

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 101879 in Sachen

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Kasser Schlosser avocats
Avenue de la Gare 5
1001 Lausanne

IR-Marke Nr. 761688 - ONE

gegen

OSR Enterprises AG
Zugerstrasse 6
6330 Cham

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

BianchiSchwald LLC
St. Annagasse 9
Postfach 1162
8021 Zürich

CH-Marke Nr. 755485 - One Brain

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 755485 - "One Brain" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 24.11.2020 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:
12 Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.
2. Am 22.02.2021 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 761688 "ONE" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
12 Véhicules à moteur et leurs pièces, 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 ainsi que leurs pièces, compris dans cette classe.
4. Mit Verfügung vom 25.02.2021 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 20.05.2021 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 25.02.2021 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch einzureichen oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen und zur Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen.
7. Mit Schreiben vom 26.08.2021 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 30.08.2021 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 26.11.2021 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 29.11.2021 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Mit Eingabe vom 09.12.2021 reichte die widersprechende Partei unaufgefordert eine Stellungnahme zur Duplik der Gegenpartei ein. Diese Stellungnahme wurde der widerspruchsgegnerischen Partei am 13.12.2021 zur Kenntnis gebracht.
12. 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 15.06.2001 mit einer Priorität vom 21.12.2000 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 13.05.2020 hinterlegt. 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.

III. Prozessuales

1. Gemäss Praxis können verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG).
2. Die von der widersprechenden Partei mit Datum vom 09.12.2021 eingereichte Stellungnahme erfolgte nach Abschluss des Instruktionsverfahrens. Diese Unterlagen sind hingegen vom Institut zu berücksichtigen, soweit sie als rechtserheblich erscheinen.
3. Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt das Institut der widerspruchsgegnerischen Partei keine Frist für die Wahrnehmung ihres Replikrechts an, um ihr die Möglichkeit für die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu dem verspätet eingereichten Schriftsatz der Gegenpartei einzuräumen (vgl. Richtlinien in Markensachen, 01.03.2022 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.7.1.2, auf www.ige.ch). Das Institut geht davon aus, dass die Parteien ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.

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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 01.03.2022, Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) 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. Für die am 15.06.2001 international registrierte und der Schweiz am 13.09.2001 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 20.05.2021 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 20.05.2021. 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 20.05.2016 und dem 20.05.2021, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.]) mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).

6. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 26.08.2021 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:
 - 1 LG Hamburg, Urteil vom 04.03.2021
 - 2 Katalog MINI für die Schweiz, März 2016
 - 3 Katalog MINI für die Schweiz, Juli 2016
 - 4 Katalog MINI für die Schweiz, September 2018
 - 5 Katalog MINI für die Schweiz, Juli 2019
 - 6 Katalog MINI für die Schweiz, März 2021
 - 7 Preisliste MINI für die Schweiz, März 2016
 - 8 Preisliste MINI für die Schweiz, April 2017
 - 9 Preisliste MINI für die Schweiz, Juli 2018
 - 10 Preisliste MINI für die Schweiz, Juli 2019
 - 11 Preisliste MINI für die Schweiz, März 2021
 - 12 Bestätigung von Alpina Group AG vom 13. August 2021
 - 13 Bestätigung von Auto Marti AG vom 17. August 2021
 - 14 Finanzaufstellung von BMW (Schweiz) AG vom 24. August 2021
 - 15 Bericht von PricewaterhouseCoopers AG vom 24. August 2021
7. Die widersprechende Partei macht insbesondere geltend, die Marke ONE sei in den Jahren 2016 bis 2020 in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht worden. Die Marke sei in Katalogen und Preislisten verwendet worden und Autos seien in dieser Zeitspanne aktiv zum Kauf angeboten worden. In den Jahren 2016 bis 2020 seien insgesamt 1'450 Autos unter der Marke ONE verkauft worden. Die Marke werde dabei auf den Fahrzeugen in Alleinstellung verwendet. Entsprechend sei der rechtserhaltende Gebrauch glaubhaft gemacht.
8. Die widerspruchsgegnерische Partei macht in ihrer Duplik geltend, die von der Widersprechenden eingereichten Kataloge und Preislisten könnten einen rechtserhaltenden Gebrauch nicht rechtsgenügend glaubhaft machen, zumal aus diesen keine Rückschlüsse betreffend den Umfang des Markengebrauchs gezogen werden könnten. Zudem würde nicht aufgezeigt, ob diese Kataloge und Preislisten überhaupt vertrieben worden seien. Einzig für die Kataloge von September 2018 (Beilage 4) und Juli 2019 (Beilage 5) weise die Widersprechende Abbildungen nach, auf denen die Widerspruchsmarke zu sehen sei. Zudem sei nicht sicher, ob die in den Katalogen gezeigten Fahrzeuge auch wirklich für die Schweiz bestimmt seien. Zudem diene eine blossе Typenbezeichnung nicht der Individualisierung des Fahrzeugs. Weiter werde der Begriff ONE in den Preislisten nie in Alleinstellung verwendet, sondern in Verbindung mit MINI oder weiteren Zusätzen. Es handle sich dabei um eine wesentliche Abweichung von der Eintragung. Schliesslich könnten die Bestätigungsschreiben (Beilagen 12 und 13), die Finanzaufstellung (Beilage 14) sowie der Bericht der Buchprüfer (Beilage 15) u.a. höchstens als blossе Parteibehauptung gewürdigt werden. Da es an Lieferscheinen und Rechnungen fehle, sei die Ernsthaftigkeit des Markengebrauchs nicht dargetan. Der rechtserhaltende Gebrauch sei somit nicht glaubhaft gemacht.
9. Die Würdigung der eingereichten Gebrauchsbelege zeigt folgendes Bild:
Gebrauch so wie registriert bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form
10. Die Marke ist 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. Aus den Katalogen von September 2018 (Beilage 4) und Juli 2019 (Beilage 5) geht ein Gebrauch der Marke wie registriert hervor. Einerseits zeigen Bilder des Autohecks, dass die angefochtene Marke rechts neben dem Nummernschild auf dem Heck angebracht ist. Zudem wird die Marke auch im Beschrieb neben

den Bildern des Autos abgedruckt. Dass dort "ONE" von einem Punkt gefolgt wird, hindert den rechtserhaltenden Gebrauch nicht, zumal das Zeichen auf Anhieb erkannt wird.

12. Nicht anders verhält es sich mit dem Gebrauch der angefochtenen Marke auf den eingereichten Preislisten (Beilagen 7 bis 11). Die Kombination der angefochtenen Marke ONE mit MINI stört den rechtserhaltenden Gebrauch dabei nicht, zumal ONE auf Anhieb erkannt wird. Es wird in der Praxis denn auch anerkannt, dass die angefochtene Marke in Kombination mit weiteren, auch unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange die Marke noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird. ONE wird entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerschen Partei auch in Kombination mit den Elementen MINI, FIRST oder D immer noch als selbständiges Zeichen wahrgenommen. Die angefochtene Marke ONE erscheint denn auch in den unterschiedlichen Gebrauchssituationen nicht als ein Gesamtzeichen, das in eine gemeinsame Sinnaussage integriert wird. Dies insbesondere, weil zwischen den einzelnen Elementen ein Abstand besteht, zum anderen wird der Sinngehalt durch diese zusätzlichen Elemente nicht verändert.

Gebrauch nach Art einer Marke

13. 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).
14. Die widerspruchsgegnersche Partei macht in ihrer Duplik geltend, der Gebrauch des Zeichens ONE als blosser Angabe einer Modellreihe bzw. Typenbezeichnung erfülle die Voraussetzungen an den rechtserhaltenden Markengebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 1 MSchG nicht. Blosser Typenbezeichnungen dienen nicht der Individualisierung eines Fahrzeugs.
15. Die widerspruchsgegnersche Partei macht u.a. geltend, der in den Gebrauchsbelegen aufgezeigte Gebrauch stelle einen Gebrauch als Typenbezeichnung dar. Dies könne nicht mit einem Gebrauch nach Art einer Marke gleichgestellt werden. Das Institut kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Es ist nicht zu sehen, warum der Gebrauch einer Marke als Modellbezeichnung, in casu in Kombination mit dem Zeichen MINI, nicht als betrieblicher Herkunftshinweis funktionieren soll. Das Zeichen MINI ermöglicht es denn auch den angesprochenen Verbraucherkreisen, ein Auto der Markeninhaberin von Autos der Konkurrenten zu unterscheiden. Es liegt somit ein Gebrauch nach Art einer Marke vor.

Gebrauch in der Schweiz

16. 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).
17. Die Preislisten enthalten Preise in Schweizer Franken. Sie sind somit unzweifelhaft für den Schweizer Markt bestimmt. Weiter beziehen sich die Finanzaufstellung (Beilage 14) und der entsprechende Bericht des Wirtschaftsprüfers (Beilage 15) auf die Verkaufszahlen der Schweiz. Dies genügt unter dem Beweismass der Glaubhaftmachung als Nachweis, dass ein Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz stattgefunden hat. Zwar geht aus den Katalogen nicht explizit hervor, dass diese für den Schweizer Markt bestimmt sind. Hingegen sind jeweils auf der letzten Seite die Schweizer Internet-Adresse "mini.ch", eine Schweizer Telefonnummer sowie eine Schweizer Facebookseite für weitere Informationen aufgelistet. Daraus kann klar darauf geschlossen werden, dass sich die Kataloge (Beilagen 2 bis 6) auf den Schweizer Markt beziehen.

