

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 100985 in Sachen

SKODA ELECTRIC a.s.
Tylova 1/57
CZ-301 28 Plzen
CZ-Tschechische Republik

Widersprechende Partei

vertreten durch

Dr. Lusuardi AG
Kreuzbühlstrasse 8
8008 Zürich

IR-Marke Nr. 686538 - 686538E- SKODA

gegen

Skoda Auto a.s.
tr. Vaclava Klementa 869/II
Milada Boleslav
CZ-Tschechische Republik

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Lenz & Staehelin
Brandschenkestrasse 24
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 1466548 - MyŠKODA

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 IR-Marke Nr. 1466548 - "MyŠKODA" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 16.05.2019 in der Gazette des marques internationales Nr. 2019/18 veröffentlicht (Korrektur am 26.12.2019 in der Gazette des marques internationales Nr. 2019/50). Sie war zu diesem Zeitpunkt für die Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Programmes et logiciels informatiques utilisés pour le téléchargement et le stockage, contenus enregistrés, technologies de l'information et équipements audiovisuels, applications logicielles pour ordinateurs, téléphones portables, smartphones et tablettes, tous en rapport avec des automobiles;

Klasse 12: Automobiles ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette classe;

Klasse 37: Services et activités d'entretien et de réparation en lien avec des automobiles, traitement sur mesure de carrosseries, châssis et moteurs d'automobiles (tuning), entretien de voitures, nettoyage de voitures, installation et réparation d'alarmes antivol pour automobiles, services de conseillers et d'information pour les produits précités;

Klasse 39: Services de transport, emballage, stockage de marchandises, organisation de voyages, remorquage, taxis, services de transport automobile, logistique en matière de transport, location de voitures, transport de passagers, courtage de fret, informations en matière de trafic, exploitation de parcs de stationnement par le biais d'appareils de navigation et d'appareils de localisation, tous en rapport avec l'automobile.

2. Am 30.08.2019 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich im Umfang der obengenannten Waren und Dienstleistungen Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf internationale Registrierung Nr. 686538E "SKODA" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 9: Electronic and electrical products of all kinds.
4. Am 10.09.2019 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegenerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 02.12.2019 benannte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 05.12.2019 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 05.03.2020 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
8. Mit Verfügung vom 09.03.2020 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
9. Mit Schreiben vom 03.04.2020 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 07.04.2020 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 08.09.2020 duplizierte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 10.09.2020 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
13. Mit Schreiben vom 17. Dezember 2020 ersuchte die Widerspruchsgegnerin um Sistierung des Verfahrens.

14. Nach der Einreichung des Widerspruchs erfolgte am 3. Juli 2020 eine Teillöschung der angefochtenen Marke in den hier u.a. angefochtenen Klassen 12, 37 und 39. Aufgrund der Teillöschung geniesst die Marke, soweit hier interessierend, noch Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Programmes et logiciels informatiques utilisés pour le téléchargement et le stockage, contenus enregistrés, technologies de l'information et équipements audiovisuels, applications logicielles pour ordinateurs, téléphones portables, smartphones et tablettes, tous en rapport avec des automobiles;

Klasse 12: Automobiles ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette classe (véhicules de transport public sont explicitement exclus);

Klasse 37: Services et activités d'entretien et de réparation en lien avec des automobiles, traitement sur mesure de carrosseries, châssis et moteurs d'automobiles (tuning), entretien de voitures, nettoyage de voitures, installation et réparation d'alarmes antivol pour automobiles, services de conseillers et d'information pour les produits précités; tous les services qui ne sont pas en relation avec les véhicules de transport public;

Klasse 39: Services de transport, emballage, stockage de marchandises, organisation de voyages, remorquage, taxis, services de transport automobile, logistique en matière de transport, location de voitures, transport de passagers, courtage de fret, informations en matière de trafic, exploitation de parcs de stationnement par le biais d'appareils de navigation et d'appareils de localisation, tous en rapport avec l'automobile (mais pas en relation avec les véhicules de transport public).

15. 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).

Die vorliegende Widerspruchsmarke IR 686538E entstand aus der Teilung der internationalen Registrierung Nr. 686538, welche am 15.08.1997 im internationalen Register eingetragen wurde, die angefochtene Marke wurde am 26.03.2019 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei 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.

2. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes im Widerspruchsverfahren ist die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen. Gegenstand des (summarischen) Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen und das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten ist prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-433/2013, E. 3.2 – METRO / METRO-POOL, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, jedoch eine Klärung komplizierter Einzelsachverhalte voraussetzen, im Widerspruchsverfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat, nicht zu berücksichtigen. Die Vorbringen der Widersprechenden hinsichtlich einer angeblich bösgläubigen Anmeldung der angefochtenen Marke resp. deren Charakters einer Defensivmarke liegen ausserhalb des Streitgegenstands des Widerspruchsverfahrens und können somit vorliegend nicht gehört werden (vgl. zuletzt BVGer B-2165/2018, E. 2.2 – Hero (fig.) / Heera (fig.)). Die Prüfung von Einwendungen (z.B. die Ausführungen beider Parteien betr. die Koexistenzvereinbarung), welche nicht im Zeichen selbst begründet sind, mithin auch derjenigen des Rechtsmissbrauchs, bedingt regelmässig ein umfangreiches

Beweisverfahren, welches dem Zivilprozess vorbehalten bleiben muss (vgl. auch B-5129/2016, E. 5.1 – CHROM-OPTICS / CHROM-OPTICS).

3. Während des Verfahrens erfolgte eine Teillöschung der angefochtenen Marke, indem die Waren bzw. Dienstleistungen in den hier u.a. angefochtenen Klassen 12, 37 und 39 hinsichtlich «véhicules de transport public» vom Schutz ausgenommen wurden (vgl. I. Ziff. 14 hiavor). Diese teilweisen Löschungen während des hängigen Verfahrens bewirken, dass das vorliegende Widerspruchsverfahren in diesem Umfang als gegenstandslos abzuschreiben ist (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.2.3). Bezüglich der entsprechenden Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. Ziff. 4 hiernach) zu befinden.
4. Mit Eingabe vom 17. Dezember 2020 ersuchte die Widerspruchsgegnerin um Sistierung des randvermerkten Verfahrens mit der Begründung, dass zwischen den beiden Parteien in 85 Territorien Widerspruchsverfahren hängig seien, wobei teils sie selber und teils die Gegenpartei als Widersprechende auftrete. Da in den einzelnen Territorien, wie auch in der Schweiz, teilweise mehrere unterschiedliche Verfahren laufen würden, sei die Gesamtzahl der einzelnen Verfahren deutlich höher. Die widersprechende Partei habe ihr mitgeteilt, dass sie einer Sistierung *nicht* zustimme. Dies obwohl die Parteien in Berücksichtigung der Vielzahl laufender Parallelverfahren auf globaler Ebene bemüht seien, eine einvernehmliche, einheitliche Lösung zu finden. Diese Haltung sei insofern nicht nachvollziehbar, weshalb sie das Institut einseitig darum ersuche, das Verfahren zu sistieren.

Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei gütlich zu einigen (Art. 33b Abs.1 VwVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt, gewährt. In ihrem Sistierungsgesuch vom 17. Dezember 2020 teilte die Widerspruchsgegnerin dem Institut mit, dass die Gegenpartei mit einer Sistierung des Verfahrens *nicht* einverstanden sei. Eine Verfahrenssistierung *in gegenseitigem Einvernehmen* der Parteien ist somit vorliegend ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 6.3). Weiter ist das Institut befugt, ein Widerspruchsverfahren *von Amtes wegen* zu sistieren, wenn der Entscheid über den Widerspruch vom Ausgang eines Verfahrens zur Löschung wegen Nichtgebrauchs, eines Zivilverfahrens oder eines anderen Verfahrens abhängt (Art. 23 Abs. 4 MSchV). Das Verfahren ist z.B. auszusetzen, wenn gegen die Marke der Widersprechenden eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden ist, da deren Ausgang für das Verfahren beim Institut präjudiziell ist (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 6.1). Letzteres ist vorliegend nicht der Fall: Der von der Widerspruchsgegnerin vorgebrachte, blosser Umstand, dass zwischen den beiden Parteien in einer Vielzahl von Ländern parallele Widerspruchsverfahren geführt werden und angeblich versucht wird, eine einvernehmliche, einheitliche Lösung zu finden, rechtfertigt keine Verfahrenssistierung von Amtes wegen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass vorliegend die Voraussetzungen für die von der Widerspruchsgegnerin beantragte Verfahrenssistierung nicht gegeben sind. Ihrem Gesuch vom 17. Dezember 2020 um Sistierung des Verfahrens wird daher nicht stattgegeben.

