



---

Abteilung II  
B-3264/2020

## Urteil vom 26. Januar 2022

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter Marc Steiner,  
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

---

Parteien

**Daimler AG,**  
Mercedesstrasse 137, DE-70327 Stuttgart,  
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,  
Patent- und Markenanwälte,  
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**FQ IP AB,**  
Kungsgatan 28, SE-411 19 Göteborg,  
c/o reuteler & cie SA,  
Chemin de la Vuarpillièrre 29, 1260 Nyon,  
Beschwerdegegnerin,

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

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101033,  
IR-Marke Nr. 1'328'469 EQ / IR-Marke Nr. 1'472'674 EQART.

**Sachverhalt:****A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'328'469 EQ (nachfolgend: Widerspruchsmarke), die am 28. Juli 2016 gestützt auf eine britische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 8. Juli 2016 eingetragen und am 19. Januar 2017 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2017/01 publiziert wurde. Dabei besteht der Markenschutz für folgende Waren:

**Kl. 12:** Véhicules automobiles.

**B.**

Die Vorinstanz wurde am 19. Januar 2017 durch die OMPI von der Eintragung benachrichtigt und bestätigte die Schutzwirkung der internationalen Wortmarke auf die Schweiz am 29. November 2017, was am 14. Dezember 2017 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2017/48 veröffentlicht wurde.

**C.**

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'472'674 EQART (nachfolgend: angefochtene Marke), die am 23. April 2019 gestützt auf eine europäische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 6. November 2018 eingetragen und am 20. Juni 2019 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2019/23 publiziert wurde. Dabei besteht der Markenschutz für folgende Waren:

**Kl. 7:** [...].

**Kl. 9:** [...].

**Kl. 12:** Véhicules; voiturettes en tant que véhicules terrestres motorisés; véhicules terrestres commandés à distance; véhicules terrestres sans pilote; véhicules à usage industriel; véhicules autoguidés, voiturettes et wagons pour la manutention de matériaux; wagons et voiturettes électriques; voiturettes de manutention motorisées; chariots de transport; transpalettes et transporteurs de palettes motorisés; transpalettes télécommandés et sans pilote.

**D.**

Die Vorinstanz wurde am 20. Juni 2019 durch die OMPI von der Eintragung benachrichtigt.

**E.**

Am 1. Oktober 2019 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz gestützt auf ihre ältere Marke Widerspruch gegen die Eintragung betreffend aller Waren der Kl. 12 (Nr. 101033) unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.

**F.**

Am 4. Oktober 2019 erliess die Vorinstanz in Bezug auf die angefochtene Marke eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen betreffend der Waren der Kl. 12 ("*Notification de refus provisoire partiel [fondé sur une opposition]*"). In diesem Sinne bestätigte die Vorinstanz am 4. Oktober 2019 die Schutzwirkung der angefochtenen Marke auf die Schweiz für die Waren der Kl. 7 und 9, was am 31. Oktober 2019 in der *Gazette OMPI des marques internationales* Nr. 2019/42 veröffentlicht wurde.

**G.**

Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf das Einreichen einer Stellungnahme zum Widerspruch. Die Vorinstanz schloss die Verfahrensinstruktion daraufhin ohne einen weiteren Schriftenwechsel ab.

**H.**

Mit Entscheid vom 25. Mai 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 101033 ab. Sie befand, die durch die im Widerspruch stehenden Marken gekennzeichneten Waren seien gleich oder hochgradig gleichartig. Es bestehe eine (schwache) Zeichenähnlichkeit, da aufgrund des nicht klar erkennbaren Sinngehalts in Bezug auf die Waren der Kl. 12 auf semantischer Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede auszumachen seien, welche die (geringe) Ähnlichkeit in Wort- und Klangbild zu kompensieren vermöchten. Die Vorinstanz verneinte aber eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, da aufgrund der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer beim Kauf von motorisierten Fahrzeugen keine Fehlzurechnungen zu erwarten seien.

