

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102783 in Sachen

Icleen Entwicklungs- und Vertriebsanstalt
für Umweltprodukte
Landstrasse 163
9494 Schaan
LI-Liechtenstein

Widersprechende Partei

vertreten durch

Luchs & Partner AG
Patentanwälte
Schulhausstrasse 12
8002 Zürich

CH-Marke Nr. 451036 - IQAIR

gegen

UniqAir Oy
Tuomikatu 28
FI-53810 LAPPEENRANTA
FI-Finnland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

IR-Marke Nr. 1657797 - UniqAir

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 IR-Marke Nr. 1657797 - "UniqAir" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 27.01.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 22/2015 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 9: Appareils et instruments de mesure; appareils pour l'analyse de l'air; logiciels; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; appareils et systèmes de collecte de données;

Klasse 11: Filtres à utiliser dans l'industrie, les ménages, les hôpitaux et les établissements de soins de santé; équipements de chauffage, ventilation, purification et conditionnement d'air; installations de ventilation; systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) véhicules; laveurs et séparateurs de gaz, de petites particules, pour d'aérosols et de fibres;

Klasse 37: Services d'installation, de maintenance et de réparation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air; services de nettoyage de conduits d'air; installation, maintenance et réparation de filtres;

Klasse 40: Epuration et conditionnement d'air et d'eau; location d'appareils et d'équipements pour la purification de l'air;

Klasse 42: Services de mesure et de collecte de données sur la qualité de l'air; services d'analyse de données sur la qualité de l'air; services de conception d'appareils et de systèmes de collecte de données.

2. Am 21.07.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 451036 "IQAIR" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 1: Luftfilterelemente aus synthetischen, mineralischen und chemischen Werkstoffen;
Klasse 9: Luftanalysegeräte zur Bestimmung von festen, flüssigen und/oder gasförmigen Luftschadstoffen;
Klasse 11: Luftreinigungsgeräte und Lüftungsgeräte mit und ohne Luftbefeuchtung, -heizung, -kühlung und -trocknung für den Einsatz im Haushalt sowie im gewerblichen und medizinischen Bereich.
4. Am 04.08.2022 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren und Dienstleistungen. 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. Mit Schreiben vom 27.09.2022 benannte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 28.09.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 27.10.2022 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie unter anderem die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend und erhob die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
8. Mit Verfügung vom 31.10.2022 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 25.01.2023 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 30.01.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 28.02.2023 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
12. Mit Verfügung vom 01.03.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 26.03.1997 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 27.09.1996 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04) hinterlegt, die angefochtene Marke am 27.01.2022 unter Beanspruchung einer EU-Priorität vom 26.01.2022 gemäss Art. 4 PVÜ 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.

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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 29.05.1998 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 27.10.2022, seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 27.10.2022. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung

des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegenerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 27.10.2017 und dem 27.10.2022, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 27.10.2022 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht.

- Beilage 1: Lizenzvertrag zwischen Markeninhaberin und INCEN AG vom 30.06.2016: weltweite Lizenz zur Vermarktung und Vertrieb, 10 Jahre gültig
- Beilage 2: Homepage der Markeninhaberin mit diversen Waren (Luftqualitätsmessgeräte, Autoluftreiniger, FFP2 Masken, Luftqualitäts-App, Luftreiniger) <https://www.iqair.com/ch/>
- Beilage 3: Rechnungskopien von verkauften Produkten der Firmen INCEN AG und IQAir AG (2) aus den Jahren 2017-2022:
 2021: 4 Rechnung über 80'300.- / 41'489.- / 42'536.- / 33'723.- an Abnehmer in der Schweiz
 2017: 1 Rechnung über 42'4560.- an Abnehmer in Schweiz
 2018: 4 Rechnung über 4'297.- / 269.- / 71'770.- / 87'192.- an Abnehmer in der Schweiz
 2019: 1 Rechnung über 289.- an Abnehmer in Schweiz
 2020: 3 Rechnung über (?) / 885.- / 239'354.- an Abnehmer in der Schweiz
 Nov. 2022: 1 Rechnung über 46'139.- an Abnehmer in der Schweiz
- Beilage 4: Kopien von Lieferscheinen (Rechnungen) von 2016-2021 der Firma INCEN AG:
 2016: 1 Lieferschein an Abnehmer in Deutschland
 2017: 1 Lieferschein an Abnehmer in Deutschland
 2018: 2 Lieferscheine an Abnehmer in Deutschland
 2019: 1 Lieferschein an Abnehmer in Deutschland
 2020: 16 Lieferscheine an Abnehmer in Deutschland
 2021: 5 Lieferscheine an Abnehmer in Deutschland
- Beilage 5: Kopie der Broschüre zu IQAir AirVisual Pro („© 2018“)
- Beilage 6: Kopie der Broschüre zu IQAir Health Pro („© 2008 - 2021 IQAir® Group“)
- Beilage 7: Kopie Verpackung zu IQAir Health Pro
- Beilage 8: Kopie der Broschüre zu IQAir CleanZone SL („© 2012-2018 IQAir® Group“)
- Beilage 9: Kopie der Verpackung zu IQAir GC Series
- Beilage 10: Kopie der Broschüre zu Cleanroom Serie („© 2011 - 2021 IQAir® Group“)
- Beilage 11: Kopie der Broschüre zu IQ Air Atem (© 2018 IQAir Gruppe, Schweiz)
- Beilage 12: Eidesstattliche Bestätigung von Herrn Christian Hammes vom 29.12.2022, dass die eingereichten Beweismittel ausschliesslich von autorisierten Partnerfirmen stammen
- Beilage 13: Kopie eines Screenshots der Homepage von IQAir

