



Abteilung II
B-332/2024

Urteil vom 6. August 2026

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Schweizer Optikhandel AG
(vormals Grafitti Holding AG),
Industriestrasse 17, 4632 Trimbach,
vertreten durch Peter Rutz,
RUTZ & PARTNER,
Alpenstrasse 14, 6302 Zug,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eschenbach Optik GmbH,
Fürther Strasse 252, DE-90429 Nürnberg,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Thomas Kohli,
Anwaltskanzlei Kohli,
Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 103424,
IR 528297 Club / CH-Nr. 794979 LensClub.

Sachverhalt:**A.**

A.a Die Eschenbach Optik GmbH (hiernach: Widersprechende) ist Inhaberin der internationalen Registrierung IR 528297 «Club», deren Schutzausdehnung auf die Schweiz am 9. Dezember 1988 in der Gazette des marques internationales Nr. 1988/10 mitgeteilt wurde. Die Wortmarke beansprucht in der Schweiz Markenschutz für die Waren «Appareils optiques, notamment jumelles» der Klasse 9.

A.b Gestützt darauf erhob die Widersprechende am 21. Juni 2023 beim Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (hiernach: Institut) teilweise Widerspruch gegen die am 21. März 2023 in das schweizerische Markenregister eingetragene Wortmarke Nr. 794979 LensClub der Schweizer Optikhandel AG (vormals Graffiti Holding AG; hiernach: Widerspruchsgegnerin). Diese Wortmarke ist in der Schweiz für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9, 35 und 44 eingetragen. Der Widerspruch richtet sich einzig auf folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 5: Solutions d'entretien pour les lentilles de contact pour leur nettoyage, désinfection, rinçage et conservation.

Klasse 9: Lentilles de contact.

Klasse 44: Services d'examen de vue par un spécialiste déterminant l'acuité visuelle ainsi que les valeurs de la correction nécessaire des lentilles de contact; services d'adaptation des lentilles de contact par un spécialiste permettant de sélectionner les paramètres des lentilles de contact en fonction des spécificités anatomiques et physiologiques des clients.

A.c Mit Verfügung vom 27. Juni 2023 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Stellungnahme zum Widerspruch einzureichen. Diese Verfügung wurde dem Institut mit dem Vermerk «nicht abgeholt» retourniert. In der Folge hat das Institut die Verfügung vom 27. Juni 2023 der Widerspruchsgegnerin am 14. Juli 2023 mit A-Post erneut zugestellt.

A.d Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innerhalb der Frist nicht hat vernehmen lassen, schloss das Institut die Instruktion mit Verfügung vom 7. August 2023 ab.

A.e Mit Entscheid vom 30. November 2023 hiess das Institut den Widerspruch Nr. 103424 gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen

Schweizer Marke Nr. 794979 «LensClub» im Umfang der in den Klassen 5, 9 und 44 beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Es bejahte eine Gleichartigkeit zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen und schloss angesichts der starken Zeichenähnlichkeit sowohl auf eine direkte als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

B.

B.a Gegen diesen Widerspruchsentscheid erhob die Widerspruchsgegnerin (hiernach: Beschwerdeführerin) am 15. Januar 2024 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgendem Rechtsbegehren:

«1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2023 aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 794979 «LensClub» sei für sämtliche Waren und Dienstleistungen aufrechtzuhalten.

2. Der Widerspruchsgegnerin sei für ihre Aufwendungen im Beschwerdeverfahren im Umfang ihres Aufwandes von Fr. 2750.00 zu entschädigen.»

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin in erster Linie aus, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen nicht gleichartig seien und der Widerspruch daher bereits aus diesem Grund abzuweisen sei. Ausserdem bewirke das zusätzliche Zeichenelement «Lens» der angefochtenen Marke – auch im Sinngehalt – eine deutliche Unterscheidung, sodass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

B.b Mit Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid beantragt das Institut (hiernach: Vorinstanz) in ihrer Vernehmlassung vom 13. Februar 2024 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Ausserdem reicht sie die gesamten Vorakten ein.

B.c Mit Beschwerdeantwort vom 15. April 2024 beantragt die Widersprechende (hiernach: Beschwerdegegnerin) folgendes:

«1. Auf die Beschwerde sei nicht einzutreten.
2. Eventuell sei die Beschwerde abzuweisen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin.»

Zur Begründung ihres Nichteintretensantrags führt die Beschwerdegegnerin aus, dass die Beschwerdeführerin am vorinstanzlichen Verfahren nicht teilgenommen habe, obwohl sie dazu in der Lage gewesen sei. Es fehle ihr somit an der formellen Beschwerde, weshalb auf ihre Beschwerde nicht einzutreten sei. Im Übrigen bejaht die Beschwerdegegnerin die

Gleichartigkeit der fraglichen Waren und Dienstleistungen und das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen.

B.d Mit Replik vom 17. Juni 2024 beantragt die Beschwerdeführerin die Abweisung der Anträge der Beschwerdegegnerin und hält darüber hinaus ihre Rechtsbegehren aufrecht. Zur bestrittenen Legitimation entgegnet sie, dass ihr die entsprechenden vorinstanzlichen Schreiben nicht zugestellt worden sind, weshalb sie nicht habe am Verfahren teilnehmen können.

B.e Nachdem ihr auf ihr Ersuchen hin mit Verfügung vom 26. Juni 2024 Einblick in die vorinstanzlichen Akten Nr. 4 bis 10 gewährt worden ist, hält die Beschwerdegegnerin mit Duplik vom 22. August 2024 an ihren Anträgen fest. Diese wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 23. August 2024 zur freigestellten Stellungnahme zugestellt.

B.f Mit Triplik vom 8. September 2024 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest.

B.g In seiner Verfügung vom 10. September 2024 hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass das Verfahren sowohl formell als auch materiell liquide erscheine, es der Beschwerdegegnerin indes freistehe ihrerseits eine Stellungnahme einzureichen.

B.h Nachdem die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 11. Oktober 2024 ihre Quadruplik erstattete und an ihren Anträgen festhielt, wurde der Schriftenwechsel im vorliegenden Verfahren mit Verfügung vom 14. Oktober 2024 geschlossen.

C.

C.a Mit elektronischer Eingabe vom 22. November 2024 reichte die Beschwerdegegnerin eine Kostennote vom gleichen Tag ein.

C.b Innert der ihr mit Verfügung vom 25. November 2024 eingeräumten Frist zur Stellungnahme teilt die Beschwerdeführerin mit E-Mail vom 27. November 2024 ihren Verzicht auf eine Stellungnahme mit.

C.c Mit Verfügung vom 4. Dezember 2024 wurde den Parteien mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

C.d Die elektronische Nachfrage vom 29. Juli 2026 der Beschwerdeführerin zum Verfahrensstand beantwortete der Instruktionsrichter gleichentags.

