

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9469
in Sachen

Arena Distribution S.A.
Route du Crochet 14
1762 Givisiez

vertreten durch Wild Schnyder AG, 8032 Zürich

Widersprechende

arena

CH-Marke Nr. 303 167 „arena“ (fig)

gegen

Die Schweizerische Post
Rechtsdienst
Viktoriastrasse 21
3030 Bern

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 564 602 „PostFinance Arena“

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) und Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die CH-Marke Nr. 564 602 „PostFinance ARENA“ wurde am 27. November 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) Nr. 230 veröffentlicht. Sie ist u.a für folgende Waren eingetragen:

18 Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalte; Jutetaschen (Einkaufstaschen); Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rucksäcke.

25 Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

28 Spiele; Spielzeug; Spielkarten; geldbetätigte Spielautomaten.

2. Der am 27. Februar 2008 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle oben aufgeführten Waren der angefochtenen Marke.

Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 303 167 „arena“ (fig) welche u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

25 vêtements en particulier pantalons, jupes, robes, vestes, y compris pour le sport et les loisirs, sous-vêtements, survêtements, vêtements de ski et de sports d'hiver, vêtements de pluie, chemises, chemisettes, pullovers, tee-shirts, maillots et culottes de sport, maillots de bain, sorties de bain, robes de plage, peignoirs, bonnets de bain, gants de sport, notamment gants de ski ou de golf; casquettes, bonnets; bas, chaussettes, bottes, chaussures de sport et de loisirs, sandales, pantoufles

28 jeux, jouets, jeux de société; articles de gymnastique et de sport y compris balles, ballons de sport; raquettes de tennis, de tennis de table, de Squash, de badminton, de racketball; skis, fixations de ski, farts pour le ski, bâtons de ski; fixations d'aviron; housses pour articles de sport et de gymnastique; bagages conditionés pour recevoir les articles de sport; accessoires de natation et de plongée, a savoir lunettes de natation, bonnets de natation, planches de natation, bouées de natation, masques, palmes; sacs à dos; patins à roulettes, planches à roulettes et leurs accessoires; casques, patins à glace; gants et casques de boxe; crosses de hockey; clubs de golf; arcs pour le tir-à-l'arc et leurs accessoires; boules de pétanque et autres jeux de boules.

3. Mit Verfügung vom 11. März 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
4. Am 13. Mai 2008 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellungnahme ein und machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke gemäss Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 12 MSchG geltend.
5. Mit Verfügung vom 14. Mai 2008 wurde die Widersprechende aufgefordert, ihre Replik einzureichen und den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
6. Die Widersprechende replizierte am 5. November 2008.
7. Mit Verfügung vom 13. November 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
8. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte am 30. März 2009.
9. Mit Verfügung vom 30. März 2009 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
10. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 3. August 1979 hinterlegt. Die angefochtene Marke am 7. Juni 2007. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Eingabe vom 13. Mai 2008 gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 1. Mai 1980 veröffentlicht. Folglich ist am 13. Mai 2008 im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist abgelaufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2008, Teil 5, Ziff. 6. 3.1 mit weiteren Hinweisen, unter: <http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf>). Die Marke der Widersprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. für den Zeitraum vom 13. Mai 2003 bis 13. Mai 2008.
3. Der Widersprechende hat im Widerspruch den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaft machen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).

4. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen in der Schweiz verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, etc. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).
5. Gestützt auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland gilt zudem der Gebrauch in Deutschland auch in der Schweiz als rechtserhaltend (vgl. Art. 5 des Übereinkommens; SR 0.232.131.913.6; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
6. Auch der Gebrauch der Marke in einer vom Registereintrag abweichenden Form kann rechtserhaltend sein, solange die Gebrauchsform vom Registereintrag nicht wesentlich abweicht (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).
7. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur) (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.8).
8. Die Widersprechende reichte folgende Gebrauchsbelege ein:
 - Beilage B1: Vertrag („Distributorship Agreement“) vom 29. Dezember 2006 in englischer Sprache für den exklusiven Vertrieb in der Schweiz von diversen Produkten zwischen

der Arena Deutschland GmbH und dem Vertreiber („Distributor“), Chris Sports System, in der Schweiz. Dieser Vertrag beinhaltet unter anderem einen vereinbarten jährlichen Mindestumsatz über 600'000 (2007) bzw. über 900'000 (2008) Euros.

