

BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-08-21, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-938_2021

FR: TAF B-938/2021 du 21 août 2023

IT: TAF B-938/2021 del 21 agosto 2023

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). Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (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 Beschwerde einzutreten.

E. 2.1

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 i.V. mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

E. 2.2

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zeichenähnlichkeit der Marken, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]", 126 III 315 E. 6 b-c "Rivella/ Apiella [fig.]") sowie den Wechselwirkungen zwischen diesen drei Elementen. Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Natural [fig.]", 128 III 96 E. 2a "Orfina"; Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1 "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.1 "Quantex/Quantum CapitalPartners").

E. 2.3

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (vgl. E. 3.1 hiervor), aufgrund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-1342/2018 E. 5.3 m.H. "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE"). Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (Urteil des BVGer B-6921/2018 vom 27. Mai 2020 E. 3.2 und 7.5.3 "Facebook [fig.]/Facegirl [fig.]"). Entsprechend sind marketingmässige Segmentierungen bezüglich Preis und Qualität der Waren unbeachtlich (Urteile des BVGer B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 2.3 "acara/ AICARE [fig.]", B-2729/20219 vom 8. Februar 2023 E. 2.2 "Genius Bar, Genius Grove/ GeniusAcademy [fig.]", B-1342/2018 E. 5.3 "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE"; Eugen Marbach, in: von Büren/ David [Hrsg.], SIWR, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [zit.: Marbach, SIWR III/1], N. 822; Ralph Schlosser/ Claudia Maradan, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, art. 3 LPM n. 142; Matthias Städeli/ Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 128). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen 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 der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia", B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnect [fig.]; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 117).

E. 2.4

Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller", 121 III 377 E. 2.a "Boss/ Boks", 119 II 473 E. 2.d "Radion/ Radomat"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag massgeblich (Urteil des BVGer B-2473/2022 E. 2.4 mit Hinweisen "acara/ AICARE [fig.]"). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben die Marke bzw. deren Erinnerungsbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (Marbach, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull, Bull/Stierbräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club").

E. 2.5

Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/ Calyana"). 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 "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/ Radomat"). Übereinstimmungen im Wortanfang haben im

Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Entscheid der RKGE, in: sic! 2002, S. 756 E. 7 "Bally/ Ball [fig.]; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/ Gallay [fig.]). Aber auch die Endung findet, insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, grössere Beachtung als unbetonte Mittelsilben (BGE 126 III 315 E. 6.c "Rivella/Apiella [fig.]; 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan").

E. 2.6

Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten einschliesst (Urteil des BVGer B-2849/2020 vom 13. Januar 2022 E. 3.4 mit Hinweisen "PIC SOLUTION/SYRIPIC"), sodass in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit reiner Wortmarken nicht auf die Gross- und Kleinschreibung zu achten ist. Doch kann die im Register eingetragene Gross- und/oder Kleinschreibung helfen, einen von mehreren Sinngehalten anzuzeigen (Urteil des BVGer B-2849/2020 vom 13. Januar 2022 E. 3.4 "PIC SOLUTION/SYRIPIC").

E. 2.7

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn Fehlzurechnungen aufgrund der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen 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 (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]; Urteile des BVGer B-2729/2019 E. 2.4 "Genius Bar, Genius Grove/GeniusAcademy [fig.]", B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]", B-6173/2018 E. 3.4 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]).

E. 2.8

Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 3 N. 45). 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"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren prägende Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol"; Urteile des BVGer B-1342/2018 E. 5.7 "[Apfel] [fig.], APPLE/ APPLE BOUTIQUE", B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 2.6 "MEISTER/ZeitMeister"). 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 Fantasiaaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres prägenden Ausdrucks oder fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt (statt vieler: BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillosan"). Stimmen die Vergleichszeichen in einem anpreisend wirkenden und damit schwachen Bestandteil überein, werden in der Rechtsprechung bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr unter anderem zwei Fallgruppen unterschieden (Urteil des BVGer B-2729/2019 vom 8. Februar 2023 E. 2.5 "Genius Bar, Genius Grove/ GeniusAcademy [fig.]"). In der ersten Fallgruppe wird die Verwechslungsgefahr trotz Übereinstimmung einzig in einem vorwiegend beschreibenden Bestandteil bejaht, weil das übereinstimmende Zeichenelement lediglich leicht geschwächt wird (Urteile des BVGer B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 6.7 und E. 7 "Prinz/Prinzenhaus", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 6.3 "Meister/ZeitMeister"). In der zweiten Fallgruppe hingegen wird das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit der Begründung verneint, dass die Vergleichszeichen sich in weiteren Zeichenelementen derart deutlich voneinander unterscheiden, dass die Übereinstimmung im an sich schwachen Zeichenelement im Verhältnis zu dieser Abweichung nur noch schwach wirkt (Urteile des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 5 mit Hinweisen "MILLESIMA/MILLEZIMUS", B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.]", B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 6 "Plus/++Plusplus++ [fig.]"). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des BVGer B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 2.6 mit Hinweisen "acara/ AICARE [fig.]").

E. 3.1

Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung einer Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). In Anbetracht dessen, dass bei der Prüfung des Gebrauchs bzw. Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zukommt, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist, ist der Gebrauch bzw. Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke nicht von Amtes wegen zu prüfen (Urteile des BVGer B-3250/2021 E. 2.1 "SET ONE/se:one - der deutsche Messestuhl", B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.3 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]; B-7210/2017 E. 3.1 "Schellen-Ursli/Schellenursli"; Christoph Gasser, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 7 und 10). Vielmehr obliegt es dem Widerspruchsgegner diese rechtzeitig vorzubringen.

