

BVGer B-3756/2015 vom 14. November 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-11-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3756_2015

FR: TAF B-3756/2015 du 14 novembre 2016

IT: TAF B-3756/2015 del 14 novembre 2016

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerden einzutreten.

E. 2.1

In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz, da diese sich im angefochtenen Entscheid auf Annahmen gestützt habe, zu welchen sich die Beschwerdeführerin nicht äussern können. So gehe die Vorinstanz davon aus, dass "Moto" die Kurzform respektive die französische und italienische Bezeichnung für "Motorrad" sei, welche die massgeblichen Waren der Klasse 9 beschreibe, und dass zudem den Widerspruchsmarken nur dank eingeschränktem Warenverzeichnis eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Da es jedoch gerichtsnotorisch sei, dass die Marke "Moto" der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Bekanntheit über einen grösseren Schutzbereich verfüge, hätte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin vor Erlass der angefochtenen Verfügung die Möglichkeit einräumen müssen, sich zur Bekanntheit der Widerspruchsmarken und der Hausmarke "Motorola" zu äussern. Zudem habe die Vorinstanz die Begründungspflicht verletzt, da sie im angefochtenen Entscheid keine ausreichende Begründung dafür nenne, weshalb der Begriff "Moto" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren direkt beschreibend und gemeinfrei sei, sodass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken nicht auf diesen erstrecke. Dadurch habe sie der Beschwerdeführerin eine sinnvolle Anfechtung verunmöglicht. Die Verfügung sei aus formellen Gründen aufzuheben und an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz bringt dagegen vor, dass der Beschwerdeführerin bereits seit Beanstandung vom 31. Januar 2014 im Prüfungsverfahren betreffend die Widerspruchsmarke MOTO bekannt gewesen sei, wie sie diese beurteile. Die Rechtsfragen der Verwechselbarkeit und damit auch des Schutzzumfangs eines Zeichens seien im Widerspruchsverfahren von Amtes wegen zu prüfen und hierzu sei der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör nicht zu gewähren gewesen, zumal die

Vorinstanz sich nicht auf unübliche oder unvorhersehbare Rechtsgründe gestützt habe. Die Beschwerdeführerin habe das erstinstanzliche Verfahren initiiert und um die sich stellenden Rechtsfragen gewusst.

E. 2.2

Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV [SR 101]) gewährleistet der betroffenen Person insbesondere das Recht, sich vor Erlass des Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn es geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 132 V 368 E. 3.1). Er verpflichtet die Behörde, die Vorbringen der betroffenen Person auch tatsächlich zu hören, zu prüfen und in der Entscheidfindung zu berücksichtigen, weshalb sie den Entscheid zu begründen hat (BGE 134 I 83 E. 4.1). Dabei muss die Begründung einer Verfügung - im Sinne einer Minimalanforderung - so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über deren Tragweite Rechenschaft geben und sie sachgerecht anfechten kann. Es sind wenigstens kurz die Überlegungen zu nennen, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Welchen Anforderungen eine Begründung zu genügen hat, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände und der Interessen der Betroffenen festzulegen (vgl. BGE 129 I 232 E. 3; 112 Ia 107 E. 2b; Urteile des BVGer A-3593/2014 vom 13. April 2015 E. 3.2; A-6377/2013 vom 12. Januar 2015 E. 3.3). Dies bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdrücklich mit jeder Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 136 I 229 E. 5.2; Urteil des BGer 9C_257/2011 vom 25. August 2011 E. 5.1; Urteil des BVGer C-4400/2014 vom 26. Mai 2016 E. 3.2). An die Begründung sind umso strengere Anforderungen zu stellen, je stärker ein Entscheid in die individuellen Rechte eingreift, je grösser der Ermessensspielraum der Behörde ist und je komplexer die tatsächlichen Voraussetzungen sind, die bei der Betätigung des Ermessens berücksichtigt werden müssen (BGE 129 I 232 E. 3.3; 112 Ia 107 E. 2b; 104 Ia 201 E. 5g).

