

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 100706 in Sachen

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG
Bundesgasse 35
3001 Bern

Widersprechende Partei

vertreten durch

Keller & Partner Patentanwälte AG
Eigerstrasse 2
Postfach
3000 Bern 14

CH-Marke Nr. 714332 - Mobi 24 ((fig.))



gegen

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2, Takara-cho,
Kanagawa-ku,
Yokohama-shi,
Kanagawa-ken
JP-Japan

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

TRADAMARCA, Humphrey & Co
Avenue du Tribunal-Fédéral 34
1005 Lausanne

CH-Marke Nr. 727624 - E-SHARE MOBI

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 Schweizer Marke Nr. 727624 "E-SHARE MOBI" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 25.02.2019 in Swissreg veröffentlicht. Sie war, soweit hier interessierend, im Zeitpunkt der Widerspruchseinreichung für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36 Assurances; assurances pour véhicules; services financiers; opérations de compensation (change); services financiers concernant le financement de stations-service et de bornes de recharge pour véhicules ainsi que les appareils et installations pour la conduite, l'accumulation et la distribution d'énergie électrique; services de location-vente (leasing) de véhicules; services de souscription d'assurance; mise à disposition d'informations aux consommateurs en matière de services de crédit-bail.

2. Mit Schreiben vom 02.05.2019 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 714332 "Mobi24" (fig., nachfolgend Widerspruchsmarke), die ihrerseits, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 36 Dienstleistungen im Bereich des Versicherungswesens, Versicherungsberatung, Dienstleistungen von Agenten, die sich mit Versicherungen und mit den an die Versicherer und Versicherten zu leistenden Diensten beschäftigen, Dienstleistungen in Bezug auf den Abschluss von Versicherungen, Dienstleistungen im Bereich des Betreibens von Rückversicherungen, Assistance auf dem Gebiet des Versicherungswesens.

4. Mit Verfügung vom 06.05.2019 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 30.07.2019 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein.
6. In der Zwischenzeit wurde die angefochtene Dienstleistungsklasse 36 wie folgt eingeschränkt (durch Unterstreichen hervorgehoben):

Klasse 36 Assurances; assurances pour véhicules; services financiers; services de souscription d'assurance; tous les services précités rendus exclusivement dans le cadre de l'exécution et l'exploitation d'un service de location de véhicules en libre-service (car sharing); opérations de compensation (change); services financiers concernant le financement de stations-service et de bornes de recharge pour véhicules ainsi que les appareils et installations pour la conduite, l'accumulation et la distribution d'énergie électrique; services de location-vente (leasing) de véhicules; mise à disposition d'informations aux consommateurs en matière de services de crédit-bail.

Dies wurde am 02.08.2019 in Swissreg publiziert.

7. Mit Verfügung vom 05.08.2019 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
8. Mit Schreiben vom 13.08.2019 reichte die widersprechende Partei unaufgefordert eine Replik ein. Diese wurde der widerspruchsgegenerischen Partei mit Kurzbrief vom 14.08.2019 zugestellt.
9. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 18.10.2017 hinterlegt und die angefochtene Marke am 28.09.2018. 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.
3. Die Vorbringen der unaufgefordert eingereichten Replik vom 13.08.2019 betreffen im Wesentlichen Rechtsfragen, die das Institut von Amtes wegen zu beurteilen hat. Soweit sie für den Entscheid im Sinne von Art. 32 Abs. 2 VwVG rechtserheblich erscheinen, wird in den nachstehenden Erwägungen darauf eingegangen (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien] vom 01.01.2019, Teil 1, Ziff. 5.7.1.3 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2019.pdf).
4. Falls die während des Widerspruchsverfahrens vorgenommene Einschränkung (vgl. I. 6. hiavor) Auswirkungen auf den Gegenstand des Widerspruchs und die Beurteilung der Gleichartigkeit bzw. Verwechslungsgefahr hat, wird dies (auch im Kostenpunkt) zu berücksichtigen sein.

