

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103579 in Sachen

RATIONAL AG
Iglinger Strasse 62
86899 Landsberg
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 1337731 - RATIONAL



gegen

Guang zhou Rational einbaukuechen GmbH
Room 2907, east 1, Pazhou Avenue, Haizhu district
510224 Guangzhou
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Fabiano, Franke & MGT Sagl
Piazzetta San Carlo 2
6900 Lugano

CH-Marke Nr. 800984 - rational ((fig.))

rational

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. 800984 - "rational ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 26.07.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen:

Klasse 11: *Apparecchi per la disinfezione; fornaci, escluse quelle per uso di laboratorio; apparecchi per la depurazione e il filtraggio dell'acqua; piastre elettriche; cappe aspiranti da cucina; lampade per illuminazione; cantinette per il vino, elettriche; apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici; rubinetti; lavandini;*

Klasse 21: *Porta-coltelli per la tavola; servizi per spezie; sgocciolatoio per coltelli, forchette e cucchiai; vasellame; recipienti per bere; servizi da liquori; palette, per uso domestico; pentole non elettriche; assi per tagliare per la cucina; manicotti per tazze; vaschette portaoggetti (recipienti per oggetti di piccole dimensioni) per uso domestico.*

2. Am 06.09.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren, Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf die internationale Registrierung Nr. 1337731 "RATIONAL" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3: *Préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; préparations de nettoyage, y compris préparations pour le nettoyage d'appareils de cuisson destinés à des cuisines industrielles; savons;*

Klasse 11: *Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur pour la préparation de plats dans des cuisines industrielles; accessoires et parties des produits précités, compris dans cette classe;*

Klasse 21: *Contenants et ustensiles pour la cuisine ou le ménage (autres qu'en métaux précieux ou en plaqué); grils (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), supports pour grils; ustensiles à usage ménager, autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine, ustensiles de cuisine et batteries de cuisine, tous autres qu'en métaux précieux; articles à des fins de nettoyage (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); brosses (à l'exception de pinceaux).*

4. Mit Verfügung vom 12.09.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 10.10.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke bezüglich sämtlicher Waren der Klassen 11 und 21 der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 16.10.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 18.12.2023 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 19.12.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Innert Frist duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei nicht, weshalb das Institut die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 30.01.2024 abschloss.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 13.12.2016 mit Prioritätsdatum vom 03.11.2016 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. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprecher den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien/marken/Richtlinien_Marken_D_2_024_01.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 22 Abs. 3 MSchV unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2). Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prüfen, ob die internationale Registrierung von einer Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskräftigem Abschluss dieses Verfahrens zu laufen. Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusFO erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem Datum der Gazette, in welcher diese Erklärung publiziert wurde, zu laufen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1).
5. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke wurde am 28.03.2018 eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18ter 1) AusFO erlassen, welche am 07.06.2018 in der Gazette des marques internationales Nr. 21/2018 publiziert worden ist. Folglich begann die fünfjährige Karenzfrist in casu am 07.06.2018 zu laufen und dauerte bis zum 07.06.2023 an. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 10.10.2023, abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 10.10.2023. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung

des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegenerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 10.10.2018 und dem 10.10.2023, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

6. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 18.12.2023 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:

