

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104530 in Sachen

PRADA S.A.
23, rue Aldringen
1118 Luxembourg
LU-Luxemburg

Widersprechende Partei

vertreten durch

Schluép IP Law AG
Falkenplatz 7
3012 Bern

IR-Marke Nr. 686143 - MIU MIU

gegen

FUKUO BUSINESS LTD
204(A) Lonsdale House 52 Blucher Street
B1 1QU Birmingham, West Midlands
GB-Grossbritannien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Akos Suele, LL.M.
12 Rue Le Corbusier, Swissmailbox -890
1208 Geneve

CH-Marke Nr. 825636 - Miu Miu

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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: IGE)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 825636 «Miu Miu» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 24.01.2025 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 4: Lederkonservierungsöle; Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial); Christbaumkerzen; Kerzen; Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Nachtlampe (Kerzen); Duftkerzen; Entstaubungsmittel; Lampendochte;

Klasse 8: Rasiermesserstreichriemen; elektrische und nicht elektrische Haarentfernungsgeräte; Haarglätteisen; Schwerter; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Speiselöffel, -gabeln und -messer für Babys; Messerschmiedewaren; Scheren; elektrische Maniküre-Sets; handbetätigte Frisiergeräte; Nagelhautzangen; Pediküre-necessaires; Bartschneidemaschinen; Laser-Haarentfernungsgeräte, ausgenommen für medizinische Zwecke; Speiselöffel, -gabeln und -messer aus Kunststoff; Löffel;

Klasse 20: Möbel; Stühle; Matratzen; Sofas (Diwane); Teetische; Handspiegel (Kosmetik-, Toilettenspiegel); Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Strohmattentzen (Strohsäcke); Kopfkissen; Büromöbel; Paravents (Möbel); versilbertes Glas (Spiegel); Bambusvorhänge; Glas für Kunststrahlen.

2. Am 24.04.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 686143 «MIU MIU» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 3: Cosmétiques, à savoir crème de jour et de nuit, préparations nettoyantes pour le visage et pour le corps, produits moussants pour le bain; mousse à raser, après-rasage, maquillage, y compris fond de teint, laques pour les ongles, désodorisants pour hommes et femmes (parfumerie), savons pour les mains; savons pour bébés, shampoings et produits de rinçage capillaires, dentifrices; parfums, eau de toilette et huiles essentielles pour hommes et femmes; produits pour le soin des cheveux sous forme d'aérosols;

Klasse 9: Lentilles optiques; lunettes; lunettes de soleil; lentilles pour lunettes et pour lunettes de soleil; montures pour lunettes et pour lunettes de soleil; étuis à lunettes;

Klasse 16: Livres et magazines; articles de papeterie, à savoir carnets d'exercices; carnets d'adresses, blocs-notes, intercalaires numériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas; instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre, stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, cartouches pour stylos;

Klasse 21: Ustensiles de cuisine, à savoir cuillers pour servir, louches de cuisine, tire-bouchons et ronds de serviettes non en métaux précieux; récipients pour le ménage ou la cuisine, à savoir seaux à glace, récipients pour boissons et pour aliments; récipients pour le savon; verres à boire; plats en porcelaine; faïence, à savoir gobelets, bassins, récipients à boire; bols, boîtes, seaux, plats pour servir des gâteaux; bougeoirs non en métaux précieux; vases de nuit, ustensiles de cuisine; assiettes décoratives et plats non en métaux précieux; boutons de porte en porcelaine ou en faïence; porcelaine, cristaux, faïence et verrerie compris dans cette classe; figurines en porcelaine et en faïence; vases non en métaux précieux;

Klasse 24: Tissus textiles pour vêtements et pour la décoration; tentures murales en matières textiles; couvertures de lit et de table; étoffe pour meubles et pour coussins;

Klasse 26: Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

4. Mit Verfügung vom 29.04.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Innert Frist wurde keine Stellungnahme eingereicht.
5. Mit Verfügung vom 16.06.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.

