

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104575 in Sachen

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
NL-3011 AA Rotterdam
NL-Niederlande

Widersprechende Partei

vertreten durch

Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
Postfach
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1360007 - F1

gegen

F1RST MOTORS L.L.C
Sheikh Zayed Road - Al Quoz
Al Quoz 1
Dubai
AE-Vereinigte Arabische Emirate

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

CH-Marke Nr. 826686 - F1RST MOTORS ((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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 826686 "F1RST MOTORS ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 14.02.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
35 *Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.*
2. Am 14.05.2025 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. 1360007 "F1" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in Klasse 35 für folgende Dienstleistungen geschützt ist:
35 *Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité; services d'une agence de publication de textes publicitaires; services d'agences de publicité; services d'une agence de publicité sur un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de communication électronique sans fil; services de diffusion de matériel publicitaire; services de location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire dans des génériques de films; publicité télévisée, publicité radiophonique; publicité sous forme de dessins animés; services d'une agence de promotion, services d'une agence de promotion pour le sport et les relations publiques; promotion de manifestations de sport automobile; étude de marché; services de recherches en marketing; services de sondage d'opinion publique; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; recueil et systématisation de données dans des banques de données; services de gestion de banques de données; services de compilation de statistiques; services publicitaires pour manifestations sportives dans le domaine des courses d'engins motorisés; services de vente au détail de produits de tous types; présentation de produits sur tout moyen de communication pour services de vente au détail; services de vente au détail pour solvants, paraffine, cires, bitume et pétrole; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur transport), y compris équipements de sport, vêtements, jeux, jouets, souvenirs, produits de l'imprimerie, livres et logiciels informatiques (à l'exclusion de leur transport) permettant à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans un magasin ou par le biais d'un réseau informatique global (Internet) ou par le biais de dispositifs de communication électronique sans fil; services publicitaires et promotionnels, services d'information en matière de publicité et de promotion, tous les services précités étant fournis en ligne depuis une banque de données informatique ou par le biais d'un réseau informatique mondial (Internet) ou par le biais de dispositifs de communication électronique sans fil; élaboration et compilation de publicités pour sites web dans un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de communication électronique sans fil; fourniture d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; vente aux enchères sur un réseau informatique mondial (Internet) ou par le biais de dispositifs de communication électronique sans fil; collecte de répertoires pour publication sur Internet et sur réseau de communication électronique sans fil; services d'administration commerciale pour le traitement de prestations commerciales sur un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de communication électronique sans fil; recueil, création et gestion de données, à savoir recueil de noms de domaine dans un registre; promotion des ventes, à savoir mise en place de programmes préférentiels pour les clients; services de programme de récompense, d'avantages et de fidélisation d'une clientèle sur des lieux de sport au moyen de la distribution de cartes de fidélité et de membre codées pouvant contenir des données personnelles de l'utilisateur; promotion des produits et services de tiers par le biais de l'émission de cartes de récompense de la fidélité de supporteurs, contenant des informations personnelles sur l'identité du titulaire de la carte et permettant le contrôle d'accès à des stades de sport (services de billetterie); services de commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; services d'administration de bases de données; services de compilation d'informations dans des bases de données informatiques, à savoir images fixes ou animées; services d'intermédiaires en matière de contrats portant sur l'achat et la vente de produits ou services, pour des tiers; promotion de manifestations sportives dans le domaine des courses d'engins motorisés; promotion des produits et services de tiers, au moyen d'accords contractuels, notamment au moyen de partenariats (parrainage) et de*

licences, offrant à des produits et services de tiers une visibilité accrue et une image valorisée issues de manifestations culturelles et sportives, en particulier de manifestations internationales; services de compilation et d'enregistrement de données et d'informations sur des performances sportives; services de mise à disposition de personnel, en particulier pour le débit de boissons et d'aliments; promotion de manifestations de courses d'engins motorisés; services de vente au détail de produits d'éducation et de divertissement interactifs, de CD-ROM, de jeux informatiques et de disques compacts interactifs; services de vente au détail, en particulier sur un réseau informatique mondial, de produits d'éducation et de divertissement interactifs, de CD-ROM, de jeux informatiques et de disques compacts interactifs; mise à disposition en ligne de répertoires d'adresses commerciales en rapport avec la pré-réservation de logements temporaires, ainsi qu'avec des classements, évaluations, critiques, références et recommandations en rapport avec la pré-réservation de logements temporaires; services de recherche de parrainages financiers en rapport avec des manifestations de sport automobile.

4. Mit Verfügung vom 19.05.2025 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da innert erstreckter Frist keine Stellungnahme eingereicht wurde, hat das IGE mit Verfügung vom 02.09.2025 die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 17.02.2017 mit einer Benelux-Priorität vom 27.01.2017 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 28.12.2024 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.