Beilage 1	Prospekt CombiMaster Plus XS, 2018, Schweiz
Beilage 2.1	Prospekt SelfCookingCenter XS, 2018, Schweiz
Beilage 2.2	Prospekt SelfCookingCenter, 2018, Schweiz
Beilage 2.3	Prospekt SelfCookingCenter, Suisse Edition, 2019, Schweiz
Beilage 3.1	Katalog, Geräte, Zubehör, 2019, Schweiz
Beilage 3.2	Katalog, Kochsysteme und Zubehör, 2020, Schweiz
Beilage 3.3	Katalog, Kochsysteme und Zubehör, 2021, Schweiz
Beilage 3.4	Katalog, Kochsysteme und Zubehör, 2023, Schweiz
Beilage 4	Prospekt, Zubehör, 2023, Schweiz
Beilage 5	Rechnung, Heer, 2018, Schweiz
Beilage 6	Rechnung, Mettler, 2018, Schweiz
Beilage 7	Rechnung, Eugster, 2019, Schweiz
Beilage 8	Rechnung, Pahl, 2019, Schweiz
Beilage 9	Rechnung, Gastroapparate Büchler, 2020, Schweiz
Beilage 10	Rechnung, Heer, 2020, Schweiz
Beilage 11	Rechnung, Bolt, 2021, Schweiz
Beilage 12	Rechnung, Recatec, 2022, Schweiz
Beilage 13	Rechnung, Chromag, 2022, Schweiz
Beilage 14	Rechnung, Mettler, 2022, Schweiz
Beilage 15	Rechnung, Pahl, 2022, Schweiz
Beilage 16	Rechnung, Simeta, 2023, Schweiz
Beilage 17	Rechnung, Ultrasa, 2023, Schweiz
Beilage 18	Geschäftsbericht 2018
Beilage 19	Geschäftsbericht 2022
Beilage 20	Auszug aus der Webseite der Widersprechenden, abrufbar unter RATIONAL AG (rational-online.com)
Beilage 21	Übersicht Unternehmensstruktur 2018
Beilage 22	Übersicht Unternehmensstruktur 2023
Beilage 23	Handelsregistrauszug RATIONAL Schweiz AG

7. Die widersprechende Partei machte geltend, dass die eingereichten Unterlagen den ersthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren der Klassen 11 und 21 im relevanten Zeitraum in der Schweiz rechtsgenüglich glaubhaft machen würden.
8. In der Folge gilt es, die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-4640/2018, E. 2.3 – *QUANTEX / Quantextual [fig.]* mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung; abrufbar unter www.bvger.ch).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

9. In casu legte die widersprechende Partei als Beweismittel u.a. Prospekte, Kataloge und Rechnungen vor, um den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz glaubhaft zu machen. Aus den Unterlagen 1 bis 17 geht hervor, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht von ihrer Inhaberin (die Firma «RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62, 86899 Landsberg, Deutschland»), sondern von der Firma «RATIONAL Schweiz AG, Heinrich-Wild-Strasse 202, 9435 Heerbrugg» gebraucht wurde. Bei Letzterer handelt es sich nach Angaben der widersprechenden Partei um eine ihrer Tochtergesellschaften. Damit der Gebrauch durch Dritte der Markeninhaberin zugerechnet werden kann, muss letztere ihre Zustimmung erteilen (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Eine solche ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung des Markeninhabers muss dem Institut jedoch durch Vorlage eines Vertrags oder eines Vertragsschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur) glaubhaft gemacht werden. Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man

verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).

In casu hat die widersprechende Partei Unterlagen vorgelegt, die die Unternehmensstruktur der widersprechenden Partei (der Firma RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62, 86899 Landsberg, Deutschland) aufzeigen (vgl. Beilagen 21 und 22). Aus diesen Dokumenten ist klar ersichtlich, dass es sich beim Unternehmen «RATIONAL Schweiz AG, Heinrich-Wild-Strasse 202, 9435 Heerbrugg» um ein Tochterunternehmen der Firma «RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62, 86899 Landsberg, Deutschland» handelt, an welchem die widersprechende Partei 100% der Beteiligung hält. Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke «RATIONAL ((fig.))» durch die Firma «RATIONAL Schweiz AG» der widersprechenden Partei gemäss Art. 11 Abs. 3 MSchG angerechnet werden kann.

Gebrauch in der Schweiz

10. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

Aus den eingereichten Unterlagen, insbesondere den Beilagen 5-17, geht hervor, dass die RATIONAL Schweiz AG im relevanten Zeitraum, nämlich vom 2018 bis 2023, Rechnungen an Abnehmer in der Schweiz verschickt hat. Darüber hinaus zeigen insbesondere die Beilagen 21 und 22, dass die Widersprechende über eine Tochtergesellschaft in der Schweiz verfügt. Schliesslich zeigen die eingereichten Prospekte und Kataloge (vgl. Beilagen 1-4), dass eine grosse Anzahl von Waren, welche die Marke der Widersprechenden aufweisen, in der Schweiz in Schweizer Franken angeboten werden. Letzteres gilt auch für die Beilage 20, die sich auf das Angebot der Produkte der widersprechenden Partei auf Schweizer Gebiet über den Online-Handel bezieht. Ein Gebrauch der Marke in der Schweiz liegt somit vorliegend vor.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

11. Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 10.10.2023 ist der Gebrauch für den Zeitraum zwischen dem 10.10.2018 und dem 10.10.2023 glaubhaft zu machen.

