Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7500/2006

{T 0/2}

Urteil vom 19. Dezember 2007

Mitwirkung: Richterin Vera Marantelli; Richter Hans Urech; Richter Claude Morvant; Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

X._____,
vertreten durch Maître Pierre-Alain Killias,

Beschwerdeführerin

gegen

Y._____,
vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP,

Beschwerdegegnerin

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,

Vorinstanz

betreffend
Entscheid vom 7. Juni 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7384 Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.)

Sachverhalt:

A. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 156'907 "Diva Cravatte" (fig.), welche am 24. Oktober 1971 für "cravates et écharpes" (Klasse 25) in das internationale Register eingetragen worden war.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



B. Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 20. Januar 2005 teilweise Widerspruch gegen die Schweizer Marke Nr. 526'463 DD DIVO DIVA (fig.) Diese war am 19. August 2004 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen hinterlegt und am 19. Oktober 2004 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht worden. Der Widerspruch bezog sich auf alle in der Klasse 25 beanspruchten Waren, nämlich "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen".

Die Marke hat folgendes Aussehen:



C. Mit Eingabe vom 6. Juni 2005 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei zurückzuweisen und die schweizerische Marke Nr. 526'463 sei in vollem Umfang aufrecht zu erhalten. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke seien nicht verwechselbar, auch nicht im mündlichen Gebrauch. Zudem forderte sie die Beschwerdegegnerin auf, den behaupteten Gebrauch ihrer internationalen Marke Nr. 156'907 "Diva Cravatte" (fig.) in der Schweiz nachzuweisen.

D. Am 10. Juni 2005 ersuchte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin, eine Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

E. Mit Replik vom 14. November 2005 beantragte die Beschwerdegegnerin, der Widerspruch sei gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 526'463 DD DIVO DIVA (fig.) sei zu widerrufen. Unter Beilage von Rechnungskopien aus den Jahren 2000 2005, Umsatzzahlen von 2000 2004 sowie einer Liste der Geschäfte in der Schweiz, welche in den Jahren 2000 2004 Waren der Marke DIVA bezogen hätten, erklärte sie, ihre

Marke sei in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht. Zudem machte sie geltend, zwar sei der Begriff "Cravatte" für die Waren Krawatten unmittelbar beschreibend. Hingegen handle es sich beim Begriff "Diva" um einen sehr kennzeichnungskräftigen Begriff für Krawatten. Durch die doppelte Übernahme dieses Elements einmal in identischer, einmal in abgeänderter Form bestehe daher die Gefahr, dass die von der Widerspruchsgegnerin eingetragene Marke mit der Widerspruchsmarke verwechselt werde.

F. Mit Duplik vom 14. Dezember 2005 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest.

G. Mit Entscheid vom 7. Juni 2006 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 526'463 DD DIVO DIVA für sämtliche Waren der Klasse 25. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, der Widersprechenden sei die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ihrer Marke für "cravates", nicht aber für "écharpes", gelungen. Zudem seien sämtliche Waren der angefochtenen Marke als gleich respektive gleichartig mit den Produkten der Widersprechenden zu werten. Auch die Zeichenähnlichkeit sei ohne weiteres zu bejahen. In Anbetracht der Übernahme des den kennzeichnungsmässigen Schwerpunkt der Widerspruchsmarke bildenden Wortes "DIVA" in das jüngere Zeichen und dessen Kombination mit dem klanglich äusserst ähnlichen Begriff "DIVO" bestehe die Gefahr, dass die angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten werde. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkenne, bestehe dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermute, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr").

H. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 10. Juli 2006 Beschwerde vor der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum. Sie beantragte die Gutheissung der Beschwerde und die Abweisung des Widerspruchs. Zur Begründung erklärte sie, wie aus der angefochtenen Verfügung hervorgehe, sei die Widerspruchsmarke nicht auf Krawatten angebracht gewesen, sondern nur auf an Grossverteiler oder Detailhändler adressierten Rechnungen verwendet worden. Dies reiche indessen für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke nicht aus. Hinzu komme, dass die Beschwerdegegnerin ihre Marke unter Auslassung des Begriffs "cravatte" gebraucht habe, was den gesetzlichen Anforderungen ebenfalls nicht genüge. Schliesslich bestehe zwischen den beiden strittigen Zeichen keine Verwechslungsgefahr.

