

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104172 in Sachen

Xiaomi Inc.
No. 006, Floor 6, Building 6, Yard 33,
Middle Xierqi Road,
Haidian District
Beijing
CN-China

Widersprechende Partei

vertreten durch

Swisspat Riederer Hasler Patentanwälte AG
Elastastrasse 8
7310 Bad Ragaz

IR-Marke Nr. 1814956 - Xiaomi SU

gegen

AUTO CHINA AG
Baarerstrasse 79
6300 Zug

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 815797 - SU7

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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die CH-Marke Nr. 815797 «SU7» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.06.2024 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9

Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenggeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 12

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 35

Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.

2. Am 13.09.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf internationale Registrierung Nr. 1814956 «Xiaomi SU» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 9

Parcmètres; appareils de contrôle de l'affranchissement; guichets automatiques [DAB]; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines de vote; terminaux électroniques pour l'émission de tickets de loterie; hologrammes; équipements de reconnaissance faciale; machines à dicter; terminaux de distribution de tickets, électroniques; arrondisseurs pour la couture; photocopieurs; balances; gabarits [instruments de mesure]; jauges de niveau pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules; indicateurs automatiques de faible pression dans les pneus de véhicule; niveaux d'essence; télémètres; compteurs kilométriques pour véhicules; appareils et instruments de chimie; dispositifs de mesurage électriques; appareils de mesurage; Robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle pour la recherche scientifique; appareils et instruments optiques; écrans vidéo; semi-conducteurs; puces [circuits intégrés]; appareils de commande à distance; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; appareils électriques de commutation; paratonnerres; appareils d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; extincteurs pour automobiles; appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; serrures électriques; diapositives; aimants décoratifs; sifflets pour le dressage de pigeons; système portable d'arrêt de véhicule télécommandé; lunettes de soleil pour animaux de compagnie; aimants pour réfrigérateurs; clôtures électrifiées; mire-cœufs; sifflets pour appeler les chiens; robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle pour la préparation de produits à boire; sifflets pour le sport; applications logicielles pour téléphones mobiles, téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; ordinateurs pour la navigation automobile; programmes de systèmes d'exploitation; supports de combinés téléphoniques pour voitures; appareils de navigation pour véhicules; appareils de radio pour véhicules; haut-parleurs de voiture; caméras de recul pour véhicules; enregistreurs de données pour automobiles; projecteurs vidéo; matériel pour réseaux électriques [fils, câbles]; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; unités de commande électroniques pour automobiles; transducteurs; dispositifs de commande électroniques pour servomoteurs; amplificateurs; lunettes de vue; stations de charge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; dispositifs de charge pour véhicules à moteur;

Klasse 12

Matériel roulant pour voies ferrées; véhicules télécommandés, autres que jouets; véhicules électriques; véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; voitures; véhicules terrestres autonomes; voitures autonomes; voitures alimentées à l'hydrogène; pompes pour pneus de bicyclette; planches gyroscopiques; transporteurs aériens; chariots de transport; véhicules pour terrains neigeux; nécessaires pour la réparation de chambres à air; pneus pour automobiles; drones-caméras; véhicules nautiques; avertisseurs sonores pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;

Klasse 35

Publicité; placement d'annonces publicitaires pour des voitures par le biais d'Internet; mise à disposition d'informations commerciales; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; promotion des ventes pour des tiers; ventes aux enchères; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de conseillers en gestion de personnel; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; services de compilation de répertoires d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; comptabilité; location de distributeurs automatiques; location de kiosques de vente; services de conseillers en recherche de parrainages; recherche de parrainage pour des compétitions sportives; services de recherche de parrainages; recherche de parrainage pour des compétitions sportives électroniques; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire; services de détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente en gros et de détail de substances médicamenteuses; services de location de caisses enregistreuses; louage de caisses enregistreuses;

Klasse 37

Fourniture d'informations en matière de construction; services de construction; extraction minière; réparation de capitonnages; installation et réparation d'équipements de chauffage; installation, maintenance et réparation de machines; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; déparasitage d'installations électriques; services d'installation et maintenance d'équipements médicaux; réparation ou maintenance d'automobiles; installation personnalisée de parties extérieures, intérieures et mécaniques de véhicules [réglage]; recharge de véhicules électriques; entretien et réparation d'avions; construction navale; services de réparation d'équipements photographiques; entretien ou réparation de montres; réparation, changement et installation de serrures; traitement contre la rouille; réparation de pneus; équilibrage de pneus; services d'entretien de meubles; nettoyage de vêtements; désinfection; maintenance d'ascenseurs par le biais de systèmes de surveillance à distance; services de nettoyage d'escaliers roulants; location de machines pour le nettoyage de moquettes; réparation de jumelles; maintenance de malles [bagages]; entretien de piscines; installation et réparation d'alarmes anti-effraction; installation et réparation d'ascenseurs pour personnes; installation de câbles pour l'accès à Internet; installation et réparation d'antennes; maintenance et réparation de skis; réparation de téléphones mobiles; nettoyage de réservoirs de stockage; réparation d'outils à main; restauration d'instruments de musique; services d'enneigement artificiel; réparation de pompes; aiguisage de couteaux; réparation, maintenance et installation de lecteurs de cartes; location de chargeurs électriques portatifs; installations de paratonnerres; réparation de machines et dispositifs récréatifs; réparation de lignes électriques; location de pompes de drainage; restauration d'oeuvres d'art; location de chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; affûtage de forets; location de chargeurs pour batteries; entretien et réparation de télescopes; Maintenance et réparation de microscopes; services de recharge de batteries de téléphones cellulaires; réparation de jouets ou poupées; réparation et restauration de livres; nettoyage de fosses septiques; location de machines à laver la vaisselle; installation et maintenance d'installations de sport ou de divertissement; services de réparation de bijoux; travaux de cordonnerie; réparation de parapluies; installation et réparation de téléphones; réparation de cannes à pêche; installation et réparation de stores de fenêtre; services de nettoyage de seaux à bière; location de chargeurs de batteries pour appareils de prise de vues numériques; réparation de casques avec microphone sans fil;

