

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103835 in Sachen

AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85057 Ingolstadt
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

IR-Marke Nr. 659950 - S7

gegen

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.
260 Jianxin East Road, Jiangbei District
Chongqing
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

S 07

CH-Marke Nr. 806806 - S 07 ((fig.))

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. 806806 - "S 07 ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 30.11.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 12: Elektrofahrzeuge; Lastwagen; Automobile; Motorfahrzeuge; Stossdämpfer für Kraftfahrzeuge; Antriebsmaschinen für Landfahrzeuge; Elektromotoren für Landfahrzeuge; Schaltkupplungen für Landfahrzeuge; Campingwagen; Karosserien für Kraftfahrzeuge.
2. Am 15.02.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 659950 "S7" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 12: Véhicules automobiles et leurs pièces pour la construction (compris dans cette classe).
4. Mit Verfügung vom 19.02.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 19.03.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert 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 25.03.2024 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 26.06.2024 replizierte die widersprechende Partei innert (erstreckter) Frist.
8. Mit Verfügung vom 01.07.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Innert Frist reichte die widerspruchsgegnerische Partei keine Duplik ein, weshalb das Institut mit Verfügung vom 13.09.2024 das Instruktionsverfahren abschloss.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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 Widerspruchsmarke wurde am 23.07.1996 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 28.11.2023 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. 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], 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. Gegen die am 23.07.1996 international registrierte und der Schweiz am 03.10.1996 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 19.03.2024 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 19.03.2024 [nachfolgend Stellungnahme]. 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 19.03.2019 und dem 19.03.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 26.06.2024 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:

- | | |
|-------------|--|
| Beilage 1: | Auszug Wikipedia-Artikel zu «Audi A7» |
| Beilage 2: | Auszug Wikipedia-Artikel zu «Audi A7 C7» |
| Beilage 3: | Auszug Wikipedia-Artikel zu «Audi A7 C8» |
| Beilage 4: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 26.09.2011 |
| Beilage 5: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in französischer Sprache vom 17.12.2011 |
| Beilage 6: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in italienischer Sprache vom 04.01.2012 |
| Beilage 7: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 19.06.2013 |
| Beilage 8: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 30.06.2014 |
| Beilage 9: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in französischer Sprache vom 15.08.2014 |
| Beilage 10: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 21.04.2015 |
| Beilage 11: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in italienischer Sprache vom 10.05.2015 |
| Beilage 12: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 03.07.2016 |
| Beilage 13: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in französischer Sprache vom 20.05.2016 |
| Beilage 14: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 30.05.2017 |
| Beilage 15: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 18.05.2019 |
| Beilage 16: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 21.09.2020 |
| Beilage 17: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in italienischer Sprache vom 29.09.2020 |
| Beilage 18: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 15.05.2021 |
| Beilage 19: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in französischer Sprache vom 04.08.2021 |
| Beilage 20: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in deutscher Sprache vom 29.11.2022 |
| Beilage 21: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in französischer Sprache vom 09.12.2022 |
| Beilage 22: | Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.ch in italienischer Sprache vom 30.03.2023 |

