

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104490 in Sachen

ELV Elektronik AG
Maiburger Strasse 32-36
26789 Leer
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

BRAUNPAT AG
Peter Merian-Strasse 28
4052 Basel

IR-Marke Nr. 912001 - eQ-3

gegen

ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.
Boomsesteenweg 957
2610 Wilrijk
BE-Belgien

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1829385 - EQs ((fig.))



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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1829385 "EQs ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 19.12.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 49/2024 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:
 - 9 *Régulateurs de débit d'air; régulateurs de puissance; régulateurs électroniques; dispositifs de commande pour onduleurs; régulateurs électroniques de puissance; dispositifs de commande électroniques pour compresseurs; dispositifs de commande de compresseurs; modules de commande programmables; appareils de commande de variation de vitesse; tableaux de commande; appareils de commande à distance; dispositifs de commande pour la commande, la surveillance, l'entretien et l'optimisation à distance des performances de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries; dispositifs de commande centraux de réseaux d'air comprimé; instruments/dispositifs/appareils de communication sans fil; logiciels d'applications pour services d'informatique en nuage en lien avec des dispositifs de commande de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries; logiciels d'applications mobiles pour dispositifs de commande de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries; appareils pour le traitement de données de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries.*
2. Am 01.04.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 912001 "eQ-3" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:
 - 9 *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité; appareils d'enregistrement ou de transmission de sons ou d'images; supports de données magnétiques, machines à calculer, appareils téléphoniques, appareils de traitement de données et ordinateurs; accumulateurs électriques; batteries électriques; chargeurs d'accumulateurs électriques; alarmes; installations électriques de prévention contre le vol; appareils d'alarme antivol; cartes d'identification et de service codées; clignotants (signaux lumineux); ferme-porte électriques; étiquettes électroniques pour marchandises; transpondeurs, détecteurs de fumée; sonneries (dispositifs avertisseurs); serrures électriques; sonnettes de porte électriques; ouvre-portes électriques; appareils pour l'enregistrement de temps; minuteries, automatiques; appareils électriques de surveillance; répondeurs téléphoniques; appareils de phototélégraphie; visiophones; récepteurs (audio, vidéo); postes téléphoniques mains-libres; postes radiotéléphoniques; appareils de dosage; appareils de télécommande de signaux; antennes; raccords pour lignes électriques; indicateurs (électriques); gradateurs de lumière (régulateurs); installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; accouplements électriques; tableaux d'affichage électroniques; pointeurs à faisceau laser (pointeurs lumineux); signaux lumineux; émetteurs de signaux électroniques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; lasers autres qu'à usage médical; haut-parleurs; enceintes de haut-parleurs; appareils de soudure, électriques; plombs pour fils à plomb; fers à souder, électriques; alcoomètres; ampèremètres; appareils d'essai à usage non médical; anémomètres; apertomètres (optique); appareils et instruments d'astronomie; appareils pour l'enregistrement de distances; instruments azimutaux; baromètres; exposimètres; instruments d'observation; densimètres; densitomètres; appareils de diagnostic à usage non médical; densimètres; compte-tours; appareils de mesure de pression; appareils pour la mesure de distances; détecteurs de fausse monnaie; appareils pour l'analyse de gaz; gazomètres; fréquencesmètres; hydromètres; hygromètres; lactodensimètres; lactomètres; photomètres; appareils pour l'analyse de l'air; manomètres; instruments et machines pour essais de matériaux; indicateurs de quantité; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; instruments météorologiques; appareils et instruments nautiques; ohmmètres; jauges (instruments de mesure); pèse-acide; instruments de repérage acoustique; oscillographes; voltmètres; thermostats; thermomètres, à usage non médical; appareils de thermorégulation; machines comptables; machines à dicter; encodeurs magnétiques; périphériques d'ordinateur, notamment claviers d'ordinateur, écrans*

(ordinateurs); interfaces d'ordinateur; programmes de système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques, publications électroniques téléchargeables; circuits imprimés; semi-conducteurs; puces (circuits intégrés); détecteurs; bobines d'arrêt (impédance); transformateurs électriques (électricité); fils électriques; câbles, électriques; condensateurs; bobines électromagnétiques; dispositifs antiparasites (électricité); inducteurs (électricité); circuits intégrés; cartes à circuits intégrés; aimants; cartes d'identité magnétiques; fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux); serre-fils (électricité); condensateurs (optiques); lanternes optiques; lentilles optiques; relais, électriques; commutateurs; bobines électriques; transistors (électroniques); résistances électriques; prises de courant et autres contacts (connexions électriques); conduits (électricité).