Klasse 42

Mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage; surveillance de l'exploitation de systèmes informatiques par accès à distance; services de conception de logiciels informatiques; label de contrôle de la qualité; services de conseillers en intelligence artificielle; réalisation

d'études de projets techniques; ingénierie d'arpentage; analyses chimiques; essais cliniques; informations météorologiques; contrôle technique de véhicules automobiles; services d'inspection de véhicules neufs et d'occasion avant leur vente; conception automobile; services de stylisme [dessin industriel]; architecture d'intérieur; services de création de mode; authentification d'œuvres d'art; pesage de produits pour le compte de tiers; ensemencement de nuages; conception d'œuvres d'art; conception artistique pour la calligraphie et la gravure; conception de livres personnalisés; étalonnage de compteurs de densité nucléaire; étalonnage d'équipements d'évaluation et d'inspection de bâtiments; réalisation de tests et analyse de produits importés ou exportés à des fins de levée de quarantaine; conception d'animations et d'effets spéciaux pour le compte de tiers; conception d'autocollants magnétiques pour réfrigérateurs; décoration scénique pour entreprises de théâtre; services de pesage de camions; services de location de télescopes; détection de radon; services de création d'arts graphiques; analyses graphologiques; services de cartographie; services de conception de logos; location de compteurs pour l'enregistrement de la consommation d'énergie.

4. Mit Verfügung vom 24.09.2024 wurde das Widerspruchsverfahren bis zum Abschluss des Registrierungsverfahrens bei der OMPI von Amtes wegen sistiert, da sich die Widerspruchsmarke noch im Gesuchsstadium befand.
5. Mit Schreiben vom 16.10.2024 beantragte die widersprechende Partei die Aufhebung der Sistierung und Fortführung des Widerspruchsverfahrens, da die Widerspruchsmarke durch die OMPI zur Registrierung gelangt sei.
6. Mit Verfügung vom 19.11.2024 hob das IGE die Sistierung auf und die widerspruchsgegnerische Partei wurde zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 18.12.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 19.12.2024 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Das Widerspruchsverfahren wird ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Marken hinterlegung stützt. Diesfalls wird das Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke sistiert (Art. 23 Abs. MSchV) (Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.2, unter www.ige.ch).
2. Das Widerspruchsverfahren wurde mit Verfügung vom 24.09.2024 von Amtes wegen sistiert, da sich die Widerspruchsmarke noch im Gesuchsstadium befand. Mit dem Abschluss des Registrierungsverfahrens wurde die Widerspruchsmarke am 12.04.2024 durch die OMPI ins internationale Register eingetragen und die Registrierung in der Gazette OMPI des marques internationales 39/2024 vom 10.10.2024 publiziert. Die entsprechende sog. Déclaration d'octroi gemäss Art. 18ter1 AusfO wurde überdies am 12.11.2024 vom IGE erlassen. Mithin wurde die Sistierung seitens des IGE mit Verfügung vom 19.11.2024 aufgehoben und das Verfahren weitergeführt.
3. 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
4. Die Widerspruchsmarke wurde am 12.04.2024 – unter Beanspruchung einer chinesischen Priorität vom 15.11.2023 - im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 07.06.2024 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.

