

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103672 in Sachen

PRIMUS AB
P.O. Box 209
89101 Örnköldsvik
SE-Schweden

Widersprechende Partei

vertreten durch

BianchiSchwald LLC
St. Annagasse 9
Postfach 1162
8021 Zürich

CH-Marke Nr. 672120 - OmniLite Ti

gegen

SINGFUN ELECTRIC GROUP CO., LTD.
Industrial Development Zone, Fuhai Town, Cixi City,
Zhejiang Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1740029 - OmniHeat



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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Registrierung der IR-Marke Nr. 1740029 «OmniHeat» (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 13.07.2023 in der Gazette des marques internationales 26/2023 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 11

Équipements de chauffage au sol; dispositifs de chauffage électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs pour unités de chauffage central; réchauds portables; four à air chaud; bouilloire électrique à usage ménager; machines et équipements de purification d'eau; distributeurs d'eau; réchauds électriques.

2. Am 01.11.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 672120 «OmniLite Ti» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 11

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Grill-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs-, Klima- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Kocher zur Verwendung im Aussenbereich; Camping- und Reisekocher; Fackeln; Taschenlampen; Suchscheinwerfer; Beleuchtungslampen; Laternen [Beleuchtung] und Stirnlampen; Gasanzünder; Regelungs- und Sicherheitsteile für Gasgeräte; Elektrokochtöpfe; Elektrobratpfannen; Teile und Zubehör dieser Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

4. Am 06.11.2023 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche 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. Da die widerspruchsgegnersische Partei innert gesetzter Frist kein Zustellungsdomizil bezeichnete, schloss das IGE mit Verfügung vom 19.02.2024 die Verfahrensinstruktion ab.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 01.12.2014, unter Beanspruchung einer Unionsmarken-Priorität vom 16.06.2014, hinterlegt, die angefochtene Marke am 23.04.2023 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.

3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnersche Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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 für folgende Waren geschützt:

Klasse 11

Équipements de chauffage au sol; dispositifs de chauffage électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs pour unités de chauffage central; réchauds portables; four à air chaud; bouilloire électrique à usage ménager; machines et équipements de purification d'eau; distributeurs d'eau; réchauds électriques.

3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 11

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Grill-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs-, Klima- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Kocher zur Verwendung im Aussenbereich; Camping- und Reisekocher; Fackeln; Taschenlampen; Suchscheinwerfer; Beleuchtungslampen; Laternen [Beleuchtung] und Stirnlampen; Gasanzünder; Regelungs- und Sicherheitsteile für Gasgeräte; Elektrokochtöpfe; Elektrobratpfannen; Teile und Zubehör dieser Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

4. Die angefochtenen Waren «*équipements de chauffage au sol; dispositifs de chauffage électriques; radiateurs pour unités de chauffage central*» (Klasse 11) können unter die Waren «*Heizungsgeräte*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke subsumiert werden; es besteht mithin nicht weiter zu erläuternde

Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*ventilateurs électriques à usage personnel*» (Klasse 11) können zum Kühlen, Trocknen, Lüften oder Klimatisieren eingesetzt werden und fallen daher unter die Waren «*Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Klimageräte*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke; es besteht offensichtliche Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*réchauds portables; four à air chaud; bouilloire électrique à usage ménager; réchauds électriques*» (Klasse 11) können unter die Waren «*Kochgeräte*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke subsumiert werden und sind daher als gleich einzustufen. Weiter bestehen Überschneidungen mit den Waren «*Kocher zur Verwendung im Aussenbereich; Camping- und Reisekocher; Elektrokochtöpfe; Elektrobratpfannen*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke, so dass in Bezug auf vorgenannte Produkte aufgrund vergleichbarer Zweckbestimmung sowie identischer Abnehmerkreise und Vertriebskanäle von starker Gleichartigkeit ausgegangen werden kann.

Die angefochtenen Waren «*machines et équipements de purification d'eau*» (Klasse 11) zählen zu den Wasseraufbereitungsanlagen und werden üblicherweise vom Sanitär installiert (vgl. <https://www.gersbach-ag.ch/de/sanitaer/wasseraufbereitung/index.php>, eingesehen am 11.06.2024). Folglich besteht zu den Waren «*Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke Gleichartigkeit, da sie im Zusammenhang mit dem identischen Element (Wasser) verwendet werden, von gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt und über gleiche Vertriebskanäle veräussert werden.