D.

Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Aktenstücke wird, soweit rechtserheblich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

1.2 Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 27. Mai 2011 frist- und formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

1.3

1.3.1 Die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin wird von der Beschwerdegegnerin mit Verweis auf Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG bestritten (Beschwerdeantwort, Ziff. 1 mit Hinweis). Sie schliesst dies aus der Tatsache, dass sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren als Widerspruchsgegnerin nicht hat vernehmen lassen (vgl. Sachverhaltsziffern A.c und A.d hiervor). Entsprechend beantragt die Beschwerdegegnerin, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten (Beschwerdeantwort, Ziff. 1 mit Hinweis; Duplik, Ziff. 2-6; Quadruplik, Ziff. 2-6).

1.3.2 Die Beschwerdeführerin selbst führt aus, ihr sei die aktive Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren aufgrund eines postalischen Versehens nicht möglich gewesen (Replik, Ziff. 1.2). Sie macht insofern geltend, ihr sei die Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren ohne ihr Verschulden verunmöglicht worden.

1.3.3 Zur Beschwerdelegitimation ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. a-c VwVG kumulativ erfüllt sein müssen (ISABELLE HÄNER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2. Aufl. 2019, Rz. 6 zu Art. 48). Die formelle Beschwer gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. a VwVG definiert die formelle Beschwer in zwei Tatbestandsvarianten: Entweder war die beschwerdeführende Person Partei vor der Vorinstanz oder sie erhielt keine Möglichkeit zur Teilnahme (vgl. auch ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2022, Rz. 2.62 f.). In Bezug auf die erste Variante der formellen Beschwer wird vorausgesetzt, dass die beschwerdeführende Person bis zum Ende des vorinstanzlichen Verfahrens an diesem beteiligt war (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 2.62). Hierzu ist der Beschwerdegegnerin zu entgegnen, dass aus der Formulierung des Art. 22 Abs. 1 MSchV, wonach die Vorinstanz dem Widerspruchsgegner eine Frist zur Stellungnahme ansetzt, jedenfalls nicht geschlossen werden kann, dass der Widerspruchsgegner seine Parteistellung verliert, wenn er sich nicht vernehmen lässt. Vielmehr ist es so, dass der Widerspruchsgegner, der der Aufforderung des Instituts, Stellung zu nehmen, nicht nachkommt, säumig ist und damit lediglich darauf verzichtet, von seinem Anspruch auf rechtliches Gehör Gebrauch zu machen (GREGOR WILD, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 31 MSchG N. 61). Entsprechend hat die Vorinstanz die Widerspruchsgegnerin nicht vom vorinstanzlichen Verfahren ausgeschlossen, sondern lediglich festgestellt, dass die Instruktion nunmehr abgeschlossen sei (vgl. Sachverhaltsziffer A.c und A.d; vi-act. 6; vgl. in diesem Zusammenhang MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 2.62 mit Hinweis auf Fn 202). Jedenfalls liegt vorliegend seitens der beschwerdeführenden Partei kein ausdrücklicher Verzicht auf eine Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren vor (vgl. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, a.a.O., Rz. 2.63 mit Verweis auf das Urteil des BVGer A-484/2014 vom 26. Mai 2014 E. 1.3.2). Die Widerspruchsgegnerin bleibt somit Partei und nimmt, wenn auch «schweigend», am Verfahren teil (Urteile des BVGer B-8448/2015 vom 19. Juli 2016 E. 1.2 «Imperial [fig.]/Impérial [fig.]», B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 2 mit Hinweisen «SEVEN [fig.]/ROOM SEVEN»; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], VwVG – Praxiskommentar, 3. Aufl. 2023, Rz. 3 zu Art. 6 sowie Rz. 22 zu Art. 48). Damit beeinträchtigt Art. 22 Abs. 1 MSchV die formelle Beschwer der Beschwerdeführerin in casu nicht: Sie hat verfahrensrechtlich im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. a VwVG am vorinstanzlichen Verfahren

teilgenommen (Urteile des BVGer B-8448/2015 E. 1.2 und 1.4 «Imperial [fig.]/Impérial [fig.]», B-3050/2011 E. 2 mit Hinweisen «SEVEN [fig.]/ROOM SEVEN»). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist sie zudem materiell beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerdeführung legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, a.a.O., Rz. 10 und 24 zu Art. 48).

1.4 Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen eine jüngere Markeneintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]), wenn sie mit seiner Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist wie diese (Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG), mit seiner Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. b MSchG), oder seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

2.2 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen zu Fehlzurechnungen verleiten lassen und Waren oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a «Orfina»; 127 III 160 E. 2a «Securitas»; 122 III 382 E. 1 «Kamillosan»; Urteile des BGer 4A_540/2023 vom 26. März 2024 E. 3.1 «Rautenmuster»; 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.5 «Tellco»).

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, den die ältere Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungen die sich gegenüberstehenden Zeichen registriert sind

(BGE 128 III 96 E. 2a «Orfina»; 122 III 382 E. 1 «Kamillosan»; Urteile des BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 6.3.1 «Goldhase»; 4A_28/2021 E. 6.5 «Tellco»).

2.3 Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a «Kamillosan»; Urteile des BGer 4A_587/2021 E. 6.3.1 «Goldhase»; 4A_28/2021 E. 6.5 «Tellco»).

2.4 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. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb «Rivella»; 122 III 382 E. 3a «Kamillosan»; Urteile des BGer 4A_587/2021 E. 6.3.2 «Goldhase»; 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 «Yello»).

2.5 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen wird grundsätzlich anhand der Einträge im Markenregister beurteilt (Urteile des BVGer B-5386/2022 vom 16. Oktober 2024 E. 3.3 «Hamilton, Hamilton [fig.]/Hamilton»; B-429/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 2.1 «Zwei Kreise [fig.]/Savl [fig.]»; B-3808/2021 vom 24. Mai 2022 E. 2.2 «TX group [fig.]/TX GROUP AG»). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 «Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]»; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 «Efe [fig.]/Eve»; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 117). Für gleichartige Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungs-

kette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikations-spezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2055/2025 vom 16. Januar 2026 E. 2.4 «Redstone/Redstone [fig.], Redstone»; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 «Bonewelding [fig.]»; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 «G-mode/Gmode»; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 253 ff.). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-2490/2025 vom 9. Juli 2025 E. 3.3 «Visioncoat/Visionpack»; B-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 2.3 «Burger King/Burek BK King [fig.]»).

2.6 Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb «Rivella»; 122 III 382 E. 3a «Kamillosan»; Urteile des BGer 4A_587/2021 E. 6.3.3 «Goldhase»; 4C.258/2004 E. 2.3 «Yello»).

2.7 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt. Gegebenenfalls kann jedoch auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 127 III 160 E. 2b/cc «Securitas»; 122 III 382 E. 3a «Kamillosan»; Urteil des BGer 4C.258/2004 E. 2.4 «Yello»).

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungs-schwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4025/2022 vom 22. Februar 2024 E. 3.3 «Vita/vita»; B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 5.6 «Capsa/Cupsy [fig.]»).

3.

3.1 Als erstes sind ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen (RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11; Urteile des BVGer B-2367/2024 vom 5. März 2026 E. 5.4 «[trois cercles] [fig.]/miplan [fig.]»; B-2055/2025 E. 3 mit Hinweisen «Redstone/Redstone [fig.], Redstone»; B-2490/2025 vom 9. Juli 2025 E. 4.1 «VISIONCOAT/VISIONPACK»).

3.2 Wenngleich die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid die relevanten Verkehrskreise nicht bestimmt, führt sie zum Aufmerksamkeitsgrad aus, dass dem Erwerb optischer Geräte in der Regel eine genauere Überprüfung der verschiedenen Eigenschaften und der jeweiligen Vor- und Nachteile vorausgeht. Es sei daher diesbezüglich von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (angefochtene Verfügung vom 30. November 2023 [hernach: angefochtene Verfügung], III/D, Ziff. 3). Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Ansicht, dass optische Geräte sich an das allgemeine Publikum richten und dieses bei der Nachfrage eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet (Beschwerdeantwort, Rz. 6 f.; Duplik, Rz. 21). Demgegenüber beurteilt die Beschwerdeführerin die Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeit der massgebenden Abnehmer gestützt auf ihr eigenes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, und führt aus, dass ihrer Ansicht nach Kontaktlinsen sowie dafür vorgesehene Pflegemittel und Dienstleistungen mit hoher oder höchster Aufmerksamkeit von bestens informierten Konsumenten, in der Regel mit ärztlicher Beratung, erworben werden (Beschwerde, Ziff. 2.31).

3.3 Ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke (vgl. E. 3.1 hiavor) ergeben sich die relevanten Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad wie folgt:

3.3.1 Die Widerspruchsmarke beansprucht Markenschutz für die Waren «Appareils optiques, notamment jumelles» in Klasse 9. Der breite Oberbegriff der «Appareils optiques» umfasst sowohl wissenschaftliche und industrielle Geräte wie Mikroskope oder optische Gläser als auch alltäglichere optische Apparate wie Ferngläser, Lupen oder Schutzbrillen. Während sich die alltäglicheren optischen Geräte in ihrer Gesamtheit in erster Linie an den Endabnehmer richten, werden die wissenschaftlichen und industriellen optischen Geräte hauptsächlich von den Fachkräften der

entsprechenden Einsatzgebiete (z.B. naturwissenschaftliche Forschung und Optik) nachgefragt (Urteile des BVGer B-2387/2023 vom 4. Januar 2024 E. 4.1 «[Raubtierkopf] [fig.]/[Tigerkopf] [fig.]»; B-1974/2022 vom 8. März 2023 E. 3.2 «[Apfel] [fig.], [Apfel] [fig.]/[fig.]»; B-5846/2017 vom 25. Juli 2019 E. 3.4.1 «[gallo] [fig.]/[gallo] [fig.]»; B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 4.2 «Juke/Jook Video [fig.]»; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 4.2 «VIC-TORINOX/MILTRORINOX»; B-4864/2013 vom 17. Februar 2015 E. 3.2.2 «OMEGA/OU MI JIA [fig.]»; B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 «TCS/TCS»).

3.3.2 Alltäglichere optische Apparate – wie namentlich Ferngläser oder Schutzbrillen – richten sich an interessierte Endabnehmer (z.B. für Vogelbeobachtungen, Astronomische Beobachtungen, Jagd, Sport). Sie werden nicht alltäglich und ohne entsprechende Überlegungen bezüglich Funktion und Ausstattung angeschafft, weshalb im Einklang mit der Vorinstanz von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Urteile des BVGer B-2387/2023 E. 4.1 «[Raubtierkopf] [fig.]/[Tigerkopf] [fig.]»; B-5846/2017 E. 3.4.1 «[gallo] [fig.]/[gallo] [fig.]»). Dies gilt selbst in Bezug auf die von der Beschwerdegegnerin angeführten Lesebrillen aus dem Supermarkt, welche entgegen ihrer Ansicht weder täglich noch ohne Prüfung ihrer Ausstattung und Passform erworben werden. Doch auch die wissenschaftlichen und industriellen optischen Apparate werden vom entsprechenden Fachpublikum nicht ohne vorgängige Prüfung ihrer Funktionen und Ausstattungen erworben. Gerade weil ein Mikroskop in einem Labor ein alltägliches, aber umso wichtigeres Arbeitsinstrument darstellt, werden Fachkräfte dieses Gerät nicht ohne vorgängige Prüfung seiner Funktion und Ausstattung erwerben. Es ist daher auch im Zusammenhang mit wissenschaftlichen und industriellen optischen Apparaten von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-2387/2023 E. 4.1 «[Raubtierkopf] [fig.]/[Tigerkopf] [fig.]»; B-1974/2022 E. 3.2 «[Apfel] [fig.], [Apfel] [fig.]/[fig.]»; B-5846/2017 E. 3.4.1 «[gallo] [fig.]/[gallo] [fig.]»).

3.3.3 Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs in der Regel, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des BVGer B-3808/2025 vom 2. Mai 2026 E. 3.2 «Verla [fig.]/VEDA»; B-234/2014 E. 4.2 «Juke/Jook Video [fig.]»).

4.

4.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). Entsprechend ist nun zu prüfen, inwiefern die von der angefochtenen Marke in den Klassen 5, 9 und 44 bestimmten Waren und Dienstleistungen aus Sicht der Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke in der Klasse 9 beanspruchten Waren sind.

4.2

4.2.1 Sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke beanspruchen Markenschutz für Waren der Klasse 9. Dabei stützt sich der Widerspruch auf die Waren «appareils optiques, notamment jumelles» und richtet sich gegen «lentilles de contact». Mit dem im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke verwendeten Begriff «notamment» wird darauf hingewiesen, dass die nachgenannte Ware «jumelles» ein Beispiel für die im Oberbegriff «appareils optiques» enthaltenen Waren darstellt und der Schutz nicht auf «jumelles» beschränkt ist.

