

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 100301 in Sachen

JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road
Whitley, CV3 4LF, Coventry
GB-Grossbritannien

Widersprechende Partei

vertreten durch

E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Vorderberg 11
8044 Zürich

CH-Marke Nr. 607540 - EVOQUE

gegen

AB HOLDING MANAGEMENT
(Société de droit français)
119 Rue Michel Aulas
Parc Millésime
69400 Limas
FR-Frankreich

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

BOVARD SA
Conseils en propriété intellectuelle
Optingenstrasse 16
3013 Berne

CH-Marke Nr. 719022 - E-MOKE

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 719022 «E-MOKE» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19. Juli 2018 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 12: Véhicules et appareils de locomotion par terre; véhicules électriques; pièces constitutives de véhicules terrestres, à savoir, amortisseurs de suspension, carrosseries, arbres de transmission, circuits hydrauliques, embrayages, dispositifs de freinage, roues et jantes de roues, pneumatiques, volants, sellerie, à savoir siège et capitonnage intérieur pour automobile, ceintures de sécurité, vitres, toits-ouvrant, capotes;

Klasse 35: Services de vente au détail de pièces de rechange, accessoires et équipements pour automobiles.

2. Am 19. Oktober 2018 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 607540 «EVOQUE» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 12: Motorbetriebene Landfahrzeuge und Teile und Bestandteile dafür.

4. Mit Verfügung vom 23. Oktober 2018 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2018 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 8. Januar 2019 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 7. Juli 2010 mit einer Priorität vom 7. Januar 2010 (EUIPO) hinterlegt, die angefochtene Marke wurde am 23. Februar 2018 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.1.2019, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff., mit Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service après vente»), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 12: Véhicules et appareils de locomotion par terre; véhicules électriques; pièces constitutives de véhicules terrestres, à savoir, amortisseurs de suspension, carrosseries, arbres de transmission, circuits hydrauliques, embrayages, dispositifs de freinage, roues et jantes de roues, pneumatiques, volants, sellerie, à savoir siège et capitonnage intérieur pour automobile, ceintures de sécurité, vitres, toits-ouvrant, capotes;

Klasse 35: Services de vente au détail de pièces de rechange, accessoires et équipements pour automobiles.

4. Die Widerspruchsmarke wird für folgende Waren beansprucht:

Klasse 12: Motorbetriebene Landfahrzeuge und Teile und Bestandteile dafür.

5. Zwischen den Vergleichswaren in der Klasse 12 besteht offensichtlich Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit, da es sich allesamt entweder um Fahrzeuge oder um Teile bzw. Bestandteile dazu handelt. Hierzu erübrigen sich weitergehende Ausführungen.
6. Demgegenüber ist eine Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 12 und den Detailhandelsdienstleistungen der angefochtenen Marke in der Klasse 35 zu verneinen:

Unter «Detailhandel» ist „das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“ zu verstehen (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziffer 4.13). Dabei handelt es sich um eine besondere Art der Warenpromotion (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.1.3).