Aus diesem Zeitraum stammen die Rechnungen von 2018-2023 (vgl. Beilagen 5-17). Kataloge und Prospekte liegen für die Jahre 2018, 2019, 2020, 2021 und 2023 vor und fallen somit ebenfalls in die relevante Zeitperiode. Die vorgenannten Dokumente machen folglich die Benutzung der Widerspruchsmarke während des obengenannten Zeitraums glaubhaft.

Gebrauch so wie registriert bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form

12. Die Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).

Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-Bildmarke, die in der Farbenkombination «blau und rot» ausgeführt ist und mit dem entsprechenden Farbanspruch eingetragen wurde ("couleurs revendiquées: Rouge et bleu"). Die eingereichten Kataloge und Prospekte (vgl. Beilagen 1-4) belegen einen Gebrauch der Widerspruchsmarke, wie sie im Register eingetragen ist, d.h. als Wort-Bildmarke «RATIONAL ((fig.))» mit Ausgestaltung in den Farben Blau und Rot gemäss Farbanspruch. Die Frage, ob der zusätzliche Gebrauch der Widerspruchsmarke als Wortmarke in den einzelnen Rechnungsposten der vorgelegten Rechnungen (vgl. Beilagen 5-17) wesentlich von der eingetragenen Form abweicht, kann daher offengelassen werden. Ein Gebrauch der Widerspruchsmarke wie hinterlegt liegt somit vorliegend vor.

Gebrauch nach Art einer Marke

13. Die Gebrauchsbelege müssen einen Gebrauch als Marke aufzeigen. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).

Die Widerspruchsmarke erscheint insbesondere auf der Titelseite der Kataloge und Prospekte (vgl. Beilagen 1-4), an prominenter Stelle auf der Webseite (vgl. Beilage 20), im Briefkopf der Rechnungen (vgl. Beilagen 5-17) sowie häufig auf den Waren selbst. Diese Dokumente weisen alle einen direkten Bezug zu Waren auf, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Es liegt demzufolge ein funktionsgerechter und markenmässiger Gebrauch als Marke im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG vor.

Ernsthafter Gebrauch

14. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

Die widersprechende Partei hat Rechnungsbeispiele aus den Jahren 2018-2023, d.h. für fünf Jahre vorgelegt. In den beispielhalber vorgelegten Rechnungen wurden die genauen Preise der verkauften Produkte aus Gründen des Geschäftsgeheimnisses geschwärzt und sind daher nicht ersichtlich. Aus diesen Rechnungen lässt sich allerdings entnehmen, dass 16 Koch- und Dampfgeräte sowie ungefähr 230 Bestandteile und Zubehör für diese Geräte in der Schweiz im relevanten Zeitraum in Rechnung gestellt wurden. Laut Angaben in den Katalogen liegt der Durchschnittspreis für solche Koch- und Dampfgeräte zwischen CHF 7'400.- und CHF 44'800.-. Der Preis für die verschiedenen Bestandteile und das Zubehör der vorgenannten Produkte kann mehr als CHF 8'000.- betragen. Es handelt sich somit um kostspielige Waren, was die Vermutung zulässt, dass der Durchschnittswert der eingereichten Rechnungen ebenfalls beträchtlich ist. Diese hohen Beträge werden im Übrigen durch die Umsatzzahlen in den Beilagen 18 und 19 untermauert. Dies zeugt insgesamt von einem ernsthaften Willen, jedes auftretende Bedürfnis auf dem schweizerischen Markt befriedigen zu wollen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Widerspruchsmarke wurde somit glaubhaft gemacht.