I. Mit Eingabe vom 29. September 2006 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die

Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

J. Am 1. Dezember 2006 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerdeantwort ein. Sie beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen und der angefochtene Entscheid sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu bestätigen. Zur Begründung verwies sie auf ihre im Widerspruchsverfahren vorgebrachten Ausführungen. Im Übrigen hielt sie fest, für den rechtserhaltenden Gebrauch einer Marke genüge es, wenn die Marke im Zusammenhang mit der Ware gebraucht werde; dieser Zusammenhang könne sich unter anderem aus Rechnungen ergeben. Im Weiteren schade die Weglassung des rein beschreibenden Zusatzes "cravatte" der Eignung der von ihr eingereichten Belege für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht. Denn die Marke, wie sie auf den Waren respektive Rechnungskopien und anderen Belegen dargestellt sei und entsprechend gebraucht werde, und die Marke, wie sie eingetragen sei, erzeuge in beiden Fällen den gleichen Gesamteindruck. Ihrer Eingabe legte die Beschwerdegegnerin Ausdrucke aus den Internetseiten [...] und [...] sowie eine Krawatte mit Etikette und Verpackung ein.

K. Am 25. Januar 2007 teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien mit, dass es das vorliegende Verfahren von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen habe. Bezüglich der Verfahrenssprache wies es darauf hin, nach dem neuen Verfahrensrecht werde das Verfahren entsprechend der im angefochtenen Entscheid gebrauchten Sprache auf Deutsch weitergeführt, sofern die Beschwerdegegnerin nicht ausdrücklich wünsche, dass das Verfahren auf Französisch fortgesetzt werde. Mit Schreiben vom 1. Februar 2007 äusserte die Beschwerdeführerin die Ansicht, das Verfahren müsse auf Französisch weitergeführt werden. Am 14. Februar 2007 erklärte das Bundesverwaltungsgericht, unter Widerlegung der Ansicht der Beschwerdeführerin, die im vorliegenden Fall massgebliche Verfahrenssprache sei deutsch, da die Beschwerdegegnerin sich innert Frist nicht habe vernehmen lassen.

L. Mit Replik vom 23. Januar 2007 bestätigte die Beschwerdeführerin die in der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren im Wesentlichen mit der Begründung, auch mit den weiteren beigebrachten Belegen habe die Beschwerdegegnerin nicht glaubhaft machen können, die Marke "Diva cravatte" (fig.) sei in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht worden.

M. Am 27. April 2007 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Duplik ein, worin sie ihre in der Beschwerdeantwort gestellten Anträge aufrecht hielt. Als Beilage reichte sie eine Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts Hangartner für den Kauf einer "Krawatte Diva" ein.

N. Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 10. Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

   Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dass die internationale Registrierung Nr. 156'907 "Diva cravatte" (fig.) älter ist als die Schweizer Marke Nr. 526'463 DD DIVO DIVA (fig.).

3. Hat der Inhaber 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, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG in seiner ersten Stellungnahme, wie im vorliegenden Fall, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu rechnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. Juli 2007 [B-7439/2006] E. 4 - KINDER / kinder Party [fig.]; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeit-

schrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 106 E. 6.1- Genesys/Genesis).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs am 6. Juni 2005 erhoben. Die Glaubhaftmachung des Gebrauch hat sich daher auf den Zeitraum von Juni 2000 bis Juni 2005 zu beziehen.

4. Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. August 2007 [B-7449/2006] E. 4 EXIT (fig.) / EXIT ONE;RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 3 R Rivoli/Seiko Rivoli, RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 4 - Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 und LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/ Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: Kommentar MSchG], Art. 12 N. 16; vgl. auch BGE 130 III 321 E. 3.3, BGE 120 II 393 E. 4c; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 7).

5. Die Beschwerdegegnerin reichte im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren folgende Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke ein.
   - Rechnungskopien vom Juni 2000 Juli 2005, welche die Lieferung zahlreicher "Diva"-Krawatten an verschiedene Detailhändler in der Schweiz (Genf, Zürich, Carouge, Bern) belegen;
   - eine Rechnungskopie vom März 2003, welche die Lieferung von unter anderem zwei "Diva"-Halstüchern an einen Detailhändler in der Schweiz (Bern) belegt;
   - Umsatzzahlen aus den Jahren 2000 2004;
   - eine Liste, auf welcher Kunden der Beschwerdegegnerin aus den Jahren 2000 2004 aufgeführt sind;
   - Ausdrucke aus den Internetseiten [...] und [...]
   - eine "Diva"-Krawatte mit Verpackung, deren Innenseite mit zahlreichen "Diva"-Zeichen bedruckt ist, sowie
   - eine Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts Hangartner vom 30. November 2006 für den Kauf einer "Krawatte Diva" zum Preis von Fr. 148.-.