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 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. Massgebend für die Beurteilung sind ausschliesslich die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marken enthaltenen bzw. angefochtenen und nicht die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, im Urteilszeitpunkt für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36 Assurances; assurances pour véhicules; services financiers; services de souscription d'assurance; tous les services précités rendus exclusivement dans le cadre de l'exécution et l'exploitation d'un service de location de véhicules en libre-service (car sharing); opérations de compensation (change); services financiers concernant le financement de stations-service et de bornes de recharge pour véhicules ainsi que les appareils et installations pour

la conduite, l'accumulation et la distribution d'énergie électrique; services de location-vente (leasing) de véhicules; mise à disposition d'informations aux consommateurs en matière de services de crédit-bail.

3. Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 36 Dienstleistungen im Bereich des Versicherungswesens, Versicherungsberatung, Dienstleistungen von Agenten, die sich mit Versicherungen und mit den an die Versicherer und Versicherten zu leistenden Diensten beschäftigen, Dienstleistungen in Bezug auf den Abschluss von Versicherungen, Dienstleistungen im Bereich des Betreibens von Rückversicherungen, Assistance auf dem Gebiet des Versicherungswesens.
4. Das angefochtene Zeichen ist, vereinfacht gesagt, für Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzwesen eingetragen. Das ältere Zeichen ist für die weit gefassten *Dienstleistungen im Bereich des Versicherungswesens* eingetragen, welche jegliche und somit auch die angefochtenen Versicherungsdienstleistungen umfassen. Die Gleichheit ist damit erstellt.
5. Weiter bestehen zwischen den *Dienstleistungen im Bereich des Versicherungswesens* des Widerspruchszeichens und den im Finanzbereich liegenden angefochtenen Dienstleistungen enge Berührungspunkte. Zwischen diesen kann keine klare Grenze gezogen werden, da Unternehmen der Versicherungsbranche sowohl Versicherungs- als auch Finanzdienstleistungen anbieten resp. etliche ihrer Produkte (z.B. im Vorsorgebereich) sowohl Elemente von Finanz- als auch von Versicherungsdienstleistungen umfassen. Die Grenzen sind fließend und werden je länger desto mehr verwischt, weil die Entwicklung in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht. Die zunehmende Tendenz zur "Beratung aus einer Hand" bzw. "Allfinanzberatung" ist ebenfalls geeignet, solchen Gedankenverbindungen Vorschub zu leisten. Die Abnehmer (Fachkreise und Durchschnittskonsumenten) werden demzufolge davon ausgehen, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen derselben Organisationsverantwortung unterstehen. Die starke Gleichartigkeit ist aufgrund der Marktnähe und des verwandten Fachwissens sowie der übereinstimmenden Zweckbestimmung zu bejahen.
6. Der Umstand, dass die angefochtenen Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzwesen anlässlich der *service de location de véhicules en libre-service (car sharing)* erbracht werden bzw. sich auf Fahrzeuge (*véhicules*) beziehen, vermag an der Beurteilung nichts zu ändern. Die vorgenommene Einschränkung präzisiert lediglich die vertraglichen Rahmenbedingungen (*service de location de véhicules*) bzw. die Zweckbestimmung (*véhicules*) der angefochtenen Dienstleistungen, weshalb sie nichts an deren Natur und lexikalischen Wortbedeutung zu verändern vermag: Es handelt sich nach wie vor um Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Auch ist zu beachten, dass die Dienstleistungen des Widerspruchszeichens mangels Einschränkung jede vertragliche Rahmenbedingung bzw. Zweckbestimmung und folglich auch diejenigen des jüngeren Zeichens haben können, weshalb sie diesbezüglich, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei (vgl. II. 2. S. 5 der Stellungnahme vom 30.07.2019 [nachfolgend Stellungnahme]), mit den Dienstleistungen des angefochtenen Zeichens übereinstimmen können.
7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Dienstleistungsgleichheit bzw. starke Gleichartigkeit zu bejahen ist, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

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 Zeichen 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 das kombinierte Wort-/Bildzeichen "Mobi 24" (fig., Widerspruchsmarke) und das Wortzeichen "E-SHARE MOBI" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).
3. Die grafische Gestaltung erschöpft sich beim älteren Zeichen in der Verwendung einer üblichen stilisierten Computerschrift, wobei die Zahl 24 in einem im oberen Teil geöffneten Kreis steht. Dies ist nicht geeignet, vom Wortbestandteil "Mobi" abzulenken und diesen in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf die Elemente "Mobi" und "24" des Widerspruchszeichens zu richten.
4. Die angefochtene Marke hat das Worтеlement "Mobi" des älteren Zeichens übernommen und diesem den Ausdruck "E-SHARE" vorangestellt. Die Übereinstimmung im einzigen Wort "Mobi" des Widerspruchszeichens führt zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Der Umstand, dass das übernommene Worтеlement beim angefochtenen Zeichen – im Unterschied zum Widerspruchszeichen – in Grossbuchstaben gehalten ist, hat kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen (vgl. BVGer B-5780/2009, E. 6.3 – *Lifetex / LIFETEA*, unter www.bvger.ch).
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. Dem Akronym "Mobi" kommen verschiedene Bedeutungen zu wie z.B. "Internet Top Level Domain (mobile, mobility), Man Overboard Indicator, Mothers Overcoming Breastfeeding Issues, Molecular Orbital Bond Index, Museum of Black Insvestors, Microgravity Observations of Bubble Interaction" (vgl. www.abkuerzungen.de; www.acronymfinder.com; Suchabfragen vom 25.11.2019), wovon für die angesprochenen Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachleute) allerdings i.V.m. den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 keine klar im Vordergrund stehen dürften, weil diese Abkürzungen für letztere weder bekannt noch üblich sind. Sie werden das Zeichenelement "Mobi" in erster Linie als Fantasiewort ohne direkt erkennbaren Sinngehalt wahrnehmen. Der Zeichenbestandteil "24" des Widerspruchszeichens weist gemäss Prüfungspraxis des Instituts auf eine bestimmte Zeitdauer, d.h. 24 Stunden, hin, was von den Verkehrskreisen ohne weiteres erkannt wird (vgl. Prüfungshilfe des Instituts unter <https://ph.ige.ch/ph/>; Suchabfrage vom 25.11.2019). Das ältere Zeichen wird folglich im Sinne von "Mobi 24 Stunden" verstanden.
7. Beim Element "E" des angefochtenen Zeichens handelt es sich gemäss Prüfungspraxis des Instituts um einen gebräuchlichen und beschreibenden Hinweis auf elektronisch. Ausserdem ist dieser Buchstabe in Alleinstellung ein banales, in der Regel nicht unterscheidungskräftiges und freihaltebedürftiges Zeichen (<https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>; Suchabfrage vom 25.11.2019). Dem englischen Begriff "SHARE" des jüngeren Zeichens kommt u.a. die Bedeutung von "Anteil, Aktie" zu (vgl. <https://www.dict.cc/englisch-deutsch/share.html>; Suchabfrage vom 25.11.2019). "SHARE" gehört dem englischen Grundwortschatz an, weshalb dieser Begriff in Verbindung mit den strittigen Versicherungs- und Finanzdienstleistungen der Klasse 36 ohne Weiteres im vorgenannten Sinne verstanden wird. Der vorgebrachte Sinngehalt von "SHARE" im Sinne von Sharing-Modelle bzw. Car-Sharing (vgl. II. 1. S. 3 der Stellungnahme und Teil 2, Titel 2.3, Ziff. 3 der Widerspruchsschrift vom 02.05.2019) liegt im Zusammenhang den strittigen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen der Klasse 36 nicht unmittelbar auf der Hand. Das jüngere Zeichen wird folglich in erster Linie im Sinne von "Mobi elektronischer Anteil, Mobi elektronische Aktie" verstanden.