Bei der Frage, ob Waren und die Dienstleistung des Ermöglichens der Ansicht und des Erwerbs von Waren gleichartig sind, gilt es zu berücksichtigen, dass der Verkauf von Gütern, einschliesslich der damit zusammenhängenden Hilfsdienstleistungen der Auslage, Bedienung oder Verpackung solcher Waren zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse gehört und keine Eintragung für „Detailhandel“ erfordert. Das Recht aus der Marke, ein Produkt für den Handel kennzeichnen zu dürfen, muss darum notwendig auch das Recht enthalten, unter diesem Kennzeichen selbst für den Absatz dieses Produktes sorgen zu dürfen, ohne dass dafür eine zusätzliche Eintragung in Klasse 35 erforderlich ist (vgl. RKGE in sic! 2007, 39 – SUD EXPRESS // EXPRESSFASHION). Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Es würde der Nizza-Klassifikation widersprechen, dieselbe Tätigkeit in verschiedenen Klassen gleichzeitig als Ware und als Dienstleistung einzuordnen. Dies wäre der Fall, würde die Eintragung „Detailhandel“ in der Klasse 35 die „Dienstleistung des Warenverkaufs an Letztabnehmer“ schlechthin bedeuten. Eine solche Dienstleistung wäre mit sämtlichen Waren der Klassen 1-34 gleichartig und liefe dem Spezialitätsprinzip zuwider (RKGE in sic! 2007, 39 – SUD EXPRESS // EXPRESSFASHION; Urteile des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016, E. 4.2 – sportsdirect.com // sportdirect.com; B-516/2008 vom 23. Januar 2009, E. 4.2.1 – after hours; B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013, E. 4.3.3 top pharm Apotheken, jüngst bestätigt in BVGer B-1327/2019 vom 9. September 2019, E. 4.2 – MOBALPA // Mobalpa).

7. Die Widersprechende argumentiert, dass die fraglichen Detailhandelsdienstleistungen typischerweise – und als einer der Hauptvertriebskanäle – von autorisierten Garagen und Vertragshändlern von Automobilherstellern erbracht würden, und zwar jeweils unter Verwendung der Marke des Automobilherstellers nicht nur für die betroffenen Ersatzteile und Teile, sondern auch für die Detailhandelsdienstleistungen an sich (nämlich für das Zusammenstellen verschiedener Waren für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern). Die Marke der Automobilherstellerin werde dabei typischerweise zur Kennzeichnung des gesamten Tätigkeitsbereichs der Vertragshändlerin bzw. –garage verwendet. In der Automobilbranche handle es sich dabei nicht lediglich um eine Art Promotion der Waren der Automobilherstellerin, sondern um eine eigentliche wirtschaftliche Kooperation und Integration, im Rahmen derselben der Vertragshändler die Marke der Herstellerin intensiv und weitläufig auf dem Markt benutze und oft im gesamten eigenen Tätigkeitsbereich unter der Marke der Herstellerin auf dem Markt auftrete. Diese verbreitete, spezielle und sehr enge wirtschaftliche Kooperation zwischen autorisierten Vertragshändlern und Automobilherstellern sei den Abnehmern der Detailhandelsdienstleistungen (Grossisten, Importeure, Hersteller und Händler) wie auch den Endabnehmern der Waren (Automobilkäufer) selbstverständlich bekannt, und diese Abnehmer würden ohne weiteres davon ausgehen, dass die dergestalt mit derselben Marke gekennzeichneten Automobil-Detailhandelsdienstleistungen eines Vertragshändlers solche seien, die aufgrund enger wirtschaftlicher Verbindungen und Kooperation mit der jeweiligen Automobilmarkenherstellerin erbracht würden.
8. Die Widersprechende hat damit jedoch keine Argumente vorgebracht, die eine Abweichung von der genannten Praxis rechtfertigen würden. Das BGer hat schon bestätigt, dass der blosser Verkauf von Waren an sich nicht unter Detailhandelsdienstleistungen zu subsumieren ist, unabhängig davon, über welche Verkaufskanäle er erfolgt (vgl. BGer 4A_22/2019, E. 2.2.2 – OTTO / OTTO'S). Die Ausführungen, wonach aufgrund der Besonderheiten in der Automobilbranche zumindest von einer entfernten Gleichartigkeit zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten, typischen Automobilvertragshändlerdienstleistungen einerseits und den Automobilwaren der Widersprechenden in der Klasse 12 auszugehen sei, kann somit nicht gefolgt werden. Diese Ausführungen sind insofern irrelevant, als es vorliegend um die

