

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 12180 in Sachen

La Colline Cellular Research Laboratories SA
Route de la Fin du Craux 51
c/o Horesman SA
1822 Chernex

Widersprechende

vertreten durch Wild Schnyder AG
Forchstrasse 30
P.O. Box 1067
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 423 736 „LA COLLINE“

gegen

Clinique la Colline SA
Avenue Beau-Séjour 6
1206 Genève

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Etude Budin & Associés
Me Patrick Schellenberg
Me Philippe Schellenberg
rue Jean Sénebier 20
1205 Genève

CH-Marke Nr. 621 719 „La Colline“

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 621 719 „La Colline“ wurde am 24. Oktober 2011 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 5: Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical;
Klasse 44: Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
2. Am 20. Januar 2012 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nämlich bezüglich der unter Ziffer 1 genannten Waren und Dienstleistungen, Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 423 736 „LA COLLINE“, die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 3: Produits cosmétiques et produits de soin.
4. Mit Verfügung vom 24. Januar 2012 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 9. Juli 2012 reichte die Widerspruchsgegnerin innert zweifach erstreckter Frist einen Sistierungsantrag mit Zustimmung der Gegenpartei ein.
6. Mit Verfügung vom 10. Juli 2012 wurde das Widerspruchsverfahren sistiert.
7. Mit Verfügung vom 30. Juli 2013 wurden die Parteien aufgefordert, dem Institut mitzuteilen, ob weiterhin Gründe für eine Verfahrenssistierung vorliegen.
8. Mit Schreiben vom 6. resp. 7. August 2013 teilten die Parteien mit, dass weiterhin Vergleichsverhandlungen laufen und baten um Aufrechterhaltung der Sistierung.
9. Mit Schreiben vom 19. November 2013 ersuchte die Widerspruchsgegnerin um Wiederaufnahme des Widerspruchsverfahrens.
10. Mit Verfügung vom 21. November 2013 wurde die Sistierung aufgehoben und das Widerspruchsverfahren wieder aufgenommen. Der Widerspruchsgegnerin wurde eine Frist zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch gesetzt.
11. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2013 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein.
12. Mit Verfügung vom 6. resp. vom 29. Januar 2014 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

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 29. Juni 1994, die angefochtene Marke am 12. August 2011 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 Waren und 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 üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. 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/r/ma/r/ma_d.pdf).
2. Die angefochtene Marke ist (soweit vorliegend interessierend) für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 5: Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical;

Klasse 44: Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:

Klasse 3: Produits cosmétiques et produits de soin.
4. Gemäss Rechtsprechung kann heutzutage davon ausgegangen werden, dass Kosmetika und Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden wie pharmazeutische Präparate (vgl. bspw. RKGE in sic! 1997, 299 – NEUTROGENA/NEUTRIA). So werden in Apotheken neben Medikamenten denn auch regelmässig Kosmetika und Körperpflegeprodukte wie z.B. Deodorants, Gesichtscremes oder Selbstbräunungscremes angeboten. Die Grenze zwischen rein pflegenden Schönheits- resp. Kosmetikprodukten und solchen mit heilender Wirkung ist fließend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben (sog. „cosmeceuticals“). So werden beispielsweise Schönheitspflegeprodukte mit „Antioxidanten“ wie Pflanzenextrakte, Vitamine, Aminosäuren, Mineralstoffen usw. versehen, welche neben der täglichen Pflege auch die Straffung der Haut gewährleisten resp. der Hautalterung entgegenwirken sollen und folglich weit mehr als nur einen pflegenden Zweck haben. Es ist demnach naheliegend, dass das Publikum kosmetische Pflegeprodukte mit pharmazeutischen Erzeugnissen und Präparaten in Verbindung bringt. Die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen „*produits pharmaceutiques*“ (Kl. 5) und den für die Widerspruchsmarke in Klasse 3 beanspruchten „*produits cosmétiques et produits de soin*“ ist zu bejahen. Ähnlich verhält es sich bezüglich der angefochtenen „*produits hygiéniques pour la médecine*“ (Kl. 5 der angefochtenen Marke). Es liegt durchaus im Erwartungshorizont der Abnehmer, dass ein Anbieter der Körper- und Schönheitsprodukte breit diversifiziert, auch Hygienepreparate anbietet. Auch ist zu beachten, dass die Hygieneprodukte sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben können, weshalb das Obgenannte gilt. Die Gleichartigkeit ist daher auch bezüglich dieser Waren zu bejahen. Was jedoch die von der angefochtenen Marke in Klasse 5 beanspruchten „*substances diététiques à usage médical*“ anbelangt, so sind keine relevanten Berührungspunkte zum Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke ersichtlich, zumal all diese Waren keinen direkten Bezug zur Körper- und Schönheitspflege aufweisen. Für diese Waren muss die Gleichartigkeit daher verneint werden.

5. In der Klasse 44 ist die angefochtene Marke für „*soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux*“ geschützt. Praxisgemäss stehen die Dienstleistungen in der Kosmetikbranche in einem funktionellen Zusammenhang mit Kosmetikprodukten. Zur Erbringung der Dienstleistung ist die Verwendung von kosmetischen Produkten unabdingbar (RKGE in sic! 2001, 139 – JANA // JANA-STYLE). Folglich ist in casu eine Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 3 und den Dienstleistungen „*soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains*“ der Klasse 44 zu bejahen. Hingegen ist die Gleichartigkeit zwischen den Waren der Kl. 3 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen „*soins d'hygiène et de beauté pour animaux*“ (Kl. 44) zu verneinen. Es ist nicht marktüblich, dass Betreiber von Hundesalons etc. unter derselben Marke auch kosmetische Präparate und Pflegeprodukte kommerzialisieren.
6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich der angefochtenen Waren „*substances diététiques à usage médical*“ (Kl. 5) sowie den Dienstleistungen „*soins d'hygiène et de beauté pour animaux*“ (Kl. 44) die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit insoweit bereits abzuweisen ist (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Weitergehend ist die Gleichartigkeit zu bejahen und folglich die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

Die Zeichen sind bis auf die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, identisch. Diese Abweichung fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-317/2010 vom 13. September 2010, E. 6.3 – *Lifetex / LIFETEA*, unter <http://www.bvger.ch>). Die Zeichenähnlichkeit ist somit offensichtlich zu bejahen und es ist 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. Die Widerspruchsmarke „LA COLLINE“ (frz. für „der Hügel“) verfügt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren über keinen beschreibenden Sinngehalt. Sie verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Vorliegend ist die Widerspruchsmarke „LA COLLINE“ ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke „La Colline“ in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten, ansonsten sind die Vergleichszeichen identisch und werden für gleichartige Waren resp. Dienstleistungen beansprucht. Daher besteht die Gefahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Der Widerspruch Nr. 12180 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 621 719 „La Colline“ für die als gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen „*produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine*“ (Kl. 5), „*soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains*“ (Kl. 44) 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 praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Die unterliegende Widerspruchsgegnerin wird kostenpflichtig. Da für die Parallelfälle W12179-12181 (gleiche Parteien und Widerspruchsmarke) nur eine Widerspruchsschrift verfasst wurde und diese von der Formulierung her nur leicht von der Widerspruchsschrift des Parallelfalles W12845 abweicht, hatte die Widersprechende aufgrund des Umstands, dass sie insgesamt vier Verfahren anhängig machte, keinen ersichtlichen Mehraufwand. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich um vier unterschiedliche angefochtene Marken handelt, weshalb die Widersprechende gezwungen war, vier Verfahren anhängig zu machen. Daher erscheint eine Parteientschädigung von CHF 500.00 pro Verfahren zugunsten der Widersprechenden als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 12180 wird teilweise gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 621 719 „La Colline“ wird für die Waren „*produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine*“ (Kl. 5) sowie für die Dienstleistungen „*soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains*“ (Kl. 44) widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin 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, 9. April 2014
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.