

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103644 in Sachen

Depotec GmbH
Am Schmiedsberg 8
97857 Urspringen
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

BOHEST AG
Holbeinstrasse 36-38
4051 Basel

IR-Marke Nr. 1740720 - Magic Floor

gegen

Füllemann AG
Moosgarten
9200 Gossau SG

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

KA BOOM Kommunikationsagentur AG
Industriestrasse 149
9200 Gossau SG

CH-Marke Nr. 801766 - Magic-Pool

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. 801766 - "Magic-Pool" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 15.08.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 6 Metallschläuche für Schwimmbecken; Schwimmbecken (Bauten) aus Metall; transportable Bauten aus Metall;

Klasse 7 Elektropumpen für Schwimmbecken; Elektro-Wasserpumpen für Schwimmbecken; Wasserpumpen für Schwimmbecken; elektrische Wasserpumpen für Schwimmbecken;

Klasse 19 Schwimmbecken (Bauten), nicht aus Metall; transportable Bauten, nicht aus Metall.

2. Am 12.10.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.

3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1740720 "Magic Floor" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren Schutz genießt:

Klasse 11 Installations sanitaires, équipements de distribution d'eau et d'assainissement; bains de vapeur, saunas et bains à remous; bains à remous [cuves]; piscines thermales de natation; brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; éclairage et réflecteurs d'éclairage; installations de filtrage d'air ou d'eau à usage industriel et domestique; instruments de chauffage et de séchage à usage personnel; installations de séchage; équipements de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour installations d'eau et de gaz; équipements de chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que de purification (de l'air ambiant); parties pour tous les produits précités, comprises dans cette classe;

Klasse 19 Structures et constructions transportables non métalliques; piscines [structures], non métalliques; piscines [structures], non métalliques; unités de piscine; parties pour tous les produits précités, comprises dans cette classe.

4. Mit Verfügung vom 06.11.2023 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Innert Frist wurde keine Stellungnahme eingereicht, weshalb die Verfahrensinstruktion mit Verfügung des Instituts vom 18.12.2023 abgeschlossen wurde.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 24.05.2023, unter Beanspruchung einer Unionsmarken-Priorität vom 24.01.2023 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 15.05.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum

Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:
 - Klasse 6 Metallschläuche für Schwimmbecken; Schwimmbecken (Bauten) aus Metall; transportable Bauten aus Metall;*
 - Klasse 7 Elektropumpen für Schwimmbecken; Elektro-Wasserpumpen für Schwimmbecken; Wasserpumpen für Schwimmbecken; elektrische Wasserpumpen für Schwimmbecken;*
 - Klasse 19 Schwimmbecken (Bauten), nicht aus Metall; transportable Bauten, nicht aus Metall.*
3. Die Widerspruchsmarke geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Waren:
 - Klasse 11 Installations sanitaires, équipements de distribution d'eau et d'assainissement; bains de vapeur, saunas et bains à remous; bains à remous [cuves]; piscines thermales de natation; brûleurs, chaudières et appareils de chauffage; éclairage et réflecteurs d'éclairage; installations de filtrage d'air ou d'eau à usage industriel et domestique; instruments de chauffage et de séchage à usage personnel; installations de séchage; équipements de réfrigération et de congélation; accessoires de réglage et de sûreté pour installations d'eau et de gaz; équipements de chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que de purification (de l'air ambiant); parties pour tous les produits précités, comprises dans cette classe;*
 - Klasse 19 Structures et constructions transportables non métalliques; piscines [structures], non métalliques; piscines [structures], non métalliques; unités de piscine; parties pour tous les produits précités, comprises dans cette classe.*
4. Angefochtene Waren der Klasse 6

Während die angefochtene Marke in dieser Klasse für Schwimmbecken "*aus Metall*" beansprucht wird, genießt die Widerspruchsmarke in der Klasse 19 Schutz für nicht-metallische Schwimmbecken ("*piscines [structures], non métalliques*"). Trotz der unterschiedlichen Materialien gehören die Waren demselben Markt an, was bereits ein starkes Indiz für ihre Gleichartigkeit darstellt. Waren sind insbesondere dann gleichartig, wenn sie aufgrund ihres Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als "austauschbar" gelten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1). Obwohl sie unterschiedlichen Warenklassen zugeordnet sind, können die Vergleichswaren als substituierbar und demselben Markt zugehörig angesehen werden, da sie demselben Zweck dienen. Die Gleichartigkeit der angefochtenen "*Schwimmbecken (Bauten) aus Metall*" ist damit ohne weiteres erstellt. Letzteres gilt auch bezüglich der angefochtenen "*transportablen Bauten aus Metall*", welche mit dem für die Widerspruchsmarke in der Klasse 19 beanspruchten nicht-metallischen Pendant "*constructions transportables non métalliques*" ohne weiteres gleichartig sind, zumal es sich beiderseits um (aus anderen Materialien hergestellte) Schwimmbecken oder um andere Waren, welche demselben Zweck dienen, handeln kann.

Bei den in dieser Klasse weiter angefochtenen "*Metallschläuche für Schwimmbecken*" handelt es sich um klassisches Zubehör zu den für die Widerspruchsmarke in der Klasse 11 beanspruchten "*piscines thermales de natation*" oder zu den in der Klasse 19 beanspruchten Schwimmbecken resp. Schwimmbädern ("*piscines*"). Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten. Bildet eine Ware, wie vorliegend, eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein Indiz für Gleichartigkeit (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1).

5. Angefochtene Waren der Klasse 7

Bei den verschiedenen, hier angefochtenen Pumpen für Schwimmbecken handelt es sich ebenfalls um klassisches Zubehör und Komponenten für Schwimmbecken, welche in einem engen funktionalen Zusammenhang zu den für die Widerspruchsmarke in der Klasse 19 beanspruchten nicht-metallischen Schwimmbädern ("*piscines [structures], non métalliques*") resp. den in der Klasse 11 beanspruchten "*piscines thermales de natation*" stehen. Das hiervor zu den in der Klasse 6 angefochtenen *Schläuchen* Gesagte gilt mutatis mutandis bezüglich der hier angefochtenen Waren. Die Gleichartigkeit ist ohne weiteres gegeben.

6. Angefochtene Waren der Klasse 19

Die angefochtenen "*Schwimmbecken (Bauten), nicht aus Metall*" werden in derselben Klasse in französischer Formulierung auch für die Widerspruchsmarke ("*piscines [structures], non métalliques*") beansprucht. Gleiches gilt für die angefochtenen "*transportablen Bauten, nicht aus Metall*" ("*constructions transportables non métalliques*"). Es besteht Warengleichheit.

7. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren 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 reinen Wortmarken "Magic Floor" (Widerspruchsmarke) und "Magic-Pool" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Der in der Widerspruchsmarke enthaltene Begriff "Magic" wird unverändert in die angefochtene Marke übernommen und mit dem Begriff "Pool" anstelle des Begriffs "Floor" ergänzt. In Abweichung von der Widerspruchsmarke sind die beiden Wortelemente im jüngeren Zeichen zudem mit einem Bindestrich verbunden.

Die Beifügung eines Bindestrichs zwischen den Wortelementen vermag den Gesamteindruck der angefochtenen Marke selbstredend nicht hinreichend zu verändern und ist nicht geeignet, im verschwommenen Erinnerungsbild des Publikums haften zu bleiben. Dem Bindestrich kommt bei der angefochtenen Marke höchstens insofern Bedeutung zu, als er die Wortelemente "Magic" und "Pool" klar voneinander trennt und damit das übernommene Element "Magic" isoliert. Dadurch wird der Umstand, dass das übernommene Wort "Magic" auch im jüngeren Zeichen als selbständiges Element klar erkennbar bleibt, noch zusätzlich verstärkt. Weiter fällt ins Gewicht, dass sich das Publikum bei beiden Marken in erster Linie an der Bezeichnung "Magic" orientieren wird, weil den jeweils weiteren Zeichenbestandteilen "Floor" resp. "Pool" aufgrund ihres in Zusammenhang mit den strittigen Waren direkt beschreibenden Charakters kaum Kennzeichnungskraft zukommt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich aus der Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Begriff "Magic" und dessen Positionierung an den in der Regel besonders prägenden Zeichenanfängen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen) zweifellos eine klang- und schriftbildliche Ähnlichkeit ergibt. Der Begriff "Magic" bleibt auch im jüngeren Zeichen als selbständiges Element klar erkennbar und bildet gar das einzige unterscheidungskräftige Element. Auf der schriftbildlichen Ebene wird die Ähnlichkeit zudem noch dadurch verstärkt, dass die jeweils zweiten Begriffe "Floor" und "Pool" jeweils über ein Doppel-"O" verfügen.

4. 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.).
5. Der in beiden Zeichen enthaltenen Begriff "Magic" sowie die Begriffe "Floor" (Widerspruchsmarke) und "Pool" (angefochtene Marke) gehören alle zum englischen Grundwortschatz (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, S. 232 u. 284 [magic], S. 147 [floor] und S. 235, 393 [pool]). Das Substantiv resp. Adjektiv "magic" hat die Bedeutung von "Magie, Zauberei" resp. "magisch" (vgl. PONS, Online-Wörterbuch, Englisch - Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/magic>, besucht am 08.04.2024), das englische Substantiv "floor" wird mit "Boden, Fussboden, Stockwerk" übersetzt und das Substantiv "pool" mit "Schwimmbecken, Schwimmbad" (vgl. PONS, Online-Wörterbuch, Englisch - Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/floor> und <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/pool>, beide besucht am 08.04.2024). Somit stehen sich die Begriffskombinationen "Magie Boden"/"magischer Boden" und "Magie-Schwimmbad"/"magisches Schwimmbad" gegenüber. Aufgrund der Unterscheide bei den jeweils zweiten Begriffen bestehen zwar gewisse Abweichungen im Sinngehalt, welche jedoch dadurch kompensiert werden, dass die Zeichen nach dem gleichen Muster (Begriff "Magic" + Sachbezeichnung) aufgebaut sind und beide Zeichen ihre Unterscheidungskraft lediglich aus dem gemeinsamen Begriff "Magic" schöpfen (vgl. hierzu auch nachfolgend III. D. Ziff. 3 f.). Auch auf der Ebene des Sinngehalts weisen die Konfliktzeichen somit durch das gemeinsame, jeweils einzige kennzeichnungskräftige Element "Magic" Übereinstimmungen auf, womit auch keine rechtsgenügenden Unterschiede bestehen, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfigrierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H. und zu den

diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – *BOSS / BOKS*; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit sowohl im Schrift- und Klangbild als auch auf der Ebene des Sinngehalts zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Bei den vorliegend relevanten Waren handelt es sich um Schwimmbäder und entsprechende Bauelemente und Zubehör, welche sowohl von Baufachleuten als auch von Durchschnittsabnehmern ohne spezifische Fachkenntnisse (Heimwerker usw.) erworben werden. Diese Waren werden nicht täglich nachgefragt und vor dem Kauf geprüft resp. bei Bauelementen und Zubehör auf ihre Kompatibilität und Eignung begutachtet. Es ist somit von einer leicht erhöhten bis erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-7346/2009, E. 3 – *Murolino / Murino*; vgl. auch BGer 4A_510/2018, E. 2.3.2. f. – *TECTON / DEKTON*).
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).