8. Eine Kompensation der festgestellten Ähnlichkeit aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts liegt vorliegend, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei, nicht vor, da die Zeichen im Wortelement "Mobi" vollständig übereinstimmen, weshalb sich bei den Zeichen eine ähnliche Assoziation einstellt. Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.). Letzteres ist aufgrund der Übernahme des Wortelements "Mobi" des älteren Zeichens nicht gegeben. Die Zeichen wecken folglich, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei, ähnliche Gedankenassoziationen, trotz der weiteren Zeichenbestandteile "24" (Widerspruchszeichen) und "E-SHARE" (angefochtenes Zeichen). Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird somit nicht von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild zu kompensieren vermöchten. Folglich ist die Zeichenähnlichkeit auf allen drei Ebenen zu bejahen und 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. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Widerspruchsmarke bzw. dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten diese als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.).
3. Die widerspruchsgegnерische Partei bringt vor, es seien etliche Zeichen im schweizerischen Markenregister mit "Mobi" eingetragen (vgl. II. 1, S. 2 der Stellungnahme). Diesbezügliche Belege wurden keine eingereicht.
4. Eintragungen von Drittzeichen mit dem Bestandteil "Mobi" im Markenregister würden für sich alleine noch nicht ausreichen, um eine Verwässerung zu begründen, weil grundsätzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken der Abnehmerschaft bekannt werden. Eine Verwässerung kann somit nur durch den tatsächlichen Gebrauch zahlreicher Marken auf dem Schweizer Markt für gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen erfolgen (vgl. Noth/Bühler/Touvenin – GALLUS JOLLER, Art. 3 N. 104 mit Verweisen auf die Rechtsprechung). Das Register gibt jedoch keine Auskunft über die effektive Benutzung der eingetragenen Marken (vgl. BVGer B-142/2009 E. 6.2 – *Pulcino / Dolcino* unter www.bvger.ch). Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen würden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7). Die Verwässerung von "Mobi" ist folglich nicht glaubhaft.
5. "Mobi" ist zwar, wie von der widerspruchsgegnерischen Partei vorgebracht, Bestandteil der Wörter "mobilité", "mobilier", "mobile" und der Marke "MOBILITY" (<https://www.mobility.ch/fr/>) sowie des

Waadtländer Verkehrsnetzes "MOBILIS" (<https://www.mobilis-vaud.ch/>), welches gemäss der widerspruchsgegnerschen Partei täglich von vielen Passagieren benutzt werde (vgl. II. 1, S. 2 bis 3 der Stellungnahme). Es finden sich jedoch in Nachschlagewerken keine Hinweise, dass "Mobi", wie vorgebracht, für "mobilité, mobilier, mobile" steht bzw. es sich hierbei um eine übliche und bekannte Abkürzung handelt (vgl. einschlägige Lexika wie z.B. <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>, www.munzinger.de, www.acronymfinder.com; www.abkuerzungen.de und Prüfungshilfe des Instituts unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>; Suchabfragen vom 25.11.2019). Die widerspruchsgegnersche Partei vermag nicht das Gegenteil glaubhaft zu machen: Der Umstand, dass "Mobi" in den vorgenannten Begriffen bzw. Marken enthalten ist, vermag für sich alleine noch nicht glaubhaft zu machen, dass es sich bei "Mobi" um eine bekannte und übliche Abkürzung für "mobilité", "mobilier", "mobile" handelt und von den Verkehrskreisen in diesem Sinne verstanden wird.

