

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103598 in Sachen

GISMO Industrie-Holding & Verwaltung AG
Haberstraße 46
42551 Velbert
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Meisser & Partners AG
Schulstrasse 1
7302 Landquart

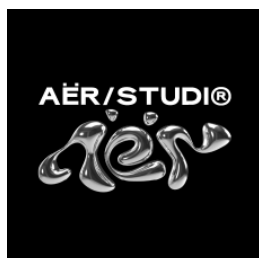
IR-Marke Nr. 1008934 - AER

gegen

Jessica Do Nascimento
Via G. F. Ciani 16
Presso WOLF IMPACT Sagl
6900 Lugano

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 799132 - AËR STUDIO ((fig.))



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

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 799132 «AËR STUDIO» (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 21.06.2023 in Swissreg (www.swissreg.ch) veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9

Apparecchi e strumenti scientifici, di ricerca, di navigazione, geodetici, fotografici, cinematografici, audiovisivi, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di rilevamento, di collaudo, di ispezione, di salvataggio e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo della distribuzione o del consumo dell'elettricità; apparecchi e strumenti per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione o il trattamento dei suoni, delle immagini o dei dati; supporti registrati o scaricabili, computer software, supporti digitali o analoghi supporti per la registrazione e la conservazione vergini; registratori di cassa, macchine calcolatrici; computer e dispositivi periferici per computer.

2. Am 20.09.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf internationale Registrierung Nr. 1008934 «AER» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification ou la reproduction du son ou d'images de classe (cours); haut-parleurs; tables de mixage de sons; phonocapteurs et amplificateurs de son, en particulier pour guitares sèches, violons et autres instruments à cordes; amplificateurs électroacoustiques; disques phonographiques, supports de données magnétiques, CD-ROM, DVD et autres supports de données; logiciels (enregistrés); équipements de traitement de données et ordinateurs; tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique.

4. Mit Verfügung vom 25.09.2023 wurde die widerspruchsgegnersche Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Da sich die widerspruchsgegnersche Partei innert gesetzter Frist nicht vernehmen liess, schloss das IGE die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 07.11.2023 ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 06.02.2009, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 21.10.2008, im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 03.05.2023 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.

3. Wird eine vom IGE angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG).

Da die widerspruchsgegnersche Partei innert der in der Verfügung vom 25.09.2023 angesetzten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt und das Institut wird über den Widerspruch ausschliesslich auf der Grundlage der Argumente der widersprechenden Partei entscheiden.

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

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 des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9

Apparecchi e strumenti scientifici, di ricerca, di navigazione, geodetici, fotografici, cinematografici, audiovisivi, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di rilevamento, di collaudo, di ispezione, di salvataggio e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo della distribuzione o del consumo dell'elettricità; apparecchi e strumenti per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione o il trattamento dei suoni, delle immagini o dei dati; supporti registrati o scaricabili, computer software, supporti digitali o analoghi supporti per la registrazione e la conservazione vergini; registratori di cassa, macchine calcolatrici; computer e dispositivi periferici per computer.

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren geschützt:

Klasse 9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification ou la reproduction du son ou d'images de classe (cours); haut-parleurs; tables de mixage de sons; phonocapteurs et amplificateurs de son, en particulier pour guitares sèches, violons et autres instruments à cordes; amplificateurs électroacoustiques; disques phonographiques, supports de données

magnétiques, CD-ROM, DVD et autres supports de données; logiciels (enregistrés); équipements de traitement de données et ordinateurs; tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique.

4. In Bezug auf die angefochtenen Waren *«apparecchi e strumenti scientifici, di navigazione, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di ispezione, di salvataggio e d'insegnamento»* (Klasse 9) ist – soweit sie sich mit den Waren *«appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique»* (Klasse 9) der Widerspruchsmarke decken – von Gleichheit auszugehen.

