



Urteil vom 13. März 2019

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

Conceptia Sàrl,
Felsenstrasse 41, 8832 Wollerau,
vertreten durch Maître Sébastien Fanti,
Rue de Pré-Fleuri 8B, Case postale 497, 1951 Sion,
Beschwerdeführerin,

gegen

Tesla Motors Inc.,
3500 Deer Creek Road, US-CA 94304 Palo Alto,
vertreten durch Wild Schnyder AG,
Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14515 und 14516;
IR 1'162'462 TESLA, CH 679'255 POWERWALL /
CH 675'382 TESLA POWERWALL.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin meldete die Schweizer Wortmarke CH 675'382 TESLA POWERWALL am 5. Mai 2015 bei der Vorinstanz zur Eintragung an. Am 8. Juli 2015 wurde die Marke auf Swissreg.ch publiziert. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

- 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs; distributeurs automatiques.

- 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

- 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

- 37 Construction; réparation; services d'installation.

B.

Gestützt auf ihre Registrierung IR 1'162'462 TESLA und ihre damals hängige Anmeldung Nr. 59955/2015 und heutige Schweizer Marke CH 679'255 POWERWALL erhob die Beschwerdegegnerin am 8. Oktober 2015 doppelt vollumfänglich Widerspruch gegen diese Marke. Die Widerspruchsmarken sind für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:

IR 1'162'462 TESLA (Widerspruch Nr. 14515; B-259/2017)

- 9 Batteries pour l'alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d'applications

mobiles pour la surveillance de l'état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d'exploitation de véhicules.

- 12 Automobiles et leurs parties structurelles.
- 36 Financement en matière d'automobiles.
- 37 Fourniture de services pour la réparation et l'entretien d'automobiles.

CH 679'255 POWERWALL (Widerspruch Nr. 14516; B-266/2017)

- 9 Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität für gesamte Überbauungen, Gebäude sowie erbauten Einrichtungen; Durch ein elektrisches Stromnetz oder einer anderen Quelle der Stromerzeugung versorgte elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von Elektrizität; Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von Elektrizität zur Versorgung von elektrischen Stromnetzen oder anderen Quellen der Stromerzeugung; Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen.
- 36 Leasing-Dienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität; Finanzierungsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität.
- 37 Installation, Integration, Wartung, Reparatur und Nachrüstung von elektrischen Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratung.
- 42 Überwachung von elektrischen Batteriesystemen für die Speicherung und Versorgung von Elektrizitäts-; Betriebs-, Wartungs-, Optimierungs- und Regulierungs-Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratungsdienstleistungen.

Die Beschwerdeführerin nahm zu den Widersprüchen keine Stellung.

C.

Die Vorinstanz hiess beide Gesuche am 28. November 2016 teilweise gut und widerrief die angefochtene Marke für folgende Waren und Dienstleistungen:

- Nur Widerspruchsverfahren Nr. 14515:
 - 7 Machines; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
- Widerspruchsverfahren Nr. 14515 und 14516:
 - 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.
 - 37 Réparation; services d'installation.

Ausgehend von einer gewöhnlichen Kennzeichnungskraft mit entsprechend normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarken, der starken Gleichartigkeit eines Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie einer grossen Zeichenähnlichkeit infolge vollständiger Übernahme der Marken TESLA bzw. POWERWALL bejahte sie, trotz teilweise erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr in beiden Verfahren.

D.

Mit Schreiben vom 11. Januar 2017, versandt am 13. Januar 2017, erhob die Beschwerdeführerin gegen beide Verfügungen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte die Rechtsbegehren:

1. *Le présent recours est admis ;*
2. *La décision du 28 novembre 2016 rendue par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle dans la cause Tesla Motors Inc. (marque opposante) contre Conceptia Sàrl (marque opposée) n°14515 – TESLA / n° 14516 – POWERWALL /// tesla powerwall est réformée dans le sens des présentes conclusions ;*

3. *La marque suisse n° 675 382 « tesla powerwall » est révoquée pour les produits est prestations suivants :*

Classe 9 disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels

Classe 37 réparation, services d'installation ;

4. *Les frais de la décision sont à la charge de Tesla Motors Inc. ;*

5. *D'équitables dépens sont alloués à Conceptia GmbH selon un décompte déposé en temps utiles.*