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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen), auf www.ige.ch.

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

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

3. Die Widerspruchsmarke ist in Klasse 35 für folgende Dienstleistungen geschützt:

35 *Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité; services d'une agence de publication de textes publicitaires; services d'agences de publicité; services d'une agence de publicité sur un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de communication électronique sans fil; services de diffusion de matériel publicitaire; services de location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire dans des génériques de films; publicité télévisée, publicité radiophonique; publicité sous forme de dessins animés; services d'une agence de promotion, services d'une agence de promotion pour le sport et les relations publiques; promotion de manifestations de sport automobile; étude de marché; services de recherches en marketing; services de sondage d'opinion publique; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; recueil et systématisation de données dans des banques de données; services de gestion de banques de données; services de compilation de statistiques; services publicitaires pour manifestations sportives dans le domaine des courses d'engins motorisés; services de vente au détail de produits de tous types; présentation de produits sur tout moyen de communication pour services de vente au détail; services de vente au détail pour solvants, paraffine, cires, bitume et pétrole; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur transport), y compris équipements de sport, vêtements, jeux, jouets, souvenirs, produits de l'imprimerie, livres et logiciels informatiques (à l'exclusion de leur transport) permettant à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans un magasin ou par le biais d'un réseau informatique global (Internet) ou par le biais de dispositifs de communication électronique sans fil; services publicitaires et promotionnels, services d'information en matière de publicité et de promotion, tous les services précités étant fournis en ligne depuis une banque de données informatique ou par le biais d'un réseau informatique mondial (Internet) ou par le biais de dispositifs de communication électronique sans fil; élaboration et compilation de publicités pour sites web dans un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de communication électronique sans fil; fourniture d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; vente aux enchères sur un réseau informatique mondial (Internet) ou par le biais de dispositifs de communication électronique sans fil; collecte de répertoires pour publication sur Internet et sur réseau de communication électronique sans fil; services d'administration commerciale pour le traitement de prestations commerciales sur un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de communication électronique sans fil; recueil, création et gestion de données, à savoir recueil de noms de domaine dans un registre; promotion des ventes, à savoir mise en place de programmes préférentiels pour les clients; services de programme de récompense, d'avantages et de fidélisation d'une clientèle sur des lieux de sport au moyen de la distribution de cartes de fidélité et de membre codées pouvant contenir des données personnelles de l'utilisateur; promotion des produits et services de tiers par le biais de l'émission de cartes de récompense de la fidélité de supporteurs, contenant des informations personnelles sur l'identité du titulaire de la carte et permettant le contrôle d'accès à des stades de sport (services de billetterie); services de commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; services d'administration de bases de données; services de compilation d'informations dans des bases de données informatiques, à savoir images fixes ou animées; services d'intermédiaires en matière de contrats portant sur l'achat et la vente de produits ou services, pour des tiers; promotion de manifestations sportives dans le domaine des courses d'engins motorisés; promotion des produits et services de tiers, au moyen d'accords contractuels, notamment au moyen de partenariats (parrainage) et de licences, offrant à des produits et services de tiers une visibilité accrue et une image valorisée issues de manifestations culturelles et sportives, en particulier de manifestations internationales; services de compilation et d'enregistrement de données et d'informations sur des performances sportives; services de mise à disposition de personnel, en particulier pour le débit de boissons et d'aliments; promotion de manifestations de courses d'engins motorisés; services de vente au détail de produits d'éducation et de divertissement interactifs, de CD-ROM, de jeux informatiques et de disques*

compacts interactifs; services de vente au détail, en particulier sur un réseau informatique mondial, de produits d'éducation et de divertissement interactifs, de CD-ROM, de jeux informatiques et de disques compacts interactifs; mise à disposition en ligne de répertoires d'adresses commerciales en rapport avec la pré-réservation de logements temporaires, ainsi qu'avec des classements, évaluations, critiques, références et recommandations en rapport avec la pré-réservation de logements temporaires; services de recherche de parrainages financiers en rapport avec des manifestations de sport automobile.

4. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen *Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau* entsprechen den angefochtenen Dienstleistungen *Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten* der angefochtenen Marke. Es besteht mithin nicht weiter zu diskutierende Dienstleistungsgleichheit.
5. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reine Wortmarke "F1" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "FIRST MOTORS ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei einer aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marke 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).
3. Bei der angefochtenen Marke beschränken sich die figurativen Elemente auf eine leichte Schrägstellung der Buchstaben, auf einen fehlenden senkrechten Strich beim Buchstaben R sowie auf eine banale Unterstreichung. Schliesslich ist die an zweiter Stelle stehende Ziffer 1 in die Länge gezogen und in einem anderen Grauton gehalten als die übrigen Buchstaben. Die gestalterischen Elemente vermögen den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens nur minimal zu beeinflussen. In der Folge beschränkt sich somit der Zeichenvergleich auf die Wortelemente.
4. 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.]*). Während die Widerspruchsmarke einzig aus der Buchstaben- und Zahlkombination "F1" besteht, übernimmt das angefochtene Zeichen die gleiche Buchstaben-/Zahlkombination und hängt die Buchstaben "RST MOTORS" an. Obwohl die jüngere Marke über wesentlich mehr Buchstaben als die Widerspruchsmarke verfügt, bewirkt die Übernahme der älteren Marke in das jüngere Zeichen praxisgemäss eine Ähnlichkeit auf schriftbildlicher Ebene. Wird eine ältere Marke denn auch in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 mit Verweis u.a. auf BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.)).
5. Dies in casu nicht der Fall. Insbesondere durch die Hervorhebung der Ziffer 1 im angefochtenen Zeichen wird dieses vom Abnehmer in die Elemente "F1" und die übrigen Buchstaben aufgeteilt. Mithin nimmt der Abnehmer somit "F1" immer noch als selbstständiges Element wahr.

6. Auf der klanglichen Ebene ist ebenfalls eine Gleichartigkeit gegeben. Aufgrund der hervorgehobenen Ziffer 1 wird der Zeichenanfang des angefochtenen Zeichens von allen relevanten Abnehmerkreisen (unabhängig von deren Sprache) gleich wie die Widerspruchsmarke ausgesprochen, nämlich "eff-eins", "eff-un", "eff-uno" oder "eff-one". Auch hier gilt somit, dass bei Wahrnehmung des zweiten Elements als Ziffer 1 eine Übernahme der Widerspruchsmarke vorliegt, was zu einer klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen führt. Dass ein Teil der Abnehmer das angefochtene Zeichen allenfalls als "first motors" (fɜːst- moʊ-tərs) liest und ausspricht, kann dabei die klangliche Ähnlichkeit nicht beseitigen.
7. 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.).
8. Da je nach Lesart beide Zeichen das Zeichenelement "F1" enthalten, bestehen trotz der weiteren Wortelemente "RST" und "MOTORS" des angefochtenen Zeichens zwangsläufig auch sinngelaltliche Übereinstimmungen. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
9. 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 Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen 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. Die massgebenden Dienstleistungen *publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale* werden praxismässig mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. u.a. BGer in sic! 2022, 34, E. 6.6.1 – Tellco Holding / Tell et al.). Betreffend die Dienstleistung *travaux de bureau* ist mit einer normalen Aufmerksamkeit zu rechnen.
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. Der Widerspruchsmarke "F1" kann als Fantasiebezeichnung in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 35 kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit 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: Die Übernahme einer älteren Marke (wie vorliegend) ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch hinzugefügte Elemente verändert wird oder dass der übernommene Bestandteil schwach ist und dieser mit einem kennzeichnungskräftigen Element verbunden wird (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke übernimmt die über einen normalen Schutzzumfang verfügende Widerspruchsmarke "F1" und fügt dieser die Buchstabenfolge "RST" sowie den Begriff "MOTORS" hinzu mit leichter grafischer Gestaltung. Durch die grafische Gestaltung wird das angefochtene Zeichen durch die am besonders prägenden Zeichenanfang stehende Buchstaben-/Zahlenkombination "F1" geprägt, die somit in der angefochtenen Marke auch aufgrund der grafischen Darstellung als selbständiges Element erkennbar bleibt. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. An diesem Resultat kann auch die Tatsache nichts ändern, dass ein Teil der angesprochenen Abnehmerkreise die angefochtene Marke u.U. als Begriffskombination "first motors" lesen kann. Denn für die Annahme einer Verwechslungsgefahr genügt es, wenn diese nur bei einem Teil der angesprochenen Abnehmerkreise gegeben ist (vgl. sinngemäss u.a. BVGer B-6099/2013, E. 5.2.1 – CARPE DIEM / carpe noctem).
7. Unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität, der festgestellten Zeichenähnlichkeit und dem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist trotz teilweise erhöhter Aufmerksamkeit der Abnehmer das Bestehen einer Verwechslungsgefahr gegeben. Der Widerspruch Nr. 104575 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 826686 "F1RST MOTORS ((fig.))" 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 (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. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104575 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 826686 "F1RST MOTORS ((fig.))" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
4.
Die widerspruchsgegnersische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. Dezember 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

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