Bezeichnung Detailhandel (wie oben dargetan) geht, woran auch die Konkretisierung "*services de vente au détail de pièces de rechange, accessoires et équipements pour automobiles*" nichts zu ändern vermag. Auch in der Automobilbranche mit ihren Besonderheiten ist «Detailhandel» im dargelegten Sinn zu verstehen (vgl. RKGE, in: sic! 2007, 39 ff. E. 8 – SUD EXPRESS // EXPRESSFASHION). Was die Widersprechende zum erweiterten Dienstleistungspaket eines Autoanbieters zu zählen scheint, ist nach schweizerischer Praxis in den entsprechenden Warenklassen enthalten, begründet jedoch keine Gleichartigkeit zwischen Waren und Detailhandel in der Klasse 35. In der Autobranche ist von derselben Definition des Begriffs des Detailhandels auszugehen, wie in anderen Branchen.

9. Die schweizerische Rechtsprechung unterscheidet sich hierbei – entgegen den Ausführungen der Widersprechenden – von der Praxis in der EU, wonach die Eintragung für Detailhandel in Klasse 35 auch das Angebot der entsprechenden Waren erfasst und eine Sperrwirkung entfaltet. Der EuG bejaht eine Gleichartigkeit zwischen Waren und Einzelhandelsdienstleistungen mit der Begründung, diese ergänzten einander (Urteil des EuG T-213/09 vom 12. Februar 2011, N 36 – Norma // Yorma's). Das BVGer hat demgegenüber jüngst an seiner abweichenden Rechtsprechung mit der Begründung festgehalten, dass bei einer anderen Beurteilung die Klassengrenzen ungebührlich verwischt würden (jüngst bestätigt in BVGer B-1327/2019 vom 9. September 2019, E. 4.3 – MOBALPA // Mobalpa). Entgegen der Schweizer Praxis geht die EU-Praxis davon aus, dass sich die Dienstleistung Detailhandel nicht nur an Fachpersonen (services business to business), sondern ebenfalls an den Endabnehmer (business to client) richtet (Beschwerde Kammer EUIPO Ch. Rec. R 2382/2016-1 ch. 127 – CORA). Folglich sind die diesbezüglichen Ausführungen der Widersprechenden nicht zielführend.
10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren der Klasse 12 zu bejahen ist. Demgegenüber ist eine Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 12 und den Dienstleistungen der Klasse 35 gemäss ständiger Praxis zu verneinen.
11. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5 in fine). Für die Vergleichswaren ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichens bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken «EVOQUE» (Widerspruchsmarke) und «E-MOKE» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben gehalten.
3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).
4. Vergleicht man die Wortelemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen aus sechs bzw. fünf Buchstaben bestehen. Die Vokalfolge ist gleich (e-o-e), ansonsten sind die Buchstaben jedoch klar verschieden, sowohl der jeweilige zweite Buchstabe V (Widerspruchsmarke) bzw. M (angefochtene Marke)

als auch der jeweilige vierte und fünfte Buchstabe QU (Widerspruchsmarke) und K (angefochtene Marke) sind sowohl schriftbildlich als auch phonetisch unterschiedlich. Die Widerspruchsmarke besteht aus einem Wort, die angefochtene Marke aus dem Buchstaben E, einem Bindestrich und einem Wort. Folglich sind die Zeichen auch unterschiedlich aufgebaut. Die Widerspruchsmarke wird eher französisch ausgesprochen («evoc»), die angefochtene Marke durch den Zeichenbeginn E- demgegenüber englisch («i-mouk»).