4.2.2

4.2.2.1 Gestützt auf die Tatsache, dass Kontaktlinsen unter den Oberbegriff der optischen Apparate zu zählen seien, bejahte die Vorinstanz eine Gleichartigkeit. Sie stützte diese Beurteilung unter anderem auf die Beschreibung der Klasse 9 der im Zeitpunkt des Ergehens der angefochtenen Verfügung gültigen Fassung der Nizza Klassifikation. Darin wurde das Folgende ausgeführt: «cette classe comprend notamment : les appareils et instruments optiques, par exemple : les lunettes, les lentilles de contact, les loupes, les miroirs d'inspection pour travaux, les judas» (vgl. angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 5 mit Hinweis; siehe auch die Erläuterungen zur Klasse 9 in der 12. Auflage der Nizza-Klassifikation, aufrufbar unter: <https://nclpub.wipo.int/enfr/?menulang=fr&lang=fr> > édition-version 12-2023 > Classe 9). Dies spreche dafür, dass sowohl Brillen als auch Kontaktlinsen im weitesten Sinne als optische Geräte aufzufassen seien (vgl. angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 5). Weiter würden die Vergleichswaren dem Sehen dienen und somit in ihrer Zweckbestimmung übereinstimmen (vgl. angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 5). Schliesslich kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass die Vertriebskanäle dieser Waren übereinstimmen, weshalb insgesamt von einer Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Kontaktlinsen und den optischen Apparaten oder Geräten auszugehen sei (vgl. angefochtene Verfügung,

III/B, Ziff. 5). Die Beschwerdegegnerin schliesst sich dieser Beurteilung an (Beschwerdeantwort, Ziff. 9 ff.).

4.2.2.2 Demgegenüber bestreitet die Beschwerdeführerin eine Gleichartigkeit zwischen «appareils optiques, notamment jumelles» und «lentilles de contact». So stelle eine Kontaktlinse weder ein Apparat noch ein Gerät dar (Beschwerde, Ziff. 2.331). Weiter erwarte der Verkehr nicht, dass Apparatebauer, welche optische Geräte herstellen, auch deren optischen Linsen selbst herstellen würden, sondern, dass sie diese zukaufen (Beschwerde, Ziff. 2.331). In Bezug auf die vorinstanzliche Argumentation, wonach Kontaktlinsen und Ferngläser in einem Optikergeschäft erworben werden können, entgegnet die Beschwerdeführerin, dass allein aus einer möglichen identischen Verkaufsstelle nicht auf eine Gleichartigkeit der Vergleichswaren geschlossen werden könne (Beschwerde, Ziff. 2.331).

4.2.3

4.2.3.1 Die Widerspruchsmarke beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit «optische Apparate, insbesondere Ferngläser». Optische Apparate bzw. Geräte sind technische Hilfsmittel, die Licht durch Elemente wie Linsen, Spiegel oder Prismen nutzen, um Bilder zu erzeugen, zu vergrössern oder Messungen durchzuführen (vgl. diverse Definitionen «optische Geräte», unter: <https://mein-lernen.at/physik-optik/optische-geraete-und-ihre-anwendung-uebersichtlich-erklart/> sowie https://www.medat-vorbereitung.at/der-medat/physik/optik/optische-geraete/?srsltid=AfmBOopOxn4I1Sd_-uZp99l_5kt8V0OxjYldv2F-khGkQPFnRASfomT-; jeweils zuletzt aufgerufen am 6. August 2026). Sie erweitern die menschliche Sehfähigkeit (Mikroskope, Fernrohre) oder dienen der Bildaufnahme (Kameras, Projektoren). Dazu gehören Mikroskope, Ferngläser, Teleskope, Kameras oder Brillen (vgl. Aufzählung der optischen Geräte unter Definition des Begriffs Optik, abrufbar: <https://de.wikipedia.org/wiki/Optik>; zuletzt aufgerufen am 6. August 2026). Unter einem «Fernglas» versteht man ein Doppelfernrohr mit meist 8-10facher Vergrösserung, bei dem die Bildumkehr durch Prismensysteme stattfindet und dadurch Objekte in der Ferne beobachtet werden können (vgl. Definition des Fernglases, in: Lexikon der Physik, direkt abrufbar unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/physik/fernglas/4909> sowie in: <https://www.alloprof.qc.ca/fr/elevs/bv/physique/les-appareils-utilisant-les-lentilles-p1076>, beide zuletzt aufgerufen am 6. August 2026).

4.2.3.2 Eine «Kontaktlinse» ist eine im Kontakt mit dem Auge als Sehhilfe wirkende optische Linse, welche als Brillenersatz eingesetzt wird (vgl.

Definition der Kontaktlinsen, in: Lexikon der Optik, direkt abrufbar unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/optik/kontaktlinse/1638>, zuletzt aufgerufen am 6. August 2026). Grundsätzlich unterscheidet man zwischen formstabilen und weichen Kontaktlinsen (vgl. <https://www.optikschweiz.ch/kontaktlinsen/>). Weiche Linsen bestehen meist aus Hydrogel oder Silikon-Hydrogel und formstabile Linsen aus Fluor-Silicon-Methacrylat (vgl. <https://www.dynoptic.ch/de/faq/kontaktlinsen/wie-wird-eine-kontaktlinse-hergestellt.php>).

4.2.3.3 Damit sind sowohl Kontaktlinsen als auch «optische Apparate» optische Hilfsmittel, die optische Prinzipien nutzen, um die Sehfähigkeit des Anwenders zu verändern. Während Kontaktlinsen als korrekatives Sehmittel dienen und ein scharfes Sehen ermöglichen, erweitern Ferngläser und andere optische Apparate (wie z.B. ein Mikroskop) die menschliche Sehfähigkeit (mittels Vergrößerung bzw. Heranbringen des Beobachtungsobjekts). Dieser Unterschied spiegelt sich seit dem 1. Januar 2026 auch in der Nizza-Klassifikation wieder: Kontaktlinsen (und optische Brillen) werden in Berücksichtigung ihrer medizinischen Natur neu der Klasse 10 zugeordnet, während Ferngläser und optische Apparate in der Klasse 9 verbleiben (vgl. Erläuterungen zur Klasse 10 in der 13. Auflage der Nizza-Klassifikation, direkt aufrufbar unter: <https://nclpub.wipo.int/enfr/?menulang=fr&lang=fr> > édition-version 13-2026 > Modifications > Classe 10). Insofern können die von der Vorinstanz vorgebrachte Begründung, wonach die Erläuterungen zur Klasse 9 als Indiz für eine Gleichartigkeit sprechen, nicht mehr im gleichen Masse herangezogen werden. Nichtsdestotrotz bleibt im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass Brillen gemeinhin zu den optischen Geräten gezählt werden (Urteile des BVGer B-5846/2017 vom 25. Juli 2025 E. 4.1.1.2 «[gallo] [fig.]/[gallo] [fig.]»; B-4864/2013 vom 17. Februar 2015 4.3 «OMEGA/OU MI JIA [fig.]»; B-234/2014 E. 5.2.3.2 «Juke/Jook Video [fig.]»; siehe auch E. 4.2.3.1 hiervor), so dass «Kontaktlinsen», welche mit optischen Brillen gleichzusetzen sind, ebenso darunterfallen. Auch gilt es zu bedenken, dass der Klasseneinteilung bei der Beurteilung der Gleichartigkeit ohnehin einzig eine untergeordnete Indizwirkung zukommt, so dass sich aus der Klassenumteilung weder etwas für noch gegen eine Gleichartigkeit ableiten lässt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 125; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 314 ff.). Insofern sind Kontaktlinsen dem Oberbegriff «optische Apparate» zuzuordnen.

4.2.3.4 Ausserdem ist gestützt auf den Verwendungszweck, die Vertriebswege sowie den Herstellungs-Know-how der vorliegend strittigen

Waren ebenso auf eine Gleichartigkeit zu schliessen. So ist hinsichtlich des Verwendungszwecks von Kontaktlinsen und Ferngläser festzustellen, dass es sich jeweils um optische Waren handelt, die dem Träger bzw. Anwender als Sehhilfe dienen. Auch erfordern sowohl Kontaktlinsen als auch Ferngläser eine genaue Abstimmung der Ware auf den Anwender. Entsprechend besteht seitens der Abnehmer für beide Waren ein erhöhter Beratungsbedarf. Demzufolge teilen sich Kontaktlinsen und Ferngläser als optische Produkte entsprechende Vertriebswege wie der Optikfachhandel. Insbesondere Optikerfachgeschäfte bieten, nebst der entsprechenden Beratung durch Optometristen und Optikern, unbestrittenermassen diverse optische Hilfsmittel wie Kontaktlinsen und deren Pflegemittel, Lupen, Ferngläser und Brillen, sowie oftmals auch ein Sortiment für Sport- und Jagdoptik an (vgl. die Angebote diverser Anbieter bezüglich Kontaktlinsen, Sportkontaktlinsen, Ferngläser, Low Vision: <https://www.fielmann.ch/kontaktlinsenberater/>; <https://www.bloesser-optik.ch/kontaktlinsen/unsere-kontaktlinsen/>; <https://ryseroptik.ch/kontaktlinsen/>; <https://www.kochoptik.ch/service>; <https://ammannoptik.ch/kontaktlinsen/>; <https://www.kuhnoptik.ch/sehbeeinträchtigung-und-möglichkeiten> <https://ryseroptik.ch/feldstecher-swarovski-optik/>; <https://www.volz.ch/sportoptik/>; <https://www.volz.ch/fernoptik-fuer-die-jagd/>; alle zuletzt aufgerufen am 6. August 2026). Die in Ferngläsern oder optischen Apparaten eingesetzten optischen Linsen bestehen meist aus Rohglas (vgl. <https://www.geo.de/geolino/forschung-und-technik/13501-rtkl-technik-so-werden-fernglaeser-gebaut>). Demgegenüber werden weiche Kontaktlinsen aus Hydrogel oder Silikon-Hydrogel und formstabile aus Fluor-Silicon-Methacrylat hergestellt (vgl. <https://www.dynoptic.ch/de/faq/kontaktlinsen/wie-wird-eine-kontaktlinse-hergestellt.php>). Obwohl Kontaktlinsen und Ferngläser also nicht aus den gleichen Materialien bestehen, handelt es sich doch um mit optometrischer Technik bearbeitete Waren (Urteil des BVGer B-234/2014 E. 5.2.3.2 «Juke/Jook Video [fig.]»). Aus all diesen Gründen rechtfertigt es sich, von einer Gleichartigkeit zwischen «appareils optiques, notamment jumelles» und «lentilles de contact» auszugehen (Urteile des BVGer B-5846/2017 vom 25. Juli 2025 E. 4.1.1.2 «[gallo] [fig.]/[gallo] [fig.]»; B-234/2014 E. 5.2.3.2 «Juke/Jook Video [fig.]»).

4.3

4.3.1 Bezüglich der Klasse 5 bezieht sich der Widerspruch auf die Waren «Solutions d'entretien pour les lentilles de contact pour leur nettoyage, désinfection, rinçage et conservation». Die Widerspruchsmarke stützt ihren

Widerspruch auf die von ihr in Klasse 9 bezeichneten Waren «appareils optiques, notamment jumelles».

4.3.2

4.3.2.1 Seitens der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin wird eine zumindest leicht entfernte Gleichartigkeit zwischen diesen Waren bejaht (vgl. angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 6; Beschwerdeantwort, Ziff. 14 f.). Zur Begründung bringen sie vor, dass es sich bei Linsenreinigungsmittel um ergänzende Waren zu den Kontaktlinsen handelt, und die bejahte Gleichartigkeit zwischen Kontaktlinsen und optischen Apparaten sowie Ferngläser sich auf die ergänzenden Waren – zumindest im leicht entfernten Masse – übertrage (angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 6; Beschwerdeantwort, Ziff. 14). Die Vertriebskanäle der Linsenpflegemittel seien die gleichen wie jene für Kontaktlinsen (angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 6; Beschwerdeantwort, Ziff. 15).

4.3.2.2 Die Beschwerdeführerin hingegen verneint eine Gleichartigkeit, denn Pflege- und Reinigungsmittel für Kontaktlinsen stünden in keinem sachlichen Zusammenhang mit optischen Apparaten oder Geräten (Beschwerde, Ziff. 2.332 Angefochtene Klasse 5). Die gemeinsamen Vertriebskanäle oder Verkaufsstellen seien nur schwache Indizien. Auch liege keine funktionelle Austauschbarkeit zwischen den Vergleichswaren vor (Beschwerde, Ziff. 2.332 Angefochtene Klasse 5).

4.3.3 Bezüglich der in Klasse 5 beanspruchten Pflege- und Reinigungsmittel für Kontaktlinsen ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustimmen, als Kontaktlinsenpflege- und Reinigungsmittel spezifisch für die jeweilige Kontaktlinsenart gedacht sind und grundsätzlich nicht als Substitutionspflegemittel für andere optischen Linsenarten dienen. Auch ist zu beachten, dass weiche und formstabile Kontaktlinsen nicht die gleichen Reinigungs- und Pflegeanforderungen haben, weshalb sich bereits die Zusammensetzungen der jeweiligen Kontaktlinsenpflegemittel unterscheiden und untereinander nicht substituierbar sind (vgl. Angaben zur Kontaktlinsenpflege unter: <https://www.augenarztzentrum.ch/kontaktlinsenpflege>, zuletzt aufgerufen am 6. August 2026). Auch können die für optische Linsen – wie z.B. Brillen oder Ferngläser – angebotenen Pflegemitteln (vgl. Klasse 3 der Nizza-Klassifikation) nicht für die Pflege von Kontaktlinsen verwendet werden. Indes ist vorliegend nicht die Gleichartigkeit zweier Pflege- und Reinigungsmittel für optische Linsen zu beurteilen, sondern die Gleichartigkeit zwischen «appareils optiques, notamment jumelles» und Reinigungs- und Pflegemitteln für Kontaktlinsen.

4.3.4 Das von der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin vorgebrachte Argument der ergänzenden Ware greift insofern, als «Kontaktlinsen» wie auch «optische Brillen» unter den Oberbegriff der optischen Apparate bzw. Geräte subsumiert werden können (vgl. E. 4.2.3.3 hiavor mit Hinweisen). Da – wie die Beschwerdeführerin selbst ausführt – die Reinigung und Pflege von Kontaktlinsen warenspezifischen Anforderungen genügen muss (vgl. E. 4.3.3 hiavor), werden Kontaktlinsen und ihre Pflege- und Reinigungsmittel als einheitliches Leistungspaket erworben. Damit ist zwischen diesen Waren eine Gleichartigkeit zu bejahen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 303). Da die Ware «Kontaktlinse» unter den Oberbegriff der optischen Apparate bzw. Geräte subsumiert werden kann, ist nicht ausgeschlossen, dass die Widerspruchsmarke nicht auch «Kontaktlinsen» beansprucht. Insofern ist eine Gleichartigkeit zu bejahen.

4.4

4.4.1 Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin bezieht sich in Klasse 44 auf die Dienstleistungen «Services d'examen de vue par un spécialiste déterminant l'acuité visuelle ainsi que les valeurs de la correction nécessaire des lentilles de contact; services d'adaptation des lentilles de contact par un spécialiste permettant de sélectionner les paramètres des lentilles de contact en fonction des spécificités anatomiques et physiologiques des clients».

4.4.2

4.4.2.1 Entsprechend dem zu Klasse 5 Gesagten, kommen die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin auch in diesem Zusammenhang zum Schluss, dass diese Dienstleistungen mit der Ware «Kontaktlinsen» ein einheitliches Leistungspaket darstellen. Da «Kontaktlinsen» unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff zu subsumieren seien, sei vorliegend eine Gleichartigkeit zum Oberbegriff zu bejahen (vgl. angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 7; Beschwerdeantwort, Ziff. 17).

4.4.2.2 Demgegenüber verneint die Beschwerdeführerin eine Gleichartigkeit, denn die Beratungsdienstleistungen zu Kontaktlinsen stünden in keinem sachlichen Zusammenhang mit optischen Apparaten oder Geräten (Beschwerde, Ziff. 2.332). Optische Apparate und Geräte seien nicht an den menschlichen Körper anzupassen, weshalb keine Gleichartigkeit zu den Beratungsdienstleistungen vorliege (Beschwerde, Ziff. 2.332 Angefochtene Klasse 44).

4.4.3 Hierzu ist der Beschwerdeführerin zu entgegnen, dass, wie bereits festgestellt, Ferngläser wie auch Kontaktlinsen optische Sehhilfen darstellen, deren Anpassung an den Anwender bzw. Träger eine Beratung und Anpassung erfordern (vgl. E. 4.2.3.4 hiavor). Dass diese Beratungs- und Anpassungsdienstleistungen typischerweise von einem Optikerfachgeschäft angeboten werden, wurde bereits festgestellt (vgl. ebenda). Insofern ist eine Gleichartigkeit bereits zwischen den Waren «jumelles» und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Beratungsdienstleistungen der Klasse 44 zu bejahen. Darüber hinaus ist der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin dahingehend zuzustimmen, dass die bereits bezüglich Klasse 5 angeführte Argumentation, Kontaktlinsen seien unter den Oberbegriff der optischen Apparate subsumierbar, auch bezüglich Klasse 44 dazu führt, dass eine Gleichartigkeit zu bejahen ist (vgl. E. 4.3.4 in fine hiavor).

4.5 Damit ist zusammenfassend festzuhalten, dass die von der Vorinstanz vorgenommenen Bejahung der Gleichartigkeit der im Streit stehenden Waren und Dienstleistungen zu bestätigen ist.

5.

Als nächstes gilt es nun zu prüfen, ob zwischen der Widerspruchsmarke «CLUB» und der angefochtenen Marke «LensClub» eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.

5.1 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin bejahen eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke «CLUB» und der angefochtenen Marke «LensClub» (angefochtener Widerspruchsentscheid Nr. 15787, III/C, Ziff. 7; Beschwerde, Rz. 14 f.). Sie führen dies in erster Linie darauf zurück, dass die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke vollständig übernimmt und einzig mit einem beschreibenden Wortelement ergänzt.

5.2

5.2.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff «Club» in Alleinstellung. Wenngleich es sich hierbei im Grunde um einen englischen Begriff handelt (vgl. OXFORD DICTIONARIES, direkt aufrufbar unter: <https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/club>), ist der Begriff in allen Landessprachen gängig. Als «Club» wird einerseits eine «Clique, Gruppe von Menschen» oder «Vereinigung von Menschen mit

bestimmten gemeinsamen Interessen und Zielen (z.B. mit politischem, freizeitlichem, sportlichem oder kulturellem Charakter)» bezeichnet (vgl. die Einträge zu «Club» in den Wörterbüchern DUDEN [DE], SAPERE [IT] und LAROUSSE [FR], direkt abrufbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Klub>; <https://www.sapere.it/sapere/dizionario/dizionario/Italiano/C/CL/club.html>, <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/club/16689>; alle zuletzt aufgerufen am 6. August 2026). Andererseits wird der Begriff aber auch zur Bezeichnung eines «Hauses oder Raumes, in dem Mitglieder eines Klubs zusammenkommen», eines «Lokales, in dem Musiker auftreten» oder einer «Disco» verwendet (vgl. die Einträge zu «Club» in den Wörterbüchern DUDEN [DE], SAPERE [IT] und LAROUSSE [FR], a.a.O.). Schliesslich werden französisch- und englischsprachige Abnehmer den Begriff «Club» – insbesondere in Verbindung mit einer Ergänzung – auch im Sinne eines Vertriebsmodells verstehen, bei dem sich die Mitglieder des Clubs verpflichten, im Laufe des Jahres eine bestimmte Anzahl von Waren zu kaufen bzw. diese Waren zu bestimmten Konditionen erwerben können (vgl. den Eintrag zu «Club» in: LAROUSSE, a.a.O., sowie in: OXFORD DICTIONARIES, a.a.O.).