E. 3.2

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend machen, so hat er diese "klar und unmissverständlich" im Rahmen seiner

ersten (inhaltlichen) Stellungnahme im Widerspruchsverfahren, meint: die Widerspruchsantwort, an die Vorinstanz vorzubringen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 5, 11 und 13). Dabei bestimmt der Widerspruchsgegner in welchem Umfang er die Einrede geltend machen will (Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 5 und 7). Wird die Einrede rechtzeitig erhoben, hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke in jenem Zeitraum glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Ist der Nichtgebrauch nicht spezifiziert behauptet, richtet sich die Einrede gegen die Widerspruchsmarke als Ganzes (Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 8). Spezifiziert der Widerspruchsgegner seine Einrede des Nichtgebrauchs indes ausdrücklich nur auf bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist, muss die Widersprechende den Gebrauch einzig im bestrittenen Umfang glaubhaft machen (Gasser, a.a.O., Art. 32 N. 8 f.). Die Glaubhaftmachung muss sich auf einen Zeitraum von fünf Jahren beziehen, der rückwirkend ab dem Zeitpunkt zu berechnen ist, an dem der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend macht (BVGE 2021 IV/2 E. 5.1.3 mit Hinweisen "Prosegur"; Urteile des BVGer B-6505/2017 E. 4.1 "Puma [fig.]/MG Puma", B-6637/2014 vom 10. Oktober 2016 E. 2.1.3 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL", B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "Wheels/Wheely", B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 3.3 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]").

E. 3.3

Vorliegend machte die Beschwerdegegnerin in ihrer Widerspruchsantwort vom 8. April 2020, und damit rechtzeitig (Art. 22 Abs. 3 MSchV), beschränkt auf die in den Klassen 37 und 39 von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen die Einrede des Nichtgebrauchs geltend (Widerspruchsantwort, Ziff. 4; angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 5). Zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede war die Karenzfrist der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt bereits abgelaufen, weshalb es der Beschwerdeführerin grundsätzlich oblag, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im bestrittenen Umfang der Klassen 37 und 39 für den Zeitraum zwischen dem 8. April 2015 und dem 8. April 2020 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch brachte sie jedenfalls nicht vor. In der Folge reichte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren nicht nur einige Gebrauchsbelege ein, aus welchen ihrer Ansicht nach sich der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den von ihr in den Klassen 37 und 39 beanspruchten Dienstleistungen glaubhaft ergebe; sie führte ausserdem aus, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für alle von ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz als notorisch zu gelten habe (Beschwerde, Rz. 15).

E. 3.4

In der angefochtenen Verfügung verzichtete die Vorinstanz aus prozessökonomischen Gründen auf eine Prüfung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen der Klasse 37 und 39. Stattdessen führte sie die Prüfung der Verwechslungsgefahr gestützt auf die nicht von der Einrede belasteten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Sie begründete dieses Vorgehen damit, dass die Gleichartigkeitsprüfung zwischen den Dienstleistungen beider Marken selbst bei einer Glaubhaftmachung des Gebrauchs für die Dienstleistungen der Klassen 37 und 39 nicht anders beurteilt würde, als gestützt auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten und nicht einredebelasteten Waren der Klasse 12 und Dienstleistungen der Klasse 42

(angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 7). Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr beschränkte sich die Vorinstanz demnach auf jene Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, welche nicht von der Nichtgebrauchseinrede umfasst wurden, d.h. Waren der Klasse 12 und Dienstleistungen der Klasse 42 (angefochtene Verfügung, III/B, Ziff. 7).

E. 3.5

In ihrer Beschwerde rügt die Beschwerdeführerin das vorinstanzliche Vorgehen und führt aus, sie halte es für falsch, lediglich auf die Gleichartigkeit mit der Klasse 12 abzustellen und darauf zu verzichten, die Notorietät oder die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen der Klasse 37 und 39 festzustellen (Beschwerde, Rz. 14). Auch wenn alle von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Dienstleistungen gemäss Praxis bereits mit den von der Widerspruchsmarke in Klasse 12 beanspruchten Waren gleichartig seien (Beschwerde, Rz. 12; Widerspruchsreplik, Rz. 2 f. und 19), habe der Gebrauch der Widerspruchsmarke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als notorisch zu gelten, und sei im Übrigen für die Dienstleistungen der Klassen 37 und 39 im vorinstanzlichen Verfahren auch glaubhaft gemacht worden (Beschwerde, Rz. 15).

E. 3.6

Die Nichtgebrauchseinrede bezog sich vorliegend einzig auf bestimmte Klassen, weshalb der Vorinstanz für die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwei Begründungsalternativen zur Verfügung standen: sich entweder einzig auf das unbestrittene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis abzustützen oder aber die einredebelaasteten Dienstleistungen mitzubersichtigen und dafür den rechtserhaltenden Gebrauch zu prüfen. Indem sich die Vorinstanz für Ersteres entschied, hat sie weder das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt, noch ein schützenswertes Feststellungsinteresse der Beschwerdeführerin geschaffen. Beschwerwert ist die Beschwerdeführerin nämlich einzig durch das Dispositiv der angefochtenen Verfügung, nicht aber durch deren Begründung (Vera Marantelli-Sonanini/ Said Huber, in: Waldmann/ Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3. Aufl. 2023, Art. 48 Rz. 15). Deshalb hat sie in Fällen, in denen Begründungsalternativen vorliegen, keinen Anspruch auf eine Eventualbegründung. Weiter hat die Vorinstanz die Verwechslungsgefahr nach der Gleichartigkeit der (unbestrittenen) Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zeichenähnlichkeit der Marken, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]", 126 III 315 E. 6 b-c "Rivella/Apiella [fig.]") sowie den Wechselwirkungen zwischen diesen drei Elementen beurteilt (vgl. E. 2.2 hiervor), weshalb das vorinstanzliche Vorgehen formell nicht zu beanstanden ist.