6. Zudem ist "Mobi" in Bezug auf "mobile", "mobilier" und "mobilité" (und seinen Entsprechungen in den übrigen Landessprachen wie z.B. "Mobilität, mobilità" [vgl. unter <https://dict.leo.org>, Suchabfragen vom 25.11.2019]) genügend mutiliert. Das Schriftbild des Kurzwortes "mobile" bzw. der Begriffe "mobilité", "mobilier" wird durch das Weglassen von zwei Buchstaben (bei "mobile") bzw. 4 Buchstaben (bei "mobilité" und "mobilier") wesentlich beeinflusst. Aus phonetischer Sicht führt das Weglassen einer Silbe (die Endung -le bei "mobile") bzw. zweier Silben (li-té bei "mobilité" bzw. li-er bei "mobilier") ebenfalls zu genügenden Änderungen des Gesamteindrucks, so dass der Sinngehalt nicht mehr ohne weiteres bzw. nur mit zusätzlicher Denkarbeit erkennbar ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.9.2). Das Zeichen muss mit der jeweiligen Endung -le ("mobile"), -lité ("mobilité"), -lier ("mobilier") ergänzt werden. Folglich wird "Mobi", entgegen den Vorbringen der widerspruchsgegnerschen Partei, nicht im Sinne von "mobilité", "mobilier", "mobile" (vgl. II. 1 der Stellungnahme) verstanden werden.
7. Weiter dürften die Bedeutungen von "Mobi" wie z.B. "Internet Top Level Domain (mobile, mobility), Man Overboard Indicator, Mothers Overcoming Breastfeeding Issues, Molecular Orbital Bond Index, Museum of Black Investors, Microgravity Observations of Bubble Interaction" den Verkehrskreisen, wie ausgeführt, nicht ohne Weiteres geläufig bzw. bekannt sein (vgl. III. C. 6. hiervor), weshalb dieses Zeichenelement in erster Linie als Fantasiewort ohne direkt erkennbaren Sinngehalt verstanden wird.
8. Das Institut ist der Auffassung, dass "Mobi" als Fantasiewort ohne klar erkennbaren Sinngehalt in Verbindung mit den hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 36 kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. "Mobi" beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung der strittigen Dienstleistungen noch den Erbringer der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist auch nicht erkennbar, dass "Mobi" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4 und auch Website des Instituts unter <https://www.ige.ch/marken/die-marke.html>). Letzteres geht aus der Internetsuchanfrage "Mobi" hervor, welche keine einschlägigen Treffer lieferte und auf mehrere Unternehmen wie z.B. Mobipocket und die widersprechende Partei (Mobi24, Mobiliar) sowie auf ein Fahrzeug (Fiat Mobi) hinweist (vgl. <https://www.bing.com/search?q=MOBI&form=IENTNB&mkt=de-ch&httpsmsn=1&msnews=1&ref=ea7db845952b4067c47cc678231b69ff&sp=-1&pq=mobi&sc=8-4&qsn=&sk=&cvid=ea7db845952b4067c47cc678231b69ff>). Der übernommene Bestandteil "Mobi" ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
9. Weiter wird im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 36 von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
10. Überdies sind die hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 36 gleich bzw. stark gleichartig, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit 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). Dies ist nicht der Fall: Die vollständige Übernahme eines Zeichenelements einer älteren Marke wie vorliegend ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert

wird oder dass das übernommene Element der Widerspruchsmarke schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke übernimmt das einzige normal kennzeichnungskräftige Wortelement "Mobi" der älteren Marke – das ältere Zeichen weist kein zusätzliches Wort, sondern eine Zahl (24) auf – schreibt es in Grossbuchstaben und stellt diesem den Ausdruck "E-SHARE" voran. Letzterer ist in der Bedeutung von "elektronische Aktie, elektronischer Anteil" in Verbindung mit dem Versicherungs- und Finanzwesen banal und beschreibt direkt den Gegenstand der Dienstleistungen der Klasse 36. Folglich wirkt der kennzeichnungsschwache Zeichenbestandteil "E-SHARE" wie ein Zusatz (vgl. III. C. 6 hiavor und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4). Aus den vorgenannten Gründen vermag der Ausdruck "E-SHARE" der angefochtenen Marke keine eigene Individualität zu verleihen und vom einzigen, normal kennzeichnungskräftigen übernommenen Wortbestandteil "Mobi" der Widerspruchsmarke abzulenken. Letzterer bleibt somit in der jüngeren Marke klar erkennbar. Die Zeichennähe wird folglich durch die Übereinstimmung im jeweiligen einzigen durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Bestandteil "Mobi" noch verstärkt.

11. Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist unter Berücksichtigung der Zeichennähe, der Dienstleistungsgleichheit bzw. starken Gleichartigkeit, trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer, die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums nicht überdehnt werden dürfen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Soweit das Publikum, infolge der grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke und den Elementen "24" (Widerspruchsmarke) bzw. "E-SHARE" (angefochtene Marke) Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten starken Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 100706 wird demzufolge vollumfänglich gutgeheissen. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 727624 "E-SHARE MOBI" wird teilweise, bezüglich der angefochtenen Dienstleistungsklasse 36, widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollumfänglich, auch unter Berücksichtigung der Einschränkung der angefochtenen Dienstleistungsklasse 36, durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Der widersprechenden Partei wird eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Weiter hat die widerspruchsgegnerische Partei der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zu ersetzen. Gesamthaft wird der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 2'000.00 zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 100706 wird gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 727624 - "E-SHARE MOBI" wird teilweise, bezüglich der angefochtenen Dienstleistungsklasse 36, widerrufen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. November 2019



Céline Blank-Emmenegger
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).