

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104060 in Sachen

Flowtite Technology A/S
P.O. Box 2059 Hasle
3239 Sandefjord
NO-Norwegen

Widersprechende Partei

vertreten durch

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

CH-Marke Nr. 455610 - FLOWTITE

gegen

Uponor Infra Oy
Ilmalantori 4
00240 Helsinki
FI-Finnland

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Seraina Fenner
Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen

IR-Marke Nr. 1780685 - FLOWISE

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. 1780685 "FLOWISE" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 14.03.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 9/2024 veröffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend für folgende Waren geschützt:
 - 17 Tuyaux flexibles non métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides.
 - 19 Tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction.
 - 20 Réservoirs d'eau en matières plastiques.
2. Am 01.07.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke teilweise Widerspruch, nämlich im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 455610 "FLOWTITE" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:
 - 19 Conduites d'eau, tuyaux de drainage et autres tuyaux rigides; tubes de montée, trous d'hommes, tuyaux d'accès et couvercles de trous d'hommes; matériel de renforcement; tous ces produits étant non-métalliques; raccords et connecteurs en polymère renforcé de fibres de verre utilisés avec ces produits.
 - 20 Conteneurs non-métalliques notamment conteneurs en polymère renforcé de fibres de verre, raccords et connecteurs compris dans cette classe et utilisés en relation avec ces produits.
4. Am 11.07.2024 erliess das Institut gegen die genannte 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 09.08.2024 benannte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 20.08.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Verfügung vom 05.09.2024 hat das IGE das Verfahren von Amtes wegen bis zum endgültigen Entscheid im Löschungsverfahren Nr. 104152 sistiert.
8. Mit Verfügung vom 26.11.2024 hob das IGE nach Erlass des Entscheids im Löschungsverfahren Nr. 104152 die Sistierung auf. Gleichzeitig wurde der widerspruchsgegnerischen Partei eine neue Frist zur Einreichung einer Stellungnahme angesetzt.
9. Mit Schreiben vom 20.12.2024 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
10. Mit Verfügung vom 07.01.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 03.02.2025 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
12. Mit Verfügung vom 06.02.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
13. Mit Schreiben vom 05.03.2025 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
14. Mit Verfügung vom 06.03.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
15. 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 02.04.1998 hinterlegt, die angefochtene Marke am 13.02.2024 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.

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 in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch]).
2. Die angefochtene Marke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren geschützt:
 - 17 *Tuyaux flexibles non métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides.*
 - 19 *Tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction.*
 - 20 *Réservoirs d'eau en matières plastiques.*
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:
 - 19 *Conduites d'eau, tuyaux de drainage et autres tuyaux rigides; tubes de montée, trous d'hommes, tuyaux d'accès et couvercles de trous d'hommes; matériel de renforcement; tous ces produits étant non-métalliques; raccords et connecteurs en polymère renforcé de fibres de verre utilisés avec ces produits.*
 - 20 *Conteneurs non-métalliques notamment conteneurs en polymère renforcé de fibres de verre, raccords et connecteurs compris dans cette classe et utilisés en relation avec ces produits.*

Angefochtene Waren in Klasse 17

4. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 19 u.a. *Conduites d'eau, tuyaux de drainage et autres tuyaux rigides*. Dabei handelt es sich um *Wasserleitungen, Drainagerohre und andere starre Rohre*.

Angefochten sind in Klasse 17 u.a. *Tuyaux flexibles non métalliques*, also *nichtmetallische flexible Schläuche*. Entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei ist aus folgenden Gründen klar von gleichartigen Waren auszugehen. Sowohl Schläuche wie Rohre dienen dem gleichen Zweck, nämlich dem Transport von Wasser. Die konkurrierenden Waren können sich u.a. an Gärtner und somit an gleiche Abnehmerkreise richten. Aufgrund des gleichen Verwendungszwecks stehen die konkurrierenden Waren auch in einem Austauschverhältnis. Die alleinige Tatsache, dass für die Herstellung von z.B. Kunststoffschläuchen ein anderes fachtechnisches Know-how erforderlich ist als für die Produktion von Rohren aus Metall genügt nicht für die Verneinung der Gleichartigkeit.