E. 3.7

Wie sich nachfolgend zeigen wird (vgl. E. 5.2 und 5.3 hiernach), lässt sich die Gleichartigkeit zu den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen bereits aufgrund der unbestrittenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 und 42 der Widerspruchsmarke bejahen. Dies gilt namentlich auch für die Gleichartigkeit zu der Dienstleistung "Verpackung von Waren" in Klasse 39 der angefochtenen Marke (vgl. E. 5.3.2 in fine). Abgesehen davon, dass es sich dabei wie in E. 3.6 festgehalten um eine der in dieser Situation möglichen Vorgehensweisen handelt, ist das vorinstanzliche Vorgehen

insofern weder zu beanstanden, noch gereichte es der Beschwerdeführerin zum Nachteil. Inwiefern die Widerspruchsmarke in der Schweiz gestützt auf die von der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Gebrauchsbelege im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 37 und 39 - wie von der Beschwerdegegnerin bestritten - im Referenzzeitraum rechtserhaltend gebraucht worden ist, kann daher auch im Beschwerdeverfahren offengelassen werden.

E. 4.1

Nach dem Gesagten sind zunächst ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 51; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11).

E. 4.1.1

Die Widerspruchsmarke stützt ihren Widerspruch unter anderem auf Waren der Klasse 12 (Beschwerde, Rz. 10 ff.; Widerspruchsschrift, Rz. 6 ff.). Es sind dies: "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobiles et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs organes". Zum einen richten sich diese Waren an Fachkreise wie Motorrad-, Autoreparaturwerkstätte sowie an Unternehmen, die mit Fahrzeugen aller Arten und deren Bestandteile handeln (Urteile des BVGer B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 4 "YT/EYT [fig.], B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 4 "EQ/EQART", B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.], B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 4 "Caddy/Top Caddy [fig.]", B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 4 "LAND ROVER/LAND GLIDER" [BVGE 2014/34]). In Anbetracht, dass die Beschwerdeführerin auch für Boote und Flugzeuge Markenschutz beansprucht, sind entsprechende Handels-, Verkaufs- und Reparaturwerkstätten zu den fachlichen Abnehmern zu zählen. Andererseits ist zu den massgeblichen Verkehrskreise auch das breite Publikum zu zählen, welches zum Eigengebrauch ein motorisiertes Fahrzeug für Land, Wasser und Luft (z.B. Sportflugzeuge) erwirbt (Urteile des BVGer B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 4 "YT/EYT [fig.], B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 4 "EQ/EQART", B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.], B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 4 "Caddy/Top Caddy [fig.]", B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 4 "LAND ROVER/LAND GLIDER").

E. 4.1.2

Weiter stützt die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch auf die Dienstleistungen "hébergement temporaire y compris location de logements temporaires" in Klasse 42. Zu den Verkehrskreisen dieser Dienstleistungen sind sowohl private Reisende wie auch geschäftliche Abnehmer des Immobilienwesens, der Hotellerie und Gastronomie zu zählen (Urteile des BVGer B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3 f. "Hotel Tonight [fig.]/VeryChic Tonight [fig.]", B-151/2018 vom 4. Februar 2020 E. 9.1 "BVLGARI VAULT, BVLGARI").

E. 4.2

Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in Bezug auf die Frage zu ihrer Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fraglichen Waren und Dienstleistungen ist, desto höher ist das

Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise (Urteil des BVGer B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 3.2 "acara/ AICARE [fig.]"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 50).

E. 4.2.1

Der Erwerb eines Fahrzeugs ist meist mit einer gründlichen Informationsbeschaffung verbunden. Ein Fahrzeug wird in den wenigsten Fällen spontan und ohne vorgängige Informationen gekauft. Als hochpreisige und langlebige Güter werden diese von den Abnehmern (Fachkreise wie Endabnehmer) mit einer erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt (BVGE 2014/34 E. 7.2.2 "LAND ROVER/Land Glider"; Urteile des BVGer B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 4 "YT/EYT [fig.], B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 4 "EQ/EQART", B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.], B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 4 "Caddy/Top Caddy [fig.]").

E. 4.2.2

Demgegenüber werden auch die Verkehrskreise von Beherbergungsdienstleistungen diese nicht achtlos in Anspruch nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Abnehmer dabei mindestens eine durchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legen (Urteile des BVGer B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 4.3 f. "Hotel Tonight [fig.]/VeryChic Tonight [fig.]", B-151/2018 vom 4. Februar 2020 E. 9.2.1 "BVLGARI VAULT, BVLGARI").

E. 5.1

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil). Entsprechend ist nun zu prüfen, inwiefern die von der angefochtenen Marke in den Klassen 37 und 39 beanspruchten Dienstleistungen aus Sicht der Verkehrskreise identisch oder zumindest gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 12 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind.

E. 5.2

Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 37 die Dienstleistungen "Dienstleistungen einer Autowerkstatt zur Wartung und Reparatur von Motorfahrzeugen; Inspektion von Automobilen und deren Komponenten vor Wartung und Reparatur; Reparatur und Instandhaltung von Automobilen und deren Teilen; Reparatur, Wartung und Überholung von Automobilen; Umbau und Tuning von Serienfahrzeugen und deren Motoren; Pflege, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen; Fahrzeugservice (Betanken und Instandhaltung); Fahrzeugreparatur als Teil des Pannendienstes; Fahrzeugreinigung und Autowäsche; Fahrzeuginstandhaltung; Auskünfte in Bezug auf die Reparatur von Fahrzeugen; Erteilen von Auskünften und Beratung bezüglich Fahrzeugreparatur". Im angefochtenen Entscheid kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass insbesondere zwischen den von der Widerspruchsmarke in Klasse 12 "Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobiles et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs organes" und den angefochtenen Dienstleistungen in Klasse 37 eine Gleichartigkeit bestehe, weil es sich bei diesen Dienstleistungen um Wartungs- und Reparaturdienstleistungen der Waren der Widersprechenden handle. Nicht nur würden sich Ware und Dienstleistung ergänzen, deren gemeinsames Angebot sei typisch, (angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 5). Dieser Einschätzung ist zuzustimmen, und wird im Übrigen von keiner Partei bestritten (Beschwerde, Rz. 16; Beschwerdeantwort, Rz. 8 e contrario).

E. 5.3.1

In Klasse 39 beansprucht die angefochtene Marke die Dienstleistungen "Vermietung von Parkplätzen und Garagen für Fahrzeuge; Vermietung von Transportfahrzeugen und Anhängern; Vermietung von Fahrzeugen; Abschleppen von Fahrzeugen; Abschleppen und Abtransport von Fahrzeugen als Bestandteil von Pannenservice; Fahrzeugtransportdienste; Fahrzeugtransport- und -verleihdienste; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen".

E. 5.3.2

Die Vorinstanz bejaht eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke in Klasse 12 beanspruchten Waren und den in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen der angefochtenen Marke "Vermietung von Parkplätzen und Garagen für Fahrzeuge; Vermietung von Transportfahrzeugen und Anhängern; Vermietung von Fahrzeugen; Abschleppen von Fahrzeugen; Abschleppen und Abtransport von Fahrzeugen als Bestandteil von Pannenservice; Fahrzeugtransportdienste; Fahrzeugtransport- und -verleihdienste; Transportwesen; Lagerung von Waren" ausgegangen werden (angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 6). Ebenso ist hinsichtlich der in Klasse 39 angefochtenen "Veranstaltung von Reisen" von Gleichartigkeit mit den von der Widersprechenden in Klasse 42 beanspruchten "hébergement temporaire y compris location de logements temporaires", deren Gebrauch nicht bestritten worden sei, auszugehen (angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 7). Es sei üblich, die Waren der Klasse 12 sowie die Dienstleistung der Klasse 42 der Widerspruchsmarke als Leistungspaket mit den vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 39 der angefochtenen Marke anzubieten (angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 6 f.). Dieser Einschätzung ist zuzustimmen, und wird im Übrigen von keiner Partei bestritten (Beschwerde, Rz. 16; Beschwerdeantwort, Rz. 8 e contrario).

E. 5.3.3

Im angefochtenen Widerspruchsentscheid verneint die Vorinstanz indes eine Gleichartigkeit für die von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchte Dienstleistung "Verpackung von Waren" zu einer von der Widerspruchsmarke beanspruchten Ware oder Dienstleistung. Weder würden hierzu Hinweise für eine Marktüblichkeit zu Waren der Klasse 12 vorliegen, noch zu anderen Dienstleistungen, welche von der Widerspruchsmarke beansprucht werden (angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 6). Die Beschwerdeführerin ihrerseits führt ohne weitere Begründung aus, dass sämtliche von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen mit den Waren in der Klasse 12 der Widerspruchsmarke gleichartig seien (Beschwerde, Rz. 16). Die Beschwerdegegnerin ihrerseits beurteilt die Prüfung der Gleichartigkeit einzig bezogen auf die einredebelasteten Dienstleistungen der Klasse 37 der Widerspruchsmarke und führt aus, die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen seien mit den von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten "Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltungen von Reisen" nicht gleichartig (Beschwerdeantwort, Rz. 8). In Anbetracht dessen, dass die Prüfung der Gleichartigkeit seitens der Widerspruchsmarke nicht gestützt auf deren Klassen 37 und 39 erfolgte, ist auf den Einwand der Beschwerdegegnerin nicht weiter einzugehen.

E. 5.3.4

Demnach ist die vorinstanzliche Beurteilung der Gleichartigkeit in Bezug auf die von der angefochtenen Marke in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen einzig bezüglich der

Dienstleistung "Verpackung von Waren" strittig (vgl. E. 5.3.2 hiervor). Entsprechend ist primär die Frage zu beantworten, ob zwischen "véhicules" und "Verpackung von Waren" eine marktübliche Verknüpfung vorliegt, respektive, ob diese in einem einheitlichen Leistungspaket angeboten werden. Wie die Vorinstanz zu recht feststellt, kann die Gleichartigkeit zwischen den von der Beschwerdeführerin in Klasse 12 beanspruchten Waren "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobiles et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs organes" und den von der Beschwerdegegnerin in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen "Lagerung von Waren" bejaht werden, da unter diese Dienstleistung auch die Lagerung von Pneus und Ersatzteile fällt, was eine von Autohändlern und Garagisten üblicherweise angebotene Dienstleistung darstellt (vgl. angefochtene Verfügung, III/C, Ziff. 6). Diese Argumentation ist indes auch betreffend die "Verpackung von Waren" anzubringen, geht doch eine Lagerung von Ersatzteilen von Fahrzeugen bzw. von Pneus üblicherweise mit einer zumindest temporären Verpackung derselbigen einher. Damit ist die Frage des einheitlichen Leistungspakets zwischen den von der Beschwerdeführerin in Klasse 12 beanspruchten Waren "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobiles et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs organes" und den von der Beschwerdegegnerin in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen "Lagerung von Waren" zu bejahen und es liegt eine, wenn auch entfernte, Gleichartigkeit vor.

E. 5.4

Im Ergebnis ist damit die - wenn auch teils entfernte - Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin (Klasse 12 und Klasse 42) und den Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin (Klasse 37 und Klasse 39) zu bejahen.

E. 6

Angesichts der festgestellten Gleichartigkeit gilt es nun zu prüfen, ob zwischen den beiden Marken "VOLKSWAGEN" und "VolksWerkstatt" eine Zeichenähnlichkeit unter den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt besteht.

