

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103887 in Sachen

INCOLD S.P.A.
Viale Achille Grandi 1
45100 Rovigo (RO)
IT-Italien

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

IR-Marke Nr. 666584 - incold ((fig.))



gegen

Iccold Refrigeration Equipment Limited
Residence Application) No. 3-2 Nanhe West Road, Beijiao
Neighborhood Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan
City,
Guangdong Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1767624 - ICCOLD



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 IR-Marke Nr. 1767624 «ICCOLD» (fig.) (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 21.12.2023 in der Gazette des marques internationales Nr. 49/2023 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 11

Appareils et installations d'éclairage; meubles vitrines frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; machines à crèmes glacées; réfrigérateurs à utiliser dans des voitures; armoires frigorifiques; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs à des fins de stockage médical; congélateurs; appareils pour le refroidissement de produits à boire; installations pour le refroidissement de l'eau; chambres frigorifiques; chambres de réfrigération; récipients frigorifiques; machines et appareils à glace; glacières électriques; installations pour le refroidissement du lait; installations pour le refroidissement de liquides; machines et installations de refroidissement; appareils et installations de refroidissement; réfrigérateurs; vitrines de présentation de produits réfrigérés; caves à vin électriques; réfrigérateurs avec dégel automatique; machines à glace; installations pour le refroidissement du tabac; appareils de refroidissement d'air; appareils de climatisation; ventilateurs d'extraction; sèche-cheveux; appareils de chauffage; installations de chauffage à eau chaude.

2. Am 19.03.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 666584 «incold» (fig.) (nachfolgend Widerspruchsmarke), die - soweit interessierend - für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 11

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

4. Am 04.04.2024 erliess das IGE gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. 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. Da die widerspruchsgegnerische Partei innert gesetzter Frist kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnete, schloss das IGE mit Verfügung vom 08.07.2024 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 13.12.1996, unter Beanspruchung einer italienischen Priorität vom 23.09.1996, die angefochtene Marke am 24.07.2023 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 widerspruchsgegnerische 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 23bis 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

Appareils et installations d'éclairage; meubles vitrines frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; machines à crèmes glacées; réfrigérateurs à utiliser dans des voitures; armoires frigorifiques; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs à des fins de stockage médical; congélateurs; appareils pour le refroidissement de produits à boire; installations pour le refroidissement de l'eau; chambres frigorifiques; chambres de réfrigération; récipients frigorifiques; machines et appareils à glace; glacières électriques; installations pour le refroidissement du lait; installations pour le refroidissement de liquides; machines et installations de refroidissement; appareils et installations de refroidissement; réfrigérateurs; vitrines de présentation de produits réfrigérés; caves à vin électriques; réfrigérateurs avec dégel automatique; machines à glace; installations pour le refroidissement du tabac; appareils de refroidissement d'air; appareils de climatisation; ventilateurs d'extraction; sèche-cheveux; appareils de chauffage; installations de chauffage à eau chaude.

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

Klasse 11

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

4. Der Warenvergleich ergibt Folgendes:

Die angefochtenen Waren «*appareils et installations d'éclairage*» (Klasse 11) sind offensichtlich gleich resp. hochgradig gleichartig zu den Waren «*appareils d'éclairage*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke einzustufen, da diese entweder identisch sind oder den gleichen Zweck verfolgen und daher von den gleichen Abnehmerkreisen nachgefragt und über gleiche Vertriebskanäle veräussert werden.

Bei den angefochtenen Waren «*meubles vitrines frigorifiques; appareils et installations de réfrigération; machines à crèmes glacées; réfrigérateurs à utiliser dans des voitures; armoires frigorifiques; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs à des fins de stockage médical; congélateurs; appareils pour le refroidissement de produits à boire; installations pour le refroidissement de l'eau; chambres frigorifiques; chambres de réfrigération; récipients frigorifiques; machines et appareils à glace; glacières électriques; installations pour le refroidissement du lait; installations pour le refroidissement de liquides; machines et installations de refroidissement; appareils et installations de refroidissement; réfrigérateurs; vitrines de présentation de produits réfrigérés; caves à vin électriques; réfrigérateurs avec dégel automatique; machines à glace; installations pour le refroidissement du tabac; appareils de refroidissement d'air*» (Klasse 11) ist von Produkten auszugehen, die kühlen oder gefrieren oder derart konzipiert sind, dass sie Gefrier- oder Kühlgut gefroren oder gekühlt halten. Folglich kann zu den Waren «*appareils de réfrigération*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke von Gleichheit oder starker Gleichartigkeit ausgegangen werden, da die Vergleichswaren der identischen (kühlen) oder vergleichbaren Bestimmung dienen (gefrieren) und daher wiederum über gleiche Absatzkanäle verkauft und von einem identischen Publikum genutzt werden.

Klimageräte können sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen eingesetzt werden. Daher besteht zwischen den angefochtenen Waren «*appareils de climatisation*» (Klasse 11) und den Waren «*appareils de chauffage, de réfrigération et de ventilation*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke starke Gleichartigkeit, da diese Überschneidungen in den Funktionen aufweisen, über identische Absatzkanäle vertrieben und von gleichen Abnehmerkreisen auf dem Markt nachgefragt werden.

Die angefochtenen Waren «*ventilateurs d'extraction; sèche-cheveux*» (Klasse 11) fallen unter die Waren «*appareils de ventilation et de séchage*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke. Es besteht daher nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die angefochtenen Waren «*appareils de chauffage; installations de chauffage à eau chaude*» (Klasse 11) sind offensichtlich gleich resp. hochgradig gleichartig zu den Waren «*appareils de chauffage*» (Klasse 11) der Widerspruchsmarke zu qualifizieren, da diese dem Heizen und folglich dem gleichen Zweck dienen und mithin von einem identischen Konsumentenkreis in Anspruch genommen werden.

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 kombinierten Wort-/Bildmarken «*incold*» (fig.) (Widerspruchsmarke) und «*ICCOLD*» (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 Vergleichszeichen sind ohne Farbanspruch geschützt und können folgendermassen wiedergegeben werden:

Widerspruchsmarke



Angefochtene Marke



4. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem in Kleinbuchstaben gehaltenen Wortelement «incold», welches eine teilweise, leicht bogenförmige Unterstreichung erfahren hat und in einer unauffälligen Standardschrift gehalten ist. Der i-Punkt des Anfangsbuchstabens «i» wurde durch eine blumenförmige Ausgestaltung ersetzt, welche per se aus acht flammenartigen Einzelementen besteht. Die in der Widerspruchsmarke vorhandene grafische Ausgestaltung ist als banal (Unterstreichung) oder rein dekorativ (i-Punkt in Blumenform) zu qualifizieren und vermag den Gesamteindruck des Zeichens nicht zu prägen.
5. Die angefochtene Marke setzt sich aus dem leicht ausgestalteten Wortelement «iCCOLD» zusammen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Wortelement auch mit der Schreibweise «iCCOLD» assoziiert wird. Die normalerweise rund ausgestalteten Buchstaben «C», «O» und «D» sowie der eckig ausgeführte Buchstabe «L» wurden alle mit abgerundeten Ecken versehen. Zudem weist der Endbuchstabe «D» eine Unterbrechung in der Vertikalen auf. Falls beim Buchstaben «I» von einem Grossbuchstaben ausgegangen wird, wurde dieser oberhalb mit einem nach rechts oben verlaufenden, seitlich schräg abgeschnittenen Strich ergänzt. Falls es sich beim ersten Buchstaben um ein kleines «i» handeln sollte, wurde der i-Punkt einzig mit dem vorgängig beschriebenen Akzent ersetzt. Die Stilisierung des Wortelementes «I(i)CCOLD» wird von den angesprochenen Abnehmerkreisen wiederum rein dekorativ wahrgenommen und fällt insgesamt nicht ins Gewicht. Des Weiteren ist der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- resp. Gross-/Kleinbuchstaben gehalten ist, grundsätzlich unbeachtlich, da zumindest 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 wird einzig als leicht ausgestaltete Variante des Begriffes «iCCOLD» oder «iCCOLD» wahrgenommen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Fokus bei der angefochtenen Marke in erster Linie auf dem Wortelement «I(i)CCOLD» liegen wird. Dieses wird als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen und dient dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr, als wesentlicher Orientierungspunkt resp. zur Bezeichnung der Marke, weshalb gegebenenfalls bereits bei einer Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteile eine Verwechslungsgefahr resultieren kann.

6. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; Bundesgericht [BGer] in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).

7. Werden die in den Vergleichszeichen vorhandenen, den Gesamteindruck prägenden Wortbestandteile verglichen, stehen sich die Elemente «incold» (Widerspruchsmarke) und «I(i)CCOLD» (angefochtene Marke) gegenüber.
 Die Vergleichszeichen stimmen visuell im ersten Buchstaben «i(I)-» und dem Wortende «-cold(COLD)» überein. Unterschiede bestehen einzig in der Wortmitte (-n- [Widerspruchsmarke] / -C- [angefochtene Marke]).
 Dies führt zu einer identischen Vokalfolge [i(I)-o(O)] sowie einer sehr ähnlichen Konsonantenfolge (n-c-ld [Widerspruchszeichen] / C-C-LD [angefochtenes Zeichen]). Phonetisch weisen die Zeichen des Weiteren die gleiche Silbenzahl (2) als auch Kadenz auf (in-cold [Widerspruchszeichen] / I(i)C-COLD [angefochtene Marke]).
 Die übereinstimmenden Merkmale überwiegen vor allem gegenüber der Abweichung in der Wortmitte, zumal der Anfang und das Ende eines Zeichens dessen Gesamteindruck besonders prägt (vgl. BGE 122 III 382 – *Kamillosan / Kamillan*) und die Silbenzahl resp. die Kadenz nicht verändert wird. Aufgrund der Übereinstimmungen im Anfangsbuchstaben (i(I)-) und dem wesentlich prägenden Wortende (-cold(COLD)) und im Hinblick, dass sich die Vergleichszeichen zudem reimen, kann eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebenen bejaht werden.
8. 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.).
9. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Begriffskombination «incold», die lexikalisch nicht erfasst ist. Beim Zeichenbestandteil «cold» handelt es sich um ein englisches Adjektiv oder Substantiv, welches mit «kalt, kühl, unvorbereitet; Kälte, Erkältung» übersetzt wird (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/cold>, eingesehen am 21.10.2024) und zumindest in den Bedeutungen von «kalt; Kälte, Erkältung» zum englischen Grundwortschatz gezählt werden kann (vgl. KLETT, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. überarbeitete Auflage, 2009).
 Wenn beim weiteren Zeichenelement «in» aufgrund der Zeichenbildung auch von einem englischen Begriff ausgegangen wird, kommen diesem unterschiedliche Bedeutungen zu, nämlich als Präposition u.a. «in, auf, mit, am, seit, nach, als», als Adverb «herein», als Adjektiv «da, einwärts, angesagt, reif» und als Substantiv «Kontakte» (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/in>, eingesehen am 21.10.2024). Da der Kombination «incold» auf Anhieb kein klarer Sinngehalt zukommt (Inkälte) resp. diese ergänzt (in the cold) oder interpretiert werden muss (angesagte Waren, die Kälte erzeugen), wird die Widerspruchsmarke daher von den angesprochenen Konsumentkreisen mehrheitlich mit keinem offensichtlich klaren Sinngehalt assoziiert.
10. Die angefochtene Marke weist neben dem englischen Worтеlement «COLD» zusätzlich das Kürzel «I(i)C» auf. Der Abkürzung «IC» kommen wiederum unterschiedliche Bedeutungen zu (vgl. <http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=ic&language=de>, <https://www.acronymfinder.com/IC.html>, <https://de.wikipedia.org/wiki/IC>, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ic>, eingesehen am 21.10.2024). Festgestellt werden kann, dass aus der Kombination «IC» und «COLD» insgesamt kein klarer Sinngehalt ergeht resp. der Bedeutungsgehalt als sinnentleert (z.B. integrierter Schaltkreis kalt / Kälte) einzustufen ist.
11. Da aus den Wortkombinationen der Vergleichszeichen insgesamt keine klar verständlichen Sinngehalte abzuleiten sind, sind diese mithin als Fantasiezeichen einzustufen. Zudem weisen diese Übereinstimmungen im englischen Zeichenelement «cold (COLD)» auf. Auf semantischer Ebene kann folglich kein Unterschied ausgemacht werden, welcher die Ähnlichkeit auf phonetischer als auch visueller Ebene zu kompensieren vermag. 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 beide für Waren der Klasse 11 registriert. Die Waren der Klasse 11 richten sich an den Endverbraucher, aber auch an Zwischenabnehmer wie Restaurants oder Detailhändler sowie an spezialisierte Fachkreise wie Labors oder Arztpraxen. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um Anschaffungen handelt, die nicht alltäglich gekauft werden und 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 englischen Begriffskombination «incold», der insgesamt kein offensichtlich klarer Sinngehalt zugeordnet werden kann und als Fantasiebegriff zu beurteilen ist (vgl. Abschnitt III. C. Ziff. 9. und 11. hiervor). Die Widerspruchsmarke verfügt mithin über einen durchschnittlichen Schutzzumfang.
6. Die Vergleichszeichen werden für gleiche resp. stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall:

Aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen in den Elementen «incold» und «I(i)COLD» resp. dem vorhandenen Unterschied in lediglich einem Buchstaben in der Wortmitte der Vergleichszeichen (-n- / -C-) sind in der angefochtenen Marke zu wenig Unterschiede auszumachen, die eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermögen. Die a priori dekorativ oder banal wahrgenommenen und folglich im Gesamteindruck untergeordnet zu qualifizierenden grafischen Ausgestaltungen der Vergleichszeichen sowie die damit einhergehenden, insbesondere schriftbildlichen als auch bildlichen Abweichungen sind nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu beeinflussen vermöchten.

Die angefochtene Marke wirkt einzig als quasi-identisch geschriebene sowie grafisch leicht unterschiedlich ausgestaltete Variante der Widerspruchsmarke.

7. Selbst wenn das Publikum, aufgrund der geringfügigen grafischen Ausgestaltungen, Unterschiede zwischen den beiden Zeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Nähe der zur Diskussion stehenden Vergleichswaren die Gefahr, dass es aufgrund der bestehenden Ähnlichkeiten und der starken Warennähe 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).
8. 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 sowohl eine unmittelbare als auch mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

9. Der Widerspruch Nr. 103887 ist daher gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1767624 «ICCOLD» (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.

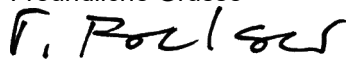
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103887 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr. 1767624 «ICCOLD» (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 11 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 23bis AusO über die WIPO eröffnet.

Bern, 22. Oktober 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).