Die angefochtenen Waren «*distributeurs d'eau*» (Klasse 11) fallen unter die Waren «*Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke und sind wiederum als gleich zu qualifizieren.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den Vergleichswaren der Klasse 11 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 Wortmarke «OmniLite Ti» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke «OmniHeat» (angefochtene Marke) gegenüber.
3. 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).

4. Die angefochtene Marke kann folgendermassen wiedergegeben werden und ist ohne Farbanspruch geschützt:



Diese besteht aus den Wortelementen «Omni» und «Heat», welche mit Ausnahme des Anfangsbuchstabens «O» in einer Standardschrift ausgeführt sind. Trotz des Zusammenzugs der Zeichenbestandteile «Omni» und «Heat» bleiben diese aufgrund der Grossschreibung des Buchstabens «H» als eigenständige Zeichenelemente erkennbar.

Auch hat der Zeichenbestandteil «Omni» eine leichte grafische Ausgestaltung erfahren: der Buchstabe «O» ist im Innern mit drei flammenartigen, unterschiedlich schattierten Ausgestaltungen ergänzt worden; zudem wurde der Buchstabe «i» - im Gegensatz zu den anderen Buchstaben der Wortelemente - in der gleichen Schattierung wie die Flammen ausgeführt. Angemerkt werden kann, dass das grafische Element von den Abnehmerkreisen sinnbildlich für «Heat» (= Hitze) oder rein dekorativ wahrgenommen wird und daher im Gesamteindruck als untergeordnet einzustufen ist.

Weiter dient die im Fokus liegende Wortkombination «OmniHeat» dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als wesentlicher Orientierungspunkt resp. zur Bezeichnung der Marke, weshalb gegebenenfalls bereits bei einer Ähnlichkeit der Wortbestandteile eine Verwechslungsgefahr resultieren kann.

5. 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.]*).
6. Werden die Wortbestandteile der Zeichen verglichen, stehen sich die Elemente «OmniLite Ti» (Widerspruchsmarke) und «OmniHeat» (angefochtene Marke) gegenüber. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegnerische Partei das am besonders prägenden Wortanfang stehende Wortelement «Omni» vollständig übernommen hat (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*).

Zudem bestehen auch Überschneidungen in den weiteren, an zweiter Stelle stehenden Elementen «Lite» der Widerspruchsmarke und «Heat» des angefochtenen Zeichens. Diese weisen beide vier Buchstaben auf und stimmen visuell in den Buchstaben «t» und «e» überein.

Phonetisch wird das «-ea-» des englischen Zeichenbestandteiles «Heat» der angefochtenen Marke als «-ii-» betont. Beim Element «Lite» ist von einer informellen Schreibweise für das englische Wort «light» auszugehen (vgl. auch <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/lite> und Eintrag in der Prüfungshilfe zu LITE unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>, eingesehen am 11.06.2024). Da der Endvokal «-e» des Elementes «Lite» der Widerspruchsmarke bei englischer Aussprache unbetont bleibt, sind phonetisch wiederum Übereinstimmungen in zwei von vier resp. drei betonten Buchstaben auszumachen (Lait(e) [Widerspruchsmarke] / Hiit [angefochtene Marke]).

Weiter kann angemerkt werden, dass das in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandene «Ti» als chemisches Symbol für Titan auf das Ausgangsmaterial der Waren der Klasse 11 oder deren Elemente verweisen kann und aufgrund des beschreibenden Charakters als im Gesamteindruck untergeordnet zu qualifizieren ist (vgl. auch Abschnitt III. C. Ziff. 9 nachfolgend).

7. Im Gesamteindruck stimmen die Zeichen somit im kennzeichnungsmässig dominierenden, sich am besonderes prägenden Wortanfang befindlichen und insbesondere aufgrund der Gross-/Kleinschreibung selbständig wahrgenommenen Element «Omni» überein. Zudem bestehen wie vorgängig unter Ziff. 6

ausgeführt auch visuelle und phonetische Übereinstimmungen in den an zweiter Stelle platzierten Bestandteilen «Lite» und «Heat» der Vergleichszeichen. Im Hinblick, dass das weiter in der Widerspruchsmarke vorhandene Element «Ti» im Gesamteindruck als vernachlässigbar einzustufen ist, besteht aufgrund der festgestellten Gemeinsamkeiten demzufolge insbesondere auf schriftbildlicher, aber auch auf klanglicher Ebene eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.

8. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke 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 eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).
9. Semantisch besteht die Widerspruchsmarke aus der Begriffskombination «OmniLite Ti». Bei «Omni» ist vom Dativ oder Ablativ des aus dem Lateinischen stammenden Adjektivs «omnis» auszugehen (vgl. <https://www2.uni-erfurt.de/renzi/latein/ZKONLINE/Vokabel/omnis.htm>, eingesehen am 11.06.2024), das mit «jeder» übersetzt werden kann (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch/omnis>, eingesehen am 11.06.2024) und gemäss Markenprüfungspraxis des IGE bei den angesprochenen Abnehmerkreisen der Klasse 11 als unbekannt einzustufen ist (vgl. Eintrag in der Prüfungshilfe zu OMNI unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>, eingesehen am 11.06.2024).

Wie bereits ausgeführt (vgl. Abschnitt III. C. Ziff. 6 hiervor) handelt es sich beim weiteren Zeichenelement «Lite» um eine informelle Schreibweise für den englischen Begriff «light», der als Substantiv mit «Licht, Lichtquelle, Lampe; Feuer; Ampel; Leuchten, Strahlen; Perspektive, Erleuchtung», als Adjektiv mit «hell; leicht, fettarm, mild, sanft, zart, Klein-» und als Verb mit «erhellen, beleuchten; einschalten; leuchten; anzünden; brennen; aufleuchten» übersetzt wird (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/light?bidir=1>, eingesehen am 11.06.2024).

«Light» gehört in den Bedeutungen von «Licht; anzünden; hell, leicht» zum englischen Grundwortschatz (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009) und wird daher zumindest in den vorgenannten Bedeutungen gekannt.

Beim Zeichenelement «Ti» kann es sich um ein italienisches Personalpronomen handeln, das mit «dir, dich» übersetzt wird (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/italienisch-deutsch/ti>, eingesehen am 11.06.2024). Zudem wird «Ti» in der vorliegenden Schreibweise als Abkürzung mit unzähligen Bedeutungen, als unbekannter geografischer Namen und als chemisches Symbol für Titan verwendet (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Ti>, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ti>, <https://www.acronymfinder.com/TI.html>, <http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=ti&language=de>, eingesehen am 11.06.2024).

Es ist mithin davon auszugehen, dass der Widerspruchsmarke insgesamt kein klarer Bedeutungsgehalt zugeordnet und das Zeichen von den relevanten Abnehmerkreisen a priori als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird.

10. Die angefochtene Marke weist neben dem Element «Omni» den englischen Begriff «Heat» auf, der von den angesprochenen Konsumenten a priori in der Bedeutung von «Wärme, Hitze; Heizung; Schärfe» verstanden wird (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/heat>, eingesehen am 11.06.2024). Aufgrund des vorhandenen unbestimmten «Omni» resultiert insgesamt jedoch wieder ein Fantasiezeichen ohne eindeutigen Sinngehalt.
11. Semantisch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Zeichenelement «Lite» der Widerspruchsmarke und der Zeichenbestandteil «Heat» des angefochtenen Zeichens mit den entsprechenden Bedeutungen assoziiert werden und daher von den angesprochenen Abnehmerkreisen eine gewisse Abweichung in den Sinngehalten der Vergleichszeichen ausgemacht werden kann. Da beide Vergleichszeichen jedoch das

