



Urteil vom 2. Februar 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

**Société d'Exploitation et de Gestion de Spectacles de
Music Halls Internationaux,**

116 bis, Avenue des Champs Elysées, FR-75008 Paris,
vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Hubacher und
Fürsprecher Martin Thomann, Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Lido Event GmbH, Rathausstrasse 14, 6340 Baar,
vertreten durch

Egli Patentanwälte, Horneggstrasse 4, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 28. Juli 2011 im Widerspruchsverfahren
Nr. 11283 - Lido Champs-Elysées Paris (fig.) ///
Lido Exclusive Escort (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Marke Nr. 6010112 "Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.)" der Beschwerdegegnerin wurde am 5. Februar 2010 bei der Vorinstanz hinterlegt. Sie wird für Dienstleistungen der Klassen 41 (Unterhaltung, Durchführung von Tanz-, Show- und Konzertveranstaltungen; Eventmanagement, insbesondere Planung und Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen; Planung und Organisation von persönlichen, sportlichen und kulturellen Freizeitaktivitäten für Dritte) und 45 (Begleitservice von Personen, Reisebegleitung, Vermittlung von Bekanntschaften, Hostessenservice, Modellvermittlung) beansprucht. Ihre Eintragung wurde am 1. Juni 2010 auf Swissreg veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus:

**B.**

Mit Schreiben vom 31. August 2010 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Eintragung und stellte den Antrag, sie zu widerrufen. Sie stützte sich dabei auf die internationale Marke Nr. 1008297 "LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.)", welche in der Schweiz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 16, 25, 28, 33, 34, 41 (Education; formation; divertissement; activités culturelles; publication de livres; prêts de livres; académies [éducation]; locations et montages de bandes vidéo; productions de films sur bandes vidéo; enseignement par correspondance; cours par correspondance; informations en matière d'éducation; locations d'enregistrements sonores; enregistrements [filmages] sur bandes vidéo; services d'imagerie numérique; informations en matière d'éducation et d'enseignement; location de films cinématographiques; micro filmages; montages de programmes radiophoniques et de télévision; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; photographie; reportages photographiques; publications de textes [autres que textes publicitaires]; rédactions de scénarios; sous-titrages; représentations théâtrales; services de traductions; agences de modèles

pour artistes; services d'artistes de spectacle; boîtes de nuit; services de casinos [jeux]; exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma; cirques; services de club [divertissement ou éducation]; informations en matières de divertissement; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; production de films; jeux d'argent; exploitation de salles de jeux, de spectacles; location de décors de spectacles; services de loisirs; services de musées [présentation, expositions]; music hall; services d'orchestres; organisation de bals; organisation et conduite de concerts; organisation de spectacles [services d'imprésarios]; production de spectacles; représentation de spectacles; réservation de places de spectacles) und 43 (Service de restauration [alimentation]; services de bars; cafés-restaurants; cafétérias; cantines; restaurants; libre-service; restauration [repas]; services de traiteurs) geschützt ist. Die Marke sieht wie folgt aus:



Die Beschwerdeführerin machte geltend, die Marke "LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.)" sei aufgrund der französischen Registrierungsriorität vom 9. Juli 2008 älter als die angefochtene Marke. Zwischen den beiden Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr. Die in Nizza-Klasse 41 erbrachten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke (divertissement; activités culturelles; organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; services d'artistes de spectacle; boîtes de nuit; services de casinos [jeux]; services de club [divertissement ou éducation]; informations en matières de divertissement; exploitation de salles de jeux, de spectacles; location de décors de spectacles; services de loisirs; services de musées [présentation, expositions]; music-hall; services d'orchestres; organisation de spectacles [services d'imprésarios]; production de spectacles; représentation de spectacles; réservation de places de spectacles) seien identisch mit den in Nizza-Klasse 41 erbrachten Dienstleistungen der angefochtenen Marke. Weitere in Nizza-Klasse 41 erbrachte Dienstleistungen der Widerspruchsmarke (Agences de modèles pour artistes; services d'artistes de spectacle; boîtes de nuit, services de club [divertissement ou éducation], services de loisirs; divertissement) seien identisch mit denjenigen in Klasse 45 der angefochtenen Marke. Die sich gegenüberstehenden

Zeichen würden sowohl von der Position als auch der Grösse her durch den identischen Bestandteil LIDO geprägt. Die Vergleichszeichen seien in ihrem einzigen kennzeichnungskräftigen Bestandteil identisch. Überdies geniesse die Widerspruchsmarke eine hohe Bekanntheit, weshalb sie einen erweiterten Schutzbereich beanspruche.

C.

Die Beschwerdegegnerin reichte keine Stellungnahme zum Widerspruch ein.

D.

Am 22. Juli 2011 erfolgte ein erster Entscheid der Vorinstanz, der mit dem nachfolgenden Entscheid wiederwägungsweise aufgehoben wurde.

E.

Mit Entscheid vom 28. Juli 2011 hob die Vorinstanz den Entscheid vom 22. Juli 2011 auf und beschied, dass der Widerspruch abgewiesen werde. Zwar bestehe bezüglich der in Klasse 41 gegenüberstehenden Dienstleistungen hochgradige Gleichartigkeit, wenn auch keine mit den Dienstleistungen in Klasse 45 der angefochtenen Marke. Der prägende und in beiden Marken übereinstimmende Markenbestandteil "Lido" werde von den Abnehmern jedoch als Hinweis auf den Ort der Erbringung der Dienstleistung aufgefasst. Er sei daher rein beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig. Es seien auch keine rechtsgenüglichen Beweise zum Nachweis einer erhöhten Verkehrsbekanntheit vorgelegt worden, weshalb der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke entsprechend eingeschränkt sei. Die grafische Ausgestaltungen der beiden Marken würden sich überdies deutlich unterscheiden.

F.

Mit Beschwerde vom 9. September 2011 gelangte die Beschwerdeführerin ans Bundesverwaltungsgericht und beantragte, dass der Entscheid der Vorinstanz zu widerrufen und die Eintragung der Marke "Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.)" aufzuheben sei. Eventualiter sei die Streitsache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.

Die Beschwerdeführerin argumentiert, die Inhaber der angefochtenen Marke suchten absichtlich die Nähe zur Widerspruchsmarke, um deren Ruf für eigene Dienstleistungen auszunutzen. Bei der Bejahung der Gleichartigkeit der Dienstleistungen sei deshalb keine Zurückhaltung angezeigt. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistun-

gen seien auch bezüglich der Klasse 45 gleichartig: "Services de club" der Klasse 41 entspräche "service de bars; restaurant" von Klasse 45; Reisebegleitung (Klasse 45) falle unter Unterhaltung (Klasse 41) und die Vermittlung von Bekanntschaften etc. (Klasse 45) erfolge in einschlägigen Clubs der Klasse 41. Die Modellvermittlung der Klasse 45 entspräche den "agences des modèles pour artistes" von Klasse 41. Lido sei der dominierende Bestandteil der Marke, während die grafischen Unterschiede vernachlässigbar seien und der kleingedruckte Text nicht wahrgenommen werde. Das Lido an den Champs-Élysées in Paris erfreue sich einer grossen Verkehrsbekanntheit, weshalb der Marke ein erhöhter Schutzzumfang zukomme. Es bestehe deshalb eine erhebliche Verwechslungsgefahr.

G.

Mit Schreiben vom 11. November 2011 verzichtete die Vorinstanz auf eine Stellungnahme und stellte den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen.

H.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

I.

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

2.1. Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE BGE 121 III 377 S. 378 E. 2a *Boss*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen 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, Art. 3, Rz. 8).

2.2. Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 S. 166 E. 2a *Securitas*). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr 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 ihrer Ähnlichkeit 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 441 S. 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 122 III 382, S. 384 E. 1 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*, je mit weiteren Hinweisen). Die Beurteilung von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich nach dem Registereintrag der Marken und nicht nach ihrem tatsächlichen Gebrauch (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *AD-WISTA/ad-vista* [fig.] mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 *Converse All Star* [fig.]/*Army tex* [fig.])

2.3. Der anzuwendende Massstab bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hängt vom Schutzzumfang der älteren Marke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als für starke Marken. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere

Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 122 III 382, S. 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 *jump [fig.]/JUMPMAN*, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 *Kremlyovskaya/Kremlyevka* mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres Fantasiegehalts besonders kennzeichnungskräftig sind oder sich über ihre durchschnittliche Kennzeichnungskraft hinaus im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382, S. 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan* mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Star [fig.]/Army tex [fig.]* und Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*, veröffentlicht in sic! 2007 S. 531; EUGEN MARBACH, in Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kennzeichenrecht, Markenrecht, Basel 2009, Rz. 979). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe anlehnen oder die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen in gebräuchlicher Weise bezeichnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *jump [fig.]/JUMPMAN*, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 *Regulat/H2O3ph-Regulat [fig.]*, B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 5.1.1 *iBond/HY-Bond Resiglass*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*, MARBACH, a.a.O., Rz. 981 f.).

2.4. Der Schutzzumfang von Marken wird überdies durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht dem Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs gegenüber Markenbestandteilen, die Gemeingut oder einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2007 E. 3 *Karomuster [fig.]*, Entscheid der RKGE vom 11. Mai 1999 E. 2c *Compaq/CompactFlash*, veröffentlicht in sic! 1999 S. 420; vgl. auch Entscheidung der RKGE vom 21. April 2006 E. 11 *Sbrinz [fig.]/sbrinz [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 484; vom 16. Mai 2000 E. 6 *Assura [fig.]/Assurapoint etc.*, veröffentlicht in sic! 2000 S. 378). Allerdings sind im Gemeingut stehende Markenelemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach wegzustreichen, sondern in Anrechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft dennoch im Gesamteindruck der Marke zu würdigen. Ein Markenelement kann nämlich nicht nur für sich genommen, sondern auch im Zusammenspiel, aufgrund

seiner Kombination und Komposition mit anderen Elementen oder durch sinngelaltliche Bezugnahme auf jene, zur Kennzeichnungskraft der Marke beitragen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 *After hours*, B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 f. *Trendline*, *Comfortline*). Andererseits kann der Schutzzumfang einer Marke so eng sein, dass sie nicht einmal gegen ihre identische Verwendung durch einen Dritten zu schütten ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 5.1 *Plus/Plusplus*; GREGOR WILD, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 31 Rz. 10).

2.5. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 35).

2.6. Für die Ähnlichkeit von Dienstleistungen gelten die gleichen Regeln wie für jene von Waren. Demzufolge sind Dienstleistungen markenrechtlich identisch, wenn die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fallen. Ist für die ältere Marke lediglich der Unterbegriff geschützt, so ist zu prüfen, ob lediglich ein Teil oder alle unter den betreffenden Oberbegriff fallenden Dienstleistungen gleichartig sind. Je allgemeiner der Oberbegriff ist, desto weniger vermag eine begriffliche Zuordnung Gleichartigkeit zu begründen. Für das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht zudem, wenn sich die Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 280 i.V.m. Rz. 241 ff.). Entscheidend für das Vorliegen von Gleichartigkeit ist, dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 2002 E. 4 *Visart/Visarte*, veröffentlicht in sic! 2003 S. 343). Der Ort der Dienstleistung spielt in der Praxis selten eine eigenständige Rolle, genauso wenig wie Übereinstimmungen in den Abnehmerkreisen Rückschlüsse auf die Gleichartigkeit von Dienstleistungen zulassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 294 ff.).

2.7. Der erweiterte Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15 MSchG) kann im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 *Red Bull*, B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit weiteren Hinweisen), denn Art. 31 Abs. 1 MSchG verweist ausschliesslich auf die relativen Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 MSchG, nicht aber auf das Anspruchsfundament von Art. 15 MSchG. Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erworbene Bekanntheit zu beachten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7452/2006 vom 17. April 2007 E.2 *Martini/martini [fig.]*, B-7447/2006 vom 17. April 2007 *Martini baby/martini [fig.]* je mit weiteren Hinweisen), denn die Ausstrahlung der starken Marke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken als Serienzeichen missdeuten oder aber als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte auffassen (BGE 122 III 382 S. 386 E.2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*).

2.8. Ob sich zwei Zeichen ähnlich sind, ist aufgrund ihres Gesamteindrucks zu beurteilen (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 *Hero/Hello*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 478). Dabei ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 473 S. 475 E. 2b *Radion*), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2005 E. 6 *O [fig.]/O [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 673). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an, wobei es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 382 S. 386 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; BGE 128 III 441 S. 447 E. 3.3 *Appenzeller*). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren oder Dienstleistungen richten. 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 beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 S. 320 E. 6b/bb *apiella*, BGE 122 III 382 S. 387 E. 3a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello*).

3.

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Dienstleistungen der Klasse 41 wie Unterhaltung, Tanz-, Show- und Konzertveranstaltungen, öffentliche und private Veranstaltungen sowie persönliche, sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten werden primär von erwachsenen Personen beiderlei Geschlechts nachgefragt. Dienstleistungen der Klasse 45 hingegen, wie Begleitservice von Personen, persönliche Reisebegleitung werden vor Allem von nicht-ortsansässigen erwachsenen, alleinreisenden Personen nachgefragt, während Hostessenservice, Modellvermittlung und Vermittlung von Bekanntschaften auch von ortsansässigen Erwachsenen nachgefragt werden können.

Somit entsprechen die Verkehrskreise für die angebotenen Dienstleistungen dem erwachsenen Publikum.

4.

4.1. Die Beschwerdeführerin versucht mit zahlreichen ins Recht gelegten Zeitungsartikeln eine internationale Bekanntheit der Marke "Lido" zu belegen. Vier der ins Recht gelegten Artikel erschienen in deutschsprachigen Periodika, einer auf Englisch und 15 auf Französisch, wobei sich sieben davon primär mit den "Bluebell Girls" befassen. Dabei erscheint das "Lido" nur als eines von mehreren Varietés in Paris. Auch die ins Recht gelegten Werbeprospekte mit Inseraten der Beschwerdeführerin sind nicht geeignet, eine Bekanntheit bei den relevanten schweizerischen Verkehrskreisen zu belegen. Der Ausdruck "Lido" ist in dieser Branche gang und gäbe und wird von zahlreichen Dritten für alle möglichen Waren und Dienstleistungen verwendet. Unter diesen Umständen erweist sich die behauptete Bekanntheit der Widerspruchsmarke bei den hiesigen Verkehrskreisen als nicht glaubhaft gemacht, weshalb auch kein erweiterter Schutzbereich zugunsten der Annahme der Gleichartigkeit der Dienstleistungen besteht.

4.2. Unter Berücksichtigung eines nicht durch besondere Verkehrsgeltung erweiterten Schutzbereichs ist abzuklären, ob die von der angefochtenen Marke beanspruchten persönlichen Dienstleistungen der Klasse 45 (persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse) gleichartig mit gewissen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in der Klasse 41 (Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten) sind. Eine Vermutung bezüglich der Gleichartigkeit dieser Dienstleistungen besteht

nicht, da sie verschiedenen Nizza-Klassen und Oberbegriffen angehören und der durchschnittliche Abnehmer sich nicht vorstellt, dass tänzerisch hochwertig orchestrierte Bühnenshows und persönliche Begleit-Dienstleistungen aus einer Hand erbracht werden. Für die vorgenannten Bühnenshows ist sogar charakteristisch, dass kein solcher Zusammenhang besteht. Dies geht auch aus den ins Recht gelegten Zeitungsartikeln hervor, wonach für die Bühnenshows ausgebildete Tänzerinnen und Sängerinnen rekrutiert werden.

4.3. Bezüglich der Dienstleistungen "Begleitservice von Personen" der Beschwerdegegnerin macht die Beschwerdeführerin geltend, diese konkurrierten mit den von ihr selbst beanspruchten "divertissements" und "services de club" von Klasse 41 und "services de bars; restaurants" der Klasse 45. Dieser Argumentation der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden: Zum Einen gehören die Dienstleistungen "services de bars; restaurants" nicht zur Klasse 45, sondern zur Klasse 43, die von der Beschwerdegegnerin nicht beansprucht wird. Zum Anderen enthält die von der Beschwerdegegnerin belegte Klasse 45 keine Gastronomiedienstleistungen, sondern unter Anderem "Dienstleistungen zu Gunsten von Personen, im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Anlässen wie Begleitdienste, Ehevermittlung". Obwohl die unterschiedliche Klassierung alleine noch keine Verschiedenartigkeit zu begründen vermag, unterscheiden sich die fraglichen Dienstleistungen deutlich, denn Barbetreiber empfangen zwar Gäste, begleiten sie aber im Regelfall nicht. Auch wenn ein "erotisch motivierter Begleitservice von Personen" unter Umständen einen gewissen Unterhaltungswert aufzuweisen vermag (wie dies die Beschwerdeführerin ausführt), so ist der Dienstleistungszweck doch ein ganz anderer, nämlich das Leisten von Gesellschaft, während die Unterhaltung typischerweise in Form einer Bühnenshow erfolgt. Auch der Umkehrschluss der Beschwerdeführerin, dass Begleitdienste auch in Bars und Restaurants angeboten würden, kann keine Gleichartigkeit der Dienstleistungen begründen, da der Ort der Erbringung der Dienstleistung nicht zwingend eine Gleichartigkeit der Dienstleistungen bewirkt. Es ist somit festzuhalten, dass "Begleitservice von Personen" nicht gleichartig mit den Dienstleistungen der Beschwerdeführerin ist.

4.4. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Reisebegleitungen" von Klasse 45 entsprächen der "Unterhaltung" von Klasse 41. Dazu legt sie einen Webseitenausdruck für Musikreisen ins Recht. Die von der Beschwerdeführerin belegten Dienstleistungen "Reisebegleitung" der Klasse

45 sind als persönliche Dienstleistungen positioniert und haben keine Gemeinsamkeiten mit der kollektiven Reisebegleitung von Studien- und Musikreisen der Klasse 39. Im übrigen wird die Klasse 39 weder von der Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin beansprucht.

4.5. Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, dass die Vermittlung von Bekanntschaften, Hostessenservice und Modellvermittlung von Klasse 45 in einschlägigen Klubs erfolge, weshalb Gleichartigkeit zu "services de club" von Klasse 41 vorliege. Diese Argumentation stellt wie obige Ziff. 4.2 eine unzulässige Gleichstellung des Gegenstands der Dienstleistung mit dem Ort der Dienstleistung dar.

4.6. Die Beschwerdeführerin macht weiter eine Gleichartigkeit zwischen "Modellagentur" und "agences de modèles pour artistes" (Modellagentur für Künstler) der Klasse 41 geltend. Die beiden Begriffe sind ähnlich, jedoch nicht deckungsgleich. Während ersteres, insbesondere im Zusammenhang mit den übrigen Dienstleistungen und aufgrund der Zugehörigkeit zur Klasse 45 eine persönliche Dienstleistung für Private impliziert, wendet sich letzteres exklusiv an Künstler. Es sind somit unterschiedliche Märkte betroffen.

4.7. Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 41 und 43 unterscheiden sich somit erheblich von den Dienstleistungen in Klasse 45 der angefochtenen Marke. Die Vorinstanz hat zu Recht deren Gleichartigkeit verneint.

5.

5.1. Wie die Vorinstanz bereits unbestrittenermassen festgestellt hat, ist die Gleichartigkeit in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 41 der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke ohne Weiteres gegeben.

5.2. Vorliegend stehen sich zwei Wort-/Bildmarken gegenüber. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit hat die Vorinstanz festgestellt, dass sich die Marken trotz teilweise identischer Wortelemente nur entfernt ähnlich seien, da die Ausgestaltung der Buchstaben sehr unterschiedlich ausfalle und die Widerspruchsmarke noch zusätzlich den auffälligen Farbanspruch "LIDO en lettres dorées sur fond noir" aufweise.

5.3. Die Vorinstanz macht geltend, dass die Bezeichnung "Lido" eine direkt beschreibende Angabe des möglichen oder assoziierten Erbringungsorts der beanspruchten Dienstleistungen darstellt. Das Wort "Lido" be-

deutet "Landzunge vor einem Meeresteil parallel zur Küste, bes. der bei Venedig" (Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort "Lido" S. 944) bzw. kommt vom lateinischen "litus" und bedeutet "lembo estremo di terra prospiciente il mare o un lago, su cui battono le onde" (NICOLO ZINGARELLI, Vocabulario della lingua italiana, 12. Aufl., Bologna 2004, Stichwort "Lido" S. 1001); übersetzt bedeutet dies "äusserster Rand des Landes mit Blick auf das Meer oder einen See, mit Brandung". Die Bedeutung im Französischen ist identisch mit derjenigen im Italienischen (Augusto Arizzi [Hrsg.], Robert & Signorelli Dictionnaire Français-Italien, Paris/Milano 2003, Stichwort "Lido"). In verschiedenen Sprachen wird der Begriff auch als Synonym für eine Badeanstalt verwendet. Zudem erscheint der Begriff im Wort "Lidocain", einem Lokalnästhetikum und Antiarrhythmikum (Klinisches Wörterbuch Pschyrembel, 261. Aufl., Berlin 2007, Stichwort "Lidocain"). Im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klassen 41, 43 und 45 ist der Ausdruck "Lido" jedoch nicht direkt beschreibend und hat auch keinen direkten Zusammenhang zum Ort der Dienstleistung - ursprünglich befand sich das Etablissement der Beschwerdeführerin in einem ehemaligen Hallenbad und behielt deshalb dessen Namen (bf. act. 27). Zwar ist es möglich, eine Show am Strand abzuhalten oder jemanden an den Strand zu begleiten, jedoch ist dies für beide Dienstleistungen nicht typisch und "Lido" könnte in diesem Zusammenhang mit einem beliebigen anderen Ort, z.B. "Fussballstadion" oder "Tonhalle" substituiert werden. Haben geografische Angaben keinen erkennbaren Zusammenhang mit den damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen, so stehen sie zwar nicht im Gemeingut, doch sind sie im Hinblick auf ihre mögliche Täuschungsgefahr zu überprüfen (DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 22). In casu ist allerdings der Zusammenhang zwischen "Lido" und "Variété" oder "Begleitung" für Dritte von vornherein nicht ersichtlich, weshalb keine Täuschungsgefahr vorliegt.

5.4. Beide Marken enthalten das Wort "Lido". Eine "originelle, typische Ausgestaltung" (DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 37) liegt nicht vor. Die Schriftbilder der beiden Marken sind trotz identischem Wortlaut des dominierenden Wortbestandteils verschieden. Während die angefochtene Marke mit verspielter Kursivschrift in Gross-/Kleinschreibung erscheint, ist die Widerspruchsmarke mit einer mit leichten Serifen ausgestatteten Druckschrift in Grossbuchstaben geschrieben, wobei sich der letzte Buchstaben in Blasen auflöst. Die angefochtene Marke erscheint Schwarz auf einem weissen Hintergrund, die Widerspruchsmarke Gold auf schwarzem Hintergrund. Die angefochtene Marke hat die einzeilige Unterschrift "EXCLUSIVE ESCORT" in fetter Sperrschrift, die Widerspruchsmarke die

zweizeilige Unterschrift "CHAMPS-ELYSEES" und "PARIS" in einer schmalen, "Helvetica" ähnlichen Schrift.

5.5. Die Übernahme eines den Gesamteindruck prägenden Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (BGE 96 II 400 S. 403 E. 2 *MEN'S CLUB*; RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 *CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]*). Für eine neue Marke genügt es nicht, den Hauptbestandteil einer bestehenden Marke mit Elementen zu ergänzen, die nicht geeignet sind, den Eindruck der bestehenden Marke wesentlich zu ändern (RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 *CJ Cavalli Jeans [fig.]/Rocco Cavalli [fig.]*; RKGE in sic! 2006 S. 269 E. 5 *Michel [fig.]/Michel Compte Waters*). Wenn eine Verwechslungsgefahr vermieden werden soll, so muss der hinzugefügte Bildbestandteil ausgesprochen dominant sein und dem Wortbestandteil bloss untergeordneter Stellenwert zukommen (RKGE in sic! 2006 S. 88 E. 6 *Corsa/MotoCorsa Moto Parts [fig.]*; RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 5.1 *Targa/Targa [fig.]*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 24).

5.6. Auch wenn sich auf den ersten Blick keine auffallende Ähnlichkeit zwischen den beiden grafischen Ausgestaltungen aufdrängt, so ist doch die Anordnung der Zeichen bei beiden Marken identisch, nämlich der dominante Schriftzug "Lido" und die weiteren Bestandteile in kleinerer Schrift darunter. Weiter ist bei beiden Marken identisch, dass die kleiner geschriebenen Bestandteile ab einer gewissen Distanz nicht mehr lesbar sind und nur noch als Gestaltungselemente wahrgenommen werden, wobei auch die Eigenarten der Schrift verschwimmen. Ab einer gewissen Unschärfe der Wahrnehmung ist somit nicht mehr völlig auszuschliessen, dass die beiden Marken verwechselt werden, weil die angefochtene Marke als Positiv der Widerspruchsmarke angenommen wird.

6.

6.1. Auf Grund des Gesagten sind somit Fehlzurechnungen nicht auszuschliessen, weshalb eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG in Bezug auf die gleichartigen Dienstleistungen zu bejahen ist.

6.2. Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen und der Widerspruchsmarke "LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.)" für die als gleichartig beurteilten Dienstleistungen der Klasse 41 Markenschutz zu gewähren. Insoweit ist der angefochtene Entscheid aufzuheben. Mit Bezug auf

die Dienstleistungen der Klasse 45 ist die Beschwerde abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen.

7.

7.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 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 beschwerdeführenden 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. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 festzulegen (BGE 133 III 490 S. 492 E. 3.3 *Turbinenfuss*). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.00 festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin davon die Hälfte (Fr. 2'000.00) und die Beschwerdegegnerin die andere Hälfte (Fr. 2'000.00) zu tragen hat.

7.2. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin je zur Hälfte obsiegt haben, werden die Parteikosten wettgeschlagen.

7.3. Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Hälfte der von ihr an die Vorinstanz geleisteten Widerspruchsgebühr von CHF 800.00, mithin CHF 400.00 zu ersetzen, während die Parteientschädigungen wettgeschlagen werden.

8.

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 teilweise gutgeheissen. Der Entscheid der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 11283 vom 28. Juli 2011 in Sachen Internationale Registrierung Nr. 1'008'297 "LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.)" / Schweizer Marke Nr. 601'012 "Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.)" wird insoweit aufgehoben, als er den Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 41 abgewiesen hatte. Der Widerspruch wird in Bezug auf die Dienstleistungen in Klasse 41 gutgeheissen und die Vorinstanz wird angewiesen, den Markenschutz der Schweizer Marke Nr. 601 012 "Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.)" für Dienstleistungen der Klasse 41 zu löschen.

2.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten von CHF 4'000.00 werden der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin je im Umfang von CHF 2'000.00 überbunden und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von CHF 4'000.00 verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher CHF 2'000.00 aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von CHF 2'000.00 wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3a.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin die Hälfte der von ihr an die Vorinstanz geleisteten Widerspruchsgebühr von CHF 800.–, nämlich CHF 400.–, zu ersetzen.

4.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr.11283; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel

Versand: 3. Februar 2012