

Verfügung in den Widerspruchsverfahren Nr. 104349, 104350, 104351 in Sachen

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho
Toyota-shi, Aichi-ken
JP-Japan

Widersprechende Partei

vertreten durch
Schaad Balass Menzi & Partner AG
Patent- und Markenanwälte
Bellerivestrasse 20
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 814238 ES350e
CH-Marke Nr. 814239 ES500e
CH-Marke Nr. 700667 ES300h

Widerspruchsmarke 1
Widerspruchsmarke 2
Widerspruchsmarke 3

gegen

Chery Automobile Co., Ltd.
8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone, Wuhu City
Anhui Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch
Rapisardi Intellectual Property SA
Via Ariosto 6
6901 Lugano

CH-Marke Nr. 821873 ES

angefochtene Marke

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. 821873 ES (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 28.10.2024 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 12 Autovettture; meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; veicoli elettrici; pneumatici per automobili; motociclette; ingranaggi per veicoli terrestri; autocarri; camions; vetture da tram; autocaravan; cambi di velocità per veicoli terrestri; ruote di veicoli.
2. Mit Schreiben vom 25.01.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke drei Widersprüche und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich im Widerspruchsverfahren Nr. 104349 auf ihre Schweizer Marke Nr. 814238 ES350e (nachfolgend Widerspruchsmarke 1), die ihrerseits für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 12 Automobile und strukturelle Teile derselben.
Die widersprechende Partei stützt sich im Widerspruchsverfahren Nr. 104350 auf ihre Schweizer Marke Nr. 814239 ES500e (nachfolgend Widerspruchsmarke 2), die ihrerseits für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 12 Automobile und strukturelle Teile derselben.
Die widersprechende Partei stützt sich im Widerspruchsverfahren Nr. 104351 auf ihre Schweizer Marke Nr. 700667 ES300h (nachfolgend Widerspruchsmarke 3), die ihrerseits für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 12 Automobile und strukturelle Teile derselben.
4. Mit Verfügungen vom 29.01.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei in den drei Verfahren zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 26.02.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei in den drei Verfahren innert Frist eine Stellungnahme ein. In den Stellungnahmen machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken geltend.
6. Mit Verfügungen vom 27.02.2025 wurde die widersprechende Partei in den drei Verfahren aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 24.04.2025 replizierte die widersprechende Partei in den drei Verfahren innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügungen vom 28.04.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei in den drei Verfahren aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 13.06.2025 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei in den drei Verfahren innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügungen vom 16.06.2025 schloss das Institut in den drei Verfahren die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Vereinigung der Verfahren

In den drei Widerspruchsverfahren Nr. 104349 ES350e / ES, Nr. 104350 ES500e / ES und Nr. 104351 ES300h / ES stehen sich die gleichen Parteien gegenüber. Die Widersprüche richten sich gegen dieselbe Marke und die drei Widerspruchsmarken decken sich im Element ES und wurden für dieselben Waren der Klasse 12 registriert. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich stellenden Rechtsfragen sind somit bei den drei Widersprüchen gleich resp. sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung

der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 4.1, unter www.ige.ch sowie Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-38, 39, 40/2011, E. 1.1 – IKB / ICB (fig.), ICB, ICB BANKING).

III. 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 1 wurde am 10.05.2024 hinterlegt, die Widerspruchsmarke 2 ebenfalls am 10.05.2024, die Widerspruchsmarke 3 am 25.01.2017 und die angefochtene Marke am 16.09.2024. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin von drei älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den drei Widersprüchen legitimiert. Die drei Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die für die drei Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die drei Widersprüche ist folglich einzutreten.

IV. 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

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 12 Autovehicle; meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; veicoli elettrici; pneumatici per automobili; motociclette; ingranaggi per veicoli terrestri; autocarri; camions; vetture da tram; autocaravan; cambi di velocità per veicoli terrestri; ruote di veicoli.
3. Die Widerspruchsmarken 1 bis 3 sind ihrerseits allesamt für folgende Waren eingetragen:
Klasse 12 Automobile und strukturelle Teile derselben.