5.1 Bei der Auflistung der Umsatzzahlen innerhalb der Schweiz während der relevanten Zeitspanne handelt es sich um eine Parteibehauptung der Beschwerdegegnerin. Sie dokumentiert zudem weder einen Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, noch einen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr. Sie kann deshalb nicht berücksichtigt werden (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 Amocid/Amosip, RKGE in sic! 2001 S. 426 E. 3.2 - Heidi/Heidi-Wii). Dasselbe gilt für die Kundenliste der Beschwerdegegnerin. Die von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten Ausdrucke aus den Internetseiten [...] und [...] sind nicht datiert und daher für sich allein nicht geeignet, den Gebrauch im fraglichen Zeitraum zu belegen (RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 Amocid/Amosip, RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1), insbesondere nicht für den Gebrauch in der Schweiz. In Kombination mit den Rechnungen dienen sie jedoch dazu, das Warensortiment zu veranschaulichen (RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1).

Dagegen belegen die eingereichten Rechnungskopien, dass die zur "Gruppo Y." gehörende Z., welche gemäss dem Internetauszug der Beschwerdegegnerin (Beilage Nr. 7 der Beschwerdeantwort) Krawatten verschiedener Marken produziert und vertreibt (vgl. hiernach unter E. 5.5), im fraglichen Zeitraum wiederholt "Diva"-Krawatten sowie zwei "Diva"-Halstücher an Abnehmer in der Schweiz geliefert hat. Diese Rechnungen sind in der Folge näher zu untersuchen. Dabei sind auch die von der Beschwerdegegnerin eingereichte Krawatte sowie die beim Kauf derselben erhaltene Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts Hangartner einzubeziehen.

5.2 In ihrer Beschwerde machte die Beschwerdeführerin zunächst geltend, die Marke müsse auf der Ware selbst gebraucht worden sein, um ihren rechtserhaltenden Gebrauch zu belegen. Wie indessen aus der angefochtenen Verfügung hervorgehe, sei die Widerspruchsmarke nicht auf Krawatten angebracht gewesen, sondern nur auf an Grossverteiler oder Detailhändler adressierten Rechnungen verwendet worden.

5.2.1 Die Praxis zum alten, bis 1992 geltenden Recht verlangte, dass die Marke auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung angebracht werden müsse (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 5; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 23). Wie die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht festhielt, genügt es nun, wenn die Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Dieser Zusammenhang kann auch anders als durch das Anbringen der Marke auf den Verkaufsobjekten hergestellt werden, so beispielsweise durch die Verwendung in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten. Damit ein Zusammenhang besteht, muss sich der Gebrauch jedenfalls auf konkrete, spezifizierte Waren und Dienstleistungen beziehen. Der Zusammenhang zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung ist dann ausreichend, wenn die Bedeutung und der Sinn der Marke als Kennzeichen zur Unterscheidung sofort erkennbar sind (DAVID, Kommentar MSchG, Basel 1999, Art. 11 N. 5; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Bü-

ren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Bd. Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, Basel 1996, [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 169 f.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 23; RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1).

5.2.2 Die von der Beschwerdegegnerin eingereichte, gemäss ihren Aussagen am 30. November 2006 gekaufte Krawatte (vgl. Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts Hangartner) weist auf der Rückseite eine Etikette auf, auf welcher das Zeichen "Diva" eingestickt ist. Insofern hat die Beschwerdegegnerin belegt, dass die Marke "Diva" zumindest im hier nicht relevanten Zeitpunkt von Ende November 2006 - auf der Ware selbst angebracht war. Auf den von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten Rechnungskopien ist das Zeichen "Diva" einerseits oben links, neben Name und Adresse der Produktions- und Vertriebsgesellschaft Z., sowie andererseits etwas weiter unten links, allerdings ohne grafische Ausgestaltung, angebracht. Weiter sind die Artikelnummern der gelieferten Krawatten, eine kurze Beschreibung der gelieferten Ware, die Anzahl gelieferter Krawatten, deren Stückpreis sowie die Beträge festgehalten. Hieraus geht ohne weiteres hervor, dass das Zeichen "Diva" als Mittel zur Kennzeichnung von Krawatten, für welches es registriert wurde, gebraucht wird. Im Weiteren ist durch die Aufführung von Name und Adresse der Produktions- und Vertriebsgesellschaft Z. neben der Marke "Diva" ein ausschliesslich unternehmensbezogener Gebrauch ausgeschlossen (vgl. hierzu: RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1, RKGE in sic! 2001 S. 426 E. 3.3 - Heidi/Heidi-Wii). Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Rüge stösst daher ins Leere.