E. 2.3

Im Widerspruchsverfahren ist die Untersuchungsmaxime von Art. 12 VwVG durch die Mitwirkungspflicht der Parteien eingeschränkt (Art. 13 Abs. 1 VwVG). Die Bekanntheit einer Marke mit dem daraus folgenden erweiterten Schutzbereich wird nicht von Amtes wegen angenommen, sondern muss von der widersprechenden Partei glaubhaft gemacht werden (Gregor Wild, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 31 N. 31; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 31 N. 4 ff.; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 22. September 1997, in: sic! 1997 S. 582 E. 5 "The Beatles"). Weil im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel durchgeführt wird, sind alle relevanten Behauptungen bereits mit der Widerspruchsschrift aufzustellen und mit den entsprechenden Beweismitteln zu belegen (Christoph Willi, a.a.O., Art. 31 N. 45).

E. 2.4

Die Beschwerdeführerin hat in ihrem Widerspruch vom 1. Dezember 2014 weder behauptet, die Widerspruchsmarken seien bekannt, noch Belege zum Nachweis der

Bekanntheit eingereicht. Ihre Ausführungen beschränken sich auf die Zeichenähnlichkeit und die Gleichartigkeit der von den Marken beanspruchten Waren, während Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken gänzlich fehlen. Der Vorinstanz kann folglich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin durch Nichtberücksichtigung einer von dieser gar nicht geltend gemachten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarken vorgeworfen werden. Zum einen musste die Vorinstanz die angebliche Bekanntheit nicht von Amtes wegen berücksichtigen, zum anderen kann es sich bei den Widerspruchsmarken nicht um notorisch bekannte Marken im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.01/.04) handeln, da diese im schweizerischen Markenregister eingetragen sind. Auch im Übrigen ist keine Gehörsverletzung durch die Vorinstanz ersichtlich, da die Beschwerdeführerin Gelegenheit hatte, sich zu äussern. Ihr Versäumnis, in ihrer Widerspruchsschrift alle ihr relevant erscheinenden Behauptungen aufzustellen und zu belegen, kann der Vorinstanz nicht angelastet werden.

E. 2.5

Auch der Vorwurf der ungenügenden Begründung kann nicht nachvollzogen werden. Die Vorinstanz bestimmt in ihrer Verfügung vom 7. Mai 2015 zunächst die Bedeutung des allen Marken gemeinsamen Bestandteils "Moto" als Kurzform bzw. italienische und französische Bezeichnung für "Motorrad" oder "Moped", was sie mit entsprechenden Fundstellen belegt. Weiter führt sie aus, dass die Bedeutung des Bestandteils "Moto" auch in der angefochtenen Marke "Motoma" erkennbar bleibe, da die Verbindung der Bestandteile "Moto" und "Ma" keinen erkennbaren Sinngehalt ergebe. "Moto" sei für die beanspruchten Waren der Klasse 9 - verschiedene Batteriearten, Batteriegefässe, [recte] photovoltaische Zellen und Batterieladegeräte - beschreibend, da diese sämtlich für Motorräder bestimmt sein könnten. Entsprechend verfüge die Widerspruchsmarke MOTO nur dank der Einschränkung des Warenverzeichnisses, wonach sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht für Motorräder bestimmt seien, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang; bei der Widerspruchsmarke MOTO X ergebe sich die durchschnittliche Kennzeichnungskraft aus dem Zusatz "X", welchem die Bedeutung von "extra" oder "cross" zukomme. Das sämtlichen Marken gemeinsame Element "Moto" sei in Bezug auf die beanspruchten Waren jedoch gemeinfrei, weshalb sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken nicht auf dieses erstrecken könne. Damit ist die Entscheidungsfindung der Vorinstanz nachvollziehbar und die Verfügung wenn auch knapp, so doch hinreichend begründet, um die Beschwerdeführerin in die Lage zu versetzen, sich substantiiert dagegen wehren zu können. Das beweist auch deren ausführliche Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Zudem hat die Beschwerdeführerin durch die Vernehmlassung der Vorinstanz im Beschwerdeverfahren vertiefte Kenntnis von deren Entscheidungsgründen erhalten. Auch hinsichtlich der Beschwerdepflicht erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerin somit als nicht stichhaltig und kann der Vorinstanz keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorgeworfen werden.

E. 3.1

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen

sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; Lucas David, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay (fig.)"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.).

