Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-2635/2008
{T 0/2}

Urteil vom 1. Dezember 2008

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

Parteien

X._____,
vertreten durch
Fiammenghi-Fiammenghi European Patent Attorneys,
via San Gottardo 15, 6900 Lugano,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____ GmbH,
vertreten durch Rechtsanwälte Wenger & Vieli,
Dufourstrasse 56, 8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9024,
internat. Reg. Nr. 791720 monari c.
CH-Marke Nr. 556505 ANNA MOLINARI.

Sachverhalt:

A.
Am 3. April 2007 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 65 die Marke Nr. 556 505 „ANNA MOLINARI“ publiziert. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

18
Cuoio e sue imitazioni, ed articoli in queste materie compresi in questa classe; pelli di animali; bauli; valigie; borse, borsette, beauty cases, zaini, marsupi ed articoli da viaggio compresi in questa classe; portafogli, borsellini, portachiavi; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; articoli di selleria.

25
Articoli di abbigliamento esterno ed intimo, jeans, costumi da bagno, calzature, cappelleria.

B.
Am 3. Juli 2007 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch bei der Vorinstanz und beantragte den vollständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf die eigene internationale Registrierung „monari“ (IR-Nr. 791 720). Diese ist unter anderem für folgende Waren geschützt:

18
Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles, attachés-cases et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage (articles de maroquinerie); petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; pochettes de hanche et sacs-banane; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25
Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour dames et pour hommes; vêtements pour enfants; layette, linge de corps; sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, foulards, châles, gants, cravates, serre-tête; costumes et maillots de bain pour hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements de jogging, de culture physique et de gymnastique; vête-

ments, chaussures et garnitures de tête pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le patin à roulettes en ligne, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football américain, le base-ball et la boxe; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le golf; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour les sports nautiques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron et le canoë; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour ski alpin, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le patin à glace et le hockey sur glace.

Zur Begründung des Widerspruchs führte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen aus, die sich gegenüberstehenden Zeichen beanspruchten Schutz für identische Waren der Klassen 18 und 25. Ausserdem bestehe insofern Zeichenähnlichkeit, als Monari und Molinari phonetisch kaum voneinander unterscheidbar seien. Monari sei in Molinari vollumfänglich enthalten. Die Marken verfügten über eine identische Wortendung. Bei beiden Marken liege die Betonung auf dem Vokal A, derweil die eingeschobene Mittelsilbe „li“ leicht überhört werde. Diese Mittelsilbe beeinflusse weder den Wortklang noch das Schriftbild derart, dass sich für die angefochtene Marke in Erinnerung des Betrachters ein gegenüber der Widerspruchsmarke unterschiedlicher Gesamteindruck ergeben würde. Demnach bestehe kein Zweifel an der Verwechslungsgefahr.

C.

Mit Stellungnahme in italienischer Sprache vom 20. Dezember 2007 beantragte die Beschwerdeführerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie wies darauf hin, bei „Monari“ und „Molinari“ handle es sich um zwei in Italien häufig vorkommende und voneinander verschiedene Familiennamen. Die angefochtene Marke bestehe nicht einfach aus dem Familiennamen Molinari, sondern setze sich aus dem Vornamen Anna und dem Familiennamen Molinari zusammen. Die Marke „Anna Molinari“ sei insofern eine berühmte Marke, als Frau Anna Molinari selbst die weltbekannte Schöpferin der Kollektionen der Beschwerdeführerin sei.

D.

Mit Entscheid vom 26. März 2008 hat die Vorinstanz den Widerspruch gutgeheissen und die Schweizer Marke Nr. 556 505 „ANNA MOLINARI“ vollumfänglich widerrufen.