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

15. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
16. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen

verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

17. Die widersprechende Partei beansprucht in den vorliegend von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Klassen 11 und 21 Koch- und Dampfgeräte (Klasse 11) sowie eine Vielzahl von Koch-, Küchen- und Haushaltsartikeln und das entsprechende Zubehör (Klasse 21). Anhand der eingereichten Unterlagen macht sie geltend, dass ein ernsthafter Gebrauch für die folgenden beanspruchten Waren glaubhaft nachweisbar sei:

Klasse 11: Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur pour la préparation de plats dans des cuisines industrielles; accessoires et parties des produits précités, compris dans cette classe;

Klasse 21: Contenants et ustensiles pour la cuisine ou le ménage (autres qu'en métaux précieux ou en plaqué); grils (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), supports pour grils; ustensiles à usage ménager, autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine, ustensiles de cuisine et batteries de cuisine, tous autres qu'en métaux précieux; articles à des fins de nettoyage (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); brosses (à l'exception de pinceaux).

18. Hat die widersprechende Partei den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Der widersprechenden Partei hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat sie den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
19. In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege (Kataloge, Prospekte, Rechnungen, Geschäftsberichte, Webseitenauszüge und Angaben betreffen der Unternehmensstruktur) erachtet es das Institut als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz zumindest für die folgenden Waren rechtserhaltend gebraucht wurde: verschiedenartige *Koch- und Dampferzeugungsgeräte für den professionellen Gebrauch in der Küche* (z.B. iCombi Classic, iCombi Pro, CombiMaster Plus, RATIONAL iCombi Pro, RATIONAL SelfCookingCenter, RATIONAL CombiMasterPlus XS, RATIONAL iVarioPro, RATIONAL iVarioPro XL, SelfCookingCenter XS, CombiFry, Combi-Duo Elektro, iCombi Pro BakingLine; vgl. u.a. Beilagen 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 und 16); *dazugehörige Pflege- und Reinigungsprodukte*, wie z.B. Reiniger-, Care-, Entschäumer- und Klarspüler-Tabs, Grillreiniger, Klarspüler flüssig, Entkalker, Reiniger- und Pflege-Kartuschen, Klarspüler, sowie *dazugehörige Reinigungsinstrumente*, nämlich Reinigungsarm, Reinigungsschwamm, Reinigungspad, Handdruck Sprühpistole (vgl. insbesondere Beilagen 3.2, 3.4, 4 und 9); *verschiedene Arten von Gastronorm-Behältern* (z.B. Behälter tief Edelstahl rostfrei, Behälter gelocht tief Edelstahl rostfrei, Behälter tief granitemailliert; vgl. u.a. Beilagen 3.2, 3.4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 und 17); *Gar- und Spezialzubehör* (beispielsweise Rost Edelstahl rostfrei, VarioSmoker, Backblech gelocht beschichtet, Brat- und Backblech beschichtet, Kreuz- und Streifen- Grillrost, Grill- und Bratplatte, Grill- und Pizzaplatte, Grill- und Tandoori-Spiess, Muffin- und Timbalforn, Muffinform flexibel, Pizzaform, Multibaker, Kochkorb, Frittierkorb, Tiegelbodenrost, Brat- und Backpfanne klein-Set, Trägerblech Brat und - Backpfanne klein, Brat- und Backpfanne klein, Pochierkorb [panier pour pochage], Sieb, Spätzlesieb, Kit Portionskörbe; vgl. Beilagen 1.3, 3.2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 und 17); *Zubehörartikel zu den verschiedenartigen Koch- und Dampferzeugungsgeräten für den professionellen Gebrauch in der Küche* (beispielsweise Transportwagen, Spachtel, Rührspachtel, Arm für Heb- und Senkautomatik, Schaufel, Sous-vide USB - Kerntemperaturfühler, Kondensationsunterbrecher, UltraVent Kondensationshaube, UltraVent Plus, Einhängestell, Einbausatz, Nivellierbausatz, Tischverlängerung, Geräteerhöhung für Tischaufstellung, Hordengestellwagen, Einfahrschiene für Hordengestellwagen, Transportwagen für Hordengestellwagen, Tellerhordengestellwagen, Finishing-Systeme für Bankett, Thermocover, Dunstabzugshaube, Strömungssicherung, Thermocover, Fettablauf-Set für Hordengestellwagen, Transportwagen für Behälter, Griffhalter für Hordengestellwagen, Einfahrrampe für Hordengestellwagen, Geräteerhöhung, Erhöhung für

Hordengestellwagen, Abtropfbrett [egouttoir], Geräteanschlussset, Untergestell mit Füßen, Zubehör-Paket, Wandhalterung, UltraVent Kondentationshaube, Sous-vide- und Pasteurierungs- Kit; vgl. Beilagen 1.1, 1.3, 4, 6, 9, 12, 13, 15 und 16). In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob sich die vorgenannten Waren unter die eingetragenen Waren des Widerspruchszeichens subsumieren lassen (sog. Subsumptionsfrage).

