

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12932 in Sachen

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 Hamburg

Widersprechende

vertreten durch BOVARD AG, Patent- und Markenanwälte, Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25

Internationale Registrierung Nr. 1 108 512



gegen

Hakan Kardes, Rue Vidollet 27, 1202 Genève

Widerspruchsgegner

CH-Marke Nr. 638 279 „Vivea“

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 Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, 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 Schweizer Marke Nr. 638 279 „Vivea“ wurde am 3. Januar 2013 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 44: Services médicaux.

2. Am 28. März 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 108 512 „NIVEA“ (fig.), die u.a. für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 44: Services de salons de coiffure et de beauté; services de conseil en esthétique, consultation en matière de nutrition, exploitation de saunas, studios de bronzage et studios de massage; soins d'hygiène et de beauté; services de manucure; fourniture d'informations en matière de cosmétiques et services cosmétiques sur Internet.

4. Mit Verfügung vom 4. April 2013 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Dieser Aufforderung ist er innert Frist nicht nachgekommen.
5. Mit Verfügung vom 10. Juni 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

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 20. Januar 2012 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer Priorität der europäischen Union vom 12. September 2011 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Marke wurde am 3. Dezember 2012 hinterlegt. Die Widersprechende 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 Dienstleistungen

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 übli-

chen 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], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rima/rima_d.pdf).

2. Bei der von der Widerspruchsgegnerin in der Klasse 44 beanspruchten Dienstleistung „*services médicaux*“ handelt es sich um einen breiten Begriff, welcher Dienstleistungen der Gesundheitspflege mitumfasst, die Grenze ist fließend. Daher besteht zumindest hochgradige Dienstleistungsgleichartigkeit zwischen der Dienstleistung „*soins d'hygiène*“ („Gesundheitspflege“, Kl. 44 der Widerspruchsmarke) und den angefochtenen „*services médicaux*“.
3. 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 5, Ziff. 7.3).
2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke „NIVEA“ (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke „Vivea“ (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 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). 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 5, Ziff. 7.3.3).
3. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff „NIVEA“ in Grossbuchstaben in weisser Schrift auf einem blauen Kreis. Damit ist die grafische Ausgestaltung minimal und unauffällig, weshalb für den Zeichenvergleich auf die Wortelemente „NIVEA“ und „Vivea“ abzustellen ist. Die Zeichen stimmen in den Wortelementen bis auf den Anfangsbuchstaben „N“ vs. „V“ überein, weshalb schriftbildlich und phonetisch eine grosse Zeichenähnlichkeit besteht, insbesondere da die Anfangsbuchstaben optisch ähnlich aussehen und beide eher schwach betont sind. Der Umstand, dass der Begriff bei der Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, bei der angefochtenen Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 5.2 – *Lifetex / LIFETEA*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch/>).
4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer,

dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

5. „Nivea“ ist das italienische weibliche Adjektiv für „schneeweiss“ (vgl. <http://dict.leo.org/>), die angefochtene Marke verfügt über keinen Sinngehalt. Damit besteht auf der Sinngehaltsebene ein Unterschied, wobei zu berücksichtigen ist, dass der italienische Begriff „nivea“ den nicht italienischsprachigen Abnehmern kaum bekannt sein dürfte. Es handelt sich somit nicht um einen markanten Sinngehalt, welcher sich sogleich aufdrängt, weshalb die Ähnlichkeiten auf der klang- und schriftbildlichen Ebene nicht durch den Unterschied auf der Sinngehaltsebene kompensiert werden (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
6. 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 5, Ziff. 7.5).
2. 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 5, Ziffer 7.7).
3. Der Widerspruchsmarke „NIVEA“ kann im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich nur durch die Angangsbuchstaben, welche jedoch bildlich und phonetisch ähnlich sind, und reimen sich, weshalb sie ein ähnliches Schrift- und Klangbild aufweisen.
5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit und der hochgradigen Dienstleistungsgleichartigkeit ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 12932 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 638 279 „Vivea“ widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
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. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Der Widerspruchsgegner wird kostenpflichtig. Da die Widerspruchsschriften in vorliegendem Fall und im Parallellfall W12933 NIVEA

(fig.) /// VIVEA (nahezu) identisch sind, die Widersprechende somit keinen nennenswerten Mehraufwand hatte und der Widerspruchsgegner keine Eingabe gemacht hat, erscheint eine Parteientschädigung von CHF 500.00 pro Fall zugunsten der Widersprechenden als angemessen. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12932 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 638 279 „Vivea“ wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'300.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 3. September 2013
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.