



Urteil vom 29. November 2023

Besetzung

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

Parteien

NIO (Anhui) Co., Ltd.,
Building F, Hengchuang Intelligent Technology Park,
Economic and Technological, Development Area,
Susong Rd. 3963, CN-Hefei City, Anhui Province,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Peter Schramm und/oder Dr. Andrea Schäffler,
MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep AG,
Schiffbaustrasse 2, Postfach, 8031 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Audi AG,
DE-85045 Ingoldstadt,
vertreten durch Ramin Shafai, Rechtsanwalt,
E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 102169,
IR 656'058 S6 / CH 764'298 ES6.

Sachverhalt:**A.**

A.a Am 26. Mai 2021 wurde die Schweizer Marke Nr. 764'298 "ES6" der Beschwerdeführerin im Swissreg veröffentlicht. Sie ist unter anderem für folgende Waren eingetragen:

Klasse 12: Sportwagen; Automobile; Motoren für Landfahrzeuge; Fahrräder; Reifen für Fahrzeugräder; Wasserfahrzeuge; Steuerräder für Fahrzeuge; Elektrofahrzeuge; Kleinwagen; Motorräder; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fahrzeuge; Kraftfahrzeuge; Landvehikel; Elektromotoren für Landfahrzeuge; Fahrzeugachsen; Karosserien für Elektrofahrzeuge; Bremschuhe und Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremsättel, Bremsanlagen, Stossstangen, Kupplungen, Differenzialgetriebe, Antriebe, Antriebswellen, Motoren, Wechselgetriebe-Wahlschalter, Getriebe, Kardanwellen, Hydraulikzylinder und -motoren, Kupplungen, Traglager, alle für Landfahrzeuge; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Manuelle und Servolenkapparate, Sicherheitsrückhaltevorrichtungen, Sitze, Schiebedächer, Lenksäulen, alles für Fahrzeuge; Naben für Fahrzeugräder; Fahrzeugräder; Abweiser, Fahrtrichtungsanzeiger, Türen, Heckklappen, Polstermaterial, Türgriffe, Hupen, Spiegel [Rückspiegel], Gepäckträger, Skiträger, Schutzbleche, Schnee- und Gleitschutzketten, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitssitze für Kinder, Schmutzfänger, Dachgepäckträger, Stossdämpfer, Federn, Stabilisatoren, Anlasser, Lenkräder, Lenkgestänge, Aufhängungen, Torsionswellen, Stangen, Fenster, Fensterheber, Scheibenwischer, alle für Fahrzeuge; Armstützen für Fahrzeuge; Plomben zum Auswuchten von Fahrzeugrädern; Schutzabdeckungen, Kühlergrills, Flüssigkeitsbehälter, Aufbewahrungskästen und Kästen, Ersatzradhalter, alles als Teile von Fahrzeugen; Verkleidungsbleche für Fahrzeugkarosserien; Teile und Bestandteile für Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeuge und Kraftfahrzeuge.

A.b Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 656058 "S6" mit Eintragungsdatum 30. Mai 1996. Sie erhob am 4. August 2021 gegen obgenannte Eintragung Widerspruch und ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 12: Véhicules automobiles et pièces pour leur construction (comprises dans cette classe).

A.c Mit Verfügung vom 21. November 2022 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut (Dispositiv-Ziffer 1). Sie widerrief die Eintragung

der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 764'298 "ES6" für folgende Waren (Dispositiv-Ziffer 2):

Klasse 12: Sportwagen; Automobile; Motoren für Landfahrzeuge; Fahrräder; Reifen für Fahrzeuigräder; Steuerräder für Fahrzeuge; Elektrofahrzeuge; Kleinstwagen; Motorräder; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Fahrzeuge; Kraftfahrzeuge; Landvehikel; Elektromotoren für Landfahrzeuge; Fahrzeugachsen; Karosserien für Elektrofahrzeuge; Bremschuhe und Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremssättel, Bremsanlagen, Stossstangen, Kupplungen, Differenzialgetriebe, Antriebe, Antriebswellen, Motoren, Wechselgetriebe-Wahlschalter, Getriebe, Kardanwellen, Hydraulikzylinder, Kupplungen, Traglager, alle für Landfahrzeuge; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Manuelle und Servolenkapparate, Sicherheitsrückhaltvorrichtungen, Sitze, Schiebedächer, Lenksäulen, alles für Fahrzeuge; Naben für Fahrzeuigräder; Fahrzeuigräder; Abweiser, Fahrtrichtungsanzeiger, Türen, Heckklappen, Polstermaterial, Türgriffe, Hupen, Spiegel [Rückspiegel], Gepäckträger, Skiträger, Schutzbleche, Schnee- und Gleitschutzketten, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitssitze für Kinder, Schmutzfänger, Dachgepäckträger, Stossdämpfer, Federn, Stabilisatoren, Anlasser, Lenkräder, Lenkgestänge, Aufhängungen, Torsionswellen, Stangen, Fenster, Fensterheber, Scheibenwischer, alle für Fahrzeuge; Armstützen für Fahrzeuge; Plomben zum Auswuchten von Fahrzeuigrädern; Schutzabdeckungen, Kühlergrills, Flüssigkeitsbehälter, Aufbewahrungskästen und Kästen, Ersatzradhalter, alles als Teile von Fahrzeugen; Verkleidungsbleche für Fahrzeugkarosserien; Teile und Bestandteile für Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeugen und Kraftfahrzeuge.