6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 02.12.1997 mit einer Priorität von Benelux vom 12.08.1997 für die Waren der Klasse 3 und vom 04.06.1997 für die restlichen Waren im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 21.01.2025 hinterlegt. Die widersprechende Partei 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. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

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 (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 4: Lederkonservierungsöle; Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial); Christbaumkerzen; Kerzen; Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Nachtlöcher (Kerzen); Duftkerzen; Entstaubungsmittel; Lampendochte;

Klasse 8: Rasiermesserstreichriemen; elektrische und nicht elektrische Haarentfernungsgeräte; Haarglätteisen; Schwerter; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Speiselöffel, -gabeln und -messer für Babys; Messerschmiedewaren; Scheren; elektrische Maniküre-Sets; handbetätigte Frisiergeräte; Nagelhautzangen; Pediküre-necessaires; Bartschneidemaschinen; Laser-

Haarentfernungsgeräte, ausgenommen für medizinische Zwecke; Speiselöffel, -gabeln und -messer aus Kunststoff; Löffel;

Klasse 20: Möbel; Stühle; Matratzen; Sofas (Diwane); Teetische; Handspiegel (Kosmetik-, Toilettenspiegel); Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Strohmattentzen (Strohsäcke); Kopfkissen; Büromöbel; Paravents (Möbel); versilbertes Glas (Spiegel); Bambusvorhänge; Glas für Kunstrahmen.

3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 3: Cosmétiques, à savoir crème de jour et de nuit, préparations nettoyantes pour le visage et pour le corps, produits moussants pour le bain; mousse à raser, après-rasage, maquillage, y compris fond de teint, laques pour les ongles, désodorisants pour hommes et femmes (parfumerie), savons pour les mains; savons pour bébés, shampoings et produits de rinçage capillaires, dentifrices; parfums, eau de toilette et huiles essentielles pour hommes et femmes; produits pour le soin des cheveux sous forme d'aérosols;

Klasse 9: Lentilles optiques; lunettes; lunettes de soleil; lentilles pour lunettes et pour lunettes de soleil; montures pour lunettes et pour lunettes de soleil; étuis à lunettes;

Klasse 16: Livres et magazines; articles de papeterie, à savoir carnets d'exercices; carnets d'adresses, blocs-notes, intercalaires numériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas; instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre, stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, cartouches pour stylos;

Klasse 21: Ustensiles de cuisine, à savoir cuillers pour servir, louches de cuisine, tire-bouchons et ronds de serviettes non en métaux précieux; récipients pour le ménage ou la cuisine, à savoir seaux à glace, récipients pour boissons et pour aliments; récipients pour le savon; verres à boire; plats en porcelaine; faïence, à savoir gobelets, bassins, récipients à boire; bols, boîtes, seaux, plats pour servir des gâteaux; bougeoirs non en métaux précieux; vases de nuit, ustensiles de cuisine; assiettes décoratives et plats non en métaux précieux; boutons de porte en porcelaine ou en faïence; porcelaine, cristaux, faïence et verrerie compris dans cette classe; figurines en porcelaine et en faïence; vases non en métaux précieux;

Klasse 24: Tissus textiles pour vêtements et pour la décoration; tentures murales en matières textiles; couvertures de lit et de table; étoffe pour meubles et pour coussins;

Klasse 26: Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

4. Die widersprechende Partei führt aus, dass es heute üblich sei, dass Verkaufsläden weltbekannter Marken neben den Hauptprodukten wie Bekleidung, Textilien, Taschen oder Parfums auch noch dazugehöriges Deco Material anbieten. Der durchschnittliche Konsument könne deshalb ohne Weiteres annehmen, dass die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren aus denselben Unternehmen oder zumindest aus einer kontrollierten Markenfamilie stammen.

Klasse 4:

5. Die Klasse 4 umfasst im Wesentlichen Industrieöle und -fette, Brennstoffe und Leuchtmittel (vgl. hierzu die erläuternden Anmerkungen zur Klasse 4 der Nizza Klassifikation, abrufbar unter <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/>).

6. Die Widerspruchsmarke beansprucht demgegenüber keine Waren in der Klasse 4. Sie ist aber in der Klasse 21 u.a. für *bougeoirs non en métaux précieux* geschützt. Die angefochtenen *Kerzen; Nachtlichte (Kerzen); Christbaumkerzen, Duftkerzen* werden häufig zusammen mit Kerzenhaltern gekauft und auch an denselben Orten vertrieben. Die Kerzen stellen ergänzendes Zubehör zu Kerzenhaltern dar und werden häufig auch vom Hersteller dieser Hauptwaren angeboten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1). Im Übrigen sind *Duftkerzen* auch gleichartig zu den *parfums* der Widerspruchsmarke in der Klasse 3, weil beide der Raumbeduftung dienen können (vgl. ebenso Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 103570, III. B, E. 4, GEMZ / GEMO [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph/>). Folglich ist diesbezüglich von Gleichartigkeit der Vergleichswaren auszugehen.

7. Bei den angefochtenen *Entstaubungsmitteln* handelt es sich um eine Art Putzmittel, mit welchen Staub beseitigt wird (vgl. z.B. https://www.bruneau.lu/de/catalog/entstaubungsmittel-fur-mobel-tische/be_58506990-jmbpr, besucht am 08.10.2025). Die Widerspruchsmarke beansprucht demgegenüber keine Putzmittel. Bei den *savons pour les mains; savons pour bébés*, welche die Widerspruchsmarke in der Klasse 3 beansprucht, handelt es sich zwar um Seifen, jedoch nicht um Putzseifen, sondern ausdrücklich nur um Körper- respektive kosmetische Seifen. Da die Widerspruchsmarke nicht Seifen als solche beansprucht, sondern nur kosmetische Seifen, sind keine Berührungspunkte zu den angefochtenen *Entstaubungsmitteln* ersichtlich. Insoweit kann festgestellt werden, dass diese Vergleichswaren nicht die gleiche Zweckbestimmung haben, nicht substituierbar sind und die Abnehmer unterschiedlich sind. Folglich ist eine Gleichartigkeit zu verneinen. Diesbezüglich ist auch keine Gleichartigkeit zu den übrigen Waren der Widerspruchsmarke auszumachen.
8. Auch weitergehend ist eine Gleichartigkeit der angefochtenen Waren in der Klasse 4 und der Waren der Widerspruchsmarke zu verneinen. Der Verwendungszweck, das Herstellungs-Know-how sowie der Anwendungsbereich dieser Waren sind unterschiedlich zu den Waren in den Klassen 3, 9, 14, 16, 21, 24 und 26 der Widerspruchsmarke. Dem IGE ist nicht bekannt, dass *Lederkonservierungsöle; Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial); Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Lampendochte* von denselben Unternehmen dargeboten und vertrieben werden wie beispielsweise Kosmetika, Sonnenbrillen und Linsen, Schmuck und Uhren, Bücher und Papeterieartikel, Küchenutensilien, Textilgewebe, Bett- und Tischdecken, Stickereien und Druckknöpfe. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass in letzteren Bereichen tätige Unternehmen auch die hier verbleibenden angefochtenen technischen Öle bzw. Wachs (als Rohmaterial) für Dritte vertreiben. Die Widerspruchsmarke ist beispielsweise nicht für Lederwaren geschützt, welche mit den *Lederkonservierungsölen* zusammen vermarktet werden könnten. Zudem handelt es sich bei den angefochtenen *Leuchtstoffen; Wachs [Rohmaterial]; Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Lampendochte* um Zwischenprodukte und Rohmaterial, welche per se nicht gleichartig zu Fertigwaren sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2).
9. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Das Spezialitätsprinzip, gemäss welchem Marken nicht generell, sondern eben nur im Rahmen des so genannten Gleichartigkeitsbereichs geschützt sind, würde überdehnt werden, wenn jede denkbare sachliche Verknüpfung genügen würde, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.1 und Teil 6, Ziff. 6.1).

Klasse 8

10. Die Widerspruchsmarke beansprucht keine Waren in der Klasse 8. Die angefochtenen *Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Speiselöffel, -gabeln und -messer für Babys; Messerschmiedewaren; Scheren; Speiselöffel, -gabeln und -messer aus Kunststoff; Löffel* sind hingegen allesamt stark gleichartig zu den *ustensiles de cuisine, à savoir cuillers pour servir, louches de cuisine, non en métaux précieux* sowie den *ustensiles de cuisine* der Widerspruchsmarke in der Klasse 21. Diese Waren sind entweder austauschbar oder dienen einem ähnlichen Zweck, richten sich an dieselben Abnehmer und ihre Herstellung überschneidet sich im fach- und produktspezifischen Know-how. Auch die Vertriebskanäle überschneiden sich. Folglich ist insoweit starker Gleichartigkeit dieser Vergleichswaren auszugehen.
11. Die angefochtenen *Rasiermesserstreichriemen; elektrische und nicht elektrische Haarentfernungsgeräte; Haarglätteisen; elektrische Maniküre-Sets; handbetätigte Frasiergeräte; Nagelhautzangen; Pedikürenecessaires; Bartschneidemaschinen; Laser-Haarentfernungsgeräte, ausgenommen für medizinische Zwecke* dienen wie die Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke der Gesichts- und Körperpflege bzw. der Schönheitspflege. Zwar unterscheiden sich die konkurrierenden Waren bezüglich des Herstellungs-Know-hows. Sie verfolgen jedoch den gleichen Verwendungszweck und stimmen im Anwendungsbereich überein. Zudem werden sie in denselben Spezialgeschäften (z.B. Drogerien) zum Verkauf angeboten. Im Übrigen genügt es zur Bejahung der Gleichartigkeit, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb

würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 32 zu Art. 3). Dies trifft auf das Verhältnis zwischen den angefochtenen Waren der Klasse 8 und den Waren der Klasse 3 des Widerspruchszeichens aus den genannten Gründen zu. Da jedoch in erster Linie die Vertriebswege und der Anwendungsbereich übereinstimmen, ist insoweit lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen (vgl. ebenso Entscheide des IGE in den Verfahren Nr. 104144 III. B, E. 6, CLINIQUE / KAIA CLINIQUE [fig.]; Nr. 101501, III. B, E. 5, SILHOUETTE REFINE / SILHOUETTE S [fig.]) jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe).

12. Demgegenüber ist eine Gleichartigkeit in Zusammenhang mit den angefochtenen *Schwertern* der Klasse 8 und den Waren der Widerspruchsmarke in den Klassen 3, 9, 14, 16, 21, 24 und 26 zu verneinen. Der Verwendungszweck, das Herstellungs-Know-how sowie der Anwendungsbereich dieser Waren sind unterschiedlich zu demjenigen von *Schwertern*. Dem IGE ist nicht bekannt, dass Letztere von denselben Unternehmen angeboten und vertrieben werden wie beispielsweise Kosmetika, Sonnenbrillen und Linsen, Schmuck und Uhren, Bücher und Papeterieartikel, Küchenutensilien, Textilgewebe, Bett- und Tischdecken, Stickereien und Druckknöpfe.

Klasse 20:

13. Die angefochtenen *Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff* sind stark gleichartig zu *tissus textiles pour pour la décoration, tentures murales en matières textiles* in der Klasse 24 sowie zu *figurines en porcelaine et en faïence* in der Klasse 21 der Widerspruchsmarke. Alle diese Waren dienen der Dekoration und haben folglich, ungeachtet der unterschiedlichen Herstellungsmaterialien, dieselbe Zweckbestimmung und sind austauschbar. Sie richten sich an dieselben Abnehmer und werden über dieselben Vertriebskanäle verkauft.
14. Möbel- und Kissenstoffe stellen zu den angefochtenen *Möbeln; Stühlen; Matratzen; Sofas (Diwane); Strohmattentzen (Strohsäcke); Büromöbel; Paravents (Möbel); Kopfkissen* ergänzendes Zubehör dar, welche häufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten werden und eine sinnvolle Ergänzung zu diesen bilden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1). Insbesondere gibt es auch Stoffbezüge für Büromöbel, z.B. Stoffbezüge für Bürostühle, welche unter den Oberbegriff *étoffe pour meubles* fallen (vgl. etwa <https://stuhlbezug.ch/products/elastischer-stuhlbezug-burostuhl?srltid=AfmBOop0PXxcwiwluK3VXEAJfVFBumF69CZY-EDUNCm6aZ2TsaPG4Vg5>, besucht am 08.10.2025). Folglich ist zwischen diesen angefochtenen Waren der Klasse 20 und den *étoffe pour meubles et pour coussins* (Klasse 24) der Widerspruchsmarke von Warengleichartigkeit auszugehen.
15. Heutzutage ist es üblich, dass Möbel- und Einrichtungshäuser (vgl. z.B. www.pfister.ch, <https://www.zarahome.com/ch>, https://www2.hm.com/de_ch/home.html, www.ikea.ch, alle besucht am 08.10.2025) neben Küchenutensilien und Textilwaren auch Möbel aller Art anbieten (vgl. Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 10281, III. C, E. 3, ara / ARA [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe). Zudem verkaufen Möbel- und Einrichtungshäuser nicht nur wählbare Bezüge (*étoffe pour meubles et pour coussins*) zu ihren Möbeln (insbes. Sitzmöbeln), sondern auch Textilgewebe für Dekoration, Bett- und Tischdecken (vgl. Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 14371, III. B, E. 5, GEO / GEO NORDIC, abrufbar in der Prüfungshilfe) sowie ebenso die weiter angefochtenen *Teetische; Handspiegel (Kosmetik-, Toilettenspiegel); versilbertes Glas (Spiegel); Bambusvorhänge; Glas für Kunstrahmen*. Letztere sind mit den Waren der Klasse 24 sowie den Waren *"bougeoirs non en métaux précieux; assiettes décoratives et plats non en métaux précieux; boutons de porte en porcelaine ou en faïence; porcelaine, cristaux, faïence et verrerie compris dans cette classe; figurines en porcelaine et en faïence; vases non en métaux précieux* der Klasse 21 insoweit gleichartig, als es sich hier wie dort um Waren handelt, welche der Inneneinrichtung resp. der Dekoration von Wohnräumen dienen und die dementsprechend auch in den gleichen Verkaufsstätten im Bereich der Inneneinrichtung und Wohndekor angeboten werden. Folglich ist eine Gleichartigkeit sämtlicher angefochtener Waren der Klasse 20 zu den Waren der Klassen 21 und 24 der Widerspruchsmarke zu bejahen.
16. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenidentität voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren, nämlich für *Lederkonservierungsöle Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial);*

Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Entstaubungsmittel; Lampendochte (Klasse 4) und für *Schwerter* (Klasse 8) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichartigkeit auszugehen.

17. Soweit die widersprechende Partei darauf hinweist, dass es sich beim Widerspruchszeichen um eine äusserst bekannte Marke mit entsprechend erweitertem Schutzzumfang handle, ist bezüglich der hier als nicht gleichartig beurteilten Waren der Klassen 4 und 8 daran zu erinnern, dass eine Marke nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist und die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. Bundesgericht [BGer] in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3, Coolwater / cool water).

C. Zeichenidentität

Die Zeichen sind identisch: Die Wortmarke «MIU MIU» (Widerspruchsmarke) stimmt vollständig mit dem jüngeren Zeichen «Miu Miu» (angefochtene Marke) überein. Letzteres weist keine unterschiedlichen oder zusätzlichen Elemente auf. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Kleinbuchstaben, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen vermag. Somit ist von einer identischen jüngeren Marke auszugehen.

Da die streitverfangenen Marken nicht für gleiche Waren beansprucht werden, ist der Widerspruch nicht bereits gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a – ohne dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr geprüft werden muss –, gutzuheissen. Die Marken werden in casu für gleichartige Waren beansprucht, womit gemäss Art. 1 lit b MSchG noch zu prüfen ist, ob sich eine Verwechslungsgefahr ergibt.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken verwechselbar sind, ist stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Dem Begriff «MIU» kommt in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu und die Widerspruchsmarke «MIU MIU ((fig.))» ist folglich ein Fantasiezeichen, der kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden kann.
3. Die widersprechende Partei geht davon aus, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine auch in der Schweiz bekannte Marke im Luxussektor handle, deren grosse Bekanntheit institutsnotorisch sei. Als Weltmarke sei der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zuzumessen. Wer sich auf eine gesteigerte Bekanntheit seiner Marke beruft, hat diese glaubhaft zu machen, wobei entsprechende Belege einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen müssen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann. Auch Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeaufwandes können einen intensiven Gebrauch dokumentieren. Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist, wobei von Notorietät nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen ist (vgl. Richtlinien Teil 6, Ziff. 6.7 und betreffend Notorietät des rechtserhaltenden Gebrauchs Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Vorliegend wurden von der widersprechenden Partei keine Belege, aufgrund derer auf eine erhöhte Bekanntheit geschlossen werden könnte, eingereicht. In casu liegen dem IGE zudem auch keine Indizien vor, wonach das Widerspruchszeichen über eine erhöhte Bekanntheit verfügen würde. Die alleinige Tatsache, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke allenfalls ein auch in der Schweiz bekanntes Modehaus ist, ist noch kein Indiz, dass auch die Widerspruchsmarke «MIU MIU» bekannt wäre. In ihrer Widerspruchsschrift führt die widersprechende Partei einzig sechs Verkaufsstellen in der Schweiz

auf, in denen sie die Waren unter der Widerspruchsmarke anbiete. Auch dies spricht nicht dafür, dass die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Bekanntheit verfügen würde. Vermag die widersprechende Partei die Bekanntheit ihrer Marke nicht rechtsgenügend nachzuweisen, hat sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das IGE geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7, mit Verweis auf BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4, CAPRI-SUN / PRISUN; BVGer B-5659/2018, E. 6.3.8, RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]). In Anbetracht, dass die widersprechende Partei vorliegend keinerlei Belege vorlegt, welche eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen, kann sie sich folglich nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke «MIU MIU» berufen.

4. Die Widerspruchsmarke «MIU MIU» ist in Verbindung mit den strittigen Waren eine reine Fantasiebezeichnung, der kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden kann. Die Wörter «MIU MIU» beschreiben weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, den Inhalt der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellen diese Begriffe keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.3.1, 4.4). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang zu.
5. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den in der Klasse 3 beanspruchten Körper- und Schönheitspflegeprodukten handelt es sich gemäss ständiger Rechtsprechung (vgl. z.B. den Entscheid des BVGer B-5868/2019, E. 3.1, NIVEA [fig.] / NEAUVIA; BVGer B-4260/2010, E. 7, BALLY / BALU [fig.]) um solche Massenartikel des täglichen Bedarfs, die mit einer geringen Aufmerksamkeit erworben werden. Bei den vorliegend weiter interessierenden Waren der Klassen 4, 8, 21 und 24 handelt es sich teils um solche, welche Massenartikel des täglichen Bedarfs darstellen und teils um solche, welche mit einer grösseren Sorgfalt erworben werden. Obwohl sie von einer kleinen Anzahl von Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese Waren auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; vgl. auch Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 100930, III. B, E. 3, CHEZ VRONY [fig.] / BARACCA ZERMATT [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe). Bei den Waren der Klasse 20 handelt es sich nicht um Waren, welche als Massenartikel des täglichen Bedarfs gelten. Die Waren richten sich einerseits an Durchschnittsabnehmer, aber auch an Fachleute im Bereich Innendekoration. Bezüglich der Möbel und Einrichtungsgegenstände der Klasse 20 ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da deren Aussehen, Grösse und Funktion vor dem Erwerb regelmässig geprüft werden, insbesondere auch bezüglich ihrer Abstimmung mit weiteren Einrichtungsgegenständen (vgl. auch Entscheide des IGE in den Verfahren Nr. 104216, III. E. Ziff. 2, JOHANN JAKOB / JACOB & CO; Nr. 101477, III. D, E. 3, CREDO / CR3DO [fig.] und Nr. 101456, III. D, E. 2, KellerFahnen / Otto Keller, jeweils abrufbar in der Prüfungshilfe).
6. Die Vergleichszeichen sind vorliegend identisch (vgl. III. C. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Gleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und die angefochtenen Waren sich umso stärker von denjenigen des Widerspruchszeichens abheben müssen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Unter Berücksichtigung, dass vorliegend Zeichenidentität besteht, gilt in Bezug auf die gleichartigen, insbesondere auch auf die als lediglich entfernt gleichartigen Waren, dass die Gefahr der Verwechslung des jüngeren Zeichens mit der identischen und normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke besteht. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen, trotz des teils leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise.

7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104530 wird im Lichte vorgenannter Ausführungen teilweise, nämlich im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit der angefochtenen Waren (vgl. III. B, Ziff. 16 hiervor), gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 825636 «Miu Miu» wird für *Christbaumkerzen; Kerzen; Nachtlichte (Kerzen); Duftkerzen* in der Klasse 4, für sämtliche Waren der Klasse 8 (mit Ausnahme von *Schwerter*) und für sämtliche Waren der Klasse 20 widerrufen. Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE 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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die anwaltlich vertretene widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren zu rund drei Vierteln durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Hingegen ist zu berücksichtigen, dass die widerspruchsgegnerische Partei sich nicht zum Widerspruch vernehmen liess und sich nicht am Verfahren beteiligt hat. Entsprechend hat sie auch keinen Anspruch auf Ersatz von Parteikosten, welche wettgeschlagen werden könnten. Somit ist der widersprechenden Partei im Rahmen ihres Obsiegens eine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. auch BVGer B-1219/2025, E. 7.3 – Pretzel Pete / PRETZELIZED). Der Widerspruch wird zu rund drei Vierteln gutgeheissen; entsprechend sind der widersprechenden Partei CHF 900.00 (drei Viertel von 1'200.00) zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchgebühr von CHF 800.00, d.h. CHF 400.00, zu ersetzen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei somit eine Parteientschädigung von CHF 1'300.00 (einschliesslich Ersatz der hälftigen Widerspruchgebühr) zu bezahlen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104530 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 825636 - "Miu Miu" wird für folgende Waren widerrufen:

Klasse 4: Christbaumkerzen; Kerzen; Nachtlöcher (Kerzen); Duftkerzen;

Klasse 8: Rasiermesserstreichriemen; elektrische und nicht elektrische Haarentfernungsgeräte; Haarglätteisen; Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Speiselöffel, -gabeln und -messer für Babys; Messerschmiedewaren; Scheren; elektrische Maniküre-Sets; handbetätigte Frisiergeräte; Nagelhautzangen; Pediküreaccessoires; Bartschneidemaschinen; Laser-Haarentfernungsgeräte, ausgenommen für medizinische Zwecke; Speiselöffel, -gabeln und -messer aus Kunststoff; Löffel;

Klasse 20: Möbel; Stühle; Matratzen; Sofas (Diwane); Teetische; Handspiegel (Kosmetik-, Toilettenspiegel); Kunstgegenstände aus Holz, Wachs, Gips oder aus Kunststoff; Strohmatten (Strohsäcke); Kopfkissen; Büromöbel; Paravents (Möbel); versilbertes Glas (Spiegel); Bambusvorhänge; Glas für Kunststrahlen.

3.

Weitergehend wird der Widerspruch abgewiesen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

5.

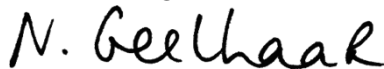
Die widerspruchsgegnende Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'300.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 9. Oktober 2025

Freundliche Grüsse



Nadine Geelhaar

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).