Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7504/2006
{T 1/4}

Urteil vom 8. März 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Lidl Stiftung + Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167 Neckarsulm,
vertreten durch Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich,

Beschwerdeführer

gegen

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 Hamburg,

Beschwerdegegner

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,

Vorinstanz

betreffend

Widerspruchsverfahren Nr. 7761 Chic (fig.) / LIP CHIC

Sachverhalt:

A. Die Beschwerdegegnerin liess die Wortmarke LIP CHIC am 5. Februar 2005 unter der Nummer IR 844'883 für "*Cosmétiques, cosmétiques décoratifs*" in Klasse 3 im Internationalen Markenregister eintragen. Die Eintragung wurde am 5. Mai 2005 in der Gazette OMPI des marques internationales veröffentlicht.

B. Am 30. August 2005 erhob die Beschwerdeführerin vor dem Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) gegen diese Eintragung Widerspruch. Dieser ist auf ihre Internationale Eintragung IR 654'488 Chic (fig.) gestützt, die für "*Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices*" in Klasse 3 registriert ist. Die Widerspruchsmarke sieht wie folgt aus:



C. Die in Deutschland ansässige Beschwerdegegnerin reagierte nicht auf die vorsorgliche Schutzverweigerung der Vorinstanz gegenüber der angefochtenen Marke und bestellte keinen Vertreter für dieses Verfahren. Sie wurde darum am 13. Juli 2006 vom Widerspruchsverfahren ausgeschlossen.

D. Mit Entscheid vom 23. August 2006 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab, da zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe.

E. Die Beschwerdeführerin erhob am 22. September 2006 gegen diesen Entscheid Beschwerde vor der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum. Diese gab der Beschwerdegegnerin erneut Gelegenheit, sich zu äussern, und einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu bestellen.

F. Die Beschwerdegegnerin verzichtete wiederum auf eine Stellungnahme. Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 29. November 2006, die Beschwerde abzuweisen, worauf der Schriftenwechsel geschlossen wurde.

G. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

H. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes/VGG, SR 173.32). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wur-

de in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes/ VwVG (SR 172.021) am 22. September 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c Markenschutzgesetz/MSchG, SR 232.11). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, 119 II 477 E. 2d *Radion*) und nach der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren sind, und umgekehrt (Lucas David, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 8 zu Art. 3 MSchG).

3. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass die zu vergleichenden Marken identische Waren beanspruchen (E. III.B. des angefochtenen Entscheids), was nicht bestritten ist. Dennoch verneinte sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, da der übereinstimmende Bestandteil "chic" für solche Waren anpreisend sei und zum Gemeingut gehöre, und da die Marken in ihren übrigen Bestandteilen genügend von einander abweichen würden (E. III.D. des angefochtenen Entscheids).

4. Die Beschwerdeführerin bestreitet die Qualifikation von "chic" als Begriff des Gemeinguts. Zum Gemeingut zählen unter anderem Begriffe der Alltagssprache, die sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpfen (BGE 128 III 457 E. 1.6 *Premiere*, 129 III 227 f. E. 5.1 *Masterpiece;* David, N. 14 zu Art. 2 und N. 29 zu Art. 3 MSchG). Dazu werden insbesondere Wörter wie "prima", "gut", "fein", "extra" gerechnet, die reklamehaft den Zweck oder Nutzen der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 80 zu Art. 2 MSchG, Eugen Marbach, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht SIWR Band III, Basel 1996, S. 41; BGE 91 I 356 *ever fresh*, BGer in sic! 2005, 278 *Firemaster*, PMMBl 1992 I 64 *I ♥ you*, RKGE in sic! 1997, 161 *Bienfait total*, sic! 2001, 30 *Masterdrive*, sic! 2001, 135 *Kraft*, sic! 2003, 134 *Cool Action*). Diese anpreisende Bedeutung muss vom Betrachter ohne Zuhilfenahme der Fantasie direkt erkannt werden (David, N. 9 f. zu Art. 2 MSchG, BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, 114 II 373 E. 1 *Alta tensione*, 91 I 358 E. 4 *ever fresh*). Grenzfälle sind einzutragen und der Beurteilung durch Zivil- und Strafgerichte zu überlassen (BGE 129 III 229 E. 5.3 *Masterpiece*, 130 III 332 E. 3.2 *Swatch*). Allerdings genügt es, dass die fragliche Bedeutung von einem Teil der Abnehmerkreise oder nur in einer Sprachregion nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden wird, damit die Marke zum Gemeingut zählt (BGE 128 III 451 E. 1.5 *Premiere*, 127 III 166 f. E. 2b/aa *Securitas*, 97 I 83 *Top Set*).

5. Die Vorinstanz führt zu Recht aus, dass "chic" die Bedeutung von "elegant, vornehm" hat und in allen schweizerischen Landesgegenden verstanden wird. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird die Bedeutung dieses Wortes mit dem Angebot von Kosmetikwaren ohne Zuhilfenahme der Fantasie sofort in einen direkten Zusammenhang gebracht. Der Ausdruck beschreibt unmittelbar verständlich die durch die Anwendung von Kosmetik am Menschen beabsichtigte Wirkung, ein ansprechendes, elegantes Aussehen. Im Vergleich mit den neutralen Begriffen "elegant" und "vornehm" wirkt "chic" überdies positiv-anpreisend. Die positive Färbung, die schon im ursprünglich deutschen und heute veralteten Wort "Schick" (= modische Eleganz, vgl. "Geschick") enthalten war, haftet dem Begriff heute noch an (JEAN DUBOIS/HENRI MITTERAND/ALBERT DAUZAT, Larousse Grand Dictionnaire Etymologique & Historique du français, Paris 2005, S. 194, dtv Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 3. Aufl. München 1997, S. 1195). Obwohl "chic" sich im Sinnzusammenhang mit Kosmetik auf eine Person bezieht, die diese Ware benützt, und nicht als Attribut der Ware selbst verstanden wird, wirkt es darum anpreisend-beschreibend. Also ist es kennzeichnungsschwach. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegt vor allem auf ihrem Bildbestandteil, der von der angefochtenen Marke nicht übernommen wird. Die angefochtene Marke verwendet stattdessen das englische Wort "Lip" für "Lippe" als ersten Markenbestandteil. Sie kombiniert ein englisches Substantiv mit einem nachgestellten, französischen Adjektiv auf ungewöhnliche Weise. Dadurch unterscheidet sie sich, wie die Vorinstanz korrekt feststellt, genügend von der Widerspruchsmarke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

6. Hieran ändert nichts, dass der Generaldirektor des französischen nationalen Instituts für Geistiges Eigentum in einem parallelen Widerspruchsverfahren am 21. Oktober 2005 das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht hat, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. In jenem Verfahren wurde nämlich nur geprüft, ob "chic" eine Eigenschaft der gekennzeichneten Waren beschreibt. Im vorliegenden Fall ist dagegen entscheidend, dass "chic" eine anpreisende Bedeutung für den Zweck und Nutzen der Waren hat. Die sprachlichen und rechtlichen Besonderheiten, die unter französischem Recht zur Gutheissung des Widerspruchs geführt haben, können darum nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen werden (BGE 129 III 229 E. 5.5 *Masterpiece*).

7. Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung ist der Beschwerdegegnerin nicht zuzusprechen, da sie sich nicht am Verfahren beteiligt hat (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements 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 beschwerdeführenden Partei im Fall einer Marken-

verletzung 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 stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 BGG). Es ist darum rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und der angefochtene Entscheid wird bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat damit noch Fr. 500.-- zu bezahlen.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben)
   - der Beschwerdegegnerin (auf diplomatischem Weg)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. Nr. 7761) (eingeschrieben)

Der Vorsitzende der Spruchkammer:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

Versand am: 8. März 2007