Sie führte aus, das Publikum werde annehmen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine weitere, mit Elektromotor ausgestattete Produktlinie der widersprechenden Partei handle. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei damit zu bejahen.

B.

Mit Eingabe vom 6. Januar 2023 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, der Entscheid der Vorinstanz vom 21. November 2022 im Widerspruchsverfahren Nr. 102'169 sei aufzuheben und die CH-Marke Nr. 764'298 "ES6" sei für sämtliche beanspruchten Waren zum Markenschutz zuzulassen.

Sie führte im Wesentlichen aus, sofern die Widerspruchsmarke überhaupt rechtserhaltend gebraucht worden sei, sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

C.

Mit Beschwerdeantwort vom 15. Februar 2023 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde.

Sie brachte im Wesentlichen vor, es sei dargetan, dass die Widerspruchsmarke "S6" in der Schweiz rechtserhaltend benutzt sei. Zwischen der Widerspruchsmarke "S6" und der angefochtenen Marke "ES6" bestehe eine erhebliche Verwechslungsgefahr.

D.

Mit Eingabe vom 6. März 2023 reichte die Vorinstanz die Vernehmlassung ein und beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

E.

Mit Eingaben vom 22. März 2023 und 11. April 2023 (Beschwerdeführerin) sowie vom 9. März 2023, 29. März 2023 und 17. April 2023 (Beschwerdegegnerin) reichten die Parteien weitere Stellungnahmen ein. Beide hielten an ihren Anträgen fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Eine Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser

wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

2.2 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt (Art. 22 Abs. 3 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, an dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht. Die Berechnung dieses Zeitraums richtet sich nach Art. 2 MSchV (Urteil des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 4.1 "Puma [fig.]/MG Puma" m.w.H.).

2.3 Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]"; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 22). Als mögliche Belege für das Glaubhaftmachen des Gebrauchs dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) oder Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteil des BVGer B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 2.4 "Crunch/Tiffany Crunch n Cream" m.w.H.).

2.4 Als rechtserhaltend gilt auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-6557/2017 vom 2. Dezember 2019 E. 2.4 "Salvador Dali/Salvador Dali [fig.]"; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]"). Hinzufügungen, die über grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-4465/

2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5.1, 5.5 "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]"). Rein beschreibende Zusätze verändern den Gesamteindruck in der Regel nicht (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 6.2.2.2 "Omix/Onyx pharmaceuticals"). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 2.5 "Merci/Merci [fig.]").

2.5 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Gemäss ständiger Rechtsprechung gilt als stellvertretender Gebrauch etwa die Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer (BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"; Urteil des BVGer B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.6 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]" m.w.H.).

3.

3.1 Die Publikation der angefochtenen Marke auf Swisreg erfolgte am 26. Mai 2021. Der Widerspruch ist am 4. August 2021 rechtzeitig innert der Widerspruchsfrist eingereicht worden.

3.2 Die Beschwerdeführerin reichte am 10. November 2021 eine Widerspruchantwort ein, mit der sie die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die Einrede mit der ersten Rechtsschrift und folglich rechtzeitig erhoben.

3.3 Die Beschwerdegegnerin hat den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke beziehungsweise wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch für den Zeitraum zwischen dem 10. November 2016 und dem 10. November 2021 glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch hat die Beschwerdegegnerin nicht vorgebracht.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin erhob vor Vorinstanz rechtzeitig die Einrede des Nichtgebrauchs. An diesem Vorbringen hält sie auch auf Beschwerdeebene fest.

4.2

4.2.1 Die Vorinstanz führt hierzu in der angefochtenen Verfügung aus, ein Gebrauch wie hinterlegt sei nicht auszumachen. Hingegen störe der Gebrauch in Kombination mit den Elementen "Audi", "Limousine TDI", "Avant" oder "Berline" den rechtserhaltenden Gebrauch nicht. Das Zeichen "S6" werde auf Antrieb erkannt. Die Widerspruchsmarke werde im Sinne einer Typenbezeichnung gebraucht. Der Gebrauch als Fahrzeugmodellbezeichnung funktioniere als betrieblicher Herkunftshinweis. Es liege somit ein Gebrauch nach Art einer Marke vor. Die Belege würden einen Gebrauch in der Schweiz wie auch in Deutschland nachweisen. Bei zwölf verkauften Fahrzeugen und einem Preis von gegen Fr. 100'000.– könne nicht von einem Scheingebrauch gesprochen werden. Es sei institutsnotorisch, dass die Markeninhaberin die AMAG Import AG für Fahrzeuge in der Schweiz brauche, und es könne davon ausgegangen werden, dass diese die Marke mit der Zustimmung der Inhaberin gebrauche. Ein Grossteil der eingereichten Belege beziehe sich auf verschiedene Personenkraftwagen. Es könne von einem Gebrauch der Marke für Personenkraftwagen ausgegangen werden. Ein Gebrauch der Marke für "pièces pour leur construction" sei nicht glaubhaft gemacht.