Angemerkt werden kann, dass die weiter angefochtenen Waren *«apparecchi e strumenti di ricerca, audiovisivi, di rilevamento e di collaudo»* (Klasse 9) unter die angefochtenen Waren *«apparecchi e strumenti scientifici, ottici, di misura e di ispezione»* (Klasse 9) subsumiert werden können. Diese sind folglich – soweit sie sich mit den Waren *«appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesurage et de contrôle (inspection); tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique»* (Klasse 9) der Widerspruchsmarke decken – wiederum als gleich zu beurteilen.

Insoweit es sich bei den angefochtenen Waren *«apparecchi e strumenti scientifici, di ricerca, di navigazione, geodetici, fotografici, cinematografici, audiovisivi, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di rilevamento, di collaudo, di ispezione, di salvataggio e d'insegnamento»* (Klasse 9) um Produkte handelt, die keine Verbindung zu *«représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique»* aufweisen, besteht – da die Einschränkung der Waren der Widerspruchsmarke mit einem nicht abschliessenden *«notamment»* formuliert ist und folglich auch Produkte für einen anderen Zweck umfasst – wiederum Gleichheit.

5. Wie vorgängig ausgeführt, wird die Widerspruchsmarke aufgrund der offen formulierten Einschränkung (*«tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique»*) a priori für *«appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique»* (Klasse 9) geschützt. Da die angefochtenen Waren *«apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo della distribuzione o del consumo dell'elettricità»* (Klasse 9) unter die vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke subsumiert werden können, sind diese als gleich zu beurteilen.
6. Die angefochtenen Waren *«apparecchi e strumenti per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione o il trattamento dei suoni, delle immagini o dei dati»* (Klasse 9) sind gleich resp. stark gleichartig zu den Waren *«appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification ou la reproduction du son ou d'images de classe (cours); équipements de traitement de données et ordinateurs; tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique»* (Klasse 9) der Widerspruchsmarke einzustufen, weil sie zu vergleichbaren Zwecken eingesetzt und mittels gleichem technischen Knowhow hergestellt, über vergleichbare Vertriebskanäle abgesetzt und von gleichen Konsumentengruppen nachgefragt werden.
7. Zwischen den angefochtenen Waren *«supporti registrati o scaricabili; supporti digitali o analoghi; supporti per la registrazione e la conservazione vergini»* (Klasse 9) und den Waren *«supports de données magnétiques, CD-ROM, DVD et autres supports de données; tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique»* (Klasse 9) der Widerspruchsmarke besteht Gleichheit resp. starke Gleichartigkeit, da es sich um bespielte oder unbespielte Datenträger im

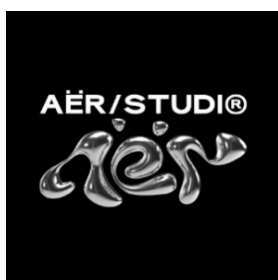
weiteren Sinne handelt, welche wiederum zum gleichen Zweck verwendet werden und sich – falls bespielt – allenfalls im Inhalt unterscheiden können.

8. Die angefochtenen Waren «*computer software*» (Klasse 9) sind – soweit das Einsatzgebiet übereinstimmt – als offensichtlich gleich zu den Waren «*logiciels (enregistrés); tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke einzustufen. Falls sich die Vergleichswaren einzig im Verwendungszweck unterscheiden, besteht starke Gleichartigkeit, weil diese über gleiche Vertriebskanäle angeboten und von vergleichbaren Abnehmerkreisen erworben werden.
 9. Bei den angefochtenen Waren «*registratori di cassa, macchina calcolatrici; computer*» (Klasse 9) ist von Produkten auszugehen, die a priori zur Datenerfassung und -verarbeitung eingesetzt werden. Folglich besteht zu den Waren «*équipements de traitement de données et ordinateurs; tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke starke Gleichartigkeit, da die Vergleichswaren für den gleichen Zweck bestimmt sein können und mittels vergleichbaren Knowhows produziert werden.
 10. Die angefochtenen Waren «*dispositivi periferici per computer*» (Klasse 9) sind stark gleichartig zu den Waren «*équipements de traitement de données et ordinateurs; tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke, da es sich um Zubehör handelt, welches eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes darstellt und häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten wird.
- Weiter kann es sich bei den Waren «*haut-parleurs; tables de mixage de sons; phonocapteurs et amplificateurs de son, en particulier pour guitares sèches, violons et autres instruments à cordes; amplificateurs électroacoustiques; tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique*» (Klasse 9) der Widerspruchsmarke um Peripheriegeräte für Computer handeln, so dass zu den angefochtenen Waren «*dispositivi periferici per computer*» (Klasse 9) – soweit sich diese decken – Gleichheit gegeben ist. Soweit die angefochtenen Waren «*dispositivi periferici per computer*» (Klasse 9) andere Computer-Peripheriegeräte als Vorgenannte umfassen, besteht starke Gleichartigkeit.
11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klasse 9 zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke «AER» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke «AËR STUDIO» (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber.

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. Die angefochtene Marke ist ohne Farbanspruch geschützt und kann folgendermassen wiedergegeben werden:



Die angefochtene Marke besteht aus dem in Grossbuchstaben gehaltenen Worтеlement «AER», welches durch einen Querstrich vom weiteren, in Grossbuchstaben und auf gleicher Höhe aufgeführten Wortbestandteil «STUDIO» abgetrennt ist. Aufgrund der vorhandenen Abtrennung wird das Zeichenelement «AER» separat wahrgenommen.

Weiter ausgeführt werden kann, dass der Buchstabe O des Worтеlementes «STUDIO» mit einem R versehen ist und dieser daher wie ein Registervermerk («registered» / ®) wirkt. Sowohl das Zeichenelement «STUDIO» als auch das integrierte «registered»-Zeichen sind insgesamt als untergeordnet einzustufen; «STUDIO» verweist auf einen möglichen Einsatzort der zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 9. Auch wird das ® einzig als Hinweis auf eine Eintragung des Kennzeichens im Markenregister und insoweit als blosser Zusatz wahrgenommen.

5. Unterhalb der in Standardschrift gehaltenen Worтеlemente «AER / STUDIO» wird der Wortbestandteil «AER» in Kleinbuchstaben und in stark stilisierter Ausgestaltung wiedergegeben. Das grafisch ausgestaltete «aer» verfügt über eine glänzende Note und ist in einer dreidimensionalen Ausführung gehalten, die das Zeichen des Weiteren grössenmässig prägt. Auch wenn das darunter platzierte, grafische Element aufgrund der Grösse nicht ausser Acht gelassen werden kann, verstärkt dieses – falls überhaupt entzifferbar – den Schwerpunkt auf das gut lesbare Worтеlement, da es sich einzig um eine in Kleinbuchstaben gehaltene und stark stilisierte Wiederholung des Worтеlementes «AER» handelt. Es kann mithin davon ausgegangen werden, dass der Fokus bei der angefochtenen Marke a priori auf dem an erster Stelle liegenden Worтеlement «AER» liegen wird. Der Wortbestandteil «AER» wird aufgrund des Aufbaus des Gesamtzeichens (Querstrich zwischen den Worтеlementen; grafisch ausgestaltete Wiederholung des Worтеlementes «AER» unterhalb der Worтеlemente) als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen und dient dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als wesentlicher Orientierungspunkt resp. zur Bezeichnung der Marke, weshalb gegebenenfalls bereits bei einer Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteile eine Verwechslungsgefahr resultieren kann. Des Weiteren fällt auch die unterschiedliche Schreibweise der beiden Zeichenelemente «AER [Widerspruchszeichen]» / «AER aer (fig.) [angefochtenes Zeichen]» (Grossschreibung im Gegensatz zur Gross- / Kleinschreibung) kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-317/2010 – *Lifetex / LIFETEA*, einsehbar unter <https://www.bvger.ch>).
6. 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; Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).