4. Die angefochtenen *autovetture* finden sich identisch im Warenverzeichnis der älteren Zeichen, im deutschen Begriff *Automobile*. Es besteht folglich Gleichheit.
5. Zwischen den angefochtenen *veicoli elettrici; autocarri; camions; autocaravan* und den mit den Widerspruchszeichen eingetragenen *Automobile* besteht hochgradige Gleichartigkeit oder gar Identität (vgl. BVGer, B-99/2023, E. 7.3.1. f. – S6 / ES6).
6. Aufgrund der gleichen Zweckbestimmung und des Erfordernisses eines ähnlichen Knowhows bei der Fertigung besteht zwischen den *Automobilen* der Widerspruchszeichen und den *motociclette* des jüngeren Zeichens entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerschaftigen Partei Gleichartigkeit (vgl. BVGer, B-99/2023, E. 7.3.1. f. – S6 / ES6 mit Verweis auf RKGE in: sic! 2006, 88 E. 4 – Corsa / MotoCorsa Moto Parts [fig.]).
7. Zwischen den angefochtenen *vetture da tram* und den mit den Widerspruchsmarken eingetragenen *Automobilen* verhält es sich wie folgt: Für die Begriffsbestimmung von *Automobilen* ist in erster Linie auf die deutschsprachige, lexikalische Definition abzustellen. Die widersprechende Partei beruft sich auf folgende, ursprüngliche Sinndeutung von Automobil: «Der Begriff Automobil (kurz: Auto) umfasst alle Kraftwagen, die mehrspurig sind, durch einen Motor angetrieben werden und zum Transport von Gütern oder Personen zum Einsatz kommen. Der Name wurde aus dem Griechischen und Lateinischen Wort mobilis abgeleitet und diente zur Unterscheidung der damaligen, mit Pferden gezogenen, Landmaschinen. Somit schliesst die normale Definition Motorräder oder Schienenfahrzeuge mit ein.» (vgl. Ziff. 1 der Replik vom 24.04.2025 mit Anlage 1, d.h. Auszug aus <https://autolexikon.net/autolexikon/buchstabe-a/165-automobil.html>). Wie dem zitierten Autolexikoneintrag entnommen werden kann, gilt jedoch «im allgemeinen Sprachgebrauch das Automobil als mehrspuriges und nicht schienengebundenes Fahrzeug. Die geläufigste Form ist PKW» (vgl. Auszug aus <https://autolexikon.net/autolexikon/buchstabe-a/165-automobil.html>; Suchabfrage vom 08.09.2025). Die führenden Lexika setzen *Automobil* dem Kraftfahrzeug, (Personen)Kraftwagen gleich und berufen sich somit nicht auf die ursprüngliche, von der widersprechenden Partei zitierte Wortdeutung von *Automobil*, welche ebenfalls Motorräder und Schienenfahrzeuge einschliesst (vgl. www.munzinger.de, <https://brockhaus.de>; <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/kraftfahrzeug?isSearchResult=true>, <https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/kraftwagen>; Suchabfragen zu Automobil vom 08.09.2025). Folglich fallen Strassenbahnen heutzutage nicht unter den Begriff *Automobile*. Die widersprechende Partei argumentiert weiter, dass Trams nicht nur schienengeführte Strassenbahnen mit Oberleitung, sondern auch Mischformen wie z.B. Strassenfahrzeuge bestehend aus einem Zugfahrzeug und einem oder mehreren Anhängern umfassen (vgl. z.B. https://funridestech.eu/de/zuge/Suchabfragen_vom_08.09.2025). Weiter sind auf dem Markt Strassenbahnen (Trams) als moderne Mischungen aus Bahn und Bus mit Gummireifen auszumachen (vgl. www.zeit.de/mobilitaet/2023-11/strassenbahn-schienen-perth-china-oeffentliche-verkehrsmittel; Suchabfragen vom 08.09.2025). Vor diesem Hintergrund und da solche Fahrzeuge bzw. die hier interessierenden *vetture da tram* zum Personentransport eingesetzt werden und somit einem identischen Verwendungszweck wie die *Automobile* der älteren Zeichen dienen, bestehen Gemeinsamkeiten. Da jedoch in erster Linie der Verwendungszweck der *vetture da tram* und der *Automobile* der älteren Zeichen übereinstimmt, ist entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen.
8. Im Übrigen, d.h. hinsichtlich der angefochtenen *meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; pneumatici per automobili; ingranaggi per veicoli terrestri; cambi di velocità per veicoli terrestri; ruote di veicoli*, besteht ebenfalls Warengleichartigkeit zu den *Automobilen* der älteren Zeichen. Hierbei handelt es sich um wesentliche Bestandteile von *Automobilen*, nämlich Antriebe (*meccanismi di propulsione per veicoli terrestri*) und Getriebe (*ingranaggi per veicoli terrestri; cambi di velocità per veicoli terrestri*). Sie stehen in einer so engen Verbindung zueinander, dass von einem sich ergänzenden Benutzungsverhältnis auszugehen ist, da ohne die vorgenannten Waren *Automobile* nicht funktionieren können (vgl. BVGer B-99/2023, E. 7.3.3. – S6 / ES6). Würden die angefochtenen Autoreifen (*pneumatici per automobili*) und Fahrzeugräder (*ruote di veicoli*) das gleiche Kennzeichen wie die *Automobile* der Widerspruchszeichen tragen, würden die Abnehmer (vgl. unter IV. D. 2 nachfolgend) unweigerlich davon ausgehen, dass die Pneus und Reifen unter einer Eigenmarke vertrieben oder unter Aufsicht und Spezifikation des Motorfahrzeugproduzenten hergestellt worden sind (vgl. BVGer B-99/2023, E. 7.3.4 – S6 / ES6 m.w.H.). Auch ist ohne Autoreifen (*pneumatici per automobili*) und Fahrzeugräder (*ruote di veicoli*) kein Automobil

verkäuflich (vgl. BVGer B-99/2023, E. 7.3.4 – S6 / ES6 m.w.H.). Die Verkehrskreise (vgl. unter IV. D. 2 nachfolgend) werden daher entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnерischen Partei davon ausgehen, dass die obgenannten, eng miteinander verbundenen Waren aus demselben Unternehmen stammen oder unter Aufsicht und Spezifikation des Automobilproduzenten hergestellt worden sind (vgl. BVGer B-99/2023, E. 7.3.3 f. – S6 / ES6).

9. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit beziehungsweise (entfernte) -gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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 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 die reinen Wortmarken ES350e (Widerspruchszeichen 1), ES500e (Widerspruchszeichen 2), ES300h (Widerspruchszeichen 3) und ES (angefochtenes Zeichen) gegenüber. 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.]).
3. Das angefochtene Zeichen setzt sich aus dem Wortanfang ES der älteren Zeichen ES350e (Widerspruchsmarke 1), ES500e (Widerspruchsmarke 2) und ES300h (Widerspruchsmarke 3) zusammen. Die Zeichen stimmen folglich in der Buchstabenfolge ES, welche auch als Wort gelesen werden kann, vollständig überein. Damit ist zwar das jüngere Zeichen, wie von der widerspruchsgegnерischen Partei festgestellt, um einen Drittel kürzer als die Widerspruchszeichen. Aufgrund der Kürze der Vergleichszeichen macht dies einen wesentlichen Unterschied aus. Einer Verneinung der Ähnlichkeit, wie von der widerspruchsgegnерischen Partei gefordert, kann sich das Institut hingegen nicht anschliessen. Aufgrund der Übernahme des Wortanfangs ES der Widerspruchszeichen in die angefochtene Marke – Übereinstimmungen im Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BVGer B1306/2021, E. 3.3.2 – YT / EYT [fig.] mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 5.b – Kamillosan) – ist jedoch zumindest von einer entfernten Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
4. Gemeinsamkeiten sind auch im Klang gegeben. Denn es ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise (dazu später unter IV. D. 2) die älteren Zeichen in drei Teile aussprechen und somit in die Bestandteile «ES», «350» und «e» (Widerspruchzeichen 1), «ES», «500» und «e» (Widerspruchzeichen 2) und «ES», «300» und «h» (Widerspruchzeichen 3) zerlegen wird, womit «ES», welches mit der jüngeren Marke übereinstimmt, als selbständiges Element wahrgenommen wird. Zwar verfügen die älteren Zeichen aufgrund der zusätzlichen Elemente 350 / 500 / 300 und e / h im Unterschied zum jüngeren Zeichen über weitere Silben: Sie werden je nachdem, ob das erste Wortelement «ES» als Buchstabenfolge oder Wort verstanden wird bspw. im Deutschen als «es–draihundert, fynftsıç–e:» oder «e: 'es–draihundert, fynftsıç–e:» (Widerspruchszeichen 1), «es–fynfhundert–e:» oder «e: 'es–fynfhundert–e:» (Widerspruchszeichen 2), «es–draihundert–ha:» oder «e: 'es–draihundert–ha:» (Widerspruchszeichen 3) ausgesprochen werden (vgl. <https://easypronunciation.com/de/german-phonetic-transcription-converter>; Suchabfragen vom 08.09.2025). Aufgrund des identischen Elements «ES», welches gleich ausgesprochen wird, ist jedoch trotz der zusätzlichen Silben der älteren Zeichen in der Gesamtbetrachtung somit auch im Klang von einer mindestens entfernten Ähnlichkeit auszugehen.

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.).²
6. Den Widerspruchszeichen ES350e (Widerspruchsmarke 1), ES500e (Widerspruchsmarke 2) und ES300h (Widerspruchsmarke 3) als Ganzes kommt keine konkrete Bedeutung zu (vgl. einschlägige Wörterbücher wie z.B. www.munzinger.de, www.meinauto.de/lp/lexikon/h; Suchabfragen vom 08.09.2025). Solche Buchstaben- und Zahlenkombinationen werden im strittigen Automobilbereich der Klasse 12 üblicherweise als Modellbezeichnungen verwendet (vgl. www.autozeitung.de/autonamen-so-entstehen-die-modellbezeichnungen-201678.html; Suchabfrage vom 08.09.2025).
7. Der übereinstimmende Bestandteil «ES» bzw. das jüngere Zeichen steht als Wort im Deutschen bspw. für ein Personalpronomen, das Unbewusste, einen Notenton (vgl. www.munzinger.de; Suchabfrage vom 08.09.2025). Als Akronym kommt ihm die Bedeutung von bspw. EchoSounder (Tiefenmesser für Schiffe), Edison Screw (Glühlampengewinde), Einsteinium (chemisches Element), Eisprung im Monatszyklus der Frau, Essstörung Medizinischer Symptomkomplex, extra soft, Escape, elementary school, executive summary (vgl. www.abkuerzungen.de, www.acronymfinder.com/ES.html; Suchabfragen vom 08.09.2025). Von diesen Bedeutungen dürfte in Verbindung mit den Waren der Klasse 12 keine unmittelbar auf der Hand liegen bzw. den Verkehrskreisen (vgl. IV. D. 2 nachfolgend) ohne weiteres bekannt sein.
8. Die widerspruchsgegnерische Partei argumentiert bezüglich des übereinstimmenden Bestandteils «ES», dass dieser für «executive sedan» stehe und in Verbindung mit den vorgenannten Waren kennzeichnungsschwach sei. Dieser Einschätzung kann nicht gefolgt werden. Dieser Ausdruck wie auch die Bezeichnung «executive car» werden in erster Linie im englischen Sprachraum verwendet (vgl. Suchabfrage im Internet zu «executive sedan»: www.bing.com/search?q=executive%20sedan&form=SWAUA2 mit Verweis auf folgende Webseiten zu «executive cars»: www.autoexpress.co.uk/best/executive-cars; www.carwow.co.uk/executive-cars; Suchabfrage vom 07.09.2025). So wird bspw. in einer englischen Internetseite festgehalten: «While the term "executive car" is used widely elsewhere in the rest of the world, here in the U.S. we usually refer to these sedans as midsize luxury cars» (Auszug aus www.autoweb.com/10-favorite-executive-sedans; Suchabfrage vom 08.09.2025). Auch ist zu beachten, dass die unter dem englischen Ausdruck «executive sedan» bzw. «sedan» zusammengefassten Fahrzeuge, in den deutschsprachigen Landesteilen typischerweise als «Limousine» bezeichnet werden (vgl. <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/sedan>; <https://kurzeantworten.com/was-bedeutet-limousine-bei-autos/> unter Autovarianten; https://de.wikipedia.org/wiki/Limousine#Limousine_in_anderen_Sprachen mit bspw. Verweis auf <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/sedan>, coachbuilt.com: Terminologie [Limousine]; Suchabfragen vom 08.09.2025). In den italienischsprachigen Landesteilen werden für solche Fahrzeuge die Begriffe «berlina» bzw. «berlina di classe superiore» und in den französischsprachigen Landesteilen die Begriffe «limousine», «berline» bzw. «berline haute de gamme» verwendet (vgl. <https://dict.leo.org/allemand-fran%3%A7ais/limousine>, <https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/limousine>, https://de.wikipedia.org/wiki/Limousine#Limousine_in_anderen_Sprachen m.w.H.; Suchabfragen vom 08.09.2025). Folglich werden die Verkehrskreise in der Buchstabenfolge «ES» nicht unmittelbar und ohne besondere Gedankenaufwand die ihr durch die widerspruchsgegnерische Partei zugemessene Bedeutung von «executive sedan» beimessen. Dies ist auch der Grund, weshalb die jüngere Marke «ES» in der Schweiz für Waren der Klasse 12 als Marke eingetragen wurde. Aus den genannten Gründen werden die Verkehrskreise «ES» in Verbindung mit den Waren der Klasse 12 insbesondere als unbestimmte Buchstabenfolge wahrnehmen.
9. Die in den Widerspruchsmarken 1 bis 3 verwendeten Zahlen 350 / 500 / 300 werden in erster Linie als Teil von Modellbezeichnungen verstanden werden (vgl. www.autozeitung.de/autonamen-so-entstehen-die-modellbezeichnungen-201678.html; Suchabfrage vom 08.09.2025). Es bestehen keine Hinweise, dass letztere, wie von der widerspruchsgegnерischen Partei vorgebracht, unmittelbar als Motorleistungen