6. Die widersprechende Partei macht geltend, dass die eingereichten Rechnungen und Lieferscheine den Gebrauch der Marke in der Schweiz sowie in Deutschland bestätigen würden, wofür sie explizit das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz erwähnt. Für die einzelnen Waren der Klassen 1, 9 und 11 verweist sie neben den Rechnungen und Lieferscheinen auch auf Broschüren, Verpackungen und Gebrauchsanweisungen. Damit sei ein ernsthafter Gebrauch im relevanten Zeitraum glaubhaft gemacht. Die Rechnungen würden nur vereinzelt Beweismittel darstellen, tatsächlich seien von den vermarkteten Produkten jeweils eine beträchtliche Stückzahl mit Umsätzen von mehreren hundert Tausend Franken in der Schweiz und in Deutschland verkauft worden. Bei Bedarf könnten weitere Belege nachgereicht werden.
7. Die widerspruchsgegenerische Partei erachtet demgegenüber den Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht als glaubhaft gemacht. Einerseits seien verschiedene Belege, wie die Homepage, die Broschüren und die Verpackungskopien undatiert und würden keinen Bezug zur Schweiz aufweisen. Zudem handle es sich dabei z.T. um interne Dokumente. Die Belege aus Deutschland seien nicht zu berücksichtigen, da das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland wegen des Sitzes der widersprechenden Partei in Liechtenstein nicht anwendbar sei. Weiter würden keine Belege für die Waren der Klasse 1 vorliegen und das Zeichen werde nicht gebraucht wie hinterlegt. Schliesslich könne anhand der vereinzelt Rechnungsbelege nicht von einem ernsthaften Gebrauch gesprochen werden.

8. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – *QUANTEX / Quantextual [fig.]* mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>).

Gebrauch in der Schweiz, resp. in Deutschland

9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Obwohl dieses Abkommen von Deutschland mit Noten vom 30.04 und 29.12.2021 per 31.05.2022 gekündigt wurde (vgl. Publikation in der AS 2022 156), bleibt es auf Fälle anwendbar, in denen die relevante Gebrauchsperiode vor der Vertragskündigung liegt (vgl. Newsletter IGE 2022/05, auf <https://www.ige.ch/de/newsletter-2022/05-marken-und-designs>). Dies ist in casu teilweise der Fall. Lediglich allfällige Belege zwischen dem 31.05.2022 und dem 27.10.2022 fallen nicht mehr darunter.
10. Voraussetzung für die Anerkennung von Gebrauchshandlungen in Deutschland ist jedoch, dass die widersprechende Partei – wenn es sich um eine juristische Person handelt – ihre tatsächliche gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der beiden Vertragsstaaten hat. Vorliegend hat die widersprechende Partei ihren Sitz in Liechtenstein, also in einem weiteren Drittstaat, der nicht Unterzeichner dieses Übereinkommens ist (vgl. SR 0.232.149.1369). Folglich sind die Voraussetzungen für die Anwendung der gegenseitigen Anerkennung des Markengebrauchs nicht gegeben und die Belege aus Deutschland (in casu Beilage 4) nicht zu berücksichtigen.
11. Die Broschüren, Ausdrücke der Homepage und Kopien von Verpackungen sind, wie die widerspruchsgegnerische Partei richtig bemerkt, grösstenteils ohne direkten Bezug zur Schweiz. Die Tatsache, dass sie in deutscher Sprache verfasst sind, genügt hierfür nicht. Allerdings sind sie nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit den übrigen Belegen zu beurteilen. Die Broschüren und Verpackungen zu den Messgeräten des Typs IQAir AirVisual Pro und den Luftreinigern der Typen IQAir Health Pro, IQAir CleanZone SL, IQAir GC Series und IQ Air Atem (Beilagen 5-9) haben grösstenteils ihre Entsprechung in den Rechnungen, die dieselben Geräte als Verkaufspositionen aufweisen (Beilage 3) und ihrerseits an Abnehmer in der Schweiz adressiert sind. Diese Belege dienen im vorliegenden Verfahren somit hauptsächlich der Illustration dafür, wie die Marke IQAIR tatsächlich auf dem Markt auftritt, was aus den Rechnungspositionen allein nicht möglich ist (vgl. mehr dazu hiernach unter Ziff. 18 ff.).

