

## Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 15755 in Sachen

ECOWATER SYSTEMS LLC  
1890 Woodlane Drive  
US-Woodbury, MN 55125

### Widersprechende

vertreten durch

E. Blum & Co. AG  
Patent- und Markenanwälte VSP  
Vorderberg 11  
8044 Zürich

CH-Marke Nr. 662 326 "ECOWATER CHC"

### gegen

Nova Form AG  
Hinterbergstrasse 47  
6314 Steinhausen

### Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

zm rechtsanwaelte  
Burgerstrasse 17  
Postfach  
6000 Luzern 7

CH-Marke Nr. 704 557 "ECOQUA"

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 Schweizer Marke Nr. 704 557 "ECOAQUA" wurde am 11. Juli 2017 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren eingetragen:

*Klasse 11*

*Wasserfiltriergeräte für Aquarien; Filtriergeräte für Aquarien; Filter für Aquarien.*

2. Am 10. Oktober erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch nämlich hinsichtlich der Waren in Klasse 11.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 662 326 "ECOWATER CHC", die für folgende Waren eingetragen ist:  
*Klasse 11*  
*Wasserkühlungstürme für Filtration, Demineralisation und Reduktion der Härte von Wasser.*
4. Mit Verfügung vom 11. Oktober 2017 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 9. November 2017 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht, in welcher sie unter anderem die Nichtgebrauchseinrede der Widerspruchsmarke geltend gemacht hat.
6. Mit Verfügung vom 13. Dezember 2017 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass sich die Widerspruchsmarke noch in der fünfjährigen Gebrauchsschonfrist gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG befinde und die Nichtgebrauchs-Einrede somit im vorliegenden Verfahren nicht gehört werden könne.
7. 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 6. Juni 2014 hinterlegt, die angefochtene Marke am 8. März 2017. Die Widersprechende 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

1. Waren 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 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 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], 1.1.2019, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter <https://www.ige.ch>).

2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren eingetragen:

3. Die Widerspruchsmarke geniesst Schutz für folgende Waren:

*Klasse 11*

*Wasserfiltriergeräte für Aquarien; Filtriergeräte für Aquarien; Filter für Aquarien.*

4. Die Widerspruchsmarke geniesst Schutz für folgende Waren:

*Klasse 11*

*Wasserkühlungstürme für Filtration, Demineralisation und Reduktion der Härte von Wasser.*

5. Unter der Widerspruchsmarke werden Wasserkühlungstürme für Filtration, Demineralisation und Reduktion der Härte von Wasser beansprucht. Gemäss Recherchen existieren zwar keine Wasserkühltürme für die Filtration von Wasser jedoch aber solche, welche Filtrationssysteme beinhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um grössere Anlagen. Bei den angefochtenen Filtriergeräten für Aquarien kann es sich einerseits um solche für den Privatgebrauch als auch um Filtriergeräte für grosse Aquarien in Zoos handeln, wobei es sich bei Letzteren in der Regel ebenfalls um grössere Anlagen handelt. Die angefochtenen Waren richten sich somit insbesondere an Privatpersonen mit einem Hausaquarium, an Zoos sowie an Zwischenhändler, d.h. z.B. Zoofachgeschäfte. Zwar mögen die Vergleichswaren unterschiedliche Einsatzgebiete haben, zumindest ein Teil des Know-hows für die Herstellung von Filtern ist aber unabhängig von dem jeweiligen Anwendungsbereich gleich, weshalb ohne Weiteres anzunehmen ist, dass Anbieter von Filtern in verschiedene Einsatzgebiete diversifizieren. Vorliegend ist aus den genannten Gründen zumindest von einer entfernten Warengleichartigkeit auszugehen. 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 reinen Wortmarken "ECOWATER CHC" (Widerspruchsmarke) und "ECOQUA" (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.]*).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff „ECO“, welcher gemäss ständiger Praxis des Instituts insb. im Sinn von „ecological“ bzw. „ökologisch“ verstanden wird (vgl. dazu <https://ph.ige.ch/ph/> sowie [https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/eco\\_1](https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/eco_1)), dem zum englischen Grundwortschatz zugehörigen Element „WATER“ (zu Deutsch „Wasser“) sowie dem Element „CHC“, welchem keine ohne Weiteres erkennbare Bedeutung zukommt. Die angefochtene Marke wird ohne Gedankenarbeit in die Elemente „ECO“ und „AQUA“ aufgeteilt, wobei Letzteres von den angesprochenen Abnehmern wiederum ohne Weiteres im Sinn von „Wasser“ verstanden wird. Die Zeichen sind im ersten Element identisch. Im Übrigen weisen sie auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene klare Unterschiede auf, stimmen trotz unterschiedlicher Sprachen indes hinsichtlich des jeweilig zweiten Elements auch auf der semantischen Ebene überein. Die Zeichenähnlichkeit ist somit 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. 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. Weiter ist zu beachten, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt wird. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder *wesentliche Bestandteile* gemeinfrei sind (vgl. BVGE 2010/32 E. 7 *Pernaton / Pernadoi*). Es ist nicht unmittelbar klar, was „ECO WATER“ bzw. „ecological water“ bedeuten soll, bzw. inwiefern „Wasser“ ökologisch sein kann oder eben nicht. Diesem Element der Widerspruchsmarke kommt daher insgesamt kein direkt beschreibender Sinngehalt zu. Die Bezeichnung besteht aber mit Bezug auf die beanspruchten Waren aus zwei rein beschreibenden Elementen und weckt auch im Gesamteindruck zumindest eine klare Ideenverbindung zu „sauberem bzw. umweltfreundlichem Wasser“. Das Element „ECOWATER“ muss somit als kennzeichenschwach qualifiziert werden. Gleiches gilt für die angefochtene Marke „E-

COAQUA“, welche im Sinn von „ökologisches Wasser“ zwar ebenfalls nicht direkt beschreibend ist, mit hin sich der Schutz der Widerspruchsmarke zwar grundsätzlich auf das Zeichen als Ganzes, nicht aber auf die einzelnen gemeinfreien Elemente „ECO“ und „AQUA“ erstrecken kann.

5. Die Widersprechende macht in der Widerspruchsschrift geltend, der Widerspruchsmarke komme aufgrund ihrer überragenden Bekanntheit ein weit überdurchschnittlicher Schutzzumfang zu, reichte dazu aber keine Belege ein und konnte diese somit auch nicht glaubhaft machen. Im Parallelfall W15755 gelang es ihr denn auch nicht, den Gebrauch in der Schweiz glaubhaft zu machen (vgl. entsprechender Entscheid vom 29. Januar 2019).
6. Die Vergleichszeichen werden lediglich für entfernt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein niedrigerer Massstab anzulegen ist (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Folglich reichen schon geringere Abweichungen für das Schaffen einer Unterscheidbarkeit. Weiter ist zu beachten, dass es sich bei den Vergleichswaren um Spezialprodukte handelt, wobei davon ausgegangen werden kann, dass diese sorgfältig ausgewählt werden bzw. mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben werden. Folglich kann bei den Konsumenten der hier massgeblichen Waren auch von einem besseren Unterscheidvermögen ausgegangen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
7. Die Vergleichszeichen stimmen zwar im ersten Element überein. Hinsichtlich der Vergleichselemente „ECOWATER“ und „ECOAQUA“ erkennen die Abnehmer aufgrund der unterschiedlichen Sprachen jedoch Unterschiede, auch wenn den Zeichen bei Kombination der zwei Elemente ein gleicher Sinngehalt zukommt. Die einzelnen Elemente sind für sich genommen, wie ausgeführt, gemeinfrei und auch in Kombination zumindest stark allusiv und insoweit kennzeichnungsschwach. Zwar können grundsätzlich auch kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente den Gesamteindruck mitbestimmen (vgl. BVGer B-1481/2015, E. 6.2.1 – *ice watch (fig.) / NICE watch (fig.)*). Der Schutz einer Marke kann sich aber wie oben dargelegt in jedem Fall nicht auf einzelne gemeinfreie Elemente als solche beziehen (BVGer B-1481/2015, E. 10.1.2 – *ice watch (fig.) / NICE watch (fig.)*). Weisen die Vergleichszeichen wie in casu im Gemeingut stehende Wortbestandteile auf, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Elemente von der angegriffenen Marke übernommen wurden (BVGer B-1637/2015, E. 5.3 mit Hinweisen – *FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE*). Es ist davon auszugehen, dass sich die Abnehmer der Widerspruchsmarke zwecks Erinnerbarkeit insbesondere am unterscheidungskräftigen Element «CHC» bzw. an der Kombination der kennzeichnungsschwachen Bezeichnung "ECOWATER" mit diesem Zeichenelement orientieren werden. Dieses Element wird nicht in die angefochtene Marke übernommen, womit die Abnehmer Unterschiede in den Zeichen erkennen werden. Das Element "ECOWATER" wird weiter als Kombination zweier englischer Begriffe wahrgenommen, wohingegen in der widerspruchsgegnerschen Marke die Verwendung des lateinischen Begriffs "AQUA" prägend ist. Dies sowie die aus dem Umstand der verschiedenen Sprachen resultierenden Unterschiede auf phonetischer und schriftbildlicher genügen unter Berücksichtigung der lediglich entfernten Warengleichartigkeit und des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit sowie der Tatsache, dass bei den angesprochenen Abnehmern von einem besseren Unterscheidvermögen ausgegangen werden kann, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.
8. Der Widerspruch Nr. 15755 wird aus den genannten Gründen abgewiesen.

#### 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). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die Widerspruchsgegnerin hat die Stellungnahme im vorliegenden Verfahren mit jener im Parallelverfahren W15754 zusammengefasst, wobei keine separate Argumentation vorgebracht worden ist. Es rechtfertigt sich daher, ihr eine um die Hälfte gekürzte Parteientschädigung zuzusprechen. Die Parteientschädigung wird somit im vorliegenden Verfahren auf CHF 600.- festgelegt.

Aus diesen Gründen wird

**verfügt:**

1. Der Widerspruch Nr. 15755 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 600.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 29. Januar 2019  
Markenabteilung

Sabrina Mathys  
Widerspruchssektion

**Rechtsmittelbelehrung:**

**Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.**