Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-505/2009
{T 1/2}

Urteil vom 20. Oktober 2009

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

Adissa AG, Ibelweg 18a, 6300 Zug,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Claude Schluep,
Falkenplatz 7, Postfach 8062, 3001 Bern,
Beschwerdeführer,

gegen

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1-2,
DE-91074 Herzogenaurach,
vertreten durch Patentanwaltsbureau Jean Hunziker AG,
Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Entscheid vom 10. Dezember 2008 in den Widerspruchsverfahren Nr. 9349 und 9350 adidas (fig.) und ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. CH 561'932 Adissasport home fitness *(fig.)* der Beschwerdeführerin wurde am 20. September 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Die Marke ist für Waren folgender Klassen registriert:

27 *Teppiche, Fussmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material).*

28 *Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielkarten.*

Sie sieht wie folgt aus:

B.
Am 20. Dezember 2007 erhob die Beschwerdegegnerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") zwei Widersprüche gegen diese Eintragung, die sie auf folgende Marken stützte:

IR 487'580 *adidas* (fig.) (Widerspruch Nr. 9349)
CH 374'068 *ADIDAS* (Widerspruch Nr. 9350)

C.
Die erste Widerspruchsmarke IR 487'580 *adidas* (fig.) (Widerspruch Nr. 9349), registriert am 25. August 1984, ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:

18 *Sacs et malles à vendre dans les magasins spécialises dans le sport et dans les rayons spéciaux de sport des grands magasins.*

25 *Vêtements, y compris ceux tissés à mailles et tricotés, bas, gants, les produits précités étant utilisés comme vêtements de sport; chaussures, semelles intérieures, pointes et crampons pour chaussures de sport.*

28 *Articles de sport, balles, chaussures de sport miniatures, balles miniatures.*

Sie sieht wie folgt aus:

adidas

Die zweite Widerspruchsmarke CH 374'068 *ADIDAS* (Widerspruch Nr. 9350), hinterlegt am 3. Juli 1989, ist als Wortmarke für folgende Waren der Klassen 9, 18, 24-25, 28 registriert:

> *Bas, chaussures, coiffures, bérets, casques, foulards, maillots, culottes, fanions, protège-genoux, gants pour la pratique de sports et notamment du football, du basketball, du hockey, du ski, du cyclisme, du patinage, de la natation, du ski-nautique, de la boxe, du curling; ballons de football, cannes et palets (pucks) de hockey, balles et raquettes de tennis, boules en bois et en métal, skis, patins, luges, raquettes, bob-sleighs, ski-bobs, bâtons de ski, sacs de voyage.*

Die Beschwerdegegnerin begründete die Widersprüche mit dem Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken. Die Zeichen seien in höchstem Masse ähnlich und für identische oder zumindest gleichartige Waren eingetragen. Die Marken der Widersprechenden hätten sich über Jahrzehnte im Bereich des Sports, im Besonderen für Sportartikel und -ausrüstung etabliert und würden Weltruf geniessen. Sinngemäss machte die Beschwerdegegnerin geltend, das in der angegriffenen Marke enthaltene Wortelement „sport“ erhöhe die Verwechslungsgefahr vor diesem Hintergrund noch zusätzlich.

D.

Am 6. Juni 2008 bezog die Beschwerdeführerin zu den Widersprüchen Stellung. Sie bestritt den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke Adidas für „articles de sport“ in Klasse 28 sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Es gehe zudem im vorliegenden Fall nicht um die Kernprodukte, für die die Marke Adidas Bekanntheit geniesse, weshalb die Bekanntheit in diesem Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden könne. Die Kernprodukte der Marke Adidas sind nach Auffassung der Beschwerdeführerin Fussballschuhe und Sportbekleidung.

E.
Mit Schreiben vom 9. Juli 2008 forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin dazu auf zu präzisieren, ob die erhobene Nichtgebrauchseinrede beide Widerspruchsmarken erfasse und zudem die einredebetroffenen Waren für jede Widerspruchsmarke gesondert aufzuführen.

F.
Mit Schreiben vom 16. Juli 2008 teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz mit, sie verzichte auf eine Aufrechterhaltung der Nichtgebrauchseinrede.

G.
Mit zwei Verfügungen vom 1. Juni 2007 hiess die Vorinstanz beide Widersprüche teilweise gut und verfügte den Widerruf der angefochtenen Marke für folgende Waren:

Matten (Klasse 27),

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind (Klasse 28).

