

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103467 in Sachen

ALSAFIX SAS
114 A rue Principale
F-67240 GRIES
FR-Frankreich

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern



IR-Marke Nr. 946543 - ALSAFIX ((fig.))

gegen

Alcadrain s.r.o.
Komunardu 1626/35
CZ-170 00 Praha
CZ-Tschechische Republik

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

R.A. Egli & Co, Patentanwälte
Baarerstrasse 14
6300 Zug



IR-Marke Nr. 1716582 - alcafix ((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

- Die internationale Registrierung Nr. 1716582 - "alcafix ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 02.03.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 7/2023 veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 6: *Éléments structuraux métalliques; profilés métalliques; garnitures métalliques pour le raccordement d'éléments de construction; garnitures métalliques pour le raccordement de profilés métalliques; attaches métalliques à usage suivant: assemblage d'éléments de construction; attaches métalliques à usage suivant: assemblage de profilés métalliques; mains courantes métalliques à usage suivant: fixation d'éléments de construction et/ou de sections métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments métalliques à usage suivant: fixation d'éléments de construction et/ou de sections métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments d'ancrage métalliques à usage suivant: fixation d'éléments de construction et/ou de sections métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments de support métalliques; équerres métalliques et éléments de remplissage à utiliser avec des éléments de construction et/ou des profilés métalliques; supports de tuyaux métalliques, supports de tuyaux métalliques, supports de flexibles métalliques, supports de câbles métalliques; équerres et cadres d'installation métalliques; grilles métalliques; siphons métalliques; articles de quincaillerie métallique; supports métalliques, étais métalliques; collecteurs métalliques pour canalisations; collecteurs métalliques avec débitmètres pour canalisations; collecteurs métalliques pour le chauffage ou le refroidissement de sols; collecteurs métalliques pour le chauffage ou le refroidissement de plafonds; raccords rapides métalliques; pièces de transition métalliques; éléments de branchement métalliques pour tuyaux; clapets métalliques; clapets métalliques pour conduites d'eau; éléments de raccordement sous forme de biscuits métalliques pour panneaux;*

Klasse 19: *Attaches en matières plastiques pour le raccordement d'éléments de construction; attaches en matières plastiques pour le raccordement de profilés métalliques; raccords en matières plastiques à utiliser dans les domaines suivants: assemblage d'éléments de construction; raccords en matières plastiques à utiliser dans les domaines suivants: assemblage de profilés métalliques; poignées en matières plastiques pour l'attache d'éléments structurels ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols; éléments en matières plastiques pour la fixation d'éléments de construction et/ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments d'ancrage en matières plastiques pour la fixation d'éléments de construction et/ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; équerres et éléments de remplissage non métalliques à utiliser avec des éléments de construction et/ou des profilés métalliques; planchéage en bois d'œuvre à utiliser en rapport avec les produits suivants: éléments de construction et profilés métalliques; produits de construction non métalliques, accessoires pour les produits précités.*

- Am 03.07.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren, Widerspruch.
- Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 946543 "ALSAFIX ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 6: *Quincaillerie métallique et éléments de fixation métalliques, à savoir clous, articles de clouterie, crochets (quincaillerie métallique), écrous métalliques, vis et chevilles métalliques, rivets métalliques; coffres à outils, tendeurs de courroies et de fils métalliques;*

Klasse 7: *Quincaillerie métallique et éléments de fixation métalliques, à savoir clous, articles de clouterie, crochets (quincaillerie métallique), écrous métalliques, vis et chevilles métalliques, rivets métalliques; coffres à outils, tendeurs de courroies et de fils métalliques;*

Klasse 8: *Outils et instruments à main entraînés manuellement, à savoir tendeurs de fils et bandes métalliques (outils), burins, marteaux, ceintures porte-outils, clefs et cliquets (outils), arrache-clous, forets, porte-forets, fraises (outils), masses (maillets), agrafeuses mécaniques, perçoirs (outils), perforateurs (outils), pistolets (outils);*

Klasse 20: *Eléments de fixation en matières plastiques, à savoir clous, vis, chevilles, agrafes, crochets, coffres à outils.*

4. Am 07.07.2023 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die widerspruchsgegnersische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 05.10.2023 benannte die widerspruchsgegnersische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 09.10.2023 wurde die widerspruchsgegnersische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 09.11.2023 reichte die widerspruchsgegnersische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 13.11.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
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 17.09.2007 mit einer Priorität vom 26.03.2007 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 26.07.2022 im internationalen Register eingetragen. 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

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 vom 01.01.2024 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, abrufbar unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_D_2_024_01.pdf).

2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

Klasse 6: *Éléments structuraux métalliques; profilés métalliques; garnitures métalliques pour le raccordement d'éléments de construction; garnitures métalliques pour le raccordement de profilés métalliques; attaches métalliques à usage suivant: assemblage d'éléments de construction; attaches métalliques à usage suivant: assemblage de profilés métalliques; mains courantes métalliques à usage suivant: fixation d'éléments de construction et/ou de sections métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments métalliques à usage suivant: fixation d'éléments de construction et/ou de sections métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments d'ancrage métalliques à usage suivant: fixation d'éléments de construction et/ou de sections métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments de support métalliques; équerres métalliques et éléments de remplissage à utiliser avec des éléments de construction et/ou des profilés métalliques; supports de tuyaux métalliques, supports de tuyaux métalliques, supports de flexibles métalliques, supports de câbles métalliques; équerres et cadres d'installation métalliques; grilles métalliques; siphons métalliques; articles de quincaillerie métallique; supports métalliques, étais métalliques; collecteurs métalliques pour canalisations; collecteurs métalliques avec débitmètres pour canalisations; collecteurs métalliques pour le chauffage ou le refroidissement de sols; collecteurs métalliques pour le chauffage ou le refroidissement de plafonds; raccords rapides métalliques; pièces de transition métalliques; éléments de branchement métalliques pour tuyaux; clapets métalliques; clapets métalliques pour conduites d'eau; éléments de raccordement sous forme de biscuits métalliques pour panneaux;*

Klasse 19: *Attaches en matières plastiques pour le raccordement d'éléments de construction; attaches en matières plastiques pour le raccordement de profilés métalliques; raccords en matières plastiques à utiliser dans les domaines suivants: assemblage d'éléments de construction; raccords en matières plastiques à utiliser dans les domaines suivants: assemblage de profilés métalliques; poignées en matières plastiques pour l'attache d'éléments structurels ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols; éléments en matières plastiques pour la fixation d'éléments de construction et/ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments d'ancrage en matières plastiques pour la fixation d'éléments de construction et/ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; équerres et éléments de remplissage non métalliques à utiliser avec des éléments de construction et/ou des profilés métalliques; planchéage en bois d'œuvre à utiliser en rapport avec les produits suivants: éléments de construction et profilés métalliques; produits de construction non métalliques, accessoires pour les produits précités.*

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 6: *Quincaillerie métallique et éléments de fixation métalliques, à savoir clous, articles de clouterie, crochets (quincaillerie métallique), écrous métalliques, vis et chevilles métalliques, rivets métalliques; coffres à outils, tendeurs de courroies et de fils métalliques;*

Klasse 7: *Quincaillerie métallique et éléments de fixation métalliques, à savoir clous, articles de clouterie, crochets (quincaillerie métallique), écrous métalliques, vis et chevilles métalliques, rivets métalliques; coffres à outils, tendeurs de courroies et de fils métalliques;*

Klasse 8: *Outils et instruments à main entraînés manuellement, à savoir tendeurs de fils et bandes métalliques (outils), burins, marteaux, ceintures porte-outils, clefs et cliquets (outils), arrache-clous, forets, porte-forets, fraises (outils), masses (maillets), agrafeuses mécaniques, perçoirs (outils), perforateurs (outils), pistolets (outils);*

Klasse 20: *Eléments de fixation en matières plastiques, à savoir clous, vis, chevilles, agrafes, crochets, coffres à outils.*

Angefochtene Waren in Klasse 6

4. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 6 Metallwaren im Allgemeinen sowie verschiedenartige spezifische metallische Montage-, Befestigungs-, Stütz- und Verbindungselemente. Im Vergleich zu den Widerspruchswaren « *quincaillerie métallique et éléments de fixation métalliques, à savoir clous, articles de clouterie, crochets (quincaillerie métallique), écrous métalliques, vis et chevilles métalliques, rivets métalliques; coffres à outils, tendeurs de courroies et de fils métalliques* » in Klasse 6 kann festgestellt werden, dass es sich bei den konkurrierenden Waren um Metallwaren, sonstige verarbeitete Metalle oder Zubehör handelt. Diese Waren richten sich an die gleichen Abnehmerkreise, werden über dieselben Kanäle vertrieben und dienen dergleichen Zweckbestimmung, nämlich der Befestigung von Materialien. Das Institut schliesst sich daher den Argumenten der widersprechenden Partei an und betrachtet die Vergleichswaren als identisch oder ausgeprägt gleichartig. Die widerspruchsgegenerische Partei bestreitet hingegen die Identität respektive Gleichartigkeit der relevanten Vergleichswaren in Klasse 6. Sie führt aus, dass die Firma Alcadrain s.r.o. (Widerspruchsgegnerin) unter ihrem Namen Sanitäranlagen verkaufe, wohingegen die Firma ALSAFIX SAS (Widersprechende) elektrisch oder pneumatisch betriebene Handwerkzeuge vertreibe. Daraus leitet die widerspruchsgegenerische Partei eine unterschiedliche Zweckbestimmung der Vergleichswaren, unterschiedliche Vertriebskanäle und unterschiedliche Abnehmerkreise ab, was nach Ansicht der widerspruchsgegenerischen Partei zu einer fehlenden Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Waren führen würde. Das Vorbringen der widerspruchsgegenerischen Partei kann nicht berücksichtigt werden. Insoweit erinnert das Institut daran, dass der Gegenstand der Markenprüfung das zur Eintragung angemeldete Zeichen in Verbindung mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist. Die Prüfung erfolgt gestützt auf die Angaben im Eintragungsgesuch. Was im Gesuch nicht enthalten ist, wird nicht berücksichtigt. So werden beispielsweise die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke tatsächlich benutzt wird, nicht berücksichtigt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1). Im vorliegenden Fall geht aus dem Markenregister nicht explizit hervor, dass die Konfliktzeichen konkret für Sanitäranlage respektiv elektrisch oder pneumatisch betriebene Handwerkzeuge eingetragen sind. Da für die Beurteilung der Warengleichartigkeit die Eintragung in das Register und nicht die mögliche Benutzung der Marke massgebend ist, sind aus den oben dargelegten Gründen die im Konflikt stehenden Waren als identisch oder ausgeprägt gleichartig einzustufen.

Angefochtene Waren in Klasse 19

5. Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 20 beanspruchten Waren « *éléments de fixation en matières plastiques, à savoir clous, vis, chevilles, agrafes, crochets, coffres à outils* » sind mit den von der angefochtenen Marke in Klasse 19 beanspruchten Waren « *attaches en matières plastiques pour le raccordement d'éléments de construction; attaches en matières plastiques pour le raccordement de profilés métalliques; raccords en matières plastiques à utiliser dans les domaines suivants: assemblage d'éléments de construction; raccords en matières plastiques à utiliser dans les domaines suivants: assemblage de profilés métalliques; poignées en matières plastiques pour l'attache d'éléments structurels ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols; éléments en matières plastiques pour la fixation d'éléments de construction et/ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments d'ancrage en matières plastiques pour la fixation d'éléments de construction et/ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; équerres et éléments de remplissage non métalliques à utiliser avec des éléments de construction et/ou des profilés métalliques; planchéage en bois d'œuvre à utiliser en rapport avec les produits suivants: éléments de construction et profilés métalliques; produits de construction non métalliques, accessoires pour les produits précités* » zumindest ausgeprägt gleichartig. Soweit « *éléments de fixation en matières plastiques* » betroffen sind besteht Warenidentität, bei allen übrigen Waren handelt es sich um Waren aus Kunststoff, welche der Befestigung von Elementen und Materialien dienen oder um Zubehör der vorgenannten Waren. Die Vergleichswaren stimmen somit hinsichtlich ihrer Zweckbestimmung, der Vertriebskanäle und der Abnehmerkreise überein, da es sich um Waren handelt, die bei der Errichtung von Bauwerken zum Einsatz kommen. Entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin und aus den oben dargelegten Gründen (vgl. dazu die Argumentation in III. B. 4

oben) kann daher im vorliegenden Fall die starke Gleichartigkeit der in den Klassen 19 und 20 beanspruchten Vergleichswaren bejaht werden.

6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit respektive hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "ALSAFIX ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "alcafix ((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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Worтеlement «ALSAFIX», welches in stilisierten abgerundeten Grossbuchstaben in Kursivschrift geschrieben ist, wobei der Buchstabe «i» als dazwischengeschobener Buchstabe, klein geschrieben ist. «ALSAFIX» ist in schwarzer Schrift gehalten und oben und unten von zwei horizontalen roten Linien umgeben. Diese grafischen Elemente sind zudem von einem blassschwarzen, abgerundeten Rechteck umrandet. Entgegen der Ansicht der widerspruchsgegnerischen Partei erschöpft sich die grafische Gestaltung des Widerspruchszeichens in einer banalen, etikettenhaften Darstellung, die den Gesamteindruck des Zeichens nicht zu prägen vermag. Die Widerspruchsmarke wird folglich durch den Wortbestandteil «ALSAFIX» geprägt, und ihre figurative Gestaltung ist beim nachfolgenden Zeichenvergleich nicht miteinzubeziehen. Die angefochtene Marke besteht hingegen aus dem Wort «alcafix», wobei der Wortbestandteil «alca» in einer anderen leicht stilisierten Fettschriftart verfasst ist als der Bestandteil «fix». Diese grafische Ausgestaltung ist banal und vermag dem Zeichen in Gesamteindruck nicht wesentlich zu beeinflussen. Analog zur Widerspruchsmarke ist auch die angefochtene Marke durch ihr Worтеlement, nämlich «alcafix» gekennzeichnet.
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 Zeichen "ALSAFIX ((fig.))" und "alcafix ((fig.))" verfügen über ein äusserst ähnliches Schriftbild. Sie bestehen beide aus einem Wort mit sieben Buchstaben, von denen die meisten, nämlich «A-L-A-F-I-X», übereinstimmen. Der einzige Unterscheid besteht im jeweils dritten Buchstaben, indem im jüngeren Zeichen ein «-C» anstelle des «-S» erscheint. Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION [fig.] / FEMINABIANE, abrufbar unter <https://www.bvger.ch/de>; BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUÉ). Der Umstand, dass die angefochtene Marke ausschliesslich in Kleinbuchstaben, die Widerspruchsmarke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl.

BVGer B-317/2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson). Allein die nahezu identische Buchstabenzusammensetzung führt in casu somit zu einer offensichtlichen Ähnlichkeit der beiden Marken auf der schriftbildlichen Ebene.

6. Auf der klanglichen Ebene kommt hinzu, dass beide Zeichen dreisilbig sind («AL-SA-FIX» // «AL-CA-FIX»), die gleiche Vokalfolge «A-A-I» sowie dieselbe Aussprachekadenz aufweisen. Wie zum Teil von der Widersprechenden dargelegt, sind die beiden Mittelbuchstaben «S» vs. «C» kaum hörbar wenn sie auf Italienisch und Französisch ausgesprochen werden. Dagegen ist der Anfangslauf der zweiten Silbe bei deutscher Aussprache recht deutlich (SA vs. KA). Im Übrigen werden die Buchstaben «S» und «C» in allen relevanten Prüfungssprachen in der Schweiz lediglich geringfügig weicher oder härter ausgesprochen, liegen aber klanglich sehr nahe beieinander. Aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten im aus der Widerspruchsmarke übernommenen Wortanfang und -Ende und im Hinblick darauf, dass diesen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION [fig.] / FEMINABIANE; BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUE), besteht trotz der unterschiedlichen Aussprache der zweiten Silbe im Deutschen auch auf klanglicher Ebene eine offensichtliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
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 Widerspruchsmarke "ALSAFIX ((fig.))" weist als Ganzes keine Bedeutung auf. Letztere lässt sich ohne Gedankenaufwand in «alsa» und «fix» zerlegen. Der Terminus «fix» kommt einerseits in der deutschen Sprache vor und bedeutet lexikalisch «fest, feststehend, unverändert», aber auch (umg.) «flink, behände, schnell, rasch» (vgl. Duden Online-Wörterbuch, abrufbar unter <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/fix>, Suchabfrage vom 26.02.2024). In der englischen Sprache ist «fix» als Verb und als Substantiv zu finden. Als Substantiv bedeutet es «Klemme» oder «Patsche», als Verb lässt es sich mit «fixieren», «etwas festmachen», «etwas festlegen», «etwas arrangieren» übersetzen (vgl. PONS Online-Wörterbuch, abrufbar unter <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/fix>, Suchabfrage vom 26.02.2024). Da es dem deutschen Wort «fixieren» ähnelt und, weil es sich um einen Begriff des englischen Grundwortschatzes handelt, werden die massgeblichen Verkehrskreise letzteren in der entsprechenden Bedeutung verstehen (vgl. dazu BVGer B-3640/2018, E. 5.2– FIX, PROFIX, VARIOFIX, AUTOFIX, MULTIFIX / I.S.T. KINGFIX). Beim Wortanfang «ALSA» der Widerspruchsmarke handelt es sich hingegen um einen Fantasiebegriff. Die widerspruchsgegnerische Partei argumentiert hingegen, dass es sich bei «ALSA» um einen geografischen Hinweis auf die Herkunft der Waren, nämlich das Elsass (franz. Alsace) handle. Diese Auffassung kann nicht geteilt werden, da nach Ansicht des Instituts nicht nachgewiesen werden kann, dass dieses Präfix von den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen in diesem Sinne verstanden wird. Die von der widerspruchsgegnerischen Partei aufgezählten Beispiele werden in der Tat durch keine Belege abgedeckt, die einen Gebrauch in der Schweiz zeigen. Das Widerspruchszeichen «ALSAFIX» als Ganzes kann daher als blosser Fantasiebegriff aufgefasst werden. Was schliesslich den Begriff «Alca» der angefochtenen Marke betrifft, so ist festzustellen, dass sich dieser Terminus neben einigen in der Schweiz unbekannten ausländischen Ortschaften auch auf eine Gattung von Alkenvögel bezieht (vgl. Auszug aus Wikipedia, abrufbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Alca>, Suchabfrage vom 26.02.2024). Diese Bedeutung wird allerdings den angesprochenen Verkehrskreisen nicht bekannt sein. Der Kombination «Alcafix» kann daher keine eindeutige Bedeutung zugewiesen werden. Sowohl das angefochtene Zeichen als auch das Widerspruchszeichen sind als Ganzes für die beanspruchten Waren unbestimmt, ohne eindeutigen, klaren Sinngehalt. Die Vergleichszeichen stimmen allerdings im Element «FIX» überein, dem, wie oben ausgeführt, das relevante schweizerische Publikum eine klare Bedeutung beimisst. Daher führt vorliegend der Sinngehalt nicht dazu, die starken Ähnlichkeiten, die auf visueller und auditiver Ebene festgestellt wurden, auszuschliessen.

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 «Massenartikel» 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. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
3. Die vorliegend massgeblichen Vergleichswaren der Klassen 6, 19 und 20 sind keine Massenartikel des täglichen Bedarfs. Sie werden sowohl von Durchschnittsabnehmern wie auch von Fachkreisen nachgefragt. Die Vergleichswaren werden nicht alltäglich erworben und die Abnehmer setzen sich mit den Vor- und Nachteilen bzw. den spezifischen Eigenschaften eingehend auseinander. Es ist somit von einer durchschnittlichen bzw. leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen (vgl. Entscheide des IGE in den Verfahren Nr. 101095 – « Quick-Step » / « Quickfloor », Nr. 103235 und 103236 – «HOLLER ((fig.))» / «HOLLER ((fig.))» und «Holler», alle abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>; vgl. BVGer B-2680/2012, E. 3 – NANOWOLLE).
4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
5. Der Widerspruchsmarke "ALSAFIX ((fig.))" kann als Fantasiebegriff in Verbindung mit den in casu strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Endsilbe «fix», im Sinne von «Fixierung» (vgl. III.C.8 hiavor), ist allerdings für den Grossteil der beanspruchten Waren, die der Befestigung von Materialien dienen, unmittelbar beschreibend und daher kennzeichnungsschwach (vgl. dazu BVGer B-3640/2018, E. 6.2– FIX, PROFIX, VARIOFIX, AUTOFIX, MULTIFIX / I.S.T. KINGFIX). Der Widerspruchsmarke kommt daher eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein reduzierter Schutzzumfang zu.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchsmarke abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Widerspruchsmarke wird nahezu integral in das angefochtene Zeichen übernommen. Lediglich der Mittelbuchstabe «S» wird durch ein «C» ersetzt. Obwohl das Wortelement «FIX» der Widerspruchsmarke im Sinne von «Fixation» kennzeichnungsschwach (vgl. III.C.8 sowie III.D.5 hiavor) ist und sich der Schutz daher nicht auf diesen Zeichenbestandteil erstreckt, weisen die Vergleichszeichen eine übereinstimmende Struktur auf. Das kennzeichnungsschwache Element «FIX» befindet sich in beiden Zeichen am Zeichnende und wird durch die sehr ähnlichen Begriffe «ALSA» respektive «alca» eingeleitet. «Alca» weicht zwar von «ALSA» ab, diese Abweichung ist allerdings geringfügig und betrifft lediglich einen einzigen Buchstaben in der Zeichenmitte. Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (vgl.

BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION [fig.] / FEMINABIANE; BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUÉ). Die Zeichenähnlichkeit auf der schriftbildlichen und insbesondere klanglichen Ebene ist vorliegend erheblich und wird durch den Umstand, dass die Mittelbuchstaben «S» vs. «C» der kennzeichnungskräftigen Elemente «alca» und «ALSA» phonetisch teilweise sehr ähnlich ausgesprochen werden, noch zusätzlich verstärkt. Es fällt ins Gewicht, dass das Element «alca» der angefochtenen Marke nahezu vollständig mit dem kennzeichnungskräftigen Element «ALSA» der Widerspruchsmarke übereinstimmt und dies lediglich den Mittelbuchstaben «C» anstatt «S» aufweist. Dies hat zur Folge, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen «ALSAFIX» (Widerspruchsmarke) und «alcafix» (angefochtene Marke) mehrheitlich, d.h. in ihrer Struktur sowie am Zeichenanfang (u.a. gleiche Position des kennzeichnungsschwachen Elements «fix», dem die sehr ähnlichen kennzeichnungskräftigen Begriffe «ALSA» respektive «alsa» vorangestellt sind) identisch sind. Die Vergleichszeichen sind daher klanglich praktisch identisch. Die Ersetzung des Buchstabens «S» durch «C» vermag folglich den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht hinreichend zu verändern und droht zudem nicht wahrgenommen zu werden. Aufgrund des äusserst ähnlichen Gesamteindrucks besteht daher die Gefahr, dass die geringfügige Abweichung der angefochtenen Marke vom Publikum überlesen resp. überhört wird.

7. Aus den vorgenannten Gründen ist in Anbetracht auch des reduzierten Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der klaren Zeichenähnlichkeit und der festgestellten Warengleichheit respektive hochgradigen -gleichartigkeit der zu beachtende Abstand trotz der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer nicht eingehalten. Es besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
8. Der Widerspruch Nr. 103467 wird somit gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1716582 "alcafix ((fig.))" der Schutz in der Schweiz für sämtliche angefochtenen Waren der Klassen 6 und 19 verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103467 wird gutgeheissen.

2.

Der internationalen Registrierung Nr. 1716582 - "alcafix ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz für folgende Waren definitiv verweigert:

Klasse 6: *Éléments structuraux métalliques; profilés métalliques; garnitures métalliques pour le raccordement d'éléments de construction; garnitures métalliques pour le raccordement de profilés métalliques; attaches métalliques à usage suivant: assemblage d'éléments de construction; attaches métalliques à usage suivant: assemblage de profilés métalliques; mains courantes métalliques à usage suivant: fixation d'éléments de construction et/ou de sections métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments métalliques à usage suivant: fixation d'éléments de construction et/ou de sections métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments d'ancrage métalliques à usage suivant: fixation d'éléments de construction et/ou de sections métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments de support métalliques; équerres métalliques et éléments de remplissage à utiliser avec des éléments de construction et/ou des profilés métalliques; supports de tuyaux métalliques, supports de tuyaux métalliques, supports de flexibles métalliques, supports de câbles métalliques; équerres et cadres d'installation métalliques; grilles métalliques; siphons métalliques; articles de quincaillerie métallique; supports métalliques, étais métalliques; collecteurs métalliques pour canalisations; collecteurs métalliques avec débitmètres pour canalisations; collecteurs métalliques pour le chauffage ou le refroidissement de sols; collecteurs métalliques pour le chauffage ou le refroidissement de plafonds; raccords rapides métalliques; pièces de transition métalliques; éléments de branchement métalliques pour tuyaux; clapets métalliques; clapets métalliques pour conduites d'eau; éléments de raccordement sous forme de biscuits métalliques pour panneaux;*

Klasse 19: *Attaches en matières plastiques pour le raccordement d'éléments de construction; attaches en matières plastiques pour le raccordement de profilés métalliques; raccords en matières plastiques à utiliser dans les domaines suivants: assemblage d'éléments de construction; raccords en matières plastiques à utiliser dans les domaines suivants: assemblage de profilés métalliques; poignées en matières plastiques pour l'attache d'éléments structurels ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols; éléments en matières plastiques pour la fixation d'éléments de construction et/ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; éléments d'ancrage en matières plastiques pour la fixation d'éléments de construction et/ou de profilés métalliques à des éléments de construction, murs, plafonds, sols, etc; équerres et éléments de remplissage non métalliques à utiliser avec des éléments de construction et/ou des profilés métalliques; planchéage en bois d'œuvre à utiliser en rapport avec les produits suivants: éléments de construction et profilés métalliques; produits de construction non métalliques, accessoires pour les produits précités.*

3.

Die internationale Registrierung Nr. "alcafix ((fig.))" wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung für folgende Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire gemäss Regel 18ter 2)ii) AusfO):

Klasse 6: *Cadres de fixation métalliques pour installations sanitaires; cadres de fixation métalliques pour installations sanitaires équipées de réservoirs d'eau, installations de chasses d'eau, tuyaux, flexibles; murs d'installation préfabriqués et parties de murs avec éléments de construction métalliques et/ou profilés métalliques; ensembles d'installation préfabriqués contenant des éléments de construction métalliques et/ou des profilés métalliques; ensembles d'installation préfabriqués contenant des éléments de construction métalliques et/ou des profilés métalliques ainsi que d'équerres et cadres de fixation et/ou d'installation; ensembles d'installations préfabriquées contenant des murs, plafonds, sols ou leurs parties avec des éléments de construction métalliques et/ou des profilés métalliques; avant-toits en métal; lattes métalliques;*

Klasse 11: sans changement

Klasse 17 : sans changement

Klasse 19 : Eléments de construction porteurs en matières plastiques; supports en matières plastiques pour tuyaux, tubes, flexibles et câbles; puisards non métalliques; grilles en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage, non métalliques; tubes rigides non métalliques à utiliser dans les domaines suivants: tuyaux pour fluides; matériaux de construction non métalliques; panneaux pour la pose de tuyaux, composées des matériaux suivants: matières plastiques; panneaux de construction non métalliques avec adjonction de graphite; tuyaux en polyéthylène utilisés dans des systèmes de chauffage et de refroidissement de bâtiments.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

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

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 8. März 2024

Freundliche Grüsse



Mara Mosset

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).