

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nrn. 15265 und 15266 in Sachen

Volkswagen Aktiengesellschaft
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg

Widersprechende

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Patent- und Markenanwälte
Giesshübelstrasse 45
Postfach 1772
8027 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 1 288 662 „WE“

gegen

NEXTEV CO., LTD.
Suite 115, 569 Anchi Road
Anting Town
Jiading District
CN-201805 Shanghai

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 310 181 „WE-AUTO“ (W15265)

Internationale Registrierung Nr. 1 310 183 „WEAUTO“ (W15266)

Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die internationalen Registrierungen Nr. 1 310 181 "WE-AUTO" (W15265) und Nr. 1 310 183 "WEAUTO" (W15266) wurden am 22. September 2016 in der Gazette des marques internationales Nr. 2016/37 veröffentlicht. Sie werden für die Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 12

Voitures de sport; voitures; moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; volants pour véhicules

Klasse 37

Entretien et réparation de véhicules à moteur; services de lavage de voitures; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; services de changement de batteries de véhicule.

2. Am 3. Januar 2017 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnungen dieser Marken Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 288 662 "WE", die in der Schweiz u.a. Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen genießt:

Klasse 12

Véhicules et moyens de transport; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, nautique ou ferroviaire ainsi que leurs parties; véhicules terrestres motorisés; moteurs et groupes moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; châssis de véhicule; carrosseries de véhicule; accouplements pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; bandages pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; jantes de roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicules; roues de véhicules; moyeux pour roues de véhicule; chambres à air pour bandages pneumatiques; trousse pour la réparation de chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation de chambres à air, clous pour pneus, chaînes antidérapantes pour véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; sièges de véhicule; rétroviseurs; appuie-têtes pour sièges de véhicule; avertisseurs contre le vol de véhicules, dispositifs antivols pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; voitures automobiles; automobiles; camions, remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules; omnibus; motocyclettes, vélomoteurs, bicyclettes; appareils et installations de transport par câbles; charrettes, chariots; véhicules aériens; bateaux, navires; locomotives; autobus; caravanes; tracteurs; cycles, scooters [véhicules]; télé-sièges, funiculaires; fauteuils roulants; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe.

Klasse 37

Travaux de démolition, de chantier et de construction; location d'outils, machines de construction et équipements de construction et de démolition; extraction minière, pétrolière et gazière; extermination, désinfection et lutte antiparasitaire; reconstruction, réparation, révision et démontage de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); réalisation de modifications personnalisées sur la carrosserie, le châssis et le moteur de véhicules à moteur (tuning), comprises dans cette classe; vernissage de véhicules; polissage de véhicules; traitements anti-rouille pour véhicules; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; services de rechapage de pneus; maintenance, nettoyage et réparation de chaudières et brûleurs; Informations en matière de réparation; informations en matière de construction; installation de portes et de fenêtres; exploitation de carrières; installation, maintenance et réparation de machines; entretien et réparation d'avions; services de construction navale; réparation d'appareils photographiques; services de réparation de montres et d'horloges; réparation de verrous de sécurité; services de traitement anti-rouille; services d'entretien de meubles; entretien, nettoyage et réparation de cuirs; désinfection; installation et réparation d'alarmes anti-effraction; services de conseillers et fourniture de conseils et d'informations concernant les services précités, compris dans cette classe.

4. Am 10. Januar 2017 erliess das Institut gegen die genannten internationalen Registrierungen eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die Markeninhaberin

wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen und/oder einen Vertreter zu bestellen.

5. Mit Verfügung vom 25. April 2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen, da innert Frist weder ein Zustellungsdomizil bezeichnet noch ein Vertreter bestellt worden ist.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widersprechenden wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 9. September 2015 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 10. März 2015 im internationalen Register eingetragen, die angefochtenen Marken wurden am 25. März 2016 unter Beanspruchung einer chinesischen Priorität vom 30. September 2015 im internationalen Register eingetragen. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.
3. Wer an einem Verwaltungsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Schutzverweigerung des Instituts vom 10. Januar 2017 nicht reagiert. Sie ist daher vom Verfahren auszuschliessen.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten

können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter <https://www.ige.ch>).