5. Die widersprechende Partei verweist in der Widerspruchsbegründung vom 13.09.2024 auf den Umstand, dass die widerspruchsgegenerische Partei die gleiche Adresse und teilweise die gleiche Verwaltung wie die Store One AG habe. Eine Konsultation des schweizerischen Markenregisters ergab, dass die beiden Firmen mehrere Marken wie z.B. «BYD HAN», LIXIANG», «YANGWANG», «ZEEKR» und «XPENG» verschiedener aufstrebender chinesischer Autobauer schützen lassen haben. Es sei daher offensichtlich, dass die Hinterlegung all dieser Marken böswillig erfolgte.
 So habe die Store One AG u.a. die zwischenzeitlich auch in der Schweiz bekannte Marke «Xiaomi» schützen lassen, sodass auch in dieser Sache die Einlegung eines Widerspruchs nötig wurde. Dieses Widerspruchsverfahren sei jedoch zwischenzeitlich zu Gunsten der Markeninhaberin abgeschlossen worden. Folglich sei davon auszugehen, dass die durch die widerspruchsgegenerische Partei erfolgte Hinterlegung der angefochtenen Marke auch böswillig erfolgte, um entweder der widersprechenden Partei zu schaden oder aus der Anmeldung einen Vorteil zu schlagen.
 Auch könne die Marke «Xiaomi» zwischenzeitlich als eine in der Schweiz notorisch bekannte Marke im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 angesehen werden.
6. Die widerspruchsgegenerische Partei führte in ihrem Schreiben vom 18.12.2024 aus, dass sie bei der Anmeldung der Marke mit Blick auf die Fertigung und den Vertrieb ihres Fahrzeugs SU7 ein eigenes legitimes Interesse verfolge und die Marke bereits aktiv im geschäftlichen Verkehr nutzen würde. Die Anmeldung des Zeichens erfolgte in gutem Glauben und auf der Grundlage eines klaren geschäftlichen Plans.
7. Gegenstand des 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, wobei beweisbedürftige Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft gemacht» sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüber hinausgehende Argumentationen, wie z.B. lauterkeits-, firmen-, namens- oder vertragsrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1).
8. Die Parteivorbringen zur böswilligen Usurpation der Widerspruchsmarke durch die widerspruchsgegenerische Partei resp. zur in gutem Glauben und auf Grundlage eines klaren geschäftlichen Plans erfolgten Anmeldung der angefochtenen Marke durch die widerspruchsgegenerische Partei überschreiten die Fragenstellung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Auch können die Ausführungen der widerspruchsgegenerischen Partei zur effektiven Verwendung der angefochtenen Marke auf dem Markt nicht herangezogen werden, da in casu einzig auf die Registereinträge der konfligierenden Zeichen abzustellen ist.
 Auch stützt sich der Widerspruch auf eine im Register eingetragene internationale Marke mit Benennung der Schweiz (IR 1814956 Xiaomi SU), so dass der Umstand, dass es sich bei der Marke «Xiaomi» in Alleinstellung um eine in der Schweiz notorisch bekannte Marke handeln solle, nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist.
 Die Ausführungen der Parteien können daher im Hinblick auf das im vorliegenden, auf die Verwechslungsgefahr zweier Marken beschränkte Verfahren und unter Berücksichtigung der eingeschränkten Kognition des IGE nicht gehört werden.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

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

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9

Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenggeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Tauchanzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte;

Klasse 12

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 35

Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9

Parcmètres; appareils de contrôle de l'affranchissement; guichets automatiques [DAB]; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines de vote; terminaux électroniques pour l'émission de tickets de loterie; hologrammes; équipements de reconnaissance faciale; machines à dicter; terminaux de distribution de tickets, électroniques; arrondisseurs pour la couture; photocopieurs; balances; gabarits [instruments de mesure]; jauges de niveau pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; simulateurs pour la conduite ou la commande de véhicules; indicateurs automatiques de faible pression dans les pneus de véhicule; niveaux d'essence; télémètres; compteurs kilométriques pour véhicules; appareils et instruments de chimie; dispositifs de mesurage électriques; appareils de mesurage; Robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle pour la recherche scientifique; appareils et instruments optiques; écrans vidéo; semi-conducteurs; puces [circuits intégrés]; appareils de commande à distance; fibres optiques [fils

conducteurs de rayons lumineux]; appareils électriques de commutation; paratonnerres; appareils d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; extincteurs pour automobiles; appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; serrures électriques; diapositives; aimants décoratifs; sifflets pour le dressage de pigeons; système portable d'arrêt de véhicule télécommandé; lunettes de soleil pour animaux de compagnie; aimants pour réfrigérateurs; clôtures électrifiées; mire-œufs; sifflets pour appeler les chiens; robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle pour la préparation de produits à boire; sifflets pour le sport; applications logicielles pour téléphones mobiles, téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; ordinateurs pour la navigation automobile; programmes de systèmes d'exploitation; supports de combinés téléphoniques pour voitures; appareils de navigation pour véhicules; appareils de radio pour véhicules; haut-parleurs de voiture; caméras de recul pour véhicules; enregistreurs de données pour automobiles; projecteurs vidéo; matériel pour réseaux électriques [fils, câbles]; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; unités de commande électroniques pour automobiles; transducteurs; dispositifs de commande électroniques pour servomoteurs; amplificateurs; lunettes de vue; stations de charge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; dispositifs de charge pour véhicules à moteur;

Klasse 12

Matériel roulant pour voies ferrées; véhicules télécommandés, autres que jouets; véhicules électriques; véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; voitures; véhicules terrestres autonomes; voitures autonomes; voitures alimentées à l'hydrogène; pompes pour pneus de bicyclette; planches gyroscopiques; transporteurs aériens; chariots de transport; véhicules pour terrains neigeux; nécessaires pour la réparation de chambres à air; pneus pour automobiles; drones-caméras; véhicules nautiques; avertisseurs sonores pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;