- 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures; matériel d'enseignement (à l'exception d'appareils).
 - 35 Présentation de produits sur des supports de communication pour le commerce de détail; services de regroupement, pour le compte de tiers, de produits en vue de leur présentation et de leur vente.
 - 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et de conception s'y rapportant; services d'analyse, de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; travaux de recherche dans le cadre de techniques de télécommunication et prestation d'informations s'y rapportant; conception de logiciels informatiques; services d'ingénierie; recherche et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; programmation informatique; travaux de vérification d'étalonnage et de fonctionnement portant sur des appareils de mesure; prestation de conseils techniques en rapport avec les services précités.
4. Am 08.04.2025 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
 5. Da innert Frist kein Zustellungsdomizil bezeichnet wurde, hat das IGE mit Verfügung vom 10.07.2025 die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.
 6. 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 30.05.2006 mit einer deutschen Priorität vom 17.02.2006 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 31.10.2024 mit einer EU-Priorität vom 02.05.2024 im internationalen Register eingetragen. 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. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung betreffend das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf 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 geschützt:
 - 9 *Régulateurs de débit d'air; régulateurs de puissance; régulateurs électroniques; dispositifs de commande pour onduleurs; régulateurs électroniques de puissance; dispositifs de commande électroniques pour compresseurs; dispositifs de commande de compresseurs; modules de commande programmables; appareils de commande de variation de vitesse; tableaux de commande; appareils de commande à distance; dispositifs de commande pour la commande, la surveillance, l'entretien et l'optimisation à distance des performances de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries; dispositifs de commande centraux de réseaux d'air comprimé; instruments/dispositifs/appareils de communication sans fil; logiciels d'applications pour services d'informatique en nuage en lien avec des dispositifs de commande de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries; logiciels d'applications mobiles pour dispositifs de commande de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries; appareils pour le traitement de données de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries.*
4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
 - 9 *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité; appareils d'enregistrement ou de transmission de sons ou d'images; supports de données magnétiques, machines à calculer,*

appareils téléphoniques, appareils de traitement de données et ordinateurs; accumulateurs électriques; batteries électriques; chargeurs d'accumulateurs électriques; alarmes; installations électriques de prévention contre le vol; appareils d'alarme antivol; cartes d'identification et de service codées; clignotants (signaux lumineux); ferme-porte électriques; étiquettes électroniques pour marchandises; transpondeurs, détecteurs de fumée; sonneries (dispositifs avertisseurs); serrures électriques; sonnettes de porte électriques; ouvre-portes électriques; appareils pour l'enregistrement de temps; minuteries, automatiques; appareils électriques de surveillance; répondeurs téléphoniques; appareils de phototélégraphie; visiophones; récepteurs (audio, vidéo); postes téléphoniques mains-libres; postes radiotéléphoniques; appareils de dosage; appareils de télécommande de signaux; antennes; raccords pour lignes électriques; indicateurs (électriques); gradateurs de lumière (régulateurs); installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; accouplements électriques; tableaux d'affichage électroniques; pointeurs à faisceau laser (pointeurs lumineux); signaux lumineux; émetteurs de signaux électroniques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; lasers autres qu'à usage médical; haut-parleurs; enceintes de haut-parleurs; appareils de soudure, électriques; plombs pour fils à plomb; fers à souder, électriques; alcoomètres; ampèremètres; appareils d'essai à usage non médical; anémomètres; apertomètres (optique); appareils et instruments d'astronomie; appareils pour l'enregistrement de distances; instruments azimutaux; baromètres; exposimètres; instruments d'observation; densimètres; densitomètres; appareils de diagnostic à usage non médical; densimètres; compte-tours; appareils de mesure de pression; appareils pour la mesure de distances; détecteurs de fausse monnaie; appareils pour l'analyse de gaz; gazomètres; fréquencesmètres; hydromètres; hygromètres; lactodensimètres; lactomètres; photomètres; appareils pour l'analyse de l'air; manomètres; instruments et machines pour essais de matériaux; indicateurs de quantité; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; instruments météorologiques; appareils et instruments nautiques; ohmmètres; jauges (instruments de mesure); pèse-acide; instruments de repérage acoustique; oscillographes; voltmètres; thermostats; thermomètres, à usage non médical; appareils de thermorégulation; machines comptables; machines à dicter; encodeurs magnétiques; périphériques d'ordinateur, notamment claviers d'ordinateur, écrans (ordinateurs); interfaces d'ordinateur; programmes de système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques, publications électroniques téléchargeables; circuits imprimés; semi-conducteurs; puces (circuits intégrés); détecteurs; bobines d'arrêt (impédance); transformateurs électriques (électricité); fils électriques; câbles, électriques; condensateurs; bobines électromagnétiques; dispositifs antiparasites (électricité); inducteurs (électricité); circuits intégrés; cartes à circuits intégrés; aimants; cartes d'identité magnétiques; fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux); serre-fils (électricité); condensateurs (optiques); lanternes optiques; lentilles optiques; relais, électriques; commutateurs; bobines électriques; transistors (électroniques); résistances électriques; prises de courant et autres contacts (connexions électriques); conduits (électricité).

- 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures; matériel d'enseignement (à l'exception d'appareils).
- 35 Présentation de produits sur des supports de communication pour le commerce de détail; services de regroupement, pour le compte de tiers, de produits en vue de leur présentation et de leur vente.
- 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et de conception s'y rapportant; services d'analyse, de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; travaux de recherche dans le cadre de techniques de télécommunication et prestation d'informations s'y rapportant; conception de logiciels informatiques; services d'ingénierie; recherche et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; programmation informatique; travaux de vérification d'étalonnage et de fonctionnement portant sur des appareils de mesure; prestation de conseils techniques en rapport avec les services précités.

Angefochtene Waren in Klasse 9

5. Mit régulateurs de débit d'air; régulateurs de puissance; régulateurs électroniques; dispositifs de commande pour onduleurs; régulateurs électroniques de puissance; dispositifs de commande électroniques pour compresseurs; dispositifs de commande de compresseurs; modules de commande programmables; appareils de commande de variation de vitesse; tableaux de commande; appareils de commande à distance; dispositifs de commande pour la commande, la surveillance, l'entretien et

l'optimisation à distance des performances de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries; dispositifs de commande centraux de réseaux d'air comprimé beansprucht die angefochtene Marke verschiedene Regler- bzw. Kontrollgeräte mit unterschiedlichen Einsatzgebieten. Der Oberbegriff *appareils et instruments de mesure, de signalisation, de vérification (supervision)* der Widerspruchsmarke umfasst dabei die angefochtenen Waren. Es besteht mithin Warengleichheit oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit.

6. Die angefochtenen Waren *instruments/dispositifs/appareils de communication sans fil* fallen teils unter die breite Formulierung *appareils de télécommande de signaux* der Widerspruchsmarke. Für darüberhinausgehende Waren besteht aufgrund des ähnlichen Verwendungszwecks und der Übereinstimmung im herstellungstechnischen Know-how hochgradige Gleichartigkeit.
7. Weiter beansprucht die angefochtene Marke mit *logiciels d'applications pour services d'informatique en nuage en lien avec des dispositifs de commande de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries; logiciels d'applications mobiles pour dispositifs de commande de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries* verschiedene Softwarelösungen und mit *appareils pour le traitement de données de compresseurs, pompes, séchoirs et souffleries* auch Hardware. Im Vergleich zu *conception et développement de matériel et logiciels informatiques* sowie *conception de logiciels informatiques* der Widerspruchsmarke besteht praxisgemäss Gleichartigkeit. Die Entwicklung und der Verkauf von Computerhardware und Software bilden zwei eng miteinander verbundene Stufen in einer Wertschöpfungskette, da es sich um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl für den kundenspezifischen Einsatz wie auch für den Massengebrauch vorab entwickelt werden müssen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich bringen, weshalb hier eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint (vgl. BVGer B-259/2012, E. 4.2 – FOCUS – AbaFocus).
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige 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 Wortmarke "eQ-3" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "EQs ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei einer aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marke 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. Beim angefochtenen Zeichen beschränkt sich der figurative Teil auf die Kombination des hochgestellten Buchstabens "S" mit einem senkrechten Strich. Diese figurative Gestaltung kommt einzig eine untergeordnete Bedeutung zu. Da sich die Abnehmer im mündlichen Geschäftsverkehr ohnehin an den Wortelementen orientieren, ist bei der nachfolgenden Beurteilung in erster Linie auf den Wortbestandteil "EQs" abzustellen.
4. In casu stehen sich die Wortelemente "eQ-3" (Widerspruchsmarke) und "EQs ((fig.))" (angefochtene Marke) 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.]*. Die beiden im Konflikt stehenden Zeichen weisen am Zeichenanfang je die Buchstabenkombination "EQ" auf. Bei der älteren Marke folgt dann ein Bindestrich, gefolgt von der Ziffer 3. Das jüngere Zeichen endet mit dem Buchstaben "s". Aufgrund des identischen Zeichenbeginns und der Tatsache, dass die Ziffer 3 und der Buchstaben "s" aufgrund der geschwungenen Schriftführung über ein ähnliches Schriftbild verfügen, ist von einer Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.

5. Im Übrigen gilt es zu beachten, dass der Umstand, dass bei der Widerspruchsmarke die Anfangsbuchstaben in Klein-/Grossschreibung, bei der angefochtenen Marke demgegenüber beide Anfangsbuchstaben in Grossbuchstaben gehalten sind, kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. BVGer B-317/2010 vom 13.09.2010, E. 6.3 – Lifetex // LIFETEA; ebenfalls BVGer B-4728/2014 vom 12.10.2016, E. 5.3.1 – WINSTON // Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks i.d.R. nicht prägt (vgl. BVGer B-953/2013 vom 15.10.2013, E. 2.3 – CIZELLO // SCIELO).
6. Beide Konfliktzeichen können nicht in einem Wort ausgesprochen werden. Sie setzen sich aus je drei Silben zusammen (E-KU-DREI // E-KU-ESS). Aufgrund des identischen, besonders prägenden Zeichenanfangs ist auch von einer Ähnlichkeit im Klang auszugehen.
7. 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.).
8. Weder dem Widerspruchszeichen noch der angefochtenen Marke kommt als Ganzes eine Bedeutung in den Prüfungssprachen zu. "EQ" ist eine Abkürzung für *Emotionsintelligenzquotient* (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 07.10.2025). Die weiteren Elemente "3" bzw. "s" vermögen dabei der Buchstabenfolge "EQ" keine andere Bedeutung zu verleihen. Somit bestehen auch Übereinstimmungen auf begrifflicher Ebene.
9. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist demnach die 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. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Die hier interessierenden Waren des Widerspruchszeichens der Klasse 9 richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten als auch an Fachkreise dieses Produktbereichs. Von Bedeutung ist zudem, mit welcher Aufmerksamkeit diese Waren ausgesucht werden. Die massgeblichen Waren werden nicht täglich erworben, so dass gemäss Rechtsprechung angenommen werden muss, dass sie der Abnehmer bewusster und demzufolge zumindest mit normaler bis leicht erhöhter Aufmerksamkeit aussucht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H. und z.B. BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW

und B-3663/2011, E. 4.2.1 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE für Computerprogramme und -software). Die massgebenden Dienstleistungen der Klasse 42 decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab, weshalb sie eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Daraus kann gefolgert werden, dass auch bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen der Klasse 42 ein zumindest leicht erhöhter Grad an Aufmerksamkeit besteht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 m.w.H. wie z.B. BVGer B-3663/2011, E. 4.2.2 – INTEL INSIDE und intelinside (fig.) / GALDAT INSIDE).

4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen 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).
5. Der Widerspruchsmarke "eQ-3" kann in der Bedeutung von *Emotionsintelligenzquotient drei* in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive teils ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen 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). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Zwar stehen sich in casu eher kurze Wortelemente gegenüber, welche in der Regel akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich leichter einprägen als längere Wörter (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 und z.B. BVGer B-1306/2021, E. 3.3.5 – YT / EYT [fig.]). Vorliegend fällt jedoch ins Gewicht, dass die angefochtene Marke "EQs" den besonders prägenden Zeichenanfang der Widerspruchsmarke vollständig übernimmt und die zusätzlichen Elemente "3" und "s" ein ähnliches Schriftbild aufweisen. Trotz des zusätzlichen senkrechten Strichs des jüngeren Zeichens hält dieses somit den zeichenrechtlich geforderten Abstand nicht ein. Die Übernahme des Hauptbestandteils der älteren Marke ist denn auch nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt der jüngeren Marke durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
7. Bei den zu vergleichenden Marken trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Zum einen ist die ältere Marke normal kennzeichnungskräftig und zum anderen vermag der Endkonsonant "s" den Sinngehalt der jüngeren Marke nicht hinreichend zu verändern (vgl. III. C. 8 hiavor).
8. In Anbetracht der festgestellten Gleichheit resp. teils starken Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichennähe besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass teils ein leicht erhöhter Aufmerksamkeitsgrad vorliegt, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei einer solchen Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
9. Der Widerspruch Nr. 104490 wird daher gutgeheissen und die angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1829385 "EQs ((fig.))" der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE 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).

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).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104490 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1829385 "EQs ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich definitiv verweigert [sog. Déclaration selon la règle 18ter.3 du règlement d'exécution commun].
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird den Parteien eröffnet. Der widerspruchsgegnerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 9. Oktober 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).