5. Mit *garnitures non métalliques pour tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides* beansprucht die angefochtene Marke *Ausstattungen für flexible und steife Schläuche bzw. Rohre*. Diese angefochtenen Waren sind gleichartig zu *conduites d'eau, tuyaux de drainage et autres tuyaux rigides*, da die angefochtenen Waren in einem Ergänzungsverhältnis zu diesen Waren der Widerspruchsmarke stehen. Unter die angefochtenen Waren fallen z.B. Verstärkungen oder Anschlussstücke zu Schläuchen und Rohren. Diese konkurrierenden Waren werden von den gleichen Fabrikanten hergestellt. Deren Produktion erfordert ein sehr ähnliches fachtechnisches Know-how und die Waren richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.

Waren der Klasse 19

6. Unter die breite Formulierung *autres tuyaux rigides* der älteren Marke fallen auch die angefochtenen *Tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction*. Es besteht somit Warengleichheit.

Waren der Klasse 20

7. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 20 *conteneurs non-métalliques notamment conteneurs en polymère renforcé de fibres de verre, raccords et connecteurs compris dans cette classe et utilisés en relation avec ces produits*. Da die Formulierung mit "notamment" praxisgemäss als beispielhaft gilt, ist für die Beurteilung der Warengleichartigkeit auf *conteneurs non-métalliques* abzustellen. Diese breite Formulierung umfasst eine Vielzahl von Behältnissen bzw. Behälter. Unter diese Formulierung fallen auch die von der angefochtenen Marke beanspruchten *réservoirs d'eau en matières plastiques*, da Wassertanks aus Plastik auch Behälter sein können. Die Gleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.
8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (teilweise) hochgradige Gleichartigkeit 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 reinen Wortmarken "FLOWTITE" (Widerspruchsmarke) und "FLOWISE" (angefochtene Marke) gegenüber. 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.]*). Die im Konflikt stehenden Zeichen bestehen aus acht bzw. sieben Buchstaben, wobei beide Zeichen über sechs gleiche Buchstaben verfügen. Dabei sind die vier Buchstaben am besonders prägenden Zeichenanfang und der letzte Buchstabe am ebenfalls wichtigen Zeichenende identisch. Aufgrund dieser Übereinstimmungen besteht eine klare Ähnlichkeit im Schriftbild.

3. Je nach Aussprache verfügt die Widerspruchsmarke über zwei (flow- tait) oder drei Silben (flow-ti-te). Das angefochtene Zeichen wird entweder als flow- az oder als flo- waiz ausgesprochen. Aufgrund der identischen oder zumindest sehr ähnlichen ersten Silben bestehen auch Übereinstimmungen im Klang.
4. 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.).
5. Weder FLOWTITE noch FLOWISE kommt als Ganzes eine Bedeutung zu. Entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei sucht der angesprochene Abnehmer in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsgehalt (vgl. zur Beurteilung von Wortneuschöpfungen betreffend absolute Ausschlussgründe u.a. BVGer B-6307/2019, E. 5.1 – primeGear). Auch aufgrund der Silbentrennungsregeln wird das ältere Zeichen in die Elemente "flow" und "tite" aufgeteilt, wobei "tite" keine Bedeutung in den Prüfungssprachen zukommt. Zwar ist "tite" ein veralteter englischer Begriff mit der Bedeutung "immediate" (vgl. Wörterbuch Collins, auf www.collinsdictionary.com, abgerufen am 20.06.2025). Dieser veraltete Begriff wird hingegen weder von den Durchschnittsabnehmern noch von den Fachkreisen verstanden. Weiter macht die widerspruchsgegnerische Partei unter Verweis auf einen Eintrag in der online Enzyklopädie Wikipedia geltend, die Buchstabenfolge "tite" sei ein Dialektwort für "tight", das mit "dicht" oder "fest" übersetzt werden könne. Diese Bedeutung würde von den Abnehmern leicht erkannt, da es sich um eine vereinfachte Schreibweise handle und die Aussprache identisch sei.
6. Das IGE kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. In den gängigen Wörterbüchern findet sich einzig die obenerwähnte Bedeutung von "tite". Zudem handelt es sich bei Wikipedia um eine freie und qualitativ nicht kontrollierte Enzyklopädie, der gemäss Rechtsprechung nur beschränkter oder gar kein Beweiswert zukommt (vgl. u.a. BVGer B-6831/2011, E. 5.1 – WILSON). Das IGE geht beim Zeichenelement "tite" somit von einem Fantasiebegriff aus.
7. Der englische Begriff "flow" bedeutet auf Deutsch u.a. *fliessen, strömen bzw. Fluss, Strom* (vgl. Wörterbuch Pons, auf <https://de.pons.com>, abgerufen am 20.06.2025). Neben dem Begriff "flow" kann im angefochtenen Zeichen auch der englische Begriff "wise" erkannt werden. Dieser wird auf Deutsch u.a. mit *weise, klug, vernünftig, Weise* übersetzt (vgl. Wörterbuch Pons, a.a.O.). Bedingt durch das beiden Zeichen gemeinsame Element "flow" weisen somit die Konfliktzeichen auch Übereinstimmungen im Sinngehalt auf. Dies gilt erst recht, da die Zusätze TITE bzw. ISE dem Begriff "FLOW" keine andere Bedeutung zukommen lassen.
8. 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 auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikel» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier relevanten Waren in den Klassen 17, 19 und 20 richten sich sowohl an Fachkreise als auch an Durchschnittsabnehmer. Sie werden nicht alltäglich gekauft, weshalb

zumindest von einer durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. u.a. BVGer B-5697/2016, E. 3 – Manufactum, MANUFACTUM / espresso manufactum; BVGer B-7346/2009, E. 3 – Murolo/Murino; vgl. auch den Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 103361, III. D. Ziff. 2, abrufbar in der Prüfungshilfe [PH] unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).

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).
4. Die widerspruchsgeegnerische Partei geht davon aus, dass der Zeichenbestandteil FLOW insbesondere für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *conduites d'eau, tuyaux de drainage et autres tuyaux rigides; tubes de montée, trous d'hommes, tuyaux d'accès* (Klasse 19) hoch beschreibend sei. Zudem komme auch dem Element "tite" in der Bedeutung "dicht" oder "fest" eine direkt beschreibende Bedeutung zu. Die widerspruchsgeegnerische Partei verweist diesbezüglich auf einen Eintrag in der online Enzyklopädie Wikipedia. Somit handle es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schwache Marke.
5. Demgegenüber geht die widersprechende Partei davon aus, dass eine mosaikartige Betrachtungsweise der Widerspruchsmarke nicht angezeigt sei, vielmehr sei sie in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Als Ganzes komme der älteren Marke keine beschreibende Bedeutung zu. Und auch für den Fall, dass die Widerspruchsmarke in die Elemente "flow" und "tite" aufgeteilt werde, so habe die widerspruchsgeegnerische Partei nicht dargelegt, inwiefern "flow" für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren direkt beschreibend sein soll.
6. Der Widerspruchsmarke "flowtite" kann als Ganzes in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei wird das Widerspruchszeichen von den Abnehmern hingegen in die Elemente "flow" und "tite" aufgeteilt (siehe oben III. C. Ziff. 5). "flow" bedeutet *fließen, strömen bzw. Fluss, Strom* (vgl. oben III. C. Ziff. 7). In Zusammenhang mit hier in Klasse 19 massgebenden Waren *conduites d'eau, tuyaux de drainage et autres tuyaux rigides; tubes de montée, tuyaux d'accès* handelt es sich beim Begriff "flow" um einen üblichen Begriff. Für Wasserrohre und -schläuche ist der Fluss bzw. der Durchfluss von Wasser ein zentrales Element. So spricht man im Englischen z.B. von "Pipe Flow", der "Water Flow Rate", "Pipe Velocity Calculator with Flow Data", "Flow Sensor" oder "Water Flow Meters" (vgl. Suche zu den Begriffen Flow + pipe in der Internetsuchmaschine Google, durchgeführt am 23.06.2025). Der Fluss bzw. Durchfluss ist denn auch eines der zentralen Elemente von Rohren bzw. Schläuchen. "Flow" ist somit ein Begriff, der in Verbindung mit den oben aufgeführten Waren üblicherweise Verwendung findet. Solchen Zeichen kommt praxisgemäss keine Unterscheidungskraft zu (vgl. betreffend absolute Ausschlussgründe Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.4). Als Ganzes ist die Widerspruchsmarke somit durchschnittlich kennzeichnungskräftig, ihr kommt aber für die oben aufgeführten Waren ein verminderter Schutzzumfang zu.
7. In diesem Zusammenhang gilt es denn auch zu bedenken, dass der Schutzzumfang jeder Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt ist. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche über ein Element verfügen, das einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich oder gar identisch ist. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element. 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 in der Schweiz erlangt haben und der gemeinfreie Markenbestandteil, in casu "flow", 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 widersprechende Partei hat in ihrer Widerspruchsschrift geltend gemacht, dass die ältere Marke in der Schweiz seit Jahren für die beanspruchten Waren benutzt werde. Sie hat diesbezüglich drei Auszüge aus der Webseite www.flowtite.com beigelegt (Widerspruchsbeilagen 2a bis 2c). Mit diesen Auszügen verhält es sich wie folgt:
9. Beilage 2b kann der Hinweis entnommen werden, dass die widersprechende Partei mit ihrer Marke

FLOWTITE auf dem Schweizer Markt präsent ist. Die Beilagen 2a und 2c weisen hingegen keinen Bezug zur Schweiz auf. Ohnehin kann einzig gestützt auf den Betrieb einer Webseite, die in ihrer URL die entsprechende Marke trägt, noch kein Hinweis auf die Intensität der Markenbenutzung gezogen werden (vgl. betreffend rechtserhaltendem Gebrauch BVGer B-4552/2020, E. 2.8 – E*trade (fig.) / e trader (fig.).

10. Weiter hat die widersprechende Partei auch nicht geltend gemacht, dass das Element "flow" Teil einer Serienmarke wäre. Mithin liegen somit keine Indizien vor, dass die Widerspruchsmarke und mit ihr das zum Gemeingut gehörende Element "flow" über erhöhte Bekanntheit verfügen würden.
11. Betreffend die angefochtenen Waren *Tuyaux flexibles non métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides (Klasse 17)* sowie *Tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction (Klasse 19)* beschränken sich die Übereinstimmungen zwischen den Konfliktzeichen somit auf ein Element, das im Gemeingut steht. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nicht glaubhaft gemacht. Weiter gilt es zu beachten, dass die im Konflikt stehenden Waren mit einer normalen bzw. leicht erhöhten Aufmerksamkeit erworben werden, was die Gefahr von Fehlzurechnungen reduziert. Unter diesen Voraussetzungen hält die angefochtene Marke aufgrund des zusätzlichen Elements "ise" den gebotenen Zeichenabstand ein, so dass eine Verwechslungsgefahr bezüglich dieser Waren verneint werden kann.
12. Betreffend die angefochtenen Waren *Réservoirs d'eau en matières plastiques (Klasse 20)* gilt folgendes: Entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerschen Partei ist die Zeichenähnlichkeit klar gegeben. Die jüngere Marke übernimmt sechs von acht Buchstaben der Widerspruchsmarke, wobei die ersten vier in identischer Reihenfolge ebenfalls am Zeichenanfang stehen. Das beiden Zeichen gemeinsame Element "flow" wird im jüngeren Zeichen neben dem ergänzenden Buchstabenkombination "ise" nach wie vor als zentrales und selbständiges Zeichenelement wahrgenommen, das darüber hinaus denselben Sinngehalt aufweist (vgl. III. C. Ziff. 7 hiavor) und für die Waren der Klassen 20 als normal unterscheidungskräftig einzustufen ist. Die zusätzliche Buchstabenkombination "ise" vermag den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens denn auch nicht so wesentlich zu beeinflussen, als dass von einer Verschmelzung des übernommenen Zeichenelements mit der neuen Marke gesprochen werden müsste. Betreffend die verbleibenden, als gleichartig bzw. hochgradig gleichartig beurteilten Waren der Klasse 20 hält die angefochtene Marke den geforderten Zeichenabstand demnach nicht ein, zumal für die von der Widerspruchsmarke in Klasse 20 beanspruchten Waren die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang verfügt. Dies gilt auch unter Berücksichtigung einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit. Die Verwechslungsgefahr ist demnach insoweit zu bejahen.
13. Der Widerspruch Nr. 104060 wird daher teilweise gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr. 1780685 "FLOWISE" für sämtliche Waren der Klasse 20 der Schutz in der Schweiz 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich zu ca. einem Drittel, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch Nr. 104060 wird teilweise gutgeheissen, nämlich betreffend folgende Waren:

20 *alle beanspruchten Waren.*

2.

Die internationale Registrierung Nr. 1780685 "FLOWISE wird bezüglich folgender Waren und Dienstleistungen 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)]:

11 *alle beanspruchten Waren.*

19 *alle beanspruchten Waren.*

20 *alle beanspruchten Waren.*

37 *alle beanspruchten Dienstleistungen.*

3.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr, nämlich CHF 400.00 zu erstatten.

5.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. Juni 2025

Freundliche Grüsse



Marc Burki

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).