

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104555 in Sachen

ar3-architekten AG
Sonnenbergstrasse 17/19
3013 Bern

Widersprechende Partei

vertreten durch

Schluep IP Law AG
Falkenplatz 7
3012 Bern

CH-Marke Nr. 821197 - AR3

gegen

A3 architekten AG
Hauptstrasse 34
3713 Reichenbach

Widerspruchsgegnerische Partei

CH-Marke Nr. 826404 - A3 ((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 CH-Marke Nr. 826404 "A3 ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 10.02.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für Dienstleistungen eingetragen:
 - 42 *Architektonische Planung und Beratung; Architektur- und Ingenieurdienstleistungen; Architekturberatung.*
2. Am 06.05.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 821197 "AR3" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 36 *Verwaltung von Liegenschaften; Dienstleistungen einer Immobilienagentur im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Gebäuden; Leistungen von Immobilienagenturen zu Verkauf, Kauf und Miete von Immobilien; Leistungen von Immobilienagenturen zum Kauf und Verkauf von Land; Vermittlung von Verträgen über den Kauf und Verkauf von bebautem und unbebautem Land; finanzielle Bewertung bei der Teilnahme an Ausschreibungen; Immobilienverwaltung; Vermittlung, Verwaltung und Bewertung von Immobilien.*
 - 37 *Dienstleistungen eines Generalunternehmers (Baudienstleistungen); Bau, Unterhalt und Renovation von Immobilien; Bauberatung; Auskünfte in Bezug auf die Bauausführung; Bau und Instandhaltung von Gebäudekomplexen, Wohngebäuden, Wohnanlagen, Geschäftshäusern, Einkaufszentren, Bürogebäuden und Parkhäusern; Renovierung und Sanierung von Gebäuden; Errichten von Gewerbezentren, Wohnüberbauungen und Fabrikationsgebäuden.*
 - 42 *Architektur- und Ingenieurdienstleistungen; Architekturdienstleistungen für das Design von Gebäuden; Beratungs- und Informationsdienste zu Architektur und Infrastruktur der Informationstechnologie; Beratungsdienste im Bereich Architektur und Bauzeichnen; Bauplanung (Architektendienstleistungen); Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Entwicklung von Bauprojekten; architektonische Planung und Beratung; Planung technischer Projekte; Durchführung von technischen Projektplanungen; Dienstleistungen eines Totalunternehmers, nämlich technische Machbarkeits- und Benutzungsstudien; Stadtplanung.*
4. Mit Verfügung vom 08.05.2025 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 10.06.2025 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 16.06.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 04.10.2024, die angefochtene Marke am 16.12.2024 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 Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 42 *Architektonische Planung und Beratung; Architektur- und Ingenieurdienstleistungen; Architekturberatung.*
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 42 *Architektur- und Ingenieurdienstleistungen; Architekturdienstleistungen für das Design von Gebäuden; Beratungs- und Informationsdienste zu Architektur und Infrastruktur der Informationstechnologie; Beratungsdienste im Bereich Architektur und Bauzeichnen; Bauplanung (Architektendienstleistungen); Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Entwicklung von Bauprojekten; architektonische Planung und Beratung; Planung technischer Projekte; Durchführung von technischen Projektplanungen; Dienstleistungen eines Totalunternehmers, nämlich technische Machbarkeits- und Benutzungsstudien; Stadtplanung.*
4. Die Dienstleistung *Architektur- und Ingenieurdienstleistungen* ist in beiden Verzeichnissen identisch enthalten. Die gilt auch betreffend die Dienstleistung *Architektonische Planung und Beratung*.
5. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung *Beratungsdienste im Bereich Architektur und Bauzeichnen* umfasst die angefochtene Formulierung *Architekturberatung*. Es besteht somit Dienstleistungsidentität.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit 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 "AR3" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "A3 ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. 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).
3. Das figurative Element des angefochtenen Zeichens bezieht sich auf die Verbindung des Buchstabens A mit der Ziffer 3 sowie deren Platzierung in einem dunklen Kreis. Dabei berührt die Ziffer 3 den äusseren Rand des Kreises. Diese Gestaltungselemente vermögen den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens mitzubeeinflussen, so dass diese Elemente im nachfolgenden Zeichenvergleich nicht gänzlich vernachlässigt werden dürfen. Hingegen gilt es zu beachten, dass im mündlichen Geschäftsverkehr grafische Elemente nicht ausgesprochen werden und somit in der Folge der Fokus insbesondere bei den Wortelementen liegt.
4. In casu stehen sich die Wortelemente "AR3" (Widerspruchsmarke) und "A3 ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Zu beachten gilt es weiter, dass Zeichen mit drei bzw. zwei Buchstaben und/oder Ziffern als Kurzzeichen gelten. Diese werden denn auch optisch und akustisch leichter erfasst und prägen sich besser ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass den Abnehmern Unterschiede entgehen (vgl. BGE 121 III 377 ff. – Boss/Boks). Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination der Buchstaben A und R mit der Ziffer 3. Zwar übernimmt das jüngere Zeichen die Elemente A und 3. Diese Übereinstimmungen auf schriftbildlicher Ebene werden hingegen durch die Verbindung des Buchstabens A mit der Ziffer 3 sowie dem Fehlen des Buchstabens R relativiert. Insgesamt ist somit von einer schwachen Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen.
5. Während die Widerspruchsmarke in drei Silben ausgesprochen wird (a-err-drei), besteht das angefochtene Zeichen einzig aus zwei Silben (a-drei). Bei Kurzzeichen fällt das Fehlen einer Silbe, auch wenn es sich um die Mittelsilbe handelt, auf. Aufgrund der Übernahme der Silben a und drei ist trotzdem eine gewisse Ähnlichkeit im Klang gegeben.
6. 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.).
7. "AR3" kommt als Ganzes keine Bedeutung zu. Das Element AR steht u.a. für das Kürzel für den Kanton Appenzell Auser Rhoden. Weiter kommt AR auch die Bedeutung Argentina, Arabic, Arkansas, Augmented Reality, Annual Report oder Armor neben einer Vielzahl weiterer Bedeutungen zu (vgl. www.acronymfinder.com, abgerufen am 10.09.2025). Diese Bedeutungen dürften hingegen den Schweizer Abnehmerkreisen nicht bekannt sein. Die Widerspruchsmarke kann somit als Appenzell Auser Rhoden drei verstanden werden. "A3" ist eine Autobahnbezeichnung in der Schweiz (Strecke Basel-Sargans, vgl. Onlineenzyklopädie Wikipedia, auf www.de.wikipedia.org, abgerufen am 10.09.2025) und die übliche Bezeichnung für ein Papierformat. Diese Bedeutungen von A3 sind den Schweizer Abnehmern bekannt. Somit verfügen die im Konflikt stehenden Zeichen über unterschiedliche Sinngehalte.
8. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen, gilt es in der Folge zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichsdienstleistungen 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. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bezüglich der vorliegend massgebenden Dienstleistungen der Klasse 42 ist davon auszugehen, dass diese nicht alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Es ist mithin von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. u.a. BVGer B-6783/2017, E. 3 – UBER / uberall (fig.)).
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Der Widerspruchsmarke "AR3" kommt als Ganzes keine Bedeutung in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 42 zu. Betreffend Buchstabenkombinationen wie Akronymen bzw. Abkürzungen beurteilen die Gerichtsinstanzen die Kennzeichnungskraft unterschiedlich. Wenn durch den Wechsel von Vokalen und Konsonanten eine Buchstabenfolge wie ein imaginäres Wort ausgesprochen werden kann, kann sie eine relativ starke prägende Wirkung haben. Eine Buchstabenfolge hingegen, die nicht ausgesprochen, sondern lediglich buchstabiert werden kann, prägt sich weniger leicht ins Gedächtnis ein und bleibt daher als Bestandteil eines Zeichens eher schwach, zumindest solange sie sich nicht durch langjährige Verwendung des Zeichens durchgesetzt und im Handel Bekanntheit erlangt hat (vgl. u.a. BVGer B-5493/2023, E. 6.3.3 – AFP (fig.) / [O]FP (fig.) mit Verweis auf Entscheid des BGer, 4A_375/20212, E. 3.4.4 - LOG BAU/BAU LOG). Unter Anwendung dieser Rechtsprechung ist somit von einer reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Da die widersprechende weder die Bekanntheit der älteren Marke geltend macht noch entsprechende Belege eingereicht hat, bleibt es beim originären, reduzierten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke.
5. Die Vergleichszeichen werden zwar für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit grundsätzlich 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 der Fall: durch das Weglassen des Buchstabens "R" erhält das angefochtene Zeichen "A3" einen von den angesprochenen Abnehmerkreisen klar erkennbaren Sinngehalt, der sich in der älteren Marke nicht wiederfindet. Entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, unterscheiden sich die im Konflikt stehenden Zeichen in ihrem Schriftbild recht stark. Das Fehlen des Buchstabens R, die Verbindung der beiden Elemente A und 3 sowie die Verschmelzung der Ziffer 3 mit dem Kreiselement rufen einen von der Widerspruchsmarke abweichenden Gesamteindruck hervor. Da die Widerspruchsmarke zudem nur über einen reduzierten Schutzzumfang verfügt (vgl. oben III. D. Ziff. 4 und auch BGer 4A.123/2015 vom 25. August 2015 E. 4 "Mipa Lacke + Farben AG/ MIPA Baumatec AG), hält das angefochtene Zeichen trotz Dienstleistungsgleichheit den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand ein. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist somit erst recht unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu verneinen.

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. 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. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es werden somit keine Parteikosten gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 104555 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 16. September 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).