Hinsichtlich der von beiden Zeichen beanspruchten Waren ging sie von Warengleichheit respektive hoher Warengleichartigkeit aus. Die Vorinstanz hielt weiter fest, bei Marken, die aus Vor- und Familiennamen gebildet seien, stehe gemäss ständiger Praxis der Familienname im Vordergrund. Somit fokussierten die Abnehmer beim Anblick der angefochtenen Marke auf das Element „Molinari". „Monari" und „Molinari" stimmten in den Silben mo-na-ri überein. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Zeichen betreffe die Silbe „li" bei der angefochtenen Marke, welche aber aufgrund ihrer Position in der Zeichenmitte nicht klar wahrgenommen werde. Die Zeichen verfügten über eine ähnliche Vokalfolge (O-A-I gegenüber O-I-A-I), was zu einem ähnlichen Wortklang und Schriftbild führe. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin werde ein deutschsprachiger Konsument beide Zeichen auf ihrer zweitletzten Silbe betonen, und dies verstärke zusätzlich die klangliche Ähnlichkeit. Verbraucher, die mit beiden Familiennamen vertraut seien, würden einen unterschiedlichen Sinngehalt ausmachen können. Hingegen komme den beiden Konfliktzeichen kein Sinngehalt zu, welcher über die Bedeutung als Familienname hinausgehe. Der Zeichenbestandteil „ANNA" vermöge die in den dominierenden Zeichenelementen festgestellten Ähnlichkeiten in Schrift und Klang nicht zu kompensieren.
In Anbetracht der Übernahme der älteren Marke und deren einfachen Ergänzung durch die Buchstabenkombination „LI", die vom Konsumenten leicht überhört und übersehen werden könne sowie „der weitgehenden Übereinstimmung des zweiten Zeichenelements der angegriffenen Marke mit der älteren Marke" bestehe die Gefahr von Fehlzurechnungen. Daran vermöge das beigefügte Wort „Anna" nichts zu ändern. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin sei nicht von Belang, ob die angefochtene Marke erhöht kennzeichnungskräftig sei.

E.
Am 24. April 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 26. März 2008 Beschwerde in italienischer Sprache beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte „la riconsiderazione della decisione (...) nel senso di ammettere alla registrazione il marchio ANNA MOLINARI (...)" sowie die Auferlegung der Kosten für das Widerspruchsverfahren und das vorliegende Beschwerdeverfahren an die Beschwerdegegnerin.

Im Wesentlichen bestreitet die Beschwerdeführerin die Ausführungen der Vorinstanz zur Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr. Dass es sich bei beiden Zeichen um Familiennamen handle, schliesse deren

Originalität nicht aus. Im Unterschied zum Namen „Monari“ erinnere der Familienname „Molinari“ an „Molino / Moulin“. In der angefochtenen Verfügung habe die Vorinstanz komplett übersehen, dass „Molinari“ nicht isoliert, sondern in Verbindung mit dem Bestandteil „Anna“ zu betrachten sei. Entgegen der Meinung der Vorinstanz sei der Vorname „Anna“ in Verbindung mit dem Nachnamen „Molinari“ insofern wichtig, als es klar und offensichtlich den Namen einer bedeutenden Modeschöpferin definiere, welche die Gesellschaft X._____ gegründet habe. Letztere sei ihrerseits Inhaberin der weltbekannten Marken A._____ und B._____. Der Beschwerdeführerin seien zwar Entscheide bekannt, in welchen der Vorname nicht berücksichtigt worden sei, jedoch sei es dabei um Marken gegangen, die den gleichen Familiennamen aufwiesen (Rocco e Roberto Cavalli). Aus dem Umstand, dass sich die von beiden Zeichen beanspruchten Produkte an ein allgemeines Publikum richteten, könne gefolgert werden, dass sich ein aus einem Vor- und Nachnamen gebildetes Zeichen von einem nur aus einem Familiennamen bestehenden unterscheide. Die Marke „Anna Molinari“ entspreche dem Namen einer weltbekannten Modedesignerin, welche als natürliche Person nicht nur durch ihren Familiennamen sondern auch durch ihren Vornamen identifiziert werde. „Anna Molinari“ sei unbestritten weltweit bekannt, Frau Anna Molinari sei im Übrigen der Ehrendoktor von der Universität von Urbino verliehen worden. Die internationale Bekanntheit gehe unmissverständlich auch aus den beigelegten Internet-Recherchen hervor.

