

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102198 in Sachen

ista Deutschland GmbH
Luxemburger Strasse 1
45131 Essen
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Weinmann Zimmerli
Apollostrasse 2
8032 Zürich

IR-Marke Nr. 1478719 - ista ((fig.))



gegen

Ingo Steiniger
Distelkamp 45
51588 Nümbrecht
DE-Deutschland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Aldo Römpler, Patentanwalt
Brendenweg 11
Postfach 154
9424 Rheineck

CH-Marke Nr. 764187 - IST ((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. 764187 - "IST ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 25.05.2021 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 6: Rohre, Rohrleitungen aus Metall; Rohrverbindungsstücke aus Metall, insbesondere Rohrmuffen aus Metall; Leitungsarmierungen [aus Metall]; Armierungen für Bauzwecke, aus Metall; Baumaterialien aus Metall; Bauten aus Metall, insbesondere Stahl; Behälter aus Metall, insbesondere Stahl; Betonverschalungselemente aus Metall; Bleche, insbesondere Stahlbleche; Dachbeläge aus Metall; Fenster und deren Zubehör aus Metall; Folien aus Metall; Fussböden aus Metall; Tragkonstruktionen für Bauten aus Metall; Baugerüste aus Metall; Gitter aus Metall; Griffe aus Metall; Kästen, Kisten aus Metall; unedle Metalle [roh oder teilweise bearbeitet], insbesondere Stahl, roh oder teilweise bearbeitet; Legierungen aus unedlen Metallen, insbesondere Stahllegierungen; Stahlguss; Stahlkonstruktionen; Paletten aus Metall; Schwimmbecken [vorgefertigte Metallkonstruktionen]; Schwimmcontainer aus Metall; Tore aus Metall;

Klasse 7: Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung; hydraulische Antriebe für Maschinen und Motoren; pneumatische Antriebe für Maschinen und Motoren; Elektrische Antriebe für Maschinen; Antriebe für Ventile; Antriebe für Vakuumpumpen; Drainagemaschinen; Kompressoren (Maschinen); Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; pneumatische Rohrförderanlagen; Pumpen und deren Zubehör, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Pumpen zur Fass- und Behälterentleerung, Dickstoffpumpen, Druckluftmembranpumpen, Dosierpumpen, Prozesspumpen, Fasspumpen, Schlammpanzerpumpen, Extrusionspumpen, Drehkolben- und Kolbenpumpen, Schlauchpumpen, Kreiskolbenpumpen, Filterpressenbeschickungspumpen, Abwasserpumpen, Schlammumpen, Baupumpen, Abwasser-Tauchpumpen; Membranpumpen zur Förderung von halbflüssigem Material; Membranpumpen zur Förderung von flüssigem Material; Förderschnecken; Rotierende Förderschnecken; Maschinen zur Förderung von Feststoffen; Förderpumpen; Gestufte und segmentierte Fördergeräte; vertikale Turbinenpumpen; Elektrische Pumpen [Maschinen]; Pumpen als Maschinenteile; nicht handbetätigte Handwerkzeuge; Regler [Maschinenteile], insbesondere Druckregler; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Feststoffen; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen; Absaugmaschinen; Fördermaschinen; Schieber [Maschinenteile]; Schlammumpen; Schlammssammler [Maschinen]; Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Druckluftmaschinen; Maschinen- und Motorgehäuse; Schmiervorrichtungen [Maschinenteile]; Wärmeaustauscher [Maschinenteile]; Dichtungen [Motorenteile]; Dosierventile als Maschinenteile; Digitale elektro-hydraulische Dosierventile; Automatische Dosiermaschinen; Düsen als Teile von motorbetriebenen Sprühgeräten; Elektrisch betriebene Sprühgeräte; Sprühaufsätze [Maschinenteile]; Sprühgeräte [Maschinen]; Sprühhöpfe [Maschinenteile]; Sprühventile [Maschinenteile]; Betätigungselemente für Ventile [Maschinenteile]; Drucksteuerungen [Ventile] als Maschinenteile; durch Druckänderung betätigte Ventile; Hähne aus Metall [Ventile] [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile; Kraftbetätigte Ventile; Mechanische Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms; Motorbetriebene Ventile; Pneumatisch zu betätigende Ventile; Ventile als Maschinenteile; Ventile für Druckregler [Maschinenteile]; Ventile für Pumpen; Ventile [Teile von Pumpen]; Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms [mechanisch]; Rührwerke zum Umwälzen flüssiger Medien; Hebezeuge zum Handhaben von Lasten, insbesondere Federzüge; nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Abfüllmaschinen; Siebe [Maschinen oder Maschinenteile]; Formmaschinen; Gussformen [Maschinenteile]; Metallbearbeitungsmaschinen, insbesondere Fräsmaschinen; Füllmaschinen; Verpackungsmaschinen; elektromechanische Maschinen für die chemische Industrie; Hebezeuge; Hubgeräte;

Klasse 8: Handpumpen, insbesondere Handfasspumpen; Handgeräte zum Abfüllen; handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Handbetätigte Sprühgeräte für industrielle oder gewerbliche Zwecke;

Klasse 9: Dosiergeräte, insbesondere Proportionaldosiergeräte; Apparate zur automatischen Dosierung; Elektrische Ventile [thermionische]; Magnetgesteuerte Ventile;

Klasse 10: Pumpen für medizinische Zwecke; Milchpumpen; Dosierpumpen zur Verabreichung von Arzneimitteln in abgemessener Menge [medizinische Zwecke]; Automatische medizinische Dosierapparate für Injektionen für Menschen; Automatische medizinische Dosierapparate für Injektionen für Tiere; Handbetätigte Sprühgeräte für medizinische Zwecke;

Klasse 17: Schläuche, nicht aus Metall; Kunststoff-, Viskosefolien, Folien aus regenerierter Zellulose, ausser für Verpackungszwecke; Fugenkitte; Rohrverbindungsstücke, nicht aus Metall;