Klasse 35

Publicité; placement d'annonces publicitaires pour des voitures par le biais d'Internet; mise à disposition d'informations commerciales; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; promotion des ventes pour des tiers; ventes aux enchères; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de conseillers en gestion de personnel; compilation d'informations dans des bases de données informatiques; services de compilation de répertoires d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; comptabilité; location de distributeurs automatiques; location de kiosques de vente; services de conseillers en recherche de parrainages; recherche de parrainage pour des compétitions sportives; services de recherche de parrainages; recherche de parrainage pour des compétitions sportives électroniques; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire; services de détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente en gros et de détail de substances médicamenteuses; services de location de caisses enregistreuses; louage de caisses enregistreuses;

Klasse 37

Fourniture d'informations en matière de construction; services de construction; extraction minière; réparation de capitonnages; installation et réparation d'équipements de chauffage; installation, maintenance et réparation de machines; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; déparasitage d'installations électriques; services d'installation et maintenance d'équipements médicaux; réparation ou maintenance d'automobiles; installation personnalisée de parties extérieures, intérieures et mécaniques de véhicules [réglage]; recharge de véhicules électriques; entretien et réparation d'avions; construction navale; services de réparation d'équipements photographiques; entretien ou réparation de montres; réparation, changement et installation de serrures; traitement contre la rouille; réparation de pneus; équilibrage de pneus; services d'entretien de meubles; nettoyage de vêtements; désinfection; maintenance d'ascenseurs par le biais de systèmes de surveillance à distance; services de nettoyage d'escaliers roulants; location de machines pour le nettoyage de moquettes; réparation de jumelles; maintenance de malles [bagages]; entretien de piscines; installation et réparation d'alarmes anti-effraction; installation et réparation d'ascenseurs pour personnes; installation de câbles pour l'accès à Internet; installation et réparation d'antennes; maintenance et réparation de skis; réparation de téléphones mobiles; nettoyage de réservoirs de stockage; réparation d'outils à main; restauration d'instruments de musique; services d'enneigement artificiel; réparation de pompes; aiguisage de couteaux; réparation, maintenance et

installation de lecteurs de cartes; location de chargeurs électriques portatifs; installations de paratonnerres; réparation de machines et dispositifs récréatifs; réparation de lignes électriques; location de pompes de drainage; restauration d'oeuvres d'art; location de chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; affûtage de forets; location de chargeurs pour batteries; entretien et réparation de télescopes; Maintenance et réparation de microscopes; services de recharge de batteries de téléphones cellulaires; réparation de jouets ou poupées; réparation et restauration de livres; nettoyage de fosses septiques; location de machines à laver la vaisselle; installation et maintenance d'installations de sport ou de divertissement; services de réparation de bijoux; travaux de cordonnerie; réparation de parapluies; installation et réparation de téléphones; réparation de cannes à pêche; installation et réparation de stores de fenêtre; services de nettoyage de seaux à bière; location de chargeurs de batteries pour appareils de prise de vues numériques; réparation de casques avec microphone sans fil;

Klasse 42

Mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage; surveillance de l'exploitation de systèmes informatiques par accès à distance; services de conception de logiciels informatiques; label de contrôle de la qualité; services de conseillers en intelligence artificielle; réalisation d'études de projets techniques; ingénierie d'arpentage; analyses chimiques; essais cliniques; informations météorologiques; contrôle technique de véhicules automobiles; services d'inspection de véhicules neufs et d'occasion avant leur vente; conception automobile; services de stylisme [dessin industriel]; architecture d'intérieur; services de création de mode; authentification d'oeuvres d'art; pesage de produits pour le compte de tiers; ensemencement de nuages; conception d'œuvres d'art; conception artistique pour la calligraphie et la gravure; conception de livres personnalisés; étalonnage de compteurs de densité nucléaire; étalonnage d'équipements d'évaluation et d'inspection de bâtiments; réalisation de tests et analyse de produits importés ou exportés à des fins de levée de quarantaine; conception d'animations et d'effets spéciaux pour le compte de tiers; conception d'autocollants magnétiques pour réfrigérateurs; décoration scénique pour entreprises de théâtre; services de pesage de camions; services de location de télescopes; détection de radon; services de création d'arts graphiques; analyses graphologiques; services de cartographie; services de conception de logos; location de compteurs pour l'enregistrement de la consommation d'énergie.

5. Der Waren- und Dienstleistungsvergleich ergibt Folgendes:

Klasse 9

Zwischen den angefochtenen Waren «*Wissenschaftliche und Forschungsapparate und -instrumente*» (Klasse 9) ist - soweit sie sich mit den Waren «*appareils et instruments de chimie*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke decken – von Gleichheit auszugehen. Soweit es sich bei den angefochtenen Waren um Produkte handelt, die zu unterschiedlichen Forschungszwecken eingesetzt werden, besteht starke Gleichartigkeit.

