Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-2996/2011

Urteil vom 30. Januar 2012

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

Skin Concept AG,
Industriestrasse 16, 8910 Affoltern am Albis,
vertreten durch A.W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Dermalab SA,
Seestrasse 59, 8703 Erlenbach ZH,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 11214 - CH-Marke Nr. 350.354
SKINCODE gegen CH-Marke Nr. 599.585 Swisscode.

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Marke Nr. 599'585 "Swisscode" der Beschwerdeführerin (angefochtene Marke) wurde am 24. November 2009 hinterlegt und am 22. April 2010 in Swissreg veröffentlicht. Sie wird unter anderem für folgende Waren beansprucht:

> Klasse 3: Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 21. Juli 2010 gestützt auf ihre Schweizer Marke Nr. 350'354 "SKINCODE" beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) teilweise Widerspruch. Der Widerspruch beschränkte sich auf die vorgenannten Waren der Klasse 3. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für:

> Klasse 3: Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer.

Mit Eingabe vom 10. August 2010 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.

Die Vorinstanz hiess mit Entscheid vom 12. April 2011 den Widerspruch gut und widerrief die angefochtene Schweizer Marke Nr. 599'585 "Swisscode" für die Waren "Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" der Klasse 3. Zur Begründung führte sie aus, die Vergleichszeichen würde für gleiche respektive hochgradig gleichartige Waren beansprucht. Zudem bestehe sowohl eine klangliche als auch eine visuelle Ähnlichkeit. Zusätzlich zum Anfangsbuchstaben "S" werde der für das Erinnerungsbild relevante Kern "Code" übernommen und mit einer sehr ähnlichen Vorsilbe kombiniert, womit die beiden Marken nach demselben Muster aufgebaut seien. Auf Grund der festgestellten Übereinstimmungen sei die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt würden, zu bejahen.

B.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 25. Mai 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und der Widerspruch sei abzuweisen. Sie bestreitet das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Zwischen "Seifen" einerseits und "Bleichmittel; Poliermittel und Schleifmittel" andererseits bestehe gar keine Gleichartigkeit. Hinsichtlich der übrigen Waren sei die Verwechslungsgefahr zu verneinen, weil sich die Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten ausschliesslich auf ein schwaches respektive gemeinfreies Element, nämlich den beschreibenden Bestandteil "Code", bezögen. Da die phonetisch und inhaltlich völlig unterschiedlichen Bestandteile "Skin" und "Swiss" in der vorliegenden Konstellation ebenfalls kennzeichnungsschwach seien, genügten bereits die überwiegend unterschiedlichen Sinngehalte, welche die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar wahrnähmen, um sowohl eine mittelbare als auch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken SKINCODE und Swisscode auszuschliessen.

C.
Mit Beschwerdeantwort vom 6. Juli 2011 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen und der Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen.

D.
Am 16. August 2011 liess sich die Vorinstanz vernehmen. Sie beantragt, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung und macht ergänzende Bemerkungen.

E.
Die Parteien haben auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am

Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

2.1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

2.2. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315

E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

2.3. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss / Boks; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [hiernach: SIWR III/1], Basel 2009, N. 864).

Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b – Boss / Boks). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III/1, N. 875; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 – McDONALD'S / McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan; BGE 119 II 473 E. 2c – Radion; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 101 E. 6 – Mikron [fig.] / Mikromat [fig.]).

3.
Zunächst gilt es, den Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

3.1. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Widerspruchsmarke den Begriffsinhalt "Hautregel" o.ä. transportiert. Insofern handle es sich bei der Widerspruchsmarke um ein beschreibendes Zeichen, dem keinerlei Kennzeichnungskraft zukomme. Denn einerseits beschreibe "Skin" direkt die Zweckbestimmung der Waren respektive eines Teils der Waren, indem das Wort darauf hinweise, dass es sich um Waren zur Anwendung auf der Haut handle. "Code" enthalte im Zusammenhang mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege eine spezifische Bedeutung, und zwar im Rahmen der "Internationalen Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe". Diese beinhalte die Vorschriften für die korrekte Angabe von Inhaltsstoffen von Kosmetika. Dadurch solle insbesondere Allergikern die Möglichkeit gegeben werden, ein Produkt vor dem Kauf auf allenfalls unverträgliche Inhaltsstoffe zu prüfen. Zudem werde der Wortbestandteil

"Code" in einer Vielzahl von Schweizer und internationalen Marken benutzt, welche für Haut- und Körperpflegeprodukte in der Klasse 3 eingetragen seien.

Nach Meinung der Vorinstanz kommt der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu. Die Bezeichnung "SKIN" wirke wie ein beschreibender Zusatz zum nicht beschreibenden Begriff "Code". Die Vorinstanz gibt in der Vernehmlassung zudem zu bedenken, dass die Durchschnittsabnehmer die "Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe" nicht kennten. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb Spezialisten, wie beispielsweise Drogistinnen, in der Kombination etwas anderes als "Hautcode" erkennten. Denn "Code" beziehe sich nach den Sprachregeln auf das vorangestellte "Skin" und nicht auf irgendwelche ausserhalb des Zeichens liegende Umstände. Selbst Fachleute würden deshalb aus der Wortkombination "SKINCODE" nicht direkt und unmittelbar auf die genannte Nomenklatur schliessen.

3.2. Die Widerspruchsmarke ist eine reine Wortmarke und besteht aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes. Der erste Zeichenbestandteil "Skin" bedeutet auf Deutsch "Haut, Fell, Schale", der zweite Zeichenbestandteil "Code" "Kode, Schlüssel(schrift), Chiffre", "Signalbuch" oder "Gesetzbuch" (vgl. Langenscheidts e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 3 ist mit der Vorinstanz dafür zu halten, dass die Widerspruchsmarke von den primär angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich Durchschnittsabnehmern, im Sinne von "Hautkode" verstanden wird.

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt in "Hautkode" keine die beanspruchten Waren der Klasse 3 beschreibende Bedeutung. Das Wort existiert als solches nicht. Zu differenzieren ist indessen bezüglich der einzelnen Zeichenelemente: Während der erste Wortbestandteil "Skin" den Anwendungsbereich der beanspruchten Waren beschreibt, nämlich die Haut, hat der zweite Zeichenbestandteil "Code" nicht sofort erkennbar etwas mit diesen Waren zu tun. Erst nach weiterem Nachdenken kann der Abnehmer auf den Gedanken kommen, dass "Code" auf eine den Waren zu Grunde liegende Rezeptur hinweist, welche bestimmten Regeln folgt. Höchstens Spezialisten werden bei diesen Regeln, wenn überhaupt, an die von der Beschwerdeführerin genannte internationale Nomenklatur denken.

Die Beschwerdeführerin gab jedoch bereits in ihrer Eingabe vom 10. August 2010 an die Vorinstanz zu bedenken, dass der Wortbestandteil "Code" in einer Vielzahl von Schweizer und internationalen Marken benutzt werde, welche für Haut- und Körperpflegeprodukte in der Klasse 3 eingetragen seien (armani code, CODE SPORT, MENCODE, THE LOVE CODE, YOUTH CODE, CODE JEUNESSE). In ihrer Beschwerde erwähnt die Beschwerdeführerin weitere "Code" enthaltende Marken. Teilweise betreffen diese wiederum Waren der Klasse 3 (vgl. Beschwerdebeilage 4). Hinsichtlich zweier Marken (ARMANI CODE, CODE JEUNESSE) belegt die Beschwerdeführerin zudem, dass diese tatsächlich benutzt werden (vgl. Beschwerdebeilagen 5 und 6). Die entsprechend gekennzeichneten Produkte sind zwar in der Schweiz erhältlich, es wäre aber verfehlt, angesichts von zwei tatsächlich benutzten Marken mit dem Zeichenelement "Code" von einer eigentlichen Schwächung dieses Elements auszugehen (vgl. GALLUS JOLLER, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 104). Dennoch handelt es sich um ein eher schwaches Zeichenelement, da es ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs darstellt (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan).

3.3. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes über einen gewissen Fantasiegehalt verfügt, obwohl sie aus schwachen Zeichenelementen zusammengesetzt ist. Ihr kommt daher entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ein gewöhnlicher Schutzumfang zu.

4.
In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

4.1. Die Beschwerdeführerin bestreitet eine Warengleichartigkeit zwischen "Seifen" einerseits und "Bleichmittel, Poliermittel und Schleifmittel" andererseits. Der unbestrittene Zweck von Seifen sei die Reinigung von Körper oder Material. Poliermittel dienten demgegenüber nicht der Reinigung von Gegenständen oder Flächen, sondern bezweckten eine glättende Feinbearbeitung von verschiedensten Materialien, welche vor einem Poliervorgang naturgemäss bereits gereinigt seien. Schleifmittel hätten ebenfalls keine Reinigungsfunktion, sondern dienten zur Werkstoffabtragung und damit zur eigentlichen Bearbeitung von Gegenständen. Dadurch unterschieden sich Bleich-,

Polier- und Schleifmittel bezüglich des Verwendungszweckes wie auch des dafür erforderlichen technischen Know-hows zur Herstellung wesentlich von Seifen, weshalb zu den erstgenannten Waren keine Gleichartigkeit bestehe.

Nach Ansicht der Vorinstanz lässt sich zwischen Bleichmitteln, Poliermitteln und Schleifmitteln einerseits und Seifen andererseits keine klare Trennlinie ziehen. Davon zeuge die Tatsache, dass die zur Diskussion stehenden, für die angefochtene Marke beanspruchten Waren auch in Seifenform hergestellt würden und mit Bezeichnungen wie "bleichende Seife", "Polierseife" oder "Schleifseife" vermarktet würden. Bei diesen Seifen handle es sich zweifellos auch um Waren, die unter die weit gefassten Oberbegriffe Bleich-, Polier- oder Schleifmittel fielen. Hinzu komme, dass Bleich-, Polier- und Schleifmittel einerseits sowie Seifen andererseits allesamt zur Behandlung von Oberflächen eingesetzt würden und sich bei ihrer Verwendung ergänzten. Daher sei die Gleichartigkeit zu bejahen.

4.2. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen 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 werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 – EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf: LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], und B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 – KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.], mit Verweis auf RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).

4.3. Die Widerspruchsmarke wird in der Klasse 3 beansprucht für "Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer", die angefochtene Marke für "Waschmittel, Bleichmittel;

Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft".

Hinsichtlich "Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer" besteht offensichtlich Warenidentität. Die "Zahnputzmittel" der angefochtenen Marke können, wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat, unter den Oberbegriff "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" subsumiert werden, weshalb auch hier die Warengleichheit zu bejahen ist.

Nach dem Entscheid seven / SevenOne Intermedia der ehemaligen Rekurskommission für geistiges Eigentum sind Wasch- und Bleichmittel, Putz- und Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel gleichartig zu Seifen, da Seifen nicht nur für die Körperpflege, sondern auch zum Waschen und Putzen verwendet werden (RKGE in sic! 2007 S. 35 E. 4 – seven [fig.] / SevenOne Intermedia). Diese Schlussfolgerung wird von der Beschwerdeführerin hinsichtlich Wasch-, Putz- und Fettentfernungsmittel nicht bestritten. Was die übrigen Waren, nämlich Bleich-, Polier- und Schleifmittel, betrifft, macht die Vorinstanz wie erwähnt geltend, dass diese auch in Seifenform existieren (Beilage 8 der Vernehmlassung).

In der Tat gibt es bleichende Seifen (auch für die Haut) und Polierseifen, sogar in Kombination mit einer Reinigungsseife (vgl. Vernehmlassungsbeilage 8). Die von der Vorinstanz in Erfahrung gebrachte Schleifseife (ebenfalls Vernehmlassungsbeilage 8) wird beim Schleifen eingesetzt. Daher darf von einem ähnlichen Verwendungszweck und sogar dem gleichen Abnehmerkreis ausgegangen werden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist daher auch die Gleichartigkeit zwischen Seifen einerseits und Bleich-, Polier- und Schleifmitteln zu bejahen.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vergleichszeichen hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 3 teilweise identisch und teilweise gleichartig sind.

5.

5.1. Die Vergleichszeichen bestehen je aus einem einzigen, zweisilbigen Wort. Die Widerspruchsmarke lautet "SKINCODE", die angefochtene Marke "Swisscode". Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in

Grossbuchstaben gehalten ist, die angefochtene Marke dagegen in Gross- und Kleinbuchstaben, bleibt nicht nachhaltig im Gedächtnis haften und vermag deshalb den Gesamteindruck nicht zu prägen (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 813 E. 4 - Viva / CoopViva [fig.]).

Die Zeichen stimmen im ersten Buchstaben "S" und im zweiten Wortbestandteil "Code" überein. In der Wortlänge unterscheiden sie sich kaum, umfasst die Widerspruchsmarke doch 8 Buchstaben, die angefochtene Marke 9 Buchstaben. Im Weiteren ist die Vokalfolge bei beiden Zeichen identisch (I – O; das Schluss-E wird nicht ausgesprochen). Hinsichtlich der verwendeten Konsonanten im ersten Zeichenbestandteil unterscheiden sich die Vergleichszeichen dagegen, zumal die Widerspruchsmarke nach dem gemeinsamen "S" ein "K" und ein "N" aufweist, die angefochtene Marke dagegen ein "W" und zwei "S". Auf Grund dieses Doppel-S wird die angefochtene Marke schärfer ausgesprochen als das Widerspruchszeichen. Dennoch ist von einer Zeichenähnlichkeit in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht auszugehen.

5.2. Schliesslich ist festzustellen, ob sich die Zeichen in begrifflicher Hinsicht ähnlich sind, was die Beschwerdeführerin entgegen der Auffassung der Vorinstanz verneint. Eine begriffliche Ähnlichkeit setzt voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt haben (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 156).

Wie bereits ausgeführt, bedeutet die Widerspruchsmarke auf Deutsch "Hautkode". Das angefochtene Zeichen verwendet nebst dem gemeinsamen Element "Code" das Wort "Swiss", welches auf Deutsch mit "schweizerisch, Schweizer(in)" zu übersetzen ist (vgl. Langenscheidts e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) und zum englischen Grundwortschatz der schweizerischen Durchschnittskonsumenten gehört. Die angefochtene Marke wird somit im Sinne von "Schweizerkode" verstanden. Da die angefochtene Marke keine Aussage über den Anwendungsbereich, Verwendungszweck oder ähnliches, sondern über die geografische Herkunft enthält, sind die Vergleichszeichen im Sinngehalt verschieden.

5.3. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sich die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke trotz unterschiedlichem Sinngehalt ähnlich sind (MARBACH, SIWR III/1, N. 875).

6.
Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht.

6.1. Wie bereits festgestellt, unterscheiden sich die Vergleichszeichen im Sinngehalt. Sowohl in der Literatur wie in der Rechtsprechung sind die Bedingungen, unter denen eine Verwechslungsgefahr bei verschiedenem Sinngehalt der Marken entfällt, streng formuliert. Es wird verlangt, dass die Wahrnehmung einer Marke sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirkt respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen. Ausserdem müssen die unterschiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich sein. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken so gross sein kann, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht und der verschiedene Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (Urteil des BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 – Pulcino / Dolcino, mit Verweis auf RKGE in: sic! 1998 S. 50 E. 6 – Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.]; BGE 121 III 377 E. 3c – Boss / Boks).

Während die angesprochenen Verkehrskreise beim Widerspruchszeichen sofort erkennen, dass dieses aus einer Kombination von Anwendungsbereich der beanspruchten Waren (Haut) und "Code" besteht, sehen sie in der angefochtenen Marke "Swiss Code" eine Kombination von geografischer Herkunftsangabe (schweizerisch) und "Code". Durch den Umstand, dass die Vergleichszeichen aus englischen Wörtern des Grundwortschatzes zusammengesetzt sind, und ein englischer Grundwortschatz als allgemein bekannt vorausgesetzt werden darf (vgl. MARBACH, SIWR III/1, N. 286), sind die Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich. Bei den Elementen "Skin" und "Swiss" handelt es sich zwar um schwache respektive gemeinfreie Bestandteile. Dennoch beeinflussen sie angesichts der Schwäche des gemeinsamen Worts "Code" den Gesamteindruck der strittigen Marke. Somit ist ein prägnanter Unterschied zwischen den Sinngehalten der Vergleichszeichen feststellbar.

6.2. Hinzu kommt, dass die strittigen Marken zwar im zweiten Wortelement "Code" identisch sind, sich aber im ersten Wortelement ("Swiss" respektive "SKIN") in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden. Dies ist insofern von Bedeutung, als Abweichungen im

Wortanfang oft besonderes Gewicht haben (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 150). Trotz der festgestellten Warenidentität respektive –gleichartigkeit ist daher eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

6.3. Dagegen ist zu prüfen, ob wegen des gemeinsamen Bestandteils "Code" Fehlzurechnungen und damit eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu erwarten seien. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum zwei Marken zwar zu unterscheiden vermag, aber auf Grund eines gemeinsamen Bestandteils einen wirtschaftlichen Zusammenhang vermutet. Eine solche Vermutung setzt voraus, dass der betreffende Bestandteil der jüngeren Marke eine Gedankenverbindung zu der älteren Marke auslöst. Hat dieser Bestandteil keine oder nur eine schwache Kennzeichnungskraft, so wird sich eine solche Gedankenverbindung nicht einstellen (Urteil des BVGer B-1641/2007 E. 6.4 – Street Parade / Summer Parade, mit Verweis auf RKGE in sic! 2005 S. 199 E. 4 – Lipton Ice Tea Fusion / Nes Fusion).

Als Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs ist "Code" nur schwach kennzeichnend. Es ist deshalb nicht anzunehmen, dass die Konsumenten auf eine übereinstimmende Herkunft der entsprechend gekennzeichneten Waren schliessen werden. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist daher zu verneinen.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1. 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 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der widersprechenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert

darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen.

Die von der Beschwerdegegnerin einbezahlte Widerspruchsgebühr (Fr. 800.-) verbleibt bei der Vorinstanz.

7.2. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten nach Ermessen fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung der genannten Faktoren erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- (inkl. MWSt) für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren als angemessen.

8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (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. Ziffer 1 und 3 des Entscheids der Vorinstanz vom 12. April 2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11214 werden aufgehoben.

Die Vorinstanz wird angewiesen, der CH-Marke Nr. 599'585 "Swisscode" für die beanspruchten Waren der Klasse 3 den Markenschutz zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten 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 Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren und das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 3'500.- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Akten zurück, Rückerstattungsformular)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Schweizer Marke Nr. 599'585; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd	Kathrin Bigler Schoch

Versand: 1. Februar 2012