Zur Begründung führte sie mit Bezug auf das Widerspruchsverfahren Nr. 14515 aus, es bestehe weder Gleichartigkeit zwischen « *Automobiles* » in Klasse 12 einerseits und nicht handbetätigten Landwirtschaftsfahrzeugen und Maschinen in Klasse 7 andererseits, noch zwischen herunterladbarer Software in Form von Mobile-Apps zur Überwachung des Zustands, der elektrischen Ladung und zur Fernbedienung von Fahrzeugen; herunterladbarer Software in Form von Systemsoftware des Fahrzeugbetriebs einerseits und Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten; wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-, Unterrichtsapparaten und -instrumenten (alle in Klasse 9) andererseits. Der Name NIKOLA TESLA, des Erfinders des asynchronen Elektromotors, gelte beim durchschnittlichen Publikum als beschreibende Angabe für Elektrotechnik und sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftig. Die angefochtene Marke hebe sich durch den zusätzlichen Bestandteil "Powerwall" hinreichend von der Widerspruchsmarke TESLA ab. Da die Waren in Klasse 9 mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt würden, sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Im Widerspruchsverfahren Nr. 14516 bestehe keine Gleichartigkeit zwischen Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen einerseits und Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten; wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-, Unterrichtsapparaten und -instrumenten (alle in Klasse 9) andererseits.

E.

Die Verfahren wurden am 17. Januar 2017 vereinigt und auf Begehren beider Parteien vom 20. Februar bis 27. Juni 2017 sistiert.

F.

Unter Hinweis auf ihre angefochtenen Entscheide, ohne weitere Ausführungen, beantragte die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 28. August 2017, die Beschwerden seien abzuweisen.

G.

Auch die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom 28. September 2017, die Beschwerden seien unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Sie ist der Ansicht, die Marken seien kennzeichnungsstark und den Ausführungen der Vorinstanz zur Gleichartigkeit der Waren sei zu folgen.

H.

Mit unaufgeforderter "Spontanreplik" vom 16. Oktober 2017 reichte die Beschwerdeführerin Wikipedia-Auszüge betreffend den Erfinder Nikola Tesla und die Verwendung seines Namens zu den Akten.

I.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

J.

Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdegegnerin hat gegen die ihre Anträge teilweise gutheissenden Verfügungen der Vorinstanz keine Beschwerde erhoben. Die angefochtene Verfügung ist insoweit in Rechtskraft erwachsen, als die Beschwerdeführerin darin entweder obsiegt oder sich der Löschung ihrer Marke nicht widersetzt und auf ihre Anfechtung verzichtet hat. Beschwerdeweise zu prüfen ist damit die Eintragung der Marke TESLA POWERWALL in Klasse 7 für: "*Machines; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement*", und in Klasse 9 für: "*Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques*".

2.2 Die Widerspruchsmarke CH 679'255 POWERWALL wurde vor Vorinstanz zwar später als die angefochtene Marke, aber mit Prioritätsanspruch der gleichlautenden US-Anmeldung vom 29. April 2015 zur Eintragung angemeldet. Sie gilt darum als ältere Marke (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Bst. a MSchG, Art. 4 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04]). Die Vorinstanz ist zurecht auf den Widerspruch eingetreten, was die Beschwerdeführerin auch nicht in Frage stellt.

3.

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). 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 die Produkte

sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3 Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 2. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid"). Können die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen, dass die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen in Anbetracht ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt werden, ist eine Gleichartigkeit zu bejahen (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.]" ; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 117). Gleichartig heisst also nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, S. 210).

3.3 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. 2a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Das Erinnerungsvermögen der Verkehrskreise hängt insbesondere von der Aufmerksamkeit ab, die beim Erwerb der in Frage stehenden Waren gewöhnlich aufgewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Bei Massenartikeln des täglichen Gebrauchs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]").

3.4 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel 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"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.). Wird eine ältere Marke vollständig übernommen, liegt grundsätzlich Zeichenähnlichkeit vor, wobei die Kombination mit einem Zusatz in der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit schafft. Die Übernahme einer älteren Marke kann allerdings zulässig sein, wenn diese derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass sie ihre Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 134 m.w.H.; Urteile des BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. „Stingray/Roamer Stingray“).

3.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der Schutzzumfang beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. In der Regel wird eine originäre Unterscheidungskraft angenommen, es ist aber stets zu untersuchen, ob besondere Umstände vorliegen, die die Annahme einer ursprünglich geringeren oder erhöhten Kennzeichnungskraft rechtfertigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 84 f.). Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit genießt (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 979).

3.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichenähnlichkeit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/

BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.). Anspielungen und Anlehnungen an bekannte Marken schaffen keine Verwechslungsgefahr, wenn sie deren Bekanntheit wegen zwar erkannt werden, aber auf Waren und Dienstleistungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs beschränkt sind (E. 3.2) oder keine Zeichenähnlichkeit zur Folge haben (E. 3.3).

4.

Als erstes sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marken, die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Widerspruchsmarke TESLA richtet sich an die Zwischen- und Endkäuferschaft von Automobilen, namentlich Elektrofahrzeugen, die Widerspruchsmarke POWERWALL an Abnehmer elektrischer Batteriesysteme. Diese Verkehrskreise stimmen jeweils auch mit den mitregistrierten Hilfsdienstleistungen der erforderlichen Installation, Reparatur und des Unterhalts (Kl. 37), des/der entsprechenden Leasing bzw. Finanzierung (Kl. 36) und, bei TESLA, der entsprechenden Überwachung und Beratung (Kl. 42) überein. Die Waren und Dienstleistungen werden mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt.

5.

5.1 Zunächst ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.

5.1.1 Die Vorinstanz beurteilte die von der angefochtenen Marke beanspruchten Maschinen und nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte in Kl. 7 als gleichartig mit "automobiles" in Kl. 12 und erwog in der angefochtenen Verfügung zum Widerspruch Nr. 14515 gestützt auf die Erläuterungen eines französischen Wörterbuchs, "automobiles" sei der Oberbegriff aller motorgesteuerten, "auto-mobilen" (selbstbewegten) Maschinen und Instrumente. Das Wort umfasse zugleich die Fahrzeuge der Kl. 12 wie die landwirtschaftlichen Geräte, z.B. Dünge-, Pflug- und Sämaschinen, der Kl. 7. Die Vorinstanz übersieht dabei, dass das Klassifizierungssystem des Nizza-Abkommens die klassenübergreifende Auslegung einer Registrierung ebenso wenig wie die Registrierung eines klassenübergreifenden Begriffs zulässt. Wäre "Automobiles" im vorgenannten Sinn zu verstehen, könnte das Wort keiner Klasse abschliessend zugeordnet werden und wäre im Rahmen der Markenprüfung zurückzuweisen. Es ist als eingetragener Begriff notwendig unter Berücksichtigung der Klassengrenzen zu interpretieren, so dass der vorinstanzlichen Auffassung nicht gefolgt werden kann.

5.1.2 Die amtliche Klassifikation der OMPI (11. Aufl. 2019) erwähnt unter Seriennummer 120199 die Ware "*Voitures / Automobiles*"; vgl. www.wipo.int/classifications/nice/en, besucht am 5. Februar 2019). Ihr entspricht in der deutschen Übersetzung nach Art. 1 Abs. 6 NKA, an der auch die Vorinstanz mitgewirkt hat, im Gegensatz zu jener weiten Interpretation, der Ausdruck "*Automobile*" (vgl. www.dpma.de/marken/klassifikation/wa-ren_dienstleistungen/nizza/index.html, besucht am 5. Februar 2019). Für die Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Maschinen und Automobilen kommt es allerdings weniger darauf an, dass Automobile technisch und begrifflich betrachtet, auch Maschinen sind (vgl. frz. / ital.: "*machine*", "*macchina*" für beides). Zu prüfen ist vielmehr, ob diese Waren im Kontext ihrer Klassengrenzen in einem Substitutionsverhältnis zueinander stehen und an gemeinsamen Vertriebskanälen partizipieren, die die Verwechslung von sie kennzeichnenden Marken ermöglichen und begünstigen (vorstehend, E. 3.2).

5.1.3 Die Kl. 7 enthält im Wesentlichen Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren und Triebwerke, ausgenommen Motoren und Triebwerke von Schiffen, Flug- und Fahrzeugen. Anbieter von Maschinen wie die sogenannten Maschinenfabriken halten unterschiedliche Waren feil. Die Maschinenfabrik Bern AG z.B. bietet Bereiterungsanlagen, Kapseltester, Karton-Aufrichtmaschinen, Horizontal-Kartoniermaschinen, Förderstrecken, Rändelschneidapparate, Hahnenschlüssel und Werkstattwagen an (www.mfbern.ch, besucht am 5. Februar 2019), die Maschinenfabrik Fehlmann AG in Seon Bearbeitungszentren für Werkstücke-Bearbeitung, Fräs- und Bohrmaschinen (www.fehlmann.com, besucht am 5. Februar 2019) und die Rieter Maschinenfabrik in Winterthur Faservorbereitungs- und Spinnmaschinen (www.rieter.com, besucht am 5. Februar 2019). Wie Motoren, Triebwerke und nicht von Hand betätigte Landwirtschaftsmaschinen der Kl. 7 richten sich diese Angebote an Industriebetriebe, die sie zur Bearbeitung ihrer Produkte einsetzen oder als Teile derselben weiterverwenden. Zu Kl. 7 zählen zwar auch Bohr- und Nähmaschinen, die auch Privatpersonen nachfragen, sie erfüllen aber auch für diese ein industrielles Fertigungsbedürfnis, während Automobile, Schreib- und Maschinen anderer Nizza-Klassen als Fertigprodukte andere Erwartungen ihrer Käuferschaft erfüllen. Waren der Kl. 12 etwa dienen der Beförderung auf dem Lande, im Wasser und in der Luft, wodurch der verwendete Begriff "*automobiles*" bereits klassierungshalber einzugrenzen ist.