F.
Mit Schreiben vom 21. Mai 2008 beantragte die Beschwerdeführerin, das Beschwerdeverfahren auf Italienisch zu führen. Mit Zwischenverfügung vom 10. Juni 2008 hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die Verfahrenssprache deutsch ist.

G.
Mit Schreiben vom 7. Juli 2008 verzichtet die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

H.
Mit Beschwerdeantwort vom 9. Juli 2008 beantragt die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.
Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, gemäss gängiger Praxis

komme dem Familiennamen in Marken, welche sich aus einem Vor- und einem Familiennamen zusammensetzten, erhöhte Bedeutung zu. Demnach fokussiere das Zielpublikum bei der angefochtenen Marke auf den Familiennamen „Molinari“, was zu einer hochgradigen Verwechselbarkeit mit der Widerspruchsmarke führe. Der Umstand, dass zahlreiche Modeschöpfer gleichzeitig Marken benutzten, die aus ihrem Nachnamen bestehen und auch solche, die aus der Kombination ihres Vor- und Nachnamens bestünden, trage zusätzlich dazu bei, dass die angefochtene Marke als Serienmarke der Beschwerdegegnerin aufgefasst werde. Vorliegend handle es sich bei den sich gegenüberstehenden Zeichen um zwei Familiennamen ohne erkennbaren Sinngehalt. Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass im Namen „Molinari“ von der durchschnittlichen Schweizer Abnehmerschaft ein Hinweis auf das Substantiv „molino“ erkannt werde. Die Verwechslungsgefahr werde zusätzlich dadurch erhöht, dass sich die angefochtene Marke an ein breites Publikum richte und dass die beanspruchten Waren nicht mit besonderer Aufmerksamkeit gekauft würden.

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin kommt den sich gegenüberstehenden Zeichen ein durchschnittlicher Schutzumfang zu. Es werde bestritten, dass dem Schweizer Publikum bekannt sei, dass eine gewisse Anna Molinari von der Universität Urbino ausgezeichnet worden sei und die X._____ gegründet habe. Selbst wenn die Marke der Beschwerdeführerin in der Schweiz einen gesteigerten Bekanntheitsgrad geniessen würde, könnte die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten.

I.

Mangels entsprechendem Antrag wurde keine Parteiverhandlung durchgeführt.

Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen und Unterlagen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005, VGG; SR 173.32).

1.2 Die Beschwerdeführerin bezeichnet ihr an das Bundesverwaltungsgericht adressiertes Schreiben zwar als Beschwerde. Die Formulierung ihres Rechtsbegehrens könnte jedoch als Gesuch um Wiedererwägung des vorinstanzlichen Entscheids verstanden werden. Durch ein Widererwägungsgesuch ersucht der Betroffene nicht die Beschwerdeinstanz, sondern die verfügende Behörde, auf ihre Verfügung zurückzukommen und sie abzuändern oder aufzuheben (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. vollständige Auflage, 2006, Zürich, N. 1828). Wendet sich der Betroffene an eine Beschwerdeinstanz, so geht die Behandlung der Sache, die Gegenstand der mit Beschwerde angefochtenen Verfügung bildet, mit Einreichung der Beschwerde an die Beschwerdeinstanz über (Art. 54 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Die nach dem Gesagten unkorrekte Formulierung des Rechtsbegehrens der Beschwerdeführerin ist demnach als Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Verfügung, verbunden mit dem Begehren auf Eintragung der angefochtenen Marke, zu interpretieren.

1.3 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 3 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

2.2 Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

2.3 Nach Ansicht der Vorinstanz, die von den übrigen Verfahrensbeteiligten auch nicht bestritten wird, handelt es sich bei den hier gegenüberstehenden Zeichen um Familiennamen. Es ist daher von Belang zu wissen, ob für diese Art von Marken spezifische Beurteilungskriterien im Eintragungs- und Widerspruchsverfahren gelten.