Auch ist in Bezug auf die Waren «*Robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle pour la recherche scientifique*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke, die sich einzig in ihrer Art unterscheiden, aber zu gleichen Zwecken eingesetzt werden, starke Gleichartigkeit zu den vorgenannten angefochtenen Waren der Klasse 9 gegeben.

Die angefochtenen Waren «*Navigationsapparate und -instrumente*» (Klasse 9) verfolgen die gleiche Zweckbestimmung wie die Waren «*ordinateurs pour la navigation automobile; appareils de navigation pour véhicules*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke und sind daher als zumindest stark gleichartig oder – soweit es sich um identische Produkte handelt – sogar als gleich einzustufen.

Die angefochtenen Waren «*Vermessungs- und Messapparate und -instrumente*» (Klasse 9) sind zumindest stark gleichartig zu den Waren «*Parcmètres, télémètres, dispositifs de mesure électriques; appareils de mesure*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke zu qualifizieren, da sie alle für die gleiche Funktion, nämlich das Messen oder Vermessen, eingesetzt werden können und folglich über gleiche Vertriebskanäle veräussert und von identischen Abnehmerkreisen nachgefragt werden.

Da es sich bei den angefochtenen Waren «*fotografische Apparate und -instrumente*» (Klasse 9) um optische Produkte im engeren Sinne handelt, besteht zu den Waren «*appareils et instruments optiques*»

(Klasse 9) der Widerspruchsmarke – soweit sich die Produkte decken – Gleichheit, soweit es sich um andere Waren mit optischen Funktionen handelt, kann von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden.

Zwischen den angefochtenen Waren «*optische Apparate und -instrumente*» (Klasse 9) und den Waren «*appareils et instruments optiques*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*Film- und audiovisuelle Apparate und -instrumente*» (Klasse 9) umfassen die Waren «*projecteurs vidéo*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke, so dass – soweit es sich um identische Produkte handelt – Gleichheit besteht; soweit es sich um vergleichbare Waren handelt, die zum gleichen Zweck eingesetzt werden, besteht starke Gleichartigkeit.

Die angefochtenen Waren «*Wägeapparate und -instrumente*» (Klasse 9) umfassen u.a. die Waren «*balances*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke, so dass diese zumindest als gleich resp. im Hinblick auf vergleichbare Produkte als stark gleichartig eingestuft werden können.

Die angefochtenen Waren «*Signalapparate und -instrumente*» (Klasse 9) erzeugen Signale wie Töne oder werden zum Signalisieren eingesetzt. Folglich ist zu den Waren «*triangles de signalisation pour véhicules en panne, sifflets pour le dressage de pigeons; sifflets pour appeler les chiens; sifflets pour le sport*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke von starker Gleichartigkeit auszugehen, da diese die gleiche Zweckbestimmung erfüllen und von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden.

Die angefochtenen Waren «*Detektionsapparate und -instrumente*» (Klasse 9) können z.B. zum Detektieren von Gesichtern oder von chemischen Substanzen verwendet werden. Folglich ist aufgrund der gleichen Bestimmung von starker Gleichartigkeit zu den Waren «*équipements de reconnaissance faciale, appareils et instruments de chimie*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die angefochtenen Waren «*Prüf- und Kontrollapparate und -instrumente*» (Klasse 9) umfassen u.a. die Waren «*appareils de contrôle de l'affranchissement*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke, so dass zumindest von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden kann.

Die angefochtenen Waren «*Rettungsapparate und -instrumente*» (Klasse 9) finden wie die Waren «*triangles de signalisation pour véhicules en panne, extincteurs pour automobiles*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke bei Rettungseinsätzen Verwendung, so dass die vorgenannten Vergleichswaren als gleichartig eingestuft werden können.

Die angefochtenen Waren «*Unterrichtsapparate und -instrumente*» (Klasse 9) umfassen die Waren «*photocopieurs, appareils et instruments de chimie, écrans vidéo, sifflets pour le sport, projecteurs vidéo*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke, so dass aufgrund der gleichen Bestimmung zumindest starke Gleichartigkeit besteht.

Die angefochtenen Waren «*Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität*» (Klasse 9) sind – soweit sie sich mit den Waren «*appareils électriques de commutation; transducteurs, amplificateurs*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke decken – als gleich zu beurteilen, soweit es sich um andere elektrische Apparate handelt, besteht aufgrund des gleichen Einsatzgebietes starke Gleichartigkeit.

Die angefochtenen Waren «*Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten*» (Klasse 9) decken sich teilweise mit den Waren «*enregistreurs de données pour automobiles*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke, so dass aufgrund der Überschneidungen in der Zweckbestimmung zumindest starke Gleichartigkeit gegeben ist.

Die angefochtenen Waren «*aufgezeichnete und herunterladbare Medien, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien*» (Klasse 9) können im Zusammenhang mit Hardware zum Einsatz kommen und ergänzen sich zu einem funktionsfähigen Produkt; diese werden zudem üblicherweise oft als Einheit verkauft. Weiter können zumindest die aufgezeichneten und herunterladbaren Medien mit Software versehen sein, welche die Hardware erst zum Funktionieren bringt (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer])

B-758/2007, E. 5.1 – *G-mode / GMODE*). Eine Gleichartigkeit zu den Waren «*logiciels informatiques enregistrés; ordinateurs pour la navigation automobile; enregistreurs de données pour automobiles*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke kann daher bejaht werden, da sich die Vergleichszeichen an identische Abnehmerkreise richten und über gleiche Vertriebskanäle zum Verkauf angeboten werden.

Die angefochtenen Waren «*Computersoftware*» (Klasse 9) umfassen die Waren «*applications logicielles pour téléphones mobiles, téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke, so dass zumindest eine starke Warengleichartigkeit bejaht werden kann.

Zwischen den angefochtenen Waren «*Mechaniken für geldbetätigte Apparate*» (Klasse 9) und den Waren «*mécanismes pour appareils à préparation*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke besteht offensichtliche Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*Registrierkassen*» (Klasse 9) werden als Erfassungsgeräte zur Abrechnung von Barzahlungsvorgängen und zur Erstellung von Belegen eingesetzt und können daher als Hardware eingestuft werden (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Registrierkasse>, eingesehen am 20.03.2025). Folglich besteht zu den Waren «*logiciels informatiques enregistrés*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke wiederum Gleichartigkeit, da diese üblicherweise als Einheit auf dem Markt angeboten werden und von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden.

Die angefochtenen Waren «*Rechengерäte; Computer und Computerperipheriegeräte*» (Klasse 9) umfassen unter anderem auch Navigationsgeräte oder Bildschirme. Diese sind daher zu den Waren «*ordinateurs pour la navigation automobile, écrans vidéo*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke als zumindest stark gleichartig oder – soweit es sich um identische Produkte handelt – sogar als gleich einzustufen.

Auch ist gemäss ständiger Praxis und wie bereits weiter oben ausgeführt eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren «*Rechengерäte; Computer*» (Klasse 9) und den Waren «*logiciels informatiques enregistrés*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke gegeben.

Die angefochtenen Waren «*Feuerlöschgeräte*» (Klasse 9) umfassen u.a. auch Modelle für das Auto, so dass zu den Waren «*extincteurs pour automobiles*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke zumindest starke Gleichartigkeit gegeben ist.

Bei den angefochtenen Waren «*Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen*» (Klasse 9) handelt es sich explizit um spezialisierte Produkte, die einzig zum Tauchen oder Schwimmen eingesetzt werden. Da die Widerspruchsmarke in Klasse 9 keine tauchspezifischen Waren oder vergleichbare Schutz- oder Spezialbekleidung beansprucht, muss die Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke verneint werden.

Es ist nicht branchenüblich, dass ein Hersteller von mehrheitlich elektronischen Waren oder Geräten sowie Software auch Taucherwaren zum Verkauf anbietet. Zudem ist dem IGE keine Marktübung bekannt, dass Produzenten der Waren der Klasse 12 – selbst wenn diese zu nautischen Zwecken dienen - oder Anbieter der Dienstleistungen der Klassen 35, 37 oder 42 gewöhnlicherweise ins Tauchsegment diversifizieren. Mithin ist zwischen den vorgenannten Waren- und Dienstleistungskategorien der Vergleichszeichen kein markenrelevanter Bezug ersichtlich. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und / oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

Weiter bleibt zu beachten, dass auch die zwischen Markenähnlichkeit und Produkte- resp. Dienstleistungsgleichartigkeit bestehende Wechselwirkung nicht so weit geht, dass die (gegebenenfalls erhöhte) Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren könnte (vgl. BGer in sic! 2010, 353 – *Davidoff Coolwater / cool water* sowie Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und / oder Dienstleistungen unterliegt gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten und / oder Dienstleistungen einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte und / oder Dienstleistungen einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – *Davidoff Coolwater / cool water*).

Auch die Annahme einer allenfalls erweiterten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke würde somit in Anbetracht der zitierten Rechtsprechung vorliegend nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Warengleichartigkeit führen.

Klasse 12

Die angefochtenen Waren «*Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser*» (Klasse 12) sind offensichtlich gleich oder zumindest stark gleichartig zu den Waren «*véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail*» (Klasse 12) der Widerspruchsmarke einzustufen.

Klasse 35

Zwischen den angefochtenen Dienstleistungen «*Werbung*» (Klasse 35) und den Dienstleistungen «*Publicité*» (Klasse 35) der Widerspruchsmarke besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen Dienstleistungen «*Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung*» (Klasse 35) umfassen u.a. die Dienstleistungen «*profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; promotion des ventes pour des tiers, services de conseillers en gestion de personnel, comptabilité*» (Klasse 35) der Widerspruchsmarke, so dass eine starke Gleichartigkeit ohne weiteres bejaht werden kann.

Die angefochtenen Dienstleistungen «*Büroarbeiten*» (Klasse 35) umfassen u.a. auch die Dienstleistungen «*compilation d'informations dans des bases de données informatiques; services de compilation de répertoires d'informations à des fins commerciales ou publicitaires*» (Klasse 35) der Widerspruchsmarke, so dass bei identischen Dienstleistungen von Gleichheit, bei vergleichbaren Dienstleistungen mit gleicher Bestimmung zumindest von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden kann.

