

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103471 in Sachen

Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Strasse 401
48163 Münster
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Schmauder & Partner AG
Patent- und Markenanwälte VSP
Zwängiweg 7
8038 Zürich

IR-Marke Nr. 1458141 - Klimasil

gegen

WKRET-MET SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Wincentego Witosa 170/176,
Kuznica Kiedrzynska
PL-42-233 Mykanów
PL-Polen

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

LUMI IP GmbH
Rodtmattstrasse 45
3014 Bern

IR-Marke Nr. 1124993 - KLIMAS ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die nachträgliche Schutzausdehnung der internationalen Registrierung Nr. 1124993 - "KLIMAS ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) auf das Gebiet der Schweiz wurde am 9.03.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 8/2023 veröffentlicht. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 1: Résines acryliques à l'état brut; agglutinants pour le béton; produits chimiques pour l'aération du béton; produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles; colles [apprêts]; adhésifs [matières collantes] à usage industriel; adhésifs pour carreaux de céramique; gluten (colle) autre que pour la papeterie ou le ménage; produits pour l'encollage; produits pour la conservation de la maçonnerie (à l'exception des peintures et des huiles); dissolvants pour vernis; produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; produits de décreusage; produits pour la dissociation des graisses; ignifuges; produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l'exception des peintures; silicones; fondants pour le brasage; fondants pour la soudure; résines synthétiques à l'état brut; résines acryliques à l'état brut; résines époxy; résines artificielles à l'état brut; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures;

Klasse 2: Bandes anticorrosion; métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;

Klasse 6: Matériaux de construction métalliques; portails métalliques; articles de quincaillerie du bâtiment; semences [clous]; fils métalliques; portes métalliques; clous; crochets; crampons métalliques; clés; tampons [chevilles] en métal; chevilles métalliques; plaques d'ancrage; caillebotis métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; constructions métalliques; corniches métalliques; écrous métalliques; rivets métalliques (quincaillerie métallique); viroles; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; garnitures de fenêtres métalliques; fenêtres métalliques; garnitures de portes métalliques; ferrures pour la construction; butoirs métalliques; arrêts de portes métalliques; clôtures métalliques; anneaux métalliques; plaques d'ancrage; plaques métalliques de calage; baguettes de soudage; tuyaux et tubes métalliques; boulons métalliques; vis métalliques; serre-câbles métalliques; escaliers métalliques; manchons (quincaillerie); joints métalliques; crampons en métal; pinces d'attache métalliques pour câbles ou tuyaux; raccords de tuyaux métalliques; tendeurs de bandes métalliques (étriers de tension); feuillards d'acier; bandes à lier métalliques; tissus métalliques; treillis métalliques; liens métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux;

Klasse 8: Pistolets (outils à main); pistolets à fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics; instruments à main pour abraser; meules en émeri; meules à aiguiser (outils à main);

Klasse 17: Résines acryliques (produits semi-finis); matériaux calorifuges non conducteurs; matériaux d'isolation phonique; films en matières plastiques autres que pour l'emballage; caoutchouc synthétique; lut; garnitures pour joints à expansion; rubans auto-adhésifs, autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; bourrelets d'étanchéité, bourrelets de calfeutrage; matériaux pour l'étanchéité; mastics pour joints; matériaux de rembourrage en caoutchouc ou matières plastiques; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; enduits isolants; résines synthétiques (produits semi-finis); matériaux d'isolation phonique; peintures isolantes; matériaux filtrants (matériaux ou mousses en matières

plastiques semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; matériaux isolants; isolateurs; manchons de tuyaux non métalliques; bagues de caoutchouc; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou fibre vulcanisée; matières plastiques mi-ouvrées; raccords de tuyaux non métalliques; rubans isolants; feuilles métalliques isolantes; feuilles antiéblouissantes pour vitres (feuilles teintées); tissus isolants; fibres de verre et tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres en matières plastiques non à usage textile; fibres de verre pour l'isolation; joints plats; résines artificielles (produits semi-finis);

Klasse 19: Matériaux de construction (non métalliques); charpentes non métalliques; noues [construction] non métalliques;

Klasse 20: Tampons (chevilles) non métalliques; tampons chevilles non métalliques; bouchons (dispositifs d'obturation) non métalliques; écrous non métalliques; rivets non métalliques; boulons non métalliques; vis non métalliques; pattes d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux; vis de serrage pour câbles non métalliques; garnitures non métalliques pour portes; garnitures non métalliques pour fenêtres; garnitures de meubles non métalliques; chevilles non métalliques; rubans de bois; cordons en liège.

