



## Urteil vom 25. Februar 2015

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Maria Amgwerd,  
Richter Hans Urech,  
Gerichtsschreiber Adrian Gautschi.

---

Parteien

**Clinique Laboratories LLC,**  
767 Fifth Avenue, US-10153 New York,  
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Treis  
und Eva-Maria Strobel, Baker & McKenzie Zurich,  
Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Beauty Full SRL,**  
Via Passo Valles 43, IT-21013 Gallarate,  
vertreten durch M. Zardi & Co. SA,  
Via Pioda 6, 6900 Lugano,  
Beschwerdegegnerin,

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,**  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,  
Vorinstanz,

---

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 12'461 CH 398'837 CLINIQUE /  
CH 628'115 Dermaclinique Beauty Farm (fig.).

**Sachverhalt:****A.**

Die Beschwerdegegnerin meldete am 2. November 2011 die nachstehend abgebildete Wort-/Bildmarke CH 628'115 DERMACLINIQUE BEAUTY FARM (fig.) mit Farbanspruch "blau" bei der Vorinstanz zur Eintragung an.



Am 12. April 2012 wurde die Marke im Register eingetragen und auf < <http://www.swissreg.ch> > veröffentlicht. Sie wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

- 3 Cosmetici; olii essenziali ed olii per uso cosmetico; sali da bagno per uso non medico; shampoo, lozioni, tinture e creme per capelli; maschere per il viso e per il corpo per uso cosmetico, preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti, rassodanti, anticellulite.
- 44 Saloni di bellezza e di parrucchieri; servizi di igiene e di bellezza, servizi di visagisti, servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massaggi, servizi medici.

**B.**

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 28. Juni 2012 Widerspruch. Diesen stützte sie auf ihre Wortmarke CH P 398'837 CLINIQUE mit Priorität vom 7. Januar 1992. Die Widerspruchsmarke ist mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" für folgende Waren registriert:

- 3 Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons.

**C.**

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Eingabe vom 5. November 2012, den Widerspruch abzuweisen. Sie machte geltend, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Ausserdem bestehe zwischen den beiden Marken keine Verwechslungsgefahr.

**D.**

Mit Replik vom 14. März 2013 reichte die Beschwerdeführerin Belege ein, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Ohnehin, so führte sie aus, sei der Gebrauch der Marke gerichtsnotorisch. Zudem komme dieser wegen deren Bekanntheit ein besonders

grosser Schutzbereich zu und bestehe zwischen den beiden Marken eine Verwechslungsgefahr.

**E.**

Die Beschwerdegegnerin hielt mit Duplik vom 22. Juli 2013 an ihrem Standpunkt fest.

**F.**

Mit Entscheid vom 29. Oktober 2013 erachtete die Vorinstanz den rechts-erhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für "produits cosmétiques, parfumerie, savons cosmétique" als glaubhaft dargelegt. Jedoch wies sie den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr ab. Das Element "Dermaclinique" der angefochtenen Marke, so die Begründung, sei dem Zeichen CLINIQUE ähnlich, aber Gemeingut; darauf könne sich der Schutzbereich selbst einer starken Widerspruchsmarke nicht erstrecken.

**G.**

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 4. Dezember 2013 ans Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Rechtsbegehren:

- "1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 29. Oktober 2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12461 sei in den Ziffern 1 und 3 aufzuheben und es sei dem Widerspruch Nr. 12461 stattzugeben.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin."

Sie führte aus, eine Verwechslungsgefahr könne im Falle der Verkehrsdurchsetzung und Bekanntheit der Widerspruchsmarke auch bei Übereinstimmung gemeinfreier Markenelemente vorliegen. Entsprechend erstrecke sich der Schutzbereich von CLINIQUE auf den gleichlautenden Wortteil der angefochtenen Marke. Dazu komme, dass dieser Wortteil – im Gegensatz zu den übrigen Markenbestandteilen – ein eigenständiges und das einzig kennzeichnende Element der angefochtenen Marke sei.

**H.**

Die Beschwerdegegnerin reichte keine Beschwerdeantwort ein.

**I.**

Mit Schreiben vom 3. Februar 2014 verzichtete die Vorinstanz, eine Vernehmlassung einzureichen, und beantragte, die Beschwerde abzuweisen.

