

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 14929 in Sachen

Skin Concept AG
Industriestrasse 18
8910 Affoltern am Albis

Widersprechende

vertreten durch

A.W. Metz & Co. AG
Kreuzbühlstrasse 8
8008 Zürich

CH-Marke Nr. 324 914 "VINODERM"

gegen

4GOOD LLC
Josefstrasse 144
Postfach 1575
8031 Zürich

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 684 894 "oderm"

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 Schweizer Marke Nr. 684 894 "oderm" wurde am 4. März 2016 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3: Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.
2. Am 6. Juni 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch, nämlich hinsichtlich der oben erwähnten Waren in Klasse 3.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 324 914 "VINODERM", die für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 3: Kosmetische Mittel für die Hautpflege.
4. Mit Verfügung vom 8. Juni 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 3. August 2016 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 16. August 2016 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 31. März 1983 hinterlegt, die angefochtene Marke am 11. November 2015. 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

1. Waren 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 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 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. Massgebend für die Beurteilung sind ausschliesslich die im Warenverzeichnis enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter <https://www.ige.ch>).
2. Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3: Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für folgende Waren:
Klasse 3: Kosmetische Mittel für die Hautpflege.
4. Die angefochtenen Waren „Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ sind, soweit sie der Hautpflege dienen, unter die Waren der Widerspruchsmarke subsumierbar, insoweit liegt Warenidentität vor. Für darunter fallende Waren, die nicht der Hautpflege dienen, sowie für die weiter angefochtenen „Zahnputzmittel“ ist aufgrund der grossen Nähe hinsichtlich des Zwecks sowie Überschneidungen betr. Produktions-Know-How und gleichen Vertriebsstätten von Gleichartigkeit auszugehen. Die Gleichartigkeit/Gleichheit ist zu bejahen und nachfolgend 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 "VINODERM" (Widerspruchsmarke) und "oderm" (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.]*).

3. Die Vergleichszeichen bestehen aus acht bzw. fünf Buchstaben. Die Widerspruchsmarke besteht aus drei Silben, nämlich VI-NO-DERM, wohingegen die angefochtene Marke gemäss den gängigen Silbentrennungsregeln in den Prüfungssprachen nicht aufgeteilt werden kann. Die Kadenz ist somit unterschiedlich. Die angefochtene Marke übernimmt die Elemente „O-D-E-R-M“ der Widerspruchsmarke und besteht somit grundsätzlich aus fünf von acht Buchstaben der Widerspruchsmarke. In der Widerspruchsmarke werden ohne Weiteres die Elemente „VINO“ (italienisches Wort mit der den vorliegend massgebenden Abnehmern bekannten Bedeutung „Wein“) und „DERM“ (Vor-Endsilbe mit der Bedeutung „Haut“) erkannt und sie wird folglich auch in diese Elemente aufgeteilt und nicht etwa in „VIN“ und „ODERM“. Vorliegend kann somit nicht einfach von einer Übernahme von Dreiviertel der Widerspruchsmarke ausgegangen werden, vielmehr ist von einer vollständigen Übernahme des Elements „DERM“ sowie des Buchstabens „O“ des ersten Zeichenelements der Widerspruchsmarke auszugehen, welche zu einem nicht aufteilbaren Fantasiewort verschmelzen. Zwar wird die angefochtene Marke grundsätzlich als zweisilbiges Wort wahrgenommen, dennoch ist davon auszugehen, dass darin das den Abnehmern bekannte Wort „derm“ erkannt wird; davon ist insbesondere unter Berücksichtigung des Umstands auszugehen, dass die unter der angefochtenen Marke beanspruchten Waren einen engen Zusammenhang zu Haut aufweisen. Der Umstand, dass die Wortelemente der Widerspruchsmarken ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten sind, diejenigen der angefochtenen Marke hingegen Kleinbuchstaben, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B4-317/2010 vom 13. September 2010, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, unter <http://www.bvger.ch>). Aufgrund der aus der Übernahme der erwähnten Zeichenelemente der Widerspruchsmarke resultierenden Überschneidungen ist eine gewisse Zeichenähnlichkeit, insbesondere in klang- und schriftbildlicher Hinsicht, zu bejahen. Nachfolgend ist somit 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. 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 6, Ziffer 6.7).
3. Die Widerspruchsmarke wird ohne Weiteres in die Elemente „VINO“ und „DERM“ aufgeteilt. „VINO“ ist das italienische Wort für Wein, wobei angenommen werden kann, dass alle angesprochenen Abnehmer „vino“ verstehen. „DERM“ stellt einen Hinweis auf „Haut“ dar (vgl. <https://ph.ige.ch/ph/>). Hautpflegeprodukte beinhalten zwar zum Teil Traubenextrakte nicht aber Wein, weshalb „vino“ für sich genommen bereits in keinem direkten Bezug zu den beanspruchten Waren steht. In jedem Fall kommt der Kombination „VINODERM“ kein ohne Weiteres erkennbarer Sinngehalt und folglich auch keine direkt beschreibende Bedeutung zu. Die Widerspruchsmarke als Gesamtzeichen verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Hingegen ist das in die angefochtene Marke übernommene Element „DERM“ für Hautpflegeprodukte als gemeinfrei zu qualifizieren. Der Schutzzumfang jeder Marke wird weiter 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 (BVGer B-8242/2010, E.

4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.)).

5. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
6. Die strittigen Waren sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 sowie BGE 122 III 382, 388 – Kamillosan).
7. Wie weiter oben ausgeführt ist vorliegend von einer vollständigen Übernahme des Elements „DERM“ sowie des letzten Buchstabens des ersten Zeichenelements der Widerspruchsmarke „O“ auszugehen, welche in der angefochtenen Marke zu einem nicht aufteilbaren Fantasiewort verschmelzen. Da die hier angefochtenen Waren *„Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer“* alle auf der Haut aufgetragen werden - unter Haarwässer fallen auch solche für die Behandlung der Kopfhaut – und somit einen direkten Bezug zu Haut aufweisen, ist anzunehmen, dass die Abnehmer auch in der angefochtenen Marke das Element „derm“ erkennen. Dies gilt auch für die angefochtenen Zahnputzmittel, welche ebenfalls einen gewissen Bezug zur (Mundschleim-)Haut aufweisen. Für diese Waren ist „derm“ jedoch als gemeinfrei resp. (insb. für Zahnputzmittel) äusserst kennzeichnungsschwach zu qualifizieren, weshalb sich der Schutz der Widerspruchsmarke für diese nicht auf „derm“ erstrecken kann. Hinsichtlich der übrigen Elemente, nämlich „O“ gegenüber „VINO“, unterscheidet sich die angefochtene Marke hinreichend von der Widerspruchsmarke. Die Vergleichszeichen weisen am in der Regel prägenden Wortanfang Unterschiede auf der schriftbildlichen wie auch phonetischen Ebene auf. Dies fällt umso mehr ins Gewicht, da dieser Teil gleichzeitig den einzig prägenden Zeichenteil ausmacht, da „derm“ wie ausgeführt als gemeinfrei bzw. äusserst schwach zu gelten hat und angenommen werden kann, dass sich die Abnehmer für die Erinnerbarkeit grundsätzlich nicht, zumindest nicht in erster Linie, an einem gemeinfreien bzw. kennzeichnungsschwachen Element orientieren. Die festgestellten Unterschiede an dieser prägenden Stelle genügen, um einen hinreichenden Abstand zu schaffen und die Verwechslungsgefahr zu verneinen.
8. Das Vorbringen der Widerspruchsgegnerin, Recherchen hätten ergeben, dass mehrere jüngere Marken eingetragen sind, welche mit der Widerspruchsmarke vermeintlich ähnlich sind, ist vorliegend unerheblich, da in diesem Verfahren lediglich die sich gegenüberzustellenden Zeichen beurteilt werden müssen.
9. Der Widerspruch Nr. 14929 wird aus den genannten Gründen 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). 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).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die obsiegende Widerspruchsgegnerin liess sich indessen im vorliegenden Verfahren nicht vertreten, sondern handelte direkt. Ihre Spesen

übersteigen, soweit aus den Akten ersichtlich, den Betrag von CHF 50.00 nicht, weshalb ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 14929 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 9. Mai 2017
Markenabteilung

Sabrina Mathys
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.