6. Kann eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren «*Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen*» (Klasse 9) sowie den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 35, 37 und 42 der Widerspruchsmarke ausgeschlossen werden, ist es nicht mehr nötig, diesbezüglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen ist (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5, mit weiteren Hinweisen).
 Der Widerspruch ist folglich hinsichtlich der angefochtenen Waren «*Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen*» (Klasse 9) bereits aufgrund fehlender Gleichartigkeit abzuweisen.
7. Die Gleichheit resp. (starke) Gleichartigkeit der angefochtenen Waren «*Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Feuerlöschgeräte*» (Klasse 9) sowie aller angefochtenen Waren der Klasse 12 und Dienstleistungen der Klasse 35 wurde hingegen bejaht, so dass nachfolgend somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche

geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die Wortmarken «Xiaomi SU» (Widerspruchsmarke) und «SU7» (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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; Bundesgericht [nachfolgend: BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
4. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegenerische Partei das an zweiter Stelle stehende und aufgrund des zum weiteren Zeichenelement «Xiaomi» vorhandenen Abstands separat wahrgenommene Wortelement «SU» der Widerspruchsmarke vollständig übernommen und mit der gemeinfreien Grundzahl 7 ergänzt hat.
 Die hinzugefügte und per se als banal und freihaltebedürftig zu beurteilende Zahl 7 ist als untergeordnet einzustufen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.1), so dass der Fokus bei der angefochtenen Marke ohne weiteres auf dem, am besonderes prägenden Wortanfang stehenden Wortelement «SU» bleibt (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*).
5. Auch ist der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross/Kleinschreibung, die angefochtene Marke hingegen ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen).
6. Im Gesamteindruck stimmen die Zeichen somit im kennzeichnungsmässig gleichwertig einzustufenden oder sogar dominierenden, sich am teilweise besonderes prägenden Wortanfang befindlichen und insbesondere selbständig wahrgenommenen Element «SU» überein. Es besteht demzufolge aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten insbesondere auf schriftbildlicher, aber auch auf klanglicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).
8. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus der Begriffskombination «Xiaomi SU». «Xiaomi» ist der chinesische Begriff für «Kolbenhirse», der den schweizerischen Abnehmerkreisen nicht bekannt sein wird und als Fantasiebegriff oder als unbestimmte Firmenbezeichnung wahrgenommen wird (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Xiaomi>, eingesehen am 20.03.2025).
 Dem weiteren Element «SU» können als Abkürzung unterschiedliche Bedeutungen zukommen (<https://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=su&language=de>, <https://www.acronymfinder.com/SU.html>, <https://de.wikipedia.org/wiki/SU>, <https://en.wikipedia.org/wiki/SU>, eingesehen am 20.03.2025). Aufgrund der vorhandenen Mehrdeutigkeit und des Umstands, dass keine der möglichen Bedeutungen in einem klaren Zusammenhang mit den in casu noch interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 35 steht, wird das Kürzel ohne klaren Sinngehalt wahrgenommen. Auch sind die geografischen Namen in Spanien und Iran als unbekannt einzustufen. Des Weiteren kann es sich beim Element «SU» auch um einen Familiennamen handeln.
 Insgesamt kommt der Widerspruchsmarke daher kein eindeutiger Sinngehalt zu; diese wird von den Konsumentkreisen in erster Linie mit einer Fantasiebezeichnung assoziiert. Da es sich beim

Zeichenbestandteil «SU» um einen Nachnamen handelt, kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die angesprochenen Abnehmerkreise die Widerspruchsmarke mit einer unbestimmte Vor-/Nachnamen-Konstellation in Verbindung bringen.

9. Die angefochtene Marke weist neben dem Element «SU» die Grundzahl 7 auf und wird insgesamt von den angesprochenen Abnehmerkreisen auch ohne klaren Bedeutungsgehalt wahrgenommen.
10. Da die Vergleichszeichen a priori als Fantasiebezeichnungen einzustufen sind, können mithin auch keine Unterschiede im Sinngehalt ausgemacht werden, welche die festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene zu kompensieren vermögen. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren und Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Da die Warengleichartigkeit für einige Waren der Klasse 9 («*Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen*») verneint worden ist, ist die Verwechslungsgefahr noch für die in casu verbleibenden Waren der Klassen 9 und alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 und 35 der Vergleichszeichen zu beurteilen.

Die Waren der Klasse 9, insbesondere Datenträger, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, richten sich an eine mediengewöhnte und –konsumierende Letztabnehmerschaft, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden. Die betroffenen Waren werden zwar mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 - *UBER / uberall (fig.)*; BVGer B-6761/2017, E. 3.2 - *Qnective und Qnective (fig.) / Q qnnect (fig.)*).