20. Die verschiedenartige Koch- und Dampferzeugungsgeräte für den professionellen Gebrauch in der Küche fallen definitionsbedingt unter den Oberbegriff *«appareils de cuisson et/ou de production de vapeur (...)»* in der Klasse 11 des Widerspruchszeichens. Die dazugehörigen Reinigungsinstrumente fallen unter die weitgefassten *«articles à des fins de nettoyage (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe)»* in Klasse 21 des Widerspruchszeichens. Die diversen Pflege- und Reinigungsprodukte zu den verschiedenartigen Koch- und Dampferzeugungsgeräte für den professionellen Gebrauch in der Küche fallen hingegen unter die Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke (u.a. *«préparations de nettoyage, y compris préparations pour le nettoyage d'appareils de cuisson destinés à des cuisines industrielles»*), für welche der Nichtgebrauch vorliegend nicht geltend gemacht wurde. Weiter können die verschiedenen Arten von Gastronorm-Behältern unter den Oberbegriff *«récipients pour la cuisine, tous autres qu'en métaux précieux»* (Klasse 21) der Widerspruchsmarke subsumiert werden. Die Gar- und Spezialzubehörartikel decken sich ihrerseits ebenfalls mit den in der Klasse 21 von der Widerspruchsmarke beanspruchten *«contenants et ustensiles pour la cuisine ou le ménage (autres qu'en métaux précieux ou en plaqué); grils, supports pour grils; ustensiles à usage ménager, autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine et batteries de cuisine, tous autres qu'en métaux précieux»*. Schliesslich lassen sich auch die übrigen Zubehörartikel zu den verschiedenartigen Koch- und Dampferzeugungsgeräten für den professionellen Gebrauch in der Küche unter die in der Klasse 11 des Widerspruchszeichens eingetragenen *«accessoires et parties des produits précités, compris dans cette classe»* subsumieren, welche in dieser offenen Formulierung jede Art von Zubehörartikel der verschiedenen Koch- und Dampferzeugungsgeräte enthalten.
21. Die Frage, ob das Widerspruchszeichen, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, für sämtliche Waren der Oberbegriffe der Widerspruchsmarke rechterhaltend gebraucht wurde, kann jedoch vorliegend offenbleiben, weil dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bleibt. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf zusätzliche Waren des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. III. C. Ziff.1 ff. nachfolgend).
22. Für die nachfolgende Beurteilung kann sich die widersprechende Partei somit auf die Waren der Klasse 3 ihrer Marke sowie auf die nachfolgenden Waren ihrer Marke, für welche der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft erscheint, stützen: *"Koch- und Dampferzeugungsgeräte für den professionellen Gebrauch in der Küche; Zubehörartikel zu Koch- und Dampferzeugungsgeräten für den professionellen Gebrauch in der Küche"* (Klasse 11) und *"Reinigungsinstrumente zu Koch- und Dampferzeugungsgeräten; verschiedene Arten von Gastronorm-Behältern; Gar- und Spezialzubehör"* (Klasse 21).

C. 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 11: Apparecchi per la disinfezione; fornaci, escluse quelle per uso di laboratorio; apparecchi per la depurazione e il filtraggio dell'acqua; piastre elettriche; cappe aspiranti da cucina; lampade per

illuminazione; cantinette per il vino, elettriche; apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici; rubinetti; lavandini;

Klasse 21: *Porta-coltelli per la tavola; servizi per spezie; sgocciolatoio per coltelli, forchette e cucchiari; vasellame; recipienti per bere; servizi da liquori; palette, per uso domestico; pentole non elettriche; assi per tagliare per la cucina; manicotti per tazze; vaschette portaoggetti (recipienti per oggetti di piccole dimensioni) per uso domestico.*

Die Widerspruchsmarke geniesst im vorliegenden Verfahren Schutz für folgende Waren:

Klasse 3: *Préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; préparations de nettoyage, y compris préparations pour le nettoyage d'appareils de cuisson destinés à des cuisines industrielles; savons.*

Klasse 11: *Koch- und Dampferzeugungsgeräte für den professionellen Gebrauch in der Küche; Zubehöartikel zu den vorgenannten Waren;*

Klasse 21: *Reinigungsinstrumente für Koch- und Dampferzeugungsgeräte; Gastronorm-Behälter; Gar- und Spezialzubehöartikel.*

Angefochtene Waren in Klasse 11

3. Bei den angefochtenen Waren «*fornaci, escluse quelle per uso di laboratorio*» sowie «*piastre elettriche*» handelt es sich um verschiedenartige Kochgeräte. Die vorgenannten Waren fallen daher unter die von der Widerspruchsmarke nachweisbar gebrauchten Kochgeräte für den professionellen Gebrauch in der Küche und sind mit diesen Waren identisch oder zumindest stark gleichartig. Bei den weiter angefochtenen Waren «*cappe aspiranti da cucina*» kann es sich um Zubehöartikel zu Koch- und Dampferzeugungsgeräten handeln. Die Identität resp. starke Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Vergleichswaren ist somit zu bejahen. Bei den angefochtenen Waren «*apparecchi per la depurazione e il filtraggio dell'acqua; cantinette per il vino, elettriche; apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici*» handelt es sich um übliche Elemente einer modernen Küche. Diese Waren werden über dieselben Vertriebskanäle wie die hier massgeblichen Waren der Klasse 11 der Widerspruchsmarke vertrieben und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise. Insoweit ist von Warengleichartigkeit auszugehen. Soweit es sich bei den angefochtenen Waren «*rubinetti; lavandini*» um spezifisch für den Küchenbereich abgestimmte Wasserhähnen und Waschbecken handelt, besteht zwischen den vorgenannten Waren und den Gastronorm-Behältern der Klasse 21 der Widerspruchsmarke entfernte Gleichartigkeit. Die Vergleichswaren können insbesondere in Bezug auf Hersteller, relevante Verkehrskreise und Vertriebskanäle übereinstimmen.

Die angefochtenen «*apparecchi per la disinfezione*» (Desinfektionsgeräte) sind gleichartig mit den Putz- und Reinigungsmitteln der Klasse 3 der Widerspruchsmarke, für welche der Gebrauch vorliegend nicht bestritten wurde. Insbesondere bei den «*préparations de nettoyage*» und den «*préparations de nettoyage, y compris préparations pour le nettoyage d'appareils de cuisson destinés à des cuisines industrielles*» kann es sich um eigentliches Zubehör zu den Desinfektionsgeräten handeln. Ergänzendes Zubehör wird häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Ergänzung des Hauptangebotes, ist dies ein Indiz für Gleichartigkeit (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1). Aus der Sicht des massgeblichen Publikums erscheint es durchaus naheliegend, dass Desinfektionsapparate (z.B. für den Gebrauch in professionellen Küchen) und entsprechende, für letztere bestimmte Reinigungsmittel unter derselben unternehmerischen Verantwortung vertrieben resp. unter derselben Marke angeboten werden.

Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den übrigen für die angefochtene Marke beanspruchten Waren, nämlich «*lampade per illuminazione*» und sämtlichen hier massgeblichen Waren der Widerspruchsmarke. Es sind in der Tat keine Berührungspunkte zwischen diesen Vergleichswaren ersichtlich. Die angefochtenen Waren haben keinen expliziten, direkten Bezug zum Küchen- und Haushaltsbereich. Letztere verfügen über eine andere Zweckbestimmung und werden nicht über dieselben Vertriebswege abgesetzt. Dabei ist zu beachten, dass auch eine Anerkennung der rechtserhaltenden Wirkung des glaubhaft gemachten Gebrauchs der Widerspruchsmarke für weitere resp. sämtliche unter die beanspruchten Oberbegriffe fallende Waren zum gleichen Resultat führen würde.