- Beilage B2: Katalog mit diversen Produkten der Widersprechenden für den Schwimmsport wie Schwimmbrillen, Badeanzüge, Badelatschen, Schwimmhilfen, Badekappen.
- Beilage B3: Katalog (Winter 2008/2009) mit diversen Produkten der Widersprechenden für den Schwimmsport wie Schwimmbrillen, Badeanzüge, Badelatschen, Schwimmhilfen, Badekappen.
- Beilage B4: Diverse Rechnungen von 2008 der „Chris Sports Systems“ an Kunden in der Schweiz.
- Beilage B5: Preisliste Herbst/Winter 2008.
- Beilage B6: Inserat vom 31. März 2008 in der Schweizer Illustrierten für Badebekleidung und Bälle.
- Beilage B7: 2 CD-Roms mit Bildern von Werbekampagnen der Widersprechenden und von diversen Sportveranstaltungen, wo sie offenbar als Sponsorin tätig war.
- Beilage B8: Abbildung von drei stilisierten T-Shirts.
- Beilage B9: Auszug aus einem Prospekt 2005/2006 mit abgebildeten Taschen und Badelatschen der Widersprechenden.
- Beilage B10: Auszug aus einem Prospekt Winter 2006 mit abgebildeten Taschen.

7. Mit den beigebrachten Unterlagen verhält es sich wie folgt:

- Bei dem Vertriebsvertrag (B1) handelt es sich zwar um reine Interna der Widersprechenden. Aus diesem geht dennoch hervor, dass ein Teil der vorliegend relevanten Waren im relevanten Zeitraum in der Schweiz vertrieben worden sind. Der Vertrag wurde zwischen der „Arena Deutschland GmbH“ und der „Chris Sports Systems“ abgeschlossen.
- Bei dem Katalog (B2), der nach Angabe der Widersprechenden aus dem Jahre 2007 stammt, sind relevante Waren in Schweizer Franken angegeben. Die Marke erscheint auf den Waren (Badehosen, Badeanzüge, Schwimmbrillen, Badekappen, Paddles, Pull Boys, Schwimmflossen, Badelatschen, Handtücher, Sportsäcke), sowohl in Alleinstel-

lung wie auch mit einem grafischen Zusatz, dreier miteinander verbundener Rhomben. Dasselbe gilt für den Katalog (B3), der die Winterkollektion 2008/2009 derselben Waren zeigt. Obwohl sich dieser Katalog auf einen Zeitpunkt nach der Einrede des Nichtgebrauchs bezieht (13. Mai 2008) kann er zur Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs berücksichtigt werden, da Winterkataloge vielfach schon früh innerhalb eines Jahres erhältlich sind und entsprechend früh im Jahr produziert und vertrieben werden.

- Die Widersprechende führt aus, dass die Rechnung an diverse Abnehmer (B4) sowie die dazugehörige Preisliste (B5) ausgestellt vom Alleinvertreiber, der „Chris Sports Systems“, die Beilage B2 unterstütze. Aus B4 und B5 ist jedoch nicht immer genau ersichtlich, was für Waren unter welchem Markennamen vom Alleinvertreiber genau verkauft worden sind. Es gibt dennoch Anhaltspunkte, dass sich die Preisliste und die Rechnungen unter anderem auf Modelle der Widersprechenden beziehen, z.B. auf die Modelle „Mafuols jr.“ und „Monfrozen jr.“, jeweils auf der Preisliste Seite 2 und im Winterkatalog Seite 71 aufgeführt. Die Preise sind in Schweizer Franken angegeben und fallen in den relevanten Zeitraum (Rechnung vom 28.02.2008, Preisliste Herbst/Winter 2008).
 - Aus der Beilage B6 geht hervor, dass für die Marke „arena“ in der Schweizer Illustrierten im relevanten Zeitraum ein Werbeinserat für Badebekleidung geschaltet worden ist.
 - Die zwei CD-Roms (B7) zeigen umfangreiche Marketing- bzw. Sponsoringaktivitäten der Widersprechenden welche einige der strittigen Waren betreffen. Einige Belege fallen ersichtlich in den relevanten Zeitraum und haben einen Bezug zu Deutschland. Anderen, auf denen die Marke etwa auf Pullovern, Hosen und Shorts angebracht ist, fehlt der zeitliche und geografische Bezug.
 - Beleg B8 ist unerheblich, da daraus keine Verwendung des Widerspruchszeichens ersichtlich ist.
 - Auch die Belege B9 und B10 sind unerheblich, da diese in englischer Sprache gehalten sind und ein Hinweis auf die Schweiz oder Deutschland fehlt.
8. Die Tatsache, dass in den Belegen das Widerspruchszeichen „arena“ (fig.) teilweise zusammen mit einem grafischen Element, den drei miteinander verbundenen Rhomben, aufgeführt ist, schadet nicht, denn das Zeichen „arena“ (fig) wird auch in Alleinstellung und in der hinterlegten Schriftart gebraucht. Diese zwei Kennzeichen sind abwechselnd einzeln

und miteinander in Gebrauch und werden vom Verkehr daher jeweils auch in Alleinstellung als Marke wahrgenommen werden.