Dem Erwerb eines Fahrzeugs - insbesondere eines Neuwagens - geht meist eine gründliche Informationsbeschaffung durch den Käufer voraus. Dieser vergleicht dabei Ausstattungen, technische Daten und Preise sowie Automarken und allenfalls deren Wert. Es ist daher davon auszugehen, dass sowohl der Endabnehmer als auch die Fachkreise die beanspruchten Waren der Klasse 12 mit erhöhter Aufmerksamkeit erwerben (vgl. BVGer B-48229/2012, E. 7.2.2 – *LAND ROVER / LANDGLIDER*).

Von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 35 (Geschäftsführungs-, Management- und Werbedienstleistungen) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge in der Regel eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)*).

- «Büroarbeiten» der Klasse 35 werden hingegen mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
4. 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).
 5. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination «Xiaomi SU», die als Fantasiebezeichnung und im Zusammenhang mit den in casu zur Diskussion stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 35 über einen nicht direkt beschreibenden Charakter verfügt. Dies hat auch zu gelten, wenn das Widerspruchszeichen allenfalls mit einer unbestimmten Kombination bestehend aus einem Vor- und einem Familiennamen in Verbindung gebracht wird. Dieser kommt mithin eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
 6. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
 7. Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen, identisch vorhandenen und selbständig wahrgenommenen Zeichenbestandteils «SU». Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich im weiter vorhandenen Element «Xiaomi» der Widerspruchsmarke und der bei der angefochtenen Marke hinzugefügten banalen und freihaltebedürftigen Grundzahl 7.
 8. Da die Konsumenten dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen und kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, erscheint es als naheliegend, dass sich diese bei den Vergleichszeichen in erster Linie am identisch vorhandenen, einfach aussprechbaren und teilweise am Wortanfang positionierten sowie den Gesamteindruck dominierenden Kurzwort «SU» orientieren werden, das in der Widerspruchsmarke insbesondere in der Funktion eines möglichen Nachnamens den Gesamteindruck dominiert. In diesem Zusammenhang ist auf den in der Rechtsprechung entwickelten Erfahrungssatz hinzuweisen, wonach bei aus Vor- und Familiennamen zusammengesetzten Marken in der Regel der Familienname im Vordergrund steht (vgl. BGer in sic! 2008, 295, E.6.4.5 - *R sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
 Der in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandene Bestandteil «Xiaomi», der wie ein asiatischer Vorname wirkt und die an zweiter Position vorhandene als untergeordnet einzustufende Zahl 7 der angefochtenen Marke gehen im Gesamteindruck hingegen unter.
 9. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. (stark) gleichartige Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 35 beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
 Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Zeichenelement «SU» sind in der angefochtenen Marke zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Trotz Zusammenschreibens wird der übernommene, identisch vorhandene und für die hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen per se unterscheidungskräftige Zeichenbestandteil «SU» im jüngeren Zeichen aufgrund der als untergeordnet einzustufenden Grundzahl 7 immer noch als selbständiges Element wahrgenommen und verschmilzt nicht zu einem neuen Zeichen (vgl. BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – *Giardino / giardino (fig.)*).
 Mithin besteht trotz des in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandenen unbestimmten Elementes «Xiaomi», der als Vornamen wahrgenommen werden kann, sowie der im jüngeren Zeichen beigefügten, nicht im Vordergrund stehenden Grundzahl 7 unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die angefochtene Marke wirkt einzig wie eine verkürzte, mit einer auf eine mögliche Version hinweisenden Zahl ergänzte Variante der Widerspruchsmarke. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
 10. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht des identischen Wortelementes «SU» und der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren und -

dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 35 die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

11. Selbst unter Annahme einer teilweise erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 35 zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.
12. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104172 ist daher teilweise, im Umfang der bestehenden Waren- und Dienstleistungsgleichheit resp. -gleichartigkeit gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 815797 «SU7» für die Waren «*Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Feuerlöschgeräte*» (Klasse 9) und alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 und 35 zu widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Der Widerspruch wird lediglich teilweise gutgeheissen. Die widersprechende Partei ist vorliegend mit ihrem Begehren rund zu vier Fünfteln durchgedrungen. Gemäss Rechtsprechung rechtfertigt dies keine vollständige Kostenauflage an die mehrheitlich unterliegende Partei (vgl. BVGer B-6734/2023 – *BURGER KING / Burek BK King (fig.)*). Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widerspruchsgegnerische Partei liess sich im vorliegenden Verfahren nicht vertreten und handelte eigenständig. Da die Auslagen der widerspruchsgegnerischen Partei den Betrag von CHF 50.00 nicht übersteigen, wird ihr praxismässig kein Spesenersatz zugesprochen. Die anwaltlich vertretene widersprechende Partei hat aufgrund der Kostenwettschlagung Anspruch auf die Hälfte der üblichen Entschädigung von CHF 1'200.00, mithin auf CHF 600.00. Des Weiteren ist ihr der Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, d.h. CHF 400.00, zuzusprechen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei somit eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104172 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 815797 «SU7» wird für folgende Waren und Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 9

Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenggeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Feuerlöschgeräte;

Klasse 12

alle Waren wie registriert;

Klasse 35

alle Dienstleistungen wie registriert.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 25. März 2025

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).