5.3 Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Beschwerdegegnerin habe ihre Marke unter Auslassung des Begriffs "cravatte" gebraucht. Die Weglassung von Markenbestandteilen sei unzulässig bei der Verbindung von je für sich betrachtet nicht schutzfähigen Markenbestandteilen. Im vorliegenden Fall seien sowohl "cravatte" als auch "diva" generisch respektive beschreibend, soweit sie sich auf Bekleidungsstücke oder Stoffe (Klassen 24 und 25) bezögen. Sie hätten daher wahrscheinlich nicht eingetragen werden können. Hinzu komme, dass der Begriff "cravatte" zum von der Markeninhaberin erwünschten Gesamtbild gehöre. Der Umstand, dass nur ein Teil der Widerspruchsmarke gebraucht worden sei, müsse daher als nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechend betrachtet werden.

Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, das Argument der rein beschreibenden Natur treffe nur auf den Bestandteil "cravatte" zu, dem italienischen Begriff für "Krawatten". Dieser Bestandteil sei effektiv beschreibend für Krawatten und Halstücher. Dies gelte hingegen nicht für das Element "Diva". Hierzu hatte sie in ihrer Eingabe vom 14. November 2005 vor der Vorinstanz ausgeführt, gemäss den einschlägigen Nachschlagewerken sei eine "Diva" eine gefeierte Bühnenkünstlerin. Die von der Widerspruchsgegnerin ins Feld geführte Bedeutung des Wortes "Diva" als "die Göttliche" stehe im Hintergrund, sei doch "Diva" lediglich der etymologische Ur-

sprung des gebräuchlichen italienischen Wortes für die Göttliche, nämlich "divinità". Selbst wenn das Wort "Diva" als "die Göttliche" verstanden würde, könnte daraus kein anpreisender oder beschreibender Charakter für Krawatten abgeleitet werden, denn es gebe schlichtweg keine "göttliche Krawatte". Weiter argumentierte die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort, die Weglassung des rein beschreibenden Zusatzes "cravatte" schade der Eignung der von ihr eingereichten Belege für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht. Denn die Marke, wie sie auf den Waren respektive Rechnungskopien und anderen Belegen dargestellt sei und entsprechend gebraucht werde, und die Marke, wie sie eingetragen sei, erzeuge in beiden Fällen den gleichen Gesamteindruck.

5.3.1 Grundsätzlich ist die Marke so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (BGE 130 III 267 E. 2.4 - Tripp Trapp, mit Verweisen). Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke indessen in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Entscheidend ist die Frage, ob die Marke in ihrem kennzeichnungsmässigen Kern unverändert benutzt wird. Das markenspezifische Gesamtbild des konkret benutzten Zeichens muss trotz Modifikation gewisser Details mit demjenigen der registrierten Marke weiterhin übereinstimmen (MARBACH, SIWR III, S. 176; vgl. auch WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 51; BGE 130 III 267 E. 2.4 - Tripp Trapp). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 5 R Rivoli/Seiko Rivoli, mit Verweisen auf Literatur und Rechtsprechung; BGE 130 III 267 E. 2.4 - Tripp Trapp).

5.3.2 Die Widerspruchsmarke "Diva Cravatte" wird auf den Rechnungskopien ohne das Element "Cravatte" aufgeführt. Sie wird somit nicht so benutzt, wie sie im Register eingetragen ist. Es stellt sich daher die Frage, ob es sich bei "Cravatte" um einen nebensächlichen Bestandteil handelt, der weggelassen werden darf. Bei der Beantwortung dieser Frage steht im Vordergrund, dass "cravatte" (italienisch für "Krawatten", vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York, 4. A. 2003, S. 217; resp. für "cravattes" [franz.], vgl. il BOCH, Dizionario francese italiano / italiano francese, 3. A. 1997, S. 1380) die Ware, für welche das Widerspruchszeichen eingetragen ist, direkt beschreibt und daher nicht schutzfähig wäre. Es kann daher als bedeutungsloses Element qualifiziert werden, dessen Weglassung im Einzelfall zulässig sein kann (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 56), dies indessen nur unter der Voraussetzung, dass das andere Element "Diva" für sich betrachtet dem Markenschutz zugänglich wäre (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 56). "Diva" ist ebenfalls italienisch und bedeutet in der deutschen Übersetzung "Star" (Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 273), in der französischen

Übersetzung "déesse, star, étoile, vedette" (il BOCH, a.a.O., S. 1433), genauer eine "Frau, die als öffentlichkeitsbezogene Künstlerin (Sängerin, Schauspielerin) von Erfolg u. Publikumsbegeisterung verwöhnt ist" respektive jemand, "der durch besondere Empfindlichkeit, durch eine gewisse Exzentrik o.ä. auffällt" (DUDEN, Das Grosse Fremdwörterbuch, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1994, S. 356). Die Bezeichnung stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und steht dort für "die Göttliche" (DUDEN, Das Grosse Fremdwörterbuch, a.a.O., S. 356). Die Beschwerdeführerin erklärte im Beschwerdeverfahren nicht und es ist auf Grund der dargestellten Bedeutung des Wortes auch nicht ersichtlich, inwiefern "Diva" für Bekleidungsstücke und Stoffe beschreibend sein sollte. Im Verfahren vor der Vorinstanz führte sie lediglich aus, in Kombination beschrieben die beiden Begriffe "cravatte" und "diva" in Verbindung mit den beanspruchten Waren Krawatten und Schals von besonderer Qualität oder besonderem Design. Da "Diva" in Alleinstellung im Zusammenhang mit Krawatten nicht als beschreibend qualifiziert werden kann und insofern dem Markenschutz zugänglich wäre, kann der Wegfall des Elementes "Cravatte" im Widerspruchszeichen zulässig sein. In der Form, wie die Widerspruchsmarke im Register eingetragen ist, erscheint "Cravatte" in wesentlich kleinerer Schrift als das schräg gestellte und zusätzlich unterstrichene Element "Diva". Die grafische Ausgestaltung des Begriffes "Cravatte" ist zudem sehr dezent gehalten, während dem Betrachter das grafisch auffälligere gestaltete Element "Diva" ins Auge sticht. Insofern prägt "Diva" das Gesamtbild der Widerspruchsmarke deutlich, während das Weglassen des Elementes "Cravatte" das Gesamtbild nur geringfügig verändert.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke somit in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden und insofern ausreichender Form verwendet.

5.4 Rechtserhaltend wirkt nur ein ernsthafter Gebrauch der Marke. Je nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind unterschiedliche Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch zu stellen: Bei seltenen und teuren Waren genügt eine vereinzelte Benutzung, während bei Massenartikeln ein umfangreicherer Gebrauch zu erwarten ist (RKGE in sic! 2004 S. 38 E. 5 Bosca / Luigi Bosca Vini Finos Argentinos; RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 7 R Rivoli / Seiko Rivoli; RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 3 Ex press / Express clothing; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 3).

Die Beschwerdegegnerin hat mit den eingereichten Rechnungskopien die Lieferung von 3'260 Krawatten zu einem Händler-Preis zwischen 24 und 198 Schweizer Franken an kommerzielle Abnehmer in der Schweiz dokumentiert. Der Ladenpreis der von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten Krawatte betrug Fr. 148.-, wie die Quittung des Herrenmodegeschäftes Hangartner in Zürich belegt. Die Krawatten der Beschwerdegegnerin sind daher dem mittleren Preissegment zuzuordnen. Bei 3'260 verkauften Krawatten ist der Gebrauch als relativ umfangreich zu bezeichnen, weshalb der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Krawatten als ernsthaft bezeichnet werden kann. Dies gilt indessen nicht

für Halstücher, wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat: Die Beschwerdegegnerin hat mit nur einer Rechnungskopie (vom März 2003) belegen können, dass sie die Widerspruchsmarke für Halstücher überhaupt braucht. Zudem wird mit dieser Rechnungskopie der Verkauf von lediglich zwei Halstüchern dokumentiert. Bei einem Händlerpreis von Fr. 139.- sind die fraglichen Halstücher wie die Krawatten dem mittleren Preissegment zuzuordnen. Der Verkauf von nur zwei Halstüchern innerhalb der fraglichen Zeitspanne kann daher nicht als genügend betrachtet werden, um von einem ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Halstüchern ausgehen zu können (vgl. RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 7 R Rivoli/Seiko Rivoli) .

5.5 Schliesslich bestehen für das Bundesverwaltungsgericht keine Zweifel, dass der Markengebrauch der Z. der Beschwerdegegnerin respektive der Markeninhaberin zuzurechnen ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Dies ergibt sich aus dem Auszug aus der Internetseite [...] (Beilage Nr. 7 der Beschwerdeantwort), auf welchem die Firmengeschichte kurz dargestellt ist.

5.6 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Krawatten in der relevanten Periode von Juni 2000 bis Juni 2005 glaubhaft gemacht hat.

6. Als nächstes ist zu prüfen, ob die zu vergleichenden Zeichen verwechselbar sind.

6.1 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 einer-

seits 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).

6.2 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).

6.3 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 besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2c - Radion/Radomat). 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 Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).

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

Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (unveröffentlichter Entscheid der RKGE vom 4. Oktober 2006 [MA-WI 04/06] E. 4, mit Verweisen; RKGE in sic! 2005 S. 807 E. 8 DVT Technisches Fernsehen [fig.] / DVT; MARBACH, SIWR III, S. 122 f.). Es gilt aber die Erfahrungsregel, wonach Wörter die einfachste Kommunikationsart für den Geschäftsverkehr darstellen und deshalb eher im Gedächtnis haften blei-

ben (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. November 2007 [B-3118/2007] E. 3 SWING / SWING RELAXX, mit Verweis auf WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 143/144; RKGE in sic! 2005 S. 807 E. 8 DVT Technisches Fernsehen [fig.] / DVT; KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, Basel 2005, S. 93, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Bei reinen Bildmarken ist die Gestaltung und, sofern es sich nicht um abstrakte Darstellungen handelt, der begriffliche Inhalt der Marken massgebend (MARBACH, SIWR III, S. 121; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 23), bei reinen Wortmarken der Wortklang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, der Sinngehalt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 121 III 377 E. 2b - Boss). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (MARBACH, SIWR III, S. 118; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 - McDONALD'S/McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 119 II 473 E. 2c - Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 - Mikron [fig.]/Mikromat [fig.]).

7. Bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit ist im Widerspruchsverfahren auf den Registereintrag abzustellen (RKGE in sic! 2000 S. 594 E. 4 Longlife Valdalpone [fig.] / Longlife developed by Dr. Tork [fig.]; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 36; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37; MARBACH, SIWR III, S. 105), es sei denn, der sachliche Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei infolge Nichtgebrauchs eingeschränkt worden (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Letzteres ist bei der Widerspruchsmarke, deren Schutzumfang sich auf "Krawatten" (Klasse 25) beschränkt (vgl. E. 5.4), der Fall. Diese sind auf die Gleichartigkeit mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25), welche für die angefochtene Marke beansprucht werden, zu prüfen.

7.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 35; RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 6 Targa / Targa [fig.] et al. II, RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 - Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.]). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 - Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.], vgl. auch RKGE in sic! 2004 S. 863 E. 6 - Harry [fig.]/Harry's Bar Roma [fig.], RKGE in sic! 2000 S. 594 E. 5 - Longlife Valdalpone [fig.]/Longlife developed by Dr. Tork [fig.]).

7.2 Da Krawatten unter den für das angefochtene Zeichen beanspruchten Oberbegriff "Bekleidungsstücke" subsumiert werden können, herrscht zwischen Krawatten und Bekleidungsstücken Warenidentität, zumindest aber hochgradige Gleichartigkeit.

Der Zusammenhang zwischen Krawatten einerseits und Schuhwaren und Kopfbedeckungen andererseits ist weniger offensichtlich. Die Vorinstanz stufte diese Waren trotz unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit als gleichartig ein, weil sie oft in denselben Verkaufsstellen und dort als Ergänzung zueinander angeboten würden. Diese Einschätzung ist unbestritten geblieben und ist zu vereinbaren mit der Praxis der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum. Gemäss dieser besteht beispielsweise Gleichartigkeit zwischen Kleidern einerseits und Hand-, Reise- und Einkaufstaschen sowie Schuhen andererseits, denn bei letzteren handle es sich um Waren, die weitgehend über identische Vertriebskanäle angeboten würden wie Kleidungsstücke. Zudem würden sie häufig aus denselben Materialien hergestellt (RKGE in sic! 2004 S. 576 E. 7 Speedo / Speed Company [fig.], mit Verweisen). Auch Kleider und Uhren erachtete sie als gleichartig, da letztere oft als modisches Accessoire benutzt und deswegen nebst anderen Accessoires (wie Gürtel, Handtaschen, Halstücher, Schmuck) auch in grossen Kleidergeschäften verkauft würden (RKGE in sic! 1997 S. 163 E. 5 Vögele / Charles Vögele [fig.]). In einem weiteren Entscheid qualifizierte sie Brillen einerseits und diverse Mode- und Prestigeartikel (Seifen, Parfümerien, Uhren, Schmuckwaren, Schirme, Bekleidungsstücke und Schuhwaren) andererseits als gleichartig, weil Brillen berühmter Modeschöpfer heutzutage sowohl über den Fachhandel als auch über Kleidergeschäfte und Boutiquen vertrieben würden (RKGE in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1995, S. 311 E. 7 Bally / Sali). Auch Krawatten gelten als modisches Accessoire und werden daher häufig zusammen mit Schuhen und Kopfbedeckungen in grossen Kleidergeschäften angeboten. Somit besteht auch Gleichartigkeit zwischen Krawatten einerseits und Schuhwaren und Kopfbedeckungen andererseits.

8. Die Widerspruchsmarke "Diva Cravatte" besteht aus dem nicht beschreibenden Element Diva und dem beschreibenden Element Cravatte (vgl. E. 5.3.2). Ihr kommt daher insgesamt ein normaler Schutzumfang zu. Sie ist ein in "Schnürchenschrift" geschriebenes Zeichen, dessen grösser geschriebenes Element "Diva" im Gegensatz zum horizontal geschriebenen "Cravatte" - schräg ausgerichtet und unterstrichen ist. Sie enthält insofern kein ausgeprägtes Bildelement.

Bei der angefochtenen Marke "DD DIVO DIVA" handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Sämtliche Wortbestandteile sind in Grossbuchstaben geschrieben, die beiden "D" in wesentlich grösserer Schrift als die Bestandteile "DIVO DIVA". Zudem ist das erste "D" spiegelverkehrt dargestellt. Die beiden "D" umgeben einen fein gezeichneten Vogel mit ausgestreckten Flügeln, über dessen Kopf ein fünfzackiger Stern prangt.

Die sich gegenüber stehenden Zeichen stimmen im Wortelement "Diva" überein. Dieses Wort ist prägender Bestandteil der Widerspruchsmarke, da dem zweiten Wortbestandteil "Cravatte" wegen seiner beschreibenden Natur hinsichtlich der beanspruchten Waren lediglich schwache Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. E. 5.3.2).

Hinsichtlich des gemeinsamen Wortbestandteils "Diva" sind die beiden zu vergleichenden Marken in klanglicher Hinsicht offensichtlich identisch. Das zusätzlich vom angefochtenen Zeichen verwendete "Divo" wird sehr ähnlich wie "Diva" ausgesprochen, im Gegensatz zur Buchstabenkombination "DD", welche im Deutschen "de - de" ausgesprochen wird. Eine Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht ist daher, zumindest hinsichtlich der Wortelemente "Divo" und "Diva", zu bejahen.

Bezüglich der Begriffe "Divo" und "Diva" unterscheidet sich die angefochtene Marke im Sinngehalt nicht von der Widerspruchsmarke: "Divo" entstammt dem Italienischen und bedeutet auf deutsch "Star, Stern, Grösse" (vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 274), auf französisch "vedette, étoile" (vgl. il BOCH, a.a.O., S. 1435). Diese Bedeutung dürfte, zumindest dem italienischsprachigen Massenpublikum in der Schweiz, bekannt sein; die Bezeichnung "Diva", welche die weibliche Form von "Divo" ist und somit die gleiche Bedeutung hat (vgl. E. 5.3.2), dürfte auch vom nicht der italienischen Sprache mächtigen Publikum verstanden werden. Auch der von der angefochtenen Marke verwendete Stern übernimmt den Sinngehalt von "Diva" respektive "Divo", was indessen nicht sofort auffallen wird. Dagegen hat der Vogel eine andere begriffliche Wirkung als das von der Widerspruchsmarke verwendete Element "Diva", während der Buchstabenfolge "DD" gar kein Sinn zugeschrieben werden kann. Der Sinn der in der Widerspruchsmarke zusätzlich verwendeten Bezeichnung "Cravatte" (= Krawatten) ist dagegen klar. Er findet sich nicht in der angefochtenen Marke, was indessen wegen der beschreibenden Natur von "Cravatte" von untergeordneter Bedeutung ist. Die beiden zu vergleichenden Zeichen stimmen daher bezüglich des Sinngehaltes im Wesentlichen überein.

In visueller Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die Wortbestandteile beider Marken grafisch gestaltet sind und es sich insofern nicht um reine Wortmarken handelt. Während die Wortelemente der Widerspruchsmarke in einer etwas altmodisch wirkenden "Schnürchenschrift" und mit grossen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, werden für die angefochtene Marke ausschliesslich Grossbuchstaben verwendet, die zudem auffällige Füsschen (Serifen) besitzen. Bezüglich des Schriftzugs unterscheiden sich die beiden Marken daher deutlich voneinander. Lediglich als reine Wortmarken wären sich die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarke in visueller Hinsicht insofern ähnlich, als sie bezüglich des Elementes "Diva" völlig und bezüglich des Elementes "Divo", welches sich nur im Endbuchstaben von "Diva" unterscheidet, nahezu identisch sind.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sich die zu vergleichenden Zeichen ähnlich sind.

9. Schliesslich ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob angesichts der festgestellten Identität respektive Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und der ermittelten Zeichenähnlichkeit unter Berücksichtigung der vorhandenen Abweichungen auch eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

9.1 Die Übernahme eines den Gesamteindruck prägenden Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen (BGE 96 II 400 E. 2 MEN'S CLUB; RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 CJ Cavalli Jeans [fig.] / Rocco Cavalli [fig.]). Für eine neue Marke genügt es nicht, den Hauptbestandteil einer bestehenden Marke mit Elementen zu ergänzen, die nicht geeignet sind, den Eindruck der bestehenden Marke wesentlich zu ändern (RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 CJ Cavalli Jeans [fig.] / Rocco Cavalli [fig.], RKGE in sic! 2006 S. 269 E. 5 Michel [fig.] / Michel Compte Waters).