Die Frage, ob die Widerspruchsmarken aufgrund ihrer Bekanntheit über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen, liess die Vorinstanz offen.

H.
Am 23. Januar 2009 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

1. *Der Entscheid des IGE vom 10. Dezember 2008 im Widerspruchsverfahren Nr. 9349 und 9350 sei aufzuheben.*

2. *Die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 561932 „Adissasport home fitness (fig.)" sei vollumfänglich zu bestätigen.*

3. *Das Verfahren sei auf schriftlichem Weg zu erledigen; auf eine mündliche Verhandlung sei zu verzichten.*

   Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

Zur Begründung bestritt die Beschwerdeführerin, mangels Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren und mangels Ähnlichkeit der Zeichen, erneut, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe. Die Vorinstanz habe den massgeblichen Gesamteindruck der Marken nicht berücksichtigt.

I.
Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 8. Juni 2009, unter Verweis auf den angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

J.
Mit Beschwerdeantwort vom 7. September 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Auf die vorgebrachten Argumente wie auch auf weitere im Verlaufe des erstinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens von beiden Seiten vorgebrachte Argumente wird soweit nötig in den untenstehenden Urteilserwägungen eingegangen.

K.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 3. Dezember 2008 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Entscheid nur besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), soweit er die Widersprüche Nr. 9340 und Nr. 9350 gutheisst. Auf die Beschwerde ist aber uneingeschränkt einzutreten, da die Beschwerdeführerin jedenfalls sinngemäss die Verfügung nur soweit anficht, als sie durch sie beschwert ist.

2.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Massenprodukte des alltäglichen Gebrauchs werden mit einem geringen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt, sodass bei entsprechenden Waren im Hinblick auf eine allfällige Verwechslungsgefahr ein strengerer Massstab anzulegen ist (BGE 117 II 326 E. 4 *Valser*).

Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 127 III 166 E. 2a *Securitas*, 128 III 97 f. E. 2a *Orfina/Orfina,* Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des Schweizerischen Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99 E. 1b *Stoxx/StockX [fig.]*). Weiter geht der Schutz berühmter Marken, der unabhängig vom Bestehen ei-

ner Verwechslungsgefahr alle Zeichen umfasst, deren Gebrauch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährdet, deren Ruf ausnützt oder ihn beeinträchtigt (Art. 15 MSchG). Im Widerspruchsverfahren kann dieser Schutz der berühmten Marke allerdings nicht angerufen oder gewährt werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG als Prüfungsgegenstand des Widerspruchsverfahrens nicht vorsieht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 *Red Bull*, B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit weiteren Hinweisen). Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erworbene Bekanntheit zu beachten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7452/2006 vom 17. April 2007 E.2 *Martini/martini (fig.)*, B-7447/2006 vom 17. April 2007 *Martini baby/martini (fig.)* je mit weiteren Hinweisen). Sie führt zu einem erweiterten Schutz der Marke, da starke Marken einen grösseren Schutzumfang verdienen (BGE 122 III 382 *Kamillosan*).

3.

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die noch im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Es sind dies die Waren *Matten (Klasse 27)* sowie *Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten,* auf Seite der angefochtenen Marke, und *Sporttaschen, die zum Verkauf in Spezialgeschäften für Sport und in den Sportabteilungen grosser Warenhäuser bestimmt sind (Klasse 18), Bekleidung, einschliesslich gewobene und gestrickte Bekleidung, Kopfbedeckungen, Handschuhe, die vorgenannten Artikel als Sportbekleidung; Schuhe, Einlegesohlen, Spitzen und Stollen für Sportschuhe (Klasse 25), Sportartikel, Bälle, miniaturisierte Bälle und Schuhe (Klasse 28)* (W 9349) bzw. *Strümpfe, Schuhe, Kopfbedeckungen, Baskenmützen, Helme, Halstücher, Leibchen, Kurzhosen, Fähnchen, Knieschützer, Sporthandschuhe insbesondere Fussballhandschuhe, Basketballhandschuhe, Eishockeyhandschuhe, Skihandschuhe, Radhandschuhe, Eislaufhandschuhe, Schwimmhandschuhe, Wasserskihandschuhe, Boxhandschuhe, Curlinghandschuhe; Fussbälle, Eishockeystöcke und -pucks, Tennisbälle und -schläger, Holz- und Metallkugeln, Ski, Eisschuhe, Rodelschlitten, Schneeschuhe, Bobschlitten, Skibobs, Skistöcke, Reisetaschen (Klassen 9, 18, 24-25, 28) (*W 9350) auf Seiten der beiden Widerspruchsmarken. Die massgeblichen Verkehrskreise für diese Waren sind allem voran Durchschnittskonsumenten, die sich mit Bezug auf den grössten Teil der Waren dadurch charakterisieren, dass sie Breitensport betreiben, sowie Sportler. Mit