- Beilage 23: Auszug der Webseite audi.ch vom 15.02.2024 zum aktuellen Fahrzeugmodell S7 in deutscher Sprache
- Beilage 24: Auszug der Webseite audi.ch vom 15.02.2024 zum aktuellen Fahrzeugmodell S7 in französischer Sprache
- Beilage 25: Auszug der Webseite audi.ch vom 15.02.2024 zum aktuellen Fahrzeugmodell S7 in italienischer Sprache
- Beilage 26: Auszug "Fahrzeugkonfigurator" der Webseite audi.ch z um aktuellen Fahrzeugmodell S7 in deutscher Sprache
- Beilage 27: Bericht der AMAG Import AG zur Marketing-Kommunikation betreffend die Marke S7 seit 2018
- Beilage 28: Auszug «S-Modell Übersichtsseite» auf audi.ch vom 21.08.2023
- Beilage 29: AMAG-Händler Musterinserat «S7», 2019, Hochformat, in Deutsch, Französisch und Italienisch
- Beilage 30: AMAG-Händler Musterinserat «S7», 2019, Querformat, in Deutsch, Französisch und Italienisch
- Beilage 31: Medienmitteilung (2019) der AMAG Import AG zum S6 / S7
- Beilage 32: NZZ-Bericht vom 03.05.2012 zum «S6» und «S7»
- Beilage 33: Blick-Bericht vom 12.06.2019 z um «S7»
- Beilage 34: NZZ-Bericht vom 19.07.2019 zum «S6» und «S7»
- Beilage 35: Preisliste Audi A7/S7 (01.06.2017) in Deutsch
- Beilage 36: Preisliste Audi A7/S7 (01.05.2019) in Deutsch
- Beilage 37: Preisliste Audi A7/S7 (01.01.2020) in Deutsch
- Beilage 38: Preisliste Audi A7/S7 (01.08.2020) in Deutsch
- Beilage 39: Preisliste Audi A7/S7 (01.01.2021) in Deutsch
- Beilage 40: Preisliste Audi A7/S7 (08.03.2021) in Deutsch
- Beilage 41: Preisliste Audi A7/S7 (01.06.2021) in Deutsch
- Beilage 42: Preisliste Audi A7/S7 (15.07.2021) in Deutsch
- Beilage 43: Preisliste Audi A7/S7 (23.07.2021) in Deutsch
- Beilage 44: Preisliste Audi A7/S7 (01.01.2022) in Deutsch
- Beilage 45: Preisliste Audi A7/S7 (01.07.2022) in Deutsch
- Beilage 46: Preisliste Audi A7/S7 (01.01.2023) in Deutsch
- Beilage 47: Preisliste Audi A7/S7 (17.02.2023) in Deutsch
- Beilage 48: Preisliste Audi A7/S7 (17.02.2023) in Französisch
- Beilage 49: Preisliste Audi A7/S7 (17.02.2023) in Italienisch
- Beilage 50: Preisliste Audi A7/S7 (01.01.2024) in Deutsch
- Beilage 51: Preisliste Audi A7/S7 (01.01.2024) in Französisch
- Beilage 52: Preisliste Audi A7/S7 (01.01.2024) in Italienisch
- Beilage 53: Referenztabelle zu den in die Schweiz gelieferten Fahrzeugen
- Beilage 54: Sammelrechnungen Nrn. 20027561 – 20993387 der AUDI AG an die AMAG IMPORT AG betreffend das Fahrzeugmodell S7
- Beilage 55: Referenztabelle zu den in die Schweiz gelieferten Fahrzeugen, ergänzt mit AMAG Rechnungsnummern
- Beilage 56: Rechnungen Nrn. 50856299 - 51373646 der AMAG Import AG an diverse Abnehmer in der Schweiz betreffend das Fahrzeugmodell S7
- Beilage 57: Rechnungen Nrn. 51403078 - 51511581 der AMAG Import AG an diverse Abnehmer in der Schweiz betreffend das Fahrzeugmodell S7
- Beilage 58: Suchergebnisse comparis.ch zu Modell Audi S7 vom 21.08.2023
- Beilage 59: Suchergebnisse comparis.ch zu Modell Audi S7 vom 18.06.2024
- Beilage 60: Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.de vom 14.05.2019 betr. das Fahrzeugmodell S7
- Beilage 61: Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.de vom 31.07.2020 betr. das Fahrzeugmodell S7
- Beilage 62: Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.de vom 12.05.2021 betr. das Fahrzeugmodell S7
- Beilage 63: Auszug aus dem Web-Archiv zur Webseite audi.de vom 28.04.2022 betr. das Fahrzeugmodell S7
- Beilage 64: Preisliste Audi A7/S7 (03.05.2021) für Deutschland
- Beilage 65: Bericht AUDI AG zur Benutzung des Widerspruchszeichens S7 im Zeitraum vom 18.05.2018 – 18.05.2023
- Beilage 66: Auszug Web-Auftritt der Widerspruchsgegnerin unter <https://www.changan.co.th/en/deepal/s07-en/>

6. Laut der widerspruchsgegnerischen Partei ergaben eigene Abklärungen und Recherchen keine klaren Ergebnisse für eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, weshalb ihrer Ansicht nach die Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht werde.