Klasse 35: Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung, hydraulische, pneumatische, elektrische Antriebe, insbesondere für den Gartenbau, Drainagemaschinen, Abscheidern, insbesondere Wasserabscheidern, Kompressoren (Maschinen), Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), Getrieben, ausgenommen für Landfahrzeuge, pneumatischen Rohrförderanlagen; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Pumpen und deren Zubehör, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Pumpen zur Fass- und Behälterentleerung, Dickstoffpumpen, Druckluftmembranpumpen, Dosierpumpen, Prozesspumpen, Fasspumpen, Schlammpanzerpumpen, Extrusionspumpen, Drehkolben- und Kolbenpumpen, Schlauchpumpen, Kreiskolbenpumpen, Filterpressenbeschickungspumpen, Abwasserpumpen, Schlammumpen, Baupumpen, Abwasser-Tauchpumpen; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Pumpen als Maschinen- oder Motorenteile, Reglern [Maschinenteile], insbesondere Druckreglern, Steuergeräten für Maschinen oder Motoren, Gebläsen zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Feststoffen, Gebläsen zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen, Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke, Fördermaschinen, Schlammsammlern, Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Druckluftmaschinen, Maschinen- und Motorgehäuse, Schmiervorrichtungen [Maschinenteile], Dichtungen [Motorenteile], Dosierventilen als Maschinenteilen, Antrieben für Ventile, Betätigungselementen für Ventile [Maschinenteile], Drucksteuerungen [Ventile] als Maschinenteile, durch Druckänderung betätigten Ventilen, Hähnen aus Metall [Ventile] [Maschinenteile], Hydraulisch gesteuerten automatischen Ventilen [Maschinenteile]; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Hydraulisch gesteuerten automatischen Ventilen, Kraftbetätigten Ventilen, Mechanischen Ventilen zur Regelung des Flüssigkeitsstroms, Motorbetriebenen Ventilen, Pneumatisch zu betätigenden Ventilen, Ventilen als Maschinenteilen, Ventilen für Druckregler [Maschinenteile], Ventilen für Pumpen, Ventilen [Teile von Pumpen], Ventilen zur Regelung des Flüssigkeitsstroms [mechanisch]; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Sprühventilen, Rührwerken zum Umwälzen flüssiger Medien, Hebegegeräten zum Handhaben von Lasten, insbesondere Federzügen, Dosiergeräten, insbesondere Proportionaldosiergeräte, Apparaten zur automatischen Dosierung, Elektrischen Ventilen [thermionischen], Magnetgesteuerten Ventilen; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Rohren, Rohrleitungen aus Metall, Rohrverbindungsstücken aus Metall, insbesondere Rohrmuffen aus Metall, Leitungsarmierungen [aus Metall], Armierungen für Bauzwecke aus Metall, Baumaterialien aus Metall, Bauten aus Metall, insbesondere Stahl, Behältern aus Metall, insbesondere Stahl, Betonverschalungselementen aus Metall, Blechen, insbesondere Stahlblechen, Dachbelägen aus Metall, Fenstern und deren Zubehör aus Metall, Folien aus Metall, Fussböden aus Metall, Tragkonstruktionen für Bauten aus Metall, Baugerüsten aus Metall, Gittern aus Metall, Griffen aus Metall, Kästen, Kisten aus Metall, unedlen Metallen [roh oder teilweise bearbeitet], insbesondere Stahl, roh oder teilweise bearbeitet, Legierungen aus unedlen Metallen, insbesondere Stahlliegierungen, Stahlguss, Stahlkonstruktionen, Paletten aus Metall, Schwimmbecken [vorgefertigte Metallkonstruktionen], Schwimmcontainern aus Metall, Toren aus Metall, nicht handbetätigten landwirtschaftlichen Geräten, Abfüllmaschinen, Zubehör für Pumpen, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Handwerkzeugen [nicht handbetätigt], elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte, Dampfreinigern, Sieben [Maschinen oder Maschinenteile], Formmaschinen, Gussformen [Maschinenteile], Metallbearbeitungsmaschinen, insbesondere Fräsmaschinen, Füllmaschinen, Verpackungsmaschinen, elektromechanischen Maschinen für die chemische Industrie, Hebegegeräten, Hubgeräten, handbetätigten Geräten für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik,

Handpumpen, Werkzeugen [handbetätigt], elektrischen Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge, Diagnoseapparaten, nicht für medizinische Zwecke, Dosiergeräten, Pumpen für medizinische Zwecke, Milchpumpen, Regelungs- und Sicherheitszubehör, Schläuchen, nicht aus Metall, Kunststoff-, Viskosefolien, Folien aus regenerierter Zellulose, ausser für Verpackungszwecke, Fugenkitten, Rohrverbindungsstücken, nicht aus Metall;

Klasse 40: Auskünfte über Materialbearbeitung; Metallbearbeitung, insbesondere Stahlbearbeitung; Metallgiessen; Zurichten von Materialien auf Bestellung [für Dritte].

2. Am 24.08.2021 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1478719 "ista ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 7: Machines du domaine domestique, sanitaire, du chauffage et énergétique, à savoir pompes, compresseurs, générateurs, moteurs, unités motrices et dispositifs de contrôle mécanique, hydraulique et pneumatique; composants et pièces de rechange pour les produits précités; appareils de production de courant;

Klasse 9: Equipements, appareils et instruments de mesure, de signalisation, de commande, de réglage, de contrôle, de transfert de données et équipements, appareils et instruments radio; répartiteurs de frais de chauffage, calorimètres, compteurs de chaleur, compteurs de froid, compteurs d'eau, compteurs d'électricité, compteurs de gaz, hygromètres ainsi que leurs modules radio; matériel de détection de gaz, avertisseurs de fumée et d'incendie; appareils de saisie et de transmission de données; équipements, appareils et instruments du domaine technique domestique, sanitaire, du chauffage et de l'énergie, à savoir équipements, appareils et instruments de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques annexes ainsi que pour l'enregistrement, l'affichage et la transmission des données afférentes; appareils et équipements pour l'automatisation, la commande, le réglage, le contrôle et la surveillance dans le domaine des bâtiments et habitations; systèmes de sécurité pour le domaine des bâtiments et des logements; équipements, appareils et systèmes de réseau informatique et de communication de données; équipements, appareils et systèmes de télécommunication; matériel informatique et logiciels; appareils de contrôle de chaleur; composants et pièces de rechange pour les produits précités ;

Klasse 11: Appareils et dispositifs du domaine technique domestique, sanitaire, du chauffage et de l'énergie, à savoir accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; filtres à eau; ventilateurs; composants et pièces de rechange pour les produits précités;

Klasse 35: Saisie, traitement et administration de données sur l'énergie, la consommation et les frais domestiques annexes ainsi qu'établissement des évaluations et décomptes s'y rapportant; facturation de frais d'exploitation et de consommation; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; administration et travaux de bureau; saisie de données pour l'automation, la commande, le réglage, le contrôle, la surveillance et la sécurité dans le domaine des bâtiments et des habitations ainsi que de données sur l'énergie, la consommation et les frais domestiques annexes; comptabilité; établissement de relevés ou de statistiques énergétiques;

Klasse 36: Affaires immobilières, affaires financières;

Klasse 37: Installation, entretien et réparation de machines, équipements, appareils et instruments de technique ménagère, sanitaire, de chauffage et énergétique; installation, maintenance et réparation de détecteurs de gaz, de détecteurs de fumée et d'incendie; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; installation, maintenance, réparation et entretien de matériel informatique;

Klasse 38: Services de télécommunications; télécommunication, en particulier transmission de données pour l'automatisation, la commande, le réglage, le contrôle, la surveillance et la sécurité pour le domaine des bâtiments et des habitations ainsi que de données sur l'énergie, la consommation et les frais domestiques annexes; fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour la visualisation, la saisie, le traitement, la gestion et la facturation de données énergétiques, de données de consommation et de frais domestiques annexes; services de réseaux informatiques; services de communication de données; transmission de données énergétiques, de données de consommation et de frais domestiques annexes;

Klasse 39: Fourniture et approvisionnement énergétiques;

Klasse 40: Production d'énergie; traitement de l'eau;

Klasse 42: Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation, entretien, réparation et mise à jour de logiciels; conseils en matière d'énergie; audits énergétiques et certification [contrôle de la qualité] d'installations de chauffage et de bâtiments; analyse d'eau; hébergement de plates-formes sur Internet et services d'informatique en nuage;

Klasse 45: Services juridiques, en particulier dans le domaine de l'énergie; conseils en matière de services de sécurité pour la protection des bâtiments et des habitations.

4. Mit Verfügung vom 26.08.2021 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 25.09.2021 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 28.09.2021 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Mit Schreiben vom 25.10.2021 reichte die widersprechende Partei eine unaufgeforderte Stellungnahme ein, auf welche die widerspruchsgegenerische Partei mit Schreiben vom 4.11.2021 antwortete.
8. Mit Schreiben vom 3.12.2021 reichte die widersprechende Partei erneut eine unaufgeforderte Stellungnahme ein, auf welche die widerspruchsgegenerische Partei mit Schreiben vom 21.12.2021 antwortete.
9. 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).