2. Am 3.07.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Markenregistrierung teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren, Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1458141 "Klimasil" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 2: Peintures; vernis; laques; produits de protection contre la rouille et la détérioration du bois; apprêts sous forme de peintures; produits pour la conservation du bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; préparations d'enduction de matières plastiques sous forme liquide ou pâteuse pour surfaces en bois et métal afin de les protéger contre l'humidité (termes trop vagues de l'avis du Bureau International – Règle 13 (2) (b) du Règlement d'exécution commun); maculatures, faciles à appliquer;

Klasse 3: Préparations pour laver, blanchir, nettoyer, polir, récurer et abraser utilisées pour des travaux de peinture et plâtrage; solutions de décapage;

Klasse 19: Matériaux de construction (non métalliques, compris dans cette classe); mortiers pour façades; plâtre; plâtre de parement; enduit plâtre lisse; mortiers prêts à l'emploi; agents de remplissage à base de plâtre (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); chaux de construction; chapes; mastics pour la construction; asphalte, poix et bitume.

4. Am 10.07.2023 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 10.10.2023 benannte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 11.10.2023 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 10.11.2023 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein.
8. Mit Verfügung vom 15.11.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 15.02.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 15.02.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 15.04.2024 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 19.04.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 18.12.2018, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 29.10.2018 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke geniesst als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure"; publiziert in der Gazette des marques internationales Nr. 8/2023 vom 09.03.2023) seit dem 02.12.2022 Schutz in der Schweiz. Die widersprechende Partei ist Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert.
3. Gemäss Art. 50 Abs. 1 MSchV beginnt die Widerspruchsfrist nach Art. 31 Abs. 2 MSchG, im Falle eines Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung, um Mitternacht am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung der entsprechenden Schutzausdehnung in der Gazette folgt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 2.5, unter www.ige.ch). Ist der letzte Tag der Frist, wie vorliegend, ein Samstag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 20 Abs. 3 VwVG, Richtlinien, Teil 1, 5.5.2). Die Widerspruchsfrist begann in casu daher am 01.04.2023 zu laufen und endete am 03.07.2023. Der am 03.07.2023 eingereichte Widerspruch wurde entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei somit 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 Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2) 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. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2).
5. Wurde bei einer internationalen Registrierung eine Erklärung der Schutzgewährung gemäss Regel 18^{ter} 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).
6. Die Publikation der Schutzgewährung gegenüber der Widerspruchsmarke erfolgte in der Gazette des marques internationales Nr. 9/2020 vom 12.03.2020. Die fünfjährige Karenzfrist für den Schweizer Teil der internationalen Registrierung Nr. 1458141 – Klimasil begann somit am 12.03.2020 zu laufen und endet am 12.03.2025. Zum Zeitpunkt der (vorsorglichen) Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 10.11.2023 war die Karenzfrist daher, wie die widersprechende Partei zu Recht vorbringt, noch nicht abgelaufen. Weil die Karenzfrist auch zwischenzeitlich und bis zum Zeitpunkt des vorliegenden Entscheids noch nicht abgelaufen ist (vgl. diesbezüglich Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer], BVGer B-1958/2022, E. 3.1 f. – f2 (fig.) / F2 (fig.) und BVGer B-6675/2016, E. 9.1.5 – GERFLOR / GEMFLOOR, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>), hat das Institut den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht zu prüfen.
7. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für sämtliche beanspruchten Waren Schutz geniesst.