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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Die vorliegende Widerspruchsmarke IR 686538E entstand aus der Teilung der internationalen Registrierung Nr. 686538, die am 15.08.1997 international registriert und der Schweiz am 26.02.1998 notifiziert wurde. Gegen diese Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 05.03.2020 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 05.03.2020. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 05.03.2015 und dem 05.03.2020, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
6. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
7. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
8. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen

übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben.
10. Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
11. Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat er den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
12. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei folgende Belege ins Recht:
 - Beilage A: Affidavit
 - Annex 1: Proforma Rechnung Strassenbahn Chemnitz
 - Annex 2: Bilder Strassenbahn Chemnitz
 - Annex 3: Kataloge Strassenbahn
 - Annex 4: VIP-Katalog
 - Annex 5: Presseartikel Strassenbahn Chemnitz
 - Annex 6: Vertrag betr. Strassenbahn Chemnitz
 - Annex 7: Vertrag für Züge für Deutsche Bahn
 - Annex 8: Bilder Züge Deutsche Bahn
 - Annex 9: Kataloge für Zug
 - Annex 10: Presseartikel Deutsche Bahn
 - Annex 11: Vertrag Lieferung Züge für Deutsche Bahn
 - Annex 12: Presseartikel Züge
 - Annex 13: Vertrag Strassenbahn RNV
 - Annex 14: Presseartikel und Bilder Strassenbahnen RNV
 - Annex 15: Vertrag und Presseartikel Strassenbahn Schöneiche
 - Annex 16: Katalog Traktionsmittel
 - Annex 17: Beispielrechnungen Motoren und Motorreparaturen
 - Annex 18: Bilder von Motoren
 - Annex 19: Kataloge Busse
 - Annex 20: Presseartikel Busse und U-Bahnen
 - Annex 21: Bestellung, Kaufvertrag, Teilrechnung Trolleybus
 - Annex 22: Beispielrechnung Modernisierung, Renovierung Züge für Prag-Berlin-Hamburg
 - Annex 23: Bewerbung Modernisierung, Renovierung Züge für Prag-Berlin-Hamburg
13. Die Widersprechende führt in ihrer Replik vom 03.04.2020 aus, die Belege würden einen Gebrauch der Widerspruchsmarke für *elektrische und elektronische Waren* der Klasse 9 aufzeigen.

14. Für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs stützt sich die Widersprechende insbesondere auf Belege, welche einen Gebrauch in Deutschland aufzeigen sollen. Für die internationale Registrierung Nr. 686538E der Widersprechenden wird auch Schutz in Deutschland beansprucht, die Widersprechende hat zwar Sitz in der Tschechischen Republik, aus den ins Recht gelegten Belegen geht indes hervor, dass die Tochtergesellschaft SKODA Transportation GmbH einen Sitz in Deutschland hat (vgl. Annex 5 zur Replik). Die Bedingungen für die Anwendung des genannten Übereinkommens sind somit erfüllt und ein allfälliger Gebrauch in Deutschland kann im vorliegenden Verfahren angerechnet werden.
15. Für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke durch Dritte mit ihrer Zustimmung verweist die Widersprechende insbesondere auf das Affidavit von Herrn Michael Kucera, Vizepräsident für Strategie und Marketing der Firma SKODA TRANSPORTATION ("In Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung an Eidesstatt abgegebenen Erklärung zur Einreichung vor dem DPMA vom 10.04.2019"; vgl. Beilage A zur Replik). Dieses, bzw. die darin erwähnten Ausführungen, qualifiziert die Widerspruchsgegnerin als reine Parteibehauptung. Gemäss Praxis des Instituts kann einer sog. eidesstattlichen Erklärung im Widerspruchsverfahren, isoliert betrachtet, zwar keine erhöhte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche Erklärung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit zusätzlich ins Recht gelegten, rechtsgenügenden Dokumenten, als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2).
16. Im erwähnten Affidavit bestätigt Herr Michael Kucera, dass die Widersprechende SKODA ELECTRIC a.s. sowie die SKODA INVESTMENT a.s. der Firmengruppe SKODA TRANSPORTATION zugehörig seien und dass die Nutzung der diversen SKODA-Marken, u.a. der vorliegenden Widerspruchsmarke, durch die verschiedenen Unternehmen mit der Zustimmung der jeweiligen Markeninhaberin erfolgte. Auch wenn es, wie die Widerspruchsgegnerin ausführt, fraglich erscheint, ob Herr Kucera als Mitglied von SKODA TRANSPORTATION tatsächlich die Zustimmung zur Nutzung der Widerspruchsmarke der SKODA ELECTRIC a.s. durch Dritte bestätigen kann, geht aus diesem Affidavit in Verbindung mit weiteren Belegen wie Annex 4, in welcher ebenfalls die verschiedenen Unternehmen der Firmengruppe SKODA TRANSPORTATION genannt werden, zumindest hervor, dass es sich bei all diesen Unternehmen um wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen handelt, weshalb der Gebrauch durch diese angerechnet werden kann.
17. Bei den auf den Abbildungen in Annex 2, 8, 16, und 18 gezeigten Waren kann es sich grundsätzlich um Waren der Klasse 9 handeln. In den Annexen 2 und 8 ist die Widerspruchsmarke zu erkennen. Bei den übrigen Abbildungen ist unklar, ob es sich tatsächlich um Komponenten von Fahrzeugen handelt, die ebenfalls unter der Widerspruchsmarke «SKODA» angeboten werden. Aus den als Annex 10 eingereichten Presseartikeln lässt sich nicht ohne Weiteres ein Bezug zu den Waren der Klasse 9 herstellen. In jedem Fall ergeht aus den Presseartikeln aber nicht genügend hervor, dass die entsprechenden Waren unter der Widerspruchsmarke auch als selbständig kommerzialisierte Produkte angeboten wurden. In dem als Annex 19 eingereichten Prospekt sind die (für die vorliegende Widerspruchsmarke nicht beanspruchten) kompletten Fahrzeuge abgebildet. In den Belegen an sich ist zwar die Widerspruchsmarke in Kombination mit weiteren grafischen Elementen (insb. dem als eigenständige Bildmarke geschützten, sogenannten "geflügelten Pfeil") zu erkennen, es ist indessen nicht ersichtlich, ob auch die hier massgeblichen einzelnen Komponenten unter der Widerspruchsmarke «SKODA» angeboten wurden. In den als Annex 16 und 18 eingereichten Belegen, bei welchen es sich, wie erwähnt, grundsätzlich um Waren der Klasse 9 handeln kann, ist zwar ebenfalls ein Bezug zur Widerspruchsmarke ersichtlich. Sowohl diese beiden Belege als auch die als Annex 2, 8 und 19 eingereichten Belege lassen sich aber weder dem massgeblichen Zeitraum noch einem Ort des tatsächlich erfolgten Gebrauchs zuordnen. Weiter vermag keine der als Annex 2, 8, 16, 18 und 19 eingereichten Belege Auskünfte über den Gebrauchsumfang aufzuzeigen. Die als Annex 22 eingereichte Rechnung fällt zwar in den massgeblichen Zeitraum und bei dem darin erwähnten Schalter kann es sich durchaus um Waren der Klasse 9 handeln, auch ergeht dabei ein Gebrauch in Deutschland hervor. Es handelt sich dabei aber um einen isolierten Beleg, welcher somit nicht geeignet ist, einen ernsthaften Gebrauch aufzuzeigen.

18. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei den von der Widersprechenden hervorgehobenen, als Annexe 2, 8, 10, 16, 18, 19 und 22 eingereichten Belegen jeweils um isolierte Belege handelt, die weder für sich genommen noch in Kombination miteinander einen rechtserhaltenden Gebrauch, d.h. insbesondere einen Gebrauch in genügendem Umfang, glaubhaft zu machen vermögen. Zwar ist bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs eine Gesamtwürdigung aller eingereichten Belege vorzunehmen, indessen erscheint vorliegend aber auch unter Berücksichtigung der weiter ins Recht gelegten Belege der Gebrauch für die Waren der Klasse 9 nicht glaubhaft. Die weiter ins Recht gelegten Belege beziehen sich auf Strassenbahnen, Busse und Züge, welche in der für die Widerspruchsmarke nicht beanspruchten Klasse 12 zu klassieren wären. Auch wenn Bestandteile dieser Fahrzeuge grundsätzlich in Klasse 9 zu klassieren wären, geht aus den übrigen Belegen nicht hervor, dass sie unter der Widerspruchsmarke «SKODA» in genügendem Umfang als eigenständig kommerzialisierte Waren angeboten worden wären. Die weiteren ins Recht gelegten Belege können daher für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs für die Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke nicht herangezogen werden.
19. Der rechtserhaltende Gebrauch im massgeblichen Zeitraum konnte aus den genannten Gründen nicht glaubhaft gemacht werden. Der Widerspruch stützt sich somit auf kein durchsetzbares Markenrecht und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.

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. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. In Bezug auf die angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 37 und 39 wird der Widerspruch im Umfang der während des Verfahrens erfolgten (teilweisen) Löschungen als gegenstandslos am Protokoll abgeschrieben (vgl. II. Ziff. 4 hiervor). Soweit ein Widerspruch, wie in casu, infolge Gegenstandslosigkeit am Protokoll abgeschrieben wird, bemisst sich die Kostenverteilung nach der Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens. Die Widerspruchsgegnerin war nicht verpflichtet, vor der Markenmeldung eine Recherche zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 1, 7.3.2.4). Vorliegend liegen dem Institut aufgrund der Aktenlage keine Hinweise über eine Abmahnung vor, weshalb davon auszugehen ist, dass die Widerspruchsgegnerin bis zur Zustellung der Widerspruchsschrift gutgläubig war. Entsprechend kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie die teilweise Gegenstandslosigkeit zu verantworten und die diesbezüglichen Kosten zu übernehmen hat.
4. Die durch die Teillöschung erfolgte Gegenstandslosigkeit betrifft lediglich einen kleinen Teil der insgesamt angefochtenen Waren und Dienstleistungen. Weil der Widerspruch für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 37 und 39 vollumfänglich abgewiesen wird, hat die teilweise Löschung der angefochtenen Marke insgesamt keinen Einfluss auf die Kostenverteilung. Die Widersprechende hat gegen die hier angefochtene Marke fünf Widersprüche gestützt auf fünf verschiedene Marken eingereicht. Die Widersprechende reichte mit ihrer Replik für alle fünf Fälle identische Gebrauchsbelege ein. Die Stellungnahmen resp. Dupliken der Widerspruchsgegnerin stimmen inhaltlich materiell überein und wurden den jeweiligen Verfahren im Wesentlichen lediglich formell angepasst. Es ist somit vorliegend nicht davon auszugehen, dass der obsiegenden Widerspruchsgegnerin aufgrund des Umstands, dass fünf Verfahren anhängig gemacht wurden, ein wesentlicher Mehraufwand entstanden ist. Es rechtfertigt sich daher, die

Entschädigung pro Verfahren auf jeweils einen Fünftel zu kürzen. Der Widerspruchsgegnerin ist somit vorliegend eine Parteientschädigung von CHF 480.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der Widerspruchsgegnerin vom 17. Dezember 2020 um Sistierung des Verfahrens wird nicht stattgegeben.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 100985 wird im Umfang der während des hängigen Verfahrens in den angefochtenen Klassen 12, 37 und 39 erfolgten (teilweisen) Löschungen als gegenstandslos abgeschrieben.

3.

Im Übrigen wird der Widerspruch im Verfahren Nr. 100985 abgewiesen.

4.

Die internationale Registrierung Nr. 1466548 - myŠKODA wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung und den Endverfügungen in den Parallelverfahren 100982, 19983, 100984 und 100986 für sämtliche Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi total de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).

5.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

6.

Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 480.00 zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 27. Mai 2021

Freundliche Grüsse



Sabrina Mathys
Markenabteilung

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).