5.1.4 Die funktionale Abgrenzung der Klassen 7 und 12 nach Marktstufen und Warenbestimmung in E. 5.3 verunmöglicht zwar nicht jede Annahme

einer Gleichartigkeit zwischen ihnen. In zweckgeprägten Bereichen sind kombinierte Angebote wie Spezialgolfrasenmäher (Kl. 7) und Caddies (Kl. 12) auf derselben Vertriebsstufe denkbar, und im Schnittbereich der Motoren- und Antriebstechnik (z.B. "BMW-Turbine") mag eine übereinstimmende betriebliche Herkunft von Waren beider Klassen sogar regelmässig erwartet werden. Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke aber Automobile, die weder zur Weiterverarbeitung durch den Zwischenhandel geeignet noch auf ein spezialisiertes Fachpublikum beschränkt sind. Nach der Lebenserfahrung erscheinen die Bedürfnisse des Maschinenbaus und der Landwirtschaft einerseits und die Angebotspalette von Automobil-Marken andererseits trotz der beidseits verwendeten breiten Oberbegriffe weder bezüglich Maschinen noch der nicht von Hand betriebenen Landwirtschaftsmaschinen ähnlich genug, dass dabei übereinstimmende Vertriebswege bestehen oder erwartet werden. Wenn die Vorinstanz die Verwechslungsgefahr mit einer klassenübergreifenden Definition von "automobiles", beschränkt auf die technische Natur von Motoren und Autos, ihre landwirtschaftliche Verwendung und das dafür erforderliche Know-how, begründet, verwendet sie einen unzutreffenden Begriff von Gleichartigkeit (vgl. E. 3.2).

5.1.5 Hinsichtlich *machines; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement* ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken TESLA und TESLA POWERWALL mangels Warenvergleichartigkeit zu verneinen und die Beschwerde diesbezüglich gutzuheissen.

5.2

5.2.1 Mit Bezug auf die im Streit stehenden Waren in Klasse 9 führte die Vorinstanz aus, die von der angefochtenen Marke beanspruchten *appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement* könnten oder müssten über ein Computerprogramm unterstützt werden, was zu engen Berührungspunkten mit den Softwareprodukten der Widerspruchsmarken hinsichtlich des produktspezifischen Herstellungs-Know-How führe; überdies erwarteten die Abnehmer eine "gemeinsame Produktverantwortung" für die Hardwareprodukte bzw. Komponenten der angefochtenen Marke und die Softwareprodukte der Widerspruchsmarken. Für Hardware (*ordinateurs*) als nicht näher spezifizierte Warengruppe mag

die Einschätzung der Vorinstanz zutreffen, wobei die Beschwerdeführerin auf eine Anfechtung verzichtet hat. Eine Warengleichartigkeit mit zweckbestimmter Software lässt sich aber nicht unbesehen für Hardware annehmen, die ihrerseits von der Software fernliegende, andere Zwecke erfüllt.