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 vorliegend interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 1: Résines acryliques à l'état brut; agglutinants pour le béton; produits chimiques pour l'aération du béton; produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles; colles [apprêts]; adhésifs [matières collantes] à usage industriel; adhésifs pour carreaux de céramique; gluten (colle) autre que pour la papeterie ou le ménage; produits pour l'encollage; produits pour la conservation de la maçonnerie (à l'exception des peintures et des huiles); dissolvants pour vernis; produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; produits de décreusage; produits pour la dissociation des graisses; ignifuges; produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l'exception des peintures; silicones; fondants pour le brasage; fondants pour la soudure; résines synthétiques à l'état brut; résines acryliques à l'état brut; résines époxy; résines artificielles à l'état brut; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures;

Klasse 2: Bandes anticorrosion; métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;

Klasse 6: Matériaux de construction métalliques; portails métalliques; articles de quincaillerie du bâtiment; semences [clous]; fils métalliques; portes métalliques; clous; crochets; crampons métalliques; clés; tampons [chevilles] en métal; chevilles métalliques; plaques d'ancrage; caillebotis métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; constructions métalliques; corniches métalliques; écrous

métalliques; rivets métalliques (quincaillerie métallique); viroles; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; garnitures de fenêtres métalliques; fenêtres métalliques; garnitures de portes métalliques; ferrures pour la construction; butoirs métalliques; arrêts de portes métalliques; clôtures métalliques; anneaux métalliques; plaques d'ancrage; plaques métalliques de calage; baguettes de soudage; tuyaux et tubes métalliques; boulons métalliques; vis métalliques; serre-câbles métalliques; escaliers métalliques; manchons (quincaillerie); joints métalliques; crampons en métal; pinces d'attache métalliques pour câbles ou tuyaux; raccords de tuyaux métalliques; tendeurs de bandes métalliques (étriers de tension); feuillards d'acier; bandes à lier métalliques; tissus métalliques; treillis métalliques; liens métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux;

Klasse 8: Pistolets (outils à main); pistolets à fonctionnement manuel pour l'extrusion de mastics; instruments à main pour abraser; meules en émeri; meules à aiguiser (outils à main);

Klasse 17: Résines acryliques (produits semi-finis); matériaux calorifuges non conducteurs; matériaux d'isolation phonique; films en matières plastiques autres que pour l'emballage; caoutchouc synthétique; lut; garnitures pour joints à expansion; rubans auto-adhésifs, autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; bourrelets d'étanchéité, bourrelets de calfeutrage; matériaux pour l'étanchéité; mastics pour joints; matériaux de rembourrage en caoutchouc ou matières plastiques; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; enduits isolants; résines synthétiques (produits semi-finis); matériaux d'isolation phonique; peintures isolantes; matériaux filtrants (matériaux ou mousses en matières plastiques semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; matériaux isolants; isolateurs; manchons de tuyaux non métalliques; bagues de caoutchouc; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou fibre vulcanisée; matières plastiques mi-ouvrées; raccords de tuyaux non métalliques; rubans isolants; feuilles métalliques isolantes; feuilles antiéblouissantes pour vitres (feuilles teintées); tissus isolants; fibres de verre et tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres en matières plastiques non à usage textile; fibres de verre pour l'isolation; joints plats; résines artificielles (produits semi-finis);

Klasse 19: Matériaux de construction (non métalliques); charpentes non métalliques; noues [construction] non métalliques;

Klasse 20: Tampons (chevilles) non métalliques; tampons chevilles non métalliques; bouchons (dispositifs d'obturation) non métalliques; écrous non métalliques; rivets non métalliques; boulons non métalliques; vis non métalliques; pattes d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux; vis de serrage pour câbles non métalliques; garnitures non métalliques pour portes; garnitures non métalliques pour fenêtres; garnitures de meubles non métalliques; chevilles non métalliques; rubans de bois; cordons en liège.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 2: Peintures; vernis; laques; produits de protection contre la rouille et la détérioration du bois; apprêts sous forme de peintures; produits pour la conservation du bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; préparations d'enduction de matières plastiques sous forme liquide ou pâteuse pour surfaces en bois et métal afin de les protéger contre l'humidité (termes trop vagues de l'avis du Bureau International – Règle 13 (2) (b) du Règlement d'exécution commun); maculatures, faciles à appliquer;

Klasse 3: Préparations pour laver, blanchir, nettoyer, polir, récurer et abraser utilisées pour des travaux de peinture et plâtrage; solutions de décapage;

Klasse 19: Matériaux de construction (non métalliques, compris dans cette classe); mortiers pour façades; plâtre; plâtre de parement; enduit plâtre lisse; mortiers prêts à l'emploi; agents de remplissage à base de plâtre (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); chaux de construction; chapes; mastics pour la construction; asphalte, poix et bitume.

