

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104444 in Sachen

Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG
Richtiplatz 1
8304 Wallisellen

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
8050 Zürich

CH-Marke Nr. 783022 - ElectriX ((fig.))

*Electri***X**

gegen

Shanghai Bosch Rexroth Hydraulics & Automation Ltd.
Room 426, 4th Floor, 125 Fute North Road,
China (Shanghai) Free Trade Zone
Shanghai
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Katzarov SA
Geneva Business Center
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

IR-Marke Nr. 1820167 - Le-ElectriX

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 IR-Marke Nr. 1820167 «Le-ElectriX» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 07.11.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 2024 /43 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
Klasse 7: Dynamos; servomoteurs à courant alternatif; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; manipulateurs automatiques [machines]; robots industriels; bras robotisés à usage industriel; Mécanismes de commande pour machines, moteurs (engines) ou moteurs (motors); actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques, autres que pour véhicules terrestres;
Klasse 9: Onduleurs [électricité]; variomètres; transformateurs [électricité]; modules de commande pour servomoteurs; pupitres de distribution [électricité]; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; modules de circuits intégrés; puces électroniques; actionneurs linéaires électriques; appareils de commande électriques;
Klasse 12: Moteurs électriques pour véhicules terrestres; boîtes de vitesse pour automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; moteurs (engines) pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques pour véhicules terrestres.
2. Am 03.03.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 783022 «ElectriX ((fig.))» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;
Klasse 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobilienwesen;
Klasse 39: Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.
4. Am 10.03.2025 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 06.06.2025 benannte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 12.06.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben 14.07.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
8. Mit Verfügung vom 15.07.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen.
9. Mit Schreiben vom 15.08.2025 teilte die widersprechende Partei dem IGE mit, dass sie auf eine Replik verzichte.
10. Mit Verfügung vom 18.08.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 31.05.2022 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 03.07.2024 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

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, unter www.ige.ch).
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, Ziff. 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 7: Dynamos; servomoteurs à courant alternatif; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; manipulateurs automatiques [machines]; robots industriels; bras robotisés à usage industriel; Mécanismes de commande pour machines, moteurs (engines) ou moteurs (motors); actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques, autres que pour véhicules terrestres;

Klasse 9: Onduleurs [électricité]; variomètres; transformateurs [électricité]; modules de commande pour servomoteurs; pupitres de distribution [électricité]; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; modules de circuits intégrés; puces électroniques; actionneurs linéaires électriques; appareils de commande électriques;

Klasse 12: Moteurs électriques pour véhicules terrestres; boîtes de vitesse pour automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; moteurs (engines) pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques pour véhicules terrestres.

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

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobilienwesen;

Klasse 39: Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

5. Die widersprechende Partei führt aus, dass die angefochtenen Waren allesamt gleichartig zu den Waren der Klasse 12 der Widerspruchsmarke seien. Sie würden Zubehör zu den Waren der Widerspruchsmarke darstellen, welche in einem ergänzenden Verhältnis zu diesen stünden. Demgegenüber macht die widerspruchsgegnersche Partei geltend, dass die angefochtene Marke in der Klasse 7 bei den Elektromotoren sowie den Linearantrieben ausdrücklich auf Landfahrzeuge (*véhicules terrestres*) verzichte. Die Widerspruchsmarke habe keine andere Bedeutung, als über die Funktionsweise (elektrisch) der erfassten Waren und über die Energieform, mit der die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 39 erbracht werden, Auskunft zu geben. Währenddem «Fahrzeuge» sog. Endprodukte des Massenkonsums seien, welche sich an ein breites Publikum richten, seien «Motoren» eher Nischenprodukte oder –komponenten, die sich an ein hochspezialisiertes Publikum (Mechaniker) richten würden.

Klasse 12:

6. Unter den weiten Oberbegriff *Fahrzeuge* der Widerspruchsmarke fallen insbesondere Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als auch Elektrofahrzeuge sowie beispielsweise Fahrräder, Motorräder oder Scooter. Es ist davon auszugehen, dass ein Hersteller von Elektrofahrzeugen auch die hierfür erforderlichen Elektromotoren, ein Hersteller von Landfahrzeugen auch die entsprechenden Motoren für Landfahrzeuge anbietet. Die Verbindung zwischen diesen konkurrierenden Waren ist so eng, dass von einer sich ergänzenden Benutzung auszugehen ist. Entsprechend können die Verbraucher dazu verleitet werden zu glauben, dass die Waren aus demselben Unternehmen stammen, wenn sie unter identischen oder ähnlichen Marken angeboten würden. Da es sich bei Motoren um das zentrale Bauteil eines Personenwagens handelt, ist somit von einer Gleichartigkeit zwischen den *Fahrzeugen* der Widerspruchsmarke und den *moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs (engines) pour véhicules terrestres* der angefochtenen Marke auszugehen (vgl. z.B. Entscheidung des IGE im Verfahren Nr. 102169, III. C, Ziff. 7, S6 / ES6, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>, bestätigt durch BVGer B-99/2023, E. 7.3.3, S6 / ES6 sowie BVGer B-7485/2006, E. 6.2, BOOSTER / Turbo Booster [fig.]).

7. Analog zur Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Motoren und Personenwagen sind auch die in engem Verwendungszusammenhang mit den Motoren stehenden *Getriebe, Antriebswellen* und *pneumatische oder hydraulische Linearantriebe* der angefochtenen Marke als gleichartig zu beurteilen. Ein Getriebe ist

beispielsweise ein absolut wesentliches Element für fast jedes Fahrzeug, da es die Kraft und Drehzahl des Motors an die unterschiedlichen Fahrbedingungen anpasst und so eine effektive Bewegung, Beschleunigung, das Fahren im Rückwärtsgang und das Trennen von Motor und Rädern ermöglicht. Auch diese konkurrierenden Waren stehen in einer so engen Verbindung, dass von einer sich ergänzenden Benutzung auszugehen ist, zumal ein Personenwagen ohne diese Produkte der angefochtenen Marke nicht funktionieren kann (vgl. hierzu Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 102169, III. C, Ziff. 7, S6 / ES6, bestätigt durch BVGer B-99/2023, E. 7.3.3, S6 / ES6). Auch insoweit handelt es sich um wesentliche Bestandteile von Fahrzeugen, es sind die gleichen Technologien vorhanden und folglich stellen auch die *boîtes de vitesse pour automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques pour véhicules terrestres* der angefochtenen Marke wesentliche Elemente (ein wichtiges Kaufkriterium) der Fahrzeuge dar und sind zu den *Fahrzeugen* der Widerspruchsmarke als gleichartig zu beurteilen.

8. Bei den weiter von der angefochtenen Marke beanspruchten *plaquettes de freins pour automobiles* (*Bremsbelägen*) in der Klasse 12 handelt es sich um Bestandteile von Personenwagen. Die Praxis geht davon aus, dass zwischen Hauptware und Bestandteil grundsätzlich keine Gleichartigkeit besteht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2 mit Verweis auf BVGer B-7768/2008, E. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT). Im Bereich von Personenwagen und deren Bestandteilen, die auch als Ersatzteile von den Fahrzeugherstellern angeboten werden, muss die Situation jedoch differenziert betrachtet werden. Die Fahrzeughersteller garantieren regelmässig das Angebot bzw. die Lieferung von Originalersatzteilen (vgl. z.B. für Opel: <https://www.opel.ch/de/service-zubehoer/teile/opel-original-teile.html>, für BMW: <https://www.bmw.ch/>, für Peugeot: <https://www.peugeot.ch/de/wartung-services/zubehoer-teile/ersatzteile.html>, jeweils besucht am 05.01.2026). Werden Personenwagen und diese Ersatzteile unter der identischen Marke angeboten, dann wird der Verbraucher davon ausgehen, dass diese konkurrierenden Waren aus demselben Unternehmen stammen. Es ist in Bezug zu *plaquettes de freins pour automobiles* somit zumindest von entfernter Warengleichartigkeit auszugehen (vgl. hierzu ebenso: Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 102169, III. C, Ziff. 11, S6 / ES6, abrufbar in der Prüfungshilfe bestätigt durch BVGer B-99/2023, E. 7.3.6, S6 / ES6).

Die angefochtenen Waren in der Klasse 12 sind somit allesamt (wenn auch teilweise entfernt) gleichartig zu den *Fahrzeugen* der Widerspruchsmarke in derselben Klasse.

Klasse 7:

9. In der Klasse 12 umfassen die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser* neben *Fahrzeugen* beispielsweise auch ferngesteuerte Fahrzeuge (les véhicules télécommandés), Flugzeuge (aéronefs, avions), Luftschiffe (ballons dirigeables), verschiedene Drohnen (drones caméras, drones civils, drones de livraison, drones militaires), Raumfahrzeuge (véhicules spatiaux), welche allesamt unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe fallen (vgl. hierzu die Nizza Klassifikation, Klasse 12: https://nclpub.wipo.int/enfr/?basic_numbers=show&class_number=12&explanatory_notes=show&gors=&lang=fr&menulang=fr&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20260101).
10. Gleich wie für die angefochtenen Motoren in der Klasse 12 ist für die in der Klasse 7 angefochtenen *servomoteurs à courant alternatif; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs (engines) ou moteurs (motors); actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques, autres que pour véhicules terrestres* zu urteilen: Bei diesen angefochtenen Waren handelt es sich ebenfalls um Motoren bzw. Antriebe. So werden beispielsweise Wechselstrom-Servomotoren u.a. in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, um Position, Geschwindigkeit und Drehmoment genau zu steuern. Elektromotoren, die nicht in Landfahrzeugen (Autos, LKWs, etc.) zum Einsatz kommen, sind in vielen Bereichen unverzichtbar, so in der Schifffahrt (Elektroboote, Kreuzfahrtschiffe) oder in der Luftfahrt (Drohnen, elektrische Flugzeuge). Die Einschränkung bei der angefochtenen Marke (*autres que pour véhicules terrestres*) hat somit, entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei, keinen Einfluss auf die Beurteilung der Gleichartigkeit. Folglich ist insoweit von Warengleichartigkeit auszugehen.
11. Die angefochtenen *Dynamos* stellen beispielsweise für Fahrräder (*Fahrzeuge* in der Klasse 12) ergänzendes Zubehör dar und werden häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten. Sie sind

somit eine sinnvolle Ergänzung der Hauptangebots, was ebenfalls für Gleichartigkeit spricht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1).

12. Demgegenüber ist für die in der Klasse 7 weiter angefochtenen Waren *manipulateurs automatiques [machines]; robots industriels; bras robotisés à usage industriel; mécanismes de commande pour machines* eine Gleichartigkeit zu den Waren der Widerspruchsmarke in der Klasse 12 zu verneinen. Es handelt sich insoweit bezüglich ihrer Art und Zweckbestimmung über völlig verschiedene Waren. Diese Vergleichswaren haben eine unterschiedliche Art (Fahrzeug, Flugzeug, Schiff usw. im Vergleich zu Maschinen), benötigen ein unterschiedliches technisches Herstellungs-Know-how, sind nicht substituierbar und haben unterschiedliche Vertriebskanäle.

Auch ist diesbezüglich keine Gleichartigkeit zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in den Klassen 35, 36 und 39 ersichtlich. Weder die Werbe-, Geschäftsführungs-, Finanz- oder Transportdienstleistungen ergänzen das Warenangebot dieser Produkte der Klasse 7. Es ist auch keineswegs von einem sinnvollen Leistungspaket auszugehen.

Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Das Spezialitätsprinzip, gemäss welchem Marken nicht generell, sondern eben nur im Rahmen des so genannten Gleichartigkeitsbereichs geschützt sind, würde überdehnt werden, wenn jede denkbare sachliche Verknüpfung genügen würde, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.1 und Teil 6, Ziff. 6.1). Somit ist eine Gleichartigkeit insoweit zu verneinen.

Klasse 9:

13. Bei den angefochtenen Waren der Klasse 9 handelt es sich ebenfalls allesamt um andere Waren als die *Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser* in der Klasse 12 der Widerspruchsmarke. Dabei kann es sich zwar teilweise um Bestandteile dieser Waren handeln, womit jedoch eine Gleichartigkeit wie dargetan zu verneinen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.2). Ein *Wechselrichter (Onduleurs [électricité])* ist beispielsweise ein elektronisches Gerät, das Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt (vgl. z.B. <https://heinen-elektronik.de/glossar/wechselrichter/>, besucht am 05.01.2026). Ein *Variometer* zeigt die Vertikalgeschwindigkeit eines Luftfahrzeuges an (vgl. z.B. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Variometer>, besucht am 05.01.2026). Obwohl Variometer beispielsweise zur Grundausstattung von Flugzeugen gehören, handelt es sich dabei lediglich um einen Bestandteil. Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht – wie dargetan – in der Regel keine Gleichartigkeit. Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.2). Dem IGE ist zudem keine Marktübung bekannt, wonach Hersteller von Variometern auch Flugzeuge herstellen. Die Art und die Zweckbestimmung sind unterschiedlich, ebenso das Herstellungs-Know-how. *Transformatoren* wiederum sind elektrische Maschinen, mit der die Spannung eines Stromes erhöht oder vermindert werden kann (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Transformator>, besucht am 05.01.2026). Auch dabei handelt es sich bereits von der Art her um von den *Fahrzeugen und Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser* in der Klasse 12 der Widerspruchsmarke unterschiedliche Waren.

Auch die übrigen in der Klasse 9 angefochtenen Waren, nämlich *modules de commande pour servomoteurs; pupitres de distribution [électricité]; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; modules de circuits intégrés; puces électroniques; actionneurs linéaires électriques; appareils de commande électriques*, werden üblicherweise nicht von Fahrzeug-, Flugzeug- oder Schiffsherstellern vertrieben. Es handelt sich dabei allesamt um gänzlich unterschiedliche Waren. Sie können wiederum Bestandteile derselben darstellen, jedoch sind das Herstellungs-Know-how sowie die Abnehmer stark verschieden und diese Waren sind auch keineswegs substituierbar. Auch in diesem Zusammenhang ist wiederum anzumerken, dass nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Das Spezialitätsprinzip würde ansonsten überdehnt werden. Folglich ist für sämtliche angefochtenen Waren eine Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 12 (und selbstredend auch zu den Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 39) der Widerspruchsmarke zu verneinen.

14. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren der Klasse 7, nämlich bezüglich *manipulateurs automatiques [machines]; robots industriels; bras robotisés à usage industriel; mécanismes de commande pour machines* und sämtlicher Waren der Klasse 9 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 kombinierte Wort-/Bildmarke «ElectriX ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und die reine Wortmarke «Le-ElectriX» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
4. Bei der Widerspruchsmarke «ElectriX ((fig.))» ist der letzte Buchstabe X ein fatter Grossbuchstabe. Daneben enthält das Zeichen keine weitere grafische Ausgestaltung. Ein Farbanspruch wurde nicht geltend gemacht. Diese grafische Ausgestaltung ist eher minim und vermag den Gesamteindruck im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nicht wesentlich zu beeinflussen. Sie ist auch nicht derart, dass sie das Worтеlement als Ganzes in den Hintergrund stellen würde. Folglich ist davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Worтеlementen orientieren wird.
5. 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.]).
6. Vergleicht man die Worтеlemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen «ElectriX» (Widerspruchsmarke) und «Le-ElectriX» bis auf den französischen Artikel plus den Bindestrich bei der angefochtenen Marke im Zeichenelement «ElectriX» vollkommen übereinstimmen. Folglich wird die Widerspruchsmarke von der angefochtenen Marke telquel übernommen, was praxisgemäss zu einer Zeichenähnlichkeit führt.
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. Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Die Bekanntheit von Wörtern des englischen Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen (vgl. per analogiam Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6).
9. Die Vergleichszeichen stimmen im Wortelement «ElectriX» vollkommen überein. Der übereinstimmende Begriff «Electrix» hat keine lexikalische Bedeutung (vgl. z.B. www.onelook.com, besucht am 05.01.2026), ist jedoch phonetisch sehr ähnlich mit dem englischen Begriff «electrics», was auf Deutsch mit «Elektrik, elektrisch, Elektro» übersetzt wird (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 05.01.2026). Bei der Widerspruchsmarke steht der Begriff in Alleinstellung, bei der angefochtenen Marke mit dem bestimmten französischen Artikel «Le» plus Bindestrich.
10. Da beide Zeichen den Begriff «ElectriX» enthalten, stimmen die Vergleichszeichen auch in semantischer Hinsicht überein bzw. es liegt auch kein unterschiedlicher Sinngehalt vor, welcher die genannten schrift- und klangbildlichen Ähnlichkeiten kompensieren könnte.
11. 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. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Widerspruchsmarke bzw. dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten diese als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.).
3. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren 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 (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den strittigen Waren handelt es sich um Waren der Klassen 7 und 12.
4. Bei den hier massgeblichen Vergleichswaren der Klasse 7 handelt es sich nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Die beanspruchten, vorwiegend für den gewerblichen Gebrauch bestimmten Waren werden nicht alltäglich erworben und die Abnehmer setzen sich vor dem Kauf in der Regel mit deren Vor- und Nachteilen bzw. den spezifischen Eigenschaften auseinander. Es ist somit zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen. Zu den massgebenden Verkehrskreisen der Waren der Klasse 12 zählen neben den Endkonsumenten auch die Autohändler (vgl. BVGer B-4829/2012, E. 4,

LAND ROVER / LAND GLIDER). Diese erwerben sowohl Personenwagen wie auch die Ersatzteile und zugehörige Accessoires ebenfalls mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6, (vgl. BVGer B-4829/2012, E. 4, LAND ROVER / LAND GLIDER). Die festgestellte mindestens leicht erhöhte Aufmerksamkeit gilt im Übrigen auch für die restlichen in den Klassen 7 und 12 beanspruchten Waren, insbesondere für Einzelteile und Bestandteile von Verbrennungsmotoren und Motoren aller Art.

5. 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).
6. Die widerspruchsgegerische Partei macht geltend, dass es sich beim übereinstimmenden Zeichenelement «ElectriX» um einen schwachen Zeichenbestandteil handle, da es sich dabei um einen ausdrücklichen Hinweis auf die Art der Stromversorgung der beanspruchten Waren handle. Wenn eine ältere Marke nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweise, würden bereits kleine Unterschiede ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.
7. Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Die Widerspruchsmarke «ElectriX ((fig.))» besteht – wie dargetan – aus dem Begriff «ElectriX» sowie dem fetten Grossbuchstaben X. Der Begriff «Electrix» kann für gewisse Waren einen Hinweis auf etwas (wie auch immer geartetes) Elektrisches darstellen, auch wenn nicht ganz klar ist, was dabei genau direkt beschreibend wäre. In diesem Sinne wäre der Begriff gegebenenfalls stark allusiv und hätte insoweit einen leicht reduzierten Schutzzumfang.

Aber selbst wenn der Begriff «ElectriX» leicht reduziert kennzeichnungskräftig wäre, fällt vorliegend ins Gewicht, dass die Zeichen bis auf den bestimmten Artikel «le» plus den Bindestrich bei der angefochtenen Marke vollkommen identisch sind. Auch bei der angefochtenen Marke wird der erste sowie der letzte Buchstabe gross (wenn auch nicht fett) geschrieben. Die Zeichen stimmen daher auch in ihrer Struktur (mit Hervorhebung des Schlussbuchstabens) vollkommen überein. Die nahezu vollständige Übernahme einer älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die fast vollständig übereinstimmende Widerspruchsmarke schwach ist und diese mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Von Bedeutung ist, dass das jüngere Zeichen mit dem prägenden Bestandteil der älteren Widerspruchsmarke übereinstimmt. Diese geringfügigen Unterschiede des zusätzlichen Wortelements «le», welches zumindest von den frankophonen Abnehmern ausschliesslich im Sinne des bestimmten französischen Artikels («der») wahrgenommen wird, plus Bindestrich und die fehlende Fettschreibung des letzten Buchstabens X drohen zudem bei flüchtiger Wahrnehmung aufgrund der mehrheitlichen Zeichenübereinstimmung überhört bzw. überlesen zu werden. Die angefochtene Marke übernimmt daher den kennzeichnungsmässigen Kern der Widerspruchsmarke. Selbst wenn dieser als leicht reduziert kennzeichnungskräftig beurteilt würde, hätte das blosses Hinzufügen eines Artikels plus Bindestrich vorliegend auf die Verwechslungsgefahr keinen Einfluss. Da die Widerspruchsmarke telquel in die angefochtene Marke übernommen wurde, gilt dies auch in Bezug auf die als lediglich entfernt gleichartig beurteilten Waren (vgl. III. B, Ziff. 8).

8. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Gleichartigkeit und trotz des leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957).
9. Unter Berücksichtigung der grossen Zeichenähnlichkeit resp. Quasi-Identität der Zeichen und der Gleichartigkeit der Vergleichswaren ist die Verwechslungsgefahr trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer und auch unter Annahme eines leicht reduzierten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104444 wird daher im Umfang der festgestellten

Warengleichartigkeit teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1820167 «Le-ElectriX» für die als gleichartig beurteilten Waren, nämlich für sämtliche Waren der Klasse 12 sowie für *dynamos; servomoteurs à courant alternatif; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs (engines) ou moteurs (motors); actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques, autres que pour véhicules terrestres* (Klasse 7), der Schutz in der Schweiz verweigert.

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 (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich rund zur Hälfte, durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104444 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Der internationalen Registrierung Nr.1820167 «Le-ElectriX» wird der Schutz in der Schweiz für folgende Waren definitiv verweigert:

Klasse 7: Dynamos; servomoteurs à courant alternatif; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs (engines) ou moteurs (motors); actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques, autres que pour véhicules terrestres;

Klasse 12: Moteurs électriques pour véhicules terrestres; boîtes de vitesse pour automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; moteurs (engines) pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques pour véhicules terrestres.

3.

Die internationale Registrierung Nr.1820167 «Le-ElectriX» wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung für folgende Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire gemäss Regel 18ter 2)ii) AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21):

Klasse 7: Manipulateurs automatiques [machines]; robots industriels; bras robotisés à usage industriel; Mécanismes de commande pour machines,

Klasse 9: Onduleurs [électricité]; variomètres; transformateurs [électricité]; modules de commande pour servomoteurs; pupitres de distribution [électricité]; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; modules de circuits intégrés; puces électroniques; actionneurs linéaires électriques; appareils de commande électriques;

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

6.

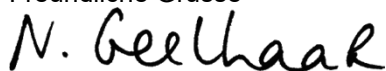
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. Januar 2026

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).