Angefochtene Waren in Klasse 21

4. Die widerspruchsgegenerische Partei geniesst weiter in Klasse 21 Schutz für die nachfolgenden Waren: *«porta-coltelli per la tavola; servizi per spezie; sgocciolatoio per coltelli, forchette e cucchiai; vasellame; recipienti per bere; servizi da liquori; palette, per uso domestico; pentole non elettriche; assi per tagliare per la cucina; manicotti per tazze; vaschette portaoggetti (recipienti per oggetti di piccole dimensioni) per uso domestico»*. Dabei handelt es sich um verschiedene Geräte und Behälter für die Küche oder den Haushalt sowie um Koch- und Tafelgeschirr. Die angefochtenen Waren sind, wenn nicht identisch, so doch hochgradig gleichartig mit den Gastronorm-Behältern und Gar- und Spezialzubehörartikeln der Klasse 21 der Widerspruchsmarke.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. entfernte bis hochgradige Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren *«lampade per illuminazione»* (Klasse 11) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive entfernter bis hochgradige Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. 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 "RATIONAL" (Widerspruchsmarke) und "rational (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 «RATIONAL», welches in stilisierten Grossbuchstaben geschrieben ist, wobei der Buchstabe «O» als dazwischengeschobener Buchstabe, grafisch ausgestaltet ist. Letzterer besteht aus zwei rot- resp. blaufarbigen Pfeilen, welche sich zum Buchstaben «O» formen. «RATIONAL» ist in roter Schrift gehalten und von einem abgerundeten blauen Rechteck umrandet. Obschon die grafischen Elemente der Widerspruchsmarke nicht gänzlich vernachlässigt werden können, wird, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegenerischen Partei, der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke durch diese grafischen Elemente nicht wesentlich geprägt. Die Widerspruchsmarke wird folglich primär durch den Wortbestandteil «RATIONAL» geprägt und ihre figurative Gestaltung ist beim nachfolgenden Zeichenvergleich von untergeordneter Bedeutung. Die angefochtene Marke besteht ihrerseits aus dem in Kleinbuchstaben gehaltenen und in einer banalen Schriftart verfassten Wort «rational». Diese grafische Gestaltung ist banal und vermag das Zeichen in Gesamteindruck nicht wesentlich zu beeinflussen. Analog zur Widerspruchsmarke wird auch der Gesamteindruck der angefochtenen Marke im Wesentlichen durch ihr Worтеlement, nämlich «rational», bestimmt.
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.]*). Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen durchwegs in Kleinbuchstaben gehalten ist, vermag an der Zeichenähnlichkeit nichts zu ändern, zumal reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen). Die angefochtene Marke übernimmt das Worтеlement der Widerspruchsmarke integral. Lediglich die grafische Gestaltung des Buchstabens «O» und die etikettenhafte Umrandung finden sich nicht im jüngeren Zeichen wieder. Bedingt durch die Übernahme der älteren Marke bestehen zwangsläufig klare Ähnlichkeiten im Schriftbild und Identität im Klang, zumal die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke im phonetischen Vergleich keine Rolle spielt.

5. 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.).
6. Das den beiden Zeichen zugrundeliegende englische Begriff «rational» bedeutet im Deutschen «rational» (vgl. PONS Wörterbuch, unter https://de.pons.com/überbersetzung/englisch-deutsch/rational#google_vignette, Suchabfrage vom 13.05.2024). Dieser Terminus hat sowohl im Deutschen als auch im Französischen eine Entsprechung (vgl. MUNZINGER Wörterbuch, unter <https://online.munzinger.de/search/UK8QtRqK> sowie LAROUSSE Wörterbuch, unter <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rational/66643>, Suchabfragen vom 13.05.2024) und bezeichnet als Adjektiv etwas «von der *ratio* bestimmt(es)», d.h. etwas «vernünftig(es)», «sinnvoll(es)», «überlegt(es)». Aufgrund der Entsprechungen in deutscher und französischer Sprache werden die massgeblichen Verkehrskreise letzteren in der betreffenden Bedeutung verstehen (vgl. dazu BVGer B-3640/2018, E. 5.2– *FIX, PROFIX, VARIOFIX, AUTOFIX, MULTIFIX / I.S.T. KINGFIX*). Es bestehen mithin auch Übereinstimmungen im Sinngehalt.
7. Es ist somit eine klare Zeichenähnlichkeit gegeben und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. 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 gekauft 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. Bei den vorliegend interessierenden Waren der Klassen 11 und 21 handelt es sich teils um solche, welche Massenartikel des täglichen Bedarfs darstellen und teils um solche, welche mit einer grösseren Sorgfalt

- erworben werden. Obwohl sie von einer kleinen Anzahl von Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese Waren auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die Waren der Klasse 3 werden gemäss ständiger Rechtsprechung als Massenartikel des täglichen Bedarfs mit einer geringen Aufmerksamkeit des Publikums erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).
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 "RATIONAL ((fig.))" kann in der Bedeutung von «rational» in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die widerspruchsgegnerrische Partei bringt diesbezüglich vor, dass die Widerspruchsmarke über eine verminderte Kennzeichnungskraft verfüge, weil der Begriff «rational» in Bezug auf die massgeblichen Waren der Klassen 11 und 21 lediglich als Qualitätshinweis verstanden werde, nämlich, dass es sich um gut konzipierte, präzise und zweckmässig hergestellte Waren handle. Zur Untermauerung ihres Vorbringens hat die widerspruchsgegnerrische Partei allerdings keine Belege vorgelegt. Der Einwand der widerspruchsgegnerrischen Partei, wonach «rational» ein beschreibender und anpreisender Begriff sei, erfordert zudem nach Ansicht des Instituts erhebliche Gedankenarbeit. Der Widerspruchsmarke kommt mithin durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
 6. Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben. Dasselbe gilt auch umgekehrt (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Sind die Vergleichszeichen somit wie vorliegend klar ähnlich bzw. klanglich identisch, ist bei der Beurteilung des Warenabstandes aufgrund des Wechselspiels zwischen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen (vgl. BVGer B-3808/2021, E. 2.4.2 – *TX group (fig.) / TX GROUP AG*) und die massgeblichen Vergleichswaren müssten sich stark voneinander unterscheiden. Dies trifft vorliegend nicht zu: die hier zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 11 und 21 sind teils gleich oder stark gleichartig mit den hier massgeblichen Waren der Widerspruchsmarke. In Anbetracht, dass die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke klar ähnlich bzw. klanglich absolut identisch sind, ist eine Verwechslungsgefahr daher ohne weiteres zu bejahen. Dies gilt aufgrund der starken visuellen und phonetischen Überschneidungen im Wortelement selbst für die lediglich entfernt gleichartigen Waren. Eine Verwechslungsgefahr ist folglich zu bejahen. Soweit das Publikum, infolge der grafischen Gestaltung der Widerspruchsmarke, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten – integrale Übernahme des einzigen Wortelements der älteren Marke in die jüngere Marke – 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).
 7. Der Widerspruch Nr. 103579 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 800984 - "rational ((fig.))" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren, nämlich "*Apparecchi per la disinfezione; fornaci, escluse quelle per uso di laboratorio; apparecchi per la depurazione e il filtraggio dell'acqua; piastre elettriche; cappe aspiranti da cucina; cantinette per il vino, elettriche; apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici; rubinetti; lavandini*" (Klasse 11) sowie "*porta-coltelli per la tavola; servizi per spezie; sgocciolatoio per coltelli, forchette e cucchiari; vasellame; recipienti per bere; servizi da liquori; palette, per uso domestico; pentole non elettriche; assi per tagliare per la cucina; manicotti per tazze; vaschette portaoggetti (recipienti per oggetti di piccole dimensioni) per uso domestico*" (Klasse 21), 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). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren grossmehrheitlich, d.h. zu rund drei Vierteln, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel geführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.- zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103579 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 800984 - "rational ((fig.))" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 11: *Apparecchi per la disinfezione; fornaci, escluse quelle per uso di laboratorio; apparecchi per la depurazione e il filtraggio dell'acqua; piastre elettriche; cappe aspiranti da cucina; cantinette per il vino, elettriche; apparecchi per disidratare prodotti alimentari organici; rubinetti; lavandini;*

Klasse 21: *alle beanspruchten Waren.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 31. Mai 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).