7. Werden die in den Vergleichszeichen vorhandenen, den Gesamteindruck prägenden Wortbestandteile verglichen, stehen sich die Elemente «AER» (Widerspruchsmarke) und «AËR» (angefochtene Marke) gegenüber. Die Vergleichszeichen sind visuell ausser in dem in der angefochtenen Marke zusätzlich vorhandenen Trema identisch. Unterschiede bestehen folglich einzig im mittleren Buchstaben (-E- [Widerspruchszeichen] / -Ë- [angefochtenes Zeichen]).
8. Die Widerspruchsmarke «AER» wird im Englischen als «ER» analog «erate» betont. Im Deutschen ist «AE» eine alternative Schreibweise für «Ä», so dass das Zeichen u.a. als «ÄR» ausgesprochen werden kann. Da «AER» vorliegend isoliert und nicht Bestandteil eines Begriffes ist, ist es im Deutschen auch möglich, die Buchstabenkombination als «A-ER» zu betonen. Im Französischen ist davon auszugehen, dass das Zeichen entweder als «ER» analog zu «aegosome» oder als «A-ER» analog «aedes / aédès» ausgesprochen wird. Da die Vokalfolge resp. der Diphthong «AE» im Italienischen unüblich ist, wird die Widerspruchsmarke - falls überhaupt Italienisch betont - als «A-ER» ausgesprochen.
9. Da das Trema auf dem Buchstaben E (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Trema#Verwendung_in_verschiedenen_Sprachen_und_Schriften, eingesehen am 07.03.2024) - wenn die schweizerischen Nationalsprachen und Englisch in Betracht gezogen werden - nur in der französischen Sprache Verwendung findet, wird die angefochtene Marke «AËR» a priori Französisch ausgesprochen und als «A-ER» betont.
10. Bei französischer, deutscher oder italienischer Aussprache der Widerspruchsmarke können die Vergleichszeichen identisch betont werden («A-ER»). Diese verfügen daher über eine identische Vokalfolge («A-E») und über einen identischen Endkonsonanten («-R»). Des Weiteren weisen die Zeichen phonetisch die gleiche Silbenzahl (2) als auch Kadenz auf.
11. Wird bei der Widerspruchsmarke auf die englische Aussprache abgestellt, führt dies im Vergleich zur angefochtenen Marke zu einer unterschiedlichen Betonung [«ER» [Widerspruchsmarke] / «A-ER» [angefochtene Marke]] und zu einem phonetischen Unterschied bei den vorhandenen Vokalen («E-» [Widerspruchsmarke] / «A-E» [angefochtene Marke]). Eine englische Aussprache der Widerspruchsmarke resultiert jedoch wiederum in einem identischen Endkonsonanten («-R»). Auch weisen die Vergleichszeichen bei englischer Aussprache eine unterschiedliche Silbenzahl (1/2) als auch Kadenz auf.
12. In casu überwiegen die übereinstimmenden Merkmale vor allem gegenüber der Abweichung in der Wortmitte, zumal der Anfang und das Ende eines Zeichens dessen Gesamteindruck besonders prägt (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*). Je nach Aussprache der Widerspruchsmarke («ER», «ÄR» oder «A-ER») liegt im Vergleich zur angefochtenen Marke eine identische resp. quasi-identische Betonung des Zeichenelementes «AËR» vor. Ausserdem wird insbesondere bei französischer Betonung der Vergleichszeichen die Silbenzahl als auch die Kadenz nicht verändert. Aufgrund der Tatsache, dass die den Gesamteindruck prägenden Zeichenelemente der Vergleichszeichen ausser im visuell vernachlässigbaren Trema vollständig übereinstimmen und im Hinblick, dass sich die Vergleichszeichen zudem reimen, kann eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebenen ohne weiteres bejaht werden.
13. 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.).
14. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Griechischen stammenden Präfix «AER», der in der deutschen als auch der englischen Sprache vor Konsonanten als Wortbildungselement mit der Bedeutung «Luft-» Verwendung findet (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/aero> und <https://www.merriam-webster.com/dictionary/aer->, eingesehen am 07.03.2024). «AER» ist des Weiteren Bestandteil unterschiedlicher Firmennamen von Fluggesellschaften und wird auch in weiteren Bedeutungen als Abkürzung verwendet, wobei keine der gefundenen Sinngehalte effektiv im Vordergrund steht (<https://de.wikipedia.org/wiki/Aer>, <https://en.wikipedia.org/wiki/AER>, <http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=aer&language=de>,

<https://www.acronymfinder.com/AER.html>, eingesehen am 07.03.2024). Des Weiteren handelt es sich bei AER um eine unbekannte Ortschaft in der Lombardei (<https://www.geonames.org/search.html?q=aer&country=>, eingesehen am 07.03.2024). Es kann davon ausgegangen, dass die angesprochenen Abnehmerkreise der Widerspruchsmarke keinen klaren Sinngehalt zuordnen und daher a priori als Fantasiebegriff wahrnehmen.

