gegenüber den anderen genannten Sinngehalten, insbesondere "Netz", dominiert. Die Zugehörigkeit zu einer Sprache verliert auf diese Weise an Relevanz und das Zeichen wird mit dem dem Konsumenten bekanntesten Bedeutungsgehalt verstanden, ohne die möglichen abweichenden Resultate einer Übersetzung in Betracht zu ziehen. Somit ist von "Internet" als im Vordergrund stehendem Bedeutungsgehalt des Zeichenbestandteiles Net auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.1.2 "TOTALTRADER").

6.3.3 Wenn das Zeichen in Verbindung mit den hiervor in E. 5 genannten Waren verwendet wird, liegen nach dem Gesamteindruck aus der mutmasslichen Sicht der betroffenen Konsumenten, wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht, die Sinngehalte Autonetz im Sinne eines Gepäcknetzes, ein Autonetzwerk im Sinne eines sozialen Beziehungsnetzes sowie Autos, die mit Internet ausgestattet sind, im Vordergrund. Letztere beiden Sinngehalte ergeben wenig Sinn; ein soziales Beziehungsnetz für alle Autofahrer ist abwegig, da die Bedürfnisse aller Autofahrer zu verschiedenen sind. Auch für ein mit Internet ausgestattetes Auto besteht kein Bedarf, da mittlerweile ein Grossteil der Bevölkerung über einen Internetanschluss verfügt und das Funktionieren des Internets im Auto denn auch nicht von der Qualität des Autos, sondern von der Qualität des Empfangsgeräts oder der Nähe der nächsten Antenne abhängig ist.

6.3.4 Die Vorinstanz ging in der angefochtenen Verfügung davon aus, zwischen der strittigen Registrierung und den in der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen (vgl. E. 2) bestehe kein direkt beschreibender Zusammenhang. Sie liess die Marke damit unter anderem für Telekommunikationsdienste, Erfassung und Übertragung von Nachrichten, Dienste von Presseagenturen, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Bereitstellung des Zugangs zu Informationen im Internet, Bereitstellung des Benutzerzugangs zu weltweiten Informationen, Bereitstellung des Benutzerzugangs zu Informatikprogrammen zur Eintragung zu.

Dem Zeichen CAR-NET würde auf Grund dieser Marke in Zukunft naheliegenderweise nicht nur im Zusammenhang mit Waren der Klassen 9 und 12, sondern auch mit Dienstleistungen der Klasse 38, insbesondere dem Betrieb von Plattformen und Portalen für den Handel mit Autos bzw. Autoersatz-/bestandteilen und -zubehör, begegnet. Aufgrund der grossen Typenvielfalt, Stückzahlen und Robustheit der Waren am Automarkt ist dieser für einen internationalen Gebrauchsgüter- und Ersatzteilmarkt via Internet nämlich geradezu prädestiniert und ein entsprechendes Sinnverständnis liegt deshalb nahe (vgl. die Plattformen *www.teile-direkt.ch*; *www.pkw-teile.de*; *www.mister-auto.ch*; *www.teileshop.ch*; *www.fahrzeugnet.ch*, *www.auto24.ch* etc., alle besucht am 15. September 2016).

Ungeachtet der von der Vorinstanz zugelassenen Markeneintragung in Klasse 38 werden die massgeblichen Verkehrskreise die Marke bei dieser Verwendung gedanklich jedoch ohne Verwendung von Fantasie als beschreibende Bezeichnung des in solchem Zusammenhang wahrgenommenen Internethändlerkreises und nicht als Marke dieser Waren auffassen. Die Marke entfaltet in einem solchen Verwendungszusammenhang, wie ihn die strittige Anmeldung selber nahelegt, darum keine Unterscheidungskraft für die genannten Waren der Klassen 9 und 12.

7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, da die Marke der internationalen Registrierung CAR-NET für die Waren der Klassen 9 und 12 in Verbindung mit den Dienstleistungen der Klasse 38 direkt beschreibend für den Bezugsort ist.

8.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). 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 [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch in den vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 2'500.– zu beziffern. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Rechtskraft dieses Urteils dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1157011; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Karin Behnke

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 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: 27. September 2016