**I.**

Gegen die Verfügung der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin am 25. Juni 2020 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben, den Widerspruch gutzuheissen, die Eintragung der angefochtenen Marke zu widerrufen, die Amtsgebühr in Höhe von Fr. 800.– sowie eine Parteientschädigung in Höhe von

Fr. 1'200.– für das Widerspruchsverfahren zugunsten der Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin, und wenn sich diese am Verfahren nicht beteilige, der Vorinstanz aufzuerlegen.

**J.**

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 3. September 2020 auf eine Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

**K.**

Die Beschwerdegegnerin reichte innert Frist keine Beschwerdeantwort ein. Ein weiterer Schriftenwechsel fand dementsprechend nicht statt.

**L.**

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

**M.**

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten 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 VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). 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.**

Die Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren, welche von der Vorinstanz festgestellt wurde, wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt. Zu prüfen ist, ob zwischen den Marken

eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht.

**2.1** Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das ältere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der Zeichen für das andere halten oder falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen ihnen vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.

**2.2** Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG [fig.]). Bei Motorfahrzeugen der Klasse 12 handelt es sich um relativ langlebige und verhältnismässig teure Güter, die mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit erworben werden, als dies bei gewöhnlichen Konsumgütern der Fall ist (Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 4 "Caddy/Top Caddy [fig.]"; B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.2 "Land Rover/Land Glider"; B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 3.2 "Connect/Citroën Business Connected" [für Automiete oder -leasing]; B-8011/2007 vom 24. Oktober 2008 E. 4 "Emotion/e motion [fig.]")

**2.3** Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei ist davon auszugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massge-

benden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeeinflusst, unter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt, und hängt insb. von der Aufmerksamkeit ab, die beim Einkauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 98 II 138 E. 1 "Luwa/Lumatic"; 93 II 424 E. 2 "Burberrys"; 90 II 259 E. 3 "Schwarzkopf").

**2.3.1** Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und 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 BGer 4A\_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; 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/Radiomat").

**2.3.2** Übereinstimmungen im Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wortanfang oder -ende für sich alleine nicht *per se* zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer 4A\_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/Cantique"; 4A\_28/2021 E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"). Auch aus der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke kann nicht *per se* auf Zeichenähnlichkeit geschlossen werden (Urteil des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 9 "F1/F1H2O").

**2.3.3** Bei reinen Wortmarken ist die typografische Hervorhebung des Schriftbilds durch Gross- oder Kleinschreibung nicht festgelegt. Wortmarken schützen Buchstaben- und/oder Zahlenverbindungen (Wörter, Wortverbindungen, Sätze, Wortschöpfungen etc.) für jede Gross-/Kleinschreibung und geniessen daher Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform.

**2.3.4** Spezielles gilt mit Bezug auf Abkürzungen, Akronyme und Kurzwörter. Akronyme sind aus Einzelbuchstaben zusammengesetzte Buchstaben- oder Kunstwörter, die Wörter oder Wortgruppen auf ihre Anfangsbestandteile gekürzt zusammenfassen (Urteile des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 3 "ASV"; B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 8

"F1/F1H2O; B-386/2008 vom 10. März 2009 E. 6.2 "GB"; B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 8 "6AZ [fig.]/AZ"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, Art. 2 N. 78). Sie bestehen gewöhnlich aus zwei bis vier Grossbuchstaben (Urteil des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 6.2.4 "Cos [fig.]"), werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei solchen Kurzzeichen seltener vor (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 121 III 377 E. 2.b "Boss/Boks"; Urteile des BGer 4A\_178/2021 E. 2.2 "Canti/Cantique"; 4A\_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.1 "R (fig.) RSW Rama Swiss Watch/RAM Swiss Watch AG"; Urteile des BVGer B-4311/2019 vom 17. November 2020 E. 10.3.2 "DPAM/DMAP"; B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 "BB [fig.]/BB [fig.]; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 76; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 144; 168). Kann ein Akronym mit abwechselnden Vokalen und Konsonanten als Wort ausgesprochen werden, wirkt es gewöhnlich unterscheidungskräftiger als eine unaussprechliche Buchstabenkombination (Urteil des BGer 4A.123/2015 vom 25. August 2015 E. 4 "Mipa Lacke + Farben AG/MIPA Baumatec AG"; Urteile des BVGer B-2844/2009 E. 4.3.2 "SAP/;asap [fig.]; B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.3 "A-Z").

**2.3.5** Ein Sinngehalt ist zu berücksichtigen, wenn er den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist (Urteil des BVGer B-4738/2013 vom 24. März 2014 E. 2.4 "BB [fig.]/BB [fig.]"). Viele Akronyme haben einen Sinngehalt als Abkürzung, der für die Abnehmerkreise nicht naheliegt. Willkürliche Abkürzungen werden nur verstanden, wenn sie notorisch oder aus dem unmittelbaren Zeichenzusammenhang verständlich sind (Urteile des BVGer B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 6 "Swissix Swiss Internet Exchange [fig.]/IX Swiss"; B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.3 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum"; Urteil B-3126/2010 E. 7.3 "CC [fig.]/Organic Glam OG [fig.];" Entscheid der RKGE vom 7. Mai 2003 E. 6 "SMArt", in: sic! 2003 S. 806).

**2.4** Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Daher führen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zur

Verwechslungsgefahr. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen bzw. deren Bestandteile einen beschreibenden Gehalt haben, d.h. wenn die wesentlichen Bestandteile gemeinfrei sind. Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan").

### **3.**

Vorliegend ist strittig, ob zwischen den beiden Wortmarken EQ und EQART in Bezug auf die Waren der Klasse 12 eine Verwechslungsgefahr besteht, was von der Vorinstanz verneint wurde.

**3.1** Die Beschwerdeführerin rügt in der Beschwerde, entgegen der Vorinstanz sei von einer starken Zeichenähnlichkeit auszugehen, denn die Berücksichtigung der Gross- und Kleinschreibung sei unzulässig. Ferner sei es nicht üblich, mit dem vorangestellten Buchstaben "E" ohne folgenden Bindestrich auf elektrische Modelle der Waren der Klasse 12 hinzuweisen. Diesbezüglich legt die Beschwerdeführerin neue Beweismittel vor. Die Verwechslungsgefahr sei zu Unrecht verneint worden, da von einer "Verschmelzung" der Zeichenelemente "Q" und "ART" nicht die Rede sein könne, das Zeichenelement "ART" kennzeichnungsschwach sei und das Element "EQ" seine Individualität im Zeichen EQART nicht verliere.

**3.2** Die Beschwerdegegnerin liess sich nicht vernehmen.

### **4.**

Abnehmer von Motorfahrzeugen sind die erwachsene Käuferschaft (Autofahrer) sowie Fachkreise (Autofahrerhändler und -sammler). Beim Kauf von Motorfahrzeugen ist eine höhere Aufmerksamkeit als bei gewöhnlichen Konsumgütern zu erwarten.

### **5.**

**5.1** Die Widerspruchsmarke EQ wird buchstabiert (zweisilbig) ausgesprochen, die angefochtene Marke EQART entweder zwei- (E-QART) oder dreisilbig (E-Q-ART). Bei beiden Marken dürfte die natürliche Betonung auf



dem Anfangsvokal "E" liegen. "QART" wird wohl mit einem harten "Q" als /kɑ:(r)t/ ausgesprochen. Die Elemente "QART" bzw. "ART" führen akustisch zu einem anderen Eindruck als jenem der Widerspruchsmarke.

**5.2** Schriftbildlich übernimmt die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke und ergänzt sie durch die Endung "-art", die das Erinnerungsbild im Vergleich zum kürzeren, aber unkonventionellen Wortbeginn weniger prägt. Eine gewisse Zeichenähnlichkeit ist darum gegeben.