7. Die widersprechende Partei macht demgegenüber geltend, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke S7 institutsnotorisch sei. Infolge der unbestritten starken Marktpräsenz der AUDI AG als Herstellerin von Fahrzeugen und deren Bestandteilen einerseits, sowie aufgrund der jahrzehntelangen, systematischen Pflege der A-, S- und RS-Modellentwicklung andererseits, habe sich das Widerspruchszeichen S7 in der Wahrnehmung des Schweizer Publikums zweifellos als bekannte Marke für leistungsstarke und qualitativ hochwertige Automobile manifestiert (vgl. unter II. 1.1 N 5 ff. der Replik).
8. Aus den eingereichten Belegen geht nach Ansicht der widersprechenden Partei zudem klar hervor, dass das Widerspruchszeichen in den letzten fünf Jahren vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs für Waren der Klasse 12 in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht worden sei. Dies erscheine mittels der Auszüge aus ihren Webseiten als glaubhaft. Auch eine Bewerbung von Fahrzeugen unter dem Kennzeichen S7 gehe aus den archivierten Webseiten hervor. Das Fahrzeugmodell S7 sei im relevanten Zeitraum zudem über andere Kanäle beworben worden. Weiter sei über diese Automodellreihe auch in den Medien berichtet worden. Auch aus den Preislisten und Ausstattungsinformationen, die alle in den Landessprachen verfügbar seien, sowie den Rechnungen ergebe sich ein markenmässiger Gebrauch. Überdies ergebe sich auch aus dem Gebrauchtwagen-/Occasionsfahrzeugmarkt eine Benutzung des Widerspruchzeichens. Durch die Wartungs- und Reparaturarbeiten würden auch die entsprechenden Fahrzeugteile unter der Marke S7 angeboten. Somit sei ein rechtserhaltender Gebrauch auch für die Fahrzeugteile gegeben. Weiter liege auch ein rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland vor (vgl. unter II. 1.2 N 19 ff. der Replik).
9. Mit den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts (nachfolgend: BVGer) B-99/2023 – S6 / ES6 und B-371/2023 – S8 / ES8 (abrufbar, unter <https://www.bvger.ch/de>) wurden die Entscheide des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 102169 – S6 / ES6 und Nr. 102166 – S8 / ES8 vom 21.11.2022 bzw. 6.12.2022 (abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe IGE], unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>) bestätigt und die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarken S6 bzw. S8 für die Waren «véhicules automobiles» der Klasse 12 im relevanten Zeitraum in der Schweiz bejaht. Anhand der in diesen Entscheiden angewandten Kriterien bejahte das Institut mit Entscheid vom 15.05.2024 ebenfalls im Widerspruchsverfahren Nr. 103195 – S7 / ES7 den Gebrauch der Widerspruchsmarke S7 für die Waren «véhicules automobiles» der Klasse 12 im relevanten Zeitraum in der Schweiz. Diese Widerspruchsverfahren zeichneten sich dadurch aus, dass sie die gleiche widersprechende Partei, nämlich das Unternehmen AUDI AG, identische oder sehr ähnliche Warenverzeichnisse (Klasse 12) sowie jeweils eine Fahrzeugmodellbezeichnung (S6, S8 und S7) der renommierten Autoherstellerin AUDI AG als Widerspruchsmarke aufwiesen. Die relevante Zeitperiode für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der vorgenannten Marken war diejenige zwischen dem 10.11.2016 und dem 10.11.2021 (Widerspruchsverfahren Nr. 102169 und Nr. 102166) bzw. zwischen dem 06.05.2019 und dem 06.05.2024 (Widerspruchsverfahren Nr. 103195). Nach eingehender rechtlicher Würdigung der vorgelegten Gebrauchsbelege gelangten sowohl das Institut als auch das BVGer zum Schluss, dass die Widerspruchsmarken S6 und S8 der AUDI AG in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht wurden. Es wurde insbesondere festgestellt, dass der Gebrauch der Zeichen als Fahrzeugmodellbezeichnung ebenfalls als betrieblicher Herkunftshinweis zu werten sei (vgl. BVGer B99/2023 – S6 / ES6, E. 4.6 sowie BVGer B-371/2023 – S8 / ES8, E. 4.6). Zudem wurde erkannt, dass der Gebrauch der Widerspruchszeichen auf den eingereichten Belegen eine nur unwesentlich von der Registrierung abweichende Gebrauchsform darstellte (vgl. BVGer B-371/2023 – S8 / ES8, E. 4.5 und BVGer B99/2023 – S6 / ES6, E. 4.5). Auf Grundlage dieser Feststellungen und der eingereichten Belege folgte das BVGer in beiden Verfahren der Einschätzung des Instituts und bejahte die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarken S6 und S8.
10. Der in diesem Fall zu beurteilende Markenkonflikt betrifft die Widerspruchsmarke IR Nr. 659950 - S7, deren Inhaberin ebenfalls die renommiert Automobilherstellerin AUDI AG (widersprechende Partei) ist und die in der Schweiz ebenfalls für Waren der Klasse 12 eingetragen ist.

