Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-3126/2010

Urteil vom 16. März 2011

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

The Organic Pharmacy Ltd, 27 Thurloe Street,
GB-London SW7 2LQ United Kingdom,
vertreten durch Rechtsanwälte ZARDI & CO., S.A.,
Via G. B. Pioda 6, 6900 Lugano,
Beschwerdeführerin,

gegen

Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle,
FR-92200 Neuilly-sur-Seine,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Fürsprecher Hans-Peter Rüfli, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsentscheid Nr. 9473, betreffend IR 446 944 – CC (fig.) / IR 938 741 - Organic Glam OG (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die internationale Registrierung Nr.938'741 "Organic Glam" (fig.) wurde am 15. November 2007 in der "Gazette OPMI des marques internationales" Nr. 41/2007 veröffentlicht. Sie geniesst in der Schweiz Schutz für folgende Waren:

Klasse 3: *Produits cosmétiques et de maquillage, contenant tous des ingrédients naturels ou issus d'un mode production biologique.*

Die ohne Farbanspruch angemeldete Internationale Registrierung hat folgendes Aussehen:



B.
Die Chanel S.A.S. erhob am 27. Februar 2008 Widerspruch gegen die Schutzausdehnung dieser Registrierung auf die Schweiz. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 446'944 "CC" (fig.), welche für Waren der

Klasse 3: *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.*

registriert ist und folgendes Aussehen hat:



Zur Begründung machte die Widersprecherin geltend, die Marken würden für gleichartige Waren, namentlich kosmetische Produkte und Make-up

verwendet. An den Zeichenabstand seien aufgrund der Wechselwirkung zwischen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit daher besonders hohe Anforderungen zu stellen. Das angefochtene Zeichen verbinde die Buchstaben O und G so, dass sich daraus ebenso eine symmetrische Schnittmenge ergebe wie bei den zwei in einander geschobenen C. Die Unterschiede beschränkten sich darauf, dass beim O der Kreis nicht unterbrochen sei wie beim gespiegelten C der Widerspruchsmarke und man dem anderen C ein "–" hinzugefügt habe, so dass daraus ein G werde. Der verbale Zusatz "Organic Glam" über dem "Monogramm" sei rein beschreibend, dränge sich beim Lesen nicht auf und vermöge daher nicht, die entstandene Zeichenähnlichkeit zu kompensieren. Zu berücksichtigen sei weiter der überragende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Insgesamt sei von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen.

C.

Mit Schreiben vom 5. August 2008 nahm die Widerspruchsgegnerin Stellung. Sie erhob die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte weiter geltend, es handle sich nicht um gleichartige Waren, insbesondere da Kosmetika aus natürlichen Inhaltsstoffen und biologischer Herstellungsweise einen anderen Konsumentenkreis ansprächen und in anderen Geschäften vertrieben würden. Die Zeichen unterschieden sich klanglich und hätten auch sinngehaltlich nichts gemein. In visueller Hinsicht sei zu berücksichtigen, dass OG als Initialen für "Organic Glam" erkennbar seien, während die beiden "C" eher den Eindruck einer geometrischen Form als den von Initialen vermittelten. Die Zeichen seien nicht verwechselbar. Des Weiteren wies sie darauf hin, dass Akronyme Marken seien, welche es in Kauf nehmen müssten, mit anderen ähnlichen Zeichen den Markt zu teilen. Sie legte eine Liste von eingetragenen Marken mit verschlungenen Lettern bei.

D.

Nachdem Vergleichsgespräche zwischen den Parteien nicht zustande gekommen waren [*intern: BG erwähnt, dass Verhandlungen im Gange seien BF bestreitet dies, Inhalt unbekannt],* replizierte die Widersprecherin innert erstreckter Frist mit Schreiben vom 4. Mai 2009 und beantragte erneut eine Sistierung des Verfahrens zu Vergleichszwecken. Zum Nachweis des Markengebrauchs legte die Widersprecherin fünf Rechnungen vor für die fünf Jahre des Referenzzeitraums sowie zwei Werbeseiten und verwies im Übrigen auf

die Berühmtheit der Marke. Da es sich um eine starke Marke handle, falle der geschützte Ähnlichkeitsbereich grösser aus und erstrecke sich namentlich auf verschränkte Buchstabendoppel, da der Konsument andernfalls von Serienmarken desselben Inhabers ausgehe. Das Wortelement "Organic Glam" sei ohne Bedeutung.

E.
Mit Schreiben vom 22. Mai 2009 lehnte die Widerspruchsgegnerin eine Sistierung zu Vergleichsverhandlungen ab und duplizierte mit Eingabe vom 24. Juli 2009. Sie machte geltend, dass die Berühmtheit der Marke gemäss Art. 15 Markenschutzgesetz im Widerspruchsverfahren keine Rolle spiele. Sie äusserte die Ansicht, die Widersprecherin habe den rechtserhaltenden Gebrauch nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Im einzelnen wendete sie ein, die Widersprecherin habe den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 4. August 2008 unberücksichtigt gelassen, die Rechnungen nicht durch Katalogseiten mit den verrechneten Produkten substanziiert, für die Jahre 2003 und 2004 seien Rechnungen für CHANEL CHANCE-Produkte vorgelegt worden, welche sich von "ↃC" Produkten unterschieden. Sie wies darauf hin, dass, auch wenn von der Rechtsprechung keine Umsatzzahlen verlangt würden, so müsse der Absatz aber doch im Verhältnis zu Nachfrage stehen. Schliesslich macht sie geltend, dass der Rechnungsempfänger ein Unternehmen sei, das vor allem sogenannte Duty-Free-Geschäfte beliefere, weswegen von einer Bearbeitung des schweizerischen Marktes kaum die Rede sein könne. Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit verweist sie auf die bereits dargelegten Unterschiede. Weiter vertrat sie die Ansicht, bei ihren Produkten handle es sich um Nischenprodukte, welche sich in Vertrieb, Lagerung und Konsumentenkreis erheblich unterschieden.

F.
Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Verfügung vom 30. März 2010 gut. Sie liess die zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs eingereichten Unterlagen für bestimmte Waren ausreichen. Die Darstellung des Widerspruchszeichens auf diesen Unterlagen in einem Kreis sei nur als Ausschmückung zu verstehen und führe daher nicht zu einem abweichenden Gebrauch. Sie bejahte die Gleichartigkeit der Waren. Die Festlegung auf bestimmte Inhaltsstoffe und eine besondere Herstellungsweise ändere daran nichts. In Bezug auf die Zeichenähnlichkeit stellte die Vorinstanz fest, dass das Bildelement die angefochtene Marke präge, während im mündlichen Verkehr der Wortbestandteil überwiege. Die in klanglicher Hinsicht auszumachenden

Unterschiede und Differenzen im Sinngehalt sah sie als durch das übereinstimmende Bildelement zweier nach aussen geöffneter Kreise kompensiert an und ging im Weiteren von einer Ähnlichkeit der beiden Zeichen aus. Im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr wertete sie die Widerspruchsmarke als institutsnotorisch bekannte Marke mit starker Kennzeichnungskraft und einem infolge dessen erweiterten Schutzumfang. Das prägende Element der Widerspruchsmarke seien die Rücken an Rücken stehenden C, die in einander verschoben seien, so dass eine symmetrische Schnittmenge entstehe. Diese übernehme die angefochtene Marke mit nur geringfügigen, ihrerseits nicht kennzeichnungskräftigen Zusätzen (schwarzes Rechteck und beschreibendes Wortelement), weswegen im Ergebnis die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

G.

Die Widerspruchsgegnerin focht den Widerspruchsentscheid mit Beschwerde vom 29. April 2010 vor dem Bundesverwaltungsgericht an. Sie beantragt sinngemäss (Übersetzung):

> 1. Angesichts der Haltlosigkeit der Glaubhaftmachung des rechtsgenüglichen Gebrauchs der Widerspruchsmarke den Entscheid der Vorinstanz vom 30. März 2010 im Verfahren Nr. 9473 aufzuheben und den Widerspruch abzuweisen;
>
> 2. Für den Fall, dass die vorgenannte Hypothese verneint und der Markengebrauch der Beschwerdegegnerin als rechtsgenüglich erachtet wird, den Entscheid der Vorinstanz vom 30. März 2010 im Verfahren Nr. 9473 aufgrund der fehlenden Verwechselbarkeit der Zeichen, aufzuheben und den Widerspruch abzuweisen;
>
> 3. Die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 938'741 "Organic Glam (fig.)" Schutz für die Schweiz zu gewähren.
>
> 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung führt sie aus, die Berühmtheit einer Marke im Sinne von Art. 15 Markenschutzgesetz habe keinerlei Auswirkungen im Widerspruchsverfahren. Hinsichtlich des Markengebrauchs kommt sie auf ihre im Widerspruchsverfahren gemachten Einwendungen zurück. Betreffend die Warengleichheit vertritt sie die Auffassung, die Waren unterschieden sich in Verwendung und Zweckbestimmung. Sie wendet sich des Weiteren insbesondere gegen die Feststellungen des Instituts

die Zeichen seien ähnlich und die Verwechslungsgefahr werde durch den infolge Berühmtheit erweiterten Schutzumfang begründet.

H.
Mit Beschwerdeantwort vom 16. August 2010 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde abzuweisen. Sie bestreitet die Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach nur eine vergleichsweise geringe Marktdurchdringung geltend gemacht worden sei. Angesichts der Bekanntheit der Marke sei es unverhältnismässig von ihr zu verlangen, in quantitativer Hinsicht Benutzungsbelege im Verhältnis zu ihren Umsätzen vorzulegen. Zur Warengleichartigkeit weist sie darauf hin, dass es vor allem auf den Verwendungszweck ankomme, der bei den Waren der Markeninhaberinnen in Gestalt der Körperpflege identisch sei. Bezogen auf die Zeichenähnlichkeit übernimmt die Beschwerdegegnerin die Argumentation der Vorinstanz im Rahmen des Widerspruchsentscheids.

I.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 7. Juli 2010 auf eine Stellungnahme und beantragt unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

J.
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. 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). Ist die Widerspruchsmarke in den fünf Jahren vor Widerspruchserhebung nicht rechtserhaltend gebraucht worden, kann der Widerspruchsgegner dies einredeweise geltend machen (Art. 32, Art. 12 Abs. 1 MSchG).

3.
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*).

3.1. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. 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 127 III 160 E. 2a S. 165 f. *Securitas/Securicall,* BGE 122 II 382 E. 1 S. 384 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/ BOKS;* 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).

3.2. Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft von Bedeutung, da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon;* Urteil des BVGer B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 7 *Golay/Golay Spierer [fig.]*; 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.).

4.

Im vorliegenden Fall ist die Verwechslungsgefahr aus Sicht der Käuferschaft von Kosmetika zu prüfen, die sich jedenfalls auch an das allgemeine Publikum richten. Von einem gesonderten Verkehrskreis von Konsumenten für Kosmetika aus natürlichen Inhaltsstoffen und biologischer Herstellungsweise ist nicht auszugehen (vgl. dazu auch Urteil des BVGer B-2303/2007 vom 8. September 2010 E. 4.3 *Tahitian Noni et al.*).

5.

5.1. Die Beschwerdeführerin hat einredeweise geltend gemacht, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Auf entsprechende Verfügung der Vorinstanz legte die Beschwerdegegnerin

zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs für den Zeitraum vom 5. August 2003 bis zum 5. August 2008 gemäss Art. 32 MSchG fünf Rechnungen für jedes der Gebrauchsjahre 2003-2007 sowie Werbeanzeigen vor und bezeichnete angesichts der Bekanntheit der Widerspruchsmarke für kosmetische Produkte die Erhebung der Einrede als mutwillig. Die Vorinstanz erachtete die beigebrachten Unterlagen als ausreichend, um den ernsthaften Gebrauch im Referenzzeitraum für einen Teil der Produkte wie sie in den Rechnungen benannt sind, nämlich Parfums, Lippenstifte, Deos, Körperlotions, Abschminksalben, Make-up, Duschgels, Gesichtsserum- und creme (Klasse 3) glaubhaft zu machen. Der die Buchstaben umgebende Kreis stelle keinen, von der Registrierung abweichenden Gebrauch dar. Die Beschwerdeführerin rügt wie schon im Widerspruchsverfahren, dass das erste Halbjahr 2008 nicht berücksichtigt sei, in den Rechnungen teilweise auf eine andere Marke des Hauses Chanel (Chanel Chance; 2003 und 2004) Bezug genommen werde und dass Duty Free Shops, welche als Rechnungsempfänger figurierten, eine Bearbeitung des schweizerischen Marktes nicht glaubhaft machten. Ausserdem fehle es an einem die Rechnungen begleitenden Bildmaterial (vgl. auch G. hiervor).

5.2.

5.2.1. Die Vorinstanz ist zunächst zu Recht davon ausgegangen, dass der das Buchstabendoppel umgebende Kreis nicht zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Banale grafische Zusätze wie der vorliegend hinzugefügte Kreis vermögen das besonders arrangierte Buchstabendoppel als dominantes Element nicht zu verändern (vgl. als Gegenbeispiel Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 9 *[ICE/Ice Cream fig.]*)

5.2.2. Der Vorinstanz ist ebenfalls darin zuzustimmen, dass es unschädlich ist, dass auf den beigefügten Rechnungen Produkte der Linie Chanel Chance fakturiert werden. Aus den beigefügten Werbeprospekten kann geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke – wie auch die Vorinstanz festgestellt hat – jeweils auf dem Deckel der Verpackungen bzw. Flacons angebracht ist. Es ist davon auszugehen, dass dies auch für die Produkte der Linie Chanel Chance zutrifft. Im vorliegenden Fall wurden die mit der Marke versehenen Kosmetika eingeführt und in der Schweiz vertrieben, die Marke also auch hier benützt (vgl. dazu BGE 102 II 111, E. 3 S. 117 *Silva/Silva Thins*). Daher sind die Rechnungen für die Jahre 2003 und 2004 grundsätzlich als zur Glaubhaftmachung des

Gebrauchs geeignet anzusehen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass dem Erfordernis des wirtschaftlichen Gebrauchs unter Umständen und wie nachfolgend gezeigt wird, auch mit Rechnungen des Grosshändlers an einen unabhängigen Zwischenhändler Genüge getan werden kann (vgl. hierzu das kritische Urteil des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.6 *Heidiland/Heidi-Alpen*). Eine rein innerbetriebliche oder konzerninterne (vgl. Urteil des BVGer B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7 *K.SWISS [fig.]/K SWISS [fig.]*) Verwendung des Zeichens könnte als wirtschaftlicher Gebrauch nicht anerkannt werden (vgl. MARKUS WANG, in: MSchG, Art. 11 N. 46 ff.).

5.2.3. Die von der Beschwerdeführerin zum Ausdruck gebrachte Befremdlichkeit erscheint insofern als nachvollziehbar, als die Beschwerdegegnerin zum rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz ausgerechnet Rechnungen vorlegt, die an ein Unternehmen gerichtet sind, welches in der Schweiz ausschliesslich Ladengeschäfte in Flughäfen unterhält, wenn es doch auf der Hand zu liegen scheint, dass die Produkte der Beschwerdegegnerin auch in anderen Geschäften in der Schweiz erhältlich sind. Sie rügt damit sinngemäss, die Beschwerdegegnerin habe in nicht hinreichender Weise glaubhaft gemacht, dass sich die aus dem Territorialitätsprinzip ergebende Voraussetzung des Gebrauchs im Inland (zuletzt Urteil des BGer 4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 *Gallup* mit Hinweisen; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zürich 2005, S. 107) erfüllt sei. Ob die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch die Vermarktung auf Flughäfen der Voraussetzung des Inlandgebrauchs genügt oder ob darauf wegen der Berühmtheit der Marke zu verzichten ist (vgl. KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 59; BGer 4C.354/1999 vom 12. Januar 2000 E. 2 *Chanel IV*), kann vorliegend offen bleiben. Ist es doch als gerichtsnotorische Tatsache anzusehen (zu gerichtsnotorischen Tatsachen vgl. Urteile des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.2 *YO/YOG [fig.]*, B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 7 *Redbull/Stierbräu, Bull/ Stierbräu*), dass die von der Beschwerdegegnerin registrierten Waren nicht nur in Flughafenshops, sondern auch in anderen Verkaufsstätten auf dem Schweizer Markt präsent sind. Damit ist von einem ernsthaften Gebrauch der Marke in der Schweiz auszugehen.

5.2.4. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein Gebrauch der Marke über einen längeren Zeitraum erforderlich (Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.2.2. *Kinder/Kinder Party*).

Dem Umstand, dass die Beschwerdegegnerin keine Gebrauchsbelege für die ersten acht Monate des Jahres 2008 eingereicht hat, ist, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin, keine Bedeutung beizumessen. Die für die Jahre 2003-2007 exemplarisch eingereichten Rechnungen zeichnen das Gesamtbild eines Gebrauchs über einen längeren Zeitraum. Mit der Vorinstanz ist der ernsthafte Gebrauch durch die vorgelegten Rechnungen und Auszüge aus Werbemassnahmen für die von der Vorinstanz benannten Produkte, Parfums, Lippenstifte, Deos, Körperlotions, Abschminksalben, Make-up, Duschgels, Gesichtsserum- und creme, insgesamt als hinreichend glaubhaft gemacht anzusehen.

6.
Nach der Feststellung, dass von einem rechtserhaltenden Gebrauch für einen Teil der Waren ausgegangen werden muss, ist nunmehr zu prüfen, ob die durch die zu vergleichenden Marken zu kennzeichnenden Waren gleich oder gleichartig sind.

6.1. Für die Frage, ob Warengleichartigkeit bzw. Warenidentität vorliegt, ist auf die Waren abzustellen, für welche die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht worden ist, namentlich Parfums, Lippenstifte, Deos, Körperlotions, Abschminksalben, Make-up, Duschgels, Gesichtsserum- und creme (vgl. Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 *Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva [fig.])*. Von Warengleichartigkeit ist auszugehen, wenn Verbraucherkreise auf den Gedanken kommen können, die unter ähnlichen Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (LUCAS DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 32). Die Rechtsprechung stellt vermehrt auf verschiedene Indizien wie Klassenzugehörigkeit, Verwendungszweck, Austauschbarkeit, Herstellungsstätte und technisches Know-How, Vertriebswege oder Abnehmerkreise ab, um einen Ähnlichkeitsgrad zu bestimmen (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 241 ff. mit zahlreichen Hinweisen).

Die angefochtene Marke ist zur Kennzeichnung von Kosmetika (Klasse 3) eingetragen. Die Waren, für welche die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft machen konnte, gehören ebenfalls dieser Klasse an. Die sich gegenüberstehenden Waren dienen dem übereinstimmenden Zweck der Schönheits- bzw. der Körperpflege und sind als austauschbar zu erachten. Da auch aufgrund der weiteren zuvor

genannten Indizien keine erheblichen Unterschiede erkennbar sind, ist von Warenidentität mindestens jedoch hochgradiger Gleichartigkeit zwischen den genannten Produkten der Beschwerdegegnerin und den Kosmetika der Beschwerdeführerin auszugehen. Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Umstand, dass das US-amerikanische Trademark Office das Zeichen N° 6 für Nagellack als nicht mit N° 5 (einer weiteren Marke der Beschwerdegegnerin) für Parfüm verwechselbar ansah, kann vom Bundesverwaltungsgericht nicht berücksichtigt werden, da der Entscheid dem Gericht nicht vorliegt und zudem gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ausländische Präjudizien das Gericht nicht binden (BGE 130 III 113, 118 *Montessori*; kritisch DAVID RÜETSCHI, Beweisrecht, in: MSchG, N. 58).

6.2. Die Beschwerdeführerin macht geltend die Marken seien nicht gleichartig oder gar identisch, da sich der Registereintrag der angefochtenen Marke ausdrücklich auf *Produits cosmétiques et de maquillage, contenant tous des ingrédients naturels ou issus d'un mode production biologique* beziehe. Diese Nischenprodukte sprächen andere Konsumenten an und gelangten nicht auf denselben Vertriebswegen wie industrielle Produkte (Beschwerde, S. 13) an den Konsumenten. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin vertreten dagegen die Auffassung, dass der übereinstimmende Verwendungszweck der in beiden Verzeichnissen aufgeführten Waren dazu führe, dass diese aus Sicht der Konsumenten gleichartig seien (Beschwerdeantwort, Ziff. 9). Auch die Rechtsprechung stellt wie erwähnt auf den Verwendungszweck (vgl. dazu JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 249 ff. mit zahlreichen Beispielen) und die damit verbundene Austauschbarkeit ab. Die von der Beschwerdeführerin zu den Inhaltsstoffen und der Herstellungsweise ihrer Produkte im Register gemachten Angaben ändern nichts daran, dass die beanspruchten Waren aus Sicht der Konsumenten denselben Verwendungszweck der Schönheitspflege verfolgen.

6.3. Zu prüfen bleibt, ob sich die Beschwerdeführerin zum Nachweis fehlender Warengleichartigkeit auf weitere Indizien wie Vertriebswege und Abnehmerkreise stützen kann, weil diese nur natürliche Inhaltsstoffe enthalten und biologisch hergestellt worden sind.

6.3.1. Während aus einem identischen Vertriebskanal (z.B. Supermarkt) nicht zwingend Warengleichartigkeit abgeleitet werden kann, lässt sich aus klar getrennten Vertriebswegen oft auf eine fehlende Gleichartigkeit schliessen (Urteil des BGer 4C.392/2000 vom 4. April 2001 in sic! 5/2001

408 f. E. 2b *Jaguar/Jaguar*; Urteil des BVGer B-6600/2007 vom 23. Januar 2009 E. 7.3 *Cerezyme/Cerezyme*). Allerdings muss bei der Bestimmung der Warenähnlichkeit nicht auf die tatsächlichen, aktuellen Vertriebskanäle abgestellt werden. Vielmehr sind allein die für die Waren allgemein üblichen Vertriebskanäle zugrunde zu legen. Der Umstand, dass die Produkte der Beschwerdeführerin derzeit offenbar vornehmlich über das Internet vertrieben werden, bedeutet nicht, dass dieselben Produkte – als weiterem allgemein üblichen Vertriebskanal – nicht auch in Parfümerien, Drogerien oder den entsprechenden Abteilungen von Warenhäusern und damit Seite an Seite mit jenen der Beschwerdegegnerin vertrieben werden könnten (vgl. hierzu etwa Urteil des BVGer B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 4.1 ff. *Old Navy/Old Navy*; vgl. dazu JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 273 f. mit Hinweisen).

6.3.2. Auch die Abnehmerkreise können auf eine fehlende Warengleichartigkeit hinweisen, sofern die Waren üblicherweise klar an unterschiedliche Abnehmer gerichtet sind (vgl. in diesem Zusammenhang, Urteil des BVGer B-6600/2007 vom 23. Januar 2009 E. 7.3 *Cerezyme/Cerezyme* Brauereipräparate auf Enzymbasis für Bierbrauer einerseits und Medikamente auf gleicher Basis für Gaucherkranke andererseits). Vorliegend ist nicht davon auszugehen, dass die Konsumenten bzw. Konsumentinnen industrieller Kosmetika einerseits und auf natürlicher Basis hergestellter Kosmetika andererseits zwei klar zu trennende Abnehmerkreise bilden (vgl. dazu E. 4 hiervor).

6.4. Für den vorliegenden Fall ist daher von hochgradiger Warengleichartigkeit auszugehen.

7.
Sind die zu vergleichenden Waren in hohem Mass gleichartig, ist zu prüfen, ob der zu verlangende, entsprechend höhere Zeichenabstand (vgl. E. 3.1 hiervor) vorliegt, um im Sinne der Beschwerdeführerin die Gefahr einer Verwechslung zu bannen.

7.1. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck von Wortmarken abgestellt, welche durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt bestimmt werden (MARBACH, a.a.O., N. 872). Den Wortklang 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/Boks*; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 *Feel'n learn/See'n learn*).

7.2. Sofern man Akronyme oder geometrische Formen überhaupt zu Gehör bringen kann (vgl. jedoch Urteil des BVGer B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 4.3.3 *MBR/MR [fig.]*), lässt sich zwischen den im Streit stehenden Marken insoweit keinerlei Übereinstimmung feststellen. Erkennt man in der Widerspruchsmarke zwei Buchstaben, "C", wäre man geneigt, diese als "CC" (tsetse) auszusprechen, welches dem gänzlich abweichenden, wesentlich längeren Wortlaut "OG Organic Glam", "OG" oder "Organic Glam" gegenübergestellt werden müsste. Dies gilt auch bei einer englischen Aussprache der Buchstaben, die ebenfalls beim Zeichenvergleich zu berücksichtigen ist (MARBACH, a.a.O., N. 907). Auch wenn vom Widerspruchszeichen auf das Unternehmen geschlossen würde, wäre auch zwischen CHANEL und der angefochtenen Marke keine auch nur annähernde Ähnlichkeit festzustellen. Die Vorinstanz hat daher zu Recht eine Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht verneint (Verfügung, III.C.4).

7.3. Auch Akronyme und geometrische Formen können einen Sinngehalt transportieren (vgl. insoweit Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 3.4 *A – Z*). Aus der Widerspruchsmarke ergibt sich kein auf den ersten Blick erkennbarer Sinngehalt. Dass es sich um die stilisierten Initialen der verstorbenen Firmengründerin Coco Chanel handelt, dürfte heute wohl nur noch einem Bruchteil der Konsumenten bekannt sein. Demgegenüber lässt sich aus dem verbalen Zusatz im angefochtenen Zeichen "Organic Glam" der Hinweis auf die englische Wortkombination "organic glamour", übersetzt "biologischen Glanz" bzw. "organischen Zauber" entnehmen (vgl. insoweit PONS Grosswörterbuch, Stuttgart 2002, S. 386), wobei letzterer Sinngehalt anders als der zuerst genannte möglicherweise nicht von allen Konsumenten ohne weiteres verstanden wird. Da eine begriffliche Ähnlichkeit voraussetzt, dass die konfligierenden Marken einen für die massgebenden Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt haben (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 273 f. mit Hinweisen), kann im Falle fehlenden Sinngehalts bei einer der Marken insoweit nicht von Ähnlichkeit ausgegangen werden.

7.4. Da aufgrund der vorgenannten Parameter nicht von Zeichenähnlichkeit auszugehen wäre, ist vorliegend von besonderer Bedeutung, ob die Zeichen sich in schriftbildlicher bzw. visueller Hinsicht gleichen oder ob der erforderliche Zeichenabstand eingehalten wird.

7.4.1. Die Vorinstanz geht davon aus, dass die angefochtene Marke den aus einem Buchstabendoppel bestehenden Teil, welchen sie als prägend bezeichnet, vollständig übernimmt, nur durch schwache Bestandteile ergänzt und daher von einer visuellen Ähnlichkeit auszugehen sei. Die Beschwerdeführerin hingegen bezeichnet den Schriftzug "Organic Glam" als gut lesbar und auffällig positioniert, wodurch sich die Zeichen klar unterschieden (Beschwerde, S. 15 oben).

7.4.2. Das Widerspruchszeichen kann sowohl als Verquickung zweier Buchstaben (C) als auch als geometrische Form angesehen werden. Die angefochtene Marke weicht von dieser Grundform insoweit ab, als die von ihr registrierten grossen ebenfalls verquickten Buchstaben klar als solche nämlich O und G zu erkennen sind. Darüber hinaus stehen diese Lettern in weisser Schrift auf einem schwarzen Rechteck. Über diesem ist in schwarzer Schrift das Wortelement "Organic Glam" angebracht. Insgesamt verwendet die Widerspruchsmarke einen sichtlich fetteren Schrifttyp.

7.4.3. Für die Beurteilung der visuellen Ähnlichkeit ist zu beachten, dass die Widerspruchsmarke mit der Verwendung zweier Buchstaben als Buchstabenmarken erscheint, ebenso aber als Bildmarke, nämlich eine geometrische Form angesehen werden kann, während es sich bei der angefochtenen Marke klar um eine grafisch gestaltete Wortmarke handelt. Die Vorinstanz lehnt bei einem Vergleich kombinierter Marken schematische Regeln ab und hält den Gesamteindruck für ausschlaggebend. Von den üblichen Parametern des Schriftbildvergleichs können richtigerweise schon der Sache nach jedenfalls nicht alle, etwa die Wortlänge oder Vergleich von Wortanfang und Wortende, herangezogen werden.

Nicht vernachlässigt werden kann indessen, dass nach übereinstimmender Rechtsprechung und Lehre Kurzzeichen und Akronyme leichter erfasst werden und sich besser einprägen als längere Wörter (BGE 121 III 377, 379 E. *BOSS/BOKS*; Urteil des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 9 *F1/F1H2O,* B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 10 *AZ/6AZ [fig.],* B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 4.3.1 *MBR/ MR [fig.]* mit Hinweisen; JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 134; MARBACH, a.a.O., N. 905 ff.). Der Verkehr ist sich bei solchen Zeichen gewohnt auf kleine Abweichungen zu achten. Nur bei identischen Buchstabenfolgen (vgl. Urteil des BVGer B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 7 *EA [fig.]/EA [fig.]*) oder Abweichungen nur in klanglich oder

schriftbildlich ähnlichen Chiffren (z.B. D und P, vgl. Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 2. August 2001 E. 3 *MDC/MPC by TENSON [fig.]*; MARBACH, a.a.O., N. 907, Fn. 1145 und 1146) ist von Zeichenähnlichkeit auszugehen. Danach wären die Konsumenten ohne Weiteres in der Lage eine Kombination aus zwei verquickten C einerseits von einem mit einem O verquickten G andererseits zu unterscheiden. Nach Auffassung Marbachs ist bei der Annahme von Zeichenähnlichkeit ohnehin Zurückhaltung angezeigt, sobald ein Akronym in der Marke selbst erklärt wird. Der Verkehr sei sich bewusst, dass identische Akronyme sehr Verschiedenes bedeuten könnten. Werde der Sinngehalt der Buchstabenfolge aufgelöst könne damit unter Umständen ein genügender Zeichenabstand gewahrt werden (a.a.O., N. 909). Betrachtet man die Widerspruchsmarke anders als die Vorinstanz primär als grafisch gestaltetes Akronym ist daher entgegen deren Auffassung nicht von einer Ähnlichkeit in visueller bzw. schriftbildlicher Hinsicht auszugehen.

7.4.4. Aus Sicht der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz steht bei der Betrachtung der Widerspruchsmarke indessen offenbar nicht der Wort- bzw. Akronymcharakter im Vordergrund. Zentral ist nach ihrer Auffassung das Bildelement, bzw. die Bildwirkung zwei in einander geschobener, jeweils nach aussen geöffneter Kreise, die sie als prägend erachten und in der angefochtenen Marke wiederfinden. Zu prüfen ist demnach wie die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist, wenn in Bezug auf die Widerspruchsmarke nicht von Buchstaben, sondern einem Bildelement auszugehen ist.

Grundsätzlich wird bei Übernahme eines Hauptbestandteils der älteren Marke die Zeichenähnlichkeit bejaht (statt vieler JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 127 f. und 191 mit Hinweisen). Nun verhält es sich so, dass es ohne Weiteres möglich erscheint, prägende Bestandteile einer Marke zu übernehmen ohne, dass aufgrund dessen zwingend von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen wäre (vgl. Urteil des BVGer B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5.2 *Jack Wolfskin Pfotenabdruck [fig.]/Tuc Tuc [fig.]*; MARBACH, a.a.O., N. 869). So hat das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme des Motivs "Pfotenabdruck" in abgewandelter Form und mit dem Schriftzug "Tuc Tuc" als nicht ähnlich beurteilt und eine Verwechslungsgefahr abgelehnt. Ähnlich verhält es sich im vorliegenden Fall. Die angefochtene Marke übernimmt zwar in der Tat integral eine auch in der Widerspruchsmarke enthaltende Form, weist aber gleichzeitig durch die weiteren Gestaltungsmerkmale wie andere

Lettern, schwarzer Hintergrund und Erklärung des Akronyms "OG", zahlreiche abweichende Gestaltungselemente auf. So hat die Rechtsprechung anerkannt, dass die Übernahme zulässig ist, wenn das Übernommene derart mit einer neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Eigenständigkeit verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 *F1/F1H2O*; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 7 *Regulat/H_2O^3ph-Regulat;* stark kritisiert insoweit: RKGE vom 14. März 2000 E. 4 *DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]*, vgl. STEFAN DAY, Ausgedehnter Schutz für Akronyme? Gedanken zu Entscheid der RKGE DK/dk Daniel Kramer Cosmetic (fig.) vom 14. März 2000, in: sic! 6/2000 S. 546 f.; MARBACH, a.a.O., N. 909, Fn. 1151). Danach geht das Widerspruchszeichen als Minus zur angefochtenen Marke in dieser auf, ohne als eigenständiges Element erkennbar zu bleiben, weshalb nach diesem Prüfungsmassstab eine Zeichenähnlichkeit zu verneinen wäre.

7.4.5. Zu bedenken ist indessen, dass es nach Rechtsprechung des Bundesgerichts bei einer schwächeren älteren Marke zur Vermeidung der Zeichenähnlichkeit ausreichen kann, wenn der älteren ein starkes Element hinzugefügt wird (vgl. beispielsweise Urteil des BGer 4C.3/1999 vom 18. Januar 2000 E. 4c *Campus/UBS Campus*). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Zeichenähnlichkeit zu bejahen sein könnte, wenn einer starken älteren Marke nur schwächere Elemente hinzugefügt werden. Von diesem Szenario gehen Beschwerdegegnerin und Vorinstanz aus. Sie sind der Auffassung, dass die anderen Majuskeln – OG –, weisse Schrift auf einem schwarzen Rechteck und die zusätzlichen, das Akronym erklärenden Worte "Organic Glam", gegenüber dem prägenden Element der Widerspruchsmarke, der in einander verschlungenen Halbkreise, in den Hintergrund träten. Dieser Auffassung wäre möglicherweise dann beizupflichten, wenn die Widerspruchsmarke, wie Vorinstanz und Beschwerdegegnerin behaupten, einen entsprechend erweiterten Schutzumfang aufwiese.

7.5. Im Ergebnis ist damit grundsätzlich nicht bzw. allenfalls von nur geringer Zeichenähnlichkeit auszugehen, was bereits eine Verneinung der Verwechslungsgefahr nahe legen würde. Ob jedoch der angesichts bestehender Warenidentität zu verlangende erhöhte Zeichenabstand zu verzeichnen ist, ist abhängig davon, welcher Schutzumfang der Widerspruchsmarke zuzubilligen ist, was im Folgenden zu prüfen sein wird.

8.
Bei dieser Ausgangslage kommt es für die Frage der Verwechslungsgefahr darauf an, welcher Schutzumfang der Widerspruchsmarke zuzubilligen ist.

8.1. Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschlossen sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteile des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 *Dermoxane/Dermasan*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*). Von einem erweiterten Schutzbereich ist insbesondere für starke Zeichen auszugehen (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 74 f.; MARBACH, a.a.O., N. 976 ff., 979 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Als stark sind Zeichen anzuerkennen, welche für bestimmte Produkte aufgrund ihres fantasiehaften Gehaltes besonders unterscheidungskräftig wirken, oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 128 III 441 E. 3.3 *Appenzeller* für Käse; BVGer; Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 7+8/2007, 531 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil* für Energy Drinks; JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 102 mit weiteren Beispielen).

8.2. In Bezug auf Akronyme wie sie zumindest nach einer Betrachtungsweise vorliegend betroffen sind, hat sich die frühere Rekurskommission entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (Beschwerde, S. 17) dahingehend geäussert, dass diese nicht per se über einen eingeschränkten, sondern grundsätzlich über einen durchschnittlichen Schutzumfang verfügen (vgl. insoweit RKGE vom 14. März 2000 E. 4 *DK/dk Daniel Kramer Cosmetics*, RKGE vom 2. August 2001 E. 3 *MDC/MPC by TENSON [fig.]*). Von einem geringeren Schutzumfang sei allenfalls dann auszugehen, wenn das Akronym im Zusammenhang mit dem Firmennamen verwendet wird (RKGE vom 30. Januar 2004 E. 4 *K [fig.]/K [fig.], K kaucuk [fig.]*) und das Akronym aus dessen Initialen besteht. Letzteres ist indessen bei der Widerspruchsmarke nicht der Fall. Eine Schwächung der Marke wird auch nicht durch im relevanten Produktbereich gängige Abkürzungen verursacht, und ist auch sonst nicht als beschreibend anzusehen, wie die Vorinstanz zu Recht feststellt. Damit ist der Widerspruchsmarke jedenfalls ein durchschnittlicher Schutzumfang zuzuerkennen.

8.3. Die Vorinstanz ist indessen davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke für den fraglichen Warenbereich auch aufgrund eines Entscheids des Bundesgerichts BGer 4C.354/1999 vom 12. Januar 2000 (*Chanel IV*) institutsnotorisch bekannt sei und diese somit über einen erweiterten Schutzumfang verfüge. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass das erwähnte Bundesgerichtsurteil annimmt, dass berühmte Marken des Hauses einen erweiterten Schutz genössen (E. 2), sich aber nicht ausdrücklich mit der hier streitgegenständlichen internationalen Registrierung Nr. 446'944, sondern nur mit "Chanel Marken" allgemein befasst. Schliesslich verbietet sich nach einhelliger Meinung ohnehin die Berücksichtigung der Berühmtheit im Widerspruchsverfahren (statt vieler FLORENT THOUVENIN, in: Handkommentar MSchG, Art. 15 N. 68).

8.4. Geht man mit der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz davon aus, dass die Marke der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Berühmtheit bzw. ihrer Gerichts- oder Institutsnotorität einen erweiterten Schutzumfang aufweist, bleibt indessen weiterhin offen, auf welchen Ähnlichkeitsbereich sich dieser erweiterte Schutzumfang allenfalls erstrecken würde. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass die symmetrische Schnittmenge wie sie aus den spiegelbildlich zueinanderstehenden in einander verschobenen Buchstaben entsteht, als ungewöhnliche Anordnung von Buchstaben in diesen Ähnlichkeitsbereich fällt. Ihrer Ansicht nach reichen die weiteren Elemente der angefochtenen Marke nicht aus um von der ebenfalls in der angefochtenen Marke enthaltenen, aber aus anderen Buchstaben gebildeten Schnittmenge abzulenken.

8.5. Folgt man der Vorinstanz, so billigt man der Widerspruchsmarke im Ergebnis einen erheblichen Schutzumfang zu, der ohne Ansehen der verwendeten Buchstaben das Gestaltungsmuster zweier in einander geschobener – nicht einmal identischer Grossbuchstaben monopolisiert. Davon wären unter Berücksichtigung der spiegelverkehrten Schreibweise zahlreiche Buchstabenkombinationen betroffen, die ein solches in einander schieben ermöglichen: neben CC, OO, GG, QQ, ÖÖ, OC, CO, GO, OG, CG, GC, OQ, QO, CQ, QC, GQ, QG, ÖO, etc. kann die identische Schnittmenge ausserdem aus den Zahlen (5 und 6) sowie bei einer entsprechend runden Schreibweise sogar mit dem E gebildet werden. Die Beschwerdegegnerin hat die eine symmetrische Schnittmenge bildenden Halbkreise nur teilweise verteidigen können (illustrativ dazu Entscheid des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt [HABM] N° B 1 299 686 vom 30. März 2010 *CC [fig.]/OG*

[fig.] ohne weitere grafische Zusätze; Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [INPI] OPP 04-519/NG vom 28. Juli 2004 *CC [fig.]/CE Cercle Elite [fig.]* keine Gefahr der Verwechslung hingegen INPI OPP 06-0320/PIC vom 7. Juli 2006 *CC [fig.]/GG Giorgio Galiani [fig.]*), was sich auch durch die Freihaltebedürftigkeit der Grundelemente erklärt (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 975). Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts liegt die vorliegend angefochtene Marke ausserhalb des schützenswerten Ähnlichkeitsbereichs, da sie zwei von der Widerspruchsmarke abweichende und als solche klar erkennbare Buchstaben, hier O und G, enthält. Anders als bei der Widerspruchsmarke wird kein Buchstabe gespiegelt. Vielmehr stehen die Buchstaben O und G, wenn auch in einander verschoben in der üblichen Leserichtung, weswegen sie als "OGe", "o dsché" (französisch, phonetisch "o ʒe") oder "o tschi" (englisch) gelesen und gesprochen werden. Zusätzlich wird der Buchstabencharakter des zentralen Elements "OG" noch durch die erklärende Überschrift "Organic Glam" verstärkt (DAY, a.a.O., S. 548; MARBACH, a.a.O., N. 909, der ebenfalls den einschlägigen Entscheid der RKGE vom 14. März 2000 E. 4 *DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]* für problematisch hält). Da es sich bei den Konsumenten in der Regel um des Lesens kundige Personen handelt, wird von diesen nicht das O als gegenüber dem verkehrten C vollständiger Kreis und das G nicht als geöffneter Kreis mit einem zusätzlichen Querstrich nach innen, sondern als das Aliud OG wahrgenommen, das mit der Widerspruchsmarke nur zufällig eine Gemeinsamkeit hat. Eine einseitige Fokussierung auf einen möglicherweise schutzverletzenden Gebrauch der in der angefochtenen Marke auch enthaltenen geometrischen Form bzw. des Akronyms OG wird dem Gesamteindruck dieser, Marke wie sie registriert ist, mithin nicht gerecht. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ist daher der Zeichenabstand zwischen den streitgegenständlichen Marken so erheblich, dass auch bei einem erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht von einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist (vgl. insoweit auch B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 7 *Redbull/Stierbräu, Bull/Stierbräu,* wonach keine Verwechslungsgefahr besteht, obwohl Red Bull als gerichtsnotorisch bekannt angesehen wurde). Ob das Zeichen der Beschwerdegegnerin durch weitere, ein Doppel-C enthaltende im schweizerischen Markenregister eingetragene Marken verwässert würde (vgl. Beschwerde, S. 18, Beilage 11), kann daher an dieser Stelle offen bleiben.

9.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtenen Marke für die beanspruchten Waren Schutz in der Schweiz zu gewähren.

10.

10.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.– wird ihr aus der Gerichtskasse zurückerstattet. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis 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), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen.

10.2. 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 Widersprecherin 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 Widersprecherin und Beschwerdegegnerin sicherzustellen.

11.
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). Die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdeführerin ist mangels Kostennote auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Angesichts eines einfachen Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädigung in Höhe von insgesamt Fr. 3'500.– (inkl. MWSt), gerechtfertigt.

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 und die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin gemäss Art. 34 MSchG 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.

12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen: Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung vom 30. März 2010 werden aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen der Internationalen Registrierung Nr. 938'741 OG Organic Glam (fig.) für die beanspruchten Waren Schutz für die Schweiz zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.– wird dieser aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

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

4.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.– (inkl. MWSt) auszurichten.

5.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage Rückerstattungsbeleg)
– die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. No° 9473; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Francesco Brentani	Miriam Sahlfeld

Versand: 21. März 2011