Blick auf die *Matten* in Klasse 27 und aufgrund des Umstands, dass etwa Sportbekleidung auch als Freizeits- und Alltagskleidung getragen wird, zählen zu den massgeblichen Verkehrskreisen auch keinen Sport treibende Durchschnittskonsumenten.

4.

4.1 Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Lucas David, a.a.O., Art. 3, N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 *Martini Baby*, Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 16. August 2004 E. 6 *Harry (fig.)*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863 f. und vom 25. Mai 2005 E. 5 *Käserosette (3D)*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 36). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 *Martini Baby*, Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 *Harry (fig.)*, veröffentlicht in sic! 2004 S. 863 f.; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 845).

4.2 Vorliegend geht es um die Frage nach der Gleichartigkeit der Waren *Matten (Klasse 27)* und *Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit diese in Klasse 28 enthalten sind,* auf der einen Seite, und den von den beiden Widerspruchsmarken beanspruchten Waren auf der anderen Seite. Die Beschwerdeführerin bezweifelt die Gleichartigkeit von *Turnartikeln* mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren, namentlich *Sportartikeln und Bekleidungsstücken*. Die Beschwerdeführerin spricht sich gegen eine mittelbare Verwechslungsge-

fahr und damit sinngemäss gegen das Vorliegen einer Gleichartigkeit zwischen den obengenannten Waren aus. Sie macht geltend, die Waren auf Seite der angegriffenen Marke würden in anderen Verkaufsstellen vertrieben als die „Kernprodukte der Widerspruchsgegnerin". Turn*geräte* würden von den beschwerdegegnerischen Widerspruchsmarken nicht beansprucht und seien auch nicht vergleichbar mit den von diesen in Klasse 25 beanspruchten Waren. Turn*artikel* seien nicht gleichzusetzen mit Sportartikeln. Denn bei Turnartikeln handle es sich um Geräte wie Barren, Rudergeräte, Sprossenwände etc. Der durchschnittliche Konsument wisse, dass ADIDAS in erster Linie für Sportbekleidung Verwendung finde.

4.3

Nach der Internationalen Klassifikation für Waren und Dienstleistungen („Nizza Abkommen") gehören auch Turnmatten und Gymnastikmatten in Warenklasse 27 und damit unter den Oberbegriff „Matten" (vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Marken Klassifikation - Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 9. Aufl., München 2006, S. 95, S. 199). Es kann sich demnach bei „Matten" in der Tat auch um Turn- oder Gymnastikmatten unterschiedlicher Art und Grösse handeln. Hersteller und Vertreiber von Sportwaren warten heute mit einem diversifizierten Angebot von Waren für die unterschiedlichsten Sportarten, aber auch für Brillen, Parfums etc. auf, wie etwa ein Blick auf die von der Vorinstanz zitierte Webseite www.puma.com/us/en/pindex.jsp zeigt. Die hier massgeblichen Verkehrskreise können deshalb leicht auf den Gedanken kommen, diese Waren stammten aus demselben Unternehmen wie *Sporttaschen zum Verkauf in Sportgeschäften, Sportschuhen und Sportbekleidung* jeglicher Art und *Sportartikeln* (Widerspruch Nr. 9349; *adidas* (fig.)) oder würden zumindest unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens hergestellt und vertrieben. Dafür sprechen der gemeinsame Verwendungszweck als Artikel, Bekleidung oder Gepäck, um Sport zu betreiben. Je nach Art und Grösse der Gymnastik- und Turnmatten sind diese ausserdem auch in Sportgeschäften und grösseren Warenhäusern mit Sportabteilungen erhältlich, und da auch *Sporttaschen* und -*schutzbekleidung* aus textilem Material hergestellt werden und entsprechende Polsterungen enthalten, ist auch das fabrikationsspezifisch erforderliche Knowhow zu einem gewissen Grad deckungsgleich mit demjenigen, welches zur Herstellung von Matten notwendig ist. Insoweit besteht Gleichartigkeit.