Ernsthafter Markengebrauch

18. 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).

19. Lieferscheine oder Rechnungen, aus denen auf die Anzahl verkaufter Fahrzeuge geschlossen werden könnte, liegen keine vor. Hingegen liegt eine Finanzaufstellung von BMW (Schweiz) AG sowie deren Wirtschaftsprüferin vor (Beilagen 14 und 15). Diese Beilagen weisen für die Jahre 2016 bis 2020 insgesamt 1450 verkaufte Fahrzeuge aus. Dabei kann von einer mehr als minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden, die den ernsthaften Willen der Markeninhaberin manifestiert, die Marktbedürfnisse zu befriedigen. Von einem lediglichen Scheingebrauch kann denn auch bei diesen Verkaufszahlen nicht mehr die Rede sein.
20. Die Widerspruchsgegnerin zweifelt die Verwertbarkeit des von der Wirtschaftsprüferin erstellten Berichts an, da diese in Bezug zur Verwendung der Widerspruchsmarke einem Rechtsirrtum unterliege (Duplik, Rz. 46). Das Institut kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Der Bericht der Wirtschaftsprüferin bestätigt die Anzahl der unter der Widerspruchsmarke verkauften Fahrzeuge in der relevanten Gebrauchsperiode. Ob es sich dabei um einen Zeichengebrauch in der Art als Marke handelte, wurde von der Wirtschaftsprüferin trotz der Verwendung des Begriffs "Marke" weder überprüft noch bestätigt.
21. Da die rein konzerninterne Zusammenstellung der Verkaufszahlen (Beilage 14) durch die unabhängige Revisionsstelle bestätigt wurde (vgl. Art. 728 ff OR), bestehen für das Institut keine Zweifel an der Richtigkeit dieser Zahlen. Es ist somit von einem ernsthaften Markengebrauch auszugehen.

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

22. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Sie kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
23. Die eingereichten Kataloge weisen auf der letzten Seite jeweils den Hinweis auf, dass das Copyright bei BMW Deutschland liege. Weiter wird dort präzisiert, dass die im Katalog dargestellten Modelle und Ausstattungsumfänge der von der BMW AG für den deutschen Markt gelieferten Fahrzeuge entspreche und sich für die Schweiz Abweichungen ergeben könnten. Daraus kann geschlossen werden, dass es sich um Kataloge der Markeninhaberin handelt.
24. Demgegenüber stammen die Preislisten von der BMW (Schweiz) AG und nicht von der widersprechenden Partei selber. Gemäss Ausführungen der Widersprechenden handelt es sich dabei um ihre Filiale (vgl. Replik, Rz. 17). Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung zum Gebrauch zum Beispiel durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur glaubhaft zu machen. Zwar wurde ein diesbezügliches Dokument von der Widersprechenden nicht eingereicht. Hingegen gilt es in casu zu beachten, dass es allgemeine Übung in der Automobilbranche ist, dass internationale Konzerne in den jeweiligen Ländern über Tochtergesellschaften verfügen, die u.a. mit dem Vertrieb der Autos betraut sind. Es ist denn auch institutsnotorisch, dass die BMW (Schweiz) AG eine Tochtergesellschaft der Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft ist. Da zudem die Widersprechende mit Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft und somit sehr ähnlich zu BMW (Schweiz) AG firmiert, ist es für das Institut glaubhaft, dass es sich bei der BMW (Schweiz) AG um eine Tochtergesellschaft der Markeninhaberin handelt oder diese zumindest eng mit ihr verbunden ist. Die Preislisten sowie die Verkaufszahlen (Beilage 14) können somit der Widersprechenden zugerechnet werden.

