

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 16012 in Sachen

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
DE-80809 München

Widersprechende

vertreten durch
Ralph Schlosser, Kasser Schlosser Avocats, avenue de la Gare 5, Postfach 251, CH-1001 Lausanne

Internationale Registrierung Nr. 741 906 "X1"

gegen

FISCHER ACQUISITIONS AG
Pelikanstrasse 18
CH-8001 Zürich

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch
Blum & Grob Rechtsanwälte AG, Neumühlequai 6, Postfach, CH-8021 Zürich

CH-Marke Nr. 711 080



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 Schweizer Marke Nr. 711 080 "x-one RACING" (fig.) wurde am 19.12.2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
12 Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.
2. Am 15.03.2018 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 741 906 "X1", die für folgende Waren geschützt ist:
12 Véhicules à moteur et leurs parties, à l'exception des pneus et chambres à air de pneus, tous compris dans cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de produits imprimés.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans cette classe.
4. Mit Verfügung vom 21.03.2018 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 16.05.2018 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 14.06.2018 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Mit Schreiben vom 22.06.2018 hat die Widersprechende dem Institut unaufgefordert eine Replik eingereicht. Diese wurde der Widerspruchsgegnerin am 25.06.2018 zur Kenntnis gebracht.
8. Mit Schreiben vom 04.07.2018 reichte die Widerspruchsgegnerin unaufgefordert eine Duplik ein, die am 05.07.2018 der Widersprechenden zur Kenntnis gebracht wurde.
9. Weiter reichte die Widersprechende am 06.07.2018 unaufgefordert eine Stellungnahme zur Duplik ein, die am 10.07.2018 der Widerspruchsgegnerin zur Kenntnis gebracht wurde.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien 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 07.09.2000 mit einer deutschen Priorität vom 23.03.2000 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 20.11.2017 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, können nach Art. 32 Abs. 2 VwVG berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 1, Ziff. 5.5.7.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf). Aus diesem Grund werden die Eingaben der Widersprechenden vom 22.06.2018 bzw. vom 06.07.2018 und von der Widerspruchsgegnerin vom 04.07.2018 herangezogen.

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

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:
12 Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
12 Véhicules à moteur et leurs parties, à l'exception des pneus et chambres à air de pneus, tous compris dans cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de produits imprimés.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans cette classe.
4. Die *appareils de locomotion par terre, par air ou par eau* der Widerspruchsmarke entsprechen den *Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser* der angefochtenen Marke. Es besteht somit Identität.
5. Die breite Formulierung *Véhicules à moteur et leurs parties, à l'exception des pneus et chambres à air de pneus, tous compris dans cette classe* der Widerspruchsmarke umfasst auch die von der angefochtenen Marke beanspruchten *Fahrzeuge*. Auch bezüglich dieser Ware besteht somit Identität.
6. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reine Wortmarke "X1" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "x-one RACING" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt ver-

mutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Die grafischen Elemente der angefochtenen Marke bestehen aus einer eckig gehaltenen Schrift des Wortelements "x-one", der unterschiedlichen Schriftgrösse sowie der Übereinanderstellung der Elemente "x-one" und "RACING" sowie einem nicht ganz geschlossenen fünfzackigen Stern um den Buchstaben "X". Der Stern macht dabei gut ein Drittel der angefochtenen Marke aus und vermag dementsprechend dieser ein eigenes Gepräge zu verleihen. Hingegen sind trotz grafischer Ausgestaltung die Wortelemente "x-one RACING" ohne Probleme auf den ersten Blick erkennbar.