Die AUDI AG ist in der Schweiz seit Jahrzehnten für ihre A-, S- und RS-Modellreihen bekannt. Die A-Modelle bilden dabei die Basisausstattungsvarianten. Auf denselben Fahrzeugplattformen werden die leistungsstärkeren Versionen der S-Modellreihe, zu denen das Fahrzeugmodell S7 gehört, sowie die leistungsstärksten Ausführungen der RS-Serie entwickelt. In der Schweiz ist notorisch bekannt, dass die S-Modelle die Sportversion darstellen und daher in einem höheren Preissegment als die A-Modelle angesiedelt

sind. In den vorerwähnten Widerspruchsverfahren (vgl. Ziff. 9 hiavor) bejahten sowohl das Institut als auch – soweit die Entscheide des Instituts angefochten wurden – das BVGer den Gebrauch der Widerspruchsmarken S6, S7 und S8 für die Waren «*véhicules automobiles*» der Klasse 12 in der Schweiz.

11. Im vorliegenden Widerspruchsverfahren erhob die widerspruchsgegnerische Partei am 19.03.2024 die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke S7 in der Schweiz im Zeitraum zwischen dem 19.03.2019 und dem 19.03.2024 für die Waren der Klasse 12 legte die widersprechende Partei dem Institut umfangreiche Belege (66 Beilagen) vor (vgl. Ziff. 5 hiavor).
12. In diesem Zusammenhang stellt das Institut zunächst fest, dass die zu berücksichtigende Gebrauchsperiode im vorliegenden Fall weitgehend mit den relevanten Zeitperioden für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marken S6, S7 und S8 in den vorerwähnten Verfahren übereinstimmt (vgl. Ziff. 9 hiavor). Festzustellen ist zudem, dass die Widerspruchsmarke IR Nr. 659950 - S7 genau dieselbe Marke ist, die Gegenstand der zuvor genannten Widerspruchsverfahren Nr. 103195 – S7 / ES7 war, und deren rechtserhaltender Gebrauch in der Schweiz bereits vom Institut geprüft und bejaht wurde.

Wie dargelegt haben sowohl das Institut als auch das BVGer, gestützt auf die jeweils ins Recht gelegten Dokumente, den Gebrauch der Marken S6, S7 und S8 in der Schweiz für die Waren «*véhicules automobiles*» der Klasse 12 als rechtserhaltend anerkannt. In Anbetracht dieser Umstände hält es das Institut für gerechtfertigt, auch den rechtserhaltenden Gebrauch der vorliegend massgeblichen Marke S7 in der Schweiz zu anerkennen. Letzteres gilt auch angesichts der vorgelegten Gebrauchsbelege, die in ihrer Struktur weitgehend mit denjenigen übereinstimmen, die von der AUDI AG eingereicht wurden, um in den vorerwähnten Verfahren den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marken S6, S8 und insbesondere S7 in der Schweiz glaubhaft zu machen. Da letztere Belege bereits einer gründlichen Prüfung des Gebrauchs unterzogen wurden und mit den im vorliegenden Verfahren eingereichten Belegen in ihrer Struktur übereinstimmen, hält das Institut es für angebracht, von dieser Einschätzung im vorliegenden Fall nicht abzuweichen.

