

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103413 in Sachen

Aston Martin Lagonda Limited
Banbury Road, Gaydon
Warwick CV35 0DB
GB-Grossbritannien

Widersprechende Partei

vertreten durch

TIMES Attorneys
Feldeggstrasse 12
8024 Zürich

IR-Marke Nr. 1677570 - ASTON MARTIN ((fig.))



gegen

Manuel Barreiro Castañeda
Avenida Prolongacion Tecnologico Norte 950B
Piso H, Colonia San Pablo
76159 Queretaro
MX-Mexiko

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Katzarov SA
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

CH-Marke Nr. 794674 - ASTON GROUP ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 794674 «ASTON GROUP ((fig.))» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 15.03.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36: Services d'affaires immobilières; achat, vente et gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers à des fins résidentielles, industrielles, de bureaux ou commerciales (à l'exception des entrepôts et des magasins); courtage et évaluation de biens immobiliers; services de financement de projets de construction; services d'agence immobilière; location et vente de biens immobiliers en temps partagé; services de vente de biens immobiliers, de locaux commerciaux et de bureaux; services financiers; services d'investissement de fonds; services d'informations en matière d'investissements, de fonds d'investissement et de promotion immobilière;

Klasse 37: Construction, réparation et entretien de biens immobiliers; services de construction, de réparation, d'entretien et d'installation de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de bâtiments touristiques, de centres de congrès, de centres d'affaires, d'entrepôts et de structures de stockage; construction, réparation et entretien de centres commerciaux, de locaux commerciaux, de parcs industriels, de parcs d'entrepôts et d'entrepôts sécurisés; construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures urbaines et industrielles, à savoir, rues, routes et trottoirs; installation de systèmes d'éclairage, de drainage, d'approvisionnement en eau, gaz, électricité et d'équipements de communication; services d'installation et d'entretien d'équipements et d'appareils d'aération, de climatisation et de chauffage; location d'outils, de machines et de matériel de construction; services de montage d'échafaudages; services d'extermination d'animaux nuisibles autre que pour l'agriculture et l'horticulture; installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'ascenseurs; asphaltage; travaux de vernissage; entretien et réparation de caméras de sécurité; services de charpenterie; construction, entretien, réparation et pavage d'autoroutes, de rues et de routes; installation d'équipements de cuisine; services de maçonnerie; services d'information sur la construction; réparation et entretien de bâtiments; démolition de bâtiments; services de conseil et de consultation dans le domaine de la construction et du bâtiment; réparation et entretien de biens immobiliers; services de nettoyage des façades et de l'intérieur des bâtiments; services de plomberie; installation, réparation et entretien d'installations électriques; imperméabilisation et isolation des constructions; installation de portes et de fenêtres; installation, entretien et réparation d'équipements et d'appareils de bureau; entretien et installation de pipelines et forage de puits; travaux de peinture; entretien de piscines; construction de ports; réparation et construction sous-marine; installation et réparation de dispositifs d'irrigation; supervision et gestion de travaux de construction; pose de toiture; installation et entretien d'équipements de téléphonie et de transmission de la voix, de vidéo et de données; travaux de plâtrerie; installation, réparation et entretien d'équipements de communications; construction de bâtiments, barrage, ponts et lignes de transmission; services de désinfection des bâtiments; installation de tuyaux et de gaines pour le câblage structuré; services de construction sous forme d'urbanisation et de lotissement de terrains;

Klasse 42: Services d'architecture et de génie civil; études d'ingénierie et d'architecture; établissement de plans pour la construction; planification en matière d'urbanisme et de subdivision des terrains; conception architecturale; architecture d'intérieur; exploration géotechnique et levés topographiques; conduite d'études de projets techniques.

2. Am 15.06.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf internationale Registrierung Nr. 1677570 «ASTON MARTIN ((fig.))» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 12: Véhicules terrestres, nautiques et aériens; véhicules amphibies; véhicules électriques; bicyclettes, vélomoteurs, scooters, motocycles; appareils de locomotion par terre, air ou eau; véhicules aériens; hydravions; bateaux; locomotives; voitures; voitures automobiles; moteurs et moteurs (engines) pour automobiles, vélos, motocycles; bateaux, embarcations, yachts; parties et garnitures pour automobiles, bateaux, véhicules aériens, véhicules amphibies, véhicules à deux roues, scooters,

motocycles; véhicules terrestres à moteur, à savoir automobiles; parties structurelles de véhicules, automobiles, bateaux, véhicules aériens; châssis automobiles; capots pour moteurs de véhicule; capotes de véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions pour automobiles, vélos, motocycles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour automobiles, vélos, motocycles; toits ouvrants; déflecteurs pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; signaux directionnels; avertisseurs sonores pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; rétroviseurs intérieurs et rétroviseurs extérieurs; bavettes garde-boue; galeries de toit; porte-skis pour automobiles, amortisseurs pour automobiles; convertisseurs (de couple) pour véhicules terrestres; volants de direction; timoneries de direction pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; systèmes de suspension pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; pare-soleil pour pare-brise pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; essuie-glaces; accoudoirs pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; véhicules submersibles; porte-bagages pour automobiles; porte-skis pour automobiles; freins pour véhicules; articles de quincaillerie de frein pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; garnitures de frein pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; plaquettes de frein pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; compartiments de rangement spécialement ajustés destinés à être utilisés dans des automobiles; becquets; dispositifs de retenue de sécurité destinés à être utilisés dans les véhicules; alarmes antivol pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; systèmes d'alarme pour voitures; alarmes pour véhicules; coussins de sécurité gonflables pour véhicules; coussins de sièges pour véhicules; housses de siège pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations, vitres de véhicule; porte-bagages pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; sacs de sécurité gonflables pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants; roues, pneus et chenilles continues; pneus et roues pour automobiles; bouchons de réservoirs d'essence pour automobiles; bicyclettes; cycles; chariots; voitures d'enfant; sièges de sécurité de voiture pour enfants; traîneaux (véhicules); allume-cigares électriques pour automobiles; systèmes de freinage anti-blocage pour automobiles;

Klasse 35: Gestion d'activités commerciales; administration commerciale; gestion d'affaires en lien avec des appartements en copropriété; gestion de projets commerciaux; services d'intermédiaires commerciaux; services d'intermédiaires commerciaux pour vendeurs et acheteurs de véhicules; services de gestion des talents; services de gestion de talents pour des pilotes de voitures de course, sportifs, stylistes célèbres; services de publicité, de marketing et de promotion; services publicitaires, de marketing et promotionnels en lien avec des véhicules à moteur ou des parties et garnitures pour véhicules à moteur, des garanties ou assurances pour véhicules à moteur et/ou leur réparation; services de détail, services de détail en ligne et services de détail fournis par voie électronique; services de détail, services de détail en ligne et services de détail fournis par voie électronique en rapport avec la vente de véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion, parties de voiture, composants de voiture, accessoires de voiture; conseil et prestation de conseils auprès de consommateurs en matière de véhicules, d'automobiles, de voitures, de voitures d'occasion, prestation de conseils auprès de consommateurs; prestation de conseils en matière de choix de consommation portant sur des véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion; Services de concessions de véhicules; services de détail en rapport avec la vente de véhicules terrestres, véhicules nautiques et véhicules aériens, appareils de locomotion par voie terrestre, appareils de locomotion par voie aérienne, appareils de locomotion par voie maritime, moteurs (engines), bateaux, yachts, automobiles, vélos, voitures, véhicules utilitaires sport, véhicules submersibles, voitures de tourisme, voitures de course, carburants, essence, électricité; services de vente en gros et au détail en rapport avec la vente d'articles pour la maison, vaisselle de table, batteries de cuisine, articles de vaisselle, services de table, vaisselle pour boissons, contenants et ustensiles pour le ménage ou la cuisine, ornements, bustes, plaques, statues, statuettes, sculptures, œuvres d'art murales en 3D, décorations murales, œuvres d'art, modèles réduits de véhicules, peintures, revêtements pour véhicules, préparations de nettoyage, produits de nettoyage, produits de polissage, produits de beauté, produits pour soins personnels, savons, produits cosmétiques, produits de toilette, textiles, produits en matières textiles, dispositifs de recouvrement pour lits, dispositifs de recouvrement pour meubles, dispositifs de recouvrement destinés à des éléments d'ameublement pour la maison, éléments d'ameublement pour la maison, linge, articles de mercerie, matériaux pour le bâtiment et la construction, bâtiments transportables, anneaux porte-clés, métaux communs, plaques d'immatriculation pour voitures, modèles réduits de voitures, jouets, jeux, articles de jeu, articles pour le sport, produits pour le sport, équipements d'exercice, machines, outils électriques, moteurs (engines) et moteurs, appareils domestiques, appareils de ventilation pour véhicules, appareils de chauffage et de refroidissement pour véhicules, transmissions et leurs parties pour véhicules, parties pour moteurs

(engines) de véhicule, garnitures intérieures pour véhicules, peintures pour véhicules, garnitures de véhicule, consoles pour véhicules, systèmes stéréo pour véhicules, ordinateurs de bord pour véhicules, logiciels téléchargeables, étuis pour ordinateurs, étuis pour téléphones et ordinateurs, housses pour téléphones et tablettes électroniques, housses pour ordinateurs, étuis pour clés, étiquettes volantes pour clés, colifichets porte-clés, indicateurs de vitesse pour véhicules, appareils de navigation pour véhicules, lampes et dispositifs d'alerte en cas de panne et d'avertissement pour véhicules, ordinateurs, dispositifs antivol, vêtements de sécurité et de protection, appareils et dispositifs de sécurité pour véhicules, appareils de chauffage, appareils de refroidissement, appareils de conditionnement d'air, appareils de cuisson, appareils de congélation et de réfrigération, appareils de séchage et de ventilation, outils à main, machines à usage ménager, cadres, articles optiques, appareils de prise de vues, équipements électroniques et électriques domestiques, y compris produits blancs, appareils électroniques pour la maison, appareils électroniques grand public, appareils électroniques pour véhicules, batteries, chargeurs de batterie, casques avec microphone pour la transmission et la réception de signaux, casques à écouteurs, microphones, écouteurs-boutons, casques avec microphone combinant des microphones et des oreillettes, véhicules, parties pour véhicules, composants pour véhicules, sièges pour véhicules, accessoires pour véhicules, articles de bijouterie, objets d'art, appareils horaires, montres-bracelets ainsi que leurs parties et accessoires, accessoires pour articles d'habillement, articles en métaux précieux ou en pierres précieuses, articles de papeterie, produits de l'imprimerie, livres, papier, publications, revues, revues spécialisées, affiches, calendriers, peintures, dessins, tirages d'art, sculptures, sacs, sacs à main, sacs à dos, bagages, étuis et dispositifs de transport pour articles de sport et articles pour le sport, sacs de voyage, serviettes, dispositifs de transport pour articles de papeterie, porte-documents et dispositifs de transport pour documents, ceintures, portefeuilles, meubles, éléments d'ameublement pour la maison, éléments d'ameublement, tissus d'ameublement, articles de décoration pour la maison, articles de rangement pour la maison, articles d'habillement, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, ustensiles et contenants pour le ménage et la cuisine, appareils domestiques non électriques, vaisselle de table, batteries de cuisine, cuiseurs à vapeur, articles pour la cuisson au four, services de table, articles de vaisselle, articles en porcelaine fine, boîtes à casse-croûte, textiles et produits en matières textiles, tapisseries, articles de literie, articles de mercerie, revêtements de sol, moquettes, tapis et nattes, couvertures, jouets, jeux, articles de jeu, articles de gymnastique et pour le sport, viande, poisson, volaille, encas préparés, plats préparés, fruits, fruits à coque, œufs, légumes, aliments prêts à consommer, produits alimentaires, boissons, produits à boire sans alcool, produits à boire alcoolisés, produits à boire à faible teneur en alcool et à teneur réduite en alcool, produits à boire désalcoolisés, spiritueux, whisky, vins, produits de boulangerie, pâtes alimentaires, graines, sandwiches, articles pour fumeurs, cigarettes électroniques et leurs liquides, articles pour fumeurs, huiles, pétrole, essence, fluides pour véhicules, électricité et énergie pour le fonctionnement de véhicules; regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de services commerciaux, financiers, immobiliers, d'assurance, de télécommunication, de voyage, de billetteries et de pré-réservation, permettant ainsi à une clientèle de les comparer et de les acheter aisément; services d'examen et d'étude de marchés en lien avec le commerce de détail et la vente de véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion, parties de voiture, accessoires de voiture, composants de voiture, parties de véhicule, accessoires de véhicule, composants de véhicule; services d'investigations pour affaires, y compris en matière de véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion; services d'information concernant le marché de la consommation; rapports et études de marchés; services d'historiques et d'informations en matière de transactions commerciales; vérifications d'antécédents et d'historiques commerciaux, d'affaires et transactionnels; services d'enchères et de vente aux enchères; vente aux enchères de véhicules; mise à disposition d'informations, prestation de conseils et services de conseillers se rapportant aux services précités;

Klasse 37: Services d'inspection, de réparation, de restauration, de maintenance, de remise en état, de diagnostic, de réglage, de démontage, de nettoyage, de peinture et de polissage de véhicules terrestres, nautiques et aériens; services d'inspection, de réparation, de restauration, de maintenance, de remise en état, de diagnostic, de réglage, de démontage, de nettoyage, de peinture et de polissage de parties, garnitures et accessoires pour véhicules terrestres, nautiques et aériens; informations en matière de réparation de véhicules terrestres, nautiques et aériens; informations en matière de construction navale; révision et réparation en cas de panne de véhicule, assistance en cas de panne de véhicule, assistance routière en cas de panne de véhicule, révision et réparation routières en cas de panne de véhicule; inspection et conditionnement de véhicules et attribution d'une notation avant leur achat par des tiers; entretien et réparation de véhicules à moteur; services de nettoyage de véhicules; graissage de véhicules;

polissage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; services de stations-service (ravitaillement en carburant et entretien); rechapage de pneus; travaux de vernissage; installation et réparation d'équipements de chauffage; installation et réparation d'appareils électriques; services de réparation de montres et d'horloges; entretien et réparation de coffres-forts; services de traitement antirouille; travaux d'ébénisterie (réparation); révision de voitures; réparation d'automobiles, réparation et maintenance d'automobiles; nettoyage hygiénique (véhicules); services de peinture de véhicules; pose de revêtements protecteurs de véhicules; réparation de véhicules; lavage de véhicules; réparation, rechapage, vulcanisation, remplacement de pneus; installation d'intérieurs d'automobiles; services de conversion de véhicules (groupes moteurs); réglage de groupes moteurs; réparation de groupes moteurs de véhicules; conversions de moteur pour le changement ou la modification de source d'énergie; entretien et réparation de véhicules à moteur pour le transport de passagers; évaluation de l'état de voitures d'occasion avant tout acte d'achat afin de vérifier que lesdites voitures d'occasion ont été remises à neuf et fonctionnent correctement; services de construction navale; services de remise en état sur mesure de véhicules terrestres existants et de leurs parties structurales; travaux de peinture sur mesure; installation de biens immobiliers et construction de propriétés commerciales, résidentielles, d'appartements et d'hôtels; services de construction, d'édification et de rénovation de projets de travaux publics; services de construction, à savoir services d'édification et d'installation d'équipements de services publics pour propriétés résidentielles et commerciales; construction de projets de travaux publics d'installations et lieux de divertissement; construction d'espaces récréatifs dans des résidences; construction de garages et entreposage pour véhicules; maintenance, nettoyage et réparation de bâtiments et leur contenu; services de rembourrage de meubles; services d'assemblage (installation) d'accessoires pour véhicules; services d'assemblage (installation) de parties de véhicules; Entretien, réparation, maintenance et ravitaillement en carburant de véhicules; montage de panneaux pour véhicules; construction de bâtiments; services de réparation; services d'installation; réparation et entretien de véhicules terrestres, nautiques et aériens, moteurs (engines) et parties et garnitures des produits précités; Services de recharge de batteries pour véhicules; charge et recharge de véhicules électriques; nettoyage et lavage de véhicules; stations-service pour l'entretien et la réparation de véhicules; services de garage pour la maintenance et la réparation de véhicules; services de garages pour la réparation d'automobiles; construction sur mesure de bâtiments préfabriqués; prestation de services de conseillers, d'information et de prestation de conseils en rapport avec tout ce qui précède;

Klasse 41: Activités et services de divertissement, sportifs et culturels; divertissements d'aventure; divertissements par la fourniture d'attractions et d'expériences de conduite dans des véhicules, des véhicules de luxe, des véhicules rares; écuries de course automobile pour divertissements, jeux de hasard, à des fins sportives; équipes de sport automobile pour le divertissement, les jeux de hasard, le sport; fourniture d'activités de divertissement, sportives et culturelles basées dans un club; services de clubs automobiles et de conducteurs; services de clubs pour courses de véhicules; Services de clubs sportifs; services de fan-clubs sous forme de services de divertissement, culturels, et pédagogiques; services de clubs de sport; éducation, formation, cours liés à la conduite de véhicules à moteur, à l'entretien de véhicules à moteur et à la maintenance de véhicules à moteur, à la sécurité routière, à la sécurité de conducteurs, à des véhicules produisant peu d'émissions; services d'informations sur des courses; formation dans le domaine du pilotage; organisation d'événements liés à des courses, compétitions liées à des courses, compétitions liées à des courses d'engins à moteur, événements liés à des courses automobiles, événements liés à des courses de véhicules, rallyes automobiles, circuits automobiles; spectacles de voitures et spectacles d'automobiles à des fins de divertissement, pédagogiques et culturelles; fourniture d'installations de sport et sportives; organisation, production et présentation de compétitions, concours et jeux; services de production de vidéos; musées, expositions de musées, conservation de musées et d'expositions culturelles et expositions; fourniture de divertissements dans le cadre de prestations complètes pour voyages, hébergements et vacances; services d'accueil (divertissement); services d'accueil pour entreprise (divertissements); services de publication; publication de produits d'imprimerie, de livres, de revues spécialisées, de manuels, de magazines, de bulletins d'information, d'articles et de publications d'actualité et de divertissement.

4. Mit Verfügung vom 20.06.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 21.09.2023 verlängert.
5. Mit Schreiben vom 21.09.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine

Stellungnahme ein.

6. Mit Verfügung vom 25.09.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Mit Schreiben vom 05.10.2023 reichte die Widersprechende eine unaufgeforderte Replik ein. Diese wurde der Gegenpartei am 06.10.2023 zur Kenntnisnahme zugestellt.
8. 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 31.08.2021 mit einer Priorität von Jamaika vom 01.03.2021 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde 23.12.2022 hinterlegt. 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. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch)
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung

kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36: Services d'affaires immobilières; achat, vente et gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers à des fins résidentielles, industrielles, de bureaux ou commerciales (à l'exception des entrepôts et des magasins); courtage et évaluation de biens immobiliers; services de financement de projets de construction; services d'agence immobilière; location et vente de biens immobiliers en temps partagé; services de vente de biens immobiliers, de locaux commerciaux et de bureaux; services financiers; services d'investissement de fonds; services d'informations en matière d'investissements, de fonds d'investissement et de promotion immobilière;

Klasse 37: Construction, réparation et entretien de biens immobiliers; services de construction, de réparation, d'entretien et d'installation de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de bâtiments touristiques, de centres de congrès, de centres d'affaires, d'entrepôts et de structures de stockage; construction, réparation et entretien de centres commerciaux, de locaux commerciaux, de parcs industriels, de parcs d'entrepôts et d'entrepôts sécurisés; construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures urbaines et industrielles, à savoir, rues, routes et trottoirs; installation de systèmes d'éclairage, de drainage, d'approvisionnement en eau, gaz, électricité et d'équipements de communication; services d'installation et d'entretien d'équipements et d'appareils d'aération, de climatisation et de chauffage; location d'outils, de machines et de matériel de construction; services de montage d'échafaudages; services d'extermination d'animaux nuisibles autre que pour l'agriculture et l'horticulture; installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'ascenseurs; asphaltage; travaux de vernissage; entretien et réparation de caméras de sécurité; services de charpenterie; construction, entretien, réparation et pavage d'autoroutes, de rues et de routes; installation d'équipements de cuisine; services de maçonnerie; services d'information sur la construction; réparation et entretien de bâtiments; démolition de bâtiments; services de conseil et de consultation dans le domaine de la construction et du bâtiment; réparation et entretien de biens immobiliers; services de nettoyage des façades et de l'intérieur des bâtiments; services de plomberie; installation, réparation et entretien d'installations électriques; imperméabilisation et isolation des constructions; installation de portes et de fenêtres; installation, entretien et réparation d'équipements et d'appareils de bureau; entretien et installation de pipelines et forage de puits; travaux de peinture; entretien de piscines; construction de ports; réparation et construction sous-marine; installation et réparation de dispositifs d'irrigation; supervision et gestion de travaux de construction; pose de toiture; installation et entretien d'équipements de téléphonie et de transmission de la voix, de vidéo et de données; travaux de plâtrerie; installation, réparation et entretien d'équipements de communications; construction de bâtiments, barrage, ponts et lignes de transmission; services de désinfection des bâtiments; installation de tuyaux et de gaines pour le câblage structuré; services de construction sous forme d'urbanisation et de lotissement de terrains;

Klasse 42: Services d'architecture et de génie civil; études d'ingénierie et d'architecture; établissement de plans pour la construction; planification en matière d'urbanisme et de subdivision des terrains; conception architecturale; architecture d'intérieur; exploration géotechnique et levés topographiques; conduite d'études de projets techniques.

4. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 12: Véhicules terrestres, nautiques et aériens; véhicules amphibies; véhicules électriques; bicyclettes, vélomoteurs, scooters, motocycles; appareils de locomotion par terre, air ou eau; véhicules aériens; hydravions; bateaux; locomotives; voitures; voitures automobiles; moteurs et moteurs (engines) pour automobiles, vélos, motocycles; bateaux, embarcations, yachts; parties et garnitures pour automobiles, bateaux, véhicules aériens, véhicules amphibies, véhicules à deux roues, scooters, motocycles; véhicules terrestres à moteur, à savoir automobiles; parties structurelles de véhicules, automobiles, bateaux, véhicules aériens; châssis automobiles; capots pour moteurs de véhicule; capotes

de véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions pour automobiles, vélos, motocycles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour automobiles, vélos, motocycles; toits ouvrants; déflecteurs pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; signaux directionnels; avertisseurs sonores pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; rétroviseurs intérieurs et rétroviseurs extérieurs; bavettes garde-boue; galeries de toit; porte-skis pour automobiles, amortisseurs pour automobiles; convertisseurs (de couple) pour véhicules terrestres; volants de direction; timoneries de direction pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; systèmes de suspension pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; pare-soleil pour pare-brise pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; essuie-glaces; accoudoirs pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; véhicules submersibles; porte-bagages pour automobiles; porte-skis pour automobiles; freins pour véhicules; articles de quincaillerie de frein pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; garnitures de frein pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; plaquettes de frein pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; compartiments de rangement spécialement ajustés destinés à être utilisés dans des automobiles; becquets; dispositifs de retenue de sécurité destinés à être utilisés dans les véhicules; alarmes antivol pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; systèmes d'alarme pour voitures; alarmes pour véhicules; coussins de sécurité gonflables pour véhicules; coussins de sièges pour véhicules; housses de siège pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations, vitres de véhicule; porte-bagages pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; sacs de sécurité gonflables pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants; roues, pneus et chenilles continues; pneus et roues pour automobiles; bouchons de réservoirs d'essence pour automobiles; bicyclettes; cycles; chariots; voitures d'enfant; sièges de sécurité de voiture pour enfants; traîneaux (véhicules); allume-cigares électriques pour automobiles; systèmes de freinage anti-blocage pour automobiles;

Klasse 35: Gestion d'activités commerciales; administration commerciale; gestion d'affaires en lien avec des appartements en copropriété; gestion de projets commerciaux; services d'intermédiaires commerciaux; services d'intermédiaires commerciaux pour vendeurs et acheteurs de véhicules; services de gestion des talents; services de gestion de talents pour des pilotes de voitures de course, sportifs, stylistes célèbres; services de publicité, de marketing et de promotion; services publicitaires, de marketing et promotionnels en lien avec des véhicules à moteur ou des parties et garnitures pour véhicules à moteur, des garanties ou assurances pour véhicules à moteur et/ou leur réparation; services de détail, services de détail en ligne et services de détail fournis par voie électronique; services de détail, services de détail en ligne et services de détail fournis par voie électronique en rapport avec la vente de véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion, parties de voiture, composants de voiture, accessoires de voiture; conseil et prestation de conseils auprès de consommateurs en matière de véhicules, d'automobiles, de voitures, de voitures d'occasion, prestation de conseils auprès de consommateurs; prestation de conseils en matière de choix de consommation portant sur des véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion; Services de concessions de véhicules; services de détail en rapport avec la vente de véhicules terrestres, véhicules nautiques et véhicules aériens, appareils de locomotion par voie terrestre, appareils de locomotion par voie aérienne, appareils de locomotion par voie maritime, moteurs (engines), bateaux, yachts, automobiles, vélos, voitures, véhicules utilitaires sport, véhicules submersibles, voitures de tourisme, voitures de course, carburants, essence, électricité; services de vente en gros et au détail en rapport avec la vente d'articles pour la maison, vaisselle de table, batteries de cuisine, articles de vaisselle, services de table, vaisselle pour boissons, contenants et ustensiles pour le ménage ou la cuisine, ornements, bustes, plaques, statues, statuettes, sculptures, œuvres d'art murales en 3D, décorations murales, œuvres d'art, modèles réduits de véhicules, peintures, revêtements pour véhicules, préparations de nettoyage, produits de nettoyage, produits de polissage, produits de beauté, produits pour soins personnels, savons, produits cosmétiques, produits de toilette, textiles, produits en matières textiles, dispositifs de recouvrement pour lits, dispositifs de recouvrement pour meubles, dispositifs de recouvrement destinés à des éléments d'ameublement pour la maison, éléments d'ameublement pour la maison, linge, articles de mercerie, matériaux pour le bâtiment et la construction, bâtiments transportables, anneaux porte-clés, métaux communs, plaques d'immatriculation pour voitures, modèles réduits de voitures, jouets, jeux, articles de jeu, articles pour le sport, produits pour le sport, équipements d'exercice, machines, outils électriques, moteurs (engines) et moteurs, appareils domestiques, appareils de ventilation pour véhicules, appareils de chauffage et de refroidissement pour véhicules, transmissions et leurs parties pour véhicules, parties pour moteurs (engines) de véhicule, garnitures intérieures pour véhicules, peintures pour véhicules, garnitures de véhicule, consoles pour véhicules, systèmes stéréo pour véhicules, ordinateurs de bord pour véhicules,

logiciels téléchargeables, étuis pour ordinateurs, étuis pour téléphones et ordinateurs, housses pour téléphones et tablettes électroniques, housses pour ordinateurs, étuis pour clés, étiquettes volantes pour clés, colifichets porte-clés, indicateurs de vitesse pour véhicules, appareils de navigation pour véhicules, lampes et dispositifs d'alerte en cas de panne et d'avertissement pour véhicules, ordinateurs, dispositifs antivol, vêtements de sécurité et de protection, appareils et dispositifs de sécurité pour véhicules, appareils de chauffage, appareils de refroidissement, appareils de conditionnement d'air, appareils de cuisson, appareils de congélation et de réfrigération, appareils de séchage et de ventilation, outils à main, machines à usage ménager, cadres, articles optiques, appareils de prise de vues, équipements électroniques et électriques domestiques, y compris produits blancs, appareils électroniques pour la maison, appareils électroniques grand public, appareils électroniques pour véhicules, batteries, chargeurs de batterie, casques avec microphone pour la transmission et la réception de signaux, casques à écouteurs, microphones, écouteurs-boutons, casques avec microphone combinant des microphones et des oreillettes, véhicules, parties pour véhicules, composants pour véhicules, sièges pour véhicules, accessoires pour véhicules, articles de bijouterie, objets d'art, appareils horaires, montres-bracelets ainsi que leurs parties et accessoires, accessoires pour articles d'habillement, articles en métaux précieux ou en pierres précieuses, articles de papeterie, produits de l'imprimerie, livres, papier, publications, revues, revues spécialisées, affiches, calendriers, peintures, dessins, tirages d'art, sculptures, sacs, sacs à main, sacs à dos, bagages, étuis et dispositifs de transport pour articles de sport et articles pour le sport, sacs de voyage, serviettes, dispositifs de transport pour articles de papeterie, porte-documents et dispositifs de transport pour documents, ceintures, portefeuilles, meubles, éléments d'ameublement pour la maison, éléments d'ameublement, tissus d'ameublement, articles de décoration pour la maison, articles de rangement pour la maison, articles d'habillement, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, ustensiles et contenants pour le ménage et la cuisine, appareils domestiques non électriques, vaisselle de table, batteries de cuisine, cuiseurs à vapeur, articles pour la cuisson au four, services de table, articles de vaisselle, articles en porcelaine fine, boîtes à casse-croûte, textiles et produits en matières textiles, tapisseries, articles de literie, articles de mercerie, revêtements de sol, moquettes, tapis et nattes, couvertures, jouets, jeux, articles de jeu, articles de gymnastique et pour le sport, viande, poisson, volaille, encas préparés, plats préparés, fruits, fruits à coque, œufs, légumes, aliments prêts à consommer, produits alimentaires, boissons, produits à boire sans alcool, produits à boire alcoolisés, produits à boire à faible teneur en alcool et à teneur réduite en alcool, produits à boire désalcoolisés, spiritueux, whisky, vins, produits de boulangerie, pâtes alimentaires, graines, sandwiches, articles pour fumeurs, cigarettes électroniques et leurs liquides, articles pour fumeurs, huiles, pétrole, essence, fluides pour véhicules, électricité et énergie pour le fonctionnement de véhicules; regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de services commerciaux, financiers, immobiliers, d'assurance, de télécommunication, de voyage, de billetteries et de pré-réservation, permettant ainsi à une clientèle de les comparer et de les acheter aisément; services d'examen et d'étude de marchés en lien avec le commerce de détail et la vente de véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion, parties de voiture, accessoires de voiture, composants de voiture, parties de véhicule, accessoires de véhicule, composants de véhicule; services d'investigations pour affaires, y compris en matière de véhicules, automobiles, voitures, voitures d'occasion; services d'information concernant le marché de la consommation; rapports et études de marchés; services d'historiques et d'informations en matière de transactions commerciales; vérifications d'antécédents et d'historiques commerciaux, d'affaires et transactionnels; services d'enchères et de vente aux enchères; vente aux enchères de véhicules; mise à disposition d'informations, prestation de conseils et services de conseillers se rapportant aux services précités;

Klasse 37: Services d'inspection, de réparation, de restauration, de maintenance, de remise en état, de diagnostic, de réglage, de démontage, de nettoyage, de peinture et de polissage de véhicules terrestres, nautiques et aériens; services d'inspection, de réparation, de restauration, de maintenance, de remise en état, de diagnostic, de réglage, de démontage, de nettoyage, de peinture et de polissage de parties, garnitures et accessoires pour véhicules terrestres, nautiques et aériens; informations en matière de réparation de véhicules terrestres, nautiques et aériens; informations en matière de construction navale; révision et réparation en cas de panne de véhicule, assistance en cas de panne de véhicule, assistance routière en cas de panne de véhicule, révision et réparation routières en cas de panne de véhicule; inspection et conditionnement de véhicules et attribution d'une notation avant leur achat par des tiers; entretien et réparation de véhicules à moteur; services de nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; polissage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; services de stations-service (ravitaillement en carburant et entretien); rechapage de pneus; travaux de vernissage; installation et réparation

d'équipements de chauffage; installation et réparation d'appareils électriques; services de réparation de montres et d'horloges; entretien et réparation de coffres-forts; services de traitement antirouille; travaux d'ébénisterie (réparation); révision de voitures; réparation d'automobiles, réparation et maintenance d'automobiles; nettoyage hygiénique (véhicules); services de peinture de véhicules; pose de revêtements protecteurs de véhicules; réparation de véhicules; lavage de véhicules; réparation, rechapage, vulcanisation, remplacement de pneus; installation d'intérieurs d'automobiles; services de conversion de véhicules (groupes moteurs); réglage de groupes moteurs; réfection de groupes moteurs de véhicules; conversions de moteur pour le changement ou la modification de source d'énergie; entretien et réparation de véhicules à moteur pour le transport de passagers; évaluation de l'état de voitures d'occasion avant tout acte d'achat afin de vérifier que lesdites voitures d'occasion ont été remises à neuf et fonctionnent correctement; services de construction navale; services de remise en état sur mesure de véhicules terrestres existants et de leurs parties structurelles; travaux de peinture sur mesure; installation de biens immobiliers et construction de propriétés commerciales, résidentielles, d'appartements et d'hôtels; services de construction, d'édification et de rénovation de projets de travaux publics; services de construction, à savoir services d'édification et d'installation d'équipements de services publics pour propriétés résidentielles et commerciales; construction de projets de travaux publics d'installations et lieux de divertissement; construction d'espaces récréatifs dans des résidences; construction de garages et entreposage pour véhicules; maintenance, nettoyage et réparation de bâtiments et leur contenu; services de rembourrage de meubles; services d'assemblage (installation) d'accessoires pour véhicules; services d'assemblage (installation) de parties de véhicules; Entretien, réparation, maintenance et ravitaillement en carburant de véhicules; montage de panneaux pour véhicules; construction de bâtiments; services de réparation; services d'installation; réparation et entretien de véhicules terrestres, nautiques et aériens, moteurs (engines) et parties et garnitures des produits précités; Services de recharge de batteries pour véhicules; charge et recharge de véhicules électriques; nettoyage et lavage de véhicules; stations-service pour l'entretien et la réparation de véhicules; services de garage pour la maintenance et la réparation de véhicules; services de garages pour la réparation d'automobiles; construction sur mesure de bâtiments préfabriqués; prestation de services de conseillers, d'information et de prestation de conseils en rapport avec tout ce qui précède;

Klasse 41: Activités et services de divertissement, sportifs et culturels; divertissements d'aventure; divertissements par la fourniture d'attractions et d'expériences de conduite dans des véhicules, des véhicules de luxe, des véhicules rares; écuries de course automobile pour divertissements, jeux de hasard, à des fins sportives; équipes de sport automobile pour le divertissement, les jeux de hasard, le sport; fourniture d'activités de divertissement, sportives et culturelles basées dans un club; services de clubs automobiles et de conducteurs; services de clubs pour courses de véhicules; Services de clubs sportifs; services de fan-clubs sous forme de services de divertissement, culturels, et pédagogiques; services de clubs de sport; éducation, formation, cours liés à la conduite de véhicules à moteur, à l'entretien de véhicules à moteur et à la maintenance de véhicules à moteur, à la sécurité routière, à la sécurité de conducteurs, à des véhicules produisant peu d'émissions; services d'informations sur des courses; formation dans le domaine du pilotage; organisation d'événements liés à des courses, compétitions liées à des courses, compétitions liées à des courses d'engins à moteur, événements liés à des courses automobiles, événements liés à des courses de véhicules, rallyes automobiles, circuits automobiles; spectacles de voitures et spectacles d'automobiles à des fins de divertissement, pédagogiques et culturelles; fourniture d'installations de sport et sportives; organisation, production et présentation de compétitions, concours et jeux; services de production de vidéos; musées, expositions de musées, conservation de musées et d'expositions culturelles et expositions; fourniture de divertissements dans le cadre de prestations complètes pour voyages, hébergements et vacances; services d'accueil (divertissement); services d'accueil pour entreprise (divertissements); services de publication; publication de produits d'imprimerie, de livres, de revues spécialisées, de manuels, de magazines, de bulletins d'information, d'articles et de publications d'actualité et de divertissement.

5. Die Widerspruchsgegnerin führt in ihrer Stellungnahme aus, dass eine entfernte Gleichartigkeit höchstens in Zusammenhang mit den angefochtenen *services de construction* in der Klasse 37 vorliegen könne. Aufgrund ihrer Beschaffenheit könnten diese jedoch per se keinen Anlass zur Verwechslung geben. So bestünden die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke im Wesentlichen aus öffentlichen Bauprojekten des sog. service publics, diejenigen der angefochtenen Marke hingegen aus solchen der städtischen bzw. industriellen Infrastruktur. Obwohl diese ähnlich erscheinen, könnten diese Dienstleistungen bereits hinsichtlich ihrer Grundlagen keineswegs vergleichbar sein, da Erstere den sehr strengen Vorgaben des

Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen unterliegen würden. Der Abschluss solcher Verträge sei besonders geregelt und postuliere eine Verpflichtung zur Transparenz. Aus diesem Grunde würden die Leistungsadressaten von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad profitieren und könnten auf keinerlei Art und Weise über die Herkunft ihres Vertragspartners getäuscht werden (vgl. Stellungnahme, S. 2).

6. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass für die Beurteilung der Gleichartigkeit einzig das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen massgebend ist und nicht mit welchen Waren bzw. Dienstleistungen die Parteien allenfalls effektiv auf dem Markt auftreten. Massgebend für die Prüfung der Gleichartigkeit ist somit einzig der Registereintrag und die entsprechende Interpretation der Waren- und Dienstleistungsliste gestützt auf die Nizza-Klassifikation (BVGer B-4260/2010, E.5.1 – BALLY / BALU [fig.]; BVGer B-2068/2021, E. 4.4 – GRANINI / GRANISLUSH). Die Widerspruchsmarke beansprucht insbesondere die breiten Oberbegriffe *construction de bâtiments; services de réparation; services d'installation* in der Klasse 37. Aus deren Formulierung geht insb. nicht hervor, dass diese lediglich öffentliche Bauprojekte betreffen sollen. Zudem bleiben Baudienstleistungen dieselben, egal für welchen Zweck sie erbracht werden. Das Fachwissen ist dasselbe, unabhängig davon, ob die Bauten öffentlichen oder privaten Zwecken dienen.

Zu Klasse 36:

7. Angefochten sind in der Klasse 36 Dienstleistungen, die unter den Oberbegriff Immobilienwesen zu subsumieren sind, so *services d'affaires immobilières; achat, vente et gestion de biens immobiliers; location de biens immobiliers à des fins résidentielles, industrielles, de bureaux ou commerciales (à l'exception des entrepôts et des magasins); courtage et évaluation de biens immobiliers; services d'agence immobilière; services de vente de biens immobiliers, de locaux commerciaux et de bureaux; services d'informations en matière de promotion immobilière*.

Daneben werden von der angefochtenen Marke in der Klasse 36 Finanzdienstleistungen beansprucht, so *services de financement de projets de construction; services financiers; services d'investissement de fonds; services d'informations en matière d'investissements, de fonds d'investissement*.

8. Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Klasse 35 u.a. *gestion d'activités commerciales; gestion d'affaires en lien avec des appartements en copropriété; gestion de projets commerciaux; services d'intermédiaires commerciaux; (regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de services commerciaux, financiers, immobiliers, d'assurance, permettant ainsi à une clientèle de les comparer et de les acheter aisément); services d'informations en matière de transactions commerciales; vérifications d'antécédents et d'historiques commerciaux, d'affaires et transactionnels*;
9. Mit der zunehmenden Tendenz zu umfassender Beratung, die aus einer Hand stammen, sind die Grenzen zwischen Geschäftsführung und Management, Dienstleistungen von Handelsvermittlern und dem Immobilien- und Finanzwesen fließend (BVGer B-7698/2008 [04.12.2009], E. 4.5.2 – ETAVIS / ESTAVIS). Bei Geschäftsführung, gewerblichen Vermittlungsdiensten bestehen bei Beratungen in diesen Bereichen Überschneidungen und diese werden oft nicht losgelöst voneinander angeboten. Im Finanzbereich werden üblicherweise umfassende Beratungsdienstleistungen angeboten und Überschneidungen in den entsprechenden Beratungstätigkeiten sind somit gängig. Im Speziellen können Beratungen in den Bereichen Finanzen Bestandteil von Beratungen im Bereich der Geschäftsführung sein (vgl. hierzu RKGE MA-WI-08-09/04, E. 5 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank [fig.]). Zwischen den verschiedenen Dienstleistungen ergeben sich auch thematische Überschneidungen, weil Geschäftsführung viel mit Finanzwesen und Geldgeschäften zu tun hat. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass die angefochtenen Immobiliendienstleistungen insbesondere deshalb in der Klasse 36 sind, weil sie im Wesentlichen entsprechende Finanzierungsdienstleistungen beinhalten.

Somit ist bezüglich dieser angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 36 gemäss Rechtsprechung Gleichartigkeit zu den genannten Dienstleistungen in der Klasse 35 der Widerspruchsmarke gegeben. Da sie allesamt ähnlichen Bedürfnissen dienen, bestehen ohne weiteres thematische Überschneidungen (vgl. hierzu Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2005, E. 5 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank [fig.] mit Verweis auf RKGE in sic! 2000, 797 (E. 10) – KISS / K.i.s.s. [fig.] und zuletzt BVGer B-3808/2021, E. 4.1 – TX group [fig.] / TX GROUP AG mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

10. Die angefochtenen Dienstleistungen *location de biens immobiliers à des fins résidentielles; location de biens immobiliers en temps partagé* sind zudem gleichartig zu *hébergements* in der Klasse 41 der Widerspruchsmarke, da temporäre Unterbringung der Miete einer Immobilie gleichzusetzen ist.
11. Die angefochtene Dienstleistung *services d'informations en matière de promotion immobilière* ist zudem gleichartig zu *service de promotion* in der Klasse 35 der Widerspruchsmarke, da Werbedienstleistungen auch entsprechende Beratungsdienstleistungen umfassen, womit klare Berührungspunkte zwischen diesen Informationsdienstleistungen und den *service de promotion* der Widerspruchsmarke bestehen.

Zu Klasse 37:

12. Angefochten sind Bau-, Reparatur- und Unterhaltsdienstleistungen, so *construction, réparation et entretien de biens immobiliers; services de construction, de réparation, d'entretien et d'installation de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels, de bureaux, de bâtiments touristiques, de centres de congrès, de centres d'affaires, d'entrepôts et de structures de stockage; construction, réparation et entretien de centres commerciaux, de locaux commerciaux, de parcs industriels, de parcs d'entrepôts et d'entrepôts sécurisés; construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures urbaines et industrielles, à savoir, rues, routes et trottoirs; services d'information sur la construction; réparation et entretien de bâtiments; démolition de bâtiments; services de conseil et de consultation dans le domaine de la construction et du bâtiment; réparation et entretien de biens immobiliers; supervision et gestion de travaux de construction; construction de bâtiments, barrage, ponts et lignes de transmission; installation de tuyaux et de gaines pour le câblage structuré; services de construction sous forme d'urbanisation et de lotissement de terrains*. Diese Dienstleistungen können allesamt unter die Oberbegriffe *construction de bâtiments; services de réparation; services d'installation* der Widerspruchsmarke subsumiert werden oder sind mit Letzteren zumindest stark gleichartig. Die angefochtene Dienstleistung *services de charpenterie* fällt ebenfalls unter den weiten Oberbegriff *construction de bâtiments* der Widerspruchsmarke. Zimmermänner und Zimmerinnen bauen Holzhäuser und Dachstühle oder nehmen Innenausbauten vor. Die angefochtenen *installation d'équipements de cuisine* fallen ebenfalls unter den weit gefassten Oberbegriff *services d'installation* der Widerspruchsmarke. Die angefochtenen Mauerarbeiten, die *services de maçonnerie*, sowie die Dachdeckerarbeiten, *pose de toiture*, sind wiederum unter den weiten Oberbegriff *construction de bâtiments* der Widerspruchsmarke zu subsumieren.

Auch die angefochtenen *imperméabilisation et isolation des constructions; installation de portes et de fenêtres* fallen unter die Bau-, Reparatur- und Wartungsarbeiten, *construction de bâtiments; services de réparation; services d'installation*, der Widerspruchsmarke. Der Verwendungszweck, das Fachwissen sowie die Abnehmerkreise überschneiden sich.

13. Die angefochtenen *services d'installation et d'entretien d'équipements et d'appareils d'aération, de climatisation et de chauffage* sind gleich bzw. quasi gleich in der Warenliste der Widerspruchsmarke enthalten, so *installation et réparation d'équipements de chauffage*. Zudem fallen sie ebenfalls unter den weit gefassten Oberbegriff *services d'installation* der Widerspruchsmarke. Lüftungs-, Klima- und Heizgeräte werden von denselben Unternehmen vertrieben. Moderne Klimageräte kühlen im Sommer die Räume auf angenehme Temperaturen und können auch über den Rest des Jahres genutzt werden, und zwar als Heizung (vgl. z.B. <https://www.buderus.de/de/klimaanlage/heizen>, besucht am 23.01.2024).
14. Die angefochtenen Dienstleistungen *installation, réparation et entretien d'installations électriques* sind bis auf die Wartungsarbeiten ebenfalls in der Widerspruchsmarke enthalten, so *installation et réparation d'appareils électriques*. Installations- und Reparaturdienstleistungen beinhalten per definitionem auch Wartungsarbeiten. Eine Grenzziehung ist jedenfalls nicht möglich. Folglich ist auch diesbezüglich von Gleichartigkeit auszugehen.
15. Die angefochtenen *travaux de peinture* sind ebenfalls in der Widerspruchsmarke enthalten, so *travaux de peinture sur mesure* (Klasse 37). Insoweit handelt es sich um identische Dienstleistungen. Die angefochtenen *travaux de plâtrerie* sind hierzu stark gleichartig. Maler bieten in der Regel auch Gipserarbeiten an.

16. Beide Zeichen beanspruchen identisch *travaux de vernissage* und folglich insoweit gleiche Dienstleistungen.
17. Unter die weit gefassten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke *installation de biens immobiliers et construction de propriétés commerciales, résidentielles, d'appartements et d'hôtels* fallen die von der angefochtenen Marke beanspruchten *installation de systèmes d'éclairage, de drainage, d'approvisionnement en eau, gaz, électricité et d'équipements de communication; services de plomberie*, welche zur Installation bzw. Konstruktion dieser Bauten definitionsgemäss dazugehören. Gleiches gilt für die weiter beanspruchten Dienstleistungen *installation et réparation d'ascenseurs*, welche je nach Bau zu einer Immobilie dazugehören.

 Auch der Gerüstebau, *services de montage d'échafaudages*, wird üblicherweise in Zusammenhang mit Baudienstleistungen erbracht und ist zu dieser Dienstleistung gleich bzw. stark gleichartig. Die Abnehmerkreise und das Fachwissen überschneiden sich.

 Die angefochtenen *construction, entretien, réparation et pavage d'autoroutes, de rues et de routes* können unter die weit gefassten *services de construction, d'édification et de rénovation de projets de travaux publics* der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Gleiches gilt für die angefochtenen *construction, installation, réparation et entretien d'infrastructures urbaines et industrielles, à savoir, rues, routes et trottoirs; asphaltage*. Der Verwendungszweck, das Fachwissen sowie der Abnehmerkreis dieser Dienstleistungen überschneiden sich.
18. Die angefochtenen *services de nettoyage des façades et de l'intérieur des bâtiments; services d'extermination d'animaux nuisibles autre que pour l'agriculture et l'horticulture; services de désinfection des bâtiments* sind unter die weit gefassten *Dienstleistungen maintenance, nettoyage et réparation de bâtiments et leur contenu* der Widerspruchsmarke (Kl. 37) zu subsumieren. Desinfizieren und die Beseitigung von Schädlingen sind ebenfalls eine Form der Reinigung.
19. Die angefochtenen *location d'outils, de machines et de matériel de construction* sind stark gleichartig zu den Oberbegriffen *construction de bâtiments; services de réparation; services d'installation* der Widerspruchsmarke. Bei Baufirmen können Baumaterial, Bauwerkzeuge oder Maschinen auch ausgeliehen werden (wie z.B. Bautrockner, <https://www.zigerlig.ch/>, Baugerüste, <https://www.volken-group.ch/de/bauen/geruestbau>, jeweils besucht am 23.01.2024). Diese Dienstleistungen werden von den Verkehrskreisen der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zugeordnet und von den Abnehmern als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen.
20. Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Klasse 12 die Waren *alarmes antivol pour véhicules, automobiles, aéronefs, embarcations; dispositifs de retenue de sécurité destinés à être utilisés dans les véhicules*. Anbieter dieser Produkte bieten auch die dazugehörigen Dienstleistungen im Sinne eines sinnvollen Leistungspakets an, so die angefochtenen *installation et réparation d'alarmes antivol*, womit auch insoweit von Gleichartigkeit auszugehen ist. Gleiches gilt für die weiter angefochtenen *entretien et réparation de caméras de sécurité*, welche ebenfalls der Vorbeugung von Diebstählen dienen. Dass die Waren bei der Widerspruchsmarke auf solche für Fahrzeuge eingeschränkt sind, spielt hierbei keine Rolle, da die Dienstleistung der angefochtenen Marke offen formuliert ist und somit sowohl solche Vorrichtungen für Häuser als auch für Fahrzeuge enthalten kann. Zudem fallen diese angefochtenen Dienstleistungen ebenfalls unter die weit gefassten Oberbegriffe *services d'installation; services de réparation* der Widerspruchsmarke.
21. Die angefochtenen *installation, entretien et réparation d'équipements et d'appareils de bureau; installation et entretien d'équipements de téléphonie et de transmission de la voix, de vidéo et de données; installation, réparation et entretien d'équipements de communications* sind stark gleichartig zu den *travaux de vernissage; installation et réparation d'équipements de chauffage; installation et réparation d'appareils électriques; services d'installation; services de construction, à savoir services d'édification et d'installation d'équipements de services publics pour propriétés résidentielles et commerciales* der Widerspruchsmarke. Unter die weit gefasste und breit formulierte letzte Dienstleistung können auch die *entretien et installation de pipelines et forage de puits; construction de ports; installation et réparation de dispositifs d'irrigation*

subsumiert werden. Brunnen benötigen ebenso Baudienstleistungen wie Schwimmbäder, Brücken oder Bewässerungsanlagen, welche allesamt öffentliche oder private Einrichtungen sein können. *Entretien de piscines* sind zudem unter die Dienstleistung *maintenance, nettoyage et réparation de bâtiments et leur contenu* der Widerspruchsmarke zu subsumieren.

22. Die angefochtenen *réparation et construction sous-marine* sind gleichartig zu den Dienstleistungen *services de construction navale; services d'inspection, de réparation, de restauration, de maintenance, de remise en état, de diagnostic, de réglage, de démontage, de nettoyage, de peinture et de polissage de véhicules nautiques* der Widerspruchsmarke. Bei diesen handelt es sich um spezifische Schiffbau-Dienstleistungen. Der Verwendungszweck dieser Dienstleistungen, das erforderliche Fachwissen sowie der Abnehmerkreis überschneiden sich.

Zu Klasse 42:

23. Die angefochtenen Dienstleistungen *services d'architecture et de génie civil; conception architecturale; architecture d'intérieur*; sind gleichartig zu den Oberbegriffen *construction de bâtiments; services de réparation; services d'installation* der Widerspruchsmarke in der Klasse 37. Eine Grenzziehung zwischen Architektur-, Innenarchitektur- bzw. Konstruktionsdienstleistungen und Bauwesen, Reparaturwesen und Installationsarbeiten ist nicht immer möglich. Ein Architekturvertrag beinhaltet üblicherweise verschiedenste Dienstleistungen, welche u.a. auch Überwachung, Planung, Realisierung, Zusammenarbeit mit Ingenieuren usw. enthalten (vgl. beispielsweise BGE 109 II 462). Als solche sind sie sehr eng zu Reparaturen bzw. Installationen oder dem Bauwesen im Allgemeinen. Gleiches gilt für die angefochtenen *établissement de plans pour la construction; planification en matière d'urbanisme et de subdivision des terrains; conduite d'études de projets techniques; études d'ingénierie et d'architecture*. Eine Grenzziehung ist auch zwischen diesen Dienstleistungen und den Bau-, Reparatur- sowie Installationsdienstleistungen nicht möglich. Alle diese Dienstleistungen bilden ohne weiteres eine sachlogische, sinnvolle Kombination. Geotechnische Abklärungen und topografische Vermessungen sind als wesentliche Voraussetzungen einer Bauplanung schwer davon zu trennen, womit auch zwischen *exploration géotechnique et levés topographiques* der angefochtenen Marke und *construction de bâtiments; services de réparation; services d'installation* der Widerspruchsmarke in der Klasse 37 von Gleichartigkeit auszugehen ist.
24. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die beiden kombinierten Wort-/Bildmarken «ASTON MARTIN ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und «ASTON GROUP ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Bei beiden Zeichen sind die Wortelemente in Grossbuchstaben gehalten.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings

bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

4. Beide Zeichen enthalten grafische Elemente: Bei der Widerspruchsmarke stehen in der Zeichenmitte die in schwarzer Fettschrift gehaltenen Begriffe «ASTON MARTIN», welche von einem Rechteck umrandet werden. Das Rechteck befindet sich in der Mitte von stilisierten Flügeln. Ein Farbanspruch wurde nicht geltend gemacht.

Bei der angefochtenen Marke steht in der Zeichenmitte in Fettschrift «ASTON». Darunter steht zentriert in dünneren und kleineren Grossbuchstaben «GROUP». Darüber ist eine Grafik in der Form von vier sich zugewandten zylinderartigen Kegelformen angebracht. Ein Farbanspruch wurde auch hier nicht geltend gemacht. Das Worтеlement «ASTON» stellt von den Grössenverhältnissen und der grafischen Ausgestaltung her das zentrale Zeichenelement der angefochtenen Marke dar.

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 erscheint (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 3).
6. Die Widerspruchsgegnerin führt hierzu aus (vgl. hierzu Stellungnahme, S. 3), dass die beiden Grafiken sehr verschieden seien und einen entscheidenden Einfluss auf den jeweiligen Gesamteindruck ausübten.

Es ist ihr insofern zuzustimmen, wenn sie dartut, dass die Vergleichszeichen ausser dem Zeichenelement «ASTON» über keine weiteren übereinstimmenden Zeichenelemente verfügen. Demgegenüber wird der Gesamteindruck durch die unterschiedlichen grafischen Ausgestaltungen nicht derart verändert, dass das prägende Zeichenelement «ASTON» der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke mit deren weiteren Elementen derart verschmilzt, dass es nicht mehr als selbstständiges Element erscheint.

7. Die grafischen Ausgestaltungen dürfen denn auch bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausgeblendet werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das Publikum insbesondere im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Worтеlementen orientieren wird. Beim vorliegenden Zeichenvergleich ist das Augenmerk somit hauptsächlich auf die Worтеlemente zu richten.
8. 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.]).
9. Vergleicht man die Worтеlemente «ASTON MARTIN» und «ASTON GROUP», so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen jeweils aus zwei Wörtern bestehen und im ersten Begriff «ASTON» vollkommen übereinstimmen. Die Zeichen sind insoweit identisch, was unweigerlich zu einer starken klang- und schriftbildlichen Ähnlichkeit führt.
10. 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.).
11. Die Widerspruchsmarke heisst «ASTON MARTIN». «ASTON» ist ein Vor- und Familienname, der in der Schweiz nur selten vorkommt, sowie ein unbekannter geografischer Name (vgl. z.B. www.wikipedia.org, besucht am 23.01.2024). «MARTIN» ist ebenfalls sowohl Familien- als auch Vorname. Das Zeichen «ASTON MARTIN» wird somit als Kombination von Vor- und Nachnamen bzw. als Kombination von zwei

Nachnamen oder als Kombination von zwei Vornamen verstanden. In diesem Zusammenhang ist zudem darauf hinzuweisen, dass insbesondere der Wortanfang eines Zeichens besonders prägend ist (vgl. hierzu BGE 122 III 388, E. 5 – Kamillosan / Kamillan).

Die Wortelemente der angefochtenen Marke sind ebenfalls «ASTON» sowie der englische Begriff «GROUP». Beim Zeichenvergleich ist insbesondere auf die kennzeichnenden Hauptelemente der Konfliktzeichen abzustellen. Beim zweiten Wort «GROUP» der angefochtenen Marke (auf Deutsch Gruppe) handelt es sich um einen Begriff, welcher für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36, 37 und 42 direkt beschreibend resp. kennzeichnungsschwach ist (vgl. Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>: «GROUP» wird grundsätzlich als beschreibender Hinweis auf einen Verband bzw. eine Gruppe aufgefasst). Solche beschreibenden 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. Bei der angefochtenen Marke ist der Zeichenbestandteil «GROUP» folglich aufgrund seines beschreibenden Charakters nicht das Hauptelement. Es ist daher beim vorliegenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der angefochtenen Marke in erster Linie an «ASTON» orientieren wird.

12. Da beide Zeichen im Wortelement «ASTON» übereinstimmen, bestehen auch Übereinstimmungen im Sinngehalt bzw. es liegt kein unterschiedlicher Sinngehalt dergestalt vor, welcher die genannten schrift- und klangbildlichen Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchte. Die Zeichenähnlichkeit ist somit zu bejahen. Dementsprechend ist nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den strittigen Waren und Dienstleistungen handelt es sich um Waren der Klasse 12 sowie um Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37, 41 und 42.
3. Die Alarmanlagen und Sicherheitssysteme in der Klasse 12 richten sich an Fachleute sowie an Durchschnittsabnehmer und werden nicht täglich erworben. Folglich werden die Abnehmer beim Erwerb dieser Waren einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen. In Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 wird von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht. Die Dienstleistungen der Klasse 37 werden sowohl von Durchschnittsabnehmern wie auch von Fachkreisen nachgefragt. Folglich werden die Abnehmer beim Erwerb dieser Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 100137, II. D. Ziff. 4, «SUNCAR (fig.)» / «SUNCAR (fig.)», abrufbar in der Prüfungshilfe). Hingegen werden Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41 mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist

der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

5. Der Widerspruchsmarke «ASTON MARTIN ((fig.))» kann in der Bedeutung als Kombination von Vor- und Nachnamen bzw. als Kombination von zwei Nachnamen oder als Kombination von zwei Vornamen (vgl. C, Ziff. 11) in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 12 und den Dienstleistungen der Klassen 35, 37 und 41 kein direkt beschreibender Sinngelhalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive stark gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
7. Dies ist vorliegend nicht der Fall: Das prägende Zeichenelement «ASTON» der Widerspruchsmarke wird telquel in die angefochtene Marke übernommen und bleibt auch in dieser als selbständiges Element erkennbar. Durch die integrale Übernahme des Zeichenelements «ASTON» der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bestehen praxisgemäss klare Ähnlichkeiten zwischen den Konfliktzeichen. Das zusätzliche kennzeichnungsschwache Zeichenelement «GROUP» sowie die unterschiedliche Grafik vermögen den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu beeinflussen. Eine Zeichenähnlichkeit könnte denn auch nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element wahrgenommen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Dies ist in casu – wie dargetan (vgl. C, Ziff. 6) – klar nicht der Fall.
8. Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Grafik sowie des Ersetzens von «MARTIN» durch «GROUP» Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit bzw. (starken) Gleichartigkeit der Vergleichswaren und Dienstleistungen und der Übernahme des prägenden Wortelements «ASTON» der Widerspruchsmarke falsche Zusammenhänge vermutet und etwa den Eindruck hat, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante der Widerspruchsmarke handle (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr», vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
9. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der klaren Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit ist die Verwechslungsgefahr trotz der teilweise leicht erhöhten bis teilweise erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103413 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 794674 «ASTON GROUP ((fig.))» widerrufen.
10. Die Widersprechende macht schliesslich geltend, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke die legendäre Herstellerin britischer Luxusportwagen sei. Die Widerspruchsmarke sei ihre Hauptmarke, welche auf sämtlichen von ihr hergestellten Luxusportwagen abgebildet sei. Die Marke «ASTON MARTIN» verfüge somit über äusserst grosse Bekanntheit und somit über sehr starke Kennzeichnungskraft (vgl. Widerspruch, D, Ziff. 23). Bei dem vorliegenden Ausgang des Verfahrens kann die Frage der Bekanntheit der Widerspruchsmarke in casu indessen offengelassen werden.

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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschädigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen. Die unaufgeforderte Replik ist nicht zu entschädigen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 2'000.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103413 wird gutgeheissen.
2.
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 794674 - "ASTON GROUP ((fig.))" wird widerrufen.
3.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Februar 2024

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

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).