

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-142/2009
{T 0/2}

Urteil vom 6. Mai 2009

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Sandra Hophan-
Schaetzle, Baumgarten 7, 6374 Buochs,
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Thierstein,
Schmauder & Partner AG,
Patent- und Markenanwälte VSP, Zwängiweg 7,
8038 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 9731 Pulcino/Dolcino.

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Marke Nr. 568'970 "DOLCINO" der Beschwerdeführerin wurde am 19. September 2007 hinterlegt und am 19. März 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") veröffentlicht. Das Zeichen wird für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 20, 24, 25, 28 und 35 beansprucht.

Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 18. Juni 2008 gestützt auf ihre internationale Marke Nr. 568'208 "PULCINO", deren Schutz am 22. April 2003 unter anderem auf das Gebiet der Schweiz für "vêtements pour enfants, à l'exception des vêtements de sport" in Klasse 25 ausgedehnt worden war, beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) teilweise Widerspruch. Der Widerspruch beschränkte sich auf die Eintragung für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) sowie "Spiele, Spielzeug; Spielkarten" (Klasse 28).

Mit Eingabe vom 20. August 2008 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei vollumfänglich abzuweisen.

Die Vorinstanz hiess mit Verfügung vom 8. Dezember 2008 den Widerspruch teilweise gut und widerrief die Schweizer Marke Nr. 568'970 „DOLCINO“ bezüglich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Klasse 25). Betreffend die angefochtenen Waren in Klasse 28 stellte die Vorinstanz fest, dass es an der Gleichartigkeit fehle, weshalb sie den Widerspruch diesbezüglich abwies. Bezüglich der von der angefochtenen Marke in Klasse 25 beanspruchten Waren bestehe dagegen Identität respektive Warengleichartigkeit. Daher müssten auf Grund der von der Praxis anerkannten Wechselwirkung die Konfliktzeichen einen entsprechend grösseren Abstand aufweisen, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Dies sei hier nicht der Fall. Der Grossteil der deutsch- und französischsprachigen Verbraucher vermöge keine Unterschiede im Sinngehalt festzustellen. Entsprechend bestehe auf Grund der schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten die Gefahr, dass die Konfliktzeichen auf Grund des verschwommenen Erinnerungsbildes verwechselt würden. Eine Verwechslungsgefahr sei somit zu bejahen, und die angefochtene Marke betreffend „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Klasse 25) zu widerrufen.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 8. Januar 2009 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der von der Vorinstanz verfügte Widerruf der Schweizer Marke Nr. 568'970 DOLCINO bezüglich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Klasse 25) sei aufzuheben und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 568'970 DOLCINO auch bezüglich dieser Waren abzuweisen. Zunächst bestreitet die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke PULCINO in der Schweiz und fordert die Beschwerdegegnerin auf, diesen Gebrauch nachzuweisen. Falls die Beschwerdegegnerin den rechtsgenügenden Gebrauch ihrer Marke nachweisen könne, sei der Widerspruch gleichwohl abzuweisen, da er inhaltlich unbegründet sei. Diesbezüglich führt sie aus, trotz der Gleichartigkeit der Waren hinsichtlich "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) einerseits sowie "vêtements pour enfants, à l'exception des vêtements de sport" (Klasse 25) andererseits bestehe keine Verwechslungsgefahr. Denn die Zeichen unterschieden sich bereits im Schriftbild erheblich: Die Ähnlichkeit im Schriftbild der beiden Zeichen beschränke sich auf die wenig prägenden Buchstaben LC in der Wortmitte und auf die gemeinfreie (oder zumindest in hohem Masse verwässerte) Endung -INO. Währenddessen seien die beiden Wortanfänge, welche für den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen prägend seien, klar unterschiedlich. Auch auf klanglicher Ebene unterschieden sich die beiden Zeichen erheblich. So seien die ersten Silben PUL respektive DOL entgegen der Meinung der Vorinstanz klanglich komplett verschieden. Zudem wiesen die Konfliktzeichen einen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher eine allfällige Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher oder klanglicher Hinsicht aufheben würde. DOLCINO lehne sich eindeutig an das italienische Wort „dolce“ („süss“) an, welches entgegen der Ansicht der Vorinstanz auch von den Deutsch- und Französischsprachigen erkannt werde. Dagegen sei PULCINO die Verkleinerungsform von „pollo“ und bedeute auf Deutsch „Küken“. In Anbetracht der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Gemeinfreiheit der Endung -INO bewirke der komplett andere Wortanfang der angefochtenen Marke sowie deren eindeutig erkennbare Anlehnung an das Wort „dolce“ eine genügende Unterscheidbarkeit der beiden Marken. Es bestehe somit keine Verwechslungsgefahr zwischen den Konfliktzeichen.

C.

Mit Beschwerdeantwort vom 27. Februar 2009 beantragt die Beschwerdegegnerin, der Widerspruch sei in Bezug auf die Waren der Klasse 25 der angefochtenen Marke gutzuheissen. Zur Begründung führt sie aus, der durch die Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke sei verspätet erfolgt, weshalb der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft zu machen sei. In materieller Hinsicht macht sie unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid geltend, die Vergleichszeichen seien sich sowohl in visueller als auch in klanglicher Hinsicht ähnlich. Zudem sei entgegen der Behauptungen der Beschwerdeführerin zu verneinen, dass die unterschiedliche Bedeutung der vorliegenden Zeichen durch die Abnehmer in allen schweizerischen Landessprachen sogleich verstanden werde. Im Weiteren sei festzuhalten, dass die Endung -INO entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin weder gemeinfrei noch „in hohem Mass verwässert“ sei. Ausserdem sei die Endung -INO im vorliegenden Fall nicht relevant, stünden sich hier doch die Endungen -CINO gegenüber. Des Weiteren beinhalte das Widerspruchszeichen PULCINO auch gar kein Diminutiv, sondern sei ein eigenständiges Wort, denn bei einem Diminutiv handle es sich um die Verkleinerungsform eines Substantivs, was bei PULCINO nicht zutreffe, denn das am nächsten liegende Substantiv „pulce“ bedeute nicht Huhn, sondern Floh. Zusammenfassend seien die einander entgegenstehenden Marken im Gesamteindruck sehr ähnlich und könnten insbesondere im Erinnerungsbild kaum auseinander gehalten werden. Zwischen diesen Marken bestehe auf Grund der vorliegenden Warenidentität respektive -gleichartigkeit sowie der Zeichenähnlichkeit eine erhebliche Verwechslungsgefahr.

D.

Mit Eingabe vom 27. Februar 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

E.

Die Parteien haben stillschweigend auf eine öffentliche Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32] zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

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 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

2.1 Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund 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 andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

2.2 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. 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 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).

2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a – Boss / Boks, BGE 119 II 473 E. 2c – Radion / Radomat). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a – Kamillosan).

Bereits die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen. Bestehen auf mehreren Ebenen Ähnlichkeiten, so verstärkt dies die Ähnlichkeit. Andererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch klare Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so z.B. ein ähnlicher Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 875).

3.

Die Beschwerdeführerin bestreitet den Gebrauch der Widerspruchsmarke PULCINO in der Schweiz und fordert die Beschwerdegegnerin auf, diesen Gebrauch nachzuweisen (vgl. Art. 32 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wie die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht festhält, ist der durch die Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke verspätet er-

folgt. Denn gemäss Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) hätte sie diesen Einwand in ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen müssen. Dies hat die Beschwerdeführerin unterlassen, weshalb sie die Einrede im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachholen kann (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 – EA [fig.]/EA [fig.] und B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 – Summer Parade).

4.

Unbestrittenermassen besteht hinsichtlich "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (Klasse 25) einerseits und "vêtements pour enfants, à l'exception des vêtements de sport" (Klasse 25) andererseits, welche allesamt von Durchschnittskonsumenten nachgefragt werden, Warenidentität respektive -ähnlichkeit. Daher ist in Bezug auf den Zeichenabstand ein strenger Massstab anzulegen (vgl. E. 2.2).

5.

5.1 Die streitgegenständlichen Zeichen sind reine Wortmarken. Sie weisen die gleiche Anzahl Buchstaben auf und stimmen in den letzten fünf Buchstaben LCINO überein. Sie unterscheiden sich demzufolge lediglich in den beiden Anfangsbuchstaben DO respektive PU.

5.2 Die Vorinstanz bejahte die Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht. In der Begründung des angefochtenen Entscheids, auf welchen die Beschwerdegegnerin verweist, hielt die Vorinstanz fest, die Anfangsbuchstaben P und D seien sich durchaus ähnlich, denn beide wiesen eine senkrechte Linie auf, an die sich ein Bogensegment anschliesse. Zudem seien die fünf letzten Buchstaben identisch. Die Konfliktzeichen seien auf Grund der Übereinstimmungen in der Silbenzahl, der Ähnlichkeiten in der Aussprache der Anfangsvokale U und O sowie der Identität in der zweiten und dritten Silbe auch klanglich als ähnlich einzustufen.

Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, der für den Gesamteindruck eines Zeichens besonders prägende Wortanfang bestehe aus komplett anderen Buchstaben, nämlich PU- auf der einen und DO- auf der anderen Seite. Bereits die jeweiligen Anfangsbuchstaben P und D unterschieden sich optisch durch das kleine und grosse Bogensegment deutlich, noch grösser sei der Unterschied der beiden

folgenden Buchstaben U und O. In der Kombination PU- und DO- kumulierten sich die Unterschiede, sodass ein klar unterschiedlicher Gesamteindruck bei den Wortanfängen resultiere. Dagegen bestehe zweifellos im Mittelteil und der Endung der beiden Zeichen Übereinstimmung.

5.3 Die angefochtene Marke wird „DOL – TSCHI – NO“, die Widerspruchsmarke „PUL – TSCHI – NO“ ausgesprochen. Die Vokalfolge ist ähnlich, lautet sie bei der angefochtenen Marke doch o – i – o, bei der Widerspruchsmarke u – i – o. Das Anfangs-P der Widerspruchsmarke wird mit den Lippen gebildet und lässt bei der Aussprache Luft entströmen, während das Anfangs-D der angefochtenen Marke mit der Zunge gebildet und weicher als das P ausgesprochen wird. Die beiden Marken sind sich in klanglicher Hinsicht somit ähnlich.

Auch bezüglich des Schriftbildes ist die Ähnlichkeit zwischen beiden Wortmarken zu bejahen. Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marken sind hinsichtlich der Wortlänge und der fünf letzten Buchstaben identisch. Hinzu kommt, dass die Kombination des senkrechten Striches mit dem unmittelbar daran anschliessenden Bogen die jeweiligen Anfangsbuchstaben P respektive D entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin zu schriftbildlich ähnlichen Buchstaben macht.

5.4 Nun beruft sich die Beschwerdeführerin allerdings darauf, dass die beiden Marken nicht verwechselt werden könnten, weil ihr Sinngehalt völlig verschieden sei.

In der Literatur und Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken durch einen ausgeprägt verschiedenen Sinngehalt derart kompensiert werden kann, dass eine Verwechslungsgefahr abgeschwächt wird oder ganz entfällt. Allerdings ist Zurückhaltung geboten. Es ginge nicht an, den Schutzbereich von Marken, die einen Sinngehalt aufweisen, auf Marken mit ähnlichem Sinngehalt zu beschränken. Sowohl in der Literatur wie in der Rechtsprechung sind denn auch die Bedingungen, unter denen eine Verwechslungsgefahr bei verschiedenem Sinngehalt der Marken entfällt, streng formuliert. Es wird verlangt, dass die Wahrnehmung einer Marke sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirkt respektive dass sich die Sinngehalte beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen. Ausserdem müssen die unterschiedlichen Sinngehalte in allen Landesteilen unmittelbar verständlich sein. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die klangli-

che oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken so gross sein kann, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht und der verschiedene Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1998 S. 50 E. 6 – Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.], mit Verweisen; BGE 121 III 377 E. 3c – Boss / Boks; vgl. auch MARBACH, SIWR III/1, N. 889).

Die angefochtene Marke DOLCINO hat keine in den Wörterbüchern nachweisbare Bedeutung. Die italienischsprachigen Abnehmer werden indessen im Zeichen sofort das italienische Wort „dolce“ (auf Deutsch „süss, sanft, mild, weich“ respektive „Süssigkeit, Nachtisch, Kuchen“, vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Berlin / München / Wien / Zürich / New York 2003, S. 276; auf Französisch „doux, sucré“ respektive „gâteau“, vgl. Le Robert & Signorelli, Paris 2003, S. 1764) erkennen. Auch in den deutschen und französischen Sprachgebieten werden die angesprochenen Durchschnittskonsumenten die Marke mit „süss“ respektive dem mit „dolce“ verwandten „doux“ in Verbindung bringen, zumal der Begriff „dolce“ auch in den nichtitalienischen Sprachgebieten häufig auf Speisekarten von italienischen Restaurants oder in gängigen Begriffen wie „Dolcefarniente“ und „Dolce vita“ anzutreffen ist, wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht (vgl. Beschwerdebeilagen 8 – 11; beispielhaft: Speisekarte des Restaurants „Al Galeone“ in Ennetbürgen [www.al-galeone.ch]).

Die Widerspruchsmarke PULCINO entstammt ebenfalls dem Italienischen und heisst auf Deutsch „Küken, Nachwuchsspieler“ (vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 690) und auf Französisch „poussin, minime“ (vgl. Le Robert & Signorelli, a.a.O., S. 2490). Diese Bedeutung kann indessen ausserhalb der italienischen Sprachgebiete nicht als bekannt vorausgesetzt werden, weshalb die Widerspruchsmarke grösstenteils als Phantasiemarke wahrgenommen werden wird (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c – Boss / Boks).

Die Konfliktmarken unterscheiden sich daher bezüglich ihres Sinnehaltes.

6.

Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

6.1 Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 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 – Kamilloosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).

Die Widerspruchsmarke PULCINO weist keinen Sinngehalt auf, welcher für die beanspruchten Waren beschreibend ist. Ihr kommt daher grundsätzlich ein normaler Schutzzumfang zu.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, die Endung -INO sei gemeinfrei oder zumindest in hohem Masse verwässert, was von der Beschwerdegegnerin bestritten wird. Auch die Vorinstanz verneinte in der angefochtenen Verfügung eine Verwässerung, da die Beschwerdeführerin keinerlei Belege eingereicht habe, welche den tatsächlichen Gebrauch zahlreicher -INO-Marken belegen würden.

Bei der Endung „-INO“ handelt es sich um eine bekannte (maskuline) Endsilbe aus der italienischen Sprache, die Verkleinerungsformen prägt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 7.3.3 – Botox / Botoina). Zwar werden die streitgegenständlichen Marken „DOL – TSCHI – NO“ und „PUL – TSCHI – NO“ ausgesprochen, was auf die Endung -CINO hindeuten könnte, wie die Beschwerdegegnerin geltend macht. Dies wäre indessen grammatikalisch nicht korrekt. Zudem weist die Endung -INO auch beim Widerspruchszeichen entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin auf eine Verkleinerungsform hin, stammt es doch vom lateinischen „pullus“ respektive vom italienischen „pollo“ (dt.: Huhn, vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 649) ab (vgl. Io Zingarelli, Bologna 2004, S. 1435).

Hinsichtlich der geltend gemachten Verwässerung bringt die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift unter Beilegung von Swissreg-Suchergebnissen für -INO (Beschwerdebeilagen 3 - 5) vor, im Schweizerischen Markenregister seien zahlreiche Marken mit der

Endung -INO eingetragen (1'153 Kennzeichen), davon alleine 41 Wortmarken, welche für die Klasse 25 eingetragen seien.

Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin weisen in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass nicht lediglich auf Grund der Registerlage auf eine Schwächung oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden darf, weil grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft bekannt werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (RKGE in sic! 1999 S. 648 E. 6 – Wave Rave / the-Wave). Selbst wenn indessen anzunehmen wäre, dass die Endung -INO auf Grund häufigen Gebrauchs verwässert wäre, was die Beschwerdegegnerin nach Analyse der von der Beschwerdeführerin gefundenen Treffer bezweifelt, könnte daraus noch nicht geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes verwässert wäre und insofern an Kennzeichnungskraft eingebüsst hätte.

Wesentlich im vorliegenden Entscheid ist dagegen, dass die Übereinstimmung in nicht kennzeichnenden Bestandteilen, wozu die italienische Endung -INO gehören dürfte, grundsätzlich noch keine Verwechslungsgefahr begründet (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 424 E. 2c – Poxilith / Porolith [fig.] und RKGE in sic! 2000 S. 306 E. 4 – Nasobol / Lysobol, je mit Verweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 11).

6.3 Entgegen der Auffassung der Vorinstanz vermag ein Grossteil der deutsch- und französischsprachigen Konsumenten Unterschiede im Sinngehalt festzustellen, da die angefochtene Marke mit „süss“ respektive dem mit „dolce“ verwandten „doux“ in Verbindung gebracht wird, während die Widerspruchsmarke mehrheitlich als Phantasiemarke aufgefasst wird (vgl. E. 5.4). Hinzu kommt, dass die beanspruchten Bekleidungsstücke (Klasse 25) mit etwas höherer Aufmerksamkeit gekauft werden als etwa Lebensmittel (vgl. E. 2.2). Trotz der festgestellten schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten besteht daher nicht die Gefahr, dass die Konfliktzeichen miteinander verwechselt werden.

7.

Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich abzuweisen.

8.

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

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 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 (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, 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.).

8.2 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). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- (inkl. MWSt) für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.

9.

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. Ziffer 2 und 3 des Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 8. Dezember 2008 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen, der Schweizer Marke Nr. 568'970 "DOLCINO" auch hinsichtlich „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Klasse 25) 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.

3.

Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

4.

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

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 9731; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

Versand: 12. Mai 2009