E. 3.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"; Gallus Joller, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen (fig.)/fünf Streifen (fig.)"; David, a.a.O., Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 Lido Champs-Élysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.); Joller, MSchG, Art. 3 N. 242).

E. 3.3

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; David, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 867 [nachfolgend: SIWR]; David, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)").

E. 3.4

Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder

Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Entsprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1; Entscheid der RGKE vom 23. Juni 1999 in: sic! 1999 S. 648 E. 4 "theWave (fig.)/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E.2.4 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermaßen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim (fig.)"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

E. 3.5

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gally (fig.)"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

E. 3.6

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

E. 3.7

Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann insbesondere durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie basiert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil. Es wird vorausgesetzt, dass der gemeinsame Bestandteil kennzeichnungskräftig ist. Zudem müssen die Serienmarken dem Publikum durch

tatsächlichen Gebrauch bekannt geworden sein, während der blosser Hinweis auf die Eintragung einer Markenserie nicht genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch der Marken zulässt (Joller, MSchG, Art. 3 N. 24, 101 m.w.H.; Willi, a.a.O, Art. 3 N. 116; Urteil des BVGer B-626/2015 vom 6. Juni 2016 E 6.4 "Kalisan/Kalisil").

E. 3.8

Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H₂O₃ pH/Regulat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).

E. 4

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Batterien, Batterieladegeräte, Stromladegeräte (Adapter), Mobiltelefone, Smartphones und deren Zubehör richten sich an die breite Bevölkerung mit Ausnahme von Kindern. Batterien und Ladegeräte werden im Hinblick auf ihre Zweckbestimmung gekauft, wobei die Aufmerksamkeit der Verbraucher aufgrund der notwendigen Kompatibilität mit dem batteriebetriebenen oder aufzuladenden Gerät sowie des spezifischen Verwendungszwecks - entgegen Ansicht der Beschwerdeführerin - erhöht ist. Von einer grossen Aufmerksamkeit ist beim Erwerb von Mobiltelefonen und des damit kompatiblen Zubehörs auszugehen, da es sich hierbei um aufwändigere Anschaffungen handelt, die gewöhnlich für eine längere Einsatzdauer bestimmt sind und die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und Ausstattung hin überprüft werden.

E. 5

Weiter ist über die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren zu befinden. Die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Batterien sowie Batterie- und Stromladegeräte (mit Ausschluss der Verwendung als Motorradzubehör) einerseits und die von der angefochtenen Marke beanspruchten elektrischen Akkumulatoren und elektrischen Akkumulatorbatterien, Batteriekästen, Licht- und Anodenbatterien, galvanischen und photovoltaischen Zellen, Solarzellen, elektrischen Batterien sowie Batterieladegeräte andererseits fallen unter den gleichen Oberbegriff der Batterien und dienen demselben Verwendungszweck (Joller, MSchG, Art. 3 N. 242 ff.). Sie sind folglich hochgradig gleichartig und teilweise identisch, wie die Vorinstanz zurecht festgestellt hat. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Batterien, Ladegeräte und Akkumulatoren bilden

sodann ergänzendes Zubehör zu den von der Widerspruchsmarke MOTO X beanspruchten Mobiltelefonen und Smartphones. Da ein Mobiltelefon zwangsläufig mit einem Ladegerät und einer integrierten Batterie erworben werden muss, bilden diese Waren ein einheitliches Leistungspaket, sodass auch diesbezüglich Gleichartigkeit vorliegt (Joller, MSchG, Art. 3 N. 266 f. m.w.H.).

E. 6.1

Das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit wurde von der Vorinstanz mit der Begründung bejaht, die angefochtene Marke sei aufgrund der marginalen grafischen Ausgestaltung wie eine Wortmarke zu behandeln. Aufgrund des übereinstimmenden Bestandteils "Moto" bestehe eine visuelle, klangliche und sinnbildliche Ähnlichkeit. Die Bedeutung von "Moto" als schweizerische Kurzform bzw. italienische und französische Bezeichnung für "Motorrad" bleibe in der angefochtenen Marke erkennbar. Die Beschwerdeführerin stimmt der Vorinstanz darin zu, dass zwischen den Marken Zeichenähnlichkeit bestehe. Sie bestreitet jedoch die von der Vorinstanz angenommene Bedeutung des Bestandteils "Moto" als "Motorrad" und stellt sich auf den Standpunkt, dieser werde von den Abnehmern in der Schweiz als Kurzform der berühmten Hausmarke "Motorola" der Beschwerdeführerin verstanden. Die Beschwerdeführerin habe ihre Markenserie mit gemeinsamem Bestandteil "Moto" weltweit so benutzt und vermarktet, dass diese wirtschaftlich als zusammengehörend und in Anlehnung an "Motorola" verstanden würden. So würden die "Moto"-Serienmarken immer in Verbindung mit "Motorola" verwendet, was dazu führe, dass "Moto" als Kurzform für "Motorola" verstanden und mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht werde.