13. In Übereinstimmung mit den in den vorgenannten Widerspruchsverfahren getroffenen Entscheiden sowie in Anbetracht der oben dargelegten Gründe und aus Gründen der Prozessökonomie verzichtet das Institut im vorliegenden Fall auf eine erneute Prüfung der vorgelegten Gebrauchsbelege und bejaht den Gebrauch der Widerspruchsmarke IR Nr. 659950 - S7 für die unter den beanspruchten Oberbegriff «*Vehicules*» der Klasse 12 fallenden Waren «*véhicules automobiles*» (Personenwagen; vgl. zur Subsumptionsfrage: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
14. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
15. Die Frage, ob unter Anwendung der erweiterten Minimallösung der Gebrauch für «*véhicules automobiles*» (Personenwagen) auch rechtserhaltende Wirkung für weitere, unter den beanspruchten Oberbegriff «*vehicules*» fallende Waren hat, kann in casu offengelassen werden. Dies, weil sich daraus keine Auswirkungen auf den Warenvergleich ergeben würden (vgl. in diesem Sinne auch BVGer B-371/2023, E. 4.4 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 4.4 – S6 / ES6).
16. Entsprechend gilt für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr, dass die Widerspruchsmarke für «*véhicules automobiles*» der Klasse 12 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 eingetragen:

Klasse 12: Elektrofahrzeuge; Lastwagen; Automobile; Motorfahrzeuge; Stossdämpfer für Kraftfahrzeuge; Antriebsmaschinen für Landfahrzeuge; Elektromotoren für Landfahrzeuge; Schaltkupplungen für Landfahrzeuge; Campingwagen; Karosserien für Kraftfahrzeuge.

3. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:

Klasse 12: Véhicules automobiles.

Angefochtene Waren in Klasse 12

4. Der breite Begriff Personenwagen (*véhicules automobiles*) ist identisch oder zumindest hochgradig gleichartig mit den Waren *Elektrofahrzeuge; Lastwagen; Automobile; Motorfahrzeuge; Campingwagen* der angefochtenen Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 7.3.1 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 7.3.1 – S6 / ES6).
5. Das BVGer hat in seinem Urteil B-7485/2006 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.) festgestellt, dass Motoren für Landfahrzeuge teilweise von den gleichen Betrieben und in den gleichen Produktionsstätten hergestellt werden wie Scooters und, dass das herstellungstechnische Know-how somit gleich bzw. sehr ähnlich sei. Entscheidend für die Bejahung der Gleichartigkeit zwischen Scootern und den entsprechenden Motoren war, dass die Verbindung zwischen diesen konkurrierenden Waren so eng sei, so dass von einer sich ergänzenden Benutzung (*usage complémentaire*) auszugehen sei. Entsprechend könnten die Verbraucher dazu verleitet werden zu glauben, dass die Waren aus demselben Unternehmen stammen, wenn sie unter identischen oder ähnlichen Marken angeboten würden (vgl. BVGer B-7485/2006, a.a.O., E. 6.2). Da es sich bei den Motoren um das zentrale Bauteil eines Personenwagens handelt, ist somit vorliegend von Gleichartigkeit zwischen den *véhicules automobiles* der Widerspruchsmarke und den *Elektromotoren für Landfahrzeuge; Antriebsmaschinen für Landfahrzeuge* der angefochtenen Marke auszugehen (vgl. BVGer B-371/2023, E. 7.3.3 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 7.3.3 – S6 / ES6).
6. Analog zur Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Motoren und *véhicules automobiles* handelt es sich schliesslich auch bei den *Schaltkupplungen für Landfahrzeuge; Karosserien für Kraftfahrzeuge* und *Stossdämpfer für Kraftfahrzeuge* der angefochtenen Marke um zentrale Bauteile von Personenwagen, womit ihre Gleichartigkeit mit den *véhicules automobiles* der Widerspruchsmarke ebenfalls zu bejahen ist. Auch diese konkurrierenden Waren stehen in einer so engen Verbindung, dass von einer sich ergänzenden Benutzung auszugehen ist, zumal ein Personenwagen ohne diese Produkte der angefochtenen Marke nicht funktionieren kann (vgl. BVGer B-371/2023, E. 7.3.3 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 7.3.3 – S6 / ES6).

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. Die widerspruchsgegenerische Partei argumentiert, dass der Gesamteindruck der angefochtenen Marke durch den zusätzlichen Buchstaben «O» (bzw. die Zahl «0») in der Mitte des Zeichens wesentlich verändert werde. Sie betont zudem, dass das jüngere Zeichen um einen Drittel länger als die Widerspruchsmarke sei. Durch die unterschiedliche Länge sowie die zusätzliche Silbe würde sich die angefochtene Marke im Klang und im Schriftbild klar von der älteren Marke unterscheiden. Da sich das Publikum Akronyme gut einprägen könne, sei die Zeichenähnlichkeit somit zu verneinen (vgl. unter II. 4. Ziff. 17 ff. der Stellungnahme). Im Übrigen führe nach Ansicht der widerspruchsgegenerischen Partei die grafische Gestaltung des mittleren Zeichens dazu, dass die Abnehmer dieses als (Gross-)Buchstabe «O» und nicht als Zahl «0» lesen und verstehen würden.