E. 6.1

Die Vorinstanz bejaht aufgrund von Ähnlichkeiten im Schriftbild und im Klang eine gewisse Zeichenähnlichkeit. Sie kommt indes zum Schluss, dass trotz Übereinstimmung im präzisierenden Element "Volks" sich insgesamt klar unterschiedliche Sinngehalte ergeben würden (angefochtene Verfügung, III/D, Ziff. 2 ff.). Demgegenüber führt die Beschwerdeführerin aus, es sei von einer starken Zeichenähnlichkeit auf allen relevanten Vergleichsebenen auszugehen (Beschwerde, Rz. 21). Nicht nur übernehme die angefochtene Marke den Zeichenanfang der Widerspruchsmarke, sie schaffe auch eine sinngehaltliche Nähe zur Widerspruchsmarke (Beschwerde, Rz. 19 f.). Schliesslich bestreitet die Beschwerdegegnerin das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit (Beschwerdeantwort, Rz. 9).

E. 6.2

Vorliegend stehen sich die zwei Wortmarken "VOLKSWAGEN" und "VolksWerkstatt" gegenüber. Beide Marken sind dreisilbig, stimmen in der ersten Silbe "Volks" sowie dem daran anschliessenden Buchstaben "W" überein. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet "O-A-E", jene der angefochtenen Marke "O-E-A". Weiter stehen sich die Konsonantenfolge "V-LKSW-G-N" und "V-lksW-rkst-tt" gegenüber. Die Marken stimmen

demnach im Wort "Volks" sowie in den vorhandenen Vokalen (wenn auch nicht in der gleichen Reihenfolge) überein. Zwischen den Vergleichszeichen besteht damit eine phonetische Ähnlichkeit.

E. 6.3

Weiter setzt sich die Widerspruchsmarke aus 10 und die angefochtene Marke aus 14 Buchstaben zusammen. Letztere ist damit ein wenig länger. Wie bereits erwähnt, übernimmt die angefochtene Marke indes mit den ersten sechs Buchstaben der Widerspruchsmarke nicht nur denselben Zeichenanfang, sondern auch den Zeichenaufbau ("Volks" plus zweiter Begriff mit Anfangsbuchstaben "W"). Zwischen den Vergleichszeichen kommt folglich zur phonetischen auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit hinzu.

E. 6.4.1

Wie unter E. 2.3 hiervor festgehalten führt bereits die Übereinstimmung auf einer der drei Ebenen (Klang, Schriftbild und Sinngehalt) in der Regel zur Bejahung einer Zeichenähnlichkeit. In Anbetracht dessen, dass die Vergleichszeichen vorliegend auf der klanglichen und schriftbildlichen Ebene übereinstimmen, ist eine Zeichenähnlichkeit grundsätzlich zu bejahen. Indes kann ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichenähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/Seccolina", 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-552/2017 E. 5.3 "Hirsch/Apfelhirsch", B-5294/2016 E. 5.3 m.H. "MEISTER/ZeitMeister"). Voraussetzung hierfür ist, dass die Konfliktzeichen je einen für den massgebenden Verkehrskreis auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser zudem spontan erkannt und verstanden wird (Urteil des BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020 E. 6.3 "clever fit [fig.]/cleverfit [fig.]").

E. 6.4.2

Der beiden Marken gemeinsame Zeichenteil "VOLKS" ist die deklinierte Form des Wortes "Volk" und gehört zum deutschen Wortschatz. Dabei kann "Volk" "durch gemeinsame Sprache und Kultur verbundene, grössere Gemeinschaft von Menschen", "zusammengehörige Gruppe gleichartiger Tiere", "Bevölkerung eines Landes", "die unteren Bevölkerungsschichten", oder "Menschengruppe" bedeuten (vgl. Eintrag zu "Volk" in: Wahrig, Wörterbuch der deutschen Sprache, 28. Aufl., München 2018). Die massgeblichen Verkehrskreise sind im Stande, diesen Begriff auch entsprechend den dargelegten Sinngehalten zu verstehen. Die angefochtene Marke übernimmt dieses Element der Widerspruchsmarke.

E. 6.4.3

Als weiteres Worтеlement führt die Widerspruchsmarke den Begriff "Wagen" auf. Als Teil des deutschen Wortschatzes kommt "Wagen" die Bedeutungen "meist zweispuriges Fahrzeug mit Rädern", "Kraftwagen, Auto" oder "Teil zum Führen eines Gegenstandes" zu (vgl. Eintrag zu "Wagen" in: Wahrig, a.a.O.). Die deutschsprachigen massgeblichen Verkehrsteilnehmer sind damit im Stande, diesen Begriff auch entsprechend den dargelegten Sinngehalten zu verstehen.

E. 6.4.4

Die angefochtene Marke ihrerseits enthält als weiteres Zeichenelement den Begriff "Werkstatt". "Werkstatt", ebenfalls als Teil des deutschen Wortschatzes, bedeutet "Arbeitsstätte für die gewerbliche Herstellung von Waren, in der im allgemeinen sämtliche

Arbeitsgänge durchgeführt werden" oder "Arbeitsraum eines Künstlers" (vgl. Eintrag zu "Werkstatt" in: Wahrig, a.a.O.). Auch hier sind jedenfalls die deutschsprachigen Verkehrsteilnehmer im Stande, diesen Begriff entsprechend den dargelegten Sinngehalten zu verstehen.