Angefochtene Waren in Klasse 1

4. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 1, vereinfacht gesagt, Schutz für (chemische) Konservierungs-, Schutz-, und Klebprodukte, welche der Oberflächenbehandlung von Beton, Zement,

Ziegeln, Mauerwerk sowie von anderen Baumaterialien und/oder Teilen davon dienen, nämlich «*résines acryliques à l'état brut; agglutinants pour le béton; produits chimiques pour l'aération du béton; produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des huiles; produits pour la conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles; colles [apprêts]; adhésifs [matières collantes] à usage industriel; adhésifs pour carreaux de céramique; gluten (colle) autre que pour la papeterie ou le ménage; produits pour l'encollage; produits pour la conservation de la maçonnerie (à l'exception des peintures et des huiles); dissolvants pour vernis; produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; produits de décreusage; produits pour la dissociation des graisses; ignifuges; produits hydrofuges pour la maçonnerie, à l'exception des peintures; silicones; fondants pour le brasage; fondants pour la soudure; résines synthétiques à l'état brut; résines acryliques à l'état brut; résines époxy; résines artificielles à l'état brut; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures*». Die widersprechende Partei beurteilt die angefochtenen Waren der Klasse 1 als gleichartig mit den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klassen 2, 3 und insbesondere der Klasse 19. Die widerspruchsgegnerische Partei betreibt hingegen die Gleichartigkeit. Ihrer Ansicht nach können die angefochtenen Waren der Klasse 1 nicht unter die weit gefasste Kategorie Baumaterialien («*matériaux de construction (non métalliques, compris dans cette classe)*») in Klasse 19 subsumiert werden. Zudem erfüllten die angefochtenen Waren der Klasse 1 andere Funktionen als die Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke. Schliesslich handelt es sich nach Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei bei den in der Klasse 1 angefochtenen Waren auch nicht um Farben oder Lacke, weshalb die Gleichartigkeit mit den Waren der Klasse 2 der Widerspruchsmarke zu verneinen sei.

Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 2 u.a. «*résines naturelles à l'état brut*». Die angefochtene Marke demgegenüber «*résines acryliques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines acryliques à l'état brut; résines époxy; résines artificielles à l'état brut*». Zwischen den vorgenannten Rohwaren der beiden Marken besteht hochgradige Gleichartigkeit. Es handelt sich nämlich um Waren gleicher Art und mit gleichem Verwendungszweck, welche substituierbar sind. Die übrigen angefochtenen Waren dienen der Oberflächenbehandlung und Verklebung verschiedener Baumaterialien. Diese Waren haben einen ähnlichen Verwendungszweck wie die von der Widerspruchsmarke in den Klassen 2 und 19 beanspruchten Waren, welche ebenfalls in der Industrie und im Baugewerbe Verwendung finden. Ausserdem verfügen die konkurrierenden Waren über dieselben Vertriebskanäle. Die (hochgradige) Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren der Klasse 1 und den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 2 und 19 beanspruchten Waren ist daher zu bejahen.

Angefochtene Waren in Klasse 2

5. Die in Klasse 2 von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren «*métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; bandes anticorrosion*» sind identisch und im Übrigen gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Waren. Die Waren «*métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes*» finden sich identisch im Warenverzeichnis der streitverfangenen Zeichen. Zwischen den vorgenannten Waren besteht daher Identität. Weiter weisen die Korrosionsschutzbänder («*bandes anticorrosion*», Klasse 2 der angefochtenen Marke) und die «*produits de protection contre la rouille et la détérioration du bois*»; «*produits pour la conservation du bois*»; «*préparations d'enduction de matières plastiques sous forme liquide ou pâteuse pour surfaces en bois et métal afin de les protéger contre l'humidité*» (Klasse 2 der Widerspruchsmarke) dieselbe Zweckbestimmung auf. Es handelt sich nämlich um Schutz- und Konservierungsprodukte für Materialien. An dieser Stelle ist auch daran zu erinnern, dass sich die Gleichartigkeit von Waren, soweit (wie vorliegend) keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht, einzig aufgrund der Registereinträge beurteilt. Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant (vgl. BVGer B-2473/2022, E. 2.3 – *acara / AICARE (fig.)* mit Hinweisen). Welche Produkte unter der angefochtenen Marke tatsächlich angeboten werden ist daher, entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei, im vorliegenden Verfahren irrelevant. Die Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Waren ist somit erstellt.