**J.**

Am 3. September 2014 wurde am Bundesverwaltungsgericht auf Antrag der Beschwerdeführerin eine öffentliche Verhandlung durchgeführt. Daran nahm die Beschwerdegegnerin nicht teil. Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz wiederholten ihre bereits vorgebrachten Argumente.

**K.**

Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sie rechtserheblich sind.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:****1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

**2.**

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin den Entscheid der Vorinstanz zum rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht kritisiert. Daher ist lediglich von einem solchen für "produits cosmétiques, parfumerie, savons cosmétique" der Klasse 3 auszugehen. Zu prüfen ist vorliegend somit nur noch die Verwechslungsgefahr der beiden Marken.

**3.**

**3.1** Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher

sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]" ; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).

**3.2** Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]", soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen damit eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]" ; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 300). Eine Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]" ; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).

**3.3** Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O., Rz. 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").

**3.4** Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve").

Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006, S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

**3.5** Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-5312013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

**3.6** Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl.

GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden wurde (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.>"; B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, 6 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]").

**3.7** Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

#### **4.**

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die Waren zu bestimmen, für welche die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht worden ist (vgl. E. 2). Kosmetikprodukte werden von fast allen Menschen benutzt und von Abnehmern im Handel etwa ab Erreichen der Adoleszenz nachgefragt. Ab dieser Altersstufe zieren sich zudem die meisten Menschen mit Düften. Produkte im Kosmetik- und Parfümeriebereich sind auf alle Geschlechter und Stilrichtungen ausgerichtet und spielen mit deren verschiedenen Facetten. Zu den massgeblichen Verkehrskreisen gehören somit Frauen und Männer ab zirka dem dreizehnten Altersjahr, unabhängig ihrer finanziellen Möglichkeiten und ihrer Bildung.

#### **5.**

In einem weiteren Schritt ist die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen zu prüfen.

**5.1** Die Vorinstanz beurteilt in ihrem Entscheid die jeweiligen Waren der Klasse 3, für welche die Marken Schutz beanspruchen, als identisch. Gleichartigkeit erkennt sie für die Dienstleistungen "saloni di bellezza e di parucchieri; servizi di igiene e di bellezza, servizi di visagisti" der Klasse 44, andersartig hingegen seien "servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massaggi, servizi medici" derselben Klasse.

Diese Feststellungen rügt die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde nicht. Indes hielt sie anlässlich der öffentlichen Verhandlung fest, dass Gleichartigkeit im Verhältnis zu allen Dienstleistungen der Klasse 44 bestehe, ohne dies zu substantiieren. Im vorinstanzlichen Verfahren verwies sie zudem auf zwei ihrer "Clinique"-Marken (CH P-429'856, CH P-495'516), die sich für Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 44 durchgesetzt hätten. Die beiden Marken waren jedoch nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Widerspruchsverfahrens und sind somit nicht Teil des vorliegenden Widerspruchsbeschwerdeverfahrens; das entsprechende Argument ist daher nicht zu hören.

In ihrer Widerspruchsantwort führt die Beschwerdegegnerin an, bei den Waren der Klasse 3, für welche ihre Marke beansprucht wird, handle es sich um ganz spezifische Kosmetikprodukte, die grundsätzlich zusammen mit den Dienstleistungen der Klasse 44 im Angebot stünden. Diese Waren fänden sich nicht im Einzelhandel – etwa in Parfümerien –, wie es bei den mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren der Fall sei. Zu verneinen sei eine Gleichartigkeit schliesslich ebenso in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 44.

**5.2** Mit ihren Ausführungen macht die Beschwerdegegnerin sinngemäss geltend, die mit ihrer Marke gekennzeichneten Waren der Klasse 3 würden über andere Verkaufskanäle angeboten als diejenigen der Beschwerdeführerin. Solches geht aber weder aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch aus dem angefochtenen Zeichen oder allfälligen Belegen hervor. Offen kann damit bleiben, ob die massgebenden Verkehrskreise überhaupt zwischen den verschiedenen Vertriebsstellen, die hier in Frage kommen, differenzieren würden. Daraus folgt, dass die Vorinstanz die Waren der Klasse 3 zu Recht als identisch beurteilt hat.

In engem Zusammenhang stehen die Waren der Klasse 3, für welche die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, und die Dienstleistungen der Klasse 44, bei welchen jene Waren verwendet werden. Wie die Vorinstanz

zutreffend erkennt, sind dies "saloni di bellezza e di parrucchieri; servizi di igiene e di bellezza, servizi di visagisti". Beim Konsum der übrigen Dienstleistungen der Klasse 44, "servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massaggi, servizi medici", ist die Anwendung und Verfügbarkeit kosmetischer Produkte und von Parfüms zwar nicht ausgeschlossen (vgl. etwa die kosmetischen Möglichkeiten bei Saunaaufgüssen auf < <http://www.asia-spa.com> > Sauna > Aufgussplan/Spezialabende [besucht am 3. Februar 2015]). Erwartet werden sie indessen von den massgeblichen Verkehrskreisen insbesondere mit Blick auf medizinische Dienstleistungen nicht. Mit der Vorinstanz ist hier folglich nicht von Gleichartigkeit auszugehen.

## 6.

Im Folgenden ist die Ähnlichkeit der beiden Zeichen zu prüfen.

**6.1** In ihrem Entscheid hält die Vorinstanz fest, dass dem angefochtenen Zeichen im Gesamteindruck und bei Berücksichtigung der grafischen Elemente zwar ein eigenes Gepräge zukomme. Trotzdem würden aber die massgeblichen Verkehrskreise die Wortbestandteile der Marke als selbständige Zeichenelemente erkennen. Basierend darauf schliesst sie auf eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit der Zeichen CLINIQUE und DERMA CLINIQUE BEAUTY FARM (fig.), weil beide den Begriff "Clinique" als einzigen beziehungsweise einen Bestandteil führten. Einen unterschiedlichen Bedeutungsinhalt, welcher jene Ähnlichkeit zu kompensieren vermöchte, wiesen die beiden Zeichen nicht auf. Deshalb liege eine Zeichenähnlichkeit vor.

Im vorinstanzlichen Verfahren begründet die Beschwerdegegnerin die fehlende Zeichenähnlichkeit mit dem Fokus auf den Wortbestandteil "Derma" ihrer Marke. In Kombination mit den übrigen Textelementen ergebe sich der Sinngehalt "clinica della pelle" ("della pelle" im Original hervorgehoben) mit der Verdeutlichung "Beauty Farm", die ästhetische und nicht medizinische Behandlungen indiziere. So ergebe sich ein unterschiedlicher Sinngehalt und resultiere keine Ähnlichkeit der beiden Zeichen.

Soweit sich die Beschwerdeführerin zur Zeichenähnlichkeit äussert, folgt sie in den Grundsätzen den Ausführungen im Entscheid der Vorinstanz. Ausserdem fügt sie an, der Bestandteil "Derma" des angefochtenen Zeichens bleibe – im Gegensatz zum Element "Clinique" – bei der Aussprache nahezu unbemerkt.

**6.2** Die angefochtene Marke zeigt in blauer Farbe die Worte "Dermaclinique", "Beauty" und "Farm". Sie alle sind in Grossbuchstaben gesetzt, wobei das Element "Derma" mit fetter Schrift ausgezeichnet ist. "Beauty" und "Farm" stehen unterhalb von "Dermaclinique". Eine blaue horizontale Linie liegt dazwischen, die von einer etwas übergrossen, geschwungenen Schleife des Buchstabens "Q" gequert ist. Zurecht hat die Vorinstanz erkannt, dass das Textelement des angefochtenen Zeichens als selbständiger Markenbestandteil erkannt wird und ihm eine Orientierungsfunktion am Markt zukomme. Ob vorliegend die grafischen Arbeiten am Zeichen lediglich zu vernachlässigbarem figurativem Beiwerk oder in der Tat, wie die Vorinstanz erwägt, zu kennzeichnungskräftigen Zeichenelementen geführt haben, kann somit offen bleiben.

Mit drei Wortelementen ist das angefochtene Zeichen in Optik und Aussprache wesentlich länger als dasjenige der Beschwerdeführerin. Wie die Beschwerdeführerin richtig ausführt, sticht das Element "Clinique" im angefochtenen Zeichen indessen hervor, weil es zusammen mit "Derma" grösser gedruckt ist als die übrigen Wortbestandteile. Von "Derma" wiederum grenzt es sich durch eine abweichende Schriftauszeichnung ab. Im Übrigen zieht die auffällig gestaltete Schleife des "Q" den Fokus der Betrachter zusätzlich auf den Wortbereich "Clinique" des Zeichens.

Während "Clinique" das französische Wort für "Klinik" ist, kommt "Derma" aus dem Griechischen und steht für "Haut" (Langenscheidt. Handwörterbuch Französisch, Teil 1 Französisch – Deutsch, 2006, Schlagwort "clinique"; DUDEN. Das Fremdwörterbuch, Duden Bd. 5, 10. Aufl. 2010, Schlagwort "Derma"). Einerseits sind "Clinique" und "Klinik" klanglich beinahe und optisch entfernt deckungsgleich (vgl. italienisch: "clinica"). "Derma" andererseits hat über Worte wie "Dermatologe" oder "dermatologisch", das auf vielen Cremes steht, in seiner Bedeutung für "Haut" Eingang in die Landessprachen der Schweiz gefunden (vgl. auch französisch: "dermatoloque", "dermatologique"; italienisch: "dermatologo", "dermatologico"). Diese Wortbedeutungen dürfen bei den massgeblichen Verkehrskreisen daher ohne weiteres als bekannt vorausgesetzt werden; der Sinngehalt "Klinik für die Haut" ("clinica della pelle") wird im Begriff "Dermaclinique" erkannt.

Das einzige Element der Widerspruchsmarke, das Wort "Clinique", lässt Assoziationen zu verschiedenen Typen von Kliniken zu, mit anderen Worten auch zu einer "Klinik für die Haut", welche im Rahmen einer "Beauty Farm" betrieben wird. Die sinngehaltlichen Verwandtschaften der beiden

Zeichen sowie die phonetischen und visuellen Ähnlichkeiten sind somit offensichtlich. Sie lassen sich, wie die Vorinstanz treffend ausführt, durch die grafischen Elemente des angefochtenen Zeichens nicht überdecken. Somit ist von einer Ähnlichkeit der beiden Zeichen auszugehen.

## 7.

In einem letzten Prüfungsschritt ist die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchs- und der angefochtenen Marke zu beurteilen.

**7.1** Die Vorinstanz geht wegen der Identität der Waren der Klasse 3, für welche die Marken Schutz beanspruchen, und der Gleichartigkeit eines Teil der Dienstleistungen der Klasse 44, für welche die angefochtene Marke registriert ist, von einem besonders strengen Massstab zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr aus. Ferner hält sie fest, dass der Schutzbereich einer Marke – auch einer starken – durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt sei. Der Begriff "Dermaclinique" sei für die hier interessierenden Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend und gehöre deshalb zum Gemeingut. Somit könne sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke nicht auf den Bestandteil "Clinique" von "Dermaclinique" erstrecken. Eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen.

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz verkenne den Schutzbereich der – durchgesetzten – Widerspruchsmarke. Deren Bekanntheit und Kennzeichnungsstärke bewirke, dass sich der Markenschutz auch auf das gemeinfreie Element "Clinique" der angefochtenen Marke erstrecke. Somit liege eine unmittelbare beziehungsweise zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr der beiden Marken vor.

In ihren vorinstanzlichen Ausführungen kommt die Beschwerdegegnerin unter Bezugnahme auf ihre Ausführungen zu den massgeblichen Verkehrskreisen, zum Vergleich der Waren und Dienstleistungen sowie zur Zeichenähnlichkeit zum Schluss, dass keine Verwechslungsgefahr vorliege. Ausserdem könne sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke, gerade weil sie sich für ein zum Gemeingut gehörendes Wort im Verkehr durchgesetzt habe, einzig auf exakt diejenigen Waren erstrecken, für die sie beansprucht werde.

**7.2** Die Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) hat in einem Entscheid 1997 festgehalten, es sei notorisch, dass die Marke CLINIQUE beim angesprochenen (weiblichen) Publikum sehr bekannt sei und damit den erhöhten Schutzzumfang einer starken Marke verdiene (Entscheid der

RKGE MA-WI 42/96 vom 10. Oktober 1997, sic! 1997, E. 3 "Clinique/Unique frisch Kosmetik [fig.]). An dieser Einschätzung hat sich bis heute nur wenig geändert. Vielmehr darf als gerichtsnotorisch gelten, dass sich zwischenzeitlich auch ein männliches Publikum zu Hygiene, Schönheit und damit kosmetischer Pflege bekennt und CLINIQUE kennt. In Bezug auf die massgeblichen Verkehrskreise (vgl. E. 4) ist damit der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 3, für die sie rechterhaltend gebraucht worden ist, der Schutzbereich einer starken Marke zuzuerkennen.

**7.3** Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist zwar der Schutzzumfang einer Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (vgl. E. 3.7; Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; B-5874/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 "Gadovist/Gadogita"). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke nur schwächt oder etwas beeinträchtigt. Unterscheidungsschwache Elemente einer Marke würden andernfalls weggestrichen, der Zeichenvergleich würde sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht lassen (BGE 78 II 379 E. 4 "Alucol/Aludrox"; 70 II 188 E. 3 "Figor/Cafidor"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]). Eine derart unmittelbare und ausschliesslich beschreibende Wirkung hat der Bestandteil "Clinique" beziehungsweise "Dermaclinique" der angefochtenen Marke für die hier in Frage stehenden Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44 nicht.

**7.4** Im Übrigen hat sich das Zeichen der Beschwerdeführerin – als ein ursprünglich gemeinfreier Begriff – im Verkehr als Marke durchgesetzt. Für den Begriff "Clinique" geniesst es damit Markenschutz, soweit identische oder gleichartige Waren und Dienstleistungen sowie ähnliche Zeichen betroffen sind. Entschiede man, wie die Vorinstanz dies tut, anders, würde der einem gemeinfreien Begriff – bei gegebenen Voraussetzungen – zustehende Schutz einer durchgesetzten Marke untergraben.

**7.5** Der Vergleich der Waren und Dienstleistungen sowie die Zeichenähnlichkeit führen im vorliegenden Fall somit dazu, dass mit Blick auf die massgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Von einer Verwechslungsgefahr nicht erfasst sind indessen die als andersartig

beurteilten Dienstleistungen "servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massaggi, servizi medici" der Klasse 44, für welche die angefochtene Marke beansprucht wird.

**7.6** Offen gelassen werden kann vor diesem Hintergrund, ob die von der Beschwerdeführerin behauptete grafische Anlehnung der angefochtenen Marke an die Widerspruchsmarke, wie sie im Verkehr tatsächlich gebraucht wird, gegeben ist und ob eine solche einen Einfluss auf das hier gefundene Ergebnis hätte.

## **8.**

Sodann verweist die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren auf Gerichtsurteile aus Italien, in welchen die gleichen Zeichen wie vorliegend zu würdigen waren. Massgebend zur Beurteilung der relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG sind indes einzig die hiesigen Verhältnisse. Die angeführte Rechtsprechung der Mailänder Gerichte ändert somit am vorliegenden Ergebnis nichts.

## **9.**

Die Beschwerde erweist sich demzufolge als teilweise begründet, so dass sie teilweise gutzuheissen ist, Ziff. 1 und 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 29. Oktober 2013 aufzuheben und im Sinne der vorstehenden Erwägungen und des Ausgangs des Beschwerdeverfahrens neu zu formulieren sind. Die Kosten des vorinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens sind, da beide Parteien ungefähr zur Hälfte obsiegen, beiden Seiten zu gleichen Teilen aufzuerlegen und die Parteikosten, auch für das vorinstanzliche Verfahren, sind wettzuschlagen (Art. 63 Abs. 1, Art. 64 Abs. 1 VwVG).

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend

wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work"; Urteil des BVGer B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 8.1 "Life [fig.]/Mylife [fig.]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten für das Beschwerdeverfahren unter Berücksichtigung des Aufwandes für die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung auf Fr. 5'000.– festzulegen.

## 10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

## Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

### 1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 und 3 der Verfügung vom 29. Oktober 2013 werden aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

1. Die angefochtene CH 628'115 Dermaclinique Beauty Farm (fig.) wird für alle Waren der Klasse 3 und mit folgenden Ausnahmen für alle Dienstleistungen der Klasse 44 widerrufen:
  - 44 Servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massaggi, servizi medici.
3. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

### 2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– werden beiden Parteien je zur Hälfte auferlegt und im Umfang von Fr. 2'500.– dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– entnommen. Die Differenz von Fr. 1'500.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Der Betrag von Fr. 2'500.– ist von der Beschwerdegegnerin innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

**3.**

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

**4.**

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Hälfte der Widerspruchsgebühr im Betrag von Fr. 400.– zu erstatten.

**5.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beweisakten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12'461; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Adrian Gautschi

Versand: 2. März 2015