E. 6.4.5

Zusammenfassend ist zum Sinngehalt der Widerspruchsmarke festzuhalten, dass diese von den massgeblichen Verkehrskreisen namentlich als "ein Fahrzeug für das Volk/Fahrzeug des Volkes" verstanden werden kann. Demgegenüber werden die massgeblichen Verkehrskreise der angefochtenen Marke den Sinngehalt "Werkstatt/Werkstätte für das Volk/des Volkes" zusprechen. Identische Sinngehalte liegen damit, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt (angefochtene Verfügung, III/D, Ziff. 4), nicht vor. Indes ist der von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang vorgebrachte Hinweis, wonach zwischen beiden Zeichen eine semantische Nähe bestehe (Beschwerde, Rz. 20), nicht von der Hand zu weisen. Beide Zeichen stimmen zum einen im Bestandteil "Volks" überein. Weiter liegt zwischen "Wagen" und "Werkstatt" ein inhaltlich-sachlicher Bezug vor, denn ein Fahrzeug bzw. Wagen wird zur Wartung und Reparatur in eine Werkstatt bzw. Autowerkstatt gebracht (vgl. Eintrag zu "Autowerkstatt", in: Duden Online, aufrufbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Autowerkstatt>). Wenn gleich also nicht von identischen Bedeutungsinhalten in den Vergleichszeichen auszugehen ist, ergibt die Kombination von "Volkswagen" und "Volkswerkstatt" einen naheliegenden Sinn. Es liegen insoweit Ähnlichkeiten im semantischen Inhalt vor.

E. 6.5

Damit ist festzustellen, dass die angefochtene Marke den Zeichenaufbau, das erste Wortelement sowie den Anfangsbuchstaben des zweiten Markenbestandteils vollkommen übernimmt. Daraus ergeben sich klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeiten. Wenngleich die Sinngehalte beider Marken nicht übereinstimmend sind, bestehen dahingehend Ähnlichkeiten im Sinngehalt, als beide Marken etwas für das Volk bezeichnen und zwischen den beiden Begriffen "Wagen" und "Werkstatt" eine semantische Nähe besteht. Insofern wird von den massgeblichen Verkehrskreisen zwar ein unterschiedlicher, aber doch naheliegenden Sinngehalt erkannt. Dadurch werden die festgestellten schriftbildlichen und akustischen Ähnlichkeiten weder geschwächt, noch aufgehoben. Die durch die jeweils zweiten Wortelemente bedingten Unterschiede führen jedenfalls nicht dazu, dass eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen wäre (Urteil des BVerG B-2729/2019 E. 6.5 "Genius Bar, Genius Grove/ GeniusAcademy [fig.]"). Zu Recht hat die Vorinstanz die Zeichenähnlichkeit bejaht.

E. 7

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen.

E. 7.1.1

Die Vorinstanz verneint eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken namentlich mit der Begründung, der Schutz der Widerspruchsmarke könne sich - unabhängig von ihrer Bekanntheit - nicht auf das Element "Volks" beziehen. Dieses Attribut würde lediglich als eine Präzisierung der nachfolgenden Begriffe "WAGEN" resp. "Werkstatt" wahrgenommen. Auch sei die Präzisierung "Volks" stark allusiv bzw. für sich genommen

gar dahingehend direkt beschreibend, dass das "Volk" bzw. die "Bevölkerung" angesprochen sei. Insofern gehöre dieses Zeichenelement zum Gemeingut. Bezüglich "WAGEN und "Werkstatt" würde auch der entfernte semantische Zusammenhang der Vergleichszeichen, wonach ein Fahrzeug in eine Werkstatt gebracht werde, keine Gefahr von Fehlzurechnungen bzw. einer mittelbaren Verwechslungsgefahr begründen. Schliesslich gehöre "VOLKSWAGEN" zwar zweifellos zu den bekanntesten Automarken weltweit, weshalb deren Bekanntheit aufgrund intensiven Gebrauchs und ein entsprechend erhöhter Schutzzumfang als institutsnotorisch angenommen werden könnten. Indes würden dem Institut keine Hinweise vorliegen, wonach auch das Element "Volks" für sich genommen am erweiterten Schutzzumfang teilnehme. Entsprechend sei im Ergebnis die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu verneinen.

E. 7.1.2

Die Beschwerdeführerin widerspricht dieser Beurteilung und rügt, die Vorinstanz anerkenne zwar grundsätzlich, dass bei der Widerspruchsmarke von einer überragenden Kennzeichnungskraft auszugehen sei, würdige die überragende Bekanntheit derselbigen im Endergebnis aber zu wenig. Vorliegend hebe sich die angefochtene Marke nicht genügend von der berühmten Widerspruchsmarke ab, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Weiter müsse die Feststellung der Vorinstanz, wonach dem Element "VOLKS" eine reduzierte Kennzeichnungskraft zukommen soll bzw. dieses Element in der angefochtenen Marke als beschreibender resp. gemeinfreier Teil wahrgenommen werde, zurückgewiesen werden. Es sei in der Automobilbranche in keiner Weise naheliegend oder gar üblich, sein kommerzielles Angebot an das "Volk" zu richten. In der vorliegenden Kombination der Bestandteile der Marken werde es für die betroffenen Abnehmer nur allzu deutlich, dass sich die angefochtene Marke an den Ruf der berühmten Widerspruchsmarke anzunehmen versuche, indem sie sich im identischen Dienstleistungsbereich mit identischen Elementen und übereinstimmender Wortkomposition an diese annähere. Dies gelte umso mehr vor dem Hintergrund, dass die Widerspruchsmarke auch als Serienmarke Verwendung finde. Selbst "VOLKS" in Alleinstellung geniesse in der Schweiz in Form der internationalen Registrierung IR 892643 "VOLKS" der Beschwerdeführerin unter anderem Schutz für Waren der Klasse 12 (Beschwerde, Rz. 22 ff.).

E. 7.1.3

Die Beschwerdegegnerin entgegnet, die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege würden das Zeichen "VW" und nicht die Widerspruchsmarke "Volkswagen" zeigen. Aus diesen Belegen lasse sich keine Bekanntheit oder Berühmtheit für das Wort "VOLKSWAGEN" ableiten (Beschwerdeantwort, Rz. 10 f.). Ebenso wenig lasse sich eine angebliche Notorietät der Widerspruchsmarke aus diesen Belegen ableiten (Beschwerdeantwort, Rz. 7). Der Widerspruchsmarke sei also keine erhöhte Kennzeichnung und in der Folge auch kein erweiterter Schutzzumfang zuzusprechen.

