

## Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13687 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 Philippe Schellenberg  
Budin & Associés  
20, rue Jean-Sénébier  
1211 Genève 12

CH-Marke Nr. 657 695



CLINIQUE LA COLLINE  
SWISS PRIVATE HOSPITAL

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. 657 695 „C CLINIQUE LA COLLINE SWISS PRIVATE HOSPITAL“ (fig.) wurde am 23. April 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:  
*Klasse 44: Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; chirurgie esthétique.*
2. Am 3. Juni 2014 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 5. Juni 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 5. August 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein.
6. Mit Verfügung vom 7. August 2014 wurde die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, 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 29. Juni 1994, die angefochtene Marke am 27. Dezember 2013 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.
3. In der Stellungnahme vom 5. August 2014 machte die Widerspruchsgegnerin geltend, dass die „CLINIQUE LA COLLINE“ seit 1903 existiere und seit diesem Datum verschiedene Waren anbiete resp. Dienstleistungen erbringe. Daher müsse das Institut feststellen, dass das Zeichen CLINIQUE LA COLLINE bereits vor dem von der Widersprechenden hinterlegten Zeichen bestanden habe, weshalb in Anwendung von Art. 14 MSchG der Gebrauch der Marke „CLINIQUE LA COLLINE“ der Widerspruchsgegnerin nicht verboten werden könne.
4. Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst später selbst hinterlegt, kann sich im Widerspruchsverfahren nicht auf das Weiterbenützungsrecht nach Art. 14 MSchG berufen. Wohl kann der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter gebrauchen. Dieses Weiterbenützungsrecht beschlägt jedoch einzig die Benützung und verleiht keinen Anspruch auf eine Markeneintragung bzw. deren Beibehaltung. Ein allfälliges Weiterbenützungsrecht hat deshalb auf die Beurteilung des Widerspruchs keinen Einfluss (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, Ziff. 2.4.2, unter [www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/Juristische\\_Infos/d/rlma/rlma\\_d.pdf](http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf)).

### 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, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist (soweit vorliegend interessierend) für folgende Dienstleistungen geschützt:  
*Klasse 44: Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; chirurgie esthétique.*
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:  
*Klasse 3: Produits cosmétiques et produits de soin.*
4. Die in Klasse 44 angefochtenen Dienstleistungen „soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains“ stehen praxisgemäss in einem funktionellen Zusammenhang mit Kosmetikprodukten. Zur Erbringung dieser Dienstleistungen ist die Verwendung von kosmetischen Produkten unabdingbar (RKGE in sic! 2001, 139 – JANA // JANA-STYLE). Folglich ist in casu die 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 „chirurgie esthétique“ (Kl. 44) zu verneinen. Es ist nicht marktüblich, dass Schönheitschirurgen unter derselben Marke auch kosmetische Präparate und Pflegeprodukte kommerzialisieren.
5. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezüglich der angefochtenen Dienstleistung „chirurgie esthétique“ (Kl. 44) die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit insoweit 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

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 Wortmarke „LA COLLINE“ (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke „C CLINIQUE LA COLLINE SWISS PRIVATE HOSPITAL“ (fig.) (angefochtene Marke) gegen-

über. 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 angefochtene Marke besteht aus den Begriffen „CLINIQUE“ in heller Schrift und „LA COLLINE“ in dunklerer Schrift und darunter der Angabe „SWISS PRIVATE HOSPITAL“, ergänzt mit einem darüber abgebildeten grafischen Element (ein stilisierter „C“ auf einem dunklen Rechteck). Dieses figurative Element kann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke vermag dem Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen; das in der angefochtenen Marke enthaltene Wort „LA COLLINE“, welches der Widerspruchsmarke entspricht, wird jedoch als selbständig prägendes Element wahrgenommen, weshalb zwangsläufig eine Ähnlichkeit der Zeichen besteht.
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. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem französischen Begriff „la colline“ (= der Hügel). Die angefochtene Marke stellt dem Begriff „la colline“ den französischen Begriff „clinique“ (= Klinik, klinisch) voran. Die in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltene Angabe „SWISS PRIVATE HOSPITAL“ („Schweizer Privatspital“) ist im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen kennzeichnungsschwach, da direkt beschreibend, weshalb sie den Gesamteindruck des Zeichens nicht in massgebender Weise zu beeinflussen vermag. Weil die Vergleichszeichen beide den Begriff „la colline“ enthalten resp. Letzterer im angefochtenen Zeichen als eigenständiges, grafisch (mittels dunklerer Schrift) abgehobenes Element erkennbar bleibt, weisen die Zeichen keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher deren Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchte (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 Sprach-

gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

3. Die Widerspruchsmarke „LA COLLINE“ verfügt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren über keinen beschreibenden Sinngehalt. Sie verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnungskräftigen Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3). Dies ist vorliegend der Fall: Die angefochtene Marke „C CLINIQUE LA COLLINE SWISS PRIVATE HOSPITAL“ (fig.) übernimmt die Widerspruchsmarke „LA COLLINE“ vollständig und stellt dieser den Begriff „CLINIQUE“ voran resp. ergänzt diese mit der Angabe „SWISS PRIVATE HOSPITAL“. Sowohl „CLINIQUE“ als auch „SWISS PRIVATE HOSPITAL“ sind im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen kennzeichnungsschwach, da direkt beschreibend, weshalb sie den Gesamteindruck des Zeichens nicht in massgebender Weise zu beeinflussen vermögen. Im prägenden, kennzeichnungskräftigen Worтеlement „LA COLLINE“ sind die Vergleichszeichen somit identisch.
5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, ist der von der angefochtenen Marke zu beachtende Abstand nicht eingehalten; es besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken aufgrund der in der angefochtenen Marke enthaltenen Grafik sowie der zusätzlichen Worтеlemente auseinanderhalten können, so besteht die Gefahr, dass diese falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 13687 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 657 695 „C CLINIQUE LA COLLINE SWISS PRIVATE HOSPITAL“ (fig.) für die Dienstleistungen „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 praxismässig eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 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 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren zur Hälfte 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. 13687 wird teilweise gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 657 695 „C CLINIQUE LA COLLINE SWISS PRIVATE HOSPITAL“ (fig.) wird 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 Parteikosten werden wettgeschlagen.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr (CHF 400.00) zu ersetzen.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Oktober 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.**