**5.3** Sinngehaltlich gehören weder "Eq" noch "Eqart" zum englischen Wortschatz.

**5.3.1** In Sachbezeichnungen elektrisch angetriebener Leicht- und Motorfahrzeuge, die in den letzten Jahren als Neuentwicklungen den Fahrzeugmarkt prägen und viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist ein Anfangsbuchstabe "E" allerdings geläufig. Im gesamten Mobilitätsbereich ist "E" ein Hinweis auf eine elektronische Mobilitätslösung als Oberbegriff für Fahrzeuge mit elektronischem bzw. elektrischem Antrieb (bspw. E-Scooter resp. E-Tretroller, E-Bike, E-Roller, E-Motorräder, E-Auto für Elektroautomobil, E-Lieferwagen, E-Boote, E-Busse, E-LKW etc.). Dies gilt auch mit Bezug auf die vorliegend fraglichen Waren der Klasse 12, ohne dass es dabei auf eine bestimmte Schreibweise ankommt (vgl. Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 5.3 und 6.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.>"; B-2557/2017 vom 31. Juli 2018 "Eprimo"; Urteil B-8011/2007 2008 E. 6.6; vgl. auch Urteile des BGer 4A\_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.2.1.1, nicht veröffentlicht, in BGE 140 III 109 "ePostSelect [fig.>"; 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2 "GlobalePost [fig.>"; vgl. zu "i-" Urteil des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 3.1, 3.3.3 und 4.3 "i-Option"; vgl. auch vorne E. 2.3.3). Aktuelle Beispiele für dieses Verständnis sind die Modellreihen "Audi e-tron", "VW e-UP!", "VW e-Golf", "Citroën e-C4", "Fiat e-Ducato", "Opel Corsa-e", "KIA e-Niro" und "Peugeot e-208" (vgl. ADAC, Diese Elektroautos gibt es aktuell zu kaufen vom 23. August 2021, < <https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/kaufen/elektroautos-uebersicht/> >, abgerufen am 11. November 2021).

**5.3.2** Die Beschwerdeführerin bestreitet allerdings, dass der Sinngehalt des Buchstabens "E" auch erkannt wird, wenn kein Bindestrich darauf folgt. Ein Teil der Typenbezeichnungen bekannter Marken verwendet immerhin ein kleines "e" ohne Bindestrich vor einem Grossbuchstaben oder die Abkürzung "EV" (Electric Vehicle): "BMW eDrive40", "Fiat 500e", "KIA EV6", "Mercedes eVito", "Skoda Enyaq", "VW Golf GTE", "Skoda Citigo eIV",

"Chevrolet Bolt EV", "Aston Martin Cygnet EV", "MG eZS BEV", "Nio ES6", "Baojun E200", "BYD e3 EV", "Dongfeng Fengxing Joyear S50 EV", "Chery eQ EV" und "Honda e" (vgl. ADAC, a.a.O.). Auch die Beschwerdeführerin kennzeichnet eine Modellreihe in diesem Sinne (vgl. "Mercedes eVito" [ADAC, a.a.O.]).

**5.3.3** Beim Zeichen "EQ" kann zwar nicht von einem markanten Sinngehalt, der sich dem Bewusstsein beim Hören und Lesen sogleich aufdrängt, ausgegangen werden. Ein Hinweis auf "elektrisch/elektronisch" ist aber – auch für den Endkonsumenten – wahrnehmbar. Insgesamt kommt dem Zeichenbestandteil "E" jedoch gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Fahrzeugen und Vehikeln ein beschreibender Sinngehalt zu.

**5.3.4** Hinsichtlich "EQART" liegt eine gedankliche Aufteilung in "E" und "QART" ohne weiteren Gedankenaufwand nahe. Eine Zergliederung in "E-Q-ART" oder "EQ-ART" erscheint weniger wahrscheinlich. Das "E" wird auch hier als direkter Hinweis auf die Qualität, genauer die Antriebsmethode, der damit gekennzeichneten Ware verstanden. Aufgrund seiner erhöhten Aufmerksamkeit ist diese Gedankenverbindung auch dem Endverbraucher erkennbar (vgl. E. 5.3.1 f.). Eine technische und elektronische Interpretation von "E" für "elektrisch angetrieben" steht wie ausgeführt im Vordergrund (vgl. E. 5.3.1-5.3.3).

Für "QART" kommen verschiedene Interpretationen in Frage. Nahe liegt im Warenzusammenhang besonders das Verständnis von "Kart" oder "Go-kart" als niedriger, unverkleideter kleiner Rennwagen, hergeleitet aus dem englischen "*go-cart*" (Duden Online, abgerufen am 7. Dezember 2021). Die Aussprache von "QART" liegt der Aussprache des deutschen "Kart" oder des englischen "*cart*" für "Wagen", "Karre" oder "Fuhrwerk" nahe (vgl. Duden Online; Wörterbuch Oxford Dictionaries Online sowie "Super Mario Kart", Videospiel seit 1992, < [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) >, alle abgerufen am 7. Dezember 2021).

Insofern wird das Publikum auch das Zeichen "EQART" gedanklich mit einem "elektrischen Kart" bzw. "elektrisch angetriebenen Wagen" verbinden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren steht der Sinngehalt "elektrisch angetrieben" im Vordergrund, weshalb die angefochtene Marke in direkter Weise die von ihr Marke beanspruchten Waren der Klasse 12 beschreibt. Die Abnehmer dieser Waren werden das Zeichen unmittelbar und ohne Gedankenaufwand dahingehend verstehen, dass die so bezeichneten Motorfahrzeuge über einen elektrischen Antriebsmotor verfügen.

**5.4** Im Ergebnis besteht zwischen den fraglichen Marken eine schwache schriftbildliche Ähnlichkeit auf den Ausdrucksebenen, aber ein verwandter Sinngehalt mit Bezug auf den Bestandteil "E-" auf der semantischen Ebene.

## **6.**

Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung über die Frage der Verwechslungsgefahr zu befinden.

**6.1** Hinsichtlich des Sinngehalts wurde für beide Zeichen aufgrund des Anfangsbuchstabens "E-" ein elektrischer/elektronischer Sinnbezug festgestellt. Bei der Widerspruchsmarke ist daher in Bezug auf den beschreibenden Bestandteil "E-" von einer geschwächten Kennzeichnungskraft auszugehen.

Dennoch kann eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht ausgeschlossen werden. Auch die angefochtene Marke enthält im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Vehikeln zwei beschreibende Bestandteile; denn mit dem Zusatz "QART" behält die jüngere Marke den Sinngehalt "Fahrzeug mit elektrischem/elektronischem Bezug". Dieser Zusatz hat darum keine unterscheidende Wirkung. So verstanden kann EQ vielmehr auch als Anlaut von EQART verstanden werden und damit eine mittelbare Verwechslungsgefahr begründen.

**6.2** Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen und der Widerspruch in Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 3 der angefochtenen Verfügung vom 25. Mai 2020 gutzuheissen.

## **7.**

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

**7.1** Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung sowie finanzieller Lage der Parteien zu bemessen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG; Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (vgl. Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung bzw. jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der

angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen CHF 50'000 und CHF 100'000 angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). 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. 4'500.– festzulegen und, auch wenn sie sich an diesem nicht aktiv beteiligt hat, der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), so dass sich das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin hierzu erübrigt. Der Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

**7.2** Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 7 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 2'780.– (exkl. MWST) geltend. Dieser Betrag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den einfachen Schriftenwechsel (ohne Stellungnahme der Beschwerdegegnerin) zu hoch und ist angemessen auf Fr. 2'400.– (inkl. MWST, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Angesichts des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwaltungsgericht hat sie nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Für das vorinstanzliche Verfahren ist die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

**7.3** Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

## **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1, 2 und 3 der Verfügung vom 25. Mai 2020 werden aufgehoben, der Widerspruch wird gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 1'472'674 EQART auf dem Gebiet der Schweiz keinen Schutz zu gewähren.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

**3.**

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse nach Rücksendung des Rückerstattungsformulars zurückerstattet.

**4.**

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.– zugesprochen.

**5.**

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'000.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

**6.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Versand: 27. Januar 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben mit Rückschein; Beilagen: Beweisakten zurück; Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben mit Rückschein; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101033; Einschreiben mit Rückschein; Beilagen: Vorakten zurück)