Zu differenzieren ist hingegen mit Bezug auf *Spiele* und *Spielzeug* (angefochtene Marke, Klasse 27). Diese dienen kaum körperlicher Ertüchtigung (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7501/2006 vom 13. März 2007 E. 6 *Inwa International Nordic Walking Association*). Damit unterscheiden sie sich hinsichtlich ihres Verwendungszwecks von *Sportartikeln*, die die eine Widerspruchsmarke beansprucht (W 9349). Der Vorinstanz ist allerdings zuzustimmen, wenn sie feststellt, dass die Abgrenzung zwischen *Sportartikeln* und *Spielen/Spielzeug* bloss unscharf vorgenommen werden kann. Als Beispiel dienen etwa Softtennisartikel, die nur schwer entweder dem Bereich Sport oder dem Bereich Spiel zugeordnet werden können. Es besteht insofern eine entfernte Warengleichartigkeit aufgrund teilweise überlappender Vertriebswege, zum Teil ähnlichen fabrikationsspezifisch erforderlichem Knowhow und nicht gänzlich separierbaren Verwendungszwecken. Eine ebensolche besteht zwischen *Spielzeug* einerseits und *miniaturisierten Bällen* und *miniaturisierten Sportschuhen* (Widerspruchsmarke in W 9349) andererseits, da letztere auch zum Spielen gebraucht werden können. Im Ergebnis ist auch bei *Spielen* und *Spielzeug* von einer (entfernten) Warengleichartigkeit zu den von Beschwerdegegnerin beanspruchten Waren auszugehen.

Schliesslich bleibt noch die Gleichartigkeit von *Turn- und Sportartikeln* mit Waren der Widerspruchsmarken zu prüfen. Auch die beiden Widerspruchsmarken sind sowohl für den Oberbegriff *Sportartikel* (W 9349) als auch für diverse unter diesen Begriff subsumierbare Waren (W 9350) hinterlegt. Bei den *Sportartikeln* besteht damit Identität. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist aber bereits sprachlich die Abgrenzung zwischen *Sportartikeln* und *Turnartikeln* nicht derart scharf zu ziehen, dass eine Gleichartigkeit ausser Frage stünde. Namentlich erscheint nicht überzeugend, dass *Turnartikel* bloss eigentliche Turngeräte sein können, da Turnen nebst dem Geräteturnen auch andere Disziplinen, etwa „rhythmische Gymnastik“, kennt. In diesen kommen zum Teil auch Ringe, Bänder, Räder, Bälle etc. zum Einsatz, die den *Sportartikeln* bereits begrifflich nahe stehen, da sie nicht nur im Turnen, sondern im Sport allgemein Verwendung finden können. Aufgrund des weitgehend kongruenten, fabrikationsspezifisch erforderlichen Knowhows, ähnlicher Verwendungszwecke und ähnlicher Vertriebswege ist also auch die Gleichartigkeit zwischen *Turnartikeln* und *Sportartikeln* (W 9349, und den hinzugehörenden, von der Widerspruchsmarke in W 9350 beanspruchten, ähnlichen Waren) gegeben.

Als Zwischenergebnis ist damit von Gleichartigkeit zwischen den im vorliegenden Verfahren noch interessierenden Waren der angegriffenen Marke mit den Waren der Widerspruchsmarken auszugehen und nur bei *Spielen* und *Spielzeug* eine entfernte Warengleichartigkeit zu den Waren der Widerspruchsmarken, namentlich zu den von IR 487'580 *adidas* (fig.) (Widerspruch Nr. 9349) beanspruchten Waren, festzustellen.

5.
Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

5.1 Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 *Hero (fig.)*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 478). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b *Radion*), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 *O [fig.]*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, a.a.O., N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a *Kamillosan*). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 65; Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. *Mictonorm*, veröffentlicht in sic! 2006 S. 91).

Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, a.a.O., N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10 *SPEEDO / Speed Company [fig.]*, veröf-

fentlicht in sic! 2004 S. 578 f.).

Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 *Aromata* mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkten, um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 *ADIA*, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 *Minergie/Sinnergie* mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006 S. 413).

5.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen *adidas (fig.)* (Widerspruch Nr. 9349) und *ADIDAS* (Widerspruch Nr. 9350) auf der einen Seite sowie *Adissasport home fitness (fig.)* auf der anderen Seite gegenüber. Während es sich bei der Widerspruchsmarke im Verfahren W 9350 bloss um eine Wortmarke handelt, weist die Widerspruchsmarke *adidas (fig.)* aus dem Verfahren W 9350 mit der speziellen Schriftgestaltung auch ein figuratives Element auf. Diesem Umstand hat die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid nicht Rechnung getragen. Die angefochtene, kombinierte Wort-/Bildmarke wird gebildet aus den Wortelementen „Adissasport“ und (darunter platziert) den Wörtern „home“ und „fitness“. „Adissasport“ ist zwar aneinander geschrieben, die Bestandteile „Adissa“ und „sport“ sind aber je in einer anderen Schriftart gehalten und die Buchstaben des Elements „sport“ sind im Gegensatz zu „Adissa“ kursiv angeordnet. Schliesslich wird die angefochtene Marke rechts von einem figurativen Element in Form eines halben, nach beiden Seiten spitz verjüngten Ellipsenrings eingerahmt.

5.3 Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde vor, die Vorinstanz habe eine Zeichenähnlichkeit in den beiden Widerspruchsverfah-

ren zu Unrecht angenommen, weil sie bloss die Ähnlichkeit der Zeichen „ADIDAS“ auf der einen Seite, zum Wortelement „ADISSA“ auf der anderen Seite beurteilt und dabei den abweichenden Sinngehalt in den kollidierenden Marken ignoriert habe. Das figurative Element in der angefochtenen Marke ist nach Auffassung der Beschwerdeführerin kennzeichnungskräftig und hätte demnach im Rahmen des Zeichenvergleichs aufgrund der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks, ebenso wie die Wortelemente „sport“ „home“ und „fitness“ stärker berücksichtigt werden müssen. Eine Verwechslungsgefahr sei auszuschliessen, selbst wenn man das in der Widerspruchsmarke enthaltene Bildelement ausser Acht lasse. Die Zeichen unterschieden sich nämlich auch in der Wortlänge, da die angefochtene Marke aus einem Wort mit 22 Buchstaben bestehe, während „Adidas“ bloss aus sechs Buchstaben zusammengesetzt sei. „Adissa“ unterscheide sich auch aufgrund des markanten Zischlauts (Doppel-s). Die Zeichenähnlichkeit sei auch aufgrund des unterschiedlichen Sinngehalts abzulehnen, da jedermann wisse, dass es sich bei ADIDAS um die Abkürzung für „Adi Dassler“ handle und dass mit dem Zeichen regelmässig eine bestimmte Schreibweise sowie „drei Streifen“ Verwendung fänden. Adissa hingegen sei ein fantasievoller Name, der sich klar abhebe. Die Vorinstanz habe den Umstand vernachlässigt, dass es sich bei „Adissa“ um einen weitverbreiteten Namen handle, was die Beschwerdeführerin mittels einer Google-Recherche zu belegen sucht. Bei der Verwendung von Namen in Marken nähmen Konsumenten bereits kleinste Abweichungen wahr, was in der Regel gegen eine Verwechslungsgefahr spreche.

5.4 In der angefochtenen Marke wirken die Wortelemente „Adissa“ und „sport“ aufgrund der grafisch unterschiedlichen Ausgestaltung klar abgegrenzt. Die Wörter „sport“ „home“ und „fitness“ sind für die von der Marke beanspruchten Waren allesamt kennzeichnungsschwach und prägen daher den Gesamteindruck nicht wesentlich. Nebst dem isoliert wahrgenommenen Wortelement „Adissa“ wirkt auf den Gesamteindruck einzig das figurative Element und dessen blaue Farbe mitprägend. Das figurative Element prägt den Erinnerungseindruck der angefochtenen Marke aber nicht im gleichen Masse wie das Wortelement Adissa, da es im Gesamteindruck der kombinierten Wort/Bildmarke als eine Art Rahmen weniger prominent im Hintergrund steht. Da es beim Zeichenvergleich auf den Gesamteindruck ankommt, ist aber auch die Schriftgestaltung des Wortelements „Adissa“ zu berücksichtigen: Die Eigenheiten sind eine serifenlose Schrift, Fettdruck und

die Besonderheit, dass die Rundungen des kleinen „d“ und kleinen „a“ sehr ausgeprägt sind, nämlich in Richtung eines Kreises tendieren. Dem stehen zwei Marken Adidas gegenüber, die in einem ersten Schritt, ungeachtet der Tatsache, dass auch eine der beiden Widerspruchsmarken als Wort-Bildmarke hinterlegt ist, mit dem prägenden Wortelement „Adissa“ der angefochtenen Marke nach den obgenannten Kriterien zu vergleichen sind. Klanglich sind sich diese Wortelemente aufgrund des identischen Silbenmasses, der gemeinsamen Vokalfolge a-i-a und ähnlicher Aussprachkadenz sowie der Übereinstimmung im Anfang (ADI) ähnlich. Letzteres gilt auch für die Beurteilung der schriftbildlichen Ähnlichkeit. Beide Wortelemente bestehen zudem aus sechs Buchstaben, haben daher eine ähnliche Wortlänge, und die Unterschiede der zur Zeichenbildung verwendeten Buchstaben (a, d, i, s) bestehen einzig darin, dass in den Widerspruchsmarken zweimal der Konsonant „d“ und einmal der Konsonant „s“ und umgekehrt in der angefochtenen Marke einmal der Konsonant „d“ und dafür zweimal der Konsonant „s“ vorkommt. Trotz teilweise bestehender Unterschiede in der Buchstabenreihenfolge und in der Gross-/Kleinschreibung ist damit auch die Ähnlichkeit im Schriftbild zu bejahen. Was schliesslich den Sinngehaltsvergleich anbelangt, ist zweierlei festzustellen: Zwar zeigt ein Blick in die Geschichte der Marke Adidas, dass die Marke kreiert wurde aus dem Zusammenzug des Übernamens „Adi“ zum Vornamen „Adolf“ und den ersten drei Buchstaben des Nachnamens „Dassler“. Dahinter stand der bayrische Schuhmacher Adolf Dassler, der im Jahre 1920 zusammen mit seinem Bruder Rudolph einen Gymnastikschuh und fünf Jahre später einen Laufschuh erfand. Adolf Dassler hinterlegte die Marke erstmals im Jahre 1948 (JEAN WATIN-AUGOUARD, Histoire des Marques, 2006, S. 20 f.). All dies dürfte aber nur einem kleinen Teil der massgeblichen Schweizer Verkehrskreise bekannt sein, noch werden sie leicht auf diese Zusammenhänge schliessen, zumal der Nachname „Dassler“ hierzulande selten ist. Er kommt laut einer Online-Recherche in der Schweiz gerade fünf mal vor (http://tel.search.ch besucht am 8. Oktober 2009). Die massgeblichen Verkehrskreise fassen daher beide Widerspruchsmarken überwiegend als Fantasiewort auf, ohne ihnen einen bestimmten Sinngehalt zuzuordnen. Dasselbe gilt auch für das prägende Wortelement „Adissa“ in der angefochtenen Marke. Zwar macht die Beschwerdeführerin unter Verweis auf die Anzahl Treffer bei einer (weltweiten) Google-Recherche (Beschwerdebeilage Nr. 7) geltend, es handle sich um einen Vornamen. Weitaus geeigneter, um darüber zu urteilen, scheint aber die Beilage Nr. 2 zur Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin, ein Beleg zu einer Recherche im Online Te-

lefonbuch http://tel.search.ch/, wonach es in der Schweiz gerade eine natürliche Person mit dem Vornamen Adissa gibt. Insgesamt ist damit kein Sinngehalt von „Adissa“ auf Seiten der angefochtenen Marke erkennbar, und es besteht entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kein abweichender Sinngehalt zwischen den kollidierenden Zeichen, der die vorhandenen klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeiten zwischen „Adidas“ und „Adissa“ aufzuheben vermöchte. Dies können auch die wenig kennzeichnungskräftigen, weiteren Wortelemente der angegriffenen Marke „sport“ / „home“ / „fitness“ im Gesamteindruck nicht herbeiführen.

Insgesamt besteht im Gesamteindruck Ähnlichkeit beider Widerspruchsmarken zu der angefochtenen Marke, die sich höchstens durch das figurativ ellipsenartige Element und dessen blaue Farbe etwas von jenen abgrenzt. Dieses figurative Element prägt den Gesamteindruck in der Erinnerung angesichts seiner rahmenartigen Funktion nicht in einem so hohen Masse, dass es die Zeichenähnlichkeit zu beseitigen vermag. Im Widerspruch Nr. 9349 kommt für die Position der Beschwerdeführerin erschwerend hinzu, dass die Schriftart in der „Adissa“ gehalten einige Ähnlichkeit mit dem Schriftbild der Widerspruchsmarke IR 487'580 *adidas (fig.)* aufweist.

6.

Abschliessend ist über die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Produktenachfrage walten lassen, zu urteilen. Diese Aufmerksamkeit ist nicht besonders hoch einzustufen, da es sich bei den interessierenden Waren um Alltagsprodukte handelt. Die beiden Widerspruchsmarken verfügen ursprünglich über einen gewöhnlichen Schutzumfang, der insbesondere mit Bezug auf Sportschuhe und -bekleidung angesichts der über 60jährigen Markengeschichte und durch die Präsenz auch in der Medienberichterstattung über Sportereignisse gesteigert wurde. Dieser erweiterte Schutzumfang bezieht sich nicht bloss auf die bekannten „drei Streifen“ oder auf eine Kombination der Widerspruchsmarke mit denselben, da das Logo „Adidas“ älter als die „drei Streifen" ist und zum Teil eigenständige Verwendung fand (vgl. zum Ganzen JEAN WATIN-AUGOUARD, Histoire des Marques, 2006, S. 20 f.). Die Beschwerdführerin macht zwar zu Recht geltend, die angefochtenen Waren bewegten sich nicht nicht im Bereich Sportschuhe und -bekleidung, für eine Verwechslungsgefahr

spricht aber wiederum, dass das in der angegriffenen Marke enthaltene Element „sport“ direkt auf den angestammten Bereich der Widerspruchmarken hinweist. Wenn auch die Widerspruchsmarken einige Bekanntheit geniessen, heisst dies zwar nicht, dass jedermann um deren Hintergründe der Zeichenbildung („Adi Dassler“) weiss. Der Umstand, dass zwischen *Spielen* und *Spielzeug* und den Waren der Widerspruchsmarken, namentlich der Widerspruchsmarke IR 487'580 *adidas* (fig.) (W Nr. 9349) nur eine entfernte Warengleichartigkeit besteht, wird aber durch die Ähnlichkeit zwischen den Schriftarten von „adidas“ und „Adissa“ wieder kompensiert. Im Ergebnis ist von einer Verwechslungsgefahr zwischen beiden Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke auszugehen. Diese äussert sich vor allem in mittelbarer Art und Weise, da die geringfügigen Unterschiede zwischen „Adidas“ und „Adissa“ in der Erinnerung leicht untergehen, namentlich weil die weiteren Wortelemente aufgrund ihrer Kennzeichnungsschwäche der angefochtenen Marke kein eigenständiges Gepräge verleihen und darum die Gefahr besteht, dass die Verkehrskreise fälschlicherweise davon ausgehen, die von der Beschwerdeführerin angeboten Waren stünden in einem betrieblichen Zusammenhang mit dem Unternehmen der Beschwerdegegnerin.

7.

Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.

8.1 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 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), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D], mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist im vorliegenden Verfahren auszugehen,

da vor allem der Bestand der angefochtenen Marke und nicht der Wert der Widerspruchsmarken zur Diskussion steht.

8.2 Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren keine Kostennote eingereicht. Die Parteientschädigung ist daher nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der Akten festzusetzen. In Würdigung der eingereichten Beschwerdeantwort erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– (exkl. MWST) angemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung der Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin mit Wohnsitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 5 Bst. b des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, ST 641.20] in Verbindung mit Art. 14 Abs. 3 Bst. c MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5000.– verrechnet. Der zuviel geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1000.– wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdegegnerin wird eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.– exkl. MWST zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen retour)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdeantwortbeilagen retour)
- die Vorinstanz (Ref. W 9349-9350 scr/bs; Einschreiben; Beilagen: Vorakten retour)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Philipp J. Dannacher

Versand: 22. Oktober 2009