Das Markenschutzgesetz erwähnt Personennamen in der Aufzählung der einzelnen Markenarten im Sinne von Art. 1 Abs. 2 MSchG nicht ausdrücklich. Gemäss schweizerischer Lehre und Rechtsprechung sind Personennamen aber grundsätzlich eintragungsfähig, sie können monopolisiert werden und geniessen einen entsprechenden Schutz (vgl. hierzu Kamen Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2., überarbeitete Auflage, Basel, 2005, S. 64; Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N 50 vor Art. 1; Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N 15 ad Art. 1 MSchG; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 207; Teil 4 Ziffer 4.4.2.2 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007, mit Hinweisen; Martin Schneider, Überblick über die Rechtsprechung der Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) im Jahre 2005, sic! 2006 S. 790; BGE 116 II 614; Ur-

teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7 November 2007 B-7433/2006 E. 3). Das geltende Recht sieht für Marken, die aus Personennamen bestehen, keinen unterschiedlichen Schutz vor. Deshalb sind auch für die Eintragung von Vor- bzw. Familiennamen ins Markenregister dieselben absoluten Kriterien wie für die Eintragung der übrigen Markenkategorien massgeblich (B-7433/2006 E. 3 i. f.).

Analoges gilt für das Widerspruchsverfahren. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen bestehen, kommen grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien zur Anwendung (vgl. nachfolgend E. 7.1).

3.

3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Veröffentlichung der Eintragung der angefochtenen Marke erfolgte am 3. April 2007, womit der am 3. Juli 2007 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

3.2 Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz aus, wenn sie einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die gekennzeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner können die schlechter berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar auseinander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 146 E. 2a - VW, BGE 128 III 441 E. 3.1 - Appenzeller, BGE 127 III 160 E. 2a – Securitas).

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände 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, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

3.3 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).

4.
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es sowohl auf die Zeichenähnlichkeit (vgl. nachfolgend E. 6) als auch auf die Warengleichartigkeit (vgl. nachfolgend E. 5) an, wobei zwischen den beiden Elementen eine Wechselwirkung besteht (L. DAVID, a. a. O., N 8 ad Art. 3 MSchG).

5.
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 III 315 E. 6b/bb - apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukt-

ten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb - apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

Den jeweiligen Einträgen in den Registern ist zu entnehmen, dass sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke den Markenschutz für verschiedene, zum Teil identische Waren der Klassen 18 und 25 beanspruchen.
In der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz die Warengleichheit bzw. eine hochgradige Warengleichartigkeit zwischen einzelnen Produkten der angefochtenen Marke einerseits und einigen Produkten der Widerspruchsmarke andererseits festgehalten. Diese nicht zu beanstandende Würdigung wird von der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin zu Recht geteilt und nicht bestritten. Es ist demnach von einer Warenidentität bzw. einem erhöhten Grad von Warengleichartigkeit auszugehen.

6.

6.1 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss; MARBACH, SIWR III, a. a. O., S. 116; DAVID, a. a. O., Art. 3 N. 11 und 15; MSchG-WILLI, Art. 3 N. 63 und 67).

Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III, S. 118). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2c – Radion).

6.2 Vorliegend stehen sich zwei Wortmarken gegenüber. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass die angefochtene Marke aus einem Vor- und Familiennamen gebildet ist. Ausgehend vom in der Rechtsprechung entwickelten Erfahrungssatz, wonach aus Vor- und Familiennamen zusammen-

gesetzte Marken in der Regel der Familienname im Vordergrund steht (vgl. RKGE in sic! 2006, 407 – Laura Ashley; BGE vom 15. Oktober 2007 4A_44/2007 „sergio rossi [fig.] et. al.; Miss Rossi / Rossi [fig.] E. 6.4.5; 116 II 614 E. 4b – „Paolo Gucci / Guccio Gucci"; 95 II 354 – Elisabeth Arden; BGE 93 II 47 – Helena Rubinstein) hat die Vorinstanz in einem ersten Schritt nur den Nachnamen „Molinari" der angefochtenen Marke mit dem Familiennamen der Widerspruchsmarke („monari") verglichen und die Zeichenähnlichkeit bejaht. In einem zweiten Schritt gelangte sie zur Erkenntnis, dass der Zeichenbestandteil „Anna" die Zeichenähnlichkeit der Familiennamen nicht zu kompensieren vermochte.

6.2.1 Wird die angefochtene Marke in Anlehnung an die zitierte Praxis einzig auf den Familiennamen „Molinari" reduziert und mit der Widerspruchsmarke verglichen, so ist auf der Ebene des Schriftbildes festzuhalten, dass die angefochtene Marke aus vier (mo-li-na-ri) und die Widerspruchsmarke aus drei Silben (mo-na-ri) besteht. Die angefochtene Marke ist demnach um zwei Buchstaben länger als die Widerspruchsmarke. Da das Erinnerungsbild von Wortmarken weniger durch das Schriftbild als durch den Wortklang und den Sinngehalt geprägt wird (MSchG-Willi, N 78 ad Art. 3 MSchG), ist das Augenmerk nachfolgend eher auf diese zwei letztgenannten Aspekte zu richten.

6.2.2 Hinsichtlich des Wortklangs stimmen die Vergleichsmarken in den Silben mo-na-ri überein. Die jüngere Marke weist in der Zeichenmitte jedoch zusätzlich die Silbe „LI" auf. Gemäss Rechtsprechung findet der Wortanfang und die Endung in der Regel grössere Beachtung als die dazwischen liegenden Silben (vgl. BGE 122 III 390 Kamillosan / Kamillan und Kamillon) und die Beifügung einer Mittelsilbe ändert in der Regel wenig am Gesamteindruck (DAVID, a. a. O., N 19 ad MSchG 3). Die zusätzliche Silbe „LI" wirkt sich in casu jedoch auf den Sprachrhythmus, die Vokalfolge und nicht zuletzt auch auf das Schriftbild der angefochtenen Marke aus.

Im Fall „Zara / zahara (fig.)" (vgl. RKGE in sic! 2005, 749) hatte die damals zuständige Rekurskommission die zusätzliche Mittelsilbe der Widerspruchsmarke „ha" als phonetisch schwach bezeichnet, da diese zwei Buchstaben bei einer normalen Aussprache miteinander verschmelzen und mithin überhört werden konnten. Im vorliegenden Fall sind indessen keine Gründe für eine phonetische Schwäche ersichtlich. Insbesondere ist nicht einzusehen, warum die Konsumenten - unabhängig davon, aus welcher Sprachregion der Schweiz sie stammen

- bei einer normalen Aussprache der angefochtenen Marke die Silbe „LI“ nicht mitsprechen sondern schlucken sollten, zumal diese Buchstabenfolge ziemlich leicht über die Lippen geht (vgl. im Unterschied dazu BGE 4C.88/2007 "Zero / Zerorh+ [fig.]“, E. 2.3.4). Es ist auch schwer nachzuvollziehen, dass beim Hören und Lesen der angefochtenen Marke die Konsumenten diese Silbe leicht überhören oder sogar übersehen könnten, wie die Vorinstanz befürchtet. Durch die Einschiebung der Silbe „LI“ kommt es zu einer unterschiedlichen Anzahl Silben und einer unterschiedlichen Vokalfolge (O-I-A-I gegenüber O-A-I). Eine weitere wichtige Konsequenz liegt darin, dass die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarke voneinander verschiedene Wortstämme („mo-li“ einerseits, „mo-na“ andererseits) aufweisen. Die Summe dieser Unterschiede ist geeignet, den Gesamteindruck zu beeinflussen, der die angefochtene Marke beim Publikum hinterlässt. An diesem Ergebnis vermag der Umstand, dass sowohl bei der angefochtenen als auch bei der Widerspruchsmarke die Hauptbetonung auf die zweitletzte Silbe (na) fällt, nichts zu ändern.

Wie zuvor erwähnt, bewirkt die Mittelsilbe im Zeichen Molinari eine abweichende Vokalfolge, eine andere Silbenzahl und eine unterschiedliche Kadenz. Aus dieser Warte ergeben sich noch keine hinreichenden Anhaltspunkte, die gegen die Unterscheidbarkeit sprechen könnten. Die Frage, ob es sich bereits aus diesen Gründen rechtfertigt, in casu eine Ausnahme von der in Lehre und Rechtsprechung entwickelten Regel zu machen, wonach Mittelsilben bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit oft nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt, ist auch unter Berücksichtigung der speziellen Thematik der Verwechselbarkeit von Personennamen im entsprechenden Warenbereich zu prüfen (vgl. E. 6.3 und 7.2 hernach).