verstanden werden. Denn wie auch das Datenblatt des Lexus ES350e zeigt, liegt die Motorleistung dieses Elektroautos insgesamt bei 165 kW respektive 224 PS, beim Lexus ES500e beträgt sie 252 kW respektive 343 PS und beim ES300h sind 223 PS ausgewiesen (vgl. unter <https://de.lexus.ch/modelle/es>, www.inside-digital.de; Suchabfragen «Lexus ES350e, ES500e, ES300h» vom 08.09.2025 und S. 6 unter «Markenbestandteil: 350» der Replik vom 24.04.2025).

10. Dem Buchstaben «e» kommt gemäss Prüfungspraxis des Instituts die Bedeutung «elektronisch» bzw. «Elektrizität» zu (vgl. Prüfungshilfe des Instituts, auf <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml> [nachfolgend Prüfungshilfe des IGE]) und wird im strittigen Bereich in erster Linie als «elektronisch» verstanden (vgl. in diesem Sinne: BVGer B-87/2020, E. 5.3 – e [fig.] / pick e bike [fig.]). Der Konsonant «h» hat verschiedene Bedeutungen und steht z.B. für «Stunde, hier, hinten» (vgl. www.abkuerzungen.de; Suchabfrage vom 08.09.2025).
11. Im Lichte vorgenannter Ausführungen haben die Widerspruchszeichen, die obgenannten Buchstaben- und Zahlenfolgen, keinen klaren, unmittelbar auf der Hand liegenden Bedeutungsinhalt, sondern werden wie ausgeführt in erster Linie als (unbestimmte) Modellbezeichnungen verstanden werden. Und das jüngere Zeichen «ES» wird primär als unbestimmte Buchstabenfolge wahrgenommen (vgl. zu letzterem unter IV. C. 7 u. 8 hiavor).
12. Die Zeichen werden aufgrund der Übereinstimmung im Element «ES» von übereinstimmenden Gedankenassoziationen beherrscht, oder, anders gesagt das jüngere Zeichen weckt keine Gedankenverbindungen, welche sich in den Widerspruchszeichen nicht wiederfinden. Eine Kompensation der festgestellten Ähnlichkeiten aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts liegt somit nicht vor (vgl. zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth / Bühler / Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Folglich ist die entfernte Zeichenähnlichkeit 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. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H. – S8 / ES8). Zu den relevanten Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten wie Autofahrer auch Fachkreise wie Autohändler und Autovermieter der hier interessierenden *Automobile und strukturelle Teile derselben* der Klasse 12. Es sind eher hochpreisige und langlebige Güter, welche mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. BVGer B-99/2023, 6.2 m.w.H. – S6 / ES6).
3. 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 übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt diesen in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten sie als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.). Dies gilt auch für Akronyme sofern sie im relevanten Waren- bzw. Dienstleistungssegment nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.2 und Teil 6, Ziff. 6.7).