Das Institut vermag der Auffassung der widerspruchsgegenerischen Partei aus den nachfolgend dargelegten Gründen nicht zu folgen.

3. In casu stehen sich die reine Wortmarke "S7" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "S 07 ((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 vermutungsweise 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).
4. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke, die aus dem in Grossbuchstaben und Zahlen geschriebenen Begriff «S7» besteht.
5. Die angefochtene Marke hingegen sieht wie folgt aus:

S 07

Die Marke wurde zwar als kombinierte Wort-/Bildmarke angemeldet, das figurative Element erschöpft sich indessen in der Ausführung des Wort- und Zahlenelements in einer spezifischen, jedoch üblichen Computerschrift. Für den nachfolgenden Zeichenvergleich ist daher von einer Wortmarke auszugehen.

6. 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.]).
7. Bei den Marken "S7" und "S 07" handelt es sich um zwei Kurzzeichen, die jeweils aus zwei respektive drei Buchstaben und Zahlen bestehen. Die jüngere Marke stimmt insoweit mit der älteren überein, als sie letztere übernimmt und zwischen dem Buchstaben "S" und der Zahl "7" die Zahl "0" platziert. Damit stimmt sie an ihrem Anfang («S») und Ende («7») und somit in den gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel besonders prägenden Zeichenelementen (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon) mit der Widerspruchsmarke überein. Entsprechend sind die Zeichen sowohl schriftbildlich als auch phonetisch sehr ähnlich, auch wenn die zusätzliche Zahl in der angefochtenen Marke aufgrund der Kürze der Zeichen wahrgenommen wird (vgl. BVGer B-371/2023, E. 8.3 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 8.3 – S6 / ES6).

Soweit bei der angefochtenen Marke, wie von der widerspruchsgegenerischen Partei ausgeführt, zwischen dem Buchstaben "S" und der Zahl "7" nicht die Zahl "0", sondern ein Grossbuchstabe "O" erkannt wird, vermag dies an der ausgeprägten Ähnlichkeit nichts zu ändern, zumal die Zahl "0" und der Buchstabe "O" schriftbildlich praktisch identisch sind. Zudem wird ein massgeblicher Teil des Publikums in der Zeichenmitte ohnehin die Zahl Null erkennen.

8. 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.).
9. Der Widerspruchsmarke "S7" kommt keine offensichtliche Bedeutung zu. Dies gilt auch für das angefochtene Zeichen "S 07" als Ganzes (vgl. einschlägige Nachschlagewerke wie z.B. www.munzinger.de; Suchabfragen vom 10.01.2025). Sowohl das angefochtene Zeichen als auch das Widerspruchszeichen sind als Ganzes unbestimmt, ohne eindeutigen, klaren Sinngehalt. Die Zeichen werden von den Abnehmern als Kombination des Buchstabens "S" mit der Zahl "7" wahrgenommen. Wird das beim jüngeren Zeichen zusätzlich vorhandene Element als Zahl "0" aufgefasst – was nach Ansicht des Instituts aufgrund der Zeichenstruktur und des Umstands, dass die "0" im Gegensatz zu einem Buchstaben "O" nicht vollkommen rund, sondern (wie in casu) leicht gestreckt ausgeführt ist, naheliegend erscheint –, sind im Sinngehalt der Vergleichszeichen keinerlei Unterschiede auszumachen, weil die Zahl "0" den Wert Null darstellt und mathematisch eine leere Menge beschreibt, weshalb sie in der Regel als leeres Zeichen wahrgenommen und daher als unerheblich betrachtet wird. Die Zeichen "7" und "07" sind in diesem Sinne semantisch identisch.
10. Angesichts der vorstehenden Ausführungen ist eine ausgeprägte schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen ohne weiteres zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr 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. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Zu den massgebenden Verkehrskreisen der hier massgeblichen Personenwagen und deren Bestandteilen zählen neben den Endkonsumenten auch die Autohändler sowie die Autovermieter (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.2 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 6.2 – S6 / ES6; BVGer B-4829/2012, E. 4 – LAND ROVER / LAND GLIDER). Diese erwerben die Vergleichswaren mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.2 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 6.2 – S6 / ES6 und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
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. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sind Kurzzeichen grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Gleich wie bei Akronymmarken ist somit nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzzumfang auszugehen (vgl. betreffend Akronymmarken BVGer in sic! 2014, 297, E. 5 – VZ [fig.] / SVZ; BVGer B-38-40/2011, E. 8.2 – IKB / ICB [fig.] et al., beide unter www.bvger.ch). Dies gilt indessen nur so lange, als dass das konkrete Zeichen im relevanten Waren- bzw. Dienstleistungssegment nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.2 und Teil 6, Ziff. 6.7).

5. Die widersprechende Partei macht geltend, die Widerspruchsmarke verfüge aufgrund ihrer Bekanntheit über einen erhöhten Schutzzumfang und eine entsprechend erhöhte Kennzeichnungskraft. Sie gehöre zum Volkswagenkonzern und gemessen an der jährlichen Produktionsmenge zum weltweit zweitgrössten Kraftfahrzeughersteller: In den Jahren 2018 bis 2023 seien jährlich zwischen ca. 14'900 und 20'300 Neuwagen der Marke AUDI in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein immatrikuliert worden. Weiter sei sie seit Jahrzehnten bekannt für ihre A-, S- und RS-Modellreihen. Die A-Modelle würden dabei jeweils die Basisausstattungsvarianten bilden. Auf denselben Fahrzeug-Plattformen würden die leistungsstärkeren Versionen der S-Modellreihe sowie die leistungsstärksten Ausführungen der RS-Serie entwickelt. Das Fahrzeugmodell A7 der oberen Mittelklasse werde seit 2010 hergestellt und umfasse bis heute 2 Typen-Generationen. Auf der A7-Plattform seien seit 2012 bis dato 2 Typen-Generationen der Sportversion S7 entwickelt und hergestellt worden. Ebenfalls auf der A7- Plattform entwickelt und hergestellt seien seit 2013 schliesslich 2 Typen-Generationen der in derselben Fahrzeugklasse leistungsstärksten Version von RS7-Modellen. Gestützt auf diese Benutzungssituation könne auf die Bekanntheit und einen entsprechend erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke geschlossen werden.
6. Demgegenüber bringt die widerspruchsgegenerische Partei vor, dass die Widerspruchsmarke nicht über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge. Nach Ansicht der widerspruchsgegenerischen Partei verfügt die Marke gar über eine schwache Kennzeichnungskraft, da sie lediglich aus zwei Buchstaben bestehe – was die Anzahl möglicher Kombinationen einschränke – und der Buchstabe «S» einen beschreibenden Charakter für ein Sportmodell eines Fahrzeugs habe. Dies sei nach Meinung der widerspruchsgegenerischen Partei auch im Entscheid des BVGer B-99/2023, E. 9. 4. f. – S8 / ES8 bestätigt worden.
7. Der Widerspruchsmarke "S7" kann als Fantasiebegriff in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Bekanntheit der älteren Marke, wie sie von der widersprechenden Partei behauptet wird, kann gestützt auf die eingereichten Belege nicht bejaht werden. Einerseits beziehen sich die Ausführungen der widersprechenden Partei auf das Unternehmen und die Marke AUDI oder gar den Volkswagenkonzern. Auch wenn eine Bekanntheit der Automarke AUDI bejaht werden könnte, würde dies nicht automatisch eine gesteigerte Bekanntheit der streitgegenständlichen Marke nach sich ziehen. Die in den Jahren 2018 bis 2023 erfolgten Immatrikulationen belegen einzig, dass die Marke "S7" auf den Schweizer Strassen präsent war und somit gebraucht wurde. Rückschlüsse auf den Marktanteil und den Grad der Marktdurchdringung der Widerspruchsmarke lassen sich daraus aber nicht ableiten (vgl. hierzu auch Widerspruchsentscheide Nr.102166, III. E. 6 – S8 / ES8 sowie Nr. 103195, III. E. 7 – S7 / ES7, Prüfungshilfe IGE). Die Widerspruchsmarke verfügt allerdings nicht über eine schwache Kennzeichnungskraft. Im von der widerspruchsgegenerischen Partei zitierten Entscheid des BVGer B-99/2023 – S6 / ES6 wurde, wie die widersprechende Partei zu Recht vorbringt, lediglich festgestellt, dass es «naheliegender sei, dass das «S» bei Modellbezeichnungen von Fahrzeugen für Sport oder ähnliches stehe». Ebenso hat das BVGer in derselben Erwägung festgehalten, dass nicht von einem banalen Zeichen ausgegangen werden könne, da die Buchstaben-/Zahlenkombination für Motorfahrzeuge und ihre Hilfswaren in Klasse 12 unterscheidungskräftig wirke (vgl. BVGer B-99/2023, E. 9.4 – S6 / ES6 sowie BVGer B-371/2023, E. 9.4 – S8 / ES8). Folglich ist, im Lichte der Rechtsprechung des BVGer zu den nahezu identischen Widerspruchsmarken "S8" und "S6", in casu von einer durchschnittlichen bis leicht reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen (vgl. BVGer B-371/2023, E. 9.4 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 9.4 – S6 / ES6), mit einem normalen bzw. allenfalls leicht reduzierten Schutzzumfang.
8. Die angefochtene Marke stimmt mit der Widerspruchsmarke in ihrem prägenden Zeichenanfang- und ende überein und enthält dazwischen zusätzlich die Zahl «0». Bedingt durch das zusätzliche Element «0» ist das angefochtene Zeichen um einen Drittel länger als die ältere Marke. Dies bleibt nicht ohne Einfluss auf den Gesamteindruck der angefochtenen Marke. Bedingt durch die Buchstaben-/Zahlenkombination liegt jedoch eine separate Aussprache und Wahrnehmung der Zeichenelemente «S», «0» und «7» nahe. Die beiden Zeichen gemeinsamen Anfangs- und Endbestandteile «S» und «7» verschmelzen beim angefochtenen Zeichen nicht derart mit der Zahl «0», dass sie nicht mehr als selbständige Elemente erscheinen würden. Der im jüngeren Zeichen hinzugefügte Zeichenbestandteil ist visuell unauffällig und wird phonetisch aufgrund seiner Stellung im Zeichen eher verschluckt resp. nicht ausgesprochen. Die Abweichung ist daher nicht geeignet, den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens erheblich zu prägen. Unter diesen Voraussetzungen hält die angefochtene Marke trotz Vorliegens von Kurzwörtern den gebotenen Zeichenabstand nicht ein.
9. Insgesamt vermag die in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltene Zahl «0» trotz erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und Vorliegens von Kurzzeichen, welche sich grundsätzlich besser