3. Der Gesamteindruck von Wortelementen 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.]*). Die angefochtene Marke übernimmt das Element "X" der Widerspruchsmarke, ersetzt die Ziffer 1 durch "-one" und hängt diesen Wortelementen den Begriff "RACING" an. Zwar ist gemäss Praxis der Zeichenanfang besonders prägend. Trotz der Übereinstimmung im Element "X" sind jedoch aufgrund der weiteren verbalen Zeichenelemente sowie der Stern-Grafik der angefochtenen Marke nur schwache schriftbildliche Ähnlichkeiten festzustellen.
4. Entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin sind die Zeichen hingegen phonetisch klar ähnlich. Bei englischer Aussprache, die sich aufgrund der englischsprachigen Zeichenelemente "one" und "RACING" der angefochtenen Marke aufdrängt, stimmen die Konfliktzeichen in den prägenden Zeichenelementen überein. Die Auffassung der Widerspruchsgegnerin, dass sich bei der Widerspruchsmarke eine englische Aussprache nicht aufdränge, wird vom Institut nicht geteilt. Auch in der Schweiz sind es sich die Abnehmer gewohnt, englischsprachige Marken anzutreffen. Entsprechend ist eine englische Aussprache der Widerspruchsmarke genauso wahrscheinlich wie eine Aussprache in den Landessprachen.
5. Der Begriff "RACING" ist für die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren, die allesamt auch für Rennen eingesetzt werden können, beschreibend betreffend deren Zweckbestimmung; entsprechend kann das Zeichenelement "RACING" das Gesamtbild des angefochtenen Zeichens nicht wesentlich bestimmen. Solche Zeichenbestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke selbständig zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist mithin davon auszugehen, dass sich das Publikum hinsichtlich der angefochtenen Marke in erster Linie an der kennzeichnungskräftigen Kombination "x-one" orientieren wird.
6. Den Zeichenkombinationen "X1" bzw. "X-one" kommt als Ganzes keine Bedeutung zu. Die angesprochenen Abnehmerkreise erkennen hingegen ohne Probleme die Kombination eines Buchstabens mit einer Zahl. Durch die Übereinstimmung in dieser Buchstaben-/Zahlkombination bestehen somit auch Ähnlichkeiten auf begrifflicher Ebene.
7. Die Widerspruchsgegnerin trägt vor, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Kurzzeichen handelt, das gemäss Judikatur und Doktrin leichter erfasst werde als längere Wörter und bei dem sich die Abnehmer eher gewohnt sind, auf kleine Abweichungen zu achten (Stellungnahme vom 16.05.2018, Randziffer 14). Obwohl es sich bei der Widerspruchsmarke im Gegensatz zur angefochtenen Marke klar um ein Kurzzeichen handelt, kann aus dieser Tatsache nicht geschlossen werden, dass keine Zeichenähnlichkeit gegeben ist. Dies, weil die Konfliktzeichen in den prägenden Elementen vom Klang her identisch sind, sofern sie Englisch ausgesprochen werden. Da somit die Gefahr des Verhörens klar gegeben ist, sind die Zeichen denn auch klanglich klar ähnlich.
8. Somit ist die Zeichenähnlichkeit 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).
Bei der Widerspruchsmarke "X1" handelt es sich um ein Phantasiezeichen ohne beschreibende Bedeutung. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
 3. Von der Widerspruchsgegnerin wird geltend gemacht, beim Zeichenbestandteil "X" der Widerspruchsmarke handle es sich in Verbindung mit Waren der Kl. 12 um ein übliches Element. Sie verweist dabei auf 28 Markeneintragungen im Schweizer Register sowie auf 111 Eintragungen im internationalen Register mit Schutzausdehnung auf die Schweiz.
 4. Mit dem Argument, das Zeichenelement "X" sei nicht unüblich, spielt die Widerspruchsgegnerin implizit auf eine Verwässerung dieses Zeichenbestandteils an. Eine Verwässerung kann hingegen nicht alleine auf die Registerlage gestützt werden, sondern sie muss sich aus dem tatsächlichen Gebrauch des fraglichen Zeichenelements ergeben. Das Register gibt jedoch keine Auskunft über die effektive Benutzung der eingetragenen Marken (vgl. BVGer B-142/2009 E. 6.2 –Pulcino / Dolcino unter www.bvger.ch). Die Widerspruchsgegnerin hat hingegen keine Gebrauchsbelege eingereicht. Zudem führt das Institut in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7). Folglich ist die Verwässerung des Zeichenelements "X" betreffend die hier interessierenden Waren der Kl. 12 nicht erstellt.
 5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist nicht der Fall. Die angefochtene Marke übernimmt das Zeichenelement "X" und ersetzt die Ziffer 1 durch das englische Zahlwort "one". Daraus resultiert bei englischer Aussprache der Konfliktzeichen eine integrale Übernahme der Widerspruchsmarke durch die angefochtene Marke. Das zusätzliche Element "RACING" ist kennzeichnungsschwach und ist als solches nicht geeignet, das Gesamtbild bzw. den Sinngehalt des jüngeren Zeichens hinreichend zu verändern. Auch die Grafik vermag der angefochtenen Marke keine eigene Individualität zu verleihen und von der der Widerspruchsmarke "X1" bzw. englisch ausgesprochen "X one" abzulenken. Letzteres bleibt somit in der jüngeren Marke als selbständiges Element erkennbar.
 6. Die Waren der Kl. 12 werden praxisgemäss mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
 7. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken vom Klang her identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Warengleichheit trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 16012 wird demzufolge vollumfänglich gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 711 080 "x-one RACING" (fig.) widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr 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). Nicht angeordnete Schriftenwechsel werden nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Widerspruchsgegnerin hat somit der Widersprechenden eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 1'200.00 zu bezahlen. Weiter hat sie der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 16012 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 711 080 "x-one RACING" (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (inkl. Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16.08.2018
Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Fürsprech
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.