Gebrauch durch den Inhaber, resp. durch Dritte

12. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Sie kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8). Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird. Für den Nachweis der Zustimmung des Markeninhabers betreffend den Gebrauch der Widerspruchsmarke durch einen Dritten genügt die Glaubhaftmachung.
13. Der Gebrauch des Widerspruchszeichens "IQAIR" erfolgte (in der Schweiz) gemäss Angaben der widersprechenden Partei einerseits durch die Firma IQAir AG, andererseits durch die INCEN AG. Beide Firmen haben ihren Sitz an derselben Adresse (Blumenfeldstr. 10, 9403 Goldach). Zudem hat Herr Christian Hammes, der Geschäftsführer der widersprechenden Partei (d.h. der ICLEEN Entwicklungs- und Vertriebsanstalt für Umweltprodukte), bei beiden eine Schlüsselfunktion inne: Bei der Firma IQAir AG ist er der Präsident des Verwaltungsrates, bei der INCEN AG ist er Verwaltungsrat (vgl. Beilage 12).

14. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke durch Dritte reichte die widersprechende Partei einen Lizenzvertrag zwischen ihr und der INCEN AG ein (Beilage 1). Dieser Vertrag mit einer zehnjährigen Laufzeit datiert vom 30.06.2016 – also kurz vor dem relevanten Zeitraum – und erteilt eine weltweite Lizenz zur Vermarktung und zum Vertrieb. Die widerspruchsgegenerische Partei bemängelt die fehlende Definition des Lizenzgegenstandes und einer Lizenzgebühr. Die Prüfung des Lizenzvertrags ist jedoch nicht Gegenstand eines Widerspruchsverfahrens, welches summarisch und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1). Vorliegend ist einzig relevant, dass die Lizenzgeberin die Inhaberin der Widerspruchsmarke ist, wobei die einzelnen beanspruchten Waren der Klassen 1, 9 und 11 aufgeführt sind. Zudem wird ausgeführt, dass der Lizenznehmer (die INCEN AG) "interessiert [ist] an einer Lizenz für die Herstellung und den Vertrieb zu den beanspruchten Waren der registrierten Schweizerischen Marke Nr. 2P-451036 „IQAIR“ des LIZENZGEBERS". Aufgrund dessen liegt es auf der Hand, dass es sich beim Lizenzgegenstand um die Widerspruchsmarke und die von ihr beanspruchten Waren handelt. Es ist dementsprechend insgesamt als glaubhaft gemacht zu erachten, dass die INCEN AG mit der Einwilligung der widersprechenden Partei die Marke „IQAIR“ gebraucht hat.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

15. Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Art. 23 MSchG). Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet werden können. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombinationen mit anderen, datierten berücksichtigt werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
16. Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 27.10.2022 ist der Gebrauch für den Zeitraum vom 27.10.2017 - 27.10.2022 glaubhaft zu machen.
17. Belege liegen grundsätzlich ab 2016 (Lizenzvertrag, Beilage 1) bis 2022 (Rechnungen, Beilage 3) vor. Die Tatsache, dass der Lizenzvertrag bereits von 2016 ist, hindert vorliegend seine Verwendung als Beleg nicht, da seine Laufzeit mit 10 Jahren und somit bezüglich der relevanten Periode angegeben wird. Die Broschüren, Ausdrucke der Homepage und Kopien von Verpackungen sind, wie die widerspruchsgegenerische Partei richtig bemerkt, teilweise undatiert. Die am Ende der Dokumente eingefügten Copyright-Hinweise stellen zwar keine eigentlichen Datierungen dar, sind aber dennoch ein Indiz dafür, ab wann die entsprechenden Unterlagen in den Umlauf gelangen konnten. Mit den Jahreszahlen 2018, 2008-2021, 2012-2018 und 2011-2018 (Beilagen 5, 6, 8, 10) liegen diese alle im relevanten Zeitraum von 2017-2022. Dasselbe gilt auch für die Rechnungen, die alle auf den Tag genau datiert sind. Lediglich die letzte Rechnung von 2022 ist vom 24. November und liegt somit knapp ausserhalb des relevanten Zeitraumes. Es liegen damit Belege für vier Jahre vor, die letzte Rechnung von 2022 macht aber glaubhaft, dass es auch 2021 und 2022 Verkäufe gegeben haben muss.

Gebrauch so wie registriert bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form

18. Grundsätzlich ist die Marke so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
19. In den Rechnungen an Abnehmer in der Schweiz kommt die Marke "IQAIR" in der Spalte "Produktbeschreibung" vor. Sie steht sowohl der (nicht immer vorhandenen) Warenbezeichnung als auch zusätzlichen Markenbestandteilen vor, wobei Letztere als Typenbezeichnungen fungieren. Dabei handelt es sich um Bezeichnungen wie "IQAIR GCXL/S VOC Filterpatronen-Set (Set of 12)", "IQAIR AirVisual Pro (EU)" oder "IQAIR HealthPro 250", etc. Auf der Homepage und den Verpackungen sowie in den Broschüren lässt sich dieselbe Aufteilung in Hauptmarke und Zweitmarke im Sinne einer Typenbezeichnung erkennen, wobei der Widerspruchsmarke zusätzlich noch ein Schweizerkreuz vorangestellt ist:


AirVisual Pro



und



20. Ein Gebrauch wie hinterlegt ist auf den obgenannten Beweismitteln somit nicht auszumachen. Hingegen stört der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Kombination mit den oben aufgeführten Zusätzen nicht, zumal das Widerspruchzeichen "IQAIR" auf Anhieb erkannt wird. Es wird in der Praxis denn auch anerkannt, dass die Widerspruchsmarke in Kombination mit weiteren, auch unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange die Marke noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – *LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE*). "IQAIR" wird auch in Kombination mit den zusätzlichen Elementen wie "AirVisual Pro", "First in Air Quality", "HealthPro® 250" oder "Atem Persönlicher Luftreiniger" immer noch als selbständiges Zeichen wahrgenommen, zumal sie meist abgesetzt und/oder auf einer Zeile darüber ist. Die Widerspruchsmarke "IQAIR" erscheint denn auch in den unterschiedlichen Gebrauchssituationen nicht bloss als in ein neues Gesamtzeichen mit neuer Sinnaussage integriertes Element.

Gebrauch nach Art einer Marke

21. Aus Art. 11 Abs. 1 MSchG kann hergeleitet werden, dass die Gebrauchsbelege einen Gebrauch als Marke zeigen müssen. Gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG muss eine Marke, um ihre Markenfunktion zu erfüllen, ein Zeichen sein, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden, d.h. sie muss einerseits die gekennzeichneten Waren individualisieren und andererseits gewährleisten, dass diese Waren aus einem bestimmten Betrieb stammen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2). Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
22. Die eingereichten Belege zeigen entweder einen Gebrauch der Widerspruchsmarke durch den Lizenznehmer INCEN AG oder dann als Marke in eigenen Werbebroschüren oder auf ihrer eigenen Homepage zur Kennzeichnung bestimmter Waren. Auch soweit bei letzteren Belegen der Bezug zur Schweiz fehlt, erfüllt das Zeichen insgesamt doch stets seine Funktion, die Waren eines Unternehmens zu individualisieren, und erscheint deshalb nicht einfach als Hinweis auf ein Unternehmen (z.B. im Sinne eines rein firmenmässigen Gebrauchs). Zusammenfassend liegt somit ein Gebrauch als Marke im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG vor.

Ernsthafter Gebrauch

23. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

24. Die widerspruchsgegenerische Partei bemängelt, die vereinzelteten Rechnungsbelege könnten keinen ernsthaften Gebrauch in genügendem Ausmass glaubhaft machen. Angesichts der Tatsache, dass beim Widerspruchsverfahren aufgrund der Aktenlage entschieden wird, ist der Hinweis der widersprechenden Partei, dass weitere Rechnungen bei Bedarf nachgeliefert werden könnten, unbehilflich. Allerdings verkennt die widerspruchsgegenerische Partei, dass die widersprechende Partei nicht nur einen Lizenzvertrag mit einer Drittfirma zwecks Vertriebes ihrer Waren unterzeichnet hat, sondern auch über mehrere Jahre kontinuierlich über diese ihre Waren verkauft hat. Entsprechend kann von einer zumindest minimalen Marktbearbeitung der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Es genügt denn auch bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Dies ist vorliegend klar der Fall und die umgesetzten Beträge sind nicht unerheblich (vgl. auch Ziff. 31 und 33 hiernach).

Gebrauch für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

25. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
26. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartige Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
27. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweismwürdigung wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des Instituts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, Teil 6, Ziff. 5.5.2).

28. Die Widerspruchsmarke beansprucht Waren der Klassen 1, 9 und 11 (vgl. I. Ziff. 3 hiervor):

Klasse 1

29. Gemäss der widersprechenden Partei liegen für die Filter der Klasse 1 Gebrauchsbelege insbesondere in den Beilagen 2-4 vor. Die Belege der Beilage 4 können im vorliegenden Verfahren jedoch nicht berücksichtigt werden, da es sich dabei um einen Gebrauch in Deutschland handelt (vgl. III. B. Ziff. 10 hiervor). Bei der Beilage 1 handelt es sich um einen Ausdruck der Homepage, die keinerlei Bezug zur Schweiz aufweist (vgl. III. B. Ziff. 11 hiervor). Allerdings sind auf dem Ausdruck auch nur Luftqualitätsmessgeräte, ein Autoluftreiniger und eine FFP2-Maske sowie Produktlösungen in Form von Luftqualitäts-Apps, Luftreinigern und Luftqualitätsmessgeräten abgebildet. Unter den eingereichten Rechnungen der Beilage 3 kommen zwar verschiedene mit Filtern als Produktposition vor. Allerdings gibt

es genau zwei Treffer, bei denen die Angabe IQAir enthalten ist (IQAir GCX VOC Cartridge Filter Set und IQAir GCX Post-Filter Sleeve Set). Alle übrigen weisen eigene Produkte- oder Sachbezeichnungen auf (CZSLHyperHEPASL-H11 Filter, Pre Max Filter F8 (S), HyperHEPA Filter HI 2/13 (L), GC HEPA Filter H11 (S), GC MultGas Cartridge-Filter Set, GC Post-Filter Sleeve Set, V5 Cell MG Filter, HyperHEPA Filter H12/13 (L), PreMax Filter F8MG (S), GC HEPA Filter H11 (S), CR PreMax Filter F8 (S)), die Angabe IQAir fehlt vollständig und taucht auch nicht im Briefkopf auf.

30. Zudem stellt sich, wie die widerspruchsgeegnerische Partei ebenfalls bemerkt, auch die Frage, ob die in den Rechnungen aufgeführten Filter effektiv Filtermaterialien der Klasse 1 oder Filter der Klasse 11 sind. Die in den Rechnungen aufgeführten Filter werden als «cartridge filter set» und als «(hyper)HEPA Filter» bezeichnet. Dabei handelt es sich um Filterpatronen und um High Efficiency Particulate Air/Arrestance-Filter (vgl. Wikipedia online unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Schwebstofffilter>; abgerufen am 20.06.2023) und somit klarerweise um Filter, wie sie als Filter für industrielle und Haushaltszwecke in die Klasse 11 eingeteilt werden. In der Klasse 1 hingegen werden nur Filtermaterialien, also quasi das *Rohmaterial* zur Herstellung solcher Filter, aufgeführt.
31. Anhand dieser Belege lässt sich somit kein Gebrauch des Widerspruchszeichens für die Waren der Klasse 1 glaubhaft machen.

Klasse 9

32. Gemäss der widersprechenden Partei liegen für die Geräte der Klasse 9 Gebrauchsbelege in den Beilagen 2-5 vor, wobei die Beilagen 2 und 4 die bereits erwähnten Mängel aufweisen (vgl. III. B. Ziff.28 hiavor). In den Rechnungen (Beilage 3) tauchen Luftmessgeräte drei Mal in verschiedenen Jahren (2018-2020) auf. Auch wenn bei einer Rechnung in der Produktgruppe lediglich von «Messgeräten» (measuring instrument) die Rede ist, so lässt sich anhand der Produktbezeichnung (IQAir AirVisual Pro (EU)) und der dazugehörigen Broschüre (Beilage 5) eindeutig feststellen, dass es sich dabei um Luftmessgeräte und damit um die beanspruchten Waren ("*Luftanalysegeräte*") handelt. Zudem weisen die Produkte alle eindeutig das Widerspruchszeichen IQAIR auf. Auch wenn es sich hierbei nicht um grosse Umsätze handelt, so zeigen sie einerseits eine gewisse Kontinuität auf, andererseits kosten diese Geräte doch über CHF 200.- und werden entsprechend nicht regelmässig und in grosser Zahl erworben.
33. Anhand dieser Belege erscheint somit ein Gebrauch des Widerspruchszeichens für die Waren der Klasse 9, unter Berücksichtigung des Beweismasses der blossen Glaubhaftmachung (vgl. III. B. Ziff. 27), als wahrscheinlich.

Klasse 11

34. Die erwähnten Mängel betr. die Beilagen 2 und 4, welche dem Nachweis des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 11 dienen sollen, gelten auch hier (vgl. III. B. Ziff.28 hiavor). In den Rechnungen (Beilage 3) tauchen Luftreiniger in allen Jahren (2017-2021) und immer in Kombination mit der Widerspruchsmarke IQAIR auf. Zudem handelt es sich bei den verkauften Waren um nennenswerte Beträge im höheren vierstelligen Bereich. Die weiteren Belege zeigen zwar ebenfalls das Widerspruchszeichen im Zusammenhang mit Geräten der Klasse 11, allerdings fehlt hier meist der Bezug zur Schweiz (Beilagen 6-11).
35. Was die ebenfalls beanspruchten "*Lüftungsgeräte*" betrifft, so dienen diese in erster Linie der "Belüftung" von Räumen o.Ä. (vgl. DUDEN online zum Begriff "Lüftung", unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Lueftung>; abgerufen am 20.06.2023). Ob solche Lüftungsgeräte automatisch gleichzeitig auch die Luft reinigen und damit quasi als Oberbegriff für Luftreinigungsgeräte fungieren können, ist demnach fraglich. Denn dafür benötigt es zusätzlicher Komponenten im Gerät, wie beispielsweise einer Filtervorrichtung.
36. Aufgrund der nennenswerten Umsätze über alle nachzuweisenden Jahre kann der Gebrauch des Widerspruchszeichens für die "*Luftreinigungsgeräte*", nicht aber für die Lüftungsgeräte der Klasse 11 als glaubhaft gemacht erachtet werden.
37. Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Hat er den Gebrauch seiner Marke glaubhaft

gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

38. In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege erachtet es das Institut als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke durch die Widersprechende im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 9, nämlich *"Luftanalysegeräte zur Bestimmung von festen, flüssigen und/oder gasförmigen Luftschadstoffen"* und *"Luftreinigungsgeräte mit und ohne Luftbefeuchtung, -heizung, -kühlung und -trocknung für den Einsatz im Haushalt sowie im gewerblichen und medizinischen Bereich"* der Klasse 11 ernsthaft und markenmässig gebraucht wurde.
39. Die Frage, ob in Anwendung der erweiterten Minimallösung (vgl. III. B. Ziff. 26 hiavor) der festgestellte rechtserhaltende Gebrauch für die spezifischen Waren *"Luftreinigungsgeräte"* auch für weitere, unter den Oberbegriff *"Lüftungsgeräte"* fallende Waren des Widerspruchszeichens der Klasse 11 rechtserhaltend wirkt, kann offenbleiben, weil dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf zusätzliche Waren des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. III. C. Ziff. 9 nachfolgend).
40. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für die unter Ziffer 38 hiavor aufgeführten Waren Schutz genießt.

C. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
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, das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. *"service après vente"*), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).
3. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:
Klasse 9: *Appareils et instruments de mesure; appareils pour l'analyse de l'air; logiciels; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; appareils et systèmes de collecte de données;*
Klasse 11: *Filtres à utiliser dans l'industrie, les ménages, les hôpitaux et les établissements de soins de santé; équipements de chauffage, ventilation, purification et conditionnement d'air; installations de ventilation; systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) véhicules; laveurs et séparateurs de gaz, de petites particules, pour d'aérosols et de fibres;*

Klasse 37: Services d'installation, de maintenance et de réparation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air; services de nettoyage de conduits d'air; installation, maintenance et réparation de filtres;

Klasse 40: Epuration et conditionnement d'air et d'eau; location d'appareils et d'équipements pour la purification de l'air;

Klasse 42: Services de mesurage et de collecte de données sur la qualité de l'air; services d'analyse de données sur la qualité de l'air; services de conception d'appareils et de systèmes de collecte de données.

4. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:

Klasse 9: Luftanalysegeräte zur Bestimmung von festen, flüssigen und/oder gasförmigen Luftschadstoffen;

Klasse 11: Luftreinigungsgeräte mit und ohne Luftbefeuchtung, -heizung, -kühlung und -trocknung für den Einsatz im Haushalt sowie im gewerblichen und medizinischen Bereich.

Angefochtene Klasse 9:

5. Die angefochtenen "appareils pour l'analyse de l'air" sind identisch mit den Luftanalysegeräten der Widerspruchsmarke. Bei den angefochtenen "Appareils et instruments de mesurage" handelt es sich um Oberbegriffe für Luftanalysegeräte, die ebenfalls Messgeräte sind. Sie weisen somit dieselbe Technologie und Zweckbestimmung, nämlich das Messen, auf, weshalb sie gleichartig sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1). Bei den angefochtenen "capteurs, détecteurs et instruments de surveillance" schliesslich handelt es sich um ergänzende Waren, die teilweise ebenfalls dem Messen dienen resp. mittels Messen funktionieren. Folglich sind auch diese als gleichartig einzustufen.
6. Dies gilt jedoch nicht für die angefochtenen Waren "logiciels; appareils et systèmes de collecte de données", die eine völlig unterschiedliche Zweckbestimmung, nämlich Datenverarbeitung und Zusammenstellen von Daten, haben. Selbst wenn es sich bei diesen Daten um Messdaten handeln kann, so kann hier nicht von einem direkten Ergänzungsverhältnis gesprochen werden, da die Software und Datenverarbeitungsgeräte ein sehr breites, deutlich über Messdaten hinausgehendes, Anwendungsspektrum haben.

Angefochtene Klasse 11:

7. Die angefochtenen "Filtres à utiliser dans l'industrie, les ménages, les hôpitaux et les établissements de soins de santé" sind teilweise, wenn nicht identisch, so doch hochgradig gleichartig mit den Luftreinigungsgeräten der Widerspruchsmarke. Denn Filter sind auch Filtergeräte und dienen somit der Luftreinigung. Da Filter aber nicht nur für Luft, sondern auch z.B. für Wasser eingesetzt werden können, handelt es sich um einen breiteren Begriff. Die Technologie ist hier für alle Varianten an Filtergeräten sehr ähnlich, weshalb dennoch von einer hochgradigen Gleichartigkeit auszugehen ist.
8. Die angefochtenen "équipements de purification d'air" sowie die "laveurs et séparateurs de gaz, de petites particules, pour d'aérosols et de fibres" sind angesichts ihrer Formulierung und Zweckbestimmung ebenfalls identisch mit den Luftreinigungsgeräten der Widerspruchsmarke.
9. Die angefochtenen "équipements de chauffage, ventilation et conditionnement d'air" sowie die "installations de ventilation; systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) véhicules" sind gleichartig mit den Luftreinigungsgeräten, da die Luftreinigung bei vielen ein erwünschter ergänzender Nebeneffekt dieser Waren ist. So weisen gerade Klimaanlage meist auch die Funktion der Luftreinigung auf und enthalten entsprechende Filter, insbesondere in Fahrzeugen (Züge, Flugzeuge) und grösseren Gebäuden (vgl. WIKIPEDIA online unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaanlage>; abgerufen am 20.06.2023).
10. Zusammenfassend sind somit alle angefochtenen Waren der Klasse 11 gleichartig mit den entsprechenden Waren der Widerspruchsmarke.

Angefochtene Klasse 37:

11. Die angefochtenen Dienstleistungen stellen zu den Luftreinigungsgeräten der Widerspruchsmarke ein sinnvolles Leistungspaket dar, da die Installations-, Wartungs- und Reinigungsdienstleistungen klarerweise

zur Erhaltung dieser Waren beitragen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Der Einwand der widerspruchsgegnerten Partei, gemäss den Gerätebroschüren seien deren Filtergeräte wartungsfrei, ist unerheblich. Denn der Waren- und Dienstleistungsvergleich geschieht auf Grundlage des Verzeichnisses und nicht basierend auf dem tatsächlichen Gebrauch. Zudem ist es durchaus denkbar, dass auch diese wartungsfreien Geräte zuweilen defekt sind und einer Reparatur bedürfen. Ein simples Ersetzen von Filtern, das vom Konsumenten selbst getätigt werden kann, gilt im Übrigen nicht als Wartung im Sinne der Nizza-Klassifikation. Zusammenfassend besteht somit Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 37.

Angefochtene Klassen 40 und 42:

12. Auch wenn diese Dienstleistungen alle im Entferntesten mit Luftreinigung zu tun haben, so werden sie üblicherweise nicht von Herstellern von Luftreinigungsgeräten erbracht. Denn Letztere verfügen über ein gänzlich anderes technisches Know-how, als es für die Erbringung dieser Dienstleistungen benötigt wird.
13. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren "*logiciels; appareils et systèmes de collecte de données*", (Klasse 9) und sämtlichen Dienstleistungen der Klassen 40 und 42 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 "IQAIR" (Widerspruchsmarke) und "UniqAir" (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.]*). Der Umstand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben gehalten sind, während sie in der angefochtenen Marke in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt sind, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-4728/2014, E. 5.3.1 - *WINSTON / Wilson*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - *CIZELLO / SCIELO*).
3. Die beiden Zeichen sind sich unter dem phonetischen Aspekt zwar insoweit ähnlich, als sie in ihren letzten vier von fünf resp. 7 Buchstaben übereinstimmen. Allerdings unterscheiden sie sich sowohl punkto Zeichenanfang und Silbenzahl (zwei versus drei, sofern "IQ" nicht als Akronym ausgesprochen wird) als auch punkto Vokalfolge (I-AI versus U-I-AI). Die Zeichen werden deshalb deutlich unterschiedlich ausgesprochen: auf Deutsch "Ikɛ r" resp. "Ikue r" versus "Unikɛr", auf Französisch "ikuɛr" versus "ynik ɛr" und auf Englisch sogar "aɪ'kju: eə" versus "ju:'ni:k- eə").
4. Visuell springt sofort der unterschiedliche Zeichenanfang ins Auge. Zudem sind die Zeichen unterschiedlich lang (fünf gegenüber sieben Buchstaben). Dennoch wird die Widerspruchsmarke tel quel ins jüngere

Zeichen übernommen, die entsprechenden Buchstaben befinden sich somit auch an derselben Stelle. Folglich stimmen die Zeichen auch im Zeichenende überein, welches praxisgemäss ebenso prägend ist wie der Zeichenanfang (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Dieser Umstand führt entsprechend zu einer offensichtlichen Ähnlichkeit der beiden Marken auf der schriftbildlichen Ebene.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Die Widerspruchsmarke IQAIR wird entweder als Fantasiebegriff aufgefasst oder in die beiden Bestandteile "IQ" und "AIR" unterteilt. Bei "IQ" handelt es sich um ein Akronym mit verschiedenen Bedeutungen, darunter "Intelligenzquotient" oder "image/information quality" (vgl. DUDEN online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/IQ>; und WIKIPEDIA online unter [https://en.wikipedia.org/wiki/IQ_\(disambiguation\)](https://en.wikipedia.org/wiki/IQ_(disambiguation)); abgerufen am 22.06.2023). "Air" ist das französische und englische Substantiv mit der deutschen Bedeutung "Luft" (vgl. PONS Französisch/Englisch-Deutsch online unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/air?bidir=1> und <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/air?bidir=1>; abgerufen am 22.06.2023). Das Zeichen kann entsprechend im Sinne von "Intelligenzquotient Luft", "Bild/Informationsqualität Luft" Verstanden werden.
7. In der angefochtenen Marke "UNIQAIR" wird unschwer ebenfalls das französische resp. englische Wort "air" erkannt, weshalb der Zeichenanfang "UNIQ" abgetrennt wird. Bei diesem handelt es sich um eine (ungenügende) Mutilation des bekannten französischen resp. englischen Adjektivs "unique", welches mit "einzigartig" übersetzt wird (vgl. PONS Französisch/Englisch-Deutsch online unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/unique> und <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/unique>; abgerufen am 22.06.2023). Das Zeichen kann entsprechend im Sinne von "einzigartige Luft" Verstanden werden.
8. Auch wenn die beiden streitverfangenen Zeichen somit im Element "AIR" übereinstimmen, so unterscheiden sie sich doch punkto Sinngehalts ihres Zeichenanfangs deutlich. Es ist denn auch zwischen dem Akronym "IQ" und dem Adjektiv "UNIQ" keinerlei sinngehaltliche Überschneidung feststellbar. Es ist vielmehr anzunehmen, dass die Unterschiede in den Zeichen aufgrund der allgemeinen Bekanntheit des Sinngehalts der Elemente "IQ" und "UNIQ" (im Sinne des klanglich identischen "unique") auf Anhieb erkannt werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass das Element "AIR" in Verbindung mit der Mehrheit hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen als kennzeichnungsschwach einzustufen ist. Solche beschreibende und entsprechend kennzeichnungsschwache Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher beim vorliegenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der Widerspruchsmarke in erster Linie an den Wortanfängen "IQ" resp. "UNIQ" orientieren wird.
9. Somit ist aufgrund der übereinstimmenden Buchstaben am Zeichenende lediglich eine entfernte Zeichenähnlichkeit gegeben und nachfolgend zu prüfen, ob in Anbetracht des deutlichen Unterschieds im Sinngehalt eine Verwechslungsgefahr als wahrscheinlich erscheint.

E. 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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichsdienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier noch relevanten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 11 und 37 richten sich sowohl an Fachkreise als auch an Durchschnittsabnehmer. Sie werden nicht alltäglich gekauft resp. in Anspruch genommen, weshalb zumindest von einer durchschnittlichen, bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. BVGer B-5697/2016, E. 3 – *Manufactum, MANUFACTUM / espresso manufactum*; s. auch den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 100746, III. D. Ziff. 2 – *Ecolog Integrated Service Solutions [fig.] / ECOLOG*; abrufbar in der Prüfungshilfe [PH] unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).
3. 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).
4. Der Widerspruchsmarke "IQAIR" kann in der Bedeutung von "Intelligenzquotient Luft" oder "Bild/Informationsqualität Luft" (vgl. III. D. Ziff. 6 hiavor) in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu. Daran ändern auch die Ausführungen der widerspruchsgegnерischen Partei nichts, die in "IQAIR" die Bedeutung "Indoor Quality Air" erkennen möchte und diese als beschreibend und anpreisend erachtet. Denn der Gedankenschritt von "IQAIR" zu "Indoor Quality Air" ist zu gross und zudem nicht naheliegend.
5. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen(element) derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element wahrgenommen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Vorliegend übernimmt die jüngere Marke zwar die Widerspruchsmarke vollständig. Allerdings wird diese Buchstabenfolge derart mit der neuen Marke verschmolzen, dass sie ihre Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Denn die ersten beiden übernommenen Buchstaben (IQ), die in der Widerspruchsmarke entweder als Präfix oder als Akronym wahrgenommen werden, stellen in der angefochtenen Marke die Schlussbuchstaben eines (wenn auch mutilierten) Adjektivs (uniq) dar, welches darüber hinaus einen vollständig neuen, von "IQ" abweichenden Sinngehalt aufweist ("einzigartig" anstelle von "Intelligenzquotient"). Das jüngere Zeichen wird denn auch am ehesten in die Bestandteile "uniq" und "air" und nicht etwa in "un" und "iqair" aufgeteilt, zumal "iqair" keinen eigenen Sinngehalt aufweist (vgl. Ziff. 4 hiavor). Die Endung "air" mit der Bedeutung "Luft" wird – anders als "iqair" – in beiden Zeichen unschwer identifiziert und ist im Zusammenhang mit Luft-Reinigungsgeräten, Luft-Analyse und Luft-Messgeräten sowie entsprechenden Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten als eher banal und somit schwach einzustufen. Die Übereinstimmung in diesem Zeichenelement resp. in diesen drei Buchstaben ist somit von vornherein als unproblematisch zu beurteilen.
6. Angesichts der vorliegend gegebenen durchschnittlichen, bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise (vgl. III. E. Ziff. 2 hiavor) ist deshalb davon auszugehen, dass sich die beiden Zeichen in rechtsgenügender Weise voneinander unterscheiden. Denn im Gesamteindruck fällt insbesondere die Abweichung im prägenden Zeichenanfang (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*) sowie der deutlich unterschiedliche Sinngehalt der streitverfangenen Zeichen auf. Der Widerspruch Nr. 102783 wird daher abgewiesen und die angefochtene internationale

Registrierung Nr. 1657797 "UniqAir" für sämtliche Waren und Dienstleistungen definitiv zum Schutz in der Schweiz zugelassen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie kostenpflichtig wird. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102783 wird abgewiesen

2.

Die internationale Registrierung Nr. **1657797 "UniqAir"** wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi de la protection suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)II) du règlement d'exécution du Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement de marques [sur motifs relatifs]).

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Juni 2023

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

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).