4.2.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, es liege kein rechtserhaltender Gebrauch vor. Keiner der eingereichten Belege sei geeignet, eine Verwendung der Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form beziehungsweise in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form darzulegen. "S6" werde lediglich als Typenbezeichnung neben der Marke "Audi" gebraucht, nicht aber als Marke. Der Buchstabe "S" stehe für "Sportwagen" und die Ziffer "6" weise auf die Anzahl Zylinder hin, womit eine glatt beschreibende Typenbezeichnung vorliege. Eine Verwendung nach Art einer Marke sei daher nicht dargelegt. Eine allfällige Benutzung in Deutschland sei grundsätzlich unbeachtlich, da das entsprechende Abkommen Ende 2021 von Deutschland gekündigt worden sei. Werde alleine auf die Verkäufe in der Schweiz abgestellt, liege kein ernsthafter Markengebrauch vor. Der Beschwerdegegnerin sei es somit nicht gelungen, den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen.

4.2.3 Die Beschwerdegegnerin bringt diesbezüglich vor, es würden zweifellos Benutzungsbelege vorliegen, welche die Widerspruchsmarke in Alleinstellung zeigen würden. Im Übrigen störe der Gebrauch des Zeichens in Kombination mit den Elementen "Audi", "Limousine", "TDI", "Avant" oder "Berline" beziehungsweise "Berlina" die rechtserhaltende Benutzung nicht,

zumal das Zeichen "S6" auf Antrieb als eigenständige Marke erkannt werde. Der Gebrauch einer Marke als Fahrzeugmodellbezeichnung funktioniere durchaus als betrieblicher Herkunftshinweis. Es liege zweifellos ein Gebrauch nach Art einer Marke vor. Da das Abkommen mit Deutschland ex nunc gekündigt worden sei, seien die eingereichten Belege, welche den Zeitraum vor dem 31. Mai 2022 betreffen, einschlägig. Ungeachtet dieser Situation habe sie hinreichend dargelegt, dass die beigebrachten Benutzungsbelege zur Schweiz den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft machen würden. Von einem Scheingebrauch könne keine Rede sein.

4.3 Die Beschwerdegegnerin reichte neben den bei der Vorinstanz ins Recht gelegten Belegen (vgl. hierzu die angefochtene Verfügung S. 3 f.) im Beschwerdeverfahren weitere Dokumente ein. Es handelt sich dabei um 163 Rechnungen der Schweizer Generalimporteurin AMAG aus dem Zeitraum von Januar 2017 bis Oktober 2021, mit welchen die Beschwerdegegnerin die Lieferung von 286 Fahrzeugen des Modells "S6" in die Schweiz belegen will (vgl. Beilagen zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 9. März 2023).

4.4 Die Vorinstanz stellt in der angefochtenen Verfügung fest, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Ware "Véhicules automobiles" in der Klasse 12 glaubhaft gemacht worden sei, da sich der Grossteil der eingereichten Belege auf verschiedene Personenwagen beziehe. Sie führt weiter aus, die Frage, ob unter Anwendung der erweiterten Minimallösung der Gebrauch von Personenwagen auch rechtserhaltende Wirkung für weitere, unter den beanspruchten Oberbegriff "Véhicules automobiles" fallende Waren habe, könne offengelassen werden. Dies, weil sich daraus keine Auswirkungen auf den Warenvergleich ergeben würden.

Da das Bundesverwaltungsgericht, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ebenfalls davon ausgeht, dass dies keine Rolle spielt, wird nachfolgend lediglich geprüft, ob die Beschwerdegegnerin den Gebrauch der Marke "S6" für "Véhicules automobiles" hat glaubhaft machen können.

4.5 Strittig ist, ob die Widerspruchsmarke so wie registriert beziehungsweise in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form gebraucht wird.

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, wird das Zeichen der Beschwerdegegnerin vorwiegend in den Formen "S6 Limousine TDI", "Audi S6 Avant" und "Audi S6 Berline/Berlina" gebraucht. Zudem wird der Schriftzug "S6"

am Heck von Autos als Bildzeichen mit einem roten Balken hinter der Hälfte des Buchstabens "S" gebraucht (vgl. Abbildung in der angefochtenen Verfügung S. 6).

Durch den Abstand zwischen den Wörtern bleibt das Zeichen "S6" ohne weiteres als selbstständiges Zeichen wahrnehmbar. Auch ein veränderter Sinngehalt durch das Hinzufügen der weiteren Elemente ist nicht erkennbar. Der Gebrauch in Kombination mit den erwähnten zusätzlichen Wortelementen stört den rechtserhaltenden Gebrauch entsprechend nicht.

Gleiches gilt auch für den Gebrauch als Bildzeichen mit dem roten Balken hinter dem Buchstaben "S". Dieser ist rein dekorativ und verfügt über keine beziehungsweise nur sehr geringe Kennzeichnungskraft. Das Zeichen wird somit in einer nur unwesentlich von der Registrierung abweichenden Form gebraucht (vgl. oben E. 2.4).

4.6 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass das Zeichen der Beschwerdegegnerin nicht nach Art einer Marke gebraucht werde. Es werde lediglich als Typenbezeichnung gebraucht.

Inwiefern eine Typenbezeichnung nicht als Marke gebraucht werden kann, substantiiert die Beschwerdeführerin nicht weiter. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, funktioniert eine Fahrzeugmodellbezeichnung ohne weiteres als betrieblicher Herkunftshinweis. Sie dient den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von den Waren (vorliegend Fahrzeugen) der Konkurrenz. Das Zeichen wird daher nach Art einer Marke gebraucht.

4.7 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Beschwerdegegnerin habe einen ernsthaften Gebrauch der Marke in der Schweiz nicht glaubhaft machen können.