den Gesamteindruck besonders prägende, unbestimmte Element «Omni» aufweisen und die Vergleichszeichen im Gesamteindruck a priori als Fantasiebezeichnungen wahrgenommen werden, sind keine rechtsgenüglichen Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen, welche geeignet wären, die festgestellte starke Zeichenähnlichkeit auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren. 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 von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben 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).
3. Die Vergleichszeichen sind für Waren der Klasse 11 registriert. Die Waren der Klasse 11 richten sich zum einen an Endverbraucher, werden aber ebenfalls von spezialisierten Zwischenabnehmer (wie z.B. Küchenbauer und Sanitärinstallateure) erworben. Beim Kauf dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft werden.
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. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination «OmniLite Ti», der insbesondere aufgrund des vorhandenen, aus dem Lateinischen stammenden Zeichenelementes «Omni» kein direkt verständlicher Sinngehalt entnommen werden kann und daher im Gesamteindruck als unbestimmt einzustufen ist. Der Widerspruchsmarke kommt deshalb für die zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 11 eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
6. Die vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden (kennzeichnenden) Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
 Beim angefochtenen Zeichen handelt es sich um die integrale Übernahme des normal kennzeichnungskräftigen, identisch vorhandenen und selbständig wahrgenommenen Zeichenbestandteils «Omni». Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich in den weiteren, als mehrheitlich gemeinfrei und daher insgesamt als untergeordnet zu beurteilenden Zeichenelementen «Lite» und «Ti» der Widerspruchsmarke resp. «Heat» der angefochtenen Marke sowie in der zusätzlich vorhandenen, rein dekorativ wahrgenommenen grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke, welche aufgrund des fehlenden Farbanspruchs einzig unterschiedliche Grau-/Schwarz-Abstufungen aufweist (Graphik und Buchstabe i in Grau, der Rest des Zeichens in Schwarz).
7. Weiter dürfen kennzeichnungsschwache bzw. gemeinfreie Wortelemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeklammert werden. Solche Markenelemente vermögen den Gesamteindruck ebenfalls mitzubestimmen. Zwar kann sich der Schutz einer Marke nicht auf einzelne

gemeinfreie Elemente als solche beziehen. Solche Elemente sind jedoch hinsichtlich ihres Einflusses auf den Gesamteindruck zu prüfen, weil der Zeichenvergleich sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren würde (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

Wie bereits festgestellt, weisen die an zweiter Position befindlichen Elemente «Lite» und «Heat» - obwohl mehrheitlich gemeinfrei - zusätzliche phonetische und schriftbildliche Übereinstimmungen auf (vgl. Abschnitt III. C. Ziff. 6 hiervor), welche die Verwechslungsgefahr grundsätzlich verstärken können.

8. Da die Konsumenten jedoch dazu neigen, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, kann in casu davon ausgegangen werden, dass sich diese bei den Vergleichszeichen in erster Linie am besonders prägenden Wortanfang identisch vorhandenen, den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «Omni» orientieren werden. Sowohl die in den Vergleichszeichen zusätzlich enthaltenen Zeichenelemente «Lite», «Ti» und «Heat» als auch die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke wirken – trotz vorhandener Überschneidungen - demgegenüber wie blosse bzw. vernachlässigbare Zusätze.
9. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. (stark) gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit 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).
10. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen im Zeichenelement «Omni» der Vergleichszeichen sind in der angefochtenen Marke zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Durch die Übernahme des identisch vorhandenen, per se unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteils «Omni», welcher im jüngeren Zeichen aufgrund der Gross-/Kleinschreibung ohne weiteres als eigenständiges Element wahrgenommen wird, entsteht trotz der in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandenen gemeinfreien Wortelemente «Lite» und «Ti» sowie des im jüngeren Zeichen ausserdem vorhandenen, als untergeordnet zu qualifizierenden Wortbestandteiles «Heat» und der rein dekorativ wahrgenommenen Graphik unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die angefochtene Marke wirkt einzig als identisch geschriebene, leicht grafisch ausgestaltete Variante der Widerspruchsmarke, deren Hinweis auf die Eigenschaften und das Ausgangsmaterial der Waren der Klasse 11 (Lite / Ti) mit einer weiteren Eigenschaft oder der Zweckbestimmung der vorgenannten Produkte (Heat) ausgetauscht worden ist. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
11. Selbst wenn das Publikum die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).
12. Selbst unter Annahme einer (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Waren zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103672 ist daher gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1740029 «OmniHeat» (fig.) der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (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 IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird bei einer

internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegenerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

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).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegenerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt hat die widerspruchsgegenerische Partei die widersprechende Partei daher mit CHF 2000.00 zu entschädigen.

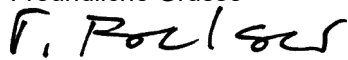
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103672 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1740029 «OmniHeat» (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus total définitif de la protection au sens de la règle 18ter 3) Rex].
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.
5.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusFO über die WIPO eröffnet.

Bern, 12. Juni 2024

Freundliche Grüsse



Tanja Belser Spuck

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).