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

25. 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).
26. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für *Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau* (Kl. 12), *Manuels et guides d'utilisation sous forme de produits imprimés* (Kl. 16) sowie *Modèles réduits de véhicules à moteur ainsi que leurs pièces, compris dans cette classe* (28). Keiner der von der Widersprechenden eingereichten Gebrauchsbelege

- bezieht sich auf die Waren in Kl. 16 und Kl. 28. Die Kataloge und Preislisten geltend denn auch nur als Hilfswaren, die dem Absatz der Autos dienen. Eine selbständige Kommerzialisierung dieser Druckereierzeugnisse liegt nicht vor und wurde zudem auch nicht geltend gemacht (vgl. BGE 116 II 463, E. 2c – Coca Cola).
27. Die widersprechende Partei schliesst in ihrer Replik (Rz. 15 ff.), dass für *Fahrzeuge* ein rechtserhaltender Gebrauch vorliege. Betreffend die zusätzlich in Kl. 12 beanspruchten *appareils de locomotion par air ou par eau* liegen somit ebenfalls keine Gebrauchsbelege vor.
 28. Kataloge und Preislisten zeigen, dass sich der Markengebrauch einzig auf Fahrzeuge, genauer auf Personenwagen (PW oder PKW) beziehen. Diese fallen unstreitig unter die beiden von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren *véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans cette classe* sowie *appareils de locomotion par terre* (Kl. 12).
 29. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren 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).
 30. Die Frage, ob unter Anwendung der erweiterten Minimallösung der Gebrauch für *Personenwagen* auch rechtserhaltende Wirkung für weitere, unter die beanspruchten Oberbegriffe fallenden Waren, hat, kann in casu offengelassen werden. Dies, weil sich daraus keine Auswirkungen auf den Warenvergleich ergeben würden.
 31. Entsprechend gilt für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr, dass die Widerspruchsmarke für *Personenwagen* Schutz genießt.

C. 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/eingetragen:
 12 *Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser*
3. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:
 12 *Personenwagen*

4. Der breite Begriff Personenwagen der Widerspruchsmarke umfasst *Fahrzeuge* sowie *Apparate zur Beförderung auf dem Lande* der angefochtenen Marke. Insoweit als unter die angefochtenen Begriffe auch Waren wie Traktoren, Kleinlaster oder Motorräder fallen, besteht hochgradige Gleichartigkeit. Insgesamt ist bezüglich dieser konkurrierenden Waren somit von Gleichheit bzw. hochgradiger Warengleichartigkeit auszugehen.
5. Die weiter angefochtenen Waren *Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser* haben mit *Personenwagen* einzig gemeinsam, dass sie der Fortbewegung sowie dem Transport von Personen dienen. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Art (Flugzeug oder Boot), dem gänzlich anderen herstellungstechnischen Know-how, der fehlenden Substituierbarkeit sowie den unterschiedlichen Vertriebskanälen ist die Gleichartigkeit hingegen zu verneinen.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. starke Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten *Apparaten zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser* bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 reinen Wortmarken "ONE" (Widerspruchsmarke) und "One Brain" (angefochtene Marke) 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.]*). Durch die Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bestehen zwangsläufig Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene zwischen den Konfliktzeichen. Hingegen ist für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf die Kennzeichnungskraft der einzelnen Zeichenelemente sowie auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Konfliktzeichen beim interessierten Publikum hinterlassen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Obwohl die Sachbezeichnung "Brain" dem englischen Grundwortschatz angehört, ist dieses Element entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei in Verbindung mit den hier interessierenden Fahrzeugen normal kennzeichnungskräftig. Trotz Übereinstimmung am besonders prägenden Zeichenanfang bewirkt das angefochtene Zeichen aufgrund des zusätzlichen Elements "Brain" (fünf zusätzliche Buchstaben und eine zusätzliche Silbe (brein)) auf schriftlicher und klanglicher Ebene einen wesentlich anderen Gesamteindruck.
3. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
4. Der englische Begriff "ONE" ist u.a. ein Adjektiv mit der Bedeutung "ein(e)" oder ein Zahlwort (= Eins). "Brain" bedeutet auf Deutsch "Gehirn". Beide Begriffe gehören zum englischen Grundwortschatz und werden von den angesprochenen Abnehmerkreisen ohne Probleme verstanden. Während "ONE" in

Alleinstellung als Zahlwort "Eins" verstanden wird, erkennen die angesprochenen Abnehmerkreise im angefochtenen Zeichen die Bedeutung "ein Gehirn", also ein Adjektiv kombiniert mit einem Substantiv. Es ist aber nicht so, dass in der angefochtenen Marke durch den Begriff "Brain" das Element "One" eine völlig andere Bedeutung als in der Widerspruchsmarke bekommt. Es bestehen somit auch gewisse Ähnlichkeiten auf sinngehaltlicher Ebene, die ein Verlesen oder Verhören nicht völlig ausschliessen.

5. Somit ist von einer gewissen Zeichenähnlichkeit auszugehen. Ob diese genügend gross ist, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können, gilt es in der Folge zu prüfen.

E. 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. 6.5).
2. Die konkurrierenden Fahrzeuge bzw. Personenwagen sind nicht Waren des täglichen Bedarfs. Vor dem Kauf eines Autos, das eine beträchtliche Investition darstellt, vergleicht der Abnehmer verschiedene Angebote, überprüft Kosten und Nutzen. Ein Auto wird somit mit grosser Sorgfalt erworben. Es ist mithin von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BVGer B-4829/2012, E. 7.2.2 – LAND ROVER / LAND GLIDER).
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 (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Die widerspruchsgegnersche Partei macht geltend, Zahlen würden bei Fahrzeugen als Typenbezeichnungen verwendet, das gelte auch für die Zahl 1. Zwar würden häufiger eigentliche Zahlen und weniger ausgeschriebene Zahlen als Typenbezeichnung verwendet, letzteres komme aber auch vor. Entsprechend sei die Widerspruchsmarke höchstens minim kennzeichnungskräftig (Stellungnahme, Rz. 22).
5. Dieser Auffassung der Widerspruchsgegnerin kann sich das Institut nicht anschliessen. Zwar sind Zahlen als Typenbezeichnungen im Bereich von Fahrzeugen weit verbreitet (vgl. die Zusammenstellung in der Stellungnahme der widerspruchsgegnerschen Partei). Dies alleine führt hingegen nicht dazu, dass automatisch eine ausgeschriebene Grundzahl als nicht oder zumindest vermindert kennzeichnungskräftig beurteilt werden müsste. Eine übliche Verwendung dieser Zeichenbildung in Verbindung mit Fahrzeugen kann nicht belegt werden. Dies wurde denn auch von der Widerspruchsgegnerin nicht nachgewiesen. Aus der Tatsache, dass Ziffern bzw. Kombinationen von Ziffern und Buchstaben im Fahrzeugbereich als Typenbezeichnung verstanden werden können, kann somit nicht auf die Kennzeichnungsschwäche einer ausgeschriebenen Grundzahl geschlossen werden.
6. Entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin können in casu aus BGE 118 II 181 ff. - DUO keine Rückschlüsse auf dieses Verfahren abgeleitet werden, da dem Zeichen DUO ein klar beschreibender Charakter zukommt (ein Spiel für zwei Personen). Zudem verfolgt das Institut bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses bei ausgeschriebenen Grundzahlen eine andere Praxis als das Handelsgericht Zürich, welches das Zeichen ONE als elementares Zeichen qualifizierte, das dem geschäftlichen Verkehr freigehalten werden müsse (sic! 2020, 357 ff. – ONE vs. inOne; inOne). Für das Institut besteht im Gegensatz zu einer Ziffer an einer ausgeschriebenen Grundzahl kein Freihaltebedürfnis.
7. Der Widerspruchsmarke "ONE" kommt weiter in der Bedeutung von "EIN/EINS" in Verbindung mit den strittigen Fahrzeugen zudem nicht die Bedeutung einer Massangabe zu, was gemäss Prüfungspraxis des Instituts das Vorliegen eines absoluten Ausschlussgrundes implizieren würde (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.3 sowie den Eintragung in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch>). Die Widerspruchsmarke ist daher als durchschnittlich kennzeichnungskräftig zu qualifizieren.

8. Zwar stimmen die im Konflikt stehenden Zeichen am Zeichenanfang überein. Durch das zusätzliche und normal kennzeichnungskräftige Element "Brain" wird hingegen im Gesamteindruck ein wesentlicher Unterschied geschaffen (vgl. auch BVGer B-3239/2021, E. 8.2 – STOPLANNER / STOA). Dies einerseits auf schriftbildlicher Ebene durch fünf zusätzliche Buchstaben und auf klanglicher Ebene durch eine weitere Silbe. Andererseits präzisiert auf Ebene des Sinngehalts der Begriff "One" das Element "Brain". Der Fokus bei der angefochtenen Marke liegt somit beim Element "Brain". Entsprechend verliert das beiden Zeichen gemeinsame Element "ONE" in der angefochtenen Marke seine Individualität, da es in eine andere Sinnaussage integriert wird.
9. Unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer sowie des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke ist die Verwechslungsgefahr aufgrund des unterschiedlichen Gesamteindrucks der Zeichen auch bei starker Gleichartigkeit bzw. Gleichheit der konkurrierenden Waren zu verneinen. Der Widerspruch Nr. 101879 wird daher abgewiesen.

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).
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).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Vom Institut wurde ein zweifacher Schriftenwechsel angeordnet. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen.

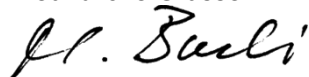
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 101879 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 31. März 2022

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).