Es liegen Preislisten für die Schweiz mit Gültigkeit ab 23. Juli 2021 – unter anderen für die Modelle "S6 Limousine" und "S6 Avant" – in allen drei Landessprachen vor (Beilagen 16-18 zur Eingabe vom 10. Februar 2022). Ebenfalls bereits im vorinstanzlichen Verfahren reichte die Beschwerdegegnerin an Schweizer Abnehmer gerichtete Rechnungen für Fahrzeuge mit der Bezeichnung "S6 Limousine" oder "S6 Avant" für den massgebenden Zeitraum ein (Beilagen 23-34 zur Eingabe vom 10. Februar 2022). Weiter liegen Auszüge aus dem Archiv von "www.audi.ch" für die Jahre 2016, 2019 und 2020 vor, in welchen die Modelle "S6 Limousine" oder "S6 Avant" angeboten werden (Beilagen 6-8 zur Eingabe vom 10. Februar 2022).

Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdegegnerin weitere Belege nach. Es handelt sich dabei um 163 Rechnungen der Beschwerdegegnerin an die Schweizer Generalimporteurin AMAG aus dem Zeitraum von Januar 2017 bis Oktober 2021 (Beilage 2 zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 9. März 2023). Da aus den Rechnungen nicht hervorgeht, welche Modelle verkauft wurden, hat die Beschwerdegegnerin eine Referenzliste mit Modell- und Fahrgestellnummern der entsprechenden Fahrzeuge beigelegt (Beilage 1 zur Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 9. März 2023). Daraus ergibt sich der Verkauf von insgesamt 286 Fahrzeugen der Modelle "Audi S6 Limo" und "Audi S6 Avant".

Insgesamt liegen somit zahlreiche Belege vor, welche einen Gebrauch der Marke "S6" in der Schweiz im relevanten Zeitraum glaubhaft machen. Entsprechend kann offenbleiben, ob der Gebrauch der Marke in Deutschland angerechnet werden kann.

4.8 Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, es liege kein ernsthafter Gebrauch vor. Zwölf verkaufte Fahrzeuge über vier Jahre könne kaum als ernsthafter Gebrauch gelten. Vielmehr handle es sich dabei um einen Scheingebrauch.

Die Beschwerdegegnerin hat im vorinstanzlichen Verfahren Verkäufe von zwölf Fahrzeugen mit der Marke "S6" nachgewiesen. Im Beschwerdeverfahren hat sie zusätzlich Rechnungen über den Verkauf von 286 Fahrzeugen eingereicht. In Anbetracht dessen, dass es sich bei den Fahrzeugen "Audi S6 Limo" und "Audi S6 Avant" um eher teure Fahrzeuge handelt, kann der Gebrauch ohne weiteres als ernsthaft bezeichnet werden. Von einem blossen Scheingebrauch kann keine Rede sein.

4.9 Zusammenfassend ist es der Beschwerdegegnerin gelungen, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum für die Ware "Véhicules automobiles" glaubhaft zu machen.

5.

5.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in:

Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

5.2 Wenn die massgeblichen Verkehrskreise annehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt, liegt Gleichartigkeit vor (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.>"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea [fig.]/Neauvia"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom 19. März 2019 E. 3.2 "Tesla Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017 vom 2. April 2019 E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis"; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox"; B-1778/2019 vom 30. Juni 2021 E. 2.2 "Pyrat/thePirate.com [fig.] und tP thePirate.com [fig.]").

5.3 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.w.H.; B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 vom

29. März 2017 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

5.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.w.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera") oder die aufgrund ihrer Banalität nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. BGE 134 III 314 E. 2 ff. "M"; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 2 ff. "V"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 979 m.w.H.).

5.5 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den massgeblichen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Rivella").

6.

6.1 Für die im Widerspruch stehenden Waren und Dienstleistungen sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die

Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007 S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).

6.2 Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist in Klasse 12 für "Véhicules automobiles" glaubhaft gemacht. Diese Waren richten sich vor allem an Autofahrer, Autohändler und auch Autovermieter. Es sind eher hochpreisige und langlebige Güter, welche mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit erworben werden (Urteil des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 3.2 "e [fig.]/Pick e bike [fig.]" m.w.H.).

7.

7.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).

7.2 Die Vorinstanz führt hierzu aus, bezüglich der von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren "Wasserfahrzeuge, Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser und Hydraulikmotoren" sei die Gleichartigkeit mit "Personenwagen" zu verneinen. Die weiteren von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren seien entweder gleich oder gleichartig zu "Véhicules automobiles".

Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegnerin äussern sich zur Gleichartigkeit der Waren.

7.3

7.3.1 Zutreffend führt die Vorinstanz aus, dass "Sportwagen, Automobile, Elektrofahrzeuge, Kleinstwagen, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge, Landvehikel" mit "Véhicules automobiles" identisch oder zumindest hochgradig gleichartig sind.

7.3.2 Aufgrund der gleichen Zweckbestimmung und des Erfordernisses eines ähnlichen Knowhows bei der Fertigung besteht zwischen "Véhicules automobiles" und "Motorrädern" Gleichartigkeit (Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 2005, in: sic! 2006 S. 88 E. 4 "Corsa/MotoCorsa Moto Parts [fig.]").

7.3.3 Ebenfalls korrekt sind die Ausführungen der Vorinstanz zur Gleichartigkeit zwischen Personenwagen und Motoren (vgl. Urteil des BVGer

B-7485/2006 vom 4. Februar 2008 E. 6.2 "Booster/Turbo Booster [fig.]" m.w.H.). So wird im zitierten Entscheid ausgeführt, dass die fraglichen Waren (Motorroller [Scooter] und Motoren) eng miteinander verbunden seien. Die Verbraucher würden daher dazu verleitet, zu glauben, dass die eng miteinander verbundenen Waren aus demselben Unternehmen stammen würden. Entsprechend sind die Waren "Motoren für Landfahrzeuge, Elektromotoren für Landfahrzeuge, Motoren, Antriebe" des angefochtenen Zeichens gleichartig mit "Véhicules automobiles". Gleiches gilt für die Waren "Kupplungen, Differenzialgetriebe, Antriebswellen, Wechselgetriebe-Wahlschalter, Getriebe und Kardanwellen".

7.3.4 Ebenfalls gleichartig mit "Véhicules automobiles" sind Pneus für Motorfahrzeuge, da ein Motorfahrzeug ohne Pneus nicht verkäuflich ist. Würden Autopneus das gleiche Kennzeichen wie die Motorfahrzeuge tragen, würde der Interessent unwillkürlich davon ausgehen, dass die Pneus unter einer Eigenmarke vertrieben oder unter Aufsicht und Spezifikation des Motorfahrzeugproduzenten hergestellt worden seien (Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 2005, in: sic! 2006 S. 88 E. 4 "Corsa/MotoCorsa Moto Parts [fig.]"). Entsprechend sind die Waren "Reifen für Fahrzeugräder und Fahrzeugräder" gleichartig zu den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren. Das Gleiche gilt für die Waren "Steuerräder für Fahrzeuge, Fahrzeugachsen, Karosserien für Elektrofahrzeuge, Bremsanlagen, Fahrgestelle für Fahrzeuge; Manuelle und Servolenkapparate, Lenksäulen, Lenkräder, Lenkgestänge". Auch ohne sie würde ein Personenwagen nicht funktionieren. Entsprechend besteht Gleichartigkeit zu "Véhicules automobiles".

7.3.5 Die Vorinstanz geht zutreffend davon aus, dass Zubehör häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten wird. Entsprechend stellt dies ein Indiz für die Gleichartigkeit dar. Bezüglich "Véhicules automobiles" stellen folgende Waren Zubehör dar: "Gepäckträger, Skiträger, Schnee- und Gleitschutzketten, Sicherheitssitze für Kinder, Dachgepäckträger und Scheibenwischer". Sie werden häufig vom Fahrzeugbauer hergestellt und unter der gleichen Marke vertrieben. Es ist deshalb von Gleichartigkeit auszugehen.

7.3.6 Die Vorinstanz führt sodann weiter aus, dass im Bereich von Personenwagen und deren Bestandteilen, die auch als Ersatzteile von den Fahrzeugherstellern angeboten werden würden, die Situation differenziert betrachtet werden müsse. Sie zeigt sodann mit Links zu mehreren Fahrzeug-

herstellern auf, dass diese das Angebot und die Lieferung von Originalersatzteilen garantieren würden. Diese Ausführungen sind für das Gericht nachvollziehbar. Entsprechend wird der Verbraucher davon ausgehen, dass im Bereich von Personenwagen auch Ersatzteile, welche mit der gleichen Marke angeboten werden, vom selben Unternehmen stammen. Dies führt dazu, dass für folgende Waren von Gleichartigkeit zu "Véhicules automobiles" auszugehen ist: "Bremsschuhe und Bremsbeläge für Fahrzeuge, Bremssättel, Stossstangen, Traglager, alle für Landfahrzeuge, Sicherheitsrückhaltevorrichtungen, Sitze, Schiebedächer, Naben für Fahrzeugräder, Abweiser, Fahrtrichtungsanzeiger, Türen, Heckklappen, Polstermaterial, Türgriffe, Hupen, Spiegel [Rückspiegel], Schutzbleche, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Schmutzfänger, Stossdämpfer, Federn, Stabilisatoren, Hydraulikzylinder, Anlasser, Aufhängungen, Torsionswellen, Stangen, Fenster, Fensterheber, alle für Fahrzeuge, Armstützen für Fahrzeuge, Plomben zum Auswuchten von Fahrzeugrädern, Schutzabdeckungen, Kühlergrills, Flüssigkeitsbehälter, Aufbewahrungskästen und Kästen, Ersatzradhalter, alles als Teile von Fahrzeugen; Verkleidungsbleche für Fahrzeugkarosserien, Teile und Bestandteile für Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeugen und Kraftfahrzeuge".

7.3.7 Die Vorinstanz führt aus, zwischen "Personenwagen" und "Fahrrädern" bestehe Gleichartigkeit. Die Waren würden eine ähnliche Zweckbestimmung verfolgen. Da unter "Fahrräder" auch Fahrzeuge mit Elektromotor fallen würden, gebe es auch bezüglich des Antriebs Überschneidungen im herstellungstechnischen Knowhow. Zudem würden sich die Waren an die gleichen Abnehmerkreise richten.

Diesen Ausführungen kann das Gericht nicht zustimmen. So werden Fahrräder und Personenwagen grossmehrheitlich nicht im selben Unternehmen hergestellt und vertrieben. Zudem richten sich die Waren nicht an die gleichen Abnehmer (vgl. oben E. 6.2). Auch das herstellungstechnische Knowhow ist sehr unterschiedlich. Selbst bei elektrisch betriebenen Fahrrädern und Personenwagen unterscheiden sich die Antriebssysteme erheblich, zumal mit einer Batterie für ein Fahrrad kaum ein Personenwagen bewegt werden kann und zur Fortbewegung mit dem Fahrrad (auch mit dem E-Bike) zusätzlich Muskelkraft erforderlich ist. Entsprechend ist zwischen "Fahrrädern" und "Véhicules automobiles" die Gleichartigkeit zu verneinen.

7.3.8 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die von der Beschwerdeführerin für ihr Zeichen beanspruchten Waren gleich oder zumindest gleichartig zur von der Beschwerdegegnerin für ihre Marke beanspruchten "Véhicules automobiles" sind. Einzig zwischen Fahrrädern und "Véhicules automobiles" besteht keine Gleichartigkeit.

8.

8.1 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).

8.2

8.2.1 Die Vorinstanz führt hierzu aus, aufgrund der Übernahme der Widerspruchsmarke in der älteren Marke sei zumindest von einer entfernten Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen. Auch die Ähnlichkeit im Klang sei trotz unterschiedlicher Anfangssilbe gegeben. Der Widerspruchsmarke komme keine offensichtliche Bedeutung zu. Dem Buchstaben "E" komme gemäss der Praxis des Instituts die Bedeutung "elektronisch" oder "Elektrizität" zu. Eine Kompensation der in Klang und Schriftbild festgestellten Ähnlichkeiten aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehaltes liege nicht vor. Insgesamt sei trotz unterschiedlichem Sinngehalt von Zeichenähnlichkeit aufgrund der Übereinstimmung im Klang und im Schriftbild auszugehen.

8.2.2 Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, es bestehe zwischen den Zeichen keine Zeichenähnlichkeit. Bei Kurzzeichen würden schon geringfügige Unterschiede eine Zeichenähnlichkeit ausschliessen. Die Zeichen hätten eine unterschiedliche Anzahl Buchstaben, einen unterschiedlichen Wortanfang und würden sich auf phonetischer Ebene auch in der Folge der Vokale sowie im Silbenmass unterscheiden. Ihre Marke werde vom Verbraucher als "E-S-6" ausgesprochen und unterscheide sich somit akustisch von der Widerspruchsmarke "S6". Die Zeichen seien somit weder visuell noch akustisch ähnlich.

8.2.3 Die Beschwerdegegnerin führt zur Zeichenähnlichkeit aus, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien in der Schweizer Nationalsprache Deutsch in phonetischer Hinsicht identisch. Die Schreibweise spiele nur eine marginale Rolle, da sie nicht geeignet sei, die beiden Zeichen genügend voneinander zu unterscheiden. Auch bei einer in einzelne Silben aufgliederter Aussprache sei mindestens von einer entfernten Ähnlichkeit

auszugehen. In visueller Hinsicht seien die beiden Marken praktisch identisch. Die zwei Buchstaben "S6" seien integral übernommen worden und würden den wesentlichen Bestandteil der angefochtenen Marke bilden.

8.3 Gegenüber stehen sich die beiden Wortmarken "S6" und "ES6". Es handelt sich dabei um zwei Kurzzeichen, bestehend aus zwei respektive drei Buchstaben/Zahlen. Die jüngere Marke übernimmt dabei die ältere komplett und stellt dieser den Buchstaben "E" vor. Entsprechend sind die Zeichen sowohl schriftbildlich als auch phonetisch (egal, ob die beiden Buchstaben beim jüngeren Zeichen einzeln oder zusammen ausgesprochen werden) sehr ähnlich, auch wenn der zusätzliche Buchstabe aufgrund der Kürze der Zeichen ins Gewicht fällt.

8.4 Während ein Zeichen, das vom Verkehr als *Typenbezeichnung* verstanden wird, bezüglich vieler Waren dadurch die Unterscheidungskraft als Marke verliert (vgl. Urteil des BGer vom 12. Oktober 1974, in: PMMBI 1975 I 9, zur Zahl "61" für Füllfederhalter; Entscheid der RKGE vom 21. Januar 2002, in: sic! 2002 S. 248 ff. "555 [fig.]/S55" E. 6; Marbach, a.a.O., SIWR III/1, Rz. 333 f.; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 79), ist für Motorfahrzeuge und ihre Hilfswaren in Klasse 12 auch in Liebhaber- und Amateurkreisen ein abgekürzter Sprachgebrauch verbreitet, mit dem neben generischen Bezeichnungen ("V8", "GTI") auch bestimmte Fahrzeuglinien, -typen und -ausrüstungen, ohne den Bezug zur Marke zu verlieren, nur mit der Typenangabe benannt werden (Entscheid der RKGE vom 21. Januar 2002, in: sic! 2002 S. 248 ff. "555 [fig.]/S55" E. 6 und 8). Von diesem Sprachgebrauch machen Kombinationen von Buchstaben mit Ziffern keine Ausnahme. In der Regel wirken sie für solche Waren daher unterscheidungskräftig.