einprägen als lange Zeichen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1), keinen genügenden Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke zu bewirken. Dies gilt auch für den Fall, dass mit der widerspruchsgegnerschen Partei davon ausgegangen wird, dass in der Mitte des jüngeren Zeichens nicht die Zahl Null, sondern ein Buchstabe "O" platziert ist; ein wesentlicher Teil des Publikums wird aufgrund der Zeichenstruktur und des Schriftbilds zudem die Zahl "0" erkennen. Aufgrund der Gleichheit und im Übrigen starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren, ist unter Berücksichtigung des normalen oder allenfalls leicht reduzierten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen. Damit besteht die Gefahr, dass das Publikum 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). Die massgeblichen Verkehrskreise werden das angefochtene Zeichen "S 07" als Variante der Marke "S7" wahrnehmen: Sie werden annehmen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine weitere Produktlinie der widersprechenden Partei handelt (vgl. diesbezüglich auch BVGer B-371/2023, E. 9.5 – S8 / ES8; BVGer B-99/2023, E. 9.5 – S6 / ES6; BVGer B- 1306/2021, E. 7.4 f. – YT / EYT [fig.]). Die (mittelbare) Verwechslungsgefahr ist damit zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103835 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 806806 - S 07 ((fig.)) für sämtliche Waren 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).
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).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Es 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. Zudem hat die widerspruchsgegnersche Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 3'200.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103835 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 806806 - "S 07 ((fig.))" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. Januar 2025

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-Mosset

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).