Die Widerspruchsmarke wurde am 12.03.2019 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 15.09.2018 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 28.10.2020 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] vom 1.3.2022, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 6: Rohre, Rohrleitungen aus Metall; Rohrverbindungsstücke aus Metall, insbesondere Rohrmuffen aus Metall; Leitungsarmierungen [aus Metall]; Armierungen für Bauzwecke, aus Metall; Baumaterialien aus Metall; Bauten aus Metall, insbesondere Stahl; Behälter aus Metall, insbesondere Stahl; Betonverschalungselemente aus Metall; Bleche, insbesondere Stahlbleche; Dachbeläge aus Metall; Fenster und deren Zubehör aus Metall; Folien aus Metall; Fussböden aus Metall; Tragkonstruktionen für Bauten aus Metall; Baugerüste aus Metall; Gitter aus Metall; Griffe aus Metall; Kästen, Kisten aus Metall; unedle Metalle [roh oder teilweise bearbeitet], insbesondere Stahl, roh oder teilweise bearbeitet; Legierungen aus unedlen Metallen, insbesondere Stahllegierungen; Stahlguss; Stahlkonstruktionen; Paletten aus Metall; Schwimmbecken [vorgefertigte Metallkonstruktionen]; Schwimmcontainer aus Metall; Tore aus Metall;

Klasse 7: Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung; hydraulische Antriebe für Maschinen und Motoren; pneumatische Antriebe für Maschinen und Motoren; Elektrische Antriebe für Maschinen; Antriebe für Ventile; Antriebe für Vakuumpumpen; Drainagemaschinen; Kompressoren (Maschinen); Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; pneumatische Rohrförderanlagen; Pumpen und deren Zubehör, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Pumpen zur Fass- und Behälterentleerung, Dickstoffpumpen, Druckluftmembranpumpen, Dosierpumpen, Prozesspumpen, Fassungspumpen, Schlammpanzerpumpen, Extrusionspumpen, Drehkolben- und Kolbenpumpen, Schlauchpumpen, Kreiskolbenpumpen, Filterpressenbeschickungspumpen, Abwasserpumpen, Schlammumpen, Baupumpen, Abwasser-Tauchpumpen; Membranpumpen zur Förderung von halbflüssigem Material; Membranpumpen zur Förderung von flüssigem Material; Förderschnecken; Rotierende Förderschnecken; Maschinen zur Förderung von Feststoffen; Förderpumpen; Gestufte und segmentierte Fördergeräte; vertikale Turbinenpumpen; Elektrische Pumpen [Maschinen]; Pumpen als Maschinenteile; nicht handbetätigte Handwerkzeuge; Regler [Maschinenteile], insbesondere Druckregler; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Feststoffen; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen; Absaugmaschinen; Fördermaschinen; Schieber [Maschinenteile]; Schlammumpen; Schlammssammler [Maschinen]; Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Druckluftmaschinen; Maschinen- und Motorgehäuse; Schmiervorrichtungen [Maschinenteile]; Wärmeaustauscher [Maschinenteile]; Dichtungen [Motorenteile]; Dosierventile als Maschinenteile; Digitale elektro-hydraulische Dosierventile; Automatische Dosiermaschinen; Düsen als Teile von motorbetriebenen Sprühgeräten; Elektrisch betriebene Sprühgeräte; Sprühaufsätze [Maschinenteile]; Sprühgeräte [Maschinen]; Sprühköpfe [Maschinenteile]; Sprühventile [Maschinenteile]; Betätigungselemente für Ventile [Maschinenteile]; Drucksteuerungen [Ventile] als Maschinenteile; durch Druckänderung betätigte Ventile; Hähne aus Metall [Ventile] [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile; Kraftbetätigte Ventile; Mechanische Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms; Motorbetriebene Ventile; Pneumatisch zu betätigende Ventile; Ventile als Maschinenteile; Ventile für Druckregler [Maschinenteile]; Ventile für Pumpen; Ventile [Teile von Pumpen]; Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms [mechanisch]; Rührwerke zum Umwälzen flüssiger Medien;

Hebegeräte zum Handhaben von Lasten, insbesondere Federzüge; nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Abfüllmaschinen; Siebe [Maschinen oder Maschinenteile]; Formmaschinen; Gussformen [Maschinenteile]; Metallbearbeitungsmaschinen, insbesondere Fräsmaschinen; Füllmaschinen; Verpackungsmaschinen; elektromechanische Maschinen für die chemische Industrie; Hebegeräte; Hubgeräte;

Klasse 8: Handpumpen, insbesondere Handfasspumpen; Handgeräte zum Abfüllen; handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Handbetätigte Sprühgeräte für industrielle oder gewerbliche Zwecke;

Klasse 9: Dosiergeräte, insbesondere Proportionaldosiergeräte; Apparate zur automatischen Dosierung; Elektrische Ventile [thermionische]; Magnetgesteuerte Ventile;

Klasse 10: Pumpen für medizinische Zwecke; Milchpumpen; Dosierpumpen zur Verabreichung von Arzneimitteln in abgemessener Menge [medizinische Zwecke]; Automatische medizinische Dosierapparate für Injektionen für Menschen; Automatische medizinische Dosierapparate für Injektionen für Tiere; Handbetätigte Sprühgeräte für medizinische Zwecke;

Klasse 17: Schläuche, nicht aus Metall; Kunststoff-, Viskosefolien, Folien aus regenerierter Zellulose, ausser für Verpackungszwecke; Fugenkitt; Rohrverbindungsstücke, nicht aus Metall;

Klasse 35: Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung, hydraulische, pneumatische, elektrische Antriebe, insbesondere für den Gartenbau, Drainagemaschinen, Abscheidern, insbesondere Wasserabscheidern, Kompressoren (Maschinen), Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), Getrieben, ausgenommen für Landfahrzeuge, pneumatischen Rohrförderanlagen; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Pumpen und deren Zubehör, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Pumpen zur Fass- und Behälterentleerung, Dickstoffpumpen, Druckluftmembranpumpen, Dosierpumpen, Prozesspumpen, Fasspumpen, Schlammpanzerpumpen, Extrusionspumpen, Drehkolben- und Kolbenpumpen, Schlauchpumpen, Kreiskolbenpumpen, Filterpressenbeschickungspumpen, Abwasserpumpen, Schlammumpen, Baupumpen, Abwasser-Tauchpumpen; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Pumpen als Maschinen- oder Motorenteile, Reglern [Maschinenteile], insbesondere Druckreglern, Steuergeräten für Maschinen oder Motoren, Gebläsen zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Feststoffen, Gebläsen zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen, Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke, Fördermaschinen, Schlamm-sammlern, Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Druckluftmaschinen, Maschinen- und Motorgehäuse, Schmiervorrichtungen [Maschinenteile], Dichtungen [Motorenteile], Dosierventilen als Maschinenteilen, Antrieben für Ventile, Betätigungselementen für Ventile [Maschinenteile], Drucksteuerungen [Ventile] als Maschinenteile, durch Druckänderung betätigten Ventilen, Hähnen aus Metall [Ventile] [Maschinenteile], Hydraulisch gesteuerten automatischen Ventilen [Maschinenteile]; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Hydraulisch gesteuerten automatischen Ventilen, Kraftbetätigten Ventilen, Mechanischen Ventilen zur Regelung des Flüssigkeitsstroms, Motorbetriebenen Ventilen, Pneumatisch zu betätigenden Ventilen, Ventilen als Maschinenteilen, Ventilen für Druckregler [Maschinenteile], Ventilen für Pumpen, Ventilen [Teile von Pumpen], Ventilen zur Regelung des Flüssigkeitsstroms [mechanisch]; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Sprühventilen, Rührwerken zum Umwälzen flüssiger Medien, Hebegeräten zum Handhaben von Lasten, insbesondere Federzügen, Dosiergeräten, insbesondere Proportionaldosiergeräte, Apparaten zur automatischen Dosierung, Elektrischen Ventilen [thermionischen], Magnetgesteuerten Ventilen; Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, mit folgenden Waren: Rohren, Rohrleitungen aus Metall, Rohrverbindungsstücken aus Metall, insbesondere Rohrmuffen aus Metall, Leitungsarmierungen [aus Metall], Armierungen für Bauzwecke aus Metall, Baumaterialien aus Metall, Bauten aus Metall, insbesondere Stahl, Behältern aus Metall, insbesondere Stahl, Betonverschalungselementen aus Metall, Blechen, insbesondere Stahlblechen, Dachbelägen aus Metall, Fenstern und deren Zubehör aus Metall, Folien aus Metall, Fussböden aus Metall, Tragkonstruktionen für Bauten aus Metall, Baugerüsten aus Metall, Gittern aus Metall, Griffen aus Metall, Kästen, Kisten aus Metall, unedlen Metallen [roh oder teilweise bearbeitet], insbesondere Stahl, roh oder teilweise bearbeitet, Legierungen aus unedlen Metallen, insbesondere Stahlliegierungen, Stahlguss, Stahlkonstruktionen, Paletten aus Metall, Schwimmbecken [vorgefertigte Metallkonstruktionen], Schwimmcontainern aus Metall, Toren aus Metall, nicht handbetätigten landwirtschaftlichen Geräten, Abfüllmaschinen, Zubehör für Pumpen, insbesondere

Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Handwerkzeugen [nicht handbetätigt], elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte, Dampfreinigern, Sieben [Maschinen oder Maschinenteile], Formmaschinen, Gussformen [Maschinenteile], Metallbearbeitungsmaschinen, insbesondere Fräsmaschinen, Füllmaschinen, Verpackungsmaschinen, elektromechanischen Maschinen für die chemische Industrie, Hebegeäten, Hubgeräten, handbetätigten Geräten für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik, Handpumpen, Werkzeugen [handbetätigt], elektrischen Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge, Diagnoseapparaten, nicht für medizinische Zwecke, Dosiergeräten, Pumpen für medizinische Zwecke, Milchpumpen, Regelungs- und Sicherheitszubehör, Schläuchen, nicht aus Metall, Kunststoff-, Viskosefolien, Folien aus regenerierter Zellulose, ausser für Verpackungszwecke, Fugenkitten, Rohrverbindungsstücken, nicht aus Metall;

Klasse 40: Auskünfte über Materialbearbeitung; Metallbearbeitung, insbesondere Stahlbearbeitung; Metallgiessen; Zurichten von Materialien auf Bestellung [für Dritte].

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

Klasse 7: Machines du domaine domestique, sanitaire, du chauffage et énergétique, à savoir pompes, compresseurs, générateurs, moteurs, unités motrices et dispositifs de contrôle mécanique, hydraulique et pneumatique; composants et pièces de rechange pour les produits précités; appareils de production de courant;

Klasse 9: Equipements, appareils et instruments de mesure, de signalisation, de commande, de réglage, de contrôle, de transfert de données et équipements, appareils et instruments radio; répartiteurs de frais de chauffage, calorimètres, compteurs de chaleur, compteurs de froid, compteurs d'eau, compteurs d'électricité, compteurs de gaz, hygromètres ainsi que leurs modules radio; matériel de détection de gaz, avertisseurs de fumée et d'incendie; appareils de saisie et de transmission de données; équipements, appareils et instruments du domaine technique domestique, sanitaire, du chauffage et de l'énergie, à savoir équipements, appareils et instruments de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques annexes ainsi que pour l'enregistrement, l'affichage et la transmission des données afférentes; appareils et équipements pour l'automatisation, la commande, le réglage, le contrôle et la surveillance dans le domaine des bâtiments et habitations; systèmes de sécurité pour le domaine des bâtiments et des logements; équipements, appareils et systèmes de réseau informatique et de communication de données; équipements, appareils et systèmes de télécommunication; matériel informatique et logiciels; appareils de contrôle de chaleur; composants et pièces de rechange pour les produits précités ;

Klasse 11: Appareils et dispositifs du domaine technique domestique, sanitaire, du chauffage et de l'énergie, à savoir accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; filtres à eau; ventilateurs; composants et pièces de rechange pour les produits précités;

Klasse 35: Saisie, traitement et administration de données sur l'énergie, la consommation et les frais domestiques annexes ainsi qu'établissement des évaluations et décomptes s'y rapportant; facturation de frais d'exploitation et de consommation; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; administration et travaux de bureau; saisie de données pour l'automation, la commande, le réglage, le contrôle, la surveillance et la sécurité dans le domaine des bâtiments et des habitations ainsi que de données sur l'énergie, la consommation et les frais domestiques annexes; comptabilité; établissement de relevés ou de statistiques énergétiques;

Klasse 36: Affaires immobilières, affaires financières;

Klasse 37: Installation, entretien et réparation de machines, équipements, appareils et instruments de technique ménagère, sanitaire, de chauffage et énergétique; installation, maintenance et réparation de détecteurs de gaz, de détecteurs de fumée et d'incendie; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; installation, maintenance, réparation et entretien de matériel informatique;

Klasse 38: Services de télécommunications; télécommunication, en particulier transmission de données pour l'automatisation, la commande, le réglage, le contrôle, la surveillance et la sécurité pour le domaine des bâtiments et des habitations ainsi que de données sur l'énergie, la consommation et les frais domestiques annexes; fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour la visualisation, la saisie, le traitement, la gestion et la facturation de données énergétiques, de données de consommation et de frais domestiques annexes; services de réseaux informatiques; services de communication de données; transmission de données énergétiques, de données de consommation et de frais domestiques annexes;

Klasse 39: Fourniture et approvisionnement énergétiques;

Klasse 40: Production d'énergie; traitement de l'eau;

Klasse 42: Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation, entretien, réparation et mise à jour de logiciels; conseils en matière d'énergie; audits énergétiques et certification [contrôle de la qualité] d'installations de chauffage et de bâtiments; analyse d'eau; hébergement de plates-formes sur Internet et services d'informatique en nuage;

Klasse 45: Services juridiques, en particulier dans le domaine de l'énergie; conseils en matière de services de sécurité pour la protection des bâtiments et des habitations.

Angefochtene Klasse 6:

4. Die in der Klasse 6 beanspruchten Waren wie Rohre und Metallwaren sind reine Baumaterialien und haben eine andere Zweckbestimmung als alle von der Widersprechenden beanspruchten Waren, sei es in der Klasse 7, 9 oder 11. Sollten Waren dieser Klassen Rohre als Bestandteile aufweisen, so würden diese in die jeweilige Klasse und nicht in die Klasse 6 eingeteilt. Für die Herstellung der Waren in der Klasse 6 benötigt es weiter ein ganz anderes fachliches Know-how, nämlich aus der Metall- und Stahlverarbeitung, während es sich bei den Waren der Klassen 7, 9 und 11 um Apparate und Geräte handelt. Eine Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.
5. Ebenso wenig besteht im Übrigen eine Gleichartigkeit zwischen den von der angefochtenen Marke in der Klasse 6 beanspruchten Waren und den in den Klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Was insbesondere diejenigen der Klasse 37 betrifft, so beschränken sich einerseits die entsprechenden Installations-, Unterhalts- und Reparaturdienstleistungen derselben auf die Bereiche Haushalt, Sanitär, Heizung und Energie, die keinen direkten Zusammenhang zu den genannten Rohwaren aufweisen. Dasselbe trifft auch auf die entsprechenden Dienstleistungen bezüglich Gas- und Rauchdetektoren, Computer und Informatikmaterial zu. Andererseits ist es nicht naheliegend, dass ein Installations- und Reparaturunternehmen im Bereich Haushalt, Sanitär, Heizung und Energie selbst Rohre und Metallwaren produziert. Selbst wenn solche Rohre teilweise für die genannten Dienstleistungen verwendet werden (beispielsweise Rohre für Heizungsanlagen, o.ä.), so benötigt doch deren Produktion ein ganz anderes Fachwissen als deren Installation. Anders als bei einem reinen Bauunternehmen handelt es sich hierbei eben nicht um ein sinnvolles Leistungspaket (vgl. BGer 4A_510/2018, E. 2. 2 –Tecton).