E. 6.2

"Moto" wird in der Schweiz als Kurzform für "Motorrad" verwendet, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat (Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015). Im Französischen und Italienischen hat "moto" ebenfalls die Bedeutung von "Motorrad" oder "Bewegung" (de.pons.com, abgerufen mit dem Suchbegriff "Moto" am 28. Oktober 2016). Dass diese Bedeutung des Begriffs "Moto" wie von der Beschwerdeführerin behauptet aus Sicht der massgeblichen Abnehmer durch die Kurzform für "Motorola" in den Hintergrund treten soll, überzeugt nicht und wird durch die von der Beschwerdeführerin eingereichte, nicht auf die Schweiz beschränkte und auch im Übrigen wenig aussagekräftige Google-Suche mit den Begriffen "Moto Handy" oder "Moto Tablet" nicht glaubhaft gemacht. Eine mit den Suchwörtern "Moto Batterie" und "Moto" durchgeführte Recherche bringt demgegenüber fast ausnahmslos Resultate betreffend Motorräder sowie Motorradbatterien zutage und führt zu Motorrad-, Motorradbedarf- und Batteriehändlern (durchgeführt am 26.10.2016). Mangels anderweitiger Hinweise, namentlich einer Umfrage unter den massgeblichen Abnehmern, kann nicht ernsthaft angenommen werden, dass "Moto" von den Schweizer Abnehmern als Abkürzung für "Motorola" statt für "Motorrad" verstanden wird.

E. 6.3

Die Bedeutung des Bestandteils "Moto" als "Motorrad" bleibt in allen drei gegenüberstehenden Zeichen erkennbar. In der Widerspruchsmarke MOTO X wird "Moto" mit dem Akronym "X" kombiniert, welchem eine Vielzahl von Bedeutungen zukommt. Im Zusammenhang mit "Moto" sticht die Bedeutung als "Extra" oder "Cross" hervor (<http://www.acronymfinder.com/X.html>, abgerufen am 28. Oktober 2016). Auch im angefochtenen Zeichen MOTOMA bleibt die Bedeutung von "Moto" als "Motorrad"

erkennbar, da der Zusatz "Ma" dem Zeichen keine davon abweichende, eigenständige Bedeutung verleiht. Folglich ist eine Übereinstimmung im Sinngehalt zu bejahen. Durch die vollständige Übernahme des Bestandteils liegt zudem, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, eine klangliche und visuelle Ähnlichkeit vor. Weder der Zusatz "Ma" am Zeichenende noch die marginale grafische Gestaltung durch den leicht gewölbten Strich unter dem in unauffälligen Grossbuchstaben gehaltenen Wort "Motoma" vermögen im angefochtenen Zeichen einen abweichenden Gesamteindruck zu erzielen, vielmehr bleibt "Moto" als prägender Bestandteil erkennbar. Im Ergebnis ist aufgrund der Übereinstimmungen auf den drei Ebenen Sinngehalt, Wortklang und Schriftbild eine stark ausgeprägte Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