Nach der Würdigung der Belege ist festzustellen, dass die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke für einen Teil der Waren der Klassen 25 und 28 glaubhaft machen konnte, nämlich für:

25 tee-shirts, maillots et culottes de sport, maillots de bain, sorties de bain, robes de plage ; bonnets de bain, chaussures de sport et de loisirs, sandales, pantoufles.

28 balles, ballons de sport; housses pour articles de sport et de gymnastique; bagages conditionés pour recevoir les articles de sport; accessoires de natation et de plongée, à savoir lunettes de natation, bonnets de natation, planches de natation, bouées de natation, masques, palmes.

Für diese Waren handelt es sich keineswegs um bloße Einzelaktionen oder gar nur um einen Scheingebrauch (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2). Diese Feststellung gilt auch, wenn der Beleg B1 unberücksichtigt bleibt, da dieser Vertriebsvertrag offensichtlich nicht zwischen der Widerspruchsmarkeninhaberin und einem Dritten abgeschlossen worden ist. Die Widersprechende hat keine Belege eingereicht, welche eine Verbindung zwischen der Markeninhaberin und der Arena Deutschland GmbH aufzeigen. Auch die Belege 8-10 sind, wie ausgeführt, unerheblich. Die verbleibenden Belege genügen jedoch, um den Gebrauch für einen Teil der beanspruchten Waren der Widersprechenden glaubhaft zu machen. Für die restlichen beanspruchten Waren der Widersprechenden konnte der Gebrauchsnachweis hingegen nicht erbracht werden.

Auf der Basis der aufgeführten Waren ist somit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

C. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemein-

samen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien Teil 5, Ziff. 7.6 ff. mit weiteren Hinweisen).

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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3). Dasselbe gilt auch umgekehrt.

3. Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 25 beanspruchten Waren, für die der Gebrauch rechtsgenügend nachgewiesen wurde, nämlich *tee-shirts, maillots et culottes de sport, maillots de bain, sorties de bain, robes de plage; bonnets de bain, chaussures de sport et de loisirs, sandales, pantoufles* sind zu den Waren der Widerspruchsgegnerin in der gleichen Klasse 25, *Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* gleich bzw. hochgradig ähnlich. *tee-shirts, maillots et culottes de sport, maillots de bain, sorties de bain, robes de plage* sind *Bekleidungsstücke*. *chaussures de sport et de loisirs, sandales, pantoufles* sind *Schuhwaren* und *bonnets de bain, Kopfbedeckungen*. Für *Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen (Einkaufstaschen); Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rucksäcke* der angefochtenen Marke gilt, dass diese gleichartig mit diversen Bekleidungsstücken sind, (vgl. RKGE in sic! 2003, 341 – Montega [fig.] / Montego), weil es sich z.B. bei Hand- und Gepäcktaschen um Waren handelt, die häufig auch von Kleiderproduzenten vertrieben werden, und weil Koffer und Kleider häufig nicht nur in Warenhäusern, sondern auch in Kleidergeschäften nebeneinander angeboten werden (vgl. Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2003, 341 – Montega (fig.) / Montego; bestätigt in RKGE in sic! 2003, 906 – Cartoon / Cartoon Network [fig.] und in RKGE in sic! 2004, 576 – Speedo / Speed Company [fig.]). Bezüglich der Klasse 18 ist somit Warengleichartigkeit gegeben. Zwischen den *balles, ballons de sports* der Widerspruchsmarke und den *Spiele und Spielzeug der angefochtenen Marke* besteht ebenfalls Gleichartigkeit. *Bälle* sind einerseits Sportgeräte und andererseits auch Bestandteil verschiedenster Spiele. Zudem können bestimmte Bälle auch als Spielzeug bezeichnet werden, Trennlinien sind bei diesen Waren schwer zu ziehen, die Übergänge dementsprechend fließend. Demgegenüber kann das Institut keine Gleichartigkeit zwischen den *Spielkarten* und den *geldbetätigten Automaten* der angefochtenen Marke feststellen. Diese Waren und die Waren der Widersprechenden in Klasse 28 sind denn auch nicht komplementär. Zwar

können etwa Bälle durchaus den menschlichen Spieltrieb befriedigen, dies geschieht jedoch auf eine völlig andere Art als dies beim Kartenspiel oder beim Spiel mit einem Automaten der Fall ist. Zur Herstellung der jeweiligen Produkte wird auch ein unterschiedliches Fachwissen und Fabrikations-Know-how benötigt. Es besteht keine Marktüblichkeit, dass Hersteller von Sportgeräten auch Spielkarten und geldbetätigte Automaten herstellen. Des Weiteren sind Vertriebswege und Absatzkanäle verschieden. Der Widerspruch ist folglich bezüglich *Spielkarten* und *geldbetätigte Automaten* bereits auf Grund mangelnder Gleichartigkeit abzuweisen. Bezüglich der Waren, bei denen Identität resp. –Gleichartigkeit festgestellt worden ist, ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
2. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der kombinierten Wort- Bildmarke 303 167 „arena“ (fig.) und der Wortmarke 564 602 „PostFinance Arena“ zu beurteilen. Die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke erschöpft sich in einer besonderen Schriftart welche aber an sich keine prägende Wirkung entfaltet. Diese kann demnach beim Zeichenvergleich ausser Acht gelassen werden, so dass die Widerspruchsmarke wie eine Wortmarke beurteilt werden kann.

Auch die unterschiedlichen Schreibweisen (Gross- bzw. Kleinschreibung) der Vergleichszeichen fallen kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl. auch RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop VIVA).

4. Die Vergleichszeichen stimmen im Element „arena“ bzw. „ARENA“ überein. Dieses wird identisch in die angefochtene Marke „PostFinance Arena“ übernommen. Dieser Umstand reicht grundsätzlich aus, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen.
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1).
6. Die Widerspruchsmarke „arena“. bezeichnet auf Deutsch, Italienisch und Französisch: 1. a) Kampfbahn, [sandbestreuter] Kampfplatz im Amphitheater der römischen Antike: die Gladiatoren in der A.; Ü die politische A. verlassen; b) Sportplatz, Wettkampfstätte mit ringsum steigend angeordneten Zuschauersitzen: sie trugen den Torschützen auf den Schultern aus der A. 2. a) Vorführplatz für Stierkämpfe; b) Manege eines Zirkus. 3. (österr. veraltend) Sommerbühne. Duden - Deutsches Universalwörterbuch A-Z, 5., überarbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich:. Die Widerspruchsmarke verfügt somit über einen klaren Sinngehalt. Die angefochtene Marke, „PostFinance Arena“, stellt diesem Element die Bezeichnung „Postfinance“ voran. Diese besteht aus den Elementen „Post“: „als Dienstleistungsunternehmen zur Beförderung von Briefen, Paketen, Geldsendungen u. a.: die P. befördert Briefe und Pakete; er ist, arbeitet bei der P.; etw. mit der P., per P. schicken“. (Duden Universalwörterbuch) und „Finance“, das französische Wort für „Finanz“. Der Widerspruchsgegnerin ist dahingehend zuzustimmen, dass diese Bezeichnung beim Schweizerischen Abnehmer Assoziationen zum gleichnamigen Finanzdienstleistungsunternehmen der Schweizerischen Post führt. Die Vergleichszeichen verfügen somit bezüglich des gemeinsamen Elements über denselben Sinngehalt, die angefochtene Marke enthält einen zusätzlichen begrifflichen Bestandteil.

7. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Übernahme der Widerspruchsmarke „arena“ in die angefochtene Marke eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermag.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 mit weiteren Hinweisen).

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinander zuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2).

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3 f.).

2. Der Schutzzumfang einer Marke definiert 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. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 mit weiteren Hinweisen).
3. In Zusammenhang mit den für den Widerspruch relevanten Waren der Klassen 18, 25 und 28 kann dem Begriff „arena“ kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich verfügt die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die vollum-

fängliche Übernahme in die angefochtene Marke ist grundsätzlich unzulässig. Das Voranstellen eines weiteren Elements, „Postfinance“, ist nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern und vom übereinstimmenden Element „arena“ abzulenken. Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva/CoopVIVA [fig.] m.w.H.). Auch soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt und etwa in der Bezeichnung „Postfinance“ einen Hinweis auf das gleichnamige Schweizer Unternehmen sehen sollte, besteht in Anbetracht der ausgeprägten Warennähe dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2). Der Widerspruch Nr. 9469 ist daher im Rahmen der festgestellten Warengleichheit- und gleichartigkeit teilweise gutzuheissen und die Eintragung der Marke 564 602 „PostFinance“ ARENA“ für diese Waren zu widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren fast vollständig durchgedrungen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird daher kostenpflichtig. Im Regelfall spricht das Institut bei einem einfachen Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). In casu hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden, die Parteientschädigung wäre somit grundsätzlich CHF 2'000.00. Die Widersprechende hat jedoch insgesamt zwei Widersprüche basierend auf derselben CH-Marke Nr. 303 167 „arena“ (fig) eingereicht. Die Replik zum Gebrauchsnachweis der Widerspruchsmarke Nr. 303 167 „arena“ (fig) war in den zwei Verfahren quasi identisch, weshalb sich für diese eine reduzierte Parteientschädigung rechtfertigt. Das Institut erachtet daher eine Entschädigung von CHF 1'500.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9469 wird teilweise gutgeheissen.
2. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 564 602 „PostFinance Arena“ wird für die folgenden Waren widerrufen:

18 Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen (Einkaufstaschen); Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rucksäcke.

25 Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

28 Spiele; Spielzