Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-2235/2008/sai
{T 1/2}

Urteil vom 2. März 2010

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Salt of Life International AG, Haselstrasse 1,
5400 Baden,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft,
Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn,
vertreten durch Reichmuth Trademark Agency GmbH,
Postfach 658, 8630 Rüti ZH,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 8634
DERMOXANE / DERMASAN vom 21. Februar 2008.

Sachverhalt:

A.
Die Marke P-313183 DERMOXANE der Beschwerdegegnerin wurde am 20. Januar 1982 für folgende Waren der Klasse 3 in das schweizerische Markenregister eingetragen:

Kosmetische Produkte und Schönheitsmittel für die Hautpflege, Creme und Lotion für die Gesichtspflege, insbesondere gegen zu fette Haut.

B.
Am 11. August 2006 hinterlegte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) die Marke DERMASAN. Sie wurde als Marke CH 550472 am 22. September 2006 für folgende Waren und Dienstleistungen in das schweizerische Markenregister eingetragen:

Klasse 3
Kosmetika

Klasse 5
Pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege.

C.
Gegen die Eintragung der am 10. Oktober 2006 veröffentlichten Marke der Beschwerdeführerin erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf ihre oben erwähnte Marke am 23. Dezember 2006 Widerspruch. Der Widerspruch betrifft nur die Eintragung der Marke DERMASAN für die Kosmetika in Klasse 3, während die Eintragung des Zeichens für die Waren in Klasse 5 unbeanstandet blieb.

D.
Mit Stellungnahme vom 14. Februar 2007 beantragte die Beschwerdeführerin, den Widerspruch infolge fehlender Zeichenähnlichkeit abzuweisen. Zugleich erhob sie die Einrede des Nichtgebrauchs gegenüber der Widerspruchsmarke.

E.
Die Beschwerdegegnerin reichte zur Glaubhaftmachung des ernsthaften Gebrauchs der Widerspruchsmarke in ihrer Replik vom 11. April 2007 der Vorinstanz Unterlagen ein (Rechnungskopien, Preislisten, Warenabbildung).

F.

Am 21. Februar 2008 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die angefochtene Marke soweit sie für Waren der Klasse 3 eingetragen worden war. Zur Begründung führte sie im wesentlichen aus, dass nur in Bezug auf DERMOXANE Handcreme durch die eingereichten Rechnungskopien ein ernsthafter Gebrauch glaubhaft gemacht werden könne. Die Preislisten und Warenabbildungen lägen nicht im relevanten Zeitraum oder liessen den Bezug zur Schweiz vermissen. Zwischen den Marken bestehe eine Ähnlichkeit in der Abfolge der Vokale und Konsonanten. Da insbesondere bei französischer Aussprache das "X" und das "S" sehr ähnlich betont würden und das "E" am Wortende der Widerspruchsmarke stumm ausgesprochen werde, sei die Abweichung der Vergleichszeichen in den Buchstaben "O" (Widerspruchsmarke) und "A" (angefochtene Marke) auf phonetischer Ebene als geringfügig zu werten. Das übereinstimmende Merkmal überwiege gegenüber der Abweichung in der Wortmitte, zumal Endsilben in der Regel den Gesamteindruck der Zeichen nur geringfügig zu prägen vermöchten. Die geringe Abweichung im Sinngehalt, DERMOXANE (Haut und bedeutungslose Endung) sowie DERMASAN (Haut und gesund) könne die festgestellte Zeichenähnlichkeit nicht kompensieren. Obwohl es sich bei der Widerspruchsmarke um eine kennzeichnungsschwache Marke handle, genügten die Abweichungen der angefochtenen Marke in der Wortmitte und auch im Gesamtbild nicht, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Der Konsument schenke dem Beginn und dem Ende eines Wortes mehr Aufmerksamkeit als der Wortmitte und werde die Zeichen kaum je gleichzeitig wahrnehmen und so den Unterschied ausmachen können.

G.

Mit Eingabe vom 7. April 2008 erhob die Inhaberin der angefochtenen Marke beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, den Widerspruchsentscheid der Vorinstanz vom 21. Februar 2008 unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Marke zu bestätigen. Zur Begründung liess sie vortragen, dass die eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung des ernsthaften Gebrauchs auch bezüglich der Handcreme DERMOXANE nicht ausreichten, da es sich um einen bloss geringfügigen Umsatz handle. Selbst wenn von einem ernsthaften Gebrauch in Bezug auf die Handcreme auszugehen sei, so sei diese Einschränkung des Schutzumfanges, entgegen der Vorgehensweise der Vorinstanz, bei Beurteilung der Warennähe und damit

bei der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen. Aus der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke und der nur sehr punktuellen Warenidentität ergebe sich, dass bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit bereits geringfügige Unterschiede ausreichten. Die Übereinstimmung in einem gemeinfreien Teil wie DERM reiche nicht aus um die Verwechslungsgefahr zu begründen. Wortmitte und Wortende, Vokal- und Konsonantenfolge seien unterschiedlich, wie auch die Anzahl der Silben und Wörter. Die Aussprache der Vergleichszeichen sei in jeder Sprache, deutsch und französisch, für sich genommen abweichend. Auch wichen die Marken im Sinngehalt voneinander ab, da mit dem Bestandteil OX der Widerspruchsmarke auf Oxygenium (=Sauerstoff) angespielt werde und mit dem Bestandteil SAN der angefochtenen Marke auf das italienische Wort san (=gesund).

H.
Am 13. Juni 2008 liess sich die Beschwerdegegnerin vernehmen und machte geltend, dass die gegenwärtige Benutzung der Bezeichnung DERMOXANE nur im Zusammenhang mit einer "Handcreme" unter "kosmetische Produkte und Schönheitsmittel für die Hautpflege" subsumiert werden müsse, da die Handcreme auch für andere Körperpartien gebraucht werden könnte. Im Übrigen berief sie sich auf die Begründung des Widerspruchsentscheids. Sie machte darüber hinaus geltend, dass das Wortende der angefochtenen Marke SAN kaum als gesund verstanden werden dürfe, da dieser Bedeutungsgehalt der Silbe beschreibend und damit das gesamte Zeichen beschreibend und nicht eintragungsfähig wäre.

I.
Mit Vernehmlassung vom 19. Juni 2008 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Widerspruchsentscheids die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

J.
In ihrer Replik vom 25. Juli 2008 wandte sich die Beschwerdeführerin gegen die Behauptung, die Marke DERMASAN sei beschreibend. Sie machte geltend, dass absolute Ausschlussgründe nach Art. 2 Markenschutzgesetz im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden könnten. Dass SAN nicht beschreibend sei ergebe sich aus der Markenprüfungspraxis der Vorinstanz, wonach die Silbe grundsätzlich als unbestimmte Abkürzung und nicht als beschreibend im Sinne von

gesund oder gute Gesundheit angesehen und daher nicht zurückgewiesen werde (im Gegensatz zu SANO bzw. SANA). Darüber hinaus betonte sie, dass im Widerspruchsverfahren abweichende Sinngehalte bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen seien. Im Übrigen handle es sich bei dem Produkt, das unter der Widerspruchsmarke vertrieben werde, einzig um eine Handcreme. Im Falle einer breiteren Anwendung würde diese als Hautcreme vertrieben. Die allenfalls punktuelle Warenidentität sei bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen.

K.
Auf eine Duplik wurde seitens der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz verzichtet.

L.
Mit Verfügung vom 17. August 2009 stellte der Instruktionsrichter es dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin frei, in Ergänzung der am 25. Juli 2008 unaufgefordert eingereichten, für die Mandantschaft bestimmten Aufstellung, eine Kostennote vorzulegen, aus der sich der angewendete Stundenansatz sowie der Aufwand ergeben. Dies geschah mit Schreiben vom 21. August 2009.

M.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32, und 33 Bst. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetzes, VwVG; SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG). Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung

besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz [MSchG], SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

3.
Im vorliegenden Fall hat die Inhaberin der angefochtenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Diesfalls hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Vorinstanz hat dazu festgehalten, die Widersprechende könne sich aufgrund des glaubhaft gemachten Gebrauchs auf den Schutz ihrer Marke (nur) für "Handcreme" (Klasse 3) stützen. Auf dieser Basis hat sie nach eigenen Angaben Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen geprüft (angefochtene Verfügung, S. 5). Gemäss dem Dispositiv der angefochtenen Verfügung wird die angefochtene Marke für "Kosmetika" (Klasse 3) widerrufen. Die Beschwerdeführerin bestreitet vor Bundesverwaltungsgericht, dass es der Beschwerdegegnerin gelungen sei, den ernsthaften Gebrauch für Handcreme glaubhaft zu machen. Eventualiter weist sie darauf hin, dass die Einschränkung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist. Dieser Umstand sei von der Vorinstanz nicht oder jedenfalls in ungenügender Weise berücksichtigt worden (Beschwerde, S. 6). Die Beschwerdegegnerin wehrt sich gegen die Behauptung der Beschwerdeführerin, der ernsthafte Gebrauch für Handcreme sei nicht glaubhaft gemacht. Sie macht demgegenüber nicht geltend, die Vorinstanz hätte den ernsthaften Gebrauch in Abweichung von der vorinstanzlichen Einschränkung für den ganzen Umfang ihrer in Klasse 3 eingetragenen "kosmetischen Produkte und Schönheitsmittel für die Hauptpflege, Creme und Lotion für die Gesichtspflege, insbesondere

gegen zu fette Haut" als glaubhaft gemacht anerkennen müssen. Erst und nur unter dem Titel "Vergleich der Waren" macht sie geltend, der effektive Anwendungsbereich dieser Handcreme sei nicht auf Hände beschränkt (Beschwerdeantwort, S. 3).

Erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerin, der ernsthafte Gebrauch sei auch in Bezug auf Handcreme zu Unrecht bejaht worden, als begründet, wäre die Beschwerde mit dieser Begründung gutzuheissen. Jedenfalls ist aufgrund der Vorbringen der Parteien nachfolgend davon auszugehen, dass der rechtserhaltende Gebrauch – soweit überhaupt – nur für Handcreme glaubhaft gemacht und nicht zu prüfen ist, ob von einem weiter gehenden ernsthaften Gebrauch auszugehen ist. Wird demgegenüber die Verwechselbarkeit unter Berücksichtigung der Einschränkung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke auf Handcreme und unter Annahme der Warengleichheit (angefochtene Verfügung, S. 6) verneint, führt dies zur Gutheissung der Beschwerde, ohne Erörterung der Frage, ob der rechtserhaltende Gebrauch in Bezug auf Handcreme glaubhaft gemacht ist. Dies wird im Folgenden zu prüfen sein.

4.

4.1 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 *Securitas/Securicall*). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 96 E. 2a *ORFINA [fig.]/ORFINA*, 122 III 384 E. 1 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*).

4.2 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche

Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 II 382 E. 1 S. 384 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. *Securitas/Securicall*). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/BOKS,* 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*; B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera*). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).

4.3 Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeutung, da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon;* Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid* Gallus Joller, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, [hiernach: Bearbeiter, in: MSchG], Art. 3 N. 69 ff.; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 17 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/ Kamillon, Kamillan*; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009

E. 4 *jump [fig.]/JUMPMAN,* B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka* mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan* mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 7+8/2007 531 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt werden (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/H_2O3 pH/ Regulat [fig.]*, B-8320/2007 vom *iBond/HY-Bond Resiglass*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*; MARBACH, a.a.O., N. 976 ff.).

5.

Im vorliegenden Fall ist für die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr besteht, zunächst zu prüfen, welche Kennzeichnungskraft und damit welcher Schutzumfang der Widerspruchsmarke DERMOXANE zukommt (vgl. E. 4.3).

Die Kennzeichnungskraft ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen (BGE 122 III 382 E. 5b S. 389 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; BGE 127 III 160 E. 2b.cc S. 167 *Securitas/Securicall;* RKGE vom 13. September 2005 in sic! 12/2005 882 E. 6 S. 882 *Blue Moon/ Bluecoon;* WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 133). Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 *Boss;* BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 *Feel'n learn/See'n learn*). Die Kriterien sind im Folgenden zur Frage des Schutzumfanges der Widerspruchsmarke zu untersuchen.

5.1 Die Marke DERMOXANE wird durch das Element "Derm" bzw. "Dermo" (griechisch = Haut) geprägt. Dieses wird vom Durchschnittskonsumenten auch als in diesem Sinne beschreibend verstanden, weshalb es von vornherein nicht denselben Schutzumfang geniesst wie beispielsweise eine Fantasiebezeichnung (Urteile des BVGer B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.1 *LA CITY/T-City*, B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 *stenflex/star flex [fig.]*). Dementsprechend hat das Bundesgericht im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe festgehalten, es bedürfe keines Fantasieaufwandes, um im Zeichen "Bioderma" ein biologisches Produkt, das zur Pflege der Haut bestimmt ist, zu erkennen (Urteil 4C.403/1999 vom 16. Februar 2000, in sic! 4/2000 287 E. 3b *Bioderma,* vgl. auch den unveröffentlichten Entscheid des BGer vom 9. September 1991 *Remederm,* erwähnt in: Urteil des Bundesgerichts PMMBl 21/1992 I S. 87 *Sanomed*). Soweit die Beschwerdegegnerin dieses Ergebnis mit dem Hinweis zu relativieren versucht, dass das Zeichen DERMASAN nicht hätte eingetragen werden dürfen (Beschwerdeantwort, S. 3), ist sie nicht mit diesem Einwand zu hören. *W*egen des offensichtlich beschreibenden Charakters in Bezug auf die beanspruchten Waren ist der Zeichenbestandteil DERM jedenfalls als schwach einzustufen.

5.2 Die übrigen Silben des Zeichens DERMOXANE ergeben den Wortbestandteil -OXANE. Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Marke wegen der unbestimmten Endung -XANE zum Markenschutz eingetragen werden konnte und bezeichnet die Marke als im Gesamten schwach kennzeichnungskräftig (Widerspruchsentscheid III. D. 4). Die Beschwerdeführerin ist ebenfalls dieser Auffassung (Beschwerde S. 7). Anders als die Vorinstanz zieht sie indessen daraus den Schluss, dass bereits die bestehenden Unterschiede ausreichten, um vorliegend die Verwechslungsgefahr zu bannen.

Die unstreitig kennzeichnungsschwache Anfangssilbe DERM wird ergänzt durch -OXANE. Diese Buchstabenfolge ist, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, unbestimmt. Der Gedanke an das lateinische bzw. englische Ox für Ochse (Beschwerde, S. 10) ergibt im Zusammenhang mit der Anfangssilbe DERM und den zu kennzeichnenden Produkten keinen Sinn und wird sich dem Konsumenten kaum aufdrängen. Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin, man werde an das chemische Zeichen für Sauerstoff erinnert, erscheint weit hergeholt. Schliesslich ist nicht ohne weiteres davon auszugehen, dass die Silben -XANE, insbesondere bei französischer Aussprache, bei welcher das

Schluss-E nicht zu hören ist, das "gesund" bedeutende "san" als Kurzform von "sanus" evoziert. Zwar ist es unmöglich, den Buchstaben "X" in der Widerspruchsmarke zu artikulieren, ohne zugleich ein "S" zu bilden. Die lateinische Silbe "san" weist indessen ein stimmhaftes "s" auf, welche mit der in der Widerspruchsmarke vorhandenen harten Kombination aus "k" und "s" nichts gemein hat. Das französische Wort für gesund lautet darüber hinaus "sain", weswegen sich französische Konsumenten durch die Buchstabenfolge -OXANE weder an das lateinische "sanus" noch an das französische "sain" erinnert fühlen. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz führt die Kombination aus der kennzeichnungsschwachen Silbe DERM und der unbestimmten und daher gewöhnlich kennzeichnungskräftigen Buchstabenfolge -OXANE nicht zu einer insgesamt kennzeichnungsschwachen Marke. Im Zusammenhang mit Hautpflegemitteln fällt DERM genauso wenig ins Auge, wie z.B. die Silbe DENT im Bereich der Zahnpflege, so dass bei der Unterscheidung von Waren die volle Aufmerksamkeit der Konsumenten dem jeweils anderen Bestandteil gilt. Das kennzeichnungsschwache DERM als gewohnter Hinweis auf die Haut prägt das Zeichen nicht. Vielmehr wird den übrigen Bestandteilen grössere Aufmerksamkeit geschenkt, so dass diese die Marke in ihrer Gesamtheit eher prägen. In diesem Zusammenhang ist denn auch festzuhalten, dass unter der Verwendung von DERM im Segment von Hautpflegeprodukten zahlreiche Ausweichmöglichkeiten bestehen, was als Indiz für einen gewöhnlichen Schutzumfang gilt (MARBACH, a.a.O., N. 987 f.). Wollte man mit der Vorinstanz die Widerspruchsmarke schon wegen des Bestandteiles DERM als schwach ansehen, müsste dies für zahlreiche andere Marken, die DERM mit einem Fantasiebestandteil verbinden, ebenfalls gelten, was indessen kaum sachgerecht erschiene. Da demnach vorliegend dem sinngehaltsmässig unbestimmten und kennzeichnungskräftigen Bestandteil -OXANE mit dem auffälligen und einprägsamen Buchstaben "x" die zentrale Bedeutung zukommt, ist dem Zeichen in seiner Gesamtheit eine gewöhnliche Unterscheidungskraft zuzuerkennen.

6.

6.1 Von einer Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn das jüngere das ältere Zeichen in der Weise in seiner Unterscheidungsfunktion dergestalt beeinträchtigt, dass die massgeblichen Verkehrskreise aufgrund der Markenähnlichkeit irregeführt und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zugerechnet

werden (vgl. E. 4.2). Wie bei der Frage nach dem Schutzumfang (oben E. 5) wird auch im Rahmen der vorliegenden Prüfung der Gesamteindruck von Wortmarken durch deren Klang, Schriftbild und Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 *Boss;* BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 *Feel'n learn/See'n learn*), welche im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden Marken unter Berücksichtigung der gewöhnlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (E. 5) zu untersuchen sind.

6.2 Die Widerspruchsmarke DERMOXANE und die angefochtene Marke DERMASAN sind in Bezug auf den schwachen Zeichenanfang "Derm" unstrittig identisch. Die Vorinstanz geht darüber hinaus davon aus, dass die Zeichen auch in Bezug auf die Wortenden sehr ähnlich seien und sich nur in der Wortmitte unterschieden. Dabei stützt sie sich darauf, dass bei französischer Aussprache "X" und "S" ähnlich betont würden und das "E" am Ende der Widerspruchsmarke stumm ausgesprochen werde (Verfügung III. D. 4). Wenn indessen von einer französischen Aussprache ausgegangen wird, muss dies für beide zu vergleichenden Zeichen mit der Folge gelten, dass die Endung der Marke DERMASAN nasal zu intonieren wäre. Hält man sich mithin daran, dass jeweils die gleiche Aussprachevariante für beide Zeichen zu verwenden ist, lauten die Vergleichspaare einerseits bei französischer Aussprache "DERMOXAN" und "DERMASÃN" und andererseits "DERMOXANE" und "DERMASAN". So spricht etwa das Schluss-E der Widerspruchsmarke bei deutscher Aussprache und die nasale Aussprache des Wortendes der angefochtenen Marke bei französischer Aussprache entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht dafür, dass die Zeichen sehr ähnlich sind. Diese konkret gegenübergestellten Vergleichspaare sind bei der Beurteilung der Zeichen zugrunde zu legen.

6.3 Zu prüfen ist im Folgenden, ob die zu prüfenden Kriterien, wie Wortklang, Schriftbild für oder gegen eine Zeichenähnlichkeit sprechen.

6.3.1 Festzustellen ist zunächst, dass die Worte nicht gleich lang sind, wobei dieser Unterschied akustisch wohl nicht ins Gewicht fällt. Von

grösserer Bedeutung in Bezug auf den Wortklang ist die Vokalfolge. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht betont, ist diese (Beschwerde, S. 9), abweichend, "e-o-a-e" für DERMOXANE gegenüber "e-a-a" für DERMASAN. Insbesondere das "O" führt eine ganz andere Klangfarbe ein. Insoweit fehlt es mit der ähnlichen Vokalfolge schon an einem der wichtigsten Indizien für die Zeichenähnlichkeit (vgl. hierzu MARBACH, a.a.O., N. 878). Bei der Konsonantenfolge unterscheiden sich vor allem x und s an gleicher Position – ein Unterschied, der bei Bildung der korrekten sprachlichen Vergleichspaare durchaus hörbar wird.

6.3.2 Als prägendes Merkmal des ebenfalls zu berücksichtigenden Schriftbildes sticht der Konsonant X aufgrund seiner selteneren Verwendung als prägendes Element hervor.

6.3.3 Bei lexikografisch klar belegbaren Wortzeichen kommt dem Sinngehalt eine erhebliche Bedeutung zu. Von Relevanz ist allerdings nur der Sinngehalt kennzeichnender Markenelemente. Die Übereinstimmung oder Abgrenzung in sachlichen oder beschreibenden Zusätzen ist für die Beurteilung unbedeutend (MARBACH, a.a.O., N. 886, 887; JOLLER, in: MSchG, Art. 3, N. 158 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Im Sinngehalt erinnert die erste Silbe der Widerspruchsmarke (DERMOXANE) an Haut. Der restlichen Buchstabenfolge lässt sich kein schlüssiger Sinngehalt zuweisen (vgl. oben E. 5.2). Anders liegt es im Fall der angefochtenen Marke. Insoweit verweist das Schriftbild der Schlusssilbe "SAN" als auf den Sinngehalt "gesund". In zahlreichen Fällen ist gerichtlich festgestellt worden, dass die Zeichenbestandteile "sana" oder "sano" dem Gemeingut angehören (vgl. Urteil des BVGer B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 7 *Corposana*; BGE 104 Ib 138 E. 2 *Sano-vital*; HGer Zürich in: Schweizerische Mitteilungen zum Immaterialgüterrecht [SMI] 1988, 92-94 *Melisana/Mensana*). Befindet sich die Kurzform "san" am Wortende und wird der Buchstabe "s" stimmhaft und das "a" lang ausgesprochen, fallen alternative Bedeutungen wie z.B. in CH-Nr. 388441 SAN PELLEGRINO (= ital. heilig) ausser Betracht und die Silbe wird als Hinweis auf das Lateinische "sanus" verstanden. Abzustellen ist auf den Wortstamm "san-", von dem unter anderem die lateinischen Wörter sanus (gesund, heil), im Deutschen das Fremdwort "sanieren" und verwandte Wörter, im Französischen die Wörter sain (gesund), santé (Gesundheit) und schliesslich im Italienischen die Wörter sano (gesund) und sanità (Gesundheit) abzuleiten sind. Namentlich für den deutschsprachigen Konsumenten ist somit offensichtlich, dass das Element "san" in der von der Be-

schwerdeführerin zur Eintragung angemeldeten Marke in seiner Stellung am Wortende ohne Weiteres mit Begriffen wie Gesundheit, gesund usw. in Zusammenhang gebracht wird (vgl. hierzu auch BGE 104 Ib 138 E. 2 *Sano-vital*). Danach besteht die angefochtene Marke im Wesentlichen aus den kennzeichnungsschwachen Elementen DERM und SAN, welches zusammengenommen den Sinngehalt "gesunde Haut" oder "für eine gesunde Haut" vermittelt. Eine Übereinstimmung im Sinngehalt lässt sich mithin allein in Bezug auf den nicht prägenden Bestandteil DERM feststellen, während die Zeichen im Ganzen betrachtet keinen übereinstimmenden Sinngehalt aufweisen.

6.4 Der unterschiedliche Wortklang, das im Schriftbild auffällige X und die fehlende Übereinstimmung im Sinngehalt im einprägsameren Mittel- und Schlussteil der Zeichen führen daher zur Verneinung der Verwechslungsgefahr.

6.5 Die Vorinstanz stützt sich zur Bejahung der Verwechslungsgefahr unter anderem darauf, dass beide Zeichen einen übereinstimmenden Wortanfang aufweisen. Der gemeinsame Wortstamm ist jedoch nur dann ein Indiz für die Verwechselbarkeit, wenn das diversifizierte Angebot einer Stammmarke erwartet wird; bei einem kennzeichnungsschwachen Wortstamm mit klarem und sehr häufig verwendeten Sinngehalt wie DERM = Haut entsteht beim Konsumenten eine solche Erwartung nicht (vgl. RKGE vom 14. Oktober 2004 in sic! 2/2005 131 E. 7 *Marché Mövenpick [fig.]/Place du Marché*, RKGE vom 28. Juni 2006 in sic! 11/2006 759 *Red Label, Red Code, Red Racing/Red M 150* und RKGE vom 9. August 2005 in sic! 11/2005 805 *Suprême des ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine [fig.],* welche allesamt nicht als verwechselbar angesehen wurden; siehe auch MARBACH, a.a.O., N. 964). Für gemeinfreie Bestandteile wie DERM (E. 5.1 hiervor) geht Joller sogar davon aus (in: MSchG, Art. 3 N. 125; ebenso RKGE vom 5. Juli 2006 in sic! 11/2006 761 E. 5 *McDonald's; Fish Mac/McLake*), dass keine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit vorliege und demzufolge keine Verwechslungsgefahr indiziere. Grund dafür ist der Umstand, dass schwache Bestandteile nicht als Markenstamm erkannt werden (MARBACH, a.a.O., N. 964 mit Hinweis auf RKGE vom 11. September 2001 in sic! 2/2002 101 E. 7 *Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]*). Dies deckt sich mit der Rechtsprechung, wonach auch bei integraler Übernahme von Zeichenbestandteilen des älteren Zeichens nicht von einer Verwechselbarkeit auszugehen ist, wenn ein ganz schwaches Element zur Diskussion steht (MARBACH, a.a.O.,

N. 869) oder das Übernommene durch einen Zusatz erheblich modifiziert wird (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6 *Sky/Skype, Skype out*). Darüber hinaus hat das Bundesgericht festgestellt, dass eine fehlende Ähnlichkeit indiziert sei, wenn sich drei- oder mehrsilbige Wortmarken – wie die vorliegende – in nur einer Silbe – wie hier DERM – überschneiden (BGE 119 II 473 E. 2d *Radion/ Radomat*). In der Tat vermag der kennzeichnungsschwache Wortanfang die Zeichen im Gesamteindruck nicht so nachhaltig zu prägen, dass darüber die voneinander abweichenden Mittel- und Schlussteile vernachlässigt werden könnten. Andernfalls würde es der Beschwerdegegnerin erlaubt, aufgrund eines unterscheidungsschwachen Markenbestandteils andere Zeichen zu verdrängen.

6.6 Die Vorinstanz ist in der Verfügung davon ausgegangen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein schwaches Zeichen handle. Wie bereits ausgeführt, genügen bei schwachen Zeichen schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (vgl. oben E. 4.3 mit Hinweisen). Die klanglichen Unterschiede bei der Gegenüberstellung sprachlich korrekt gebildeter Vergleichspaare, vor allem aber die Verbindung der Silben durch ein "A" im einen Fall und ein "O" im anderen (vgl. insoweit den Hinweis Jollers, in: MSchG, Art. 3 N. 145, zu hervorstechenden Vokalen als besonders zu berücksichtigende Silbenträger bzw. Silbengipfel) sowie der nicht übereinstimmende Sinngehalt stellen indessen Abweichungen dar, die sich die Widerspruchsmarke DERMOXANE aus den genannten Gründen (vgl. E. 6.3) auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft gefallen lassen muss. Der abweichende Verbindungsvokal sowie der bei korrekter Gegenüberstellung der Sprachvarianten unterschiedliche Schlusslaut gehen in hinreichendem Masse über die gemäss der Rechtsprechung bei schwachen Zeichen verlangten bescheidenen Abweichungen hinaus (vgl. Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*; vgl. ausserdem die zahlreichen Hinweise bei David, Art. 3 N. 22 zur Verwechselbarkeit entweder bei veränderter Endsilbe oder veränderter Mittelsilbe).

6.7 Soweit die Vorinstanz im Widerspruchsentscheid (III.D.4) darauf abstellt, dass es ausreiche, wenn eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf eines der Elemente Klang, Bild und Sinngehalt bestehe, um die jüngere Marke vom Markenschutz auszuschliessen, kann daraus für den vorliegenden Fall nichts gewonnen werden. Das Schriftbild beider Marken ist klar unterschiedlich (siehe oben E. 6.3.2). Auch im Klang-

bild wird die Verwechslungsgefahr allenfalls von einer – und noch dazu einer kennzeichnungsschwachen Silbe, "DERM" – ausgelöst, während die weiteren Elemente bei korrekter Gegenüberstellung der Aussprachevarianten voneinander abweichen.

6.8 Durch die Verschiedenheit in Klang, Schriftbild und Sinngehalt unterscheiden sich die strittigen Marken in wesentlichen Elementen sowie im Gesamteindruck. Aufgrund der sich daraus ergebenden mangelnden Zeichenähnlichkeit ist selbst bei Warenidentität eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ausgeschlossen. Die Frage der Warengleichartigkeit kann vorliegend deshalb offen gelassen werden.

7.
Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerde mangels Verwechslungsgefahr gutzuheissen und die Marke DERMASAN von der Vorinstanz auch für Kosmetika (Klasse 3) einzutragen ist. Demnach erübrigt es sich, auf die Rügen in Bezug auf die Einrede des Nichtgebrauchs näher einzugehen (vgl. dazu E. 3 hiervor).

8.
Ausgangsgemäss sind die Kosten des vorliegenden Verfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 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), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen und die Gerichtsgebühr auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

9.
Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Da die Vorinstanz indessen verfügt hat, dass die von der Wider-

sprechenden geleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– dem Institut verbleibt, kann auf die Aufhebung von Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids verzichtet werden, um so die Tragung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten durch die Widersprechende und Beschwerdegegnerin sicherzustellen.

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest. Vorliegend hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21. August 2009 eine solche eingereicht, die sich auf ein anwaltliches Honorar in Höhe von Fr. 6'380.– (ohne MWSt) und Auslagen in Höhe von Fr. 21.– beläuft. Die Beschwerdeführerin macht damit einen Stundenaufwand von 17.75 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 360.– geltend. Angesichts der durchschnittlichen Komplexität dieses Widerspruchsverfahrens erscheint indessen ein Stundenansatz von Fr. 300.– angemessen. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass der für die Replik geltend gemachte Aufwand als nur teilweise notwendig erscheint, ist der Aufwand auf 14 Stunden zu festzusetzen. Damit ist der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'541.80, bestehend aus einem Honorar in Höhe von Fr. 4'200.–, Auslagen in Höhe von Fr. 21.– zuzüglich Fr. 320.80 Mehrwertsteuer (7.6%), aufzuerlegen.

Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdegegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in Höhe von Fr. 2'800.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen (Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung). Angesichts des Verfahrensausgangs ist Ziffer 4 der Verfügung aufzuheben. Die Beschwerdegegnerin hat ebenfalls gemäss Art. 34 MSchG der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu zahlen. Die Vorinstanz spricht pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.– zu (Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen, Teil 5, Ziff. 9.4 [Stand: 1. Juli 2008]). Im vorliegenden Fall wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, weswegen der

Beschwerdeführerin insoweit eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 2'000.– zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen ist.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb endgültig und wird mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Ziffern 1 und 2 und 4 des Entscheides des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 8634 werden aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen, die Marke Nr. 550 472 DERMASAN auch für Kosmetika in der Klasse 3 einzutragen.

2.
Die Kosten des vorliegenden Verfahrens in Höhe von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– wird zurückerstattet.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zu bezahlen.

4.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 4'541.80 (inkl. MWSt) zu bezahlen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8634; Einschreiben; Beilage: Akten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Miriam Sahlfeld

Versand: 4. März 2010