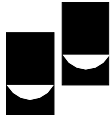


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-317/2010
{T 1/2}

Urteil vom 13. September 2010

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Wella AG, Berliner Allee 65,
DE-64274 Darmstadt,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Hartbertstrasse 1, Postfach, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,

gegen

Service Top Santé, chemin du Viaduc 12, 1008 Prilly,
vertreten durch Loroche, Elkaim & Associés, Avocats,
rue du Lion-d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9803 - IR Nr. 179 844 Lifetex/
Schweizer Marke Nr. 570 129 LIFETEA.

Sachverhalt:**A.**

Die Marke Nr. 570'129 LIFETEA wurde am 14. August 2007 von der Service Top Santé, Prilly, hinterlegt und deren Eintragung am 22. April 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Das Zeichen wurde für folgende Waren eingetragen:

Klasse 5:

Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Klasse 32:

Bières, boissons non alcooliques à l'exception des eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Klasse 41:

Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

B.

Am 21. Juli 2008 erhob die Wella Aktiengesellschaft, gestützt auf ihre am 30. September 1974 in das internationale Register eingetragene Marke LIFETEX (Nr. 179'844), Widerspruch gegen die vorgenannte Marke LIFETEA. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für:

Klasse 3:

Substances pour le traitement des cheveux.

Zur Begründung machte sie geltend eine Warengleichartigkeit sei inso- weit gegeben als auch "*produits pharmaceutiques*" als Mittel zur Behandlung von Haaren eingesetzt werden könnten. Die Marken würden als ein Wort wahrgenommen und unterschieden sich nur im letzten Buchstaben. Da dem Wortanfang in der Regel eine besondere Bedeutung zukomme, liege es auf der Hand, dass die geringe Abweichung schriftlich und im mündlichen Gebrauch kaum wahrge- nommen werde.

C.

Mit Schreiben vom 2. März 2009 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein und beantragte die Abweisung des Wider-

spruchs. Sie verwies darauf, dass die beanspruchten Waren verschiedenen Warenklassen angehörten und Abnehmerkreise sowie Vertriebskanäle nicht vergleichbar seien. Die englische Aussprache beider Marken bewirke, dass sich die Wortenden als Ganzes voneinander unterscheiden.

D.

Am 7. Dezember 2009 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Obgleich sie eine Warengleichartigkeit zwischen den beanspruchten Waren bejahte, ging sie davon aus, dass eine Zeichenähnlichkeit nicht gegeben sei. Namentlich der sowohl im Klang als auch im Schriftbild unterschiedliche Schlusslaut führe zu einem wesentlichen Unterschied. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass der Marke LIFETEA ein gewisser Sinngehalt (Lebenstee, Tee der Lebendigkeit) zukomme, während dies bei "TEX" nicht der Fall sei. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des Begriffs "Life" werde dieser Unterschied im Sinngehalt auf Anhieb wahrgenommen und sei daher durchaus geeignet, sich im Erinnerungsbild der Abnehmer einzuprägen.

E.

Die Widersprechende erhob am 19. Januar 2010 gegen diese Verfügung Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

"Der Entscheid der Vorinstanz vom 7. Dezember 2009 im Widerspruchsverfahren Nr. 9803 sei aufzuheben und der Widerspruch im Verfahren Nr. 9803 gutzuheissen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin."

Zur Begründung führt sie aus, sie teile zwar die Auffassung der Vorinstanz zur Warengleichartigkeit, könne aber den Ausführungen zum unterschiedlichen Sinngehalt nicht folgen. Ein unterschiedlicher Sinngehalt wirke nur dann abgrenzend, wenn er von den massgeblichen Verkehrskreisen spontan erkannt und verstanden werde, was indessen wiederum von den beanspruchten Waren abhängen. Vorliegend sei nicht erkennbar, wie das Zeichen LIFETEA und sein angeblicher Sinngehalt mit pharmazeutischen Mitteln in Verbindung gebracht werden könnten. Unverständlich sei zudem, warum LIFETEA ein markanter Sinngehalt beigemessen werden solle und LIFETEX dagegen nicht. Schliesslich könne LIFETEX als "Textilien zum Leben" verstanden werden. Die Bedeutung des Parameters "Sinngehalt" sei wegen des hohen Abstandes zwischen dem Zeichen und den beanspruchten Waren stark herabgesetzt und vermöge jedenfalls nicht die Ähnlichkeit

der Zeichen auf der schrift- und klangbildlichen Ebene zu kompensieren.

F.

In ihrer mit Eingabe vom 8. März 2010 eingereichten Vernehmlassung beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen. Zur Begründung führt sie aus, eine Zeichenähnlichkeit sei nicht erkennbar, da sich die Silben -TEA und -TEX klanglich deutlich unterscheiden und auch im Sinngehalt keine Übereinstimmung zu erkennen sei, für den Fall, dass man der Marke LIFETEX überhaupt einen Sinn zubilligen würde. Des Weiteren ist sie der Ansicht, dass auch keine Warengleichartigkeit vorliege. Die Waren – Mittel gegen Haarausfall einerseits und pharmazeutische Mittel andererseits – für welche die Marken eingetragen seien, richteten sich nicht an denselben Verkehrskreis und würden auf unterschiedlichen Wegen vertrieben. Zudem verweist sie darauf, dass sich den Konsumenten kurze Worte wie "TEX" und "TEA" einprägten und ihnen insoweit Unterschiede weniger leicht entgingen.

G.

Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 8. März 2010 auf die Erstattung einer Vernehmlassung.

H.

Am 17. Mai 2010 reichte die Beschwerdeführerin ihre Replik ein. Sie beanstandet, dass die Beschwerdegegnerin in ihren Ausführungen zur Warengleichartigkeit auf die konkrete Verwendung der Zeichen abstelle, welche sie ausserdem bestreitet bzw. insoweit Gegenbeweis anbietet. Konkrete Verwendungsformen unterlägen dem Wandel. Zu betrachten seien aber nur die konfligierenden Zeichen in Verbindung mit der Warenliste. Des Weiteren macht sie geltend, es handle sich nicht um ein schwaches Zeichen. Aus der Präsenz der Marke in allen Grossverteilern ergebe sich eine für den Schutzzumfang relevante Bekanntheit. Auch der Aufbau des Zeichens spreche gegen einen geringen Schutzzumfang, da unklar bleibe, wofür die Silbe "TEX" stehe.

I.

Innert erstreckter Frist duplizierte die Beschwerdegegnerin am 19. Juli 2010. Sie macht erneut geltend, dass keine Warengleichartigkeit vorliege.

J.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien, wird – soweit erforderlich – im Rahmen der Erwägungen einzugehen sein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32, und 33 Bst. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetzes, VwVG; SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz [MSchG], SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

3.

3.1 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 *Securitas/Securical*). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar ausein-

ander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 96 E. 2a *ORFINA [fig.]/ORFINA*, 122 III 384 E. 1 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*).

3.2 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. *Securitas/Securicall*, BGE 122 II 382 E. 1 S. 384 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a *BOSS/BOKS*, 119 II 473 E. 2d *Radion/Radiomat*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 *Fructa/Fructaid*; B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 *Focus/Pure Focus*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 *Aromata/Aromathera*). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).

3.3 Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeutung, da diese den Schutzzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*; Urteil des BVGer B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 7 *Golay/Golay*).

Spierer [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, [hier-nach: Bearbeiter, in: MSchG], Art. 3 N. 69 ff.; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteile des BVGer 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 fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan* mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]* und Eidgenössische Rekurskommission für das Geistige Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 in sic! 7+8/2007 531 E. 7 *Red Bull [fig.]/Red, Red Devil*). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchlichen Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt werden (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.]*, B-8320/2007 vom *iBond/HY-Bond Resiglass*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*; MARBACH, a.a.O., N. 976 ff.; JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 86 ff.).

4.

Im vorliegenden Fall sind die Marken aus der Sicht der Käuferschaft von pharmazeutischen Produkten einerseits sowie für Anwender von *produits pour le traitement des cheveux* andererseits zu prüfen. Beide Warengattungen richten sich jedenfalls auch an das allgemeine Publikum.

5.

Zunächst ist zu prüfen, ob die durch die zu vergleichenden Marken zu kennzeichnenden Waren gleich oder gleichartig sind.

5.1 Die Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, es handle sich um einen Fall von Warengleichartigkeit, da "*produits pharmaceutiques*" ebenfalls als Mittel zur Behandlung von Haaren eingesetzt werden könnten. Auch nach Ansicht der Vorinstanz handelt es sich trotz unterschiedlicher Klassifizierung um gleichartige Waren. Sie beruft sich auf die Rekurskommission, nach der pharmazeutischen Produkte und solche für die Körperpflege als gleichartig zu gelten hätten (angefochtene Verfügung, Ziffer III.B). Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Gleichartigkeit der Waren (Vernehmlassung, Ziff. 4; Duplik, S. 4 ff.) und macht geltend, die betroffenen Produkte richteten sich an unterschiedliche Abnehmerkreise nämlich das allgemeine, Haarpflegeprodukte konsumierende Publikum einerseits und an aus medizinischen Gründen an einer Gewichtsreduzierung interessierte Personen andererseits. Ausserdem will sie aus der Werbung der Beschwerdeführerin schliessen, dass sich deren Produkte in erster Linie an Frauen richteten, während die unter der Marke LIFETEA vertriebenen Produkte zur Gewichtsreduktion Männer und Frauen gleichermassen ansprächen. Ebenfalls unterschiedlich seien die Vertriebskanäle, da LIFETEA-Produkte in Apotheken, spezialisierten Geschäften oder jedenfalls in besonderen Abteilungen vertrieben würden, während Produkte zur Haarpflege in jedem Supermarkt anzutreffen seien.

5.2 Warengleichartigkeit ist anzunehmen, wenn verschiedene Indizien, namentlich dieselben Abnehmerkreise und Vertriebskanäle sowie die zu vermutende unterschiedliche Herstellungspraxis dafür sprechen (vgl. zu den relevanten Indizien, Urteil des BVGer B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 4 *iBond/HY-BOND RESIGLASS*; Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen vom 1. Juli 2008, Teil V, Ziff. 7.6). Die Beschwerdegegnerin erkennt vorliegend, dass bei der Frage der Gleichartigkeit der Waren auf den Registereintrag und nicht auf die aktuell mit der Marke gekennzeichneten Waren abzustellen ist (JOLLER, in: MschG, Art. 3 N. 235, 237). Legt man diese Prämisse zugrunde, kann die Beschwerdegegnerin aus ihren Hinweisen auf die unterschiedlichen Abnehmerkreise und Vertriebskanäle nichts zu ihren Gunsten ableiten. So ist davon auszugehen, dass der Verkehrskreis derjenigen, welche Haarpflegeprodukte konsumieren, wenigstens eine ausreichende Schnittmenge mit denjenigen Personen aufweist, die ihr Gewicht zu reduzieren wünschen bzw. die von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Waren, nämlich *produits pharmaceutiques*, nachfragen. Der Umstand, dass die Produkte der Beschwerdeführerin vornehmlich von Frauen beworben werden, ist ohne Belang, weil sowohl

Männer als auch Frauen Haarpflegemittel und pharmazeutische Produkte als Warenkategorie verwenden. Da auch Apotheken Haarpflegemittel vertreiben, kann sich die Beschwerdegegnerin wohl auch nicht auf unterschiedliche Vertriebskanäle berufen. Ob aus Sicht der Konsumenten Körperpflegeprodukte, zu welchen auch Haarpflegeprodukte zu rechnen sind, und pharmazeutische Produkte wegen derselben Vertriebskanäle als mindestens ähnliche Waren desselben Herstellers sein könnten (vgl. dazu RKGE vom 1. Mai 1997 in *sic!* 3/1997 298 E. 4 *Neutrogena/Neutria*), kann indessen vorliegend angesichts der nachstehenden Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit sowie zur Verwechslungsgefahr offen bleiben.

6.

Neben der Warengleichartigkeit kommt es für die Frage, ob zwei Marken verwechselbar sind auch auf die Zeichenähnlichkeit an. Da nicht ohne Weiteres die Gleichartigkeit der Waren festzustellen ist, sind keine übertrieben hohen Anforderungen an die Zeichenverschiedenheit zu stellen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (vgl. oben E. 3.2 zur Wechselwirkung von Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit). Wie unter E. 3.3 hiavor ausgeführt, ist im Falle einer Bejahung der Zeichenähnlichkeit zu klären, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben sich zu dulden hat.

6.1 Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ist auf den Gesamteindruck von Wortmarken abzustellen, welche durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt bestimmt werden (MARBACH, a.a.O., N. 872). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 *Boss/Boks*; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 *Feel'n learn/See'n learn*). Diese Kriterien sind im Folgenden bezogen auf die im Streit stehenden Marken zu untersuchen.

6.2 Die streitbefangenen Marken beginnen übereinstimmend mit der englisch auszusprechenden Silbe "LIFE" (laɪf) und sind insoweit identisch. Während die Anfangskonsonanten der zweiten Silbe, "T" ebenfalls noch gleichlautend ist, fehlt es an einer übereinstimmenden Vokalfolge, da die Widerspruchsmarke auf "ex" – ausgesprochen "äx"

(eks) – , endet und die angefochtene Marke mit einem Vokal, nämlich dem als "i" auszusprechenden "ea" abschliesst. Festzustellen ist daher, dass Silbenmass und Aussprachekadenz übereinstimmen, während die als vergleichsweise wichtig bewertete Vokalfolge (MARBACH, a.a.O., N. 878) abweicht. Dieser Unterschied fällt umso mehr auf, als auf das "ea" geschriebene "i" kein Konsonant folgt. Eine rein deutsche Aussprache kommt im Übrigen bei der angefochtenen Marke nicht in Betracht.

6.3 Die Schriftbilder sind in der Wortlänge identisch, wobei das "x" als nicht allzu häufig verwendeter Buchstabe am Schluss ins Auge fällt. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in kleinen, die angefochtene Marke hingegen in grossen Lettern gehalten ist, hat kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen (vgl. hierzu Urteil des BVGer vom 26. Juli 2007 in *sic!* 3/2008 223 E. 7 *G-mode/GMODE*).

6.4

6.4.1 Hinsichtlich des Sinngehalts der Marken ist festzustellen, dass die angefochtene Marke aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt ist, "LIFE" (Leben) und "TEA" (Tee). Die Worte werden von den schweizerischen Konsumenten, da sie dem englischen Grundwortschatz angehören, ohne Weiteres verstanden und in die zwei englischen Vokabeln "LIFE" und "TEA" aufgespalten. Dabei handelt es sich um eine in der englischen Sprache nicht übliche Verbindung zweier Substantive, die in Lexika keine Verwendung findet. Während auf Englisch allenfalls "tea of life" formuliert würde, sind im Deutschen zusammengesetzte Substantive – häufig als Genitivkonstruktion (z.B. Lebensziel, Lebensraum) – gebräuchlich. Der angefochtenen Marke wird daher wenigstens vom deutschsprachigen Konsumenten entgegen der Annahme der Beschwerdeführerinnen mangels sinnstiftender Alternativen der Sinngehalt "Lebenstee" beigemessen. Es ist möglich (BGE 121 III 377 E. 3c *BOSS/BOKS*; RKGE vom 21. Dezember 2005 in *sic!* /2006, 266 E. 6 *Snowlife/Snowli*), aber entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (Beschwerde, S. 5 f.) nicht erforderlich (vgl. insoweit RKGE vom 8. April 2004 in: *sic!* 10/2004, 778 f. E. 4 in fine *Yello/Yellow [fig.]*), dass sich der Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ergibt. Dieser Gedanke würde dazu führen, dass es bei starken, nicht beschreibenden Marken nicht auf den Sinngehalt ankäme. Das Gegenteil ist indessen der Fall. Bei schwachen Marken ist die Bedeutung des Parameters Sinngehalt deutlich herabgesetzt (so auch

MARBACH, a.a.O., N. 887). Im Übrigen mögen Teesorten mit heilender oder schmerzlindernder Wirkung zwar nicht in der Klasse 5 enthalten sein, aber vom Publikum wegen dieser arzneimittelähnlichen Wirkung gleichwohl mit den beanspruchten *produits pharmaceutiques* in Verbindung gebracht werden. Der angefochtenen Marke wird daher der (wenn auch eher anpreisend zu verstehende) Sinngehalt "Lebenstee" entnommen.

6.4.2 In Bezug auf die Widerspruchsmarke ist die Aufspaltung der Marke in "LIFE" und "TEX" nicht gleichermassen zwingend, da das Bestandteil "TEX" keine einheitliche Bedeutung hat. Die Masseinheit für Garnfeinheit "Tex" dürfte ausserhalb der einschlägigen Fachkreise kaum bekannt sein. Die Silbe "TEX" weckt dennoch, wie Beschwerdeführerin und -gegnerin gleichermassen zu Recht ausführen, Assoziationen mit dem Wort "Textilien". Zahlreiche Marken, die jedenfalls auch Textilien beanspruchen (z.B. CH-Nr. 2P 286476 HEALTH-TEX für Kinderbekleidung; Nr. 2P-298796 SPORTEX für Stoffe und Bekleidung) enthalten die Schlussilbe "TEX". Die Silbe "TEX" kann jedoch, wie die Beschwerdeführerin geltend macht (Replik, IV. Ziff. 5), auch auf andere deutsche oder englische Worte hinweisen, wie etwa "Textur" bzw. "texture", was so viel wie Beschaffenheit bedeutet und jedenfalls im englischen Sprachgebrauch häufig im Zusammenhang mit Haarpflege verwendet wird. "Lebenstextilien" oder "Textilien für's Leben" sind daher nur ein möglicher Sinngehalt, welcher sich zudem im Zusammenhang mit Haarpflegeprodukten kaum aufdrängt. Ob der Konsument gleichwohl von der Kombination aus "Lifetex" und den beanspruchten Haarpflegeprodukten auf Produkte für eine lebendige Beschaffenheit (engl. texture) der Haare zu schliessen vermag, kann vorliegend offen bleiben. Im letzteren Fall und bei Fehlen eines eindeutigen Sinngehalts der Widerspruchsmarke, während "LIFETEA" als Lebenstee verstanden wird, muss mit der Vorinstanz davon ausgegangen werden, dass jedenfalls in Bezug auf den Sinngehalt deutliche Unterschiede zwischen den beiden Marken bestehen (vgl. insoweit RKGE vom 21. Dezember 2005 in sic! 4/2006, 266 E. 6 *Snowlife/Snowli*). Dies träfe selbst dann zu, wenn man davon ausginge, dass mangels klarer Bedeutung die Widerspruchsmarke nicht aufgespalten und deutsch ("Lifétex") gelesen bzw. ausgesprochen würde.

6.5 Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass sich die Zeichen in schriftbildlicher und in einem geringeren Masse auch in klangbildlicher Hinsicht ähneln. Bei der Betrachtung des Sinngehaltes treten indessen

deutliche Unterschiede zu Tage, welche die Vorinstanz die Unterschiede zutreffend erkannt hat.

7.

Bei dieser Ausgangslage kommt es für die Frage der Verwechslungsgefahr darauf an, welcher Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zuzubilligen ist. Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschlossen sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; Urteile des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 *Dermoxane/Dermasan*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 86 f.; MARBACH, a.a.O., N. 981 mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). In einem solchen Fall genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Durchgesetzte Marken sind dagegen grundsätzlich mindestens durchschnittlich unterscheidungskräftig (JOLLER, in: MSchG, Art. 3 N. 110 f.; MARBACH, a.a.O., N. 983). Die Bekanntheit einer kombinierten Marke besagt grundsätzlich noch nichts über die Stärke von deren Elementen (MARBACH, a.a.O., N. 989).

7.1 Die Vorinstanz geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, hält aber den Zeichenbestandteil "LIFE" für schwach, da es auf die lebensfördernde Wirkung der beanspruchten Waren hinweise. Daher ist sie der Auffassung, dass diese schwache Anfangssilbe in den Hintergrund trete und sich vor allem die Schlussilbe im Erinnerungsbild des Konsumenten einpräge. Die Beschwerdeführerin beschränkt sich in ihren Ausführungen auf die Kennzeichnungskraft des Zeichens als Ganzes, welche unbestrittenermassen als normal einzustufen ist, ohne sich zu den Silben im Einzelnen zu äussern (Replik, S. 5). Die Beschwerdegegnerin hält lediglich fest, dass es sich nicht um eine starke Marke handle (Vernehmlassung, S. 5 unten).

7.2 Die Anfangssilbe beider Marken lautet "LIFE" und wird von den Konsumenten als das englische Wort für Leben verstanden. Dieses wird, insbesondere in kommerziellen Bezeichnungen, in der Schweiz häufig verwendet, wie rund 900 Eintragungen mit diesem Bestandteil

im Markenregister belegen. Während "LIFE" in einigen Mehrwortkombinationen entscheidend zum Sinngehalt beiträgt und nicht substituierbar ist (z.B. Nr. 474691 WE BRING IDEAS TO LIFE für Pharmazeutika; Nr. 486'711 LOSE WEIGHT. GAIN LIFE. für Präparate zum Gewichtsverlust und einschlägige Dienstleistungen), beschränkt sich die Aussage des Bestandteils dagegen in anderen Kombinationen auf das Vermitteln einer positiven Stimmung bzw. preist an, dass etwas lebendig wirkt oder funktioniert (z.B. Nr. 403'962 LIFE CHOICE für vorbereitete Mahlzeiten; Nr. 496'879 LIFE TRADE für Waren der Klasse 3 und Multi-Level-Marketing-Schulungen). Diese Funktion kann auch von anderen vergleichbar gearteten Elementen übernommen werden (z.B. "Young", "Activ" oder "Spirit"). So liegt es auch hier. Die Konsumenten gehen, anders als etwa bei den Zeichen *Actimel et autres (fig.)/Actismile* in Bezug auf "acti-" (RKGE vom 8. Dezember 2006 in sic! 6/2007 448 E. 6) nicht von einem unmittelbar beschreibenden Charakter der Anfangssilbe in dem Sinne aus, dass diese die "lebende" oder lebensstiftende Eigenschaft bzw. Beschaffenheit der Textilien (texture) der beanspruchten Waren beschreibe. Vielmehr verbuchen sie die Anfangssilbe als austauschbare Anpreisung der beanspruchten Produkte. Der geringe Bedeutungsgehalt des Bestandteils in der letzteren Art von Wortkombinationen führt dazu, dass die in Bezug auf die Schlusssilbe festgestellten erheblichen Unterschiede ähnlich wie bei Kurzzeichen (vgl. insoweit BGE 121 III 378 E. 3a *BOSS/BOKS*), hier namentlich die abweichende Vokalfolge (Ä/I), das unterschiedliche Auslauten (Konsonant einerseits und Vokal andererseits), das verschiedenartige Schriftbild und vor allem die Unterschiede im Sinngehalt umso stärker ins Gewicht fallen und eine Verwechslung der Zeichen als unwahrscheinlich erscheinen lassen (ebenso RKGE vom 11. September 2001 in sic! 2/2002 101 E. 6 ff. *Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]*, vom 12. Juli 2007 in sic! 10/2002 679 E. 6 ff. *Ever-Plast [fig.]/Evercare*). Als schwacher Bestandteil wird das Element "LIFE" auch nicht als Markenstamm interpretiert (vgl. hierzu MARBACH, a.a.O., N. 964). Obwohl es sich bei der Widerspruchsmarke als Ganzes um ein wie die Beschwerdeführerin geltend macht bekanntes Zeichen (Replik, IV. Ziff. 5) durchschnittlicher Kennzeichnungskraft handelt, führt somit der gegenüber der Anfangssilbe einprägsamere Charakter der Schlusssilben dazu, dass die Zeichenähnlichkeit im Anfangsteil des Zeichens durch die aufgezeigten Unterschiede ausgeglichen werden. Damit unterscheiden sich die vorliegend konfligierende Zeichen von jenen Fällen, in welchen sich die verbleibenden Elemente nicht hinreichend voneinander abweisen (RKGE vom 8. Dezember

2006 in sic! 6/2007 448 E. 9 mit Hinweisen *Actimel et autres (fig.)/Acti-smile*) oder gar nicht ins Gewicht fallen ("ia" von ACTIVIA, vgl. BGer 4C.535/2991 vom 25. März 2002 in sic! 7+8/2002 522 E. 3.1 ACTIVIA/ACTEVA). Die Beschwerdeführerin hat nicht belegt, dass langjähriger Gebrauch und intensive Werbung die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erheblich gesteigert bzw. den Schutzzumfang über ein durchschnittliches Mass erweitert hätten. Darüber hinaus würde die Übereinstimmung der angefochtenen Marke allein mit dem schwachen Bestandteil der insgesamt bekannten Widerspruchsmarke nicht schon zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führen.

8.

Nach dem Gesagten ist aufgrund der vorhandenen Unterschiede in den kennzeichnungskräftigen Schlussilben der Marken sowie im Sinngehalt die Verwechslungsgefahr zu verneinen und die Beschwerde abzuweisen.

9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit Hinweisen). Dieser Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren zu Grunde zu legen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der den Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 5'000.– übersteigende Betrag von 1'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten. Da die Vorinstanz indessen verfügt hat, dass die von der Widersprechenden geleistete Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– dem Institut verbleibt, kann auf die Aufhebung von Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids verzichtet werden, um so die Tragung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten durch die Widersprechende und Beschwerdegegnerin sicherzustellen.

10.

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Gegenpartei zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin keine Kostennote eingereicht. Angesichts der durchschnittlichen Komplexität dieses Widerspruchsverfahrens erscheint bei doppeltem Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von Fr. 3'700.– angemessen.

Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdegegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in Höhe von Fr. 1'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen (Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung). Angesichts des Verfahrensausgangs ist auch Ziffer 3 der Verfügung zu bestätigen.

11.

Das Gesetz sieht gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel vor (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb endgültig und wird mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– verrechnet. Der Restbetrag ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 3'700.– auszurichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. WV 9803; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Miriam Sahlfeld

Versand: 14. September 2010