E. 7

Sodann ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 7.1

Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, der Bestandteil "Moto" mit der Bedeutung von "Motorrad" wäre für die beanspruchten Waren der Klasse 9 an sich beschreibend, da diese für Motorräder bestimmt sein könnten. Die Widerspruchsmarke MOTO verfüge nur dank der Einschränkung des Warenverzeichnisses, wonach die beanspruchten Waren nicht für Motorräder bestimmt seien, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen gewöhnlichen Schutzzumfang. Bei der Widerspruchsmarke MOTO X ergebe sich die durchschnittliche Kennzeichnungskraft aus dem Zusatz "X". Der Schutz der Widerspruchsmarken könne sich nicht auf den allen Zeichen gemeinsamen Bestandteil "Moto" erstrecken, da dieser im Zusammenhang mit den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren gemeinfrei sei. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken in der Schweiz, welche dennoch zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr führen könnte. Der Nachweis einer Serienmarke mit Bestandteil "Moto" sei der Beschwerdeführerin nicht gelungen. Die Beschwerdeführerin wendet ein, bei ihrem Konzern handle es sich um ein weltweit, auch in der Schweiz, bekanntes Unternehmen und einen der führenden Anbieter im Telekommunikationsbereich. Den Widerspruchsmarken komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Sie gehörten zur Markenserie der Beschwerdeführerin mit dem Bestandteil "Moto" und seien, infolge langer intensiver Benutzung und Bewerbung sowie aufgrund der Berühmtheit der Hausmarke "Motorola", welche immer in Verbindung mit der "Moto"-Markenserie verwendet werde und deren Berühmtheit auf diese ausstrahle, in der Schweiz überaus bekannt und berühmt i.S.v. Art. 15 MSchG. Die Beschwerdeführerin habe in den letzten Jahren über 3.3 Millionen Telefone unter der Marke MOTO verkauft. Die grosse Bekanntheit und Berühmtheit der Widerspruchsmarken bzw. der Serienmarken mit Bestandteil "Moto" sei zudem als gerichtsnotorisch zu betrachten. Folglich verfügten die Widerspruchsmarken über einen erweiterten Schutzzumfang. Da dem Bestandteil "Moto" nicht die Bedeutung von "Motorrad" zukomme, sei er im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht beschreibend. Zwischen den Marken bestehe neben einer unmittelbaren auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da die Abnehmer die angefochtene Marke fälschlicherweise der Markenserie der Beschwerdeführerin zuordnen könnten.

E. 7.2

Zum Nachweis des Vorliegens einer Markenserie mit dem Bestandteil "Moto" hat die Beschwerdeführerin Unterlagen zu Werbemassnahmen, Rechnungen, Zeitungsartikeln und Lieferungen betreffend Mobiltelefone und Smartphones der Jahre 2007-2015 sowie eine Übersicht aus dem schweizerischen Markenregister eingereicht. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin von über 20 Marken ist, die mit dem Bestandteil "Moto" beginnen und für Waren der Klasse 9 registriert sind. Dass die Markenserie auch tatsächlich benutzt und bei den Abnehmern in der Schweiz bekannt ist, geht aus den eingereichten Unterlagen - welche sich nur teilweise auf die Schweiz und einen erkennbaren Zeitraum beziehen und keine Schlüsse auf die mit den Marken erzielten Umsätze zulassen - indessen nicht hervor. Zwar hat die Beschwerdeführerin in den letzten Jahren eine Serie von Mobiltelefonen unter Produktnamen mit dem Bestandteil "Moto" wie "MOTO SLVR", "MOTO RAZR", "MOTO KRZR", "MOTO U9", "MOTO G" usw. beworben, nicht alle dieser Produktnamen sind jedoch als Marken registriert. Die eingetragenen und benutzten Marken werden zudem nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination mit der Hausmarke "Motorola" gebraucht. Anhand dieser Unterlagen wäre allenfalls eine Bekanntheit der Marke "Motorola" glaubhaft gemacht, während es fraglich ist, ob die Abnehmer die "Moto"-Serienmarken im Allgemeinen und die Widerspruchsmarken im Besonderen in Alleinstellung und ohne Kombination mit der Marke "Motorola" der Beschwerdeführerin zuordnen würden. Eine entsprechende Umfrage unter den relevanten Verkehrskreisen hat die Beschwerdeführerin nicht durchgeführt. Auffallend viele der eingereichten Unterlagen beziehen sich weder auf die Widerspruchsmarken noch auf eine weitere Serienmarke, sondern auf die Hausmarke "Motorola". Die Beschwerdeführerin hat die Widersprüche jedoch nicht auf die Marke "Motorola" gestützt, sodass die Ausführungen zu deren Bekanntheit unbeachtlich sind. Auch aus ausländischen Markeneintragungen, Werbeunterlagen und Berichterstattungen vermag die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten abzuleiten, da diese keine Bekanntheit der Widerspruchsmarken in der Schweiz zu belegen vermögen. Somit ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, das Vorliegen einer Markenserie nachzuweisen oder darzulegen, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um bekannte Marken handelt (vgl. E. 3.7). Inwiefern die diesbezügliche Bestreitung der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung im Rahmen des Beschwerdeverfahrens den Anspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerdeführerin verletzen soll, wie diese vorbringt, ist nicht nachvollziehbar, zumal sie das Vorliegen einer Markenserie nicht bereits im Widerspruch, sondern erst in ihrer Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht behauptet hat.

E. 7.3

Auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu der angeblichen - anhand der eingereichten Unterlagen jedoch nicht nachgewiesenen - Berühmtheit der Marke "Motorola" sowie der Widerspruchsmarken sind irrelevant, da sich die Markeninhaberin im Widerspruchsverfahren nicht auf den erweiterten Schutz der berühmten Marke i.S.v. Art. 15 MSchG berufen kann. Dies ergibt sich aus dem klaren Wortlaut des Art. 31 Abs. 1 MSchG, wonach ein Widerspruch einzig auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gestützt werden kann (Florent Thouvenin, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 15 MSchG N 68 m.w.H.; Urteile des BVGer B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 8 "Old Navy/Old Navy"; B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 "Red Bull/Stierbräu"; Entscheid der RKG vom 22. September 1997, in: sic! 1997 S. 582 E. 5 "The Beatles"). Unverständlich ist schliesslich, warum sich die Beschwerdeführerin angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarken im schweizerischen Markenregister eingetragen

sind, auf den Schutz der notorisch berühmten Marke i.S.v. Art. 6bis PVÜ als Ausnahme vom Eintragungsprinzip beruft.

E. 7.4

Indessen ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auch bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu bejahen. Da die Widerspruchsmarken Schutz für Smartphones, Mobiltelefone und deren Zubehör sowie Batterien und Ladegeräte beanspruchen, die im Allgemeinen nicht für Motorräder bestimmt und den Verkehrskreisen jedenfalls nicht mit einer Zweckbestimmung für Motorräder bekannt sind, kommt dem Bestandteil "Moto" kein gemeinfreier oder beschreibender Charakter zu. Dass das angefochtene Zeichen von der Vorinstanz auch ohne entsprechende Einschränkung des Warenverzeichnisses in Klasse 9 zugelassen wurde und für Motorräder beschreibend ist, schmälert die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken darum nicht. Der unverändert und auffällig in die angefochtene Marke übernommene Bestandteil "Moto" tritt gegenüber dem Zusatz "-ma" am Zeichenende und der marginalen grafischen Gestaltung nicht in den Hintergrund. Der von der Warengleichartigkeit geforderte Zeichenabstand wird dabei von der angefochtenen Marke nicht eingehalten. Bei bestehender Warengleichartigkeit und teilweiser Warenidentität, ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und gewöhnlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vielmehr selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu bejahen. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer das angefochtene Zeichen der Beschwerdeführerin zuordnen, indem sie fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten oder davon ausgehen, die unter dem angefochtenen Zeichen vertriebenen Batterien und Ladegeräte dienen als Zubehör zu den von der Beschwerdeführerin angebotenen Mobiltelefonen oder als Ersatz zu deren Batterien und Ladegeräten. Im Ergebnis sind die Beschwerden gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, dem angefochtenen Zeichen für sämtliche Waren in Klasse 9 den Schutz zu versagen.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 9

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des vereinigten Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'000.- festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete

Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

E. 9.1

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 7'000.- zuzüglich Fr. 3'190.- für die Abklärungen der Media Focus Schweiz GmbH erscheint für das Beschwerdeverfahren als zu hoch, zumal sich die Beschwerdegegnerin nicht hat vernehmen lassen und die Beschwerdeführerin folglich nicht auf deren Vorbringen hat replizieren müssen. Ausgehend von einem üblichen Stundenansatz von Fr. 300.- sowie dem Grundsatz, dass unnötiger Aufwand nicht entschädigt wird (Art. 8 Abs. 2 VGKE), ist die Parteientschädigung auf Fr. 8'000.- festzulegen.

E. 10.1

Die ordentliche Eröffnung von Verfügungen erfolgt grundsätzlich durch Zustellung an die Parteien (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Als Ausnahme von dieser Regel kann die Behörde ihre Verfügungen gegenüber einer Partei, die sich im Ausland aufhält und keinen erreichbaren Vertreter hat, durch Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnen, wenn die Zustellung an ihren Aufenthaltsort unmöglich ist oder wenn die Partei kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat, obwohl sie nach Art. 11b VwVG dazu verpflichtet wäre (Art. 36 Bst. b VwVG; vgl. Felix Uhlmann/ Alexandra Schilling-Schwank, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, Art. 36 N. 1; Urteil des BVGer C-6991/2008 vom 1. September 2010 E. 6.2). Diese Sonderregelung für die Zustellung an Parteien trägt der Tatsache Rechnung, dass der Erlass einer Verfügung einen Hoheitsakt darstellt, der die Souveränität des ausländischen Staates berührt. Die Zustellung von Verwaltungsakten ins Ausland gilt als völkerrechtswidrig, es sei denn, die Zulässigkeit ergäbe sich ihrerseits aus dem Völkerrecht (Uhlmann/Schilling-Schwank, a.a.O., Art. 36 N. 15; BGE 124 V 47 E. 3a). Die Zustellung von Verfügungen und Entscheiden an Parteien mit Wohnsitz im Ausland hat deshalb grundsätzlich auf diplomatischem oder konsularischem Weg zu erfolgen. Dieses Vorgehen ist in der Regel zeit- und kostenintensiv (Urteil des BVGer A-5540/2013 vom 6. Januar 2014 E. 2.1.2 m.w.H.).

E. 10.2

Gemäss Art. 11b VwVG haben im Ausland wohnende Parteien der Behörde ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen, es sei denn, das Völkerrecht gestatte der Behörde, Mitteilungen im betreffenden Staat durch die Post zuzustellen. Der dieser Regelung als *lex specialis* vorgehende Art. 42 MSchG verpflichtet die im Ausland wohnende Partei zur Bezeichnung eines Zustelldomizils in der Schweiz, ohne diese Verpflichtung von der Unmöglichkeit der postalischen Zustellung abhängig zu machen. Nach Art. 5 des Haager Übereinkommens über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (SR 0.274.131) ist die postalische Zustellung von Schriftstücken nach China jedoch ohnehin ausgeschlossen. Der mit Verfügung vom 12. August 2015 gestellten Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts zur Bezeichnung eines Zustelldomizils in der Schweiz ist die

Beschwerdegegnerin nicht nachgekommen. Die Zustellung an den Aufenthaltsort, wie er sich aus dem Internationalen Markenregister ergibt, erwies sich des Weiteren nicht nur aus rechtlichen (vgl. BGE 119 Ib 429 E. 2b; Urteil des BVGer A-2468/2011 vom 5. Juni 2012 E. 3.4), sondern auch aus tatsächlichen Gründen als unmöglich. So scheiterte die Zustellung der Empfangsverfügung im Beschwerdeverfahren am unbekanntem Aufenthaltsort der Beschwerdegegnerin und hat sich die Angabe ihrer Adresse im internationalen Markenregister als falsch erwiesen. Die Anstellung aufwändiger Nachforschungen über den Aufenthalt der Beschwerdegegnerin in China ist dem Gericht nicht zuzumuten (Urteil des BVGer C-1685/2014 vom 13. Januar 2015 E. 7.3). Aus diesem Grund erweist sich auch die Zustellung des Urteils auf diplomatischem Weg als nicht innerhalb einer nützlichen Frist realisierbar und mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand verbunden, weshalb vorliegend davon abzusehen ist (vgl. Uhlmann/Schilling-Schwank, a.a.O., Art. 36 N. 17; Urteil des BVGer A-5540/2013 vom 6. Januar 2014 E. 2.1.2 f.). Im Ergebnis sind die Voraussetzungen von Art. 36 Bst. b VwVG erfüllt und ist das Urteilsdispositiv der Beschwerdegegnerin durch Publikation im Bundesblatt zu eröffnen.

E. 11

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.