6.2.3 Grundsätzlich ist die Ansicht der Vorinstanz nicht zu beanstanden, wonach beiden Konfliktzeichen, soweit die beiden Nachnamen betreffend, kein über die Bedeutung als Familienname hinausgehender Sinngehalt zukommt.

Aus dem schweizerischen Internet-Telefonverzeichnis unter www.tel.search.ch ergeben sich beim Eintippen des Familiennamens „Molinari“ ungefähr 390 Treffer. Wird der Familienname „Monari“ eingegeben, so resultieren 7 Einträge. Es liegt auf der Hand, dass diejenigen Konsumenten, welche in den zwei sich gegenüberstehenden Zeichen je einen Familiennamen erkennen, diese auch ohne grosse Gedankenarbeit auseinanderzuhalten wissen. Das wird übrigens auch

von der Vorinstanz nicht bestritten.

Andererseits ist der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach die durchschnittlichen Schweizer Abnehmer im Namen „Molinari“ ein Hinweis auf das Substantiv „molino“ erblicken würden, mit einer gewissen Skepsis zu begegnen. Selbst die italienischsprachigen Konsumenten dürften Mühe haben, zu einer solchen Erkenntnis zu gelangen, zumal das Substantiv „molino“ eine ziemlich selten vorkommende Variante des Substantivs „mulino“ (Mühle) darstellt.

6.3 Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit den Familiennamen „Molinari“ losgelöst und nicht in Verbindung mit dem Vornamen „Anna“ berücksichtigt habe. Die Erfassung von Vor- und Familiennamen in ihrer Gesamtheit sei aber äusserst wichtig. Werde die angefochtene Marke in dieser Form verwendet, definiere diese den Namen einer berühmten Modedesignerin, welche die Unternehmung X._____ gegründet habe. Letztere sei ihrerseits Inhaberin der Marken A._____ und B._____, die zu den zehn weltberühmtesten europäischen Marken gehörten.

Demgegenüber stützen sich sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdegegnerin auf den in konstanter Rechtsprechung (zitiert vorne in E. 6.2) verwendeten Erfahrungssatz, wonach sich das Publikum bei aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken in der Regel am Familiennamen orientiert, weshalb ihrer Meinung nach der Familienname das charakteristische Element der Marke darstellt. Bereits die Vorgängerorganisation hatte in ihrer Praxis allerdings festgehalten, dass diese Regel jedoch nicht absolut zu gelten habe und dass Marken so zu vergleichen sind, wie sie im Register eingetragen sind (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 407 „Laura Ashley / mary-kateandashley“, E. 6 i. f. m. w. H.). Der deutsche Bundesgerichtshof geht indessen vom gegenteiligen Grundsatz aus, dass sich der Verkehr in aller Regel an dem aus Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientiere, zu dessen Individualisierung auch der Vorname wesentlich beitrage, wobei jeweils auf die konkrete Kollisionslage abzustellen sei (HACKER in STRÖBELE/HACKER/KIRSCHNECK, Markengesetz, Kommentar, 8. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, § 9 N 291-295 mit Hinweisen auf die deutsche Gerichtspraxis).

Gegen die schematische Anwendung des genannten Erfahrungssatzes auf den vorliegenden Sachverhalt sprechen im hier zu beurteilenden Fall einige Argumente. In erster Linie scheint sich die zitierte

Praxis oft nur auf Fälle zu beschränken, in welchen die angefochtene sowie die Widerspruchsmarke vollkommen identische Familiennamen aufweisen (vgl. BGE 4A_44/2007 „sergio rossi [fig.] et. al. ; Miss Rossi / Rossi [fig.]; RKGE in sic! 2005 S. 571 „CJ Cavalli Jeans [fig.] / Rocco Cavalli [fig.]; BGE 116 II 614 „Paolo Gucci / Guccio Gucci"). Im Gegensatz dazu sind die sich in casu gegenüberstehenden Familiennamen aber nicht identisch.
Des Weiteren ist anzumerken, dass dem Vornamen in der Modeindustrie oft keine mindere Bedeutung als dem Familiennamen beigemessen wird. Im genannten Geschäftszweig sind zahlreiche Marken anzutreffen, welche sich aus einem Vor- und einem Familiennamen zusammensetzen. Zum Beispiel Calvin Klein, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Jil Sander, Laura Biagiotti, Hugo Boss und Paco Rabanne. Dabei ist nicht massgeblich, ob sich hinter diesen Namenverbindungen wahre oder fiktive Persönlichkeiten verbergen (vgl. hierzu auch die Richtlinien der Vorinstanz, Ziff. 4.4.2.2, pag. 72). Vielmehr sind diese Kombinationen von Vor- und Familiennamen geeignet, beim Publikum den Eindruck zu vermitteln, dass die Kennzeichnung der Ware oft in Anwendung von Vor- und Familiennamen erfolgt. Es ist in diesen Fällen mit grosser Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Konsumenten Vor- und Familiennamen als zusammengehörende Einheit wahrnehmen.

Angenommen, dass das strittige Zeichen „Molinari" in Alleinstellung von den Durchschnittskonsumenten noch nicht als Familienname aufgefasst wird, erhält dieses aber spätestens durch die Beifügung des Vornamens „Anna" seine eigentliche Individualisierung. Als Ganzes betrachtet kann „Anna Molinari" beim Publikum den Eindruck erwecken, dass es sich dabei um den Vor- und Nachnamen einer real oder nur in der Phantasie existierenden Frau italienischer Abstammung handelt. Indessen kann bei der Widerspruchsmarke „monari" eine solche Individualisierung nicht unbedingt angenommen werden.

Nach dem Gesagten ergeben sich Anhaltspunkte, wonach der Zeichenbestandteil in Form des Vornamens „Anna" - in Anlehnung an die Beispiele aus der Modebranche - zusammen mit dem Familiennamen „Molinari" als Einheit betrachtet werden kann. Aufgrund der Umstände des Einzelfalls hätte sich daher eine Abweichung vom Erfahrungssatz, wonach dem Familiennamen in der Regel eine grössere Bedeutung als dem Vornamen zukommt, als legitim erwiesen. Die gleichzeitige Berücksichtigung beider Zeichenbestandteile der angefochtenen Marke führt zu zusätzlichen Unterschieden im Schriftbild, Wortklang und

Sinngehalt. In diesen Überlegungen lässt sich somit eine weitere Stütze für die Ablehnung der Zeichenähnlichkeit erblicken.

7.
Schliesslich ist in einer wertenden Gesamtbetrachtung darüber zu befinden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen (Vor- und / oder Familienname) gebildet sind, gelten grundsätzlich dieselben Kriterien wie für die übrigen Markenkategorien. Eine Besserstellung von Namensbestandteilen existiert im Markenrecht nicht (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 859, E. 8 „Pfleger / CP Caren Pfleger"; BGE 116 II 614).

7.1 Es ist unbestritten, dass die von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren zum grössten Teil identisch sowie in hohem Grad gleichartig sind, weshalb ein besonders strenger Massstab anzulegen ist. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es sich bei den von der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren um Produkte des täglichen Bedarfs handelt, welche sich an ein breites Publikum richten, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf. Das wird von den Verfahrensbeteiligten im Übrigen auch nicht bestritten.

7.2 Der Widerspruchsmarke „monari" kann in Verbindung mit den massgeblichen Waren kein beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden, weshalb ihr ein normaler Schutzumfang zukommt (vgl. vorne E. 3.3).