15. Die angefochtene Marke besteht aus dem Begriff «AËR / STUDIO aër». In der orthodoxen Ostkirche und den katholischen Ostkirchen, die dem byzantinischen Ritus folgen, kann «Aër» den grössten und äussersten der Schleier bezeichnen, die den Kelch und den Diskus bedecken (vgl. <https://en.wikipedia.org/wiki/A%C3%ABr>, eingesehen am 07.03.2024). Der vorgenannte Bedeutungsgehalt des Zeichenelementes «AËR / aër» der angefochtenen Marke ist den in casu relevanten Konsumenten als nicht bekannt einzustufen und kann als Fantasiebegriff qualifiziert werden. Dem weiteren Zeichenbestandteil «STUDIO» kommen die Bedeutungen von «1) Künstlerwerkstatt, Atelier (z. B. eines Malers); 2) Produktionsstätte für Rundfunk-, Fernsehsendungen, Kinofilme, Musikaufnahmen usw.; 3) kleines [Zimmer]theater oder Kino, in dem besonders experimentelle Stücke, Filme oder Inszenierungen gebracht werden; 4a) Übungsraum für Tänzer; 4b) Kurzform für Fitnessstudio; 5) abgeschlossene Einzimmerwohnung» zu (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Studio>, eingesehen am 07.03.2024); die vorgenannten Sinngehalte werden von den angesprochenen Abnehmerkreisen ohne weiteres gekannt. Folglich besteht im Vergleich zur Widerspruchsmarke ein semantischer Unterschied.
16. Eine klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken kann durch einen ausgeprägt verschiedenen Sinngehalt derart kompensiert werden, dass eine Verwechslungsgefahr abgeschwächt wird oder ganz entfällt. Der blosse Umstand, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen nicht entspricht, kann den erwähnten Kompensationseffekt noch nicht herbeiführen. Die Wahrnehmung einer Marke muss sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt. Ausserdem müssen die unterschiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich sein, und die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken darf nicht so gross sein, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht, so dass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 sowie BVGer B-142/2009, E. 5.4 – *Pulcino / Dolcino*, mit Verweis auf RKGE in: sic! 1998 S. 50, E. 6 – *Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.]*; BGE 121 III 377 E. 3c – *BOSS / BOKS*).
17. Der Umstand, dass die beinahe unverändert übernommene Widerspruchsmarke «AER» im jüngeren Zeichen mit dem nachgestellten «STUDIO» nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt verschmolzen wird, sondern letztere Bezeichnung erstere höchstens ergänzt resp. präzisiert und das Widerspruchszeichen im jüngeren Zeichen nach wie vor als selbständiges Zeichenelement erkennbar bleibt, führt dazu, dass die fehlende Übereinstimmung auf Ebene des Sinngehalts zu wenig markant ist, als dass sie die festgestellte Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
3. Praxismässig richten sich die Waren der Klasse 9, insbesondere Datenträger, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, an eine mediengewöhnte und –konsumierende Letztabnehmerschaft, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken erworben. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden (vgl. BVGer B-6783/2017, E. 3 – *UBER / uberall (fig.)*; BVGer B-6761/2017, E. 3.2 – *Qnective und Qnective (fig.) / Q qnnect (fig.)*).
 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. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Buchstabenfolge «AER». Wie bereits festgehalten (vgl. Absatz III.C.14.), kommen «AER» als mögliche Abkürzung unterschiedliche Bedeutungen zu. Da jedoch im Zusammenhang mit den in casu zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 9 keiner der möglichen Sinngehalte offensichtlich im Vordergrund steht, wird der Begriff als unbestimmt wahrgenommen. Auch als unbekannter geografischer Namen oder firmenmässig verwendeter Bestandteil von Fluggesellschaften kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Charakter entnommen werden. Des Weiteren wird «AER-» einzig in Kombination mit weiteren Wortbestandteilen, welche mit einem Vokal beginnen, als Wortbildungselement für «Luft-» verwendet. Ansonsten ist «AERO-» üblicher. Daher wird die Widerspruchsmarke in Alleinstellung nicht ohne weiteres mit der Bedeutung von «Luft» assoziiert. Auch hat die Widerspruchsmarke eine Einschränkung der Waren der Klasse 9 auf *«tous les produits précités étant notamment destinés aux représentations musicales et enregistrements musicaux ou étant des composants, garnitures ou accessoires pour amplificateurs de son et instruments de musique»* erfahren. Selbst wenn diese nicht als abschliessend zu qualifizieren ist, beziehen sich die Waren mehrheitlich auf solche mit Bezug auf *«Musikdarbietungen und Musikaufnahmen oder Bestandteile, Ausstattungen oder Zubehör für Tonverstärker und Musikinstrumente»*, die keinen direkten Zusammenhang mit «Luft» aufweisen. Die Widerspruchsmarke wird mithin als Fantasiebegriff wahrgenommen und verfügt über einen durchschnittlichen Schutzzumfang.
 6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall:

Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen in den in erster Linie als Fantasiebezeichnungen wahrgenommenen Elementen «AER» resp. «AËR» der Vergleichszeichen sind in der angefochtenen Marke zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Das weitere in der angefochtenen Marke vorhandene, als Hinweis auf den möglichen Einsatzort als vernachlässigbar einzustufende Element «STUDIO» sowie dessen in Form eines banalen Registervermerks ausgestalteter Buchstabe O als auch das einzig als Verdoppelung wirkende, grafisch ausgestaltete Worтеlement «aër» und die damit einhergehenden, insbesondere phonetischen, schriftbildlichen als auch bildlichen Abweichungen sind nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchten. Die angefochtene Marke wirkt einzig wie eine quasi-identisch geschriebene Variante der Widerspruchsmarke, deren unterscheidungskräftiges Element eine grafische Wiederholung erfahren hat und zudem mit dem Hinweis auf den Einsatzort ergänzt worden ist.
 7. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
 8. Selbst unter Annahme einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit

resp. starken Gleichartigkeit der Waren zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103598 ist daher gutzuheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 799132 «AËR STUDIO» (fig.) für sämtliche angefochtenen Waren, nämlich *«apparecchi e strumenti scientifici, di ricerca, di navigazione, geodetici, fotografici, cinematografici, audiovisivi, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di rilevamento, di collaudo, di ispezione, di salvataggio e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo della distribuzione o del consumo dell'elettricità; apparecchi e strumenti per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione o il trattamento dei suoni, delle immagini o dei dati; supporti registrati o scaricabili, computer software, supporti digitali o analoghi supporti per la registrazione e la conservazione vergini; registratori di cassa, macchine calcolatrici; computer e dispositivi periferici per computer»* (Klasse 9), zu widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine 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. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgenerische Partei der widersprechenden Partei daher CHF 2000.00 zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103598 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 799132 «AËR STUDIO» (fig.) wird für die folgenden Waren widerrufen:

Klasse 9

Apparecchi e strumenti scientifici, di ricerca, di navigazione, geodetici, fotografici, cinematografici, audiovisivi, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di rilevamento, di collaudo, di ispezione, di salvataggio e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo della distribuzione o del consumo dell'elettricità; apparecchi e strumenti per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione o il trattamento dei suoni, delle immagini o dei dati; supporti registrati o scaricabili, computer software, supporti digitali o analoghi supporti per la registrazione e la conservazione vergini; registratori di cassa, macchine calcolatrici; computer e dispositivi periferici per computer.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

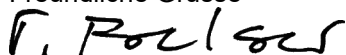
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 12. März 2024

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).