Der in der Widerspruchsmarke enthaltene und in das jüngere Zeichen übernommene Begriff "magic" wird gemäss Prüfungspraxis des Instituts trotz seines positiven Gehalts, und ausser für Waren und Dienstleistungen mit Bezug zur Magie, als unterscheidungskräftig erachtet (vgl. hierzu Prüfungshilfe des Instituts [Markenprüfung], unter <https://ph.ige.ch/ph>), Suchabfrage "magic"). Obwohl es sich beim zweiten Begriff "floor" ("Boden") in Verbindung mit einem Teil der beanspruchten Waren, etwa Böden für Schwimmbäder, um eine direkt beschreibende, nicht unterscheidungskräftige Bezeichnung (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1 und Ziff. 4.4.2 ff.) handelt, kann der Widerspruchsmarke "Magic Floor" als Ganzes in der Bedeutung von "Magie Boden" resp. "magischer Boden" (vgl. III. C. Ziff. 5 hiervor) kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

4. 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 Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Aufgrund der integralen Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen Zeichenelements "Magic" der Widerspruchsmarke sowie des Umstands, dass dieses Zeichenelement in beiden Marken als selbständig kennzeichnendes Element wahrgenommen wird, besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die Vergleichszeichen sind am Zeichenanfang identisch, was umso mehr ins Gewicht fällt, als die Wortanfänge besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesem Element bei der

Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*). Die Zeichenähnlichkeit im Schriftbild ergibt sich zudem nicht nur aus der Übereinstimmung im ersten Begriff, sondern auch dadurch, dass die jeweils zweiten Begriffe "Floor" und "Pool" beide über ein Doppel-"O" verfügen. Der in der angefochtenen Marke enthaltene Bindestrich sowie die Sachbezeichnung "Pool" sind nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, da sie deren Gesamteindruck bzw. Sinngehalt nicht genügend zu beeinflussen vermögen und der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen (kennzeichnenden) Elemente zu verkürzen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum auch bei der angefochtenen Marke in erster Linie an der unterscheidungskräftigen Bezeichnung "Magic" orientieren wird, welche sich mit dem ersten Wortelement der Widerspruchsmarke deckt.

5. In Anbetracht des normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Soweit Teile des Publikums, aufgrund der in den Vergleichszeichen jeweils unterschiedlichen zweiten Begriffe, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen, besteht dennoch die Gefahr, dass sie aufgrund der gleichen Zeichenstruktur (Begriff "Magic" + Sachbezeichnung) und in Anbetracht der Warengleichheit resp. hochgradigen Gleichartigkeit, falsche Zusammenhänge vermuten, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
6. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103644 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 801766 "Magic-Pool" für die angefochtenen Waren, nämlich für *"Metallschläuche für Schwimmbecken; Schwimmbecken (Bauten) aus Metall; transportable Bauten aus Metall"* (Klasse 6), *"Elektropumpen für Schwimmbecken; Elektro-Wasserpumpen für Schwimmbecken; Wasserpumpen für Schwimmbecken; elektrische Wasserpumpen für Schwimmbecken"* (Klasse 7) und *"Schwimmbecken (Bauten), nicht aus Metall; transportable Bauten, nicht aus Metall"* (Klasse 19), 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 (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. 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 1'200.00 00 zugunsten der obsiegenden widersprechenden Partei als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive

Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103644 wird gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 801766 - "Magic-Pool" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 6 Metallschläuche für Schwimmbecken; Schwimmbecken (Bauten) aus Metall; transportable Bauten aus Metall;

Klasse 7 Elektropumpen für Schwimmbecken; Elektro-Wasserpumpen für Schwimmbecken; Wasserpumpen für Schwimmbecken; elektrische Wasserpumpen für Schwimmbecken;

Klasse 19 Schwimmbecken (Bauten), nicht aus Metall; transportable Bauten, nicht aus Metall.

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

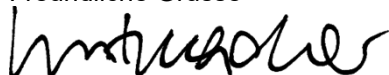
Die widerspruchsgegnersche Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 10. April 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).