Angefochtene Waren in Klasse 6

Die in Klasse 6 für die angefochtene Marke beanspruchten Waren sind ebenfalls gleichartig zu den in Klasse 19 für die Widerspruchsmarke beanspruchten «*matériaux de construction (non métalliques, compris dans cette classe)*». Die Tatsache, dass es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke um nichtmetallische (Bau-)Materialien handelt, führt, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnnerischen Partei, nicht dazu, dass sich diese Waren von den Waren aus Metall in Klasse 6 der angefochtenen Marke deutlich unterscheiden. Die in casu konkurrierenden Waren stimmen hinsichtlich ihrer Natur und der allgemeinen Zweckbestimmung, der Vertriebskanäle sowie der Abnehmerkreise überein, da es sich letztlich beiderseits um Baumaterialien handelt.

Angefochtene Waren in Klasse 8

6. Die von der angefochtenen Marke in Klasse 8 beanspruchten Handwerkzeuge werden, wie von der widersprechenden Partei zu Recht vorgebracht, üblicherweise zusammen mit den Waren der Widerspruchsmarke in Klasse 3 vertrieben. Die angefochtenen Waren werden zum Anbringen, Auftragen oder Verbreiten der verschiedenen von der Widerspruchsmarke in Klasse 3 beanspruchten Waren verwendet. Die Waren sind insoweit Komplementär und bilden aus der Sicht der massgeblichen Abnehmer ein sinnvolles Ganzes. Die Gleichartigkeit zwischen den konkurrierenden Waren ist daher erstellt.

Angefochtene Waren in Klasse 17

7. Ebenfalls zu bejahen ist die Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 17 von der widerspruchsgegnnerischen Marke beanspruchten Waren, nämlich «*résines acryliques (produits semi-finis); matériaux calorifuges non conducteurs; matériaux d'isolation phonique; films en matières plastiques autres que pour l'emballage; caoutchouc synthétique; lut; garnitures pour joints à expansion; rubans auto-adhésifs, autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; bourrelets d'étanchéité, bourrelets de calfeutrage; matériaux pour l'étanchéité; mastics pour joints; matériaux de rembourrage en caoutchouc ou matières plastiques; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; enduits isolants; résines synthétiques (produits semi-finis); matériaux d'isolation phonique; peintures isolantes; matériaux filtrants (matériaux ou mousses en matières plastiques semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; matériaux isolants; isolateurs; manchons de tuyaux non métalliques; bagues de caoutchouc; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou fibre vulcanisée; matières plastiques mi-ouvrées; raccords de tuyaux non métalliques; rubans isolants; feuilles métalliques isolantes; feuilles antiéblouissantes pour vitres (feuilles teintées); tissus isolants; fibres de verre et tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres en matières plastiques non à usage textile; fibres de verre pour l'isolation; joints plats; résines artificielles (produits semi-finis)*» und den Waren in den Klassen 19 und 2 der Widerspruchsmarke. Zum einen umfasst die breite Warenkategorie der Klasse 19 der Widerspruchsmarke auch Dichtungs- und Isolationsmaterialien, die im Bauwesen verwendet werden. Zum anderen kommen die angefochtenen Materialien üblicherweise im Bauwesen (z.B. beim Bau und der Reparatur von Verkehrsflächen oder beim Erstellen von Aussenhüllen von Gebäuden) zum Einsatz. Zudem beansprucht die angefochtene Marke in Klasse 17 u.a. auch Farben und Harze, nämlich «*peintures isolantes*»; «*résines artificielles (produits semi-finis)*»; «*résines acryliques (produits semi-finis)*», womit insoweit auch die starke Gleichartigkeit mit den von der Widerspruchsmarke in Klasse 2 beanspruchten Waren erstellt ist.

Angefochtene Waren in Klasse 19

8. Die von der widerspruchsgegnnerischen Partei in Klasse 19 beanspruchten Waren sind mit den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten «*matériaux de construction (non métalliques, compris dans cette classe)*» teilweise identisch und im Übrigen in Anbetracht ihrer Zweckbestimmung und der üblichen Vertriebskanäle stark gleichartig.

Angefochtene Waren in Klasse 20

9. Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 20 «*tampons (chevilles) non métalliques; tampons chevilles non métalliques; bouchons (dispositifs d'obturation) non métalliques; écrous non métalliques; rivets non métalliques; boulons non métalliques; vis non métalliques; pattes d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux; vis de serrage pour câbles non métalliques; garnitures non métalliques*

pour portes; garnitures non métalliques pour fenêtres; garnitures de meubles non métalliques; chevilles non métalliques; rubans de bois; cordons en liège». Dabei handelt es sich vorwiegend um eigentliche Materialien für Bauzwecke resp. um Waren, die auch zu Bauzwecken dienen können. Es besteht daher aufgrund der Zweckbestimmung und der üblichen Vertriebswege eine ausgeprägte Nähe zu den von der Widerspruchsmarke in Klasse 19 mit dem Oberbegriff *«matériaux de construction (non métalliques, compris dans cette classe)»* beanspruchten Waren. Die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren ist daher ohne weiteres zu bejahen.

10. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtener Waren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit 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 reine Wortmarke "Klimasil" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "KLIMAS ((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 angefochtene Marke kann wie folgt wiedergegeben werden. Sie wurde mit dem Farbanspruch «rot und weiss» ("Rouge et blanc") eingetragen:



Die Marke besteht aus dem Worтеlement «KLIMAS», welches, mit Ausnahme des grafisch leicht ausgestalteten Anfangsbuchstabens «K», in einer Standardschrift in Grossbuchstaben und weisser Farbe ausgeführt ist. Das Worтеlement «KLIMAS» ist in einem roten Rechteck platziert, das einer Etikette ähnelt. Entgegen dem Vorbringen der widerspruchsgegnerschen Partei wird die leichte grafische Ausgestaltung des Buchstabens «K» als rein dekorativ wahrgenommen und ist daher in Gesamteindruck als untergeordnet einzustufen. Die Tatsache, dass dieser Buchstabe auch als eigenständige Marke geschützt ist (ausserhalb der Schweiz), ist für das vorliegende Verfahren ebenfalls irrelevant. Weiter dient das im Fokus liegende Wort «KLIMAS» 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. Der hier zunächst interessierende Zeichenvergleich kann somit auf eine Gegenüberstellung der Worтеlemente "Klimasil" und "KLIMAS" beschränkt werden.

In ihrer Stellungnahme bringt die widerspruchsgegnersche Partei zudem die angebliche (Vor)Benutzung sowie die notorische Bekanntheit der angefochtenen Marke in der Schweiz vor und legt als Nachweis dieser Benutzung diverse Belege ins Recht (vgl. Beilagen 4-9 der Stellungnahme der

widerspruchsgegnerischen Partei vom 10.11.2023). Das Vorbringen der widerspruchsgegnerischen Partei ist jedoch, wie von der widersprechenden Partei zu Recht ausgeführt, für das vorliegende Widerspruchsverfahren irrelevant, zumal letzteres auf einen Vergleich der sich vorliegend gegenüberstehenden Marken beschränkt ist. Gemäss Art. 31 MSchG beschränkt sich dieser Vergleich einzig auf die Prüfung, ob im Verhältnis der älteren Widerspruchsmarke zur jüngeren angefochtenen Marke die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um letztere vom Markenschutz auszuschliessen. Die Frage der Bekanntheit der angefochtenen Marke und die durch die widerspruchsgegnerische Partei vorgelegte Belegen sind daher für das vorliegende Verfahren belanglos.

4. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
5. Werden die Wortbestandteile der Zeichen verglichen, stehen sich die Elemente "Klimasil" (Widerspruchsmarke) und "KLIMAS" (angefochtene Marke) gegenüber. Beim Zeichenvergleich kann festgestellt werden, dass die widerspruchsgegnerische Partei das am besonders prägenden Wortanfang stehende Wortelement resp. den Wortstamm «Klimas» der Widerspruchsmarke vollständig übernommen hat (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*). Lediglich die Endbuchstaben «il» der Widerspruchsmarke wurden von der angefochtenen Marke nicht übernommen. Letztere besteht im Übrigen nur aus dem Begriff «KLIMAS», nämlich aus sechs Buchstaben, welche mit den ersten acht Buchstaben der Widerspruchsmarke identisch sind. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, die angefochtenen Marke demgegenüber durchwegs in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO*). Allein die nahezu identische Buchstabenzusammensetzung führt in casu somit zu einer offensichtlichen Ähnlichkeit der beiden Marken auf der schriftbildlichen Ebene.
6. Die in Konflikt stehenden Zeichen bestehen aus drei bzw. zwei Silben («KLI-MA-SIL» vs. «KLI-MAS»). Die Buchstaben «il» am Ende der zweiten Silbe des Widerspruchszeichens, die von der angefochtenen Marke nicht übernommen worden sind, haben dabei kein starkes Gewicht, da die phonetische Betonung in allen Schweizer Landessprachen hauptsächlich auf dem Buchstaben «s» liegt. Aufgrund der identischen Vokale «i» und «a» resp. der klanglich identischen Abfolge «M-A-S» sowie der gleichen Anfangssilben «KLI-» ist eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen klar gegeben.
7. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen).
8. Der Widerspruchsmarke «Klimasil» kommt als Ganzes keine erkennbare Bedeutung zu. Sie lässt sich semantisch in die Begriffe «Klima» und «sil» aufteilen. «Klima» ist ein Begriff aus der deutschen Sprache, der als Substantiv u.a. «ein bestimmtes geografisches Gebiet typischer jährlicher Ablauf der Witterung» bezeichnet (vgl. Wörterbuch Duden, unter <https://online.munzinger.de/search/g0aqbdV7>, Suchabfrage vom 22.08.2024). Der weitere Zeichenbestandteil «(-)sil» der Widerspruchsmarke ist u.a. ein englisches Präfix, das in zusammengesetzter Form für «containing or derived from silicon» steht und ins Deutsche mit «Silicium enthaltend oder daraus hergestellt» übersetzt wird (vgl. Wörterbuch merriam Webster, unter <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sil>, Suchabfrage vom 22.08.2024). Die Kombination der vorgenannten Begriffe ergibt allerdings für das Widerspruchszeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren keine konkrete Bedeutung. Es ist zudem zu beachten, dass «(-)sil» im obigen Sinne üblicherweise als Präfix und nicht (wie vorliegend) als Suffix verwendet wird. «Klimas» stellt auch die (seltene) Pluralform

des deutschen Substantivs «Klima» dar (vgl. Wörterbuch Duden, unter <https://online.munzinger.de/search/g0aqbdV7>, Suchabfrage vom 22.08.2024). Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, dass der Widerspruchsmarke als Ganzes keine eindeutige Bedeutung zukommt und, dass das Zeichen von den massgeblichen Abnehmerkreisen als Wortneuschöpfung und somit als Fantasiezeichen wahrgenommen wird.

9. Die angefochtene Marke besteht dagegen ausschliesslich aus dem Begriff «Klimas», der von den angesprochenen Konsumenten entweder als (seltene) Pluralform des deutschen Substantivs «Klima», in der Bedeutung von «ein bestimmtes geografisches Gebiet typischer jährlicher Ablauf der Witterung» (vgl. Ziff. 8 hiavor) oder als Kombination der Begriffe «Klima» und «s» wahrgenommen wird. Die widerspruchsgegnerische Partei führt u.a. an, dass Klimas als Familienname zu betrachten sei. Diesem Argument kann nicht gefolgt werden, da keine Indizien vorliegen, wonach es sich bei «Klimas» um einen in der Schweiz verbreiteten Namen handelt (vgl. Suche auf «search.ch», unter <https://search.ch/tel/?was=Klimas&privat=1&pages=3>: lediglich ein Eintrag in der Schweiz für den Familiennamen «Klimas», Suchabfrage vom 20.09.2024).
10. In semantischer Hinsicht ist nicht auszuschliessen, dass von den angesprochenen Abnehmerkreisen eine gewisse Abweichung in den Sinngehalten der Vergleichszeichen ausgemacht werden kann (Fantasiezeichen vs. Plural von "Klima"). Da jedoch beide Vergleichszeichen das den Gesamteindruck besonders prägende Element «Klimas» aufweisen, 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.

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 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).

Die Vergleichszeichen sind für Waren der Klassen 1, 2, 3, 6, 8, 17, 19 und 20 registriert. Bei diesen Waren handelt es sich nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Sie richten sich vorwiegend an Fachpersonal in der Industrie und im Bauwesen und werden mit einer durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; vgl. auch Entscheid des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 103235 und 103236, III. D. Ziff. 2 – *HOLLER (fig.) / HOLLER (fig.)*, *Holler*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter <https://ph.ige.ch/ph>, und BVGer B-7346/2009, E. 3 – *Murolino / Murino*).

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 Widerspruchsmarke "Klimasil" kann als Fantasiebegriff ohne klar erkennbaren Bedeutungsinhalt, in Verbindung mit den hier interessierenden strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. zum Sinngehalt III. D. Ziff. 8 hiervor). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.

4. Die vollständige Übernahme einer Marke respektive 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 sich am besonders prägenden Wortanfang der Widerspruchsmarke befindlichen Zeichenbestandteils «Klimas». Die Vergleichszeichen unterscheiden sich lediglich im weiteren und als klanglich untergeordnet zu beurteilenden Zeichenelement «il» der Widerspruchsmarke (vgl. III. D. Ziff. 6 hiervor) sowie in der zusätzlich vorhandenen, rein dekorativ wahrgenommenen grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke.

5. Da die Konsumenten 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, identischen Wortanfang resp. Wortstamm, den Gesamteindruck dominierenden Zeichenbestandteil «Klimas» orientieren werden. Sowohl das im Widerspruchszeichen zusätzlich enthaltenen Zeichenelement «il» als auch die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke wirken demgegenüber wie blosser bzw. vernachlässigbare Zusätze.
6. 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). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen der Marken im Zeichenelement «Klimas» sind in der angefochtenen Marke zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Durch die Übernahme des identisch vorhandenen, unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteils «Klimas», welcher im jüngeren Zeichen als einziges und somit eigenständiges Wortelement ohne weiteres wahrgenommen wird, entsteht trotz des in der Widerspruchsmarke zusätzlich vorhandenen Wortelements «il» sowie der im jüngeren Zeichen zusätzlich vorhandenen, rein dekorativ wahrgenommenen Graphik, unweigerlich die Gefahr von Fehlzurechnungen. Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
7. Selbst wenn das Publikum, aufgrund der leichten grafischen Ausgestaltung der jüngeren Marke, Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der starken Nähe 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, zumal die angefochtene Marke wie eine beinahe identisch geschriebene, leicht grafisch ausgestaltete Variante der Widerspruchsmarke wirkt (sog. «mittelbare Verwechslungsgefahr»; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit resp. starken Gleichartigkeit der Waren ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt auch unter der Berücksichtigung, dass die massgebenden Waren in der Regel mit einer gewissen Sorgfalt und somit mit einer mindestens leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt werden (vgl. III. E. Ziff. 3 hiervor), weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden dürfen. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957).

8. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103471 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1124993 "KLIMAS ((fig.))" der Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren der Klassen 2 und 19 sowie für alle angefochtenen Waren der Klassen 1, 6, 8, 17 und 20 (vgl. I. Ziff. 1 hiervor) verweigert.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel 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. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. 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 Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Gesamthaft wird der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 3'200.00 gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103471 wird gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1124993 "KLIMAS ((fig.))" der Schutz für sämtliche beanspruchten Waren der Klassen 2 und 19 sowie für alle angefochtenen Waren der Klassen 1, 6, 8, 17 und 20 (vgl. I. Ziff. 1 hiervor) verweigert.

2.

Die internationale Registrierung Nr. 1124993 - "KLIMAS ((fig.))" wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids bezüglich folgender Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]):

Klasse 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; réactifs chimiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire);

Klasse 6 : boîtes en métaux communs; conteneurs métalliques pour le stockage et le transport; conteneurs récipients d'emballage en métal;

Klasse 8 : foreuses;

Klasse 17 : matières d'emballage (calage, rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques;

Klasse 20 : meubles; meubles métalliques; récipients d'emballage en matières plastiques; récipients non métalliques (pour le stockage, le transport); boîtes en bois ou en matières plastiques; rayonnages; produits d'ébénisterie; établis;

Klasse 35 : tous les produits revendus.

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, 27. September 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).