Schriftbildlich wie auch phonetisch haben die Vergleichszeichen somit lediglich gewisse Ähnlichkeiten.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Die Widerspruchsmarke heisst «EVOQUE». Dabei handelt es sich um die 1. und 3. Person Einzahl des französischen Verbs «évoquer», was mit «erinnern an, wachrufen, schildern» ins Deutsche übersetzt wird (vgl. www.pons.eu, besucht am 14.10.2019). Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Sinngehalt von den nicht französischsprachigen Abnehmern durchwegs erkannt wird, so dass es an einem sich den Abnehmern in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar aufdrängenden, klaren Sinngehalt fehlt. Folglich wird das Zeichen insbesondere von deutschsprachigen und italienischsprachigen Abnehmern als Fantasiebegriff wahrgenommen.
7. Die angefochtene Marke «E-MOKE» setzt sich aus dem Buchstaben E, einem Bindestrich und dem englischen Ausdruck «Moke» für «Esel, Klepper, Gaul» (vgl. www.pons.eu, besucht am 14.10.2019) zusammen. Letzterer kann keineswegs zum Grundwortschatz gezählt werden und wird folglich ebenfalls als Fantasiebegriff wahrgenommen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6). «E-» ist gemäss ständiger Praxis ein gebräuchlicher und beschreibender Hinweis für «elektronisch» bzw. eine übliche Abkürzung für Elektrizität (vgl. Prüfungshilfe des IGE <https://trademark.ipi.ch/phclient/>). In Verbindung mit Autos und anderen Fahrzeugen wird der Buchstabe «e-» üblicherweise benützt, um Elektromodelle von Fahrzeugen zu bezeichnen (vgl. z.B. <https://www.audi.ch/ch/web/de/neuwagen/tron/etronsu.html>; <https://www.volkswagen.ch/de/modelle/e-golf.html>; <https://www.peugeot.ch/de/marke-und-technologie/concept-cars/peugeot-e-legend-concept.html>; <https://www.mercedes-benz.ch/de/passengercars/mercedes-benz-cars/models/e-class/e-class-estate/explore.html>; jeweils besucht am 16.10.2019). Zusammen ergibt sich ein «elektrischer/elektronischer-Fantasiebegriff».
8. Folglich stehen sich ein Fantasiezeichen (Widerspruchsmarke) und ein Fantasiezeichen mit vorangestelltem «E» (für elektrisch/elektronisch) gegenüber, woraus ein gewisser Unterschied im Sinngehalt resultiert. Somit ist vorliegend auch kein rechtsgenügender Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts ersichtlich, welcher die markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag (vgl. dazu BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS // BOKS; BVGer B-37/2011, E. 5.3 – SANSAN // Santasana). Die (entfernte) Zeichenähnlichkeit ist zu bejahen und somit ist nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
3. Bei der Widerspruchsmarke «EVOQUE» handelt es sich um einen Fantasiebegriff (vgl. C, Ziff. 6). Folglich kann dem Zeichen in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 12 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Für den französischsprachigen Durchschnittsabnehmer, welcher das Zeichen als erste bzw. dritte Person des Verbes « évoquer » wahrnimmt, ist dieser Ausdruck in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 12 ebenfalls unbestimmt, da «erinnern an, wachrufen, schildern» keineswegs direkt beschreibend für diese Waren und auch nicht anpreisend ist. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

Gleiches gilt für die angefochtene Marke «E-MOKE», welche als Fantasiezeichen mit vorangestelltem «E» (für elektrisch/elektronisch) auch nicht direkt beschreibend in Bezug auf die Waren der Klasse 12 ist.