2. Die angefochtenen Marken beanspruchen in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 12

Voitures de sport; voitures; moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; volants pour véhicules.

Klasse 37

Entretien et réparation de véhicules à moteur; services de lavage de voitures; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules [réparation]; services de changement de batteries de véhicule.

3. Die Widerspruchsmarke genießt in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 12

Véhicules et moyens de transport; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, nautique ou ferroviaire ainsi que leurs parties; véhicules terrestres motorisés; moteurs et groupes moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; châssis de véhicule; carrosseries de véhicule; accouplements pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; bandages pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; jantes de roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicules; roues de véhicules; moyeux pour roues de véhicule; chambres à air pour bandages pneumatiques; troussees pour la réparation de chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation de chambres à air, clous pour pneus, chaînes antidérapantes pour véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; sièges de véhicule; rétroviseurs; appuie-têtes pour sièges de véhicule; avertisseurs contre le vol de véhicules, dispositifs antivols pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; voitures automobiles; automobiles; camions, remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules; omnibus; motocyclettes, vélos-moteurs, bicyclettes; appareils et installations de transport par câbles; charrettes, chariots; véhicules aériens; bateaux, navires; locomotives; autobus; caravanes; tracteurs; cycles, scooters [véhicules]; télé-sièges, funiculaires; fauteuils roulants; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe.

Klasse 37

Travaux de démolition, de chantier et de construction; location d'outils, machines de construction et équipements de construction et de démolition; extraction minière, pétrolière et gazière; extermination, désinfection et lutte antiparasitaire; reconstruction, réparation, révision et démontage de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); réalisation de modifications personnalisées sur la carrosserie, le châssis et le moteur de véhicules à moteur (tuning), comprises dans cette classe; vernissage de véhicules; polissage de véhicules; traitements anti-rouille pour véhicules; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; services de rechapage de pneus; maintenance, nettoyage et réparation de chaudières et brûleurs; Informations en matière de réparation; informations en matière de construction; installation de portes et de fenêtres; exploitation de carrières; installation, maintenance et réparation de machines; entretien et réparation d'avions; services de construction navale; réparation d'appareils photographiques; services de réparation de montres et d'horloges; réparation de verrous de sécurité; services de traitement anti-rouille; services d'entretien de meubles; entretien, nettoyage et réparation de cuirs; désinfection; installation et réparation d'alarmes anti-effraction; services de conseillers et fourniture de conseils et d'informations concernant les services précités, compris dans cette classe.

4. Die angefochtenen „voitures de sport“ (Sportwagen) fallen unter anderem unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten „véhicules et moyens de transport“. Die angefochtenen „voitures“ sind eine Art „véhicules“ und fallen somit wiederum unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten „véhicules et moyens de transport“. Die weiter angefochtenen „moteurs pour véhicules terrestres“ sind gleich zu den unter der Widerspruch beanspruchten „moteurs et groupe moteurs pour véhicules terrestres“. Die angefochtenen „pneus pour roues de véhicule“ werden auch von der Widerspruchsmarke beansprucht

und die „volants pour véhicules“ sind Bestandteile von den unter der Widerspruchsmarke beanspruchten „automobiles“. Folglich ist bezüglich aller angefochtenen Waren Warenidentität gegeben.

