

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13653 in Sachen

Grupo Massimo Dutti S.A.
Avenida de la Diputación, Edificio Inditex
ES-15142 Arteixo, La Coruña

Widersprechende

vertreten durch Isler & Pedrazzini AG
RA Matthias Bebi, RA Michael Degkwitz
Postfach 1772
8027 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 617 376 – **MASSIMO DUTTI**

gegen

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
8005 Zürich

Widerspruchsgegner

vertreten durch Walder Wyss AG
RAin Dr. Magda Streuli-Youssef
Seefeldstrasse 123
Postfach 1236
8034 Zürich

CH-Marke Nr. 654 688 – **DUTTI**

Gestützt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die Schweizer Marke Nr. 654 688 „DUTTI“ wurde am 12. Februar 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3: *Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel.*

Klasse 9: *Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.*

Klasse 16: *Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.*

Klasse 20: *Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen.*

Klasse 21: *Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.*

Klasse 25: *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*

Klasse 28: *Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck.*

Klasse 29: *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.*

Klasse 30: *Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Sossen (Würzmittel), Gewürze; Kühleis.*

Klasse 31: *Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz.*

Klasse 32: *Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.*

Klasse 35: *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Detailhandel mit Lebensmitteln, Haushaltswaren, Bekleidung, Elektrogeräten, Möbel, Spielwaren und Papeteriewaren.*

Klasse 36: *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Vermietung von Immobilien.*

Klasse 39: *Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.*

Klasse 41: *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen eines Ausbildungszentrums; Veröffentlichung von Zeitschriften und nicht-periodischen Publikationen, mit Ausnahme von Werbetexten; Organisation und Durchführung von Seminaren, Workshops, Symposien und Tagungen.*

Klasse 43: *Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Catering zur Bereitstellung von Speisen und Getränken.*

2. Am 12. Mai 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 617 376 „MASSIMO DUTTI“, die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 3: *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.*

Klasse 18: *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.*

Klasse 24: *Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.*

Klasse 25: *Vêtements, chaussures, chapellerie.*

Klasse 35: *Services de publicité et affaires commerciales.*

4. Mit Verfügung vom 4. Juni 2014 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Innerhalb der zweimal verlängerten Frist reichte der Widerspruchsgegner am 28. Oktober 2014 seine Stellungnahme ein, in welcher er unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke bezüglich eines Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erhob.
6. Mit Verfügung vom 11. November 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Innerhalb der zweimal erstreckten Frist reichte die Widersprechende am 12. Mai 2015 eine Replik und Gebrauchsbelege ein.
8. Mit Verfügung vom 1. Juni 2015 wurde der Widerspruchsgegner aufgefordert eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 8. Juli 2015 duplizierte der Widerspruchsgegner.
10. Mit Verfügung vom 9. Juli 2015 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentli-

chung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 24. März 1994 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 27. November 2013 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2014, [nachfolgend Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, auf https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 24. März 1994 international registrierte und der Schweiz am 17. Juni 1994 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 28. Oktober 2014 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Der Widerspruchsgegner erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in seiner ersten Stellungnahme vom 28. Oktober 2014. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 28. Oktober 2009 und dem 28. Oktober 2014, glaubhaft zu machen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).
5. Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend, auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.2). Der Widerspruchsgegner bezieht die Einrede des Nichtgebrauchs ausschliesslich auf die folgenden Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke:

Klasse 3: *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.*

Klasse 18: *Peaux d'animaux; parasols et cannes; fouets et sellerie.*

Klasse 24: *Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.*

Klasse 35: *Services de publicité et affaires commerciales.*

Die Frage nach der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs wird sich folglich nur auf die vorerwähnten Waren und Dienstleistungen beziehen.

6. Nicht von der Einrede des Nichtgebrauchs betroffen sind die folgenden Waren :

Klasse 3: *Parfumerie.*

Klasse 18: *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies.*

Klasse 25: *Vêtements, chaussures, chapellerie.*

Diese Waren werden unabhängig vom Ergebnis der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs bezüglich ihrer Gleichartigkeit mit den Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke überprüft werden.

7. Bezüglich der Waren und Dienstleistungen, die in casu von der Einrede des Nichtgebrauchs betroffen sind (vgl. III, B Ziff. 5), gilt: Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
8. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
9. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).
10. Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements führt dabei grundsätzlich zu einem anderen Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).

11. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat wie auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
12. Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
13. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Belege ins Recht:

Beilage 1: Abbildung div. Waren(verpackungen), wie Eau de Toilette, After Shave, Gel de Baño, Deodorant – es handelt sich dabei um die Abbildung von Mitteln zur Schönheits- und Körperpflege, die Warenaufschrift, soweit lesbar, ist jedoch auf Spanisch und die Abbildungen sind undatiert. Die Waren sind mit der Marke der Widersprechenden versehen.

Beilage 2: Screenshot der Internetseite www.parfumsclub.de; abgebildet wird ein Kosmetikset „MASSIMO DUTTI“, die Preisangabe ist in Euro; die Datierung des Ausdrucks ist der 12.05.2015, d.h. ausserhalb des relevanten Zeitraums.

Beilage 3: Fünf Rechnungen der Widersprechenden an ihre Schweizer Tochtergesellschaft (in Fribourg), vom Februar 2009, April 2009, Juli 2009, November 2009 und Oktober 2010. Die Rechnungen weisen „MASSIMO DUTTI“ aus und beziehen sich auf die folgenden Waren: Parfums (Klasse 3), Sonnenbrillen (Klasse 9), Modeschmuck (Klasse 14), Bekleidung (Klasse 25); der Nichtgebrauch von „Parfums“ und Bekleidung („Vêtements“) wird vorliegend nicht bestritten (vgl. III B Ziff. 6), die übrigen von den Rechnungen erfassten Waren werden vorliegend nicht beansprucht.

Beilage 4: Screenshot eines „Handtuchs“, sowie eine Vergrösserung der Abbildung; der Screenshot bzw. die Abbildung ist undatiert, die verwendete Sprache ist Spanisch; entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden ist auch auf der Vergrösserung die Widerspruchsmarke nicht sichtbar.

Beilage 5: Acht Rechnungen der Widersprechenden an ihre Schweizer Tochtergesellschaft (in Fribourg), vom März 2009, April 2009, März 2010, April 2010 (2x), März 2011 (2x) und April 2011. Die Rechnungen weisen „MASSIMO DUTTI“ aus und beziehen sich auf Bekleidungsstücke (Klasse 25), deren Gebrauch hier nicht bestritten ist, und auf „Serviettes“ („Handtücher“), der Klasse 24; demnach wurden im Jahr 2009, 19 Handtücher abgesetzt, im Jahr 2010 wurden 44 Handtücher abgesetzt und im Jahr 2011 wurden 62 Handtücher abgesetzt.

Beilage 6: Abbildungen von Ladenlokalen „MASSIMO DUTTI“; die Aufnahmen sind undatiert und die Lage wird von der Widersprechenden präzisiert bzw. geht nicht aus den Aufnahmen selbst hervor; bei näherer Betrachtung sieht man in den Schaufenstern (soweit sichtbar) Auslagen für Bekleidung und (Damen)handtaschen.

Beilage 7: Presseartikel ohne Quellenangabe mit Datum 31. Oktober 2002.

Beilage 8: Presseartikel der „Location Services AG“ aus dem Jahr 2006, darüber dass „MASSIMO DUTTI“ im Jahr 2005 das vierte Ladenlokal in der Schweiz eröffnete.

Beilage 9: Screenshot der Internetseite der Widersprechenden vom 29. April 2015, über Modekollektionen für Damen und Herren.

Beilage 10: Screenshot (undatiert) der Seite www.massimodutti.com mit Abbildung „Jacke und Handtasche“

Beilagen 11-13: Screenshot vom 29. April 2015 der Seite www.massimodutti.com (verwendete Sprachen: Englisch und Spanisch).

14. In Bezug auf die Gebrauchsbelege verhält es sich wie folgt: Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand der Einrede des Nichtgebrauchs sind. Keiner der Belege bezieht sich auf:

Klasse 3: *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices.*

Klasse 18: *Peaux d'animaux; parasols et cannes; fouets et sellerie.*

Klasse 24: *Couvertures de lit et de table.*

15. Im Zusammenhang mit diesen Waren kann deshalb bereits jetzt festgestellt werden, dass der rechtserhaltende Gebrauch nicht nachgewiesen wurde.
16. Die streitbetroffenen Waren der Klasse 3, nämlich „cosmétiques“ finden einzig in den Beilagen 1 und 2 Erwähnung. Erforderlich ist der Gebrauch in der Schweiz. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz: Wenn eine ältere Marke sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz geschützt ist und die Markeninhaberin ihren Sitz in Deutschland hat, kann die Widersprechende den Gebrauch der Marke in Deutschland als rechtgenügenden Gebrauch für den Schweizer Teil der Marke geltend machen. Der Schutzzumfang der in Rede stehenden internationalen Registrierung bezieht sich zwar auch auf Deutschland, die Markeninhaberin hat aber ihren Sitz nicht in Deutschland, sondern in Spanien; die Ausnahme, auch den Gebrauch der Marke in Deutschland als rechtsgenügend zu erachten, greift bereits deshalb nicht. Vor diesem Hintergrund sind bezüglich der Waren der Klasse 3 die Beilagen 1 und 2 zu würdigen: Beilage 1 ist undatiert und die Warenaufschrift ist auf Spanisch. Beilage 2 stammt nicht aus dem relevanten Zeitraum und weist eine Preisauszeichnung in Euro aus. Weder stammen die Beilagen aus dem relevanten Zeitraum noch lässt sich aus ihnen die Verwendung von „cosmétiques“ in der Schweiz ableiten. Der rechtserhaltende Gebrauch im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren der Klasse 3 konnte nicht glaubhaft gemacht werden.
17. Bezüglich der hier relevanten Waren weisen die Beilagen 4 und 5 „serviettes“ („Handtücher“) aus. Beilage 4 zeigt die undatierte Abbildung eines Handtuchs, ein Zusammenhang zur Widerspruchsmarke ist nicht sichtbar. Beilage 5 beinhaltet Rechnungen aus dem relevanten Zeitraum, es handelt sich jedoch um firmeninterne Rechnungen, die von der Gesellschaftsmutter in Spanien an die Tochter in der Schweiz gestellt wurden. Solche Belege sind nicht geeignet, um den Gebrauch einer Marke auf dem Markt zu belegen, weil sie lediglich einen rein firmeninternen Warenfluss dokumentieren. Vor diesem Hintergrund kann die Beurteilung der Frage nach dem Umfang resp. Ernsthaftigkeit des Gebrauchs (lediglich 125 Handtücher innerhalb von 3 Jahren) offen bleiben. Der rechtserhaltende Gebrauch konnte deshalb für „Handtücher“, die unter den Oberbegriff „tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes“ (Klasse 24) fallen, nicht glaubhaft gemacht werden.
18. Bezüglich der Dienstleistungen „services de publicité et affaires commerciales“ (Werbe- und Geschäftsführungsdienstleistungen) weisen die Beilagen nicht auf die markenmässige Verwendung von „MASSIMO DUTTI“ in Bezug auf die Erbringung dieser Dienstleistungen für Dritte hin. Der firmeneigene Absatz von Waren resp. die Bewerbung des eigenen Angebots stellt keinen markenmässigen Gebrauch dieser Dienstleistungen dar. Die entsprechenden Hinweise sind daher nicht geeignet, um den markenmässigen Gebrauch zu belegen. Es handelt sich mithin um blosser Hilfsdienstleistungen (vgl. diesbezüglich Richtlinien,

Teil 5, Ziff. 6.4.7). Ausserdem sind die Beilagen entweder undatiert oder stammen nicht aus dem relevanten Zeitraum. Zudem lässt sich bezogen auf die in Rede stehenden Dienstleistungen kein Bezug zur Erbringung unter der Marke der Widersprechenden in der Schweiz herstellen. Die Belege sind auch in ihrer Gesamtschau nicht geeignet, den Gebrauch der Widerspruchsmarke in Bezug auf „*services de publicité et affaires commerciales*“ (Klasse 35) glaubhaft zu machen.

Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7). Die ins Recht gelegten Gebrauchsbelege vermögen den rechtserhaltenen Gebrauch für die einredebelasteten Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft zu machen. Die Widersprechende kann sich daher im vorliegenden Verfahren mit ihrer Marke nicht auf die Waren und Dienstleistungen *préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices* (Klasse 3) ; *peaux d'animaux; parasols et cannes; fouets et sellerie* (Klasse 18) ; *tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table* (Klasse 24) ; *services de publicité et affaires commerciales* (Klasse 35) stützen.

Da sich die Nichtgebrauchseinrede im vorliegenden Verfahren lediglich auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht, wird das Widerspruchsverfahren gestützt auf die folgenden Waren der Widerspruchsmarke fortgesetzt: *parfumerie* (Klasse 3) ; *cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies* (Klasse 18) ; *vêtements, chaussures, chapellerie* (Klasse 25).

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

Klasse 3: *Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel.*

Klasse 9: *Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.*

Klasse 16: *Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.*

- Klasse 20: *Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen.*
- Klasse 21: *Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.*
- Klasse 25: *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.*
- Klasse 28: *Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck.*
- Klasse 29: *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.*
- Klasse 30: *Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Sossen (Würzmittel), Gewürze; Kühleis.*
- Klasse 31: *Samenkörner sowie land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, natürliche Pflanzen und Blumen; Futtermittel, Malz.*
- Klasse 32: *Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.*
- Klasse 35: *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Detailhandel mit Lebensmitteln, Haushaltswaren, Bekleidung, Elektrogeräten, Möbel, Spielwaren und Papeteriewaren.*
- Klasse 36: *Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Vermietung von Immobilien.*
- Klasse 39: *Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.*
- Klasse 41: *Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Dienstleistungen eines Ausbildungszentrums; Veröffentlichung von Zeitschriften und nicht-periodischen Publikationen, mit Ausnahme von Werbetexten; Organisation und Durchführung von Seminaren, Workshops, Symposien und Tagungen.*
- Klasse 43: *Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Catering zur Bereitstellung von Speisen und Getränken.*

3. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bezieht sich auf die folgenden Waren:

- Klasse 3: *Parfumerie.*
- Klasse 18: *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies.*
- Klasse 25: *Vêtements, chaussures, chapellerie.*

Beide Verzeichnisse führen in der Klasse 3 „*Parfümeriewaren*“ auf; die Waren sind gleich. Ausserdem sind die angefochtenen *Seifen, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel* als gleichartig zu den Waren „*parfumerie*“ der älteren Marke beurteilen. Die Gleichartigkeit diverser Körperpflege- und Kosmetikprodukte innerhalb der Klasse 3 wurde von der Rechtsprechung schon mehrfach bestätigt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 3.2 MBR / MR [fig.], unter <http://www.bundesverwaltungsgericht.ch>, mit weiteren Hinweisen). Bei den angefochtenen *Seifen* kann es sich sowohl um Putz- als eben auch um kosmetische Seifen handeln. Die angefochtenen *Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel* der angefochtenen Marke dienen der Reinigung von Oberflächen, wie z.B. Wäsche, Böden, Möbel, jedoch nicht des (menschlichen) Körpers. Solche Waren können zwar Duftstoffe enthalten, sie werden aber nicht über die gleichen Vertriebswege wie Parfümerie- und Kosmetikprodukte angeboten. Sie dienen einem unterschiedlichen Zweck, werden von unterschiedlichen Herstellern produziert und unterliegen einem unterschiedlichen Know-how bei ihrer Herstellung. Die Waren sind deshalb unähnlich zu den Waren der älteren Marke.

Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marken in den Klassen 9, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 und 43 besteht keine Zusammenhang mit den Waren „*parfumerie*“ der älteren Marke.

Die Waren der älteren Marke in der Klasse 18 umfassen *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies*. Diese Waren stehen in keinem Zusammenhang zu den Waren und Dienstleistungen 3, 9, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41 und 43 der angefochtenen Marke. Die Waren und Dienstleistungen sind unähnlich. Besonders hervorzuheben sind die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 39, die u.a. *Veranstaltung von Reisen* erwähnen. Unter die Waren der älteren Marke in der Klasse 18 fallen zwar Reisebedarfsartikel (Koffer etc.), diese stehen aber in keinem Zusammenhang mit den Reisedienstleistungen der Klasse 39 der angefochtenen Marke; weder die Durchführung, die Vertriebskanäle noch der Zweck und die Endverbraucher überschneiden sich. In Bezug auf die Waren der Klasse 25 der angefochtenen Marke bestehen praxisgemäss Überschneidungen; diese müssen hier nicht näher erläutert werden, da beide Verzeichnisse in der Klasse 25 identische Waren aufführen, und deshalb bezüglich der Waren der Klasse 25 der angefochtenen Marke ohnehin die Waren-gleichheit zu bejahen ist.

Abzuklären ist weiter, ob zwischen den Waren der Klasse 25 und den angefochtenen Dienstleistungen *Detailhandel mit Bekleidung* (Klasse 35) Gleichartigkeit besteht. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke kann ausgeführt werden, dass dem „Detailhandel“ im System des Nizzaer Klassifikationsabkommens nicht die landläufige Bedeutung des Verkaufs von Waren zukommt. Unter „Detailhandel“ wird gemäss Nizzaer Klassifikation respektive der Umschreibung der OMPI „Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“ verstanden. Insbesondere die Produktion und der Vertrieb der in einem Unternehmen hergestellten Waren fallen nicht unter den Begriff „Detailhandel“. Die betreffenden Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.8). Der Verkauf von Waren gehört zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse und erfordert keine Eintragung für Detailhandel. Im Übrigen würde es der Nizzaer Klassifikation widersprechen, dieselbe Tätigkeit in verschiedenen Klassen gleichzeitig als Ware und als Dienstleistung einzuordnen. Dies wäre der Fall, würde die Eintragung „Detailhandel“ in der Klasse 35 die „Dienstleistung des Warenverkaufs an Letztabnehmer“ schlechthin bedeuten. Eine solche Dienstleistung wäre mit sämtlichen Waren der Klassen 1-34 gleichartig und liefere dem Spezialitätsprinzip (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1) zuwider (RKGE MA-WI 44/055 [11.08.2006], E. 4 ff. – Sud Express / Expressfashion). Beim Dienstleistungsbegriff „Detailhandel“ handelt es sich um eine Form der Warenpromotion, d.h. um einen besonderen Aspekt der Bewerbung von Waren. Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, wonach Unternehmen, welche Waren der Klasse 25 produzieren, in den Bereich der Dienstleistungen „*services de vente en gros et au détail de tous les produits précités des classes 25*“ (Klasse 35) gemäss dem geschilderten Verständnis der Nizzaer Klassifikation diversifizieren. Es sind vorliegend keine markenrechtlich relevanten Zusammenhänge ersichtlich, welche darauf schliessen lassen, dass die Konsumenten zwischen den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 25 und den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 eine marktlogische Folge sehen. Damit fallen die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 klar aus dem Gleichartigkeitsbereich der Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke heraus. Auch zwischen den übrigen Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke in den Klassen 3, 9, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 und 43 bestehen keine relevanten

Berührungspunkte zu den Waren der Klasse 25 der älteren Marke. Die Waren und Dienstleistungen sind unähnlich.

4. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch bezüglich der Waren *Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel* (Klasse 3) sowie bezüglich aller angefochtenen Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41 und 43 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine).
5. Für die Vergleichswaren *Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel* (Klasse 3) und *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* (Klasse 25), ist hingegen aufgrund der bestehenden Warengleichheit resp. –gleichartigkeit nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarken „MASSIMO DUTTI“ (Widerspruchsmarke) und „DUTTI“ (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngesamt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Die Widerspruchsmarke besteht aus den beiden Wortelementen „MASSIMO“ und „DUTTI“. Das angefochtene Zeichen übernimmt den zweiten Teil des Widerspruchszeichens, nämlich „DUTTI“. Aufgrund der Übernahme des Widerspruchszeichens resultiert zwangsläufig eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit.
3. Der in beiden Zeichen vorhandene Wortbestandteil „DUTTI“ scheint ein Familienname zu sein, obwohl dieser in der Schweiz nicht geläufig ist (vgl. keine Treffer im elektronischen Telefonbuch TwixTel); dies geht vor allem aus der Kombination mit dem geläufigen Vornamen „Massimo“ hervor. Ansonsten lässt sich dem Wortbestandteil „DUTTI“ keinen Sinngesamt beimessen. Aber auch in Alleinstellung kommt dem Begriff der Anschein eines italienischen Familiennamens zu. „DUTTI“ ist zudem, insbesondere in der deutschsprachigen Schweiz, einem Teil des Publikums als Kurzform des Familiennamens des bekannten Schweizer Unternehmers und Politikers sowie Gründer des Widerspruchsgegners Gottlieb Duttweiler bekannt (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Duttweiler; besucht am 2. 12. 2015).
4. Da beide Zeichen den Begriff „DUTTI“ enthalten, besteht zwangsläufig auch eine sinngesamtliche Übereinstimmung, insofern in beiden Fällen kein generischer Sinngesamt von dem Zeichen ausgeht, wohl aber der Anschein eines Familien- bzw. Unternehmensnamens. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Daran vermag entgegen der Ansicht des Widerspruchsgegners auch der Umstand, dass die angefochtene Marke von einem Teil des deutschsprachigen Publikums als Hinweis auf den Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler erkannt wird, nichts zu ändern, zumal dieser Sinngesamt einem Grossteil der Abnehmer in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz und selbst jüngeren Abnehmern in der Deutschschweiz nicht bekannt sein wird. Von einer kompensierenden Wirkung kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Unterschiede im Sinngesamt in sämtlichen Sprachregionen der Schweiz unweigerlich wahrgenommen werden (vgl. auch BVGer B-1009/2010, E. 5.3.3 – *CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.)*). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (Richtlinien, a.a.O., Ziff. 7.5).
2. Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gilt dieser als normal kennzeichnungskräftig (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 u. 7.7 m.w.H.).
3. Familiennamen sind mit wenigen Ausnahmen (etwa "Müller" für ein Getreideprodukt) per se herkunftshinweisend und damit unterscheidungskräftig (vgl. auch Richtlinien, Teil 4, Ziffer 4.4.2.2.5). Der Widerspruchsmarke "MASSIMO DUTTI" kann kein über ihre Bedeutung als Vor- und Familienname hinausreichender und damit auch kein beschreibender Sinngelhalt beigemessen werden. Die Widerspruchsmarke und insbesondere der übernommene Familienname "DUTTI" verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzbereich.
4. Die Vergleichszeichen sind aufgrund des beiderseits enthaltenen Familiennamens "DUTTI" schrift- und klangbildlich äusserst ähnlich. Dabei fällt ins Gewicht, dass gemäss höchstgerichtlicher Rechtsprechung bei Kombinationen von Vor- und Familiennamen in der Wahrnehmung des Publikums gemäss allgemeiner Lebenserfahrung der Familienname dominierend ist (vgl. BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.5 - *sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.)*: "[...] secondo l'esperienza generale della vita il consumatore medio confrontato con un marchio composto da un nome e un cognome ricorderà il cognome [...]").
5. Die Vergleichszeichen werden, soweit vorliegend noch interessierend, teilweise für gleiche respektive stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
6. In Verbindung mit den hier noch massgeblichen Waren stellt das gemeinsame Element „DUTTI“ einen normal kennzeichnungskräftigen Begriff dar. Die beiden Marken stimmen sowohl phonetisch, schriftbildlich als auch bezüglich des Sinngelhalts als Familienname in dem kennzeichnungskräftigen Element „DUTTI“ überein. Soweit das Publikum, aufgrund des Umstands, dass der Begriff „DUTTI“ in der Widerspruchsmarke mit weiteren Wortelementen kombiniert ist, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Nähe der Vergleichswaren falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. „mittelbare Verwechslungsgefahr“; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 13653 wird demzufolge für die Waren, für die eine Gleichheit bzw. Gleichartigkeit festgestellt wurde, nämlich *Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel* (Klasse 3) und *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* (Klasse 25), gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 654 688 „DUTTI“ für diese Waren widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Der Widerspruch wird mehrheitlich abgewiesen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb dem mehrheitlich obsiegenden Widerspruchsgegner eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zuzusprechen ist.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13653 wird teilweise, nämlich für folgende Waren gutgeheissen:

Klasse 3: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 654 688 – „DUTTI“ wird in diesem Umfang widerrufen.
3. Weitergehend wird der Widerspruch 13653 abgewiesen.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widersprechende hat dem Widerspruchsgegner eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 9. Dezember 2015
Markenabteilung

Andreas Deutsch
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.