9.2 Prägendes Element der Widerspruchsmarke ist die Bezeichnung "Diva" (vgl. E. 8), welches von der angefochtenen Marke übernommen worden ist. Es fragt sich daher, ob die anderen Elemente der angefochtenen Marke das Akronym "DD", die Bezeichnung "Divo" sowie das Bildelement den Gesamteindruck derart beeinflussen, dass sie eine Verwechslungsgefahr zu verhindern vermögen.

Das Akronym "DD" ist gleichsam wie die Initialen eines Namens zusammengesetzt aus dem jeweils ersten Buchstaben der beiden Bezeichnungen "Divo" und "Diva". Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei Zeichen, die aus dem Namen einer Person und den entsprechenden Initialen zusammengesetzt sind, die Initialen im mündlichen Gebrauch normalerweise nicht erwähnt werden (RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 CJ Cavalli Jeans [fig.] / Rocco Cavalli [fig.]). Dieser Grundsatz lässt sich auch auf den vorliegenden Fall übertragen: Zwar handelt es sich bei "Divo" und "Diva" nicht um Vor- und Nachnamen und bei der Buchstabenfolge "DD" dem entsprechend nicht um Initialen eines Namens, doch ist die Buchstabenfolge "DD" gleich wie die Initialen eines Namens gebildet und ist eine Art Kurzbezeichnung für "Divo Diva". Es ist nicht anzunehmen, dass im mündlichen Verkehr das wenig klangvolle Akronym "DD" an Stelle von "DIVO DIVA" verwendet wird. Diesem kommt daher, trotz der relativ grossen Schriftgrösse, eher dekorativer Charakter zu.

Die zusätzliche Verwendung des Wortbestandteils "Divo" vermag den Gesamteindruck auch nicht wesentlich zu verändern, da es wie erwähnt (vgl. E. 8) dieselbe Bedeutung wie "Diva" hat und insofern lediglich eine Wiederholung des Begriffes "Diva" in männlicher Form darstellt.

Auch der hinzugefügte Bildbestandteil (Vogel und Stern) ändert an diesem Resultat nichts. Denn wenn eine Verwechslungsgefahr vermieden werden soll, so muss der hinzugefügte Bildbestandteil ausgesprochen dominant sein und dem Wortbestandteil bloss untergeordneter Stellenwert zukommen (RKGE in sic! 2006 S. 88 E. 6 Corsa / MotoCorsa Moto Parts [fig.], RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 5.1 Targa / Targa [fig.] et al. II; DAVID, Kom-

mentar MSchG, Art. 3 N. 24). Im vorliegenden Fall wird das Bildelement durch die Wortelemente optisch in den Hintergrund gedrängt. Zudem ist der Vogel derart detailliert dargestellt, dass er von weiterer Distanz gar nicht mehr als solcher wahrnehmbar ist. Der Stern ist zwar deutlicher erkennbar, indessen grafisch so unauffällig gestaltet, dass er der Marke kein eigenes Gepräge zu verleihen vermag. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kommt dem Wortbestandteil daher nicht bloss untergeordneter Stellenwert zu.

9.3 In Würdigung, dass die angefochtene Marke für gleichartige Waren beansprucht wird wie das Widerspruchszeichen, die beiden Zeichen ähnlich sind, und vor dem Hintergrund, dass die angesprochenen Verkehrskreise üblicherweise die beiden zu vergleichenden Zeichen nicht gleichzeitig vor sich haben, schliesst sich das Bundesverwaltungsgericht der Würdigung der Vorinstanz an, wonach zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht, zumal die drei zusätzlichen Elemente der angefochtenen Marke insgesamt zu wenig stark sind, um eine derartige Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

10. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen und der angefochtene Entscheid zu bestätigen.

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

11.1 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.- festzusetzen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in: sic! 2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).

11.2 Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennoten der Beschwerdegegnerin (Fr. 2'500.- für die Beschwerdeantwort und Fr. 1'800.- für die Duplik = total Fr. 4'300.-) festzusetzen. Die Eingaben der Beschwerdegegnerin an das Bundesverwaltungsgericht sind relativ knapp gehalten, weshalb eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren angemessen erscheint.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, und die angefochtene Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 7. Juni 2006 wird bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.- wird der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat demnach noch Fr. 500.- zu bezahlen. Dieser Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 3'000.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
   - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
   - der Vorinstanz (Ref. Wspr. Nr.7384; eingeschrieben, mit Beilagen)

Die Instruktionsrichterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli	Kathrin Bigler

Versand am: 21. Dezember 2007