Wie vorne in E. 6.2.1 bis E. 6.2.3 festgestellt wurde, unterscheiden sich die Zeichen durch die Ergänzung der Silbe „LI" in der angefochtenen Marke sowohl auf der Ebene des Schriftbildes als auch auf derjenigen des Wortklangs. Bezüglich des Sinngehalts ist ohne weiteres anzunehmen, dass die Konsumenten in den zwei zur Diskussion stehenden Zeichen je einen Familiennamen erblicken können. Unter dem Aspekt, dass Marken in der Modeindustrie oft unter Verwendung des Vor- und Familiennamens gebraucht werden, ist anzunehmen, dass die massgeblichen Verkehrskreise die Marke „Anna Molinari" als Einheit erfassen und allenfalls der italienischen Modedesignerin zuordnen.

Ist das aus einem Vor- und Nachnamen bestehende Zeichen als

Unterscheidungskraft bewirkende Einheit aufzufassen, so stellt sich die Frage nach der in Erwägung 6.2.2 hiervor genannten Bedeutung der Mittelsilbe des Zeichens Molinari nicht.

7.3 Angesichts der Umstände im konkreten Fall besteht nach dem Gesagten keine Gefahr von Fehlzurechnungen. Es liegt keine Verwechslungsgefahr vor, weder in ihrer unmittelbaren noch in ihrer mittelbaren Form (vgl. vorne E. 3.2). Dem Argument der Beschwerdegegnerin, wonach das Publikum bei der Begegnung mit der angefochtenen Marke die Vermutung anstellen werde, bei der angefochtenen Marke handle es sich um eine Serienmarke der Widerspruchsmarke, kann nicht gefolgt werden. Gemäss Lehre und Rechtsprechung setzt die Annahme einer Serienmarke die Existenz von mehr als einer Marke voraus (vgl. MSchG-Wilui, N. 12 ad Art. 3 MSchG). Die Kennzeichnungskraft von Serienmarken kann nur geltend machen, wer nachweist, dass die Marken der Serie dem Publikum infolge ihres Gebrauchs bekannt sind (RKGE in sic! 11/2005, S. 805, „Suprême des Ducs / Suprême de fromage Eisis Chästerrine [fig.]). Entsprechende Präzisierungen sind den Eingaben der Beschwerdegegnerin nicht zu entnehmen.

8.
Da mangels Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr vorliegend zu verneinen ist, erweist sich die Beschwerde als begründet, womit sie gutzuheissen, die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen ist.

9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn

dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3; vgl. auch JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff. LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/2, 2. Aufl. 1998, S. 29). Vorliegend rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen.

9.2 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdegegnerin die Kosten des erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens (Widerspruchsgebühr von Fr. 800.-) zu tragen (Art. 34 MSchG und 54 VwVG). Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung ist demnach aufzuheben.

9.3 Mit Zwischenverfügung vom 10. Juni 2008 wurde unter anderem der Antrag der Beschwerdeführerin abgewiesen, das vorliegende Beschwerdeverfahren in italienischer Sprache durchzuführen. Es rechtfertigt sich daher, der Beschwerdeführerin Verfahrenskosten für einen Betrag von Fr. 200.- aufzuerlegen. Diese werden mit dem von ihr am 20. Mai 2008 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet. Die Differenz von Fr. 3'800.- wird ihr zurückerstattet.

10.
Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Aufgrund sowohl der Stellungnahme im Widerspruchsverfahren als auch der beim Bundesverwaltungsgericht eingereichten Beschwerde sowie unter Berücksichtigung, dass die Aufhebung der Ziffer 4 des angefochtenen Dispositivs die Kostentragung der vorinstanzlichen Widerspruchsgebühr durch die Beschwerdegegnerin bewirkt, erscheint eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 2'500.- (inkl. MWSt) für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.

11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2 und 4 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 26. März 2008 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der Schweizer Marke Nr. 556 505 „ANNA MOLINARI“ vollumfänglich Schutz zu gewähren.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

Die sich auf die Zwischenverfügung vom 10. Juni 2008 beziehenden Verfahrenskosten von Fr. 200.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin ist die Differenz von Fr. 3'800.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 2'500.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben, Beschwerdebeilagen zurück; Rückerstattungsformular)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. WI Nr. 9024; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Versand: 5. Dezember 2008