E. 7.2.1

In Bezug auf die Bekanntheit der Widerspruchsmarke "VOLKSWAGEN" ist der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz zuzustimmen, dass diese im Zusammenhang mit "véhicules" notorisch ist, handelt es sich doch bei "VOLKSWAGEN" um eine der bekanntesten Automarken weltweit, deren hinreichende Gebrauchsintensität für Fahrzeuge ausser Frage steht. Zweifelsohne stellt die Widerspruchsmarke "Volkswagen" im

Zusammenhang mit Fahrzeugen eine Marke dar, der eine erhöhte Bekanntheit und damit ein erweiterter Schutzzumfang zuzuschreiben ist. Dabei schadet es ihr entgegen der Ansicht der Vorinstanz (angefochtene Verfügung, III/E, Ziff. 4 und 8) nicht, dass ihre zwei Bestandteile "Volks" und "Wagen" grundsätzlich beschreibender Natur sind (BVGE 2014/34 E. 7.1.3 mit Hinweis "LAND ROVER/Land Glider"). Der Widerspruchsmarke "VOLKSWAGEN" ist daher zumindest im Zusammenhang mit den von ihr in Klasse 12 beanspruchten Waren eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und damit ein erhöhter Schutzzumfang zuzusprechen (BVGE 2014/34 E. 7.1.3 "LAND ROVER/Land Glider").

E. 7.2.2

Indes kann im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "hébergement temporaire y compris location de logements temporaires" weder von einer notorischen, noch einer belegten erhöhten Verkehrsbekanntheit ausgegangen werden. Aus keinem der vorgelegten Belege geht ein langjähriger Gebrauch oder eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen hervor. Wenn gleich die Beschwerdeführerin eine erhöhte Bekanntheit im Zusammenhang mit Fahrzeugen für sich geltend machen kann, ist diese im Widerspruchsverfahren nicht auf andere Waren und Dienstleistungen übertragbar (Urteile des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.1 "carpe diem/carpe noctem", B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 7.1.6 "VICTORINOX/Miltorinox"). Daraus darf aber nicht der Schluss gezogen werden, der Widerspruchsmarke käme im Zusammenhang mit dieser Dienstleistung der Klasse 42 einzig eine schwache Kennzeichnungskraft zu. Vielmehr ist festzustellen, dass die Widerspruchsmarke, deren Sinngehalt "Wagen des Volkes" bzw. "Wagen für das Volk" lautet (vgl. E. 6.4.5 hiervor), im Zusammenhang mit Beherbergungsdienste eben nicht dem Gemeingut zuzuordnen ist. Mangels beschreibenden Sinngehaltes steht der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "hébergement temporaire y compris location de logements temporaires" daher eine normale Kennzeichnungskraft und ein entsprechend normaler Schutzzumfang zu (Urteile des BVGer B-2729/2019 E. 7.2.2 "Genius Bar, Genius Grove/GeniusAcademy [fig.], B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 7.1.6 "VICTORINOX/Miltorinox").

E. 7.3

In casu beanspruchen die Vergleichszeichen Markenschutz für - wenn auch teils entfernt - gleichartige Waren und Dienstleistungen (vgl. E. 5 hiervor). Weiter liegt eine Zeichenähnlichkeit vor, welche insbesondere die Zeichenanfänge sowie den Zeichenaufbau umfasst (vgl. E. 6.4 f. hiervor). Es ist daher ein strenger Massstab anzulegen und die angefochtene Marke muss sich umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"). Weiter ist zu beachten, dass der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Waren der Klasse 12 eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und ein entsprechend erweiterter Schutzzumfang zukommt (vgl. E. 7.2.1 hiervor). Doch auch im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 42 in deren Zusammenhang der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft und ein entsprechender Schutzzumfang zukommt (vgl. E. 7.2.2 hiervor), reichen nicht bereits kleine Abweichungen aus, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (vgl. E. 2.8 hiervor).

E. 7.4

Im Sinne einer gesamthaften Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass die angefochtene Marke gerade durch die Übernahme des Zeichenanfangs und des Zeichenaufbaus eine Ähnlichkeit schafft. Weiter liegt sinngemäss zwar eine sachlich-inhaltliche Nähe vor, was für die Bejahung einer Zeichenähnlichkeit spricht (vgl. E. 6.5 hiervor), doch bedeutet diese nicht automatisch, dass dadurch eine Verwechslungsgefahr unter allen Umständen zu bejahen ist (Urteil des BVGer B-2729/2019 vom 8. Februar 2023 E. 7.3 in fine "Genius Bar, Genius Grove/GeniusAcademy [fig.]"). Gerade weil davon auszugehen ist, dass die massgeblichen Abnehmer bei der Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine zumindest leicht erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 4.2 hiervor), erscheint es eher unwahrscheinlich, dass die massgeblichen Verkehrskreise einer direkten Verwechslungsgefahr unterliegen (Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.2 "carpe diem/carpe noctem"). Indes führen die festgestellten Ähnlichkeiten in Schrift, Klang und Inhalt dazu, dass aufgrund des erhöhten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke sowie der festgestellten Gleichartigkeit der Waren dazu, dass die Abnehmer im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 12 bzw. 42 in der angefochtenen Marke eine Variante der Widerspruchsmarke vermuten und damit fälschlicherweise auf wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen beiden Marken schliessen (BVGE 2014/34 E. 7.3 "LAND ROVER/Land Glider"; Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.3 "carpe diem/carpe noctem"; Beschwerde, Rz. 27 und 29). Aufgrund der thematischen Nähe von "Wagen" und "Werkstatt" sowie der Übernahme des Zeichenanfangs ("Volks") und -aufbau, ist im Einklang mit der Beschwerdeführerin zu schliessen (Beschwerde, Rz. 27 und 29), dass die massgeblichen Abnehmer auch mit einer mindestens leicht erhöhten Aufmerksamkeit fälschlicherweise der Auffassung sein können, bei der angefochtenen Marke handle es sich um eine Werkstatt der Beschwerdeführerin (BVGE 2014/34 E. 7.3 "LAND ROVER/Land Glider"; Urteile des BVGer B-2729/2019 vom 8. Februar 2023 E. 7.4 in fine "Genius Bar, Genius Grove/GeniusAcademy [fig.], B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.3 "carpe diem/carpe noctem"). Damit ist eine indirekte Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen.