5.2.2 Im Englischen kommen dem Substantiv «club» in erster Linie die gleichen Sinngehalte wie im Deutschen, Französischen und Italienischen zu, so dass auf sämtliche der zuvor aufgeführten Definitionen verwiesen werden kann (vgl. Eintrag zu «club» in: OXFORD DICTIONARIES, a.a.O.). Weiter bezeichnet man im Englischen als «club» auch einen Schläger bzw. Schlagstock (der im Sport oder als Waffe benutzt werden kann) sowie im Kartenspiel mit französischem Blatt die Farbe Kreuz/Treff (vgl. Eintrag zu «club» in: OXFORD DICTIONARIES, a.a.O.).

5.2.3 Es kann somit festgehalten werden, dass der Begriff «Club» in sämtlichen Landessprachen mit den gleichen Sinngehalten verwendet und somit als landessprachlich erkannt wird. Insofern sind die Englischkenntnisse der Verkehrsteilnehmer für das Verständnis des Begriffs Club nicht besonders relevant. Selbst wenn die Verkehrsteilnehmer also nicht alle englischen Definitionen des Begriffs kennen, werden sie ihn im landessprachlichen Sinne jedenfalls verstehen.

5.3 Die angefochtene Marke «LensClub» ihrerseits ist als solches zwar in keinem Wörterbuch enthalten, wird aber angesichts der Tatsache, dass deren Zeichenaufbau den grundlegenden Regeln der Sprachbildung folgt, von den relevanten Verkehrsteilnehmern ohne Aufwand gedanklich in die zwei Wortelemente «Lens» und «Club» aufgeteilt (vgl. Urteile des BVGer

B-1023/2025 vom 13. Oktober 2025 E. 2.5.1 «NOVOTECH», B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.1 «ECOSHELL»). Dass die Anfangsbuchstaben beider jeweils einsilbigen Begriffe trotz Zusammenzug jeweils in Majuskeln geschrieben sind und der Begriff «Club» als landessprachlicher Begriff sofort erkannt wird, begünstigt die gedankliche Aufteilung der angefochtenen Marke im dargelegten Sinne ebenfalls. Beim Begriff «Lens» handelt es sich um einen englischen Begriff (vgl. Eintrag zu «Lens», in: PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch-Deutsch, Neuentwicklung 2006, S. 203). Dieser wird mit «[optische] Linse» (lentille [fr], lente [it]), «Brillenglas» (verre [fr]), «Kontaktlinse» (lentille de contact [fr], lenti a contatto [it]) und «Augenlinse» (cristallin [fr], cristallino [it]) sowie im Zusammenhang mit Teleskopen oder Kameras mit «Objektiv» (objectif [fr], obiettivo [it]) übersetzt (vgl. jeweiliger Eintrag zu «Lens», in: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/lens/591920> und <https://www.sapere.it/sapere/dizionari/traduzioni/Inglese-Italiano/L/LE/lens.html> sowie in: PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch-Deutsch, a.a.O.). Gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Kontaktlinsen, den dazugehörigen Pflegemitteln und optischen Beratungsdienstleistungen werden die Abnehmer den englischen Begriff «Lens» klar als Hinweis auf die damit gekennzeichneten Kontaktlinsen verstehen. Im Einklang mit der Vorinstanz ist denn auch festzustellen, dass dieses Zeichenelement als solches im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke schwach ist. Da der Zeichenbestandteil «Club» auch in unseren Landessprachen mit demselben Sinngehalt wie im Englischen gebräuchlich ist (vgl. E. 5.2.3 hiervor), werden die relevanten Verkehrsteilnehmer in der Schweiz die angefochtene Marke «LensClub» ohne Gedankenaufwand als «Linsenclub» bzw. «Kontaktlinsenclub» verstehen. Französischsprachige Verkehrsteilnehmer werden aus dieser Kombination ausserdem den Hinweis auf ein Vertriebsmodell erkennen, und die angefochtene Marke dahingehend verstehen, dass Mitglieder jenes Clubs Kontaktlinsen zu bestimmten Konditionen erworben werden können (vgl. E. 5.2.1 hiervor).

5.4

5.4.1 In klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht stimmen die Vergleichszeichen im Bestandteil «Club» überein. Die angefochtene Marke unterscheidet sich aber in dieser Hinsicht im Klang und dem Schriftbild des Zeichenelementes «Lens».

5.4.2 Sinngehaltlich wird das in beiden Zeichen enthaltene Element «Club» mit den in E. 5.3.1 dargelegten Bedeutungen in Verbindung gebracht.

Insofern findet auch diesbezüglich eine Übereinstimmung statt, da in der angefochtenen Marke präzisiert wird, um was für einen Club es sich handelt. Auch wenn in der angefochtenen Marke am Zeichenanfang der Zusatz «Lens» angebracht ist, weist diese Marke somit kein Zeichenelement auf, dass den Wortbestandteil «Club» aus der Wahrnehmung des Betrachters verdrängen würde. Das zusätzliche Element der jüngeren Marke führt jedenfalls nicht dazu, dass die Widerspruchsmarke «Club» im jüngeren Zeichen eine untergeordnete Rolle spielt. Auch führt die thematische Ergänzung durch den Begriff «Lens» nicht dazu, dass sich am Sinngehalt des Begriffs «Club» etwas ändert. Vielmehr präzisiert der in der angefochtenen Marke angebrachte Zusatz das übernommene Zeichenelement und setzt damit den Fokus auf die Widerspruchsmarke. Damit stimmen die Sinngehalte beider Zeichen zwar nicht komplett überein, jedoch sind die Unterschiede nicht derart signifikant, dass sie die Zeichenähnlichkeit aufzuheben vermögen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 172 f.). Folgerichtig wurde die Zeichenähnlichkeit von der Vorinstanz zu Recht bejaht.

6.

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

6.1

6.1.1 In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke «CLUB» ist festzustellen, dass dieser Begriff im Zusammenhang mit den fraglichen «optischen Apparate» und «Ferngläser» grundsätzlich nicht beschreibend ist. Wohl kann im Begriff «Club» für französisch- und englischsprachige Abnehmer unter anderem ein Hinweis auf ein mögliches Vertriebsmodell der damit gekennzeichneten Ware erkannt werden, doch drängt sich dieser Sinngehalt in erster Linie erst in Kombination mit einem ergänzenden Begriff, welcher vorliegend jedoch fehlt, auf. In Alleinstellung ist der Begriff «Club» im Zusammenhang mit den strittigen Waren zu unbestimmt. Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, im Zusammenhang mit optischen Apparaten erkenne der Abnehmer im Zeichen «Club» sofort den beschreibenden Hinweis auf «Fotoclub» (vgl. Beschwerde, Ziff. 2.41), so kann ihr nicht gefolgt werden. Ohne einen direkten Hinweis auf eine Kamera oder eine Fotografie bedarf es mehrerer Gedankenschritte, um vom strittigen Warenverzeichnis auf diesen Sinngehalt zu schliessen. Im

Einklang mit der Vorinstanz ist der Widerspruchsmarke daher eine normale Kennzeichnungskraft und ein entsprechender Schutzzumfang zuzusprechen.