Die Widerspruchsmarke TESLA ist für *herunterladbare Software in Form von Mobile-Apps zur Überwachung des Zustands und elektrischen Aufladens sowie zur Fernbedienung von Fahrzeugen, herunterladbare Software in Form von Systemsoftware des Fahrzeugbetriebs*, die Widerspruchsmarke POWERWALL für *Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen* registriert, die von Herstellern batteriebetriebener Fahrzeuge bzw. Elektro- und Elektronikgeräte nachgefragt werden, um die Haltbarkeit der in ihren technischen Produkten eingesetzten Batterien zu verlängern. Eine solche Software wird möglicherweise in Geräten für die Messung der Umgebung, zur Zeichensetzung, Rettung oder zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild einschliesslich Magnetaufzeichnungsträgern eingesetzt, doch sind deren Zweckbestimmung, Fertigungsstufen, Vertriebswege und ihr Abnehmerkreis mit einer solchen Software grundverschieden, wird solche Hardware doch vor allem ihrer Zuverlässigkeit und technischen Genauigkeit wegen erworben. Eine allenfalls nötige Steuerungssoftware muss darum bereits fest in solchen Geräten implementiert sein. Aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise und Vertriebswege ist darum eine Gleichartigkeit solcher Geräte mit der erwähnten Batterieregelungssoftware nicht erkennbar; umso weniger bei Schallplatten, deren Einordnung als Hardware durch die Vorinstanz nicht gefolgt werden kann. Auch diesbezüglich ist die Beschwerde gutzuheissen.

5.2.2 Die weiter von der angefochtenen Marke beanspruchten *appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique* beurteilte die Vorinstanz als gleichartig mit den von der Widerspruchsmarke POWERWALL beanspruchten *batteries pour l'alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques* und *prises électriques pour le chargement de véhicules électriques* sowie den von der Widerspruchsmarke TESLA beanspruchten *elektrischen Batteriesystemen* und *Geräten zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität*. Die Waren verfügten über eine ähnliche Zweckbestimmung und stünden in einem Ergänzungsverhältnis. Diese Ausführungen sind nicht zu beanstanden und wurden von der Beschwerdeführerin, obwohl die entsprechenden Waren ihren Rechtsbegehren zufolge als

angefochten gelten müssen, nicht bestritten, sodass eine Warengleichartigkeit zu bejahen ist. Mit Bezug auf diese Waren ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

6.

6.1 Dass aus der integralen Übernahme der Widerspruchsmarke POWERWALL eine grosse Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und visueller Ebene resultiert, die durch Hinzufügen des Elements "Tesla" in der jüngeren Marke nicht aufgehoben wird (E. 3.4), bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Sie verweist indessen auf die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrskreise beim Erwerb der strittigen Waren in Kl. 9, die eine Verwechslungsgefahr ausschliesse. Dabei übersieht sie, dass eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr aus dem Zusammenspiel von Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit resultiert (E. 3.1). Der Aufmerksamkeitsgrad der Verkehrskreise hat Einfluss auf den Gesamteindruck der Marken im Erinnerungsbild, das mehr oder weniger verschwommen sein kann (E. 3.3; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 40). Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die – vorliegend ausgeprägte – Zeichenähnlichkeit aufzuheben.

6.2 Der Widerspruchsmarke POWERWALL kommt kein Sinngesamt zu. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in Kl. 9 ist sie unterscheidungskräftig. Die von der Beschwerdegegnerin behauptete erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke vermochte jene nicht zu belegen, beziehen sich doch die von ihr aufgeführten Pressemeldungen nicht auf die Marke POWERWALL, sondern auf das amerikanische Unternehmen Tesla bzw. die von diesem hergestellten Elektroautos und den Unternehmer Elon Musk. Daher ist von einem gewöhnlichen Schutzzumfang auszugehen. Unter Berücksichtigung der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit und der starken Warenähnlichkeit ist, selbst bei einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

6.3 Damit erübrigt sich die Prüfung einer Verwechslungsgefahr gestützt auf die Widerspruchsmarke TESLA.

7.

Die Beschwerden sind im Ergebnis bezüglich folgender Waren in Klasse 7 und 9 gutzuheissen:

- 7 Machines; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement,
- 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,

und hinsichtlich folgender Waren abzuweisen:

- 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zu drei Vierteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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 praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinefuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'500.– festzulegen. Der anteilmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 1'375.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 4'125.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 4'125.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

8.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands erscheint eine reduzierte Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'600.– als angemessen.

8.3 In den vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin teilweise unterlegen. An der dort verfügten, je hälftigen Kostenbeteiligung und den wettgeschlagenen Entschädigungen ist festzuhalten.

9.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerden werden teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 der angefochtenen Verfügungen vom 28. November 2016 werden neu wie folgt gefasst:

2. Die Schweizer Marke Nr. 675 382 "tesla powerwall" wird für die folgenden Waren und Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs, logiciels.

Klasse 37: Réparation, services d'installation.

2.

Soweit weitergehend, werden die Beschwerden abgewiesen.

3.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 5'500.– werden im Umfang von Fr. 1'375.– der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 4'125.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 4'125.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'600.– zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen. Für das vorinstanzliche Verfahren wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W14515, W14516; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

Versand: 18. März 2019