Angefochtene Klasse 7:

6. Alle in der Klasse 7 angefochtenen Pumpen (nämlich: *«Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung; Pumpen und deren Zubehör, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Pumpen zur Fass- und Behälterentleerung, Dickstoffpumpen, Druckluftmembranpumpen, Dosierpumpen, Prozesspumpen, Fasspumpen, Schlammpanzerpumpen, Extrusionspumpen, Drehkolben- und Kolbenpumpen, Schlauchpumpen, Kreiskolbenpumpen, Filterpressenbeschickungspumpen, Abwasserpumpen, Schlammumpen, Baupumpen, Abwasser-Tauchpumpen; Membranpumpen zur Förderung von halbflüssigem Material; Membranpumpen zur Förderung von flüssigem Material; Förderpumpen; vertikale Turbinenpumpen; Elektrische Pumpen [Maschinen]; Pumpen als Maschinenteile; Schlammumpen»*) fallen unter den Oberbegriff *«Machines du domaine domestique, sanitaire, du chauffage et énergétique, à savoir pompes [...]»* der Widerspruchsmarke.. Denn alle diese verschiedenen Pumpen können auch im Sanitär-, Heizungs- und Energiebereich eingesetzt werden und weisen darüber hinaus genügend Ähnlichkeit punkto Konstruktions- und Funktionsweise auf. Zudem bedarf es für deren Herstellung eines vergleichbaren Fachwissens.
7. Eine ganze Reihe der angefochtenen Waren scheinen zwar auf den ersten Blick nichts mit Pumpen zu tun zu haben. Bei genauerer Betrachtung gibt es aber solche, die Pumpen als Bestandteile, nämlich *«Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Feststoffen; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen; Rührwerke zum Umwälzen flüssiger Medien; Hebeegeräte zum Handhaben von Lasten, insbesondere Federzüge; Hebeegeräte; Hubgeräte»*(vgl. beispielhaft die Internettreffer unter <https://www.alowag.ch/de/> und <https://torwegge.shop/Hebeegeraete-SET-10000kg-Hubhoehe-590-mm/0013103>; etc; abgerufen am 12.04.2022); andere wiederum können unter den Oberbegriff «Pumpen» fallen (*«nicht handbetätigte Handwerkzeuge»*) oder selbst Teil von Pumpen sein, nämlich *«Förderschnecken; Rotierende Förderschnecken; Maschinen zur Förderung von Feststoffen; Gestufte und segmentierte Fördergeräte Absaugmaschinen; Fördermaschinen; Schieber [Maschinenteile]; Schlammssammler [Maschinen]; Druckluftmaschinen; Schmiervorrichtungen [Maschinenteile]; Automatische*

Dosiermaschinen; Düsen als Teile von motorbetriebenen Sprühgeräten; Elektrisch betriebene Sprühgeräte; Sprühaufsätze [Maschinenteile]; Sprühgeräte [Maschinen]; Sprühhöpfe [Maschinenteile]; Sprühventile [Maschinenteile]; Betätigungselemente für Ventile [Maschinenteile]; nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Abfüllmaschinen; Siebe [Maschinen oder Maschinenteile]; Formmaschinen; Metallbearbeitungsmaschinen, insbesondere Fräsmaschinen; Füllmaschinen; Verpackungsmaschinen; elektromechanische Maschinen für die chemische Industrie» (vgl. beispielhaft die Internettreffer unter <https://krueger-krefeld.com/foerderschnecken-fasspumpe/>; <https://de.wikipedia.org/wiki/Drehschieberpumpe>; <https://www.dampfkessel.shop/wassertechnik/dosieranlage-pumpe.html>; <https://de.wikipedia.org/wiki/Pumpe-D%C3%BCse-System>; <https://www.bantam.ch/webshop/de/gas-wassertechnik/wasserversorgung/pumpen-anschluesse/pumpen/>; etc; abgerufen am 12.04.2022). Allen diesen Waren ist gemeinsam, dass sie häufig von denselben Herstellern produziert werden und demnach zu einer gleichartigen Warenkategorie zu zählen sind.

8. Beim angefochtenen «*Wärmeaustauscher [Maschinenteile]*» – auch Wärmetauscher genannt – handelt es sich um eine Vorrichtung zur Übertragung von Wärmeenergie (vgl. DUDEN online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Waermeaustauscher>; sowie Internettreffer unter <https://www.bauemotion.de/baulexikon/waermeaustauscher/15376996/>; abgerufen am 5.04.2022). Da die Anwendung von Wärmetauschern vielfältig ist und auch den Heizungsbereich (z.B. Radiatoren) und hier im Speziellen die Wärmepumpen und damit auch Pumpen betrifft (vgl. WIKIPEDIA unter <https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmetauscher>; abgerufen am 5.04.2022), ist der Wärmeaustauscher gleichartig mit dem Oberbegriff «*machines du chauffage et énergétique, à savoir pompes [...]*» der Widerspruchsmarke.
9. Weiter können die folgenden angefochtenen Waren dem sehr weit gefassten Oberbegriff «*dispositifs de contrôle mécanique*» der Widerspruchsmarke zugeordnet werden: «*Regler [Maschinenteile], insbesondere Druckregler; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Dosierventile als Maschinenteile; Digitale elektrohydraulische Dosierventile; Drucksteuerungen [Ventile] als Maschinenteile; durch Druckänderung betätigte Ventile; Hähne aus Metall [Ventile] [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile; Kraftbetätigte Ventile; Mechanische Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms; Motorbetriebene Ventile; Pneumatisch zu betätigende Ventile; Ventile als Maschinenteile; Ventile für Druckregler [Maschinenteile]; Ventile für Pumpen; Ventile [Teile von Pumpen]; Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms [mechanisch]*». Denn allen diesen Waren ist gemeinsam, dass sie in Form von Reglern, Steuerungen oder Ventilen eine Kontrollfunktion haben und somit gleichartig mit den Kontrollmechanismen der Widerspruchsmarke sind.
10. Schliesslich fallen eine ganze Reihe von Waren der angefochtenen Marke unter den Oberbegriff «*moteurs, unités motrices*» der Widerspruchsmarke und sind somit damit gleichartig, sei es, weil sie selber Motoren, respektive Antriebe sind, sei es, weil sie Teile davon sind, zumal die Widersprechende auch «*composants et pièces de rechange pour les produits précités*» beansprucht. Dabei handelt es sich um die Waren «*hydraulische Antriebe für Maschinen und Motoren; pneumatische Antriebe für Maschinen und Motoren; Elektrische Antriebe für Maschinen; Antriebe für Ventile; Antriebe für Vakuumpumpen; Drainagemaschinen; Kompressoren (Maschinen); Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; pneumatische Rohrförderanlagen; Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Druckluftmaschinen; Maschinen- und Motorgehäuse; Dichtungen [Motorenteile]*».
11. Zwischen der in der Klasse 7 verbleibenden angefochtenen Ware «*Gussformen [Maschinenteile]*» und denjenigen der Widerspruchsmarke lassen sich hingegen keinerlei Berührungspunkte finden, da sie sich sowohl punkto Konstruktionsweise als auch punkto Zweckbestimmung klar unterscheiden. Allein die Tatsache, dass es sich um ein Maschinenteil handelt, genügt für eine Gleichartigkeit nicht. Denn Gussformen haben zu den von der Widersprechenden beanspruchten Maschinen aus dem Bereich «*domestique, sanitaire, du chauffage et énergétique*» keinerlei Schnittmenge.

Angefochtene Klasse 8:

12. Die angefochtenen «*Handpumpen, insbesondere Handfasspumpen; Handgeräte zum Abfüllen*» sind substituierbar durch die Waren des Oberbegriffs «*Machines du domaine domestique, sanitaire, du*

chauffage et énergétique, à savoir pompes [...] in Klasse 7 der Widerspruchsmarke. Denn sie unterscheiden sich von diesen Pumpen der Widerspruchsmarke lediglich dadurch, dass sie weder elektrisch noch maschinell angetrieben werden. Ansonsten stimmen sie aber in ihrer Konstruktions- und Funktionsweise sowie ihrer Zweckbestimmung überein.

13. Zwischen den ebenfalls angefochtenen Waren *«handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Handbetätigte Sprühgeräte für industrielle oder gewerbliche Zwecke»* und den in den Klassen 7, 9 oder 11 beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke gibt es hingegen keine Berührungspunkte. Dasselbe trifft im Übrigen auch auf die in den Klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 und 45 von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen zu. Insbesondere ergibt sich auch hier keine Schnittmenge zwischen den land-, garten- und forstwirtschaftlichen Bereichen der Klasse 8 auf der einen Seite und dem Sanitär-, Heizungs- und Energiebereich der Klasse 37 auf der anderen Seite.

Angefochtene Klasse 9:

14. Alle angefochtenen Waren, nämlich *«Dosiergeräte, insbesondere Proportionaldosiergeräte; Apparate zur automatischen Dosierung; Elektrische Ventile [thermionische]; Magnetgesteuerte Ventile»* fallen einerseits unter den Oberbegriff *«Equipements, appareils et instruments de mesure, de signalisation, de commande, de réglage, de contrôle [...]* in der Klasse 9 der Widerspruchsmarke und sind somit mit diesen gleichartig. Denn unter « dosieren » versteht man « in der für erforderlich gehaltenen Menge, Dosis ab-, zumessen, zuführen » (vgl. DUDEN online unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/dosieren>; abgerufen am 1.4.2022).

Andererseits fallen Sie aus denselben Gründen auch unter den sehr allgemein gehaltenen Oberbegriff *«équipements, appareils et instruments du domaine technique domestique, sanitaire, du chauffage et de l'énergie, à savoir équipements, appareils et instruments de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de 'électricité et [...]* in der Klasse 9 der Widerspruchsmarke. Denn dieser ist so allgemein gehalten, dass sehr viele Geräte und Apparate darunterfallen können.

Bei den *«Elektrischen Ventilen [thermionischen]»* schliesslich handelt es sich um elektronische Komponenten, die unter die *«appareils et instruments de mesure, de réglage et de contrôle de l'électricité»* fallen können, respektive Letztere können solche elektronische Komponenten enthalten.

Angefochtene Klasse 10:

15. Auch wenn in der Klasse 10 der angefochtenen Marke ebenfalls Pumpen beansprucht werden, so dienen diese einem gänzlich anderen Zweck als die in der Klasse 7 der Widerspruchsmarke eingeteilten Pumpen. Für die Herstellung dieser medizinischen Pumpen ist denn auch ein ganz anderes (medizinisches) Know-how vonnöten. Ausserdem müssen diese beispielsweise einem anderen Hygienestandard gerecht werden und werden in der Regel von anderen (spezialisierten) Herstellern produziert. Da sich diese Waren zudem an ein anderes Zielpublikum richten und auch nicht substituierbar sind, ist eine Gleichartigkeit zwischen den Pumpen der Klasse 10 und denjenigen der Klasse 7 der Widersprechenden zu verneinen.

Angefochtene Klasse 17:

16. Die in der Klasse 17 beanspruchten Schläuche, Folien und Fugenkitte sowie Rohrverbindungsstücke sind lose Waren, respektive Baumaterialien und nicht Bestandteile von Waren der Klassen 7, 9 und 11 der Widersprechenden. Denn Letztere wären in die jeweilige Klasse und nicht in die Klasse 17 einzuteilen. Weiter haben sie eine andere Zweckbestimmung als alle von der Widersprechenden beanspruchten Waren, sei es in der Klasse 7, 9 oder 11. Für die Herstellung der Waren in Klasse 17 benötigt es denn auch ein ganz anderes fachliches Know-how, als für die Produktion von Apparaten, Instrumenten und Geräten. Eine Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.
17. Ebenso wenig besteht im Übrigen eine Gleichartigkeit zwischen den von der angefochtenen Marke in der Klasse 17 beanspruchten Waren und den in den Klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Was insbesondere diejenigen der Klasse 37 betrifft, so beschränken sich einerseits die entsprechenden Installations-, Unterhalts- und Reparaturdienstleistungen derselben auf die Bereiche Haushalt, Sanitär, Heizung und Energie, die keinen direkten Zusammenhang zu den genannten Rohwaren aufweisen. Dasselbe trifft auch auf die entsprechenden Dienstleistungen bezüglich Gas- und Rauchdetektoren, Computer und Informatikmaterial zu. Andererseits ist es nicht

naheliegend, dass ein Installations- und Reparaturunternehmen im Bereich Haushalt, Sanitär, Heizung und Energie selbst Schläuche, Folien und Rohrverbindungsstücke produziert. Selbst wenn solche Waren teilweise für die genannten Dienstleistungen verwendet werden (beispielsweise Fugenkitt und Schläuche im Sanitärbereich, o.ä.), so benötigt doch deren Produktion ein ganz anderes Fachwissen als für deren Installation. Anders als bei einem reinen Bauunternehmen handelt es sich hierbei eben nicht um ein sinnvolles Leistungspaket (vgl. BGer 4A_510/2018, E. 2. 2 –Tecton).

Angefochtene Klasse 35:

18. Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 35 lediglich Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen aller von ihr beanspruchter Waren. Dieser Dienstleistung kommt im System des Nizzaer Klassifikationsabkommens (Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken; SR 0.232.112.8) nicht die landläufige Bedeutung des Verkaufs von Waren zu, sondern darunter wird eine besondere Art der Warenpromotion verstanden, nämlich «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern» (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.13, vgl. auch BVGer B-2711/2016, E. 4 – *THE BODY SHOP, THE BODY SHOP [fig.] / THEFACESHOP [fig.]*). Zwischen solchen Werbedienstleistungen und den von der Widersprechenden beanspruchten «*gestion des affaires commerciales; administration commerciale*» besteht gemäss Rechtsprechung (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-2710/2012, E. 5.4 ff. – *AON / AONHewitt [fig.]*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>) keine Gleichartigkeit, weil den massgeblichen Abnehmern bekannt ist, dass das Erbringen dieser Vergleichsdienstleistungen ein unterschiedliches fachspezifisches Know-how erfordert (siehe auch den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 14328-14329, III. B. Ziff. 3 – *M MERRELL [fig.]*, *M [fig.]* /// *M [fig.]*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: PH], unter unter <https://ph.ige.ch/ph>).

Angefochtene Klasse 40:

19. Die sich gegenüberstehenden Marken beanspruchen zwar beide Dienstleistungen der Klasse 40. Allerdings bestehen zwischen der Energieproduktion und der Wasseraufbereitung der Widerspruchsmarke und den in den Bereichen Material-, Metall- und Stahlbearbeitung beanspruchten Dienstleistungen der angefochtenen Marke keinerlei Berührungspunkte. Denn dies sind Fachbereiche, die vollständig unterschiedliches Fachwissen voraussetzen, so dass eine Gleichartigkeit klar zu verneinen ist. Dasselbe trifft auch auf die in der Klasse 37 beanspruchten Installations-, Unterhalts- und Reparaturdienstleistungen der Widerspruchsmarke zu, da sich diese nur auf Geräte, Apparate und Maschinen, nicht aber auf Rohmaterialien wie z.B. Metall und Stahl beziehen.
20. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den folgenden als nicht gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5):

Klasse 6: alle angefochtenen Waren.

Klasse 7: *Gussformen [Maschinenteile]*.

Kl. 8: *Handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Handbetätigte Sprühgeräte für industrielle oder gewerbliche Zwecke.*

Klasse 10: alle angefochtenen Waren.

Klasse 17: alle angefochtenen Waren.

Klasse 35: alle angefochtenen Dienstleistungen.

Klasse 40: alle angefochtenen Dienstleistungen.

Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 kombinierten Wort-/Bildmarken "ista ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "IST ((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. Vorliegend besteht die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke aus einem kursiv gehaltenen weissen Schriftzug «ista» mit einem grünen i-Punkt, der innerhalb ein dunkelblaues Rechteck zu liegen kommt. Die Aussparung zwischen dem unteren Teil des i-Buchstabens und dem i-Punkt verjüngt sich als horizontale blaue Linie, die auch die darauffolgenden Buchstaben «s», «t» und «a» (teilweise) durchschneidet. Die angefochtene Marke auf der anderen Seite besteht ebenfalls aus einem kursiv gehaltenen blauen Schriftzug «IST», der in ein schräges weisses Parallelogramm zu liegen kommt und dessen Schräge in seinen kursiven Buchstaben übernimmt. Dieses Parallelogramm wiederum wird selbst in ein blaues Rechteck mit abgesetztem weissen Rahmen platziert. Die Gestaltung der beiden streitverfangenen Marken vermag deren Gesamteindruck durchaus zu prägen. Sie darf daher beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden, da die sich gegenüberstehenden Marken immer in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sind (vgl. BVGer B-2717/2015, E. 4.2 – *JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON*, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Andererseits dominiert bei beiden Zeichen klar der jeweilige Schriftzug («ista» auf der einen, «IST» auf der anderen Seite) und ist als selbständiges Zeichenelement wahrnehmbar. Die Schriftzüge dienen demnach dem Publikum insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt (vgl. hierzu etwa auch den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 101029, III. D. Ziff. 2 – *Lampo (fig.) / LAMPOO (fig.)* abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: PH], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Da somit lediglich bei den Worтеlementen der streitverfangenen Zeichen Überschneidungen festzustellen sind, kann der Zeichenvergleich zur Beurteilung der hier zunächst interessierenden Zeichenähnlichkeit auf eine Gegenüberstellung der jeweiligen Worтеlemente beschränkt werden.
4. 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.]*).
5. Die zwei sich gegenüberstehenden Zeichen stimmen in ihren drei Anfangsbuchstaben «I-S-T» und damit dem in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang überein (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke als reine Wortmarke in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*).

6. Mit der Widersprechenden ist dafür zu halten, dass die angefochtene Marke drei der vier Buchstaben, die die Widerspruchsmarke ausmachen, übernimmt, woraus sich bereits eine Ähnlichkeit auf der schriftbildlichen und klanglichen Ebene ergibt. Ungeachtet des Umstands, dass die angefochtene Marke im Schriftbild einen Buchstaben kürzer als die Widerspruchsmarke ist, führt bereits die fast vollständige Übernahme einer Marke resp. einer ihrer im Gesamteindruck als selbständiges Element wahrgenommenen Bestandteile grundsätzlich zu einer Zeichenähnlichkeit auf der klanglichen und auf der schriftbildlichen Ebene (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
7. 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.).
8. Die beiden Zeichen haben auf den ersten Blick keinen erkennbaren Sinngehalt. Es könnte sich bei beiden um eine (unbekannte) Abkürzung oder um einen Fantasienamen handeln. Die Widerspruchsmarke «-ista» könnte auch ein Suffix sein (wie z.B. in «barista»), was aber in Alleinstellung keinen Sinn ergibt. Die angefochtene Marke besteht aus den drei Buchstaben «IST», im Deutschen die dritte Person Singular des Verbes «sein». Auch dies ist in Alleinstellung nicht naheliegend. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die sich gegenüberstehenden Marken von einer Mehrheit der Abnehmer als Fantasiezeichen ohne erkennbaren Sinngehalt wahrgenommen werden. Auf der Sinngehaltsebene sind somit weder Überschneidungen auszumachen, die sich aufdrängen würden, noch Unterschiede festzustellen, welche die festgestellte Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten.
9. 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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier nunmehr noch massgebenden Waren der Klassen 7, 8 und 9 handelt es sich um keine Massenartikel des täglichen Bedarfs. Sie werden mit einer gewissen Sorgfalt ausgewählt und insbesondere von Fachkreisen nachgefragt, weshalb zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; bezüglich Kl. 9 siehe auch BVGer B-8028/2010, E. 4.1.1, 4.2.1 – *SWISSVIEW [fig.] / VIEW*).
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 "ista (fig.)" kann in der Bedeutung als Akronym oder Suffix in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu, zumal sie aufgrund der abwechselnden Vokale und Konsonanten leicht auszusprechen ist (zur Kennzeichnungskraft von Akronymen: vgl. BVGer B-1306/2021, E. 3.3.5 – YT / EYT; vgl. auch: BVGer B-3264/2020, E. 2.3.4 – EQ / EQART).
5. Drei der vier Buchstaben der Widerspruchsmarke werden in die angefochtene Marke übernommen und darüber hinaus am besonders prominenten Zeichenanfang (vgl. Ziff. III. C. 5 oben). Der fehlende Schlussvokal «A» wirkt sich phonetisch nicht derart auf die Aussprache der angefochtenen Marke aus, dass dieser besonders auffällt. Vielmehr ist die phonetische Ähnlichkeit erheblich, so dass die Gefahr des Überhörens hoch ist. Auch im Schriftbild ist die Abweichung in nur einem Buchstaben klar ungenügend, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen (vgl. Ziff. III. C. 6 oben): Denn es handelt sich bei diesem (in der jüngeren Marke fehlenden) Buchstaben um den letzten Buchstaben der Widerspruchsmarke und um einen Vokal und nicht etwa um einen auffälligen Konsonanten. Darüber hinaus lassen sich auch punkto grafischer Gestaltung einige Übereinstimmungen feststellen, nämlich die kursive Schrift und der blaue Hintergrund der Wortelemente (vgl. Ziff. III. C. 3 oben). Aus diesem Grund unterscheidet sich der Gesamteindruck der jüngeren Marke klar nicht genügend von demjenigen der Widerspruchsmarke. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen, auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass die strittigen Waren mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit ausgesucht werden, weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei (leicht) höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden dürfen. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben. Vorliegend ist auch punkto Sinngehalt kein rechtsgenügender Abstand gewahrt (vgl. Ziff. III. C. 8 oben).

Soweit das Publikum, insbesondere aufgrund des Umstands, dass der jüngeren Marke ein Buchstabe fehlt und sie damit geringfügig kürzer ist, die Vergleichszeichen auseinander zu halten vermag, besteht in Anbetracht der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

6. In Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 102198 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 764187 "IST ((fig.))" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren, nämlich *«Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung; hydraulische Antriebe für Maschinen und Motoren; pneumatische Antriebe für Maschinen und Motoren; Elektrische Antriebe für Maschinen; Antriebe für Ventile; Antriebe für Vakuumpumpen; Drainagemaschinen; Kompressoren (Maschinen); Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; pneumatische Rohrförderanlagen; Pumpen und deren Zubehör, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Pumpen zur Fass- und Behälterentleerung, Dickstoffpumpen, Druckluftmembranpumpen, Dosierpumpen, Prozesspumpen, Fassungspumpen, Schlammpanzerpumpen, Extrusionspumpen, Drehkolben- und Kolbenpumpen, Schlauchpumpen, Kreiskolbenpumpen, Filterpressenbeschickungspumpen, Abwasserpumpen, Schlammumpen, Baupumpen, Abwasser-Tauchpumpen; Membranpumpen zur Förderung von halbflüssigem Material; Membranpumpen zur Förderung von flüssigem Material; Förderschnecken; Rotierende Förderschnecken; Maschinen zur Förderung von Feststoffen; Förderpumpen; Gestufte und segmentierte Fördergeräte; vertikale Turbinenpumpen; Elektrische Pumpen [Maschinen]; Pumpen als Maschinenteile; nicht handbetätigte Handwerkzeuge; Regler [Maschinenteile], insbesondere Druckregler; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Feststoffen; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen; Absaugmaschinen; Fördermaschinen; Schieber [Maschinenteile]; Schlammumpen; Schlammssammler [Maschinen]; Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Druckluftmaschinen; Maschinen- und Motorgehäuse; Schmiervorrichtungen [Maschinenteile]; Wärmeaustauscher [Maschinenteile]; Dichtungen*

[Motorenteile]; Dosierventile als Maschinenteile; Digitale elektro-hydraulische Dosierventile; Automatische Dosiermaschinen; Düsen als Teile von motorbetriebenen Sprühgeräten; Elektrisch betriebene Sprühgeräte; Sprühaufsätze [Maschinenteile]; Sprühgeräte [Maschinen]; Sprühhöpfe [Maschinenteile]; Sprühventile [Maschinenteile]; Betätigungselemente für Ventile [Maschinenteile]; Drucksteuerungen [Ventile] als Maschinenteile; durch Druckänderung betätigte Ventile; Hähne aus Metall [Ventile] [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile; Kraftbetätigte Ventile; Mechanische Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms; Motorbetriebene Ventile; Pneumatisch zu betätigende Ventile; Ventile als Maschinenteile; Ventile für Druckregler [Maschinenteile]; Ventile für Pumpen; Ventile [Teile von Pumpen]; Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms [mechanisch]; Rührwerke zum Umwälzen flüssiger Medien; Hebegeräte zum Handhaben von Lasten, insbesondere Federzüge; nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Abfüllmaschinen; Siebe [Maschinen oder Maschinenteile]; Formmaschinen; Metallbearbeitungsmaschinen, insbesondere Fräsmaschinen; Füllmaschinen; Verpackungsmaschinen; elektromechanische Maschinen für die chemische Industrie; Hebegeräte; Hubgeräte (Klasse 7); «Handpumpen, insbesondere Handfasspumpen; Handgeräte zum Abfüllen» (Klasse 8) und «Dosiergeräte, insbesondere Proportionaldosiergeräte; Apparate zur automatischen Dosierung; Elektrische Ventile [thermionische]; Magnetgesteuerte Ventile» (Klasse 9), widerrufen.

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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. 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 bezüglich des überwiegenden Teils, nämlich zu rund drei Vierteln der angefochtenen Waren und Dienstleistungen nicht durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel geführt. Nach der Instruktion erfolgten zwar noch zwei unaufgeforderte Eingaben, allerdings wurde nur ein Schriftenwechsel angeordnet. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugunsten der überwiegend obsiegenden Widerspruchsgegnerin als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102198 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 764187 - "IST ((fig.))" wird für folgende Waren und/oder Dienstleistungen widerrufen:

Klasse 7: Brennstoffpumpen mit Selbstregulierung; hydraulische Antriebe für Maschinen und Motoren; pneumatische Antriebe für Maschinen und Motoren; Elektrische Antriebe für Maschinen; Antriebe für Ventile; Antriebe für Vakuumpumpen; Drainagemaschinen; Kompressoren (Maschinen); Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge; Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; pneumatische Rohrförderanlagen; Pumpen und deren Zubehör, insbesondere Vakuumpumpen, Belüftungspumpen, Druckluftpumpen, Schmierpumpen, Pumpen zur Fass- und Behälterentleerung, Dickstoffpumpen, Druckluftmembranpumpen, Dosierpumpen, Prozesspumpen, Fasspumpen, Schlammpanzerpumpen, Extrusionspumpen, Drehkolben- und Kolbenpumpen, Schlauchpumpen, Kreiskolbenpumpen, Filterpressenbeschickungspumpen, Abwasserpumpen, Schlammumpen, Baupumpen, Abwasser-Tauchpumpen; Membranpumpen zur Förderung von halbflüssigem Material; Membranpumpen zur Förderung von flüssigem Material; Förderschnecken; Rotierende Förderschnecken; Maschinen zur Förderung von Feststoffen; Förderpumpen; Gestufte und segmentierte Fördergeräte; vertikale Turbinenpumpen; Elektrische Pumpen [Maschinen]; Pumpen als Maschinenteile; nicht handbetätigte Handwerkzeuge; Regler [Maschinenteile], insbesondere Druckregler; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Feststoffen; Gebläse zum Komprimieren, Ansaugen und für den Transport von Gasen; Absaugmaschinen; Fördermaschinen; Schieber [Maschinenteile]; Schlammumpen; Schlammssammler [Maschinen]; Antriebsmaschinen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Druckluftmaschinen; Maschinen- und Motorgehäuse; Schmiervorrichtungen [Maschinenteile]; Wärmeaustauscher [Maschinenteile]; Dichtungen [Motorenteile]; Dosierventile als Maschinenteile; Digitale elektro-hydraulische Dosierventile; Automatische Dosiermaschinen; Düsen als Teile von motorbetriebenen Sprühgeräten; Elektrisch betriebene Sprühgeräte; Sprühaufsätze [Maschinenteile]; Sprühgeräte [Maschinen]; Sprühhöpfe [Maschinenteile]; Sprühventile [Maschinenteile]; Betätigungselemente für Ventile [Maschinenteile]; Drucksteuerungen [Ventile] als Maschinenteile; durch Druckänderung betätigte Ventile; Hähne aus Metall [Ventile] [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile [Maschinenteile]; Hydraulisch gesteuerte automatische Ventile; Kraftbetätigte Ventile; Mechanische Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms; Motorbetriebene Ventile; Pneumatisch zu betätigende Ventile; Ventile als Maschinenteile; Ventile für Druckregler [Maschinenteile]; Ventile für Pumpen; Ventile [Teile von Pumpen]; Ventile zur Regelung des Flüssigkeitsstroms [mechanisch]; Rührwerke zum Umwälzen flüssiger Medien; Hebeegeräte zum Handhaben von Lasten, insbesondere Federzüge; nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Abfüllmaschinen; Siebe [Maschinen oder Maschinenteile]; Formmaschinen; Metallbearbeitungsmaschinen, insbesondere Fräsmaschinen; Füllmaschinen; Verpackungsmaschinen; elektromechanische Maschinen für die chemische Industrie; Hebeegeräte; Hubgeräte.

Klasse 8: Handpumpen, insbesondere Handfasspumpen; Handgeräte zum Abfüllen.

Klasse 9: Dosiergeräte, insbesondere Proportionaldosiergeräte; Apparate zur automatischen Dosierung; Elektrische Ventile [thermionische]; Magnetgesteuerte Ventile.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

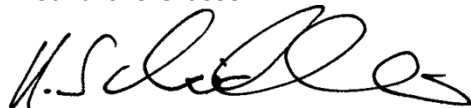
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. April 2022

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

Rechtsmittelbelehrung:

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