E. 7.5

Soweit die Beschwerdeführerin im Übrigen darüber hinaus lauterkeitsrechtliche Argumente vorbringt (Beschwerde, Rz. 26 f.) und zudem ausführt, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG (Beschwerde, Rz. 30; Beschwerdereplik, Rz. 5; Widerspruchsreplik, Rz. 19), sei darauf hingewiesen, dass solche Einwände im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 ff. MSchG nicht berücksichtigt werden können (Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 7.1 "carpe diem/carpe noctem"). Vielmehr sind sie vor dem Zivilrichter vorzubringen. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin in ihren Rechtsschriften ergänzend auf ihre internationale Registrierung Nr. 892643 "VOLKS", welche in der Schweiz u.a. Markenschutz für Dienstleistungen der Klasse 37 geniesst. In Anbetracht, dass die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch nicht auf diese Marke stützt, ist sie - und ihre allfällige Bekanntheit - unbeachtlich (Urteil des BVGer B-2729/2019 vom 8. Februar 2023 E. 7.2.5 "Genius Bar, Genius Grove/GeniusAcademy [fig.]).

E. 8

Zusammenfassend ergibt sich, dass dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin stattzugeben und die Beschwerde gutzuheissen ist. Der angefochtene Entscheid der

Vorinstanz vom 28. Januar 2021 ist aufzuheben, soweit er die Abweisung des Widerspruchs vorsieht. Die Eintragung der Marke Nr. 736238 "VolksWerkstatt" im schweizerischen Markenregister ist damit vollständig zu widerrufen.

E. 9.1

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

E. 9.2

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]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteressen bemisst sich die Gebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Der Streitwert eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens richtet sich nach dem Interesse an der Löschung beziehungsweise am Bestand der angefochtenen Marke, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 m.w.H. "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Sie hat diesen Betrag innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zuhanden der Gerichtskasse einzuzahlen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr nach Eingang des Rückerstattungsbelegs aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

E. 9.3

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.- festgelegt und sind von der Beschwerdeführerin vorgeleistet worden. In Bestätigung von Dispositivziffer 3 des angefochtenen Widerspruchsentscheids Nr. 101158 vom 28. Januar 2021 verbleibt die Widerspruchsgebühr bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, und die Beschwerdegegnerin hat diese der Beschwerdeführerin vollständig zu ersetzen.

E. 9.4.1

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit 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 oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). An den Detaillierungsgrad einer Kostennote vor dem Bundesverwaltungsgericht sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit überprüft werden kann, ob der geltend gemachte Aufwand vollumfänglich notwendig und damit entschädigungsberechtigt ist. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (Urteile des BVer B-362/2016 vom

13. September 2017 "DOÑA ESPERANZA/ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" E. 9.3.2, B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", A-2121/2017 vom 21. April 2017 S. 3, B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem"; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 4.85; MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/ Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, Art. 64 VwVG N. 18).

E. 9.4.2

Die Beschwerdeführerin reichte mit Beschwerdeerhebung am 2. März 2021 eine erste und am 14. September 2021 eine aktualisierte Kostennote ein. Aus der aktualisierten geht hervor, dass die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'840.- fordert, wobei sie keine Mehrwertsteuer geltend macht. Wenngleich aus der Kostennote bezüglich der geltend gemachten Arbeiten die jeweils aufgewendeten Arbeitsstunden nicht aufgeführt sind, kann immerhin anhand des angegebenen Stundenansatzes von Fr. 400.- nachvollzogen werden, dass die Beschwerdeführerin insgesamt einen Stundenaufwand von 12.1 Stunden für die Erarbeitung sämtlicher Rechtsschriften (Beschwerde, Replik) geltend macht.

E. 9.4.3

Hierzu ist zunächst festzustellen, der geltend gemachte Stundenansatz gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE dem Maximalansatz von Fr. 400.- entspricht, welcher höchstens bei besonders komplexen Markenfällen in Betracht kommt (vgl. Urteile des BVGer B-4829/2012 vom 9. März 2014 E. 9.3 "LAND ROVER/LAND GLIDER", B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 8.4 mit weiteren Hinweisen "VIEW/SWISSVIEW [fig.]", wogegen der auch hier zur Anwendung gelangende Regelsatz für Markensachen Fr. 300.- beträgt. Weiter erscheint insbesondere der im Endeffekt geltend gemachte Zeitaufwand für die Erarbeitung der Beschwerde namentlich in Anbetracht dessen, dass sich die Argumentation der Beschwerdeführerin von der im vorinstanzlichen Verfahren vorgebrachten nicht unterscheidet, als zu hoch. Die Kostennote ist daher bezüglich dem verwendeten Stundenansatz auf den üblichen Ansatz von Fr. 300.- und in Bezug auf den geltend gemachten Zeitaufwand auf 10 Stunden herabzusetzen. Insgesamt ist der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu Lasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen.

E. 9.5

Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzliche Verfahren der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung von Fr. 2'400.- zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung dahingehend abzuändern, dass nunmehr der Beschwerdeführerin zulasten der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'400.- zuzusprechen ist.

E. 9.6

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach

bei Zustellung in Rechtskraft.

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