8.5 Bezüglich des Sinngehaltes kommt den beiden Zeichen als Ganzes keine lexikalische Bedeutung zu.

Allerdings ist im gesamten Mobilitätsbereich der Anfangsbuchstabe "E" ein Hinweis auf eine elektronische Mobilitätslösung als Oberbegriff für Fahrzeuge mit elektronischem beziehungsweise elektrischem Antrieb (bspw. E-Scooter resp. E-Tretroller, E-Bike, E-Roller, E-Motorräder, E-Auto für Elektroautomobil, E-Lieferwagen, E-Boote, E-Busse, E-LKW etc.). Dies gilt auch mit Bezug auf die vorliegend fraglichen Waren der Klasse 12, ohne dass es dabei auf eine bestimmte Schreibweise ankommt (Urteile des BVer B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 6.3.1 "YT/EYT [fig.]"; B-3264/2020 vom 26. Januar 2022 E. 5.3.1 ff. "EQ/EQART"; B-87/2020 vom 26. April

2021 E. 5.3 und 6.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.]"; B-2557/2017 vom 31. Juli 2018 "Eprimo"; vgl. auch Urteil des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.2.1.1, nicht veröffentlicht in BGE 140 III 109 "ePostSelect [fig.]").

Dies führt zu Unterschieden im Sinngehalt der beiden Zeichen, zumal die massgeblichen Verkehrskreise den Anfangsbuchstaben "E" im Zeichen "ES6" als elektronisch oder elektrisch wahrnehmen.

8.6 Aufgrund der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke durch die angefochtene Marke ist vorliegend von einer Zeichenähnlichkeit im Schriftbild und auf phonetischer Ebene auszugehen. Der wahrnehmbare Unterschied im Sinngehalt vermag dies nicht zu kompensieren.

9.

9.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz).

9.2

9.2.1 Die Vorinstanz führt zur Verwechslungsgefahr aus, der Widerspruchsmarke "S6" komme originär eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die Bekanntheit der Marke, wie sie die Beschwerdegegnerin behauptet, könne jedoch nicht bejaht werden. Auch von einer Serienmarke können nicht gesprochen werden. Es sei damit von einem normalen Schutzzumfang auszugehen. Die neuere Marke übernehme die Widerspruchsmarke und stelle ihr den Buchstaben "E" voran. Da der Buchstabe "elektronisch" bedeute, bestehe die Gefahr, dass das angesprochene Publikum die angefochtene Marke als elektronische Version des "S6" wahrnehme. Unter diesen Voraussetzungen halte die angefochtene Marke trotz Vorliegens von Kurzwörtern den gebotenen Zeichenabstand nicht ein. Obwohl ein Teil der Waren nur entfernt gleichartig sei und die Abnehmer die Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit erwerben würden, sei unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen.

9.2.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, beim Zeichen der Beschwerdegegnerin handle es sich um eine sogenannte "todschwache" Marke. "S6" sei eine beschreibende Typenbezeichnung und stehe für einen Sportwagen mit sechs Zylindern. Das Zeichen werde daher nicht als Marke wahrgenommen. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich sei deshalb klein und es

genüge bereits eine bescheidene Abweichung, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Inwiefern der Buchstaben "E" für elektronisch stehe, sei nicht nachvollziehbar. Da "S6" auf einen Sechszylinder-Motor und damit auf einen Verbrennungsmotor hinweise, könne "E" nicht für "elektronisch" stehen. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr entspreche auch nicht der Praxis zu Kurzzeichen in ähnlich gelagerten Fällen. Zusammenfassend sei aufgrund der vorliegend relevanten überdurchschnittlich aufmerksamen Verkehrskreise, der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der offensichtlich fehlenden Zeichenähnlichkeit zwischen den beiden Marken eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Auch das EUIPO habe festgestellt, dass zwischen den beiden Zeichen aufgrund des abweichenden Gesamteindrucks keine Verwechslungsgefahr bestehe.

9.2.3 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, es sei nicht zutreffend, dass "S6" beschreibend für "Sportwagen mit sechs Zylindern" sei. Das widersprochene Zeichen reihe sich in die Modellkonzeption der Audi AG ein. Durch die integrale Übernahme der Widerspruchsmarke "S6" und das Voranstellen des Vokals "E" bestehe die Gefahr, dass das angesprochene Publikum die angefochtene Marke als elektronische Version des "S6" wahrnehme. Es bestehe also die Gefahr, dass das Publikum falsche Zusammenhänge vermute. Eine Verwechslungsgefahr sei damit gegeben.

9.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich unter anderem auf einen Entscheid des EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum), wonach zwischen den strittigen Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Entscheide des EUIPO sind jedoch für das vorliegende Widerspruchsverfahren nicht bindend (vgl. Urteil des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 7.4 "Red Bull/Red Dragon" m.w.H.). Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass sich die bundesverwaltungsgerichtliche Praxis zum Buchstaben "E" offensichtlich von der Rechtsprechung des EUIPO unterscheidet (vgl. oben E. 8.5). Darüber hinaus ist der zitierte Entscheid noch nicht rechtskräftig. Die Beschwerdeführerin kann aus der Entscheidpraxis des EUIPO nichts zu ihren Gunsten ableiten. Gleiches gilt im Übrigen für den von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheid des DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt).

9.4 Die Vorinstanz geht von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

Eine Bekanntheit der Marke "S6" wird auf Beschwerdeebene nicht mehr geltend gemacht und geht aus den eingereichten Belegen auch nicht hervor.

Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass die Widerspruchsmarke beschreibend für einen Sportwagen mit sechs Zylindern sei. Die Beschwerdegegnerin legt jedoch überzeugend dar, dass dies unzutreffend ist. So ist zwar naheliegend, dass das "S" bei Modellbezeichnungen von Fahrzeugen für Sport oder ähnliches steht. Die darauffolgende Zahl hat jedoch nichts mit der Anzahl Zylindern zu tun (vgl. hierzu Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 15. Februar 2023 N. 16). Zudem kann auch nicht von einem banalen Zeichen ausgegangen werden, da die vorliegende Buchstaben-/Zahlenkombination für Motorfahrzeuge und ihre Hilfswaren in Klasse 12 unterscheidungskräftig wirkt (vgl. E. 8.4 oben). Das Widerspruchszeichen "S6" ist als Ganzes somit weder direkt beschreibend noch banal, weshalb von einem normalen oder allenfalls leicht reduzierten Schutzzumfang der Marke auszugehen ist.

9.5 Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke integral und stellt ihr den für die massgeblichen Waren beschreibenden Buchstaben "E" voran. Insgesamt vermag der Zusatz trotz erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise keinen genügenden Zeichenabstand zu bewirken. Obwohl die Waren teilweise nicht identisch (sondern "nur" gleichartig) sind, ist unter Berücksichtigung des normalen oder allenfalls leicht reduzierten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen. Wie bereits dargelegt, kommt dem Anfangsbuchstaben "E" die Bedeutung "elektronisch/elektrisch" zu (vgl. oben E. 8.4). Damit besteht die Gefahr, dass die massgeblichen Verkehrskreise das angefochtene Zeichen "ES6" als elektronische Variante des "S6" wahrnehmen (vgl. auch Urteil des BVGer B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 7.4 f. "YT/EYT [fig.]").

10.

Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Verfügung der Vorinstanz ist insofern aufzuheben, als sie die Eintragung für die Ware "Fahrräder" in Dispositiv-Ziffer 2 widerruft. Hinsichtlich der übrigen Waren ist die Beschwerde abzuweisen.

11.

11.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin entsprechend der Gewichtung der Ware "Fahrräder" gegenüber den übrigen angefochtenen Waren zu einem Zweiundachtzigstel. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

11.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der anteilmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 4'445.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen; die Differenz von Fr. 55.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 55.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.

11.3 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE). Für die grösstenteils obsiegende Beschwerdegegnerin erscheint unter Berücksichtigung der gesetzlichen Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 8'000.– zu Lasten der Beschwerdeführerin angemessen.

11.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen, weshalb die Vorinstanz ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– auferlegte. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdegegnerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als grösstenteils obsiegend zu gelten (bei 81 von 86 Waren). Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt, hat die Beschwerdeführerin diese der Beschwerdegegnerin im Umfang von Fr. 753.– zu erstatten.

11.5 Der obsiegenden Beschwerdegegnerin sprach die Vorinstanz gestützt auf ihre Richtlinien eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– zu. Gestützt auf das Ergebnis des vorliegenden Verfahrens hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin in Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'695.– zu zahlen.

12.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Dispositiv-Ziffern 2 und 4 der angefochtenen Verfügung werden aufgehoben.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 764298 "ES6" wird für folgende Waren widerrufen:

Kl. 12: Sportwagen; Automobile; Motoren für Landfahrzeuge; Reifen für Fahrzeugräder; Wasserfahrzeuge; Steuerräder für Fahrzeuge; Elektrofahrzeuge; Kleinstwagen; Motorräder; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Fahrzeuge; Kraftfahrzeuge; Landvehikel; Elektromotoren für Landfahrzeuge; Fahrzeugachsen; Karosserien für Elektrofahrzeuge; Bremsschuhe und Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremssättel, Bremsanlagen, Stossstangen, Kupplungen, Differenzialgetriebe, Antriebe, Antriebswellen, Motoren, Wechselgetriebe-Wahlschalter, Getriebe, Kardanwellen, Hydraulikzylinder, Kupplungen, Traglager, alle für Landfahrzeuge; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Manuelle und Servolenkapparate, Sicherheitsrückhaltvorrichtungen, Sitze, Schiebedächer, Lenksäulen, alles für Fahrzeuge; Naben für Fahrzeugräder; Fahrzeugräder; Abweiser, Fahrtrichtungsanzeiger, Türen, Heckklappen, Polstermaterial, Türgriffe, Hupen, Spiegel [Rückspiegel], Gepäckträger, Skiträger, Schutzbleche, Schnee- und Gleitschutzketten, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitssitze für Kinder, Schmutzfänger, Dachgepäckträger, Stossdämpfer, Federn, Stabilisatoren, Anlasser, Lenkräder, Lenkgestänge, Aufhängungen, Torsionswellen, Stangen, Fenster, Fensterheber, Scheibenwischer, alle für Fahrzeuge; Armstützen für Fahrzeuge; Plomben zum Auswuchten von Fahrzeugrädern; Schutzabdeckungen, Kühlergrills, Flüssigkeitsbehälter, Aufbewahrungskästen und Kästen, Ersatzradhalter, alles als Teile von Fahrzeugen; Verkleidungsbleche für Fahrzeugkarosserien; Teile und Bestandteile für Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeugen und Kraftfahrzeuge.

3.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

4.

Der Beschwerdeführerin werden die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 4'500.– im Umfang von Fr. 4'445.– auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– verrechnet. Der Betrag von Fr. 55.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

Der Beschwerdegegnerin werden die Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 55.– auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

5.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht eine reduzierte Parteientschädigung zu Lasten der Beschwerdeführerin in Höhe von Fr. 8'000.– zugesprochen.

6.

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 2'448.– (inkl. Widerspruchsgebühr) zu entschädigen.

7.

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

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Pascal Waldvogel

Versand: 7. Dezember 2023

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 102169; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurück)