

## «Nivea Stress Protect / Stress Defence»: Starkes Element als Belastung?

STEFAN HUBACHER\*

*Nicht selten werden registrierte, bekannte Marken mit beschreibenden Zusätzen hinterlegt. Im vorliegenden Diskussionsbeitrag wird anhand des Entscheides «Nivea Stress Protect/Stress Defence»<sup>1</sup> die Frage aufgeworfen, welchen Einfluss die Integration eines starken Elements auf die Marke hat und ob diese Hinterlegungsstrategie sinnvoll ist.*

*Il n'est pas rare que des marques enregistrées connues soient déposées avec des adjonctions descriptives. A la lumière de l'arrêt «Nivea Stress Protect/Stress Defence», le présent article se penche sur la question de savoir quelle est l'influence de l'intégration d'un élément fort dans la marque et si cette stratégie de dépôt porte ses fruits.*

- I. Ausgangslage
- II. «Stress Protect» gegen «Stress Defence»
- III. Das Zusammenspiel starker und schwacher Elemente
- IV. Konsequenzen hinsichtlich der Hinterlegungsstrategie

### I. Ausgangslage

Im besprochenen Entscheid hatte das BVGer die Verwechslungsgefahr zwischen den Wortmarken «Nivea Stress Protect» und «Stress Defence» zu beurteilen. Während das IGE vorinstanzlich eine solche bejahte, schloss das BVGer sowohl eine direkte wie auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus. Es begründete dies mit der geringen Kennzeichnungskraft der Elemente «Stress Protect» bzw. «Stress Defence» sowie der fehlenden Übernahme der Dachmarke «Nivea» im jüngeren Zeichen.

Das BVGer stellte einerseits fest, dass sich die beanspruchten Kosmetik- und Pflegeprodukte an das breite Publikum richten, die Waren mit entsprechend geringerer Aufmerksamkeit nachgefragt werden<sup>2</sup> und auch Ähnlichkeiten im Sinngehalt bestehen. Andererseits unterscheiden sich die Zeichen aber aufgrund der unterschiedlichen Vokalfolge, der ungleich grossen Silbenzahl und dem unterschiedlichen Zeichenanfang. Zwar verfüge «Nivea» über eine hohe Kennzeichnungskraft und der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei damit insgesamt «nicht ganz geringfügig». Indessen sei der bei Warenidentität geforderte grosse Abstand zwischen den Zeichen durch den geringen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und die schwache Zeichenähnlichkeit erheblich relativiert. Mangels Übernahme des prägenden, kennzeichnungsstarken Bestandteils «Nivea» fehle es sowohl an einer direkten als auch an einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Gerade wegen der fehlenden Übernahme der Dachmarke «Nivea» würden die Abnehmer im angefochtenen Zeichen weder eine Variante der Widerspruchsmarke sehen noch falsche wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten<sup>3</sup>.

Damit stellt sich die Frage, ob die Integration der starken Dachmarke «Nivea» für die Widersprechende zur unerwünschten oder ungerechtfertigten Belastung wurde und welche Konsequenzen dies für eine professionelle Hinterlegungsstrategie hat. Um dies abschätzen zu können, ist vorab zu prüfen, wie eine Verwechslungsgefahr ohne die Integration der Dachmarke «Nivea» zu beurteilen gewesen wäre.

\* Rechtsanwalt, Bern.

<sup>1</sup> BVGer vom 3. November 2015, B-3005/2014, «Nivea Stress Protect/Stress Defence».

<sup>2</sup> Vgl. hierzu auch BGE 122 III 382 ff. E 3b, «Kamillosan».

<sup>3</sup> BVGer vom 3. November 2015, B-3005/2014, E. 6.3, «Nivea Stress Protect/Stress Defence».

## II. «Stress Protect» gegen «Stress Defence»

Beide Zeichen sind für identische Kosmetik- und Pflegeprodukte registriert, welche als Massenartikel des täglichen Bedarfs vom breiten Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit nachgefragt werden<sup>4</sup>.

In zeichenmässiger Hinsicht unterscheiden sich die Wortelemente «Protect» und «Defence» im Klang- und Schriftbild, stimmen aber im vermittelten Sinngehalt überein<sup>5</sup>. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind alle drei Ebenen zu prüfen, wobei die Ähnlichkeit auf einer Ebene genügt<sup>6</sup>. Da sich die Zeichen bei Weglassung des Elementes «Nivea» nicht nur im kennzeichnenden Wortanfang, sondern auch im Sinngehalt decken, kann von einer gewissen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden.

Die Elemente «Stress Protect» und «Stress Defence» vermitteln beide einen gewissermassen beschreibenden Sinngehalt, weshalb allein diese Übereinstimmung eine Verwechslungsgefahr nur schwach indiziert<sup>7</sup>. Aufgrund dieser reduzierten Sperrwirkung bestehen also – ungeachtet des Einflusses des Elementes «Nivea» – durchaus gute Argumente, welche *gegen* eine Verwechslungsgefahr sprechen. Immerhin ist zu bedenken, dass die Marke «Stress Defence» vom IGE, welches bekanntlich eine strenge Eintragungspraxis verfolgt, eingetragen und ihr damit zumindest eine gewisse Unterscheidungskraft zugestanden wurde. Gleiches müsste folglich für die Marke «Stress Protect» (ohne das Element «Nivea») gelten<sup>8</sup>. So betrachtet bestehen ebenso Argumente, welche *für* eine Verwechslungsgefahr der Zeichen «Stress Protect» und «Stress Defence» sprechen würden. Sodann indiziert die Überstimmung in schwachen Bestandteilen die Verwechslungsgefahr zwar nur schwach, schliesst diese aber nicht in jedem Fall aus. Aufgrund der Warenidentität, des geringen Aufmerksamkeitsgrades der Konsumenten, des identischen Elementes «Stress» (welches sich am Wortanfang befindet) und der sinngehaltlichen Übereinstimmung der Marken «Stress Protect» und «Stress Defence», hätte eine Verwechslungsgefahr somit mit ebenso vertretbaren Argumenten bejaht werden können. Aufgrund der Integration des Elementes «Nivea» hatte das BVGer diese Frage aber nicht zu prüfen. Durch die Anfügung der Dachmarke hat sich die Widersprechende aber die Chance auf die Beurteilung einer zwischen «Stress Protect» und «Stress Defence» bestehenden Verwechslungsgefahr vergeben.

## III. Das Zusammenspiel starker und schwacher Elemente

In einem zweiten Schritt soll nun untersucht werden, welchen Einfluss die Integration des starken Elementes «Nivea» in die Widerspruchsmarke hatte, wobei vorab der Einfluss auf die Zeichenähnlichkeit und sodann der Einfluss auf die Verwechslungsgefahr betrachtet werden.

Methodisch beurteilt das BVGer die zwischen den Marken geltend gemachte Zeichenähnlichkeit nach dem Gesamteindruck und damit zwangsläufig unter Berücksichtigung des Elementes «Nivea». Wie jedes zusätzliche Markenelement beeinflusst auch «Nivea» – unabhängig von dessen Kennzeichnungskraft – den Gesamteindruck der Marke. Dasselbe findet bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit umso mehr Beachtung, als es sich am prägenden Wortanfang befindet<sup>9</sup>. Folgerichtig wurde die Ähnlichkeit der Zeichen aufgrund der fehlenden Übernahme des (prägenden, kennzeichnungsstarken) Bestandteils «Nivea» als gering erachtet.

<sup>4</sup> Vgl. BGE 122 III 382 ff. E. 3b, «Kamillosan».

<sup>5</sup> Das BVGer führt hierzu aus, dass sich sowohl «Protect» wie auch «Defence» sinngemäss auf eine Bedrohung oder ein Problem beziehen würden, weshalb dieses Element unweigerlich mit dem voranstehenden Bestandteil «Stress» in Verbindung gesetzt werde. «Nivea Stress Protect» werde dementsprechend im Sinne von «Nivea schützt vor Stress» oder «Nivea Stress-Schutz», die angefochtene Marke «Stress Defence» als «Schutz vor Stress» oder «Verteidigung/Abwehr gegen Stress» verstanden. Die semantischen Unterschiede zwischen «Verteidigung gegen» und «Schutz vor» seien derart klein, dass sie keinen unterschiedlichen Sinngehalt zu begründen vermöchten (BVGer vom 3. November 2015, B-3005/2014, E. 5.2, «Nivea Stress Protect/ Stress Defence»); vgl. hierzu auch BGer, sic! 2011, 666 E. 5.1, «R RSW Rama Swiss Watch (fig.)/RAM Swiss Watch AG»; vgl. hierzu auch E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N 872 f., und Richtlinien des IGE in Markensachen, Bern, 1. Juli 2014, Teil 5, Ziff. 7.3.

<sup>6</sup> Vgl. BGer vom 13. Januar 2016, 4A\_467/2015, E. 2.2.3, «Von Roll Hydro/Von Roll Water II»; BGer, sic! 2008, 295, E. 6.4.2, «sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi/Rossi (fig.)»; G. JOLLER, in: M. G. Noth/G. Bühler/ F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, MSchG 3 N 173, m.w.H.; vgl. auch Entscheid IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 11057 vom 21. Februar 2011, 5, «Matterhorn/Caffè Cervino (fig.)».

<sup>7</sup> BVGer vom 3. November 2015, B-3005/2014, E. 6.3, «Nivea Stress Protect/Stress Defence».

<sup>8</sup> Mehr noch: Der Sinngehalt von «Stress Protect» ist an sich origineller als jener von «Stress Defence», da das Produkt (Deodorant oder Antitranspirant) nicht vor Stress schützt, sondern eher gegen die Wirkungen des Stress' verteidigt.

<sup>9</sup> Vgl. BGE 122 III 382 ff. E. 5a, «Kamillosan».

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stellt das BVGer klar, dass sich ein erhöht schutzwürdiger Bestandteil grundsätzlich nicht nachteilig auf die Kennzeichnungskraft der Marke insgesamt auswirken darf: «Bei Marken, die aus einem erhöht schutzwürdigen und einem unbekanntem Bestandteil zusammengesetzt sind, kann die vor Verwässerung geschützte Unterscheidungsfunktion darum, was den unbekanntem Bestandteil betrifft, nicht zu einer reziprok reduzierten Unterscheidbarkeit führen. Die Marke ist vielmehr ohne nachteiligen Einfluss des schutzwürdigeren Elements auf ihre Kennzeichnungskraft zu prüfen<sup>10</sup>». Das starke Element verhält sich also in Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke neutral. Umgekehrt wirkt sich die erhöhte Schutzwirkung aber auch nicht positiv auf die übrigen, schwachen Elemente aus. Die Elemente «Stress Protect» können somit nicht von der gesteigerten Kennzeichnungskraft des starken Elementes «Nivea» profitieren.

Zusammenfassend hatte die Integration des Elements «Nivea» für die Hinterlegerin also einen nachteiligen Einfluss auf die Zeichenähnlichkeit (anderer Gesamteindruck), ohne sich aber bei Verwechslungsgefahr positiv auszuwirken. Im Gegenteil: Die Integration von «Nivea» bot ein zusätzliches Argument für den Ausschluss (auch) einer mittelbaren Verwechslungsgefahr<sup>11</sup>. Die Anfügung des an sich starken Bestandteils «Nivea» wurde für die Widersprechende damit zur entscheidenden Belastung. Zwar blieb unbeantwortet, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen «Stress Protect» und «Stress Defence» besteht. Zumindest wäre die Frage bei Weglassung der Dachmarke aber nicht bereits auf der Stufe der Zeichenähnlichkeit verneint worden.

#### IV. Konsequenzen hinsichtlich der Hinterlegungsstrategie

Durch die Integration des Bestandteils «Nivea» wurde der Widerspruchsgegnerin ein zusätzliches Argument in die Hände gespielt, welches unter Umständen das berühmte Zünglein an der Waage war, um den Fall zuungunsten der Widersprechenden zu entscheiden. Zudem zeigt der Entscheid, dass sich die Integration einer starken Dachmarke im besten Falle neutral auf die weiteren Elemente auswirkt. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft erhalten die beschreibenden Elemente durch Anfügung eines starken Elementes aber nicht.

Der Fall veranschaulicht, dass das blosses Anfügen einer starken Marke nicht unbedingt zum Erfolg führt bzw. sogar schaden kann. Gerade im Falle der Kollision der übrigen Bestandteile mit einem jüngeren Kennzeichen bleibt das starke Element im besten Fall unberücksichtigt. Bei der Hinterlegung potenziell schwacher Bestandteile ist daher regelmässig eine «Alles oder Nichts»-Strategie zu bevorzugen. Gelingt der Registereintrag, verfügt die Hinterlegerin über eine gute Ausgangslage. Misslingt der Eintrag, besteht immer noch die Möglichkeit, das Zeichen zu einem späteren Zeitpunkt als durchgesetzte Marke zu hinterlegen und sich zwischenzeitlich auf flankierende Massnahmen (bspw. Domainnamen, namens- und lauterkeitsrechtlichen Schutz des unregistrierten Kennzeichens etc.) zu stützen. Selbstverständlich gewährt dies keinen zum Markenrecht äquivalenten Schutz. Der Vorspann einer starken Dachmarke, wie er in diesem Fall gewählt wurde, bildet aber ebenfalls keine taugliche Alternative. Im Gegenteil: Gelingt die Anmeldung eines Zeichens nur in Kombination mit einer (bereits registrierten) starken Marke, lohnt sich die entsprechende Investition in den wenigsten Fällen. Zu gross ist die Gefahr der Illusion eines wirksamen Monopolanspruchs und zu gross das Frustrationspotenzial, wenn die eingetragene Marke letztlich nicht erfolgreich durchgesetzt werden kann.

Zusammenfassend führt die Ergänzung schwacher Elemente mit einer unterscheidungskräftigen Dachmarke zwar zu einem Registereintrag, nicht aber unbedingt zu einem effektiv durchsetzbaren Schutzrecht. Mehr noch: Durch die Kombination mit der starken Dachmarke verlagert sich das kennzeichnungsmässige Gewicht womöglich auf diesen Bestandteil und schwächt den ohnehin schwachen Teil zusätzlich. Die Anfügung einer (bereits registrierten) starken Dachmarke kann diesfalls zu einer zusätzlichen Herabsetzung der schwachen Elemente hin zu einem definitiv sachlich segmentierenden Zusatz führen. Durch die Integration einer Dachmarke beraubt sich die Hinterlegerin letztlich nicht nur

<sup>10</sup> BVGer vom 3. November 2015, B-3005/2014, E. 6.1., «Nivea Stress Protect/Stress Defence» mit Hinweisen auf BVGer vom 14. November 2014, B-6103/2013, E. 7.2., «TUI Holly/HollyStar», und BVGer vom 18. April 2013, B-4753/2012, E. 7., «Connect/Citroën Business Connected».

<sup>11</sup> Durch die fehlende Übernahme der Dachmarke würden die Abnehmer im angefochtenen Zeichen weder eine Variante der Widerspruchsmarke sehen noch falsche wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten (BVGer vom 3. November 2015, B-3005/2014, E. 6.3., «Nivea Stress Protect/Stress Defence»). Hier kann man sich die Frage stellen, ob das erhöht schutzwürdige Element nicht doch einen nachteiligen Einfluss auf die Kennzeichnungskraft der Marke insgesamt gehabt hat. So wurde bspw. im Entscheid «TUI Holly» gegen «HollyStar» eine mittelbare Verwechslungsgefahr trotz fehlender Übernahme der Hausmarke TUI rein aufgrund der Übernahme des Elementes «Holly» bejaht (BVGer vom 14. November 2014, B-6103/2013, E. 7.2 f., «TUI Holly/ HollyStar»).

der Möglichkeit, dass der schwache Bestandteil in Alleinstellung beurteilt wird, sondern auch, dass er in Alleinstellung erstarren kann. Die Ergänzung schwacher Elemente mit starken Dachmarken ist somit im Ergebnis selten eine erfolgreiche Strategie.