4. Die Widersprechende macht geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine in der Schweiz von der Widersprechenden seit 2011 erfolgreich verwendete und vertriebene Automarke handle. Die mit der Marke EVOQUE gekennzeichneten Automobilmodelle der Widersprechenden, welche ausserdem ein markantes und preisgekröntes Design aufweisen, würden eine starke Präsenz auf den schweizerischen Strassen wie auch im Neuwagenhandel und im autorisierten Occasionshandel entfalten. Zudem sei die Marke von der Leserschaft der Schweizerischen auto-illustrierten als «best car» im Segment der Kompakt-SUV's gewählt worden. Entsprechend sei der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke erhöht.
5. Diesen Vorbringungen ist entgegenzuhalten, dass aufgrund des im Markenrecht geltenden Eintragungsprinzips eine Marke so geschützt ist, wie sie registriert wurde. Der Eintrag bestimmt somit den Gegenstand des Markenrechts (vgl. auch Christoph Willi, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 42 – 53 zu Art. 3). Ausgangspunkt für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit als auch der Marke ist somit lediglich der Registereintrag und die entsprechende Interpretation der Waren- und Dienstleistungsliste gestützt auf die Nizza-Klassifikation (RKGE in sic! 2002, 172 – 555 [fig.] / S55) und nicht die aktuell mit den Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen oder ein spezielles Design der Waren. Der tatsächliche Gebrauch der Marke ist diesbezüglich irrelevant (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 und 6.4.1). Es liegen vorliegend keine genügenden Belege zur Annahme einer erhöhten Bekanntheit vor respektive ist eine solche entgegen den Ausführungen der Widersprechenden auch nicht institutsnotorisch.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren der Klasse 12 beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Die Zeichen richten sich an Spezialisten sowie an den Durchschnittsabnehmer.
7. Bei den Waren der Klasse 12 handelt es sich um Fahrzeuge bzw. um Teile und Bestandteile dazu. Als solche werden sie nicht täglich erworben und vor dem Kauf regelmässig getestet und ausprobiert. Zudem handelt es sich bei diesen Waren um eher teure Produkte, weshalb diesbezüglich von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
8. Die Zeichen werden unterschiedlich ausgesprochen («evoc» bzw. «i-mouk»), verfügen über einen unterschiedlichen Sinngehalt (Fantasiewort bzw. elektronisches/elektrisches Fantasiewort) und sind auch vom Schriftbild her verschieden. Insbesondere die Tatsache, dass der erste Buchstabe E bei der angefochtenen Marke mit einem Bindestrich mit dem zweiten Begriff verbunden ist sowie die jeweiligen unterschiedlichen zweiten Buchstaben M bzw. V und die unterschiedlichen Buchstaben K bzw. QU führen zu einem unterschiedlichen Schriftbild.

Zudem verfügen die Vergleichszeichen über einen unterschiedlichen Aufbau (Begriff bzw. E, Bindestrich, Begriff). Aufgrund der Tatsache, dass heutzutage in der Automobilbranche sog. E-Modelle zur Bezeichnung von elektrischen Modellen üblich und verbreitet sind (vgl. C, Ziff. 7), werden der Fantasiebegriff EVOQUE und die angefochtene Marke, welche im Sinne von einem elektrischen Modell wahrgenommen wird, nämlich als elektrischer MOKE, keineswegs verwechselt.

9. Unter Berücksichtigung der in diesem Warenbereich erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer sind die Unterschiede genügend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Die Vergleichszeichen «EVOQUE» und «E-MOKE» unterscheiden sich folglich in genügender Weise voneinander.

Anders als in den Entscheiden LAND ROVER/LAND GLIDER und THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) // THEFACESHOP (fig.) verfügt die angefochtene Marke über eine zu geringe klangliche und sinngemässige bzw. konzeptuelle Übereinstimmung, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. BVGer B-2014/34 E. 7.1.3 „LAND ROVER // LAND GLIDER; BVGer B-2711/2016, E. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) // THEFACESHOP (fig.)).

Auch eine erhöhte Bekanntheit des Widerspruchszeichens würde nicht zu einem anderen Ergebnis führen und die fehlende Ähnlichkeit der Zeichenbestandteile kompensieren. Eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen genügt nicht zur Annahme einer Verwechslungsgefahr. Erforderlich ist vielmehr, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.1). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung des stets ausschlaggebenden Gesamteindrucks der Vergleichszeichen gemäss Registereintrag (vgl. hierzu Richtlinien Teil 6, Ziff. 6.3 und 6.4.1) ist eine Verwechslungsgefahr in Anbetracht der höchstens entfernten Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Der Widerspruch Nr. 100301 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

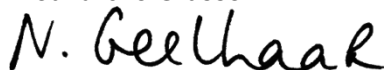
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 100301 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 17. Oktober 2019

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).