4. Die älteren Marken ES350e (Widerspruchsmarke 1), ES500e (Widerspruchsmarke 2) und ES300h (Widerspruchsmarke 3) lassen, welche in erster Linie als Modellbezeichnungen verstanden werden (vgl. IV. C. 6 hiervor), keinen direkt beschreibenden Sinngehalt für die eingetragenen *Automobile und strukturelle Teile derselben* der Klasse 12 erkennen. Damit ist bei den Widerspruchsmarken grundsätzlich von einer ursprünglich normalen Kennzeichnungskraft auszugehen.
5. Weiter kann einzig gestützt auf den gemeinsamen Bestandteil ES betreffend die Widerspruchsmarken ES350e (Widerspruchsmarke 1), ES500e (Widerspruchsmarke 2) und ES300h (Widerspruchsmarke 3) auch noch nicht von einer Serienmarke gesprochen werden. Denn dafür müssten diese Marken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch bekannt geworden sein. Der blosser Hinweis auf die Eintragung einer Markenserie genügt nicht und lässt keine Rückschlüsse auf den Gebrauch zu (vgl. BVGer B-87/2020, E. 2.4 m.w.H. – e [fig.] / pick e bike [fig.]). Hierfür wurden keine Belege eingereicht. Es ist zudem fraglich, ob drei Marken der widersprechenden Partei in Verbindung mit ihren, wie vorgebracht, seit 1989 nicht in Europa vertriebenen Modellbezeichnungen ES 200, ES 250, ES 330 und ES 350 zur Annahme des Bestehens einer Serienmarke, überhaupt genügen würden (vgl. hierzu Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 102169, IV. E. 7 – S6 / ES6 unter der Prüfungshilfe des IGE). Eine durch Serienmarken gestärkte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist somit nicht glaubhaft.
6. Den Widerspruchsmarken kommt aufgrund der Aktenlage und mangels Anrechnung eines besonderen Schutzes als Serienmarken und unter Berücksichtigung des normal kennzeichnungskräftigen, übereinstimmenden Bestandteils «ES» eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft bzw. eine normale Schutzwirkung zu.
7. Wie dargetan ist bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements wie vorliegend geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen: Die angefochtene Marke besteht aus dem normal kennzeichnungskräftigen Wortanfang «ES» der Widerspruchsmarken, welcher wie ausgeführt als selbständiges Element wahrgenommen wird (vgl. IV. C. 4 hiervor). Die angefochtene Marke ist zwar um einen Drittel kürzer als die älteren Marken. Dies bleibt nicht ohne Einfluss auf den Gesamteindruck der angefochtenen Marke. Von Bedeutung ist jedoch, dass die jüngere Marke keine weiteren Bestandteile enthält, welche deren Gesamteindruck und Sinngehalt (rechtsgenügend) zu verändern vermögen und der jüngeren Marke eine eigene, von den normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarken klar abweichende Individualität verleihen. Unter diesen Voraussetzungen hält die angefochtene Marke trotz Vorliegens von kurzen Zeichen, welche sich in der Regel leichter einprägen als längere (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1), den gebotenen Zeichenabstand nicht ein.
8. Obwohl die Abnehmer die Waren grundsätzlich mit erhöhter Aufmerksamkeit erwerben, ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken bzw. des übereinstimmenden Elements «ES» und der mehrheitlich, festgestellten Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit zumindest das Bestehen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zu bejahen. Zwar vermag das Publikum aufgrund der um einen Drittel kürzeren angefochtenen Marke die Konfliktzeichen durchaus auseinanderhalten. Hingegen bewirkt die vollständige Übernahme des Bestandteils «ES» der Widerspruchsmarken, welcher dort an erster Stelle steht und als selbständiges Element wahrgenommen wird, dass das Publikum 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). Das Publikum wird annehmen, dass die angefochtene Marke mit ihren gleichen bzw. gleichartigen Waren der ES-Modellreihe der widersprechenden Partei angehört. Die (mittelbare) Verwechslungsgefahr ist damit bezüglich dieser Waren zu bejahen.
9. Im Lichte vorgenannter Ausführungen und unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5) trifft dies jedoch nicht auf die als entfernt gleichartig beurteilten *vetture da tram* (Kl. 12) zu. Je entfernter sich die Waren sind, für welche die Marken eingetragen sind, desto kleiner wird das Risiko von Verwechslungen und desto ähnlicher müssen sich die Konfliktzeichen sein, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Vor diesem Hintergrund genügen die genannten Zeichenunterschiede, zumal lediglich eine entfernte Zeichenähnlichkeit besteht, um eine Verwechslungsgefahr bezüglich der entfernt gleichartigen *vetture da tram* (12) zu verneinen.

3. Aus den genannten Gründen wird der Widerspruch in den Verfahren Nr. 104349 bis 104351 teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 821873 «ES» hinsichtlich der als gleich bzw. gleichartig beurteilten Waren *autovetture; meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; veicoli elettrici; pneumatici per automobili; motociclette; ingranaggi per veicoli terrestri; autocarri; camions; autocaravan; cambi di velocità per veicoli terrestri; ruote di veicoli* (Kl. 12) widerrufen.

V. Kostenverteilung

1. Die für die drei Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren verbleiben 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2). Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren in den drei Widerspruchsverfahren grossmehrheitlich durchgedrungen. Einzig betreffend die *vetture da tram* (Kl. 12) werden die Widersprüche abgewiesen. Vor diesem Hintergrund ist es aus sachlichen Gründen im Einklang mit den Entscheiden des BVGer B-6734/2023, E. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King (fig.) und BVGer B-148/2020, E. 6.2 – dm / dm (fig.) angemessen, von dem oben genannten Regelfall der hälftigen Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettschlagens der Parteikosten abzuweichen und diesen Ausgang der Verfahren unter Kostengesichtspunkten einer vollständigen Gutheissung gleichzusetzen (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104231, IV. 3 – Artifact / ARTIFACT unter der Prüfungshilfe des IGE).
4. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Die zwischen den Parteien parallel geführten Widerspruchsverfahren Nr. 104349 ES350e / ES, Nr. 104350 ES500e / ES und Nr. 104351 ES300h / ES stützen sich auf drei im Wortelement «ES» übereinstimmende Widerspruchsmarken, welche für die gleichen Waren der Klasse 12 eingetragen sind und sich gegen dieselbe angefochtene Marke richten. Daher konnte die widersprechende Partei ihre drei Widersprüche nahezu identisch begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass drei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein dreifacher Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 für die in den drei Verfahren eingereichten Widerspruchsschriften und die Replik als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die für die drei Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren von je CHF 800.00, d.h. insgesamt CHF 2'400.00, zu ersetzen. Insgesamt wird der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 4'800.00 (einschliesslich Ersatz der drei Widerspruchsgebühren) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Die Widersprüche in den Verfahren Nr. 104349, 103450 und 104351 werden in einem Verfahren vereinigt.

2.

Der Widerspruch in den vereinigten Verfahren Nr. 104349, 103450 und 104351 wird teilweise gutgeheissen, d.h. hinsichtlich folgender Waren der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 821873 ES:

Klasse 12 *Autovetture; meccanismi di propulsione per veicoli terrestri; veicoli elettrici; pneumatici per automobili; motociclette; ingranaggi per veicoli terrestri; autocarri; camions; autocaravan; cambi di velocità per veicoli terrestri; ruote di veicoli.*

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 821873 ES wird hinsichtlich der obgenannten Waren der Klasse 12 widerrufen.

4.

Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

5.

Die für die drei Verfahren geschuldeten Widerspruchsgebühren in der Höhe von CHF 2'400.00 verbleiben dem Institut.

6.

Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 4'800.00 (einschliesslich Ersatz der drei Widerspruchsgebühren) zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. September 2025



Céline Blank-Emmenegger, Fürsprecherin

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).