6.1.2 Wenngleich bei der Beurteilung des Zeichenelementes «Club» in der angefochtenen Marke das soeben Gesagte analog heranzuziehen ist, ist der angefochtenen Marke nicht eine normale, sondern eine leicht reduzierte Kennzeichnungskraft zuzusprechen. Dies folgt zum einen aus der Tatsache, dass die französisch- und englischsprachigen Abnehmer in der Wortkombination «LensClub» erkennen, dass die damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von einem «Club» vertrieben werden, in welchem man die «Lens» als Clubmitglied zu bestimmten Konditionen erwerben bzw. in Anspruch nehmen kann (vgl. E. 5.3 hiervor). Mit Blick auf die relevanten Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke ist jedenfalls festzustellen, dass der beschreibende Zusatz «Lens» als schwaches Zeichenelement zu qualifizieren ist. In Kombination mit «Club» werden die Abnehmer in der Schweiz im angefochtenen Zeichen jedenfalls grundsätzlich einen Interessensklub bezüglich Kontaktlinsen erkennen, was im Hinblick auf die relevanten Waren und Dienstleistungen – wenn nicht ein direktbeschreibender Hinweis auf die Vertriebsform – jedenfalls ein allusiver Sinngehalt darstellt.

6.2 Angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarke, welche eine normale Kennzeichnungskraft geniesst (vgl. E. 6.1.1 hiervor), nicht nur gänzlich in die angefochtene Marke übernommen, sondern mit einem sinngehaltlich präzisierenden und den Fokus auf die Widerspruchsmarke setzenden Zusatz ergänzt wurde (vgl. E. 5.4.2 hiervor), sind die optischen und klanglichen Abweichungen der angefochtenen Marke als ungenügend zu qualifizieren. Auch besteht kein derart abweichender Sinngehalt zwischen beiden Zeichen, dass dieser die festgestellten Ähnlichkeiten wettmachen könnte. Obwohl davon auszugehen ist, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine zumindest leicht erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 3.3.2 hiervor), genügt das Kriterium der erhöhten Aufmerksamkeit in Anbetracht der Tatsache, dass die Vergleichszeichen vorliegend für gleichartige Waren und Dienstleistungen hinterlegt sind, und somit nicht schon geringste Abweichungen in den Zeichen ausreichen, alleine nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteile des BVGer B-2420/2020 vom 15. Juni 2021 E. 9.3.6 «TISSOT [fig.]/SHOPPING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel [fig.]»; B-4574/2017 vom 14. Februar 2019 E. 11.3.1 «COCO/COCOO

[fig.]»; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 9.3 «7seven [fig.]/SEVENFRIDAY»; B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 f. «Croco [fig.]/Miss Croco»; B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 7.2 «VIEW/SWISSVIEW [fig.]»). Ob ergänzend auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht, kann beim vorliegenden Ergebnis offen gelassen werden (Urteil des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 7 «Metro/Metropool»).

7.

Im Ergebnis ist die Beschwerde aus den dargelegten Gründen abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen 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 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteressen 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 492 E. 3.3 m.w.H. «Turbinenfuss»). Von diesem Erfahrungswert ist grundsätzlich auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach sind die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzusetzen. Sie sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und dem von ihr in dieser Höhe einbezahlten Kostenvorschuss zu entnehmen.

8.3

8.3.1 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 und ist anhand der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 Abs. 2 VGKE). An den Detaillierungsgrad einer Kostennote vor dem Bundesverwaltungsgericht sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit überprüft werden kann, ob der geltend

gemachte Aufwand vollumfänglich notwendig und damit entschädigungsberechtigt ist. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu 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-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. «Burger King/Burek BK King [fig.]», B-6169/2020 vom 23. August 2023 E. 7.3.1 ff. mit Hinweisen «Adventuridge/Adventure [fig.]», Adventure Highland Creek [fig.]», B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 9.4.1 ff. «Volkswagen/VolksWerkstatt», A-2121/2017 vom 21. April 2017 S. 3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 4.85; MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, Art. 64 VwVG N. 18 S. 825).

8.3.2 Zur Bemessung der Parteientschädigung hat die Beschwerdegegnerin mit elektronischer Eingabe vom 22. November 2024 ihre Honorarnote vom 22. November 2024 eingereicht. Darin macht sie eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 10'580.– (exkl. MWSt, welche vorliegend entfällt) geltend. Sie macht insgesamt 32.1 Stunden mit einem Stundenansatz von Fr. 320.–, insgesamt Fr. 10'272.–, sowie eine gestützt auf das fakturierte Honorar berechnete Auslagenpauschale von 3% in der Höhe von Fr. 308.– geltend. Obschon die Parteientschädigung grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen ist, bedeutet dies nicht, dass diese unbesehen zu übernehmen ist, denn nur die insgesamt notwendigen Kosten respektive der notwendige Zeitaufwand sind zu ersetzen (vgl. Urteile des BVGer B-3261/2020 vom 28. Oktober 2021 E. 6.2 «APPLE/APPLiA Home Appliance Europe [fig.]»; B-1269/2020 vom 25. Mai 2021 E. 9 mit Hinweisen «QUANTEX/Quantedge [fig.]»; B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 8.2 «e [fig]/pick e bike [fig.]»; B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 8.2 «Hirsch/Apfelhirsch»).

Vorliegend übersteigt der geltend gemachte Stundenansatz den in Markensachen geltenden und hier zur Anwendung gelangende Regelsatz von Fr. 300.–. Ebenso erscheint der ausgewiesene Stundenaufwand als zu hoch und ist entsprechend unter Berücksichtigung des aktenkundigen Aufwands auf 25 Stunden herabzusetzen. Demgegenüber entspricht die Zusprechung einer Auslagenpauschale von 3% der üblichen Praxis. Es rechtfertigt sich daher, der Beschwerdegegnerin zulasten der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt Fr. 7'725.–, bestehend aus Fr. 7'500.– (Honorar) und der Auslagenpauschale von 3% des neu berechneten Honorars in der Höhe von Fr. 225.–, zuzusprechen.

8.3.3 Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

9.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG; SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der von ihr in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 7'725.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 11. August 2026