

# **BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016**

Bundesverwaltungsgericht, 2016-12-12, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2711\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2711_2016)

FR: TAF B-2711/2016 du 12 décembre 2016

IT: TAF B-2711/2016 del 12 dicembre 2016

## **Regeste**

Widerspruchssachen

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

### **E. 2.1**

Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Lucas David/Markus R. Frick (Hrsg.), Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 154). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen "Gallo/Gallay (fig.)"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.).

### **E. 2.2**

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"; Gallus Joller, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder

doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen (fig.)/fünf Streifen (fig.)"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 117). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 242).

### **E. 2.3**

Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 41) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/ Radiomat"; Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 867 [nachfolgend: SIWR]; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 40). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)").

### **E. 2.4**

Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Entsprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1; Entscheid der RGKE vom 23. Juni 1999 in: sic! 1999 S. 648 E. 4 "theWave (fig.)/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E.2.4 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/ aim (fig.)"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/

Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").

### **E. 2.5**

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; Joller, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).

### **E. 2.6**

Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

### **E. 2.7**

Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann insbesondere durch deren Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie basiert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil. Es wird vorausgesetzt, dass der gemeinsame Bestandteil kennzeichnungskräftig ist. Zudem müssen die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch bekannt geworden sein, während der blosser Hinweis auf die Eintragung einer Markenserie nicht genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch der Marken zulässt (Joller, MSchG, Art. 3 N. 24, 101 m.w.H.; Willi, a.a.O, Art. 3 N. 116; Urteil des BVGer B-626/2015 vom 6. Juni 2016 E 6.4 "Kalisan/Kalisil").

### **E. 2.8**

Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/ H2O3 pH/Regulat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang ist in der Regel schon

eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo"). Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 "KaSa K97 (fig.)/ biocasa (fig.)"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4 "Lombard Odier & Cie./ Lombard Network (fig.)").

### **E. 3.1**

Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, die allen Marken gemeinsamen Elemente "The Shop" seien als Hinweis auf den Verkaufsort der beanspruchten Waren direkt beschreibend und hätten einen banalen Gehalt. Sie würden üblicherweise zur Bezeichnung von Geschäftslokalen verwendet und seien als kennzeichnungsschwach einzustufen. Der Schutz der Widerspruchsmarken könne sich trotz der festgestellten Ähnlichkeiten mit der angefochtenen Marke nicht auf diese Elemente erstrecken. Die jeweiligen Mittelelemente "Body" und "Face" stimmten in keinem Buchstaben überein, seien klang- und schriftbildlich verschieden und riefen zudem verschiedene Assoziationen hervor, sodass der erforderliche Zeichenabstand gegeben sei. Der Nachweis einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarken, welche trotz Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen ausnahmsweise zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führen könnte, sei der Beschwerdeführerin nicht gelungen. Die von ihr eingereichten Belege zeigten zwar eine Marktbearbeitung in der Schweiz auf, bezögen sich aber nur auf die Widerspruchsmarken in ihrer Gesamtheit und nicht auf die Elemente "The Shop" in Alleinstellung. Es sei nicht glaubhaft, dass diese Zeichenelemente am vorgebrachten erweiterten Schutz der Widerspruchsmarken teilgenommen hätten oder als Serienmarken verwendet würden. Somit sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen.

### **E. 3.2**

Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, dass nicht nur die gemeinsamen Markenbestandteile "The Shop", sondern auch die unterschiedlichen Bestandteile "Face" respektive "Body" aufgrund ihres rein beschreibenden Charakters keine Kennzeichnungskraft aufwiesen. Erst die Kombination der schwachen Elemente verleihe den Marken eine gewisse minimale Kennzeichnungskraft. Selbst ein möglicher gesteigerter Schutzzumfang der Widerspruchsmarken ändere nichts daran, dass sich die Ähnlichkeit der Zeichen auf gemeinfreie Teile beschränke, wodurch eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Da die Elemente "The" und "Shop" erst durch ihre Kombination mit dem Bestandteil "Body" den Schutz der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit begründeten, könnten sie nicht am Schutz der Marke in ihrer Gesamtheit teilnehmen. Ein gesteigerter Schutzzumfang der gemeinfreien Elemente "The Shop" durch intensiven Gebrauch sei von der Beschwerdeführerin gar nicht erst geltend gemacht worden. Auch das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, da das angefochtene Zeichen keine Gedankenverbindung zu den älteren Marken auszulösen vermöge. Hätte die Beschwerdeführerin sodann eine Untermarke für eine Gesichtslinie aufbauen wollen, würde sie sinnvollerweise die - wie von ihr behauptet - bekannten Widerspruchsmarken mit dem Zusatz "Face" versehen statt eine neue Marke zu kreieren.

### **E. 3.3**

Die Beschwerdeführerin macht einen hohen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarken geltend, welche seit 1983 in der Schweiz benutzt würden und sich als eine der führenden Marken für Kosmetika etabliert hätten, was als gerichtsnotorisch vorausgesetzt werden dürfe. Dadurch habe sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken erhöht, was von der Vorinstanz verkannt worden sei. Die Beschwerdeführerin rügt die Argumentation der Vorinstanz, wonach sie nicht glaubhaft gemacht habe, dass die gemeinfreien Zeichenelemente "The Shop" in Alleinstellung am erweiterten Schutz der Widerspruchsmarken teilnähmen. Ein solcher Nachweis sei gar nicht möglich, da die Beschwerdeführerin diese Elemente weder in Alleinstellung benutze noch benutzen wolle. Sie mache kein Monopol an den gemeinfreien Elementen "The Shop" geltend, sondern wende sich gegen die Registrierung einer Marke, die mit den Widerspruchsmarken in deren Gesamtheit verwechselbar sei. Die Elemente "The Shop" nähmen am Schutz der Widerspruchsmarken teil, da sie zu diesen in ihrer Gesamtheit gehörten. Im Übrigen vermöge auch eine Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Indem das Publikum falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Markeninhaberinnen vermuten und etwa davon ausgehen könne, die Beschwerdeführerin beabsichtige unter der angefochtenen Marke eine neue Produktlinie für das Gesicht zu lancieren, liege eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr vor.

### **E. 4**

Zunächst sind, ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarken, die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den beanspruchten Kosmetik- und Pflegeprodukten sowie Parfums der Klasse 3 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, die von Männern und Frauen ab dem Jugendalter nachgefragt werden. Zu den massgebenden Verkehrskreisen zählt somit das breite Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermögen (BGE 122 III 382 E. 3b "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-3005/2014 vom 3. November 2015 E. 3 "Nivea Stress Protect/Stress Defence"; B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 4 "Clinique/Dermaclinique Beauty Farm (fig.)"). Unter "Detailhandel" ist das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, gemeint. Detailhandelsdienstleistungen, auch via Internet und Telefon, sowie Hausverkäufe von Kosmetika und Parfums in Klasse 35 richten sich in erster Linie an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten, die im Kosmetikbereich tätig sind (vgl. Urteil des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sportsdirect.com (fig.)/sportdirect.com (fig.)"). Sie werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt.

### **E. 5**

Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass Gleichheit bzw. eine starke Gleichartigkeit zwischen den jeweils beanspruchten Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 35 besteht, weshalb dieser Punkt keiner vertieften Prüfung bedarf.

### **E. 6.1**

Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Vorinstanz bejahte diese mit der Begründung, die Zeichen seien gleich aufgebaut und stimmten im ersten sowie im letzten Element überein, woraus sich eine Ähnlichkeit auf schriftlicher und klanglicher Ebene

ergebe; aufgrund der gemeinsamen Bestandteile "The Shop" liege auch eine Übereinstimmung im Sinngehalt vor. Während sich die Beschwerdeführerin der Ansicht der Vorinstanz anschliesst, bestreitet die Beschwerdegegnerin das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit. Ihrer Ansicht zufolge vermögen die allen Marken gemeinsamen Elemente "The" und "Shop" keine Zeichenähnlichkeit zu begründen, da sie zum Gemeingut gehörten. Folglich habe sich der Zeichenvergleich auf die Elemente "Body" und "Face" zu beschränken. Zwischen diesen bestehe jedoch weder im Klang noch im Schriftbild oder im Sinngehalt eine Ähnlichkeit.

### **E. 6.2**

Dieser Ansicht der Beschwerdegegnerin ist indessen nicht zu folgen. Marken sind nach ständiger Rechtsprechung als Ganzes zu würdigen und dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt betrachtet werden (BGE 90 II 43 E. 5a "Dragon"; Urteil des BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4 "Feel'n Learn/See'n Learn"). Zwar sind die Zeichenbestandteile "The" und "Shop", wie noch gezeigt wird, gemeinfrei. Auch ist korrekt, dass der Gesamteindruck einer Marke namentlich durch deren kennzeichnungskräftige Elemente geprägt wird, während schwache oder gemeinfreie Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen. Doch dürfen schwache und selbst gemeinfreie Elemente beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeklammert werden, sondern pflegen auch sie den Gesamteindruck der Marke mit zu beeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5a f. "Kamillosan"). Namentlich ist eine übereinstimmende Position schutzunfähiger Bestandteile im Zeichenensemble bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen (Willi, a.a.O., Art. 3 N. 65 m.w.H.), zumal gerade die in Frage stehenden Marken ihre Kennzeichnungskraft nicht aus einem einzelnen Element, sondern aus der Kombination für sich genommen schwacher Bestandteile schöpfen.

### **E. 6.3**

Der angefochtenen Wortbildmarke "TheFaceShop (fig.)" stehen die Wortmarke "The Body Shop" sowie die Wortbildmarke "The Body Shop (fig.)" gegenüber. Beim angefochtenen Zeichen sind die Wortelemente lückenlos aneinander gereiht, doch ist der Begriff "Face" in der Zeichenmitte mit Fettschrift hervorgehoben. Dadurch wird das Zeichen optisch in die drei Elemente "The", "Face" und "Shop" geteilt. Auch die Widerspruchsmarken bestehen aus den drei Elementen "The", "Body" und "Shop". Alle drei Marken stimmen im ersten und letzten Element, "The" und "Shop", überein. Diese sind stets an derselben Stelle positioniert, da die Marken denselben Aufbau aufweisen. Beide Wortbildmarken sind in einem nahezu identischen, serifenlosen Schrifttyp in Grossbuchstaben gehalten. Ihre Schrift ist dezent und wird lediglich durch die fette Hervorhebung des Elements "Face" in der angefochtenen Marke und die beiden stilisierten Buchstaben "A" und "O" in den mittleren Wortbestandteilen durchbrochen. Das "O" im Element "Body" der Widerspruchsmarke ist nach oben geöffnet, das "A" im Element "Face" der angefochtenen Marke mit dem Buchstaben "F" verbunden. Das Schriftbild der Wortbildmarken unterscheidet sich lediglich in ihrem Mittelteil und der nahtlosen Aneinanderreihung der Wortelemente in der angefochtenen Marke. Diese Unterschiede werden jedoch dadurch relativiert, dass die Mittelteile aller drei Marken aus vier Buchstaben bestehen, wobei je zwei Vokale (O/Y bzw. A/E) und zwei Konsonanten (B/D bzw. F/C) sich so abwechseln, dass der jeweils zweite Buchstabe dieser Mittelteile (A/O) besonders gestaltet ist und die fette Hervorhebung des Mittelteils in der angefochtenen Marke optisch eine Trennung der Wortelemente andeutet. Diese Übereinstimmungen führen zu einer ausgeprägten

Ähnlichkeit in Wortklang und Schriftbild; sie schaffen abgesehen von der grafischen Gestalt auch im Verhältnis der Wortmarke zur angefochtenen Wortbildmarke eine klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit.

#### **E. 6.4**

Die Begriffe "The", "Face", "Body" und "Shop" gehören zum englischen Grundwortschatz und werden von den Verkehrskreisen ohne Weiteres verstanden. Der Artikel "The" steht für "der, die, das". "Face" wird mit "Gesicht" übersetzt, hat aber auch die Bedeutung von "Gesichtsausdruck". "Body" bedeutet auf Deutsch "Körper, Leib", seltener auch "Korpus, Gestell, Gehäuse". "Shop" wird in Verbindung mit dem Artikel "the" als Substantiv verstanden und mit "Laden" oder "Geschäftslokal" übersetzt (<https://www.langenscheidt.de/>, abgerufen am 18. November 2016). "Face" und "body" als Begriffe für den Körper bzw. einen Körperteil stehen in semantischem Zusammenhang. Da der Markenadressat ein Zeichen unwillkürlich gedanklich verarbeitet und nach seinem Sinngehalt sucht, wird er die Kombination der drei Elemente "The Body Shop" als "Der Körper-Laden" und "TheFaceShop" als "Der Gesichts-Laden" verstehen und dahingehend interpretieren, die Wortkombinationen bezeichneten je ein Verkaufsgeschäft, in dem es Waren für den Körper bzw. das Gesicht zu erwerben gebe. Insofern besteht auch auf der Ebene des Sinngehalts eine starke Ähnlichkeit.

#### **E. 7**

Zuletzt ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken über die Frage der Verwechslungsgefahr zu befinden. Dabei ist infolge ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und Identität bzw. starker Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein strenger Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan").

#### **E. 7.1**

Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, begründet dies keine Verwechslungsgefahr (Urteile des BVGer B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadrat (fig.)/Quadrat (fig.)"; B-7489/2006 vom 10. Dezember 2008 E. 5.2 "Le Gruyère Switzerland/ Gruyère cuisine"; B-3064/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 6.6 "Torso (fig.)/Torso (fig.)"; B-3508/2008 E. 9.3 "KaSa K97 (fig.)/biocasa (fig.)"), es sei denn, die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (Urteile des BVGer B-7514/2006 E. 10 "Quadrat (fig.)/ Quadrat (fig.)"; B-3064/2010 E. 6.7, 6.10 "Torso (fig.)/Torso (fig.)"; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 134). So hat die Rechtsprechung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr teilweise auch in Fällen bejaht, in welchen nicht nur kennzeichnungsschwache Elemente der älteren in die jüngere Marke übernommen worden waren, sondern zusätzliche Übereinstimmungen zu einem ähnlichen Gesamteindruck beitrugen (Urteil des BVGer B-3064/2010 E. 6.6 m.w.H. "Torso (fig.)/Torso (fig.)"; Entscheide der RKGE vom 8. Dezember 2006 in: sic! 2007 S. 448 E. 9 "Actimel/Actismile"; vom 10. April 1997 in: sic! 1997 S. 294 E. 4 "Nicopatch/Nicoflash"; vom 21. Oktober 2005 in: sic! 2006 S. 92 E. 7 "Thermobalance/Climabalance").

#### **E. 7.2**

Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die gemeinsamen Zeichenbestandteile "The" und "Shop" gemeinfrei sind. "Shop" bildet einen direkt beschreibenden Hinweis auf den

Verkaufsort der in Klasse 3 beanspruchten Waren und den Erbringungsort der Dienstleistungen der Klasse 35 und ist für diese ebenfalls gemeinfrei. Für die in Frage stehenden, zur Körperpflege bestimmten Waren und die Dienstleistungen im Bereich des Detailhandels mit diesen Waren ist auch das Element "Body" in der Bedeutung von "Körper" hochgradig beschreibend. Die Widerspruchsmarken bestehen somit aus drei äusserst kennzeichnungsschwachen Elementen, die ihnen nur aufgrund ihrer Kombination eine minimale Kennzeichnungskraft verleihen. In ihrer Bedeutung als "Geschäft für [Produkte für] den Körper" bleiben die Marken auch in der Kombination der drei Elemente banal und kennzeichnungsschwach. Die Markenadressaten erkennen darin ohne Gedankenaufwand einen Hinweis auf den Verkaufsort für zur Körperpflege bestimmter Produkte. Die schlichte grafische Gestaltung vermag der älteren Wortbildmarke keine zusätzliche Kennzeichnungskraft zu verleihen, da sie gegenüber den Wortelelementen in den Hintergrund tritt.

### **E. 7.3**

Die Beschwerdeführerin macht einen erweiterten Schutzzumfang der Widerspruchsmarken aufgrund einer hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarken geltend, die auf eine langjährige intensive Benutzung in der Schweiz zurückzuführen sei und auf die Ersteröffnung eines Schweizer "The Body Shop"-Geschäfts im Jahr 1983 zurückreiche. Mittlerweile sei die Beschwerdeführerin mit 46 Filialen in der Schweiz vertreten. Die Marken seien aufgrund des Engagements der Beschwerdeführerin für soziale Themen, Umwelt- und Tierschutz nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit bekannt. Sie gehörten in ihrem Preissegment zur Gruppe der meistverkauften Kosmetika. Unter den im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Beilagen finden sich ein Auszug aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia zur Beschwerdeführerin, ein Jahresbericht 2013 der Muttergesellschaft L'Oréal, Ausdrücke aus der Website [www.the-body-shop.ch](http://www.the-body-shop.ch) zu Unternehmensgeschichte und Standorten in der Schweiz, eine Medienmitteilung betreffend die Übernahme der Body Shop Switzerland AG durch die Coop-Gruppe, ausländische Meldungen zum Engagement der Beschwerdeführerin im Bereich Tierschutz und Menschenrechte, ein Artikel zu einem mit der Wortmarke "The Body Shop" gekennzeichneten Pflegeprodukt in einer Schweizer Zeitschrift aus dem Jahr 2014, eine Kommunikationsanalyse betreffend Deutschland aus dem Jahr 2012 sowie internationale Markenrankings der Jahre 2013 und 2014, wonach die Widerspruchsmarken unter den ersten 20-30 Plätzen rangieren. Zudem verweist die Beschwerdeführerin auf eine Reihe ausländischer Entscheide in Widerspruchssachen, die den Widerspruchsmarken eine hohe Bekanntheit attestieren. Diese Belege beziehen sich grösstenteils auf das Ausland und erlauben keinen Aufschluss über die mit den Widerspruchsmarken erzielten Umsätze in der Schweiz. Ausländische Widerspruchsentscheide begründen sodann kein Präjudiz betreffend die Rechtslage in der Schweiz. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Markenrankings, denen zufolge die Widerspruchsmarken auf den vorderen 20-30 Rängen für Kosmetika platziert sind, sowie die Übersicht über ihre schweizweite, rund zwanzigjährige Tätigkeit bilden aber Indizien für eine hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarken in der Schweiz. So ist die Beschwerdeführerin mit ihren "The Body Shop"-Geschäftslokalen seit 1983 in der ganzen Schweiz vertreten und bewirbt ihre Produkte unter den Widerspruchsmarken in der Schweizer Presse sowie im Internet. Es kann indessen offenbleiben, ob die Widerspruchsmarken aufgrund ihrer Bekanntheit über einen zumindest normalen Schutzzumfang verfügen und ob diese Bekanntheit als gerichtsnotorisch vorausgesetzt werden kann, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den

Marken, wie nachfolgend gezeigt wird, bereits bei Annahme einer bloss minimalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu bejahen ist.

#### **E. 7.4**

Die Vorinstanz bejahte in ihren angefochtenen Verfügungen die Zeichenähnlichkeit auf den drei Ebenen des Schriftbilds, Wortklangs und Sinngehalts gestützt auf den Gesamteindruck der Marken, wechselte aber bei der abschliessenden Prüfung der Verwechslungsgefahr auf eine mosaikartige Betrachtungsweise, indem sie den Vergleich auf die Elemente "Face" und "Body" beschränkte. Auch bei der abschliessenden Würdigung sind die Marken einander allerdings in ihrer Gesamtheit gegenüberzustellen (vorne, E. 2.3 f.). Wie ausgeführt, wird in der Gesamtschau deutlich, dass sich die Übereinstimmungen zwischen den Marken nicht auf deren gemeinfreie Bestandteile beschränken. Die angefochtene Marke übernimmt von den Widerspruchsmarken nicht nur die Elemente "the" und "shop", sondern auch deren Aufbau mit "the" am Zeichenanfang, "shop" am Zeichenende und einem auf den Körper bzw. einen Körperteil verweisendes Element in der Mitte. Dadurch erweckt sie bei den Verkehrskreisen dieselbe Gedankenassoziation, indem sie nahelegt, die von ihr gekennzeichneten Produkte seien zur Pflege des Körpers bzw. eines Körperteils, nämlich des Gesichts, bestimmt (vgl. E. 7.2). Schliesslich verwendet die angefochtene Marke einen nahezu identischen Schrifttypus wie die ältere Wortbildmarke und enthält ein Mittelelement gleicher Länge mit einem, wie bei dieser, stilisierten Zweitbuchstaben. Durch die Vielzahl von Übereinstimmungen und Annäherungen erwecken die Marken einen ähnlichen Gesamteindruck. Infolge ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und starker Gleichartigkeit bzw. Identität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird eine Verwechslungsgefahr selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit von Abnehmern der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen und unter der Annahme einer verminderten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken begünstigt. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer das angefochtene Zeichen fälschlicherweise der Beschwerdeführerin zuordnen, nämlich davon ausgehen, die Beschwerdeführerin vertreibe unter dem angefochtenen Zeichen eine neue Produktlinie für die Gesichtspflege. Damit ist zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen.

#### **E. 7.5**

Im Ergebnis sind die Beschwerden gutzuheissen und die Entscheide der Vorinstanz vom 31. März 2016 in den Widerspruchsverfahren Nr. 13808 und 13809 aufzuheben, soweit sie die Widersprüche abweisen. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke Nr. 659'028 "TheFaceShop (fig.)" aus dem Markenregister zu löschen.

#### **E. 8**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).whatnext

#### **E. 8.1**

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 im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin

am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die Kosten des vereinigten Verfahrens werden auf Fr. 6'500.- festgelegt und sind von der Beschwerdegegnerin zu tragen. Der Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.

### **E. 8.2**

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat beiden Beschwerden eine Kostennote im Betrag von je Fr. 5'000.- beigelegt. Das geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 10'000.- erscheint für das vereinigte Beschwerdeverfahren als zu hoch, zumal die Beschwerden mitsamt eingereichten Beilagen grösstenteils identisch sind und lediglich ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt wurde. Eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.- ist unter Berücksichtigung des aktenkundigen Aufwands angemessen (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

### **E. 8.3**

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die Vorinstanz auferlegte der Beschwerdeführerin für beide Widerspruchsverfahren eine Widerspruchsgebühr von insgesamt Fr. 1'600.- und sprach der Beschwerdegegnerin zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 3'000.- zu. In Umkehrung dieser Regel sind die vorinstanzlichen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 2 der angefochtenen Entscheide der Vorinstanz verbleibt, hat sie diese der Beschwerdeführerin zu erstatten. In Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Entscheide wird die von der Vorinstanz auf Fr. 3'000.- festgelegte Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin zu Gunsten der Beschwerdeführerin auferlegt.

### **E. 9**

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

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.