5. Die in Klasse 37 angefochtenen Dienstleistungen sind unter jene der Widerspruchsmarke subsumierbar, sodass auch diesbezüglich Identität gegeben ist.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass vorliegend Waren- bzw. Dienstleistungsidentität gegeben ist und nachfolgend somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "WE" (Widerspruchsmarke) und "WE-AUTO" (angefochtene Marke 1) sowie "WEAUTO" (angefochtene Marke 2) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al.*, *Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
2. Die angefochtenen Marken übernehmen die Widerspruchsmarke „WE“ vollständig am in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang. In der angefochtenen Marke 1 wird das Element „AUTO“ mit einem Bindestrich angefügt, in der angefochtenen Marke 2 wird es direkt angefügt. Aufgrund des Bindestrichs wird die Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke 1 "WE-AUTO" ohne Weiteres als eigenständiges Element erkannt. Aber auch bezüglich der angefochtenen Marke 2 "WEAUTO" ist davon auszugehen, dass diese in die Elemente „WE“ und „AUTO“ aufgeteilt wird, zumal „AUTO“ in einem direkten Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen steht und somit ohne Weiteres aus dem Zeichen herausgelöst wird. Folglich wird die Widerspruchsmarke auch in der angefochtenen Marke 2 als eigenständiges Element erkannt. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke entstehen auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene Überschneidungen. Insoweit „WE“ im Sinn von „wir“ verstanden wird, wobei dieses Verständnis bei allen Vergleichszeichen möglich ist, bestehen zudem Überschneidungen auf semantischer Ebene. Zumindest entsteht aufgrund der weiteren Elemente in den angefochtenen Marken kein derart anderer Sinngehalt, als dass die Überschneidungen auf den anderen Ebenen kompensiert würden.
3. Die Zeichenähnlichkeit ist aus den genannten Gründen zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 7.5).
2. 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Die Widerspruchsmarke kann einerseits im Sinn der Buchstabenkombination "W" und "E" verstanden

werden, wobei keine Hinweise vorliegen, dass dieser Kombination in Zusammenhang mit den hier massgebenden Waren und Dienstleistungen ein ohne Weiteres erkennbarer, direkt beschreibender Sinngehalt zukommen würde. Andererseits kann die Widerspruchsmarke „WE“ im Sinn des englischen Personalpronomens „wir“ verstanden werden. Auch in diesem Sinn besteht indes kein direkt beschreibender Bezug zu den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen. In diesem Sinn könnte „we“ höchstens als Allusion hinsichtlich der Abnehmer verstanden werden, wobei der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in diesem Fall höchstens leicht eingeschränkt werden würde.

3. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warenvergleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
4. Das in den angefochtenen Marken enthaltene Element „AUTO“ ist direkt beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, weshalb davon auszugehen ist, dass sich die angesprochenen Abnehmer zwecks Zuordnung und Erinnerbarkeit am weiteren Zeichenelement „WE“ orientieren werden. Von dem ist selbst dann auszugehen, wenn „WE“ in der Bedeutung des Personalpronomens „wir“ als Allusion betreffend der Abnehmer verstanden werden würde. In jedem Fall besteht aufgrund der Übereinstimmung im Element „WE“ in casu die Gefahr, dass die Abnehmer falsche Zusammenhänge vermuten, z.B. an Serienmarken denken, welche verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). An diesem Resultat ändert auch der Umstand, dass die massgebenden Waren und Dienstleistungen in der Regel mit einer gewissen Sorgfalt und somit zumindest mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben werden, nichts (vgl. diesbezüglich Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
5. Die Widersprüche Nrn. 15265 und 15266 werden aus den genannten Gründen gutgeheissen und den internationalen Registrierungen Nr. 1 310 181 "WE-AUTO" und 1 310 183 "WEAUTO" wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühren verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihren Begehren vollständig durchgedrungen. Die in den beiden Verfahren eingereichten Widerspruchsschriften sind fast identisch, der Widersprechenden ist für das Einreichen der beiden Widersprüche folglich kaum ein Mehraufwand erwachsen. Es rechtfertigt sich vorliegend daher, der Widersprechenden eine lediglich einem Schriftenwechsel entsprechende Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühren von je CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf insgesamt CHF 2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebühren) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Die Widersprüche Nr. 15265 und 15266 werden gutgeheissen.
3. Den internationalen Registrierungen 1 310 181 "WE-AUTO" und 1 310 183 "WEAUTO" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4. Die Widerspruchsgebühren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich und der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 18. Juli 2017
Markenabteilung

Sabrina Mathys
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.