

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103958 in Sachen

B.PRO GmbH
Flehinger Str. 59
75038 Oberderdingen
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zürich

IR-Marke Nr. 1659004 - B.PRO

gegen

YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd.
No. 1377-1, Yinhai International Business Center,
No. 1377 Chouzhou North Road,
Futian Street, Yiwu City
Zhejiang Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1772554 - MPRO ((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 internationale Registrierung Nr. 1772554 - "MPRO ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 25.01.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 2/2024 veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren geschützt:

Klasse 11: Sèche-cheveux; ventilateurs électriques à usage personnel; lampes à ongles; appareils et installations d'éclairage; défroisseurs de tissus à vapeur; appareils et machines pour la purification d'eau; appareils et installations de cuisson; radiateurs électriques; vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils et machines pour la purification d'air.

2. Am 29.04.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der vorgenannten Waren Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1659004 "B.PRO" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 7: Machines de transport pour plateaux; transporteurs à courroie pour plateaux; machines à laver la vaisselle; parties et accessoires pour les produits précités.

Klasse 11: Eviers; blocs-éviers; éviers encastrés; lavabos [parties d'installations sanitaires]; bacs de lavage; postes d'eau; lavabos intégrés; lavabos intégrés; postes d'eau intégrés; baignoires; bacs à douche; toilettes [W.-C.]; bidets; robinets pour conduites d'eau et appareils de distribution d'eau; vannes de dosage et de commande pour conduites d'eau et appareils de distribution d'eau; robinets mélangeurs pour eau chaude et froide; appareils de cuisson; appareils de cuisson électriques; appareils de cuisson à chauffage par induction; appareils de cuisson et installations de cuisson; appareils de cuisson et installations de cuisson à chauffage par induction; réchauds; réchauds à induction; réchauffeurs à induction; cuisinières à induction; cuisinières à induction électromagnétique à usage industriel; rôtissoires; grils; grils électriques; grils; rôtissoires pour grils; plaques chauffantes pour grils; plaques métalliques électriques pour la cuisson au four et le rôtissage d'aliments; chauffe-plats; appareils de chauffage pour aliments et produits à boire; appareils de chauffage mobiles pour aliments et produits à boire; appareils de chauffage pour aliments et produits à boire; appareils de chauffage mobiles pour aliments et produits à boire; appareils de refroidissement mobiles pour aliments et produits à boire; appareils pour l'extraction de vapeur à partir d'un flux d'air; hottes aspirantes; filtres pour hottes d'évacuation [parties d'installations domestiques ou industrielles]; filtres à graisse [parties de ventilateurs-extracteurs]; filtres à graisse réglables à déflecteurs recouverts [parties de hottes aspirantes]; récipients chauffants électriques; comptoirs chauffants pour aliments (chauffés); parties et accessoires pour les produits précités.

Klasse 12: Dessertes et chariots [chariots mobiles] pour le transport d'aliments, produits à boire, plats, articles de coutellerie et/ou plateaux ayant des propriétés de stockage, de chauffage, de refroidissement et/ou de service; chariots à étagères; chariots pour le lavage d'aliments; chariots pour le lavage de pommes de terre; chariots pour le lavage de légumes; chariots à plateaux; Chariots de service; chariots de service ayant des propriétés de chauffage; chariots de service à chauffage par induction; chariots pour la distribution de plaques; chariots pour le transport de plateaux; chariots pour le transport d'aliments; chariots chauffants pour le transport d'aliments; chariots chauffants pour le transport d'aliments avec chauffage par convection ou induction; chariots de transport; parties et accessoires pour les produits précités.

Klasse 20: Articles d'ameublement, à savoir dessertes et chariots [meubles], armoires à vaisselle, armoires à couverts et meubles de rangement; comptoirs de distribution d'aliments; installations de bistrot pour véhicules ferroviaires [meubles]; contenants en matières plastiques pour le stockage et le transport d'aliments et de produits à boire; buffets roulants; parties et accessoires pour les produits précités.

Klasse 21: Ustensiles pour le ménage et la cuisine; récipients pour le ménage et la cuisine; ustensiles de cuisine pour restaurants et cuisines commerciales; récipients ménagers pour aliments et produits à boire à utiliser dans des restaurants et des cuisines commerciales; corbeilles à papier pour le ménage, dans la cuisine, des cuisines professionnelles, des comptoirs et des laboratoires; récipients pour aliments; récipients pour produits à boire; assiettes; bols; couvercles de récipients pour aliments; couvercles pour

réipients pour produits à boire; housses pour assiettes; couvercles pour bols; plateaux; couvercles pour plateaux; plats pour la cuisson et le service; planches à hâcher pour la cuisine; ustensiles ménagers ou culinaires; ustensiles de cuisson; planches à découper; casseroles; lèchefrites; réipients isothermes pour aliments et/ou produits à boire; réipients en matières plastiques et/ou en métal pour le ménage et la cuisine; réipients en matières plastiques et/ou en métal pour le ménage et la cuisine pour le stockage et le transport d'aliments et de produits à boire; parties et accessoires pour les produits précités.

Klasse 35: Services de conseillers en organisation commerciale; services de conseillers commerciaux; planification de la gestion d'affaires commerciales; services de gestion de personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de conseillers d'affaires et planification de la gestion d'affaires, en particulier dans le domaine des cuisines professionnelles, de la restauration et/ou des applications gastronomiques dans l'industrie maritime ou ferroviaire ou dans le transport maritime ou ferroviaire; services de détail et services de vente en gros, y compris ces services fournis en ligne et par le biais de catalogues de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des: supports et crochets métalliques, installations de bistrot pour véhicules ferroviaires, appareils de cuisson (électriques) appareils de cuisson (électriques) avec chauffage par induction, appareils et installations de cuisson, appareils et installations de cuisson avec chauffage par induction, réchauds, réchauds avec chauffage par induction, plaques chauffantes, rôtisseries, parties et accessoires pour les produits précités; services de détail et services de vente en gros, y compris ces services fournis en ligne et par le biais de catalogues de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des: chariots et autres appareils mobiles pour le transport, stockage, chauffage, maintien au chaud, refroidissement, maintien au frais et/ou service d'aliments, produits à boire, plats, articles de coutellerie, et/ou plateaux, dessertes, chariots à étagères, chariots pour le lavage d'aliments, chariots pour le lavage de pommes de terre, chariots pour le lavage de légumes, parties et accessoires pour les produits précités; services de détail et services de vente en gros, y compris ces services fournis en ligne et par le biais de catalogues de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des: chariots à plateaux, chariots pour le service d'aliments, chariots chauffants pour le service d'aliments, chariots chauffants pour le service d'aliments avec chauffage par induction, parties et accessoires pour les produits précités; services de détail et services de vente en gros, y compris ces services fournis en ligne et par le biais de catalogues de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des: distributeurs de plaques (mobiles), distributeurs de plateaux (mobiles), chariots de transport de plateaux, chariots pour le transport d'aliments, chariots chauffants pour le transport d'aliments, chariots chauffants pour le transport de d'aliments chauffés avec chauffage par induction, modules d'extraction de vapeur, parties et accessoires pour les produits précités; services de détail et services de vente en gros, y compris ces services fournis en ligne et par le biais de catalogues de vente par correspondance, à savoir en rapport avec des: ustensiles et réipients pour la cuisine à usage commercial, ménager, pour la cuisine et/ou restaurants, réipients pour aliments, réipients pour produits à boire, assiettes, bols, dispositifs de recouvrement pour réipients alimentaires, dispositifs de recouvrement pour réipients pour produits à boire, dispositifs de recouvrement pour assiettes, dispositifs de recouvrement pour bols, plateaux, dispositifs de recouvrement pour plateaux, parties et accessoires pour les produits précités.

Klasse 42: Conception et planification technique de cuisines commerciales et services de conseillers s'y rapportant; services de conseillers technologiques et conception de logiciels pour la restauration (préparation et mise à disposition d'aliments et/ou produits à boire) et/ou conception d'applications en lien avec la gastronomie dans l'industrie maritime ou ferroviaire ou dans le transport maritime ou ferroviaire; création de programmes logiciels; création de logiciels pour la planification de cuisines commerciales ou d'installations pour la restauration (préparation et mise à disposition d'aliments et/ou produits à boire) ou pour la planification d'applications en lien avec la gastronomie dans l'industrie maritime ou ferroviaire ou dans le transport maritime ou ferroviaire.

4. Am 06.05.2024 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die widerspruchsgegnnerische 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. Innert Frist bezeichnete die widerspruchsgegnnerische Partei weder ein Zustellungsdomizil noch benannte sie einen Vertreter in der Schweiz.

6. Mit Verfügung vom 08.08.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechende 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 Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 29.07.2021 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 14.11.2023 unter Beanspruchung einer chinesischen Priorität vom 12.10.2023 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), 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.

2. 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 Widerspruchsgegnerin 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, soweit hier interessierend, für folgende Waren geschützt:

Klasse 11: Sèche-cheveux; ventilateurs électriques à usage personnel; lampes à ongles; appareils et installations d'éclairage; défroisseurs de tissus à vapeur; appareils et machines pour la purification d'eau; appareils et installations de cuisson; radiateurs électriques; vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils et machines pour la purification d'air.

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

Klasse 11: Eviers; blocs-éviers; éviers encastrés; lavabos [parties d'installations sanitaires]; bacs de lavage; postes d'eau; lavabos intégrés; lavabos intégrés; postes d'eau intégrés; baignoires; bacs à douche; toilettes [W.-C.]; bidets; robinets pour conduites d'eau et appareils de distribution d'eau; vannes de dosage et de commande pour conduites d'eau et appareils de distribution d'eau; robinets mélangeurs pour eau chaude et froide; appareils de cuisson; appareils de cuisson électriques; appareils de cuisson à chauffage par induction; appareils de cuisson et installations de cuisson; appareils de cuisson et installations de cuisson à chauffage par induction; réchauds; réchauds à induction; réchauffeurs à induction; cuisinières à induction; cuisinières à induction électromagnétique à usage industriel; rôtissoires; grils; grils électriques; grils; rôtissoires pour grils; plaques chauffantes pour grils; plaques métalliques électriques pour la cuisson au four et le rôtissage d'aliments; chauffe-plats; appareils de chauffage pour aliments et produits à boire; appareils de chauffage mobiles pour aliments et produits à boire; appareils de chauffage pour aliments et produits à boire; appareils de chauffage mobiles pour aliments et produits à boire; appareils de refroidissement mobiles pour aliments et produits à boire; appareils pour l'extraction de vapeur à partir d'un flux d'air; hottes aspirantes; filtres pour hottes d'évacuation [parties d'installations domestiques ou industrielles]; filtres à graisse [parties de ventilateurs-extracteurs]; filtres à graisse réglables à déflecteurs recouverts [parties de hottes aspirantes]; récipients chauffants électriques; comptoirs chauffants pour aliments (chauffés); parties et accessoires pour les produits précités.

Angefochtene Waren in Klasse 11

4. Zwischen den angefochtenen Waren «*appareils et installations de cuisson*» und den von der Widerspruchsmarke in Klasse 11 beanspruchten Waren «*appareils de cuisson et installations de cuisson*» besteht offensichtlich Warenidentität.
5. Die angefochtenen Waren «*appareils et machines pour la purification d'eau*» sind den von der Widerspruchsmarke beanspruchten «*appareils de distribution d'eau*» (Klasse 11) zu subsumieren bzw. diesen gleichzustellen. Bei diesen Vergleichswaren handelt es sich um Geräte zur Reinigung, Behandlung bzw. Aufbereitung von Wasser. Die angefochtenen Waren «*appareils et machines pour la purification d'eau*» verwenden dieselben Technologien und haben die gleiche Zweckbestimmung wie Wasserversorgungsanlagen, die der Erschliessung und Bereitstellung von Trinkwasser und Betriebswasser dienen. Zwischen den vorgenannten Waren besteht daher hochgradige Gleichartigkeit.
6. Die unter der Widerspruchsmarke in Klasse 11 beanspruchten Geräte «*chauffe-plats; appareils de chauffage pour aliments et produits à boire; grils; grils électriques; appareils de cuisson électriques*» stellen Haushalts- bzw. Küchengeräte dar. Zwar handelt es sich bei den angefochtenen Waren «*sèche-cheveux; vaporisateurs faciaux [saunas]*» nicht um Haushalts- und/oder Küchengeräte im engeren Sinne, jedoch ist es üblich, dass Anbieter von Haushalts- und Küchengeräten, wie beispielsweise Bosch, AEG, Siemens, auch Haartrockner und Gesichtsdämpfer in ihr Sortiment aufnehmen (vgl. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 15903, III. B. Ziff. 4 f. – ADORA / STELLADORA, abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/>; vgl. auch dazu: Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 42/04, E. 3 – Schneider / SCHNEIDER). Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Abnehmer erwarten, dass die unter der Widerspruchsmarke beanspruchten Haushalts- und Küchengeräte und die angefochtenen «*sèche-cheveux; vaporisateurs faciaux [saunas]*» aus ein und demselben Unternehmen stammen. Hinzu kommt, dass im Bereich der Haushaltstechnik Apparate und Geräte mit quasi identischer Marken nach übereinstimmenden Grundprinzipien ausgewählt und hergestellt werden. Berührungspunkte zwischen den Vergleichswaren sind daher vorhanden, weshalb die Gleichartigkeit erstellt ist.
7. Die angefochtenen Waren «*ventilateurs électriques à usage personnel; défroisseurs de tissus à vapeur; appareils et installations d'éclairage*» stellen Haushaltswaren dar, die für den privaten Gebrauch und die

häusliche Umgebung bestimmt sein können. Die unter der Widerspruchsmarke in Klasse 11 beanspruchten Geräte und Apparate (z.B. «*chauffe-plats; appareils de chauffage pour aliments et produits à boire; grils; grils électriques; appareils de cuisson électriques*») stellen Küchengeräte dar und sind daher auch als Haushaltwaren zu qualifizieren. Die Vergleichswaren haben somit im weiteren Sinn denselben Zweck bzw. das gleiche Einsatzgebiet. Darüber hinaus ist es üblich, dass Anbieter unterschiedliche Haushaltwaren bzw. (Küchen)-geräte im Sortiment führen (z.B. Bosch, Siemens, AEG; vgl. auch Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 42/04, E. 3 – Schneider / SCHNEIDER; Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 15903, III. B. Ziff. 4 f. – ADORA / STELLADORA, abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph>). Zudem werden im Bereich der Haushaltstechnik Apparate und Geräte mit quasi identischer Marken nach übereinstimmenden Grundprinzipien ausgewählt und hergestellt. Darüber hinaus ist zu beachten, dass Beleuchtungskörper («*appareils et installations d'éclairage*») auch als Wärmelampen in der Küche eingesetzt werden können (vgl. <https://www.galaxus.ch/de/s2/product/hendi-waermelampe-konisch-250-w-warmhalteplatte-21422412>, Suchabfrage vom 28.11.2024). Dies zeigt eine Komplementarität zu den Küchengeräten der Klasse 11 der Widerspruchsmarke. Aufgrund der zuvor genannten Berührungspunkte zwischen den Vergleichswaren kann daher die Gleichartigkeit bejaht werden.

8. Zwischen den angefochtenen Waren «*lampes à ongles; appareils et machines pour la purification d'air; radiateurs électriques*» und den Waren in Klasse 11 der Widerspruchsmarke sind keine Bezüge ersichtlich, die die Gleichartigkeit zwischen diesen Vergleichswaren rechtfertigen können. Die Zweckbestimmung dieser Waren ist eine gänzlich unterschiedliche als die der Waren der Widerspruchsmarke. Zudem richten sich die Vergleichswaren an unterschiedliche Abnehmer und sind auch nicht substituierbar. Im Übrigen lässt sich auch keine Identität bzw. -Gleichartigkeit mit den übrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in den Klassen 7, 12, 20, 21, 35 und 42 begründen (vgl. I.3 hiavor).
9. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten angefochtenen Waren «*lampes à ongles; appareils et machines pour la purification d'air; radiateurs électriques*» (Klasse 11) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive (starke) Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend 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 reine Wortmarke "B.PRO" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "MPRO ((fig.))" (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. 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. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke, die aus der in Grossbuchstaben geschriebenen und durch einen Punkt getrennten Begriffskombination «B.PRO» besteht.
6. Die angefochtene Marke hingegen sieht wie folgt aus:



7. Die sich gegenüberstehenden Zeichen weisen denselben Aufbau auf, bestehend aus einem Grossbuchstaben, gefolgt – mit oder ohne Punkt – von dem Element «PRO». Das Element «PRO» bleibt im angefochtenen Zeichen – auch ohne den Punkt und trotz der grafischen Gestaltung – visuell, klanglich und semantisch deutlich wahrnehmbar. Der Terminus «PRO», der praxisgemäss u.a. eine gebräuchliche und eindeutig verständliche Abkürzung des Begriffs «professionell» darstellt (vgl. <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>) wird in keiner der beiden Konfliktzeichen offensichtlich in seinem Sinn verändert. Es wird zudem in jeder der Konfliktzeichen betont, indem es in der Widerspruchsmarke durch einen Punkt getrennt und in der angefochtenen Marke durch die Verlängerung des Buchstabens M hervorgehoben wird.

Aus diesen Gründen stellt das Institut fest, dass die Vergleichszeichen hinsichtlich des Elements «PRO» visuelle, phonetische und semantische Ähnlichkeiten aufweisen. Sie unterscheiden sich jedoch darin, dass der Buchstabe, der dem gemeinsamen Element «PRO» im Zeichen vorangeht, abweicht (B vs. M).

8. Es ist daher im Folgenden zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr wahrscheinlich erscheint.

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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikel» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Die hier noch massgeblichen 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.

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 Sprach-

gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
5. Der Widerspruchsmarke "B.PRO" kann als Fantasiebegriff in Verbindung mit den in casu strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Die Endsilbe «-PRO», im Sinne von «professionell» (vgl. III.C.7 hiervoor), ist jedoch praxisgemäss für die beanspruchten Waren der Klasse 11 unmittelbar beschreibend und daher kennzeichnungsschwach. Der Widerspruchsmarke kommt daher eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein reduzierter Schutzzumfang in Bezug auf das Wort «PRO» zu.
6. Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass die beiden einander gegenüberstehenden Marken im Element «PRO» übereinstimmen, welches gemeinfrei ist. Entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei ist eine solche Übereinstimmung grundsätzlich nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die abweichenden Elemente sind in der Regel weitgehend ausreichend (in eine solche Konstellation sind geringe Abweichungen genug, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen [vgl. dazu: BVGer B-1700/2009, E. 6 – OSCILLOCOCCINUM / Anticoccinum], einsehbar unter www.bvger.ch), um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, selbst wenn – wie in casu – teilweise identische Waren vorliegen (vgl. BVGer B-5591/2021, E. 7.3.1.1 – CHIANTI CLASSICO DAL 1716 (fig.) / C Chianti Gran Selezione [fig.], einsehbar unter www.bvger.ch).
7. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteils als Serienmarke (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
8. Die Voraussetzungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr sind vorliegend nicht erfüllt. Die widersprechende Partei macht nicht geltend, dass ihre Marke besonders bekannt ist oder, dass das Element «PRO» massgeblich zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke beigetragen hat.
9. Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass in Anbetracht der Kennzeichnungsschwäche des einzigen übereinstimmenden Elements «PRO » und des dadurch reduzierten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke die Unterschiede auf der Ebene der Zeichenähnlichkeit genügen, so dass unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer trotz teilweiser Identität resp. Hochgradiger Gleichartigkeit der hier noch massgeblichen Waren weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen besteht.
10. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103617 wird daher abgewiesen.

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. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische 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 nicht durchgedrungen. Die obsiegende widerspruchsgegnerische Partei hat keine Stellungnahme eingereicht, welche zu entschädigen wäre. Folglich wird keine Parteikostenentschädigung gesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103958 wird abgewiesen.
3.
Die internationale Registrierung Nr. 1772554 - MPRO ((fig.)) wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Es werden keine Parteikosten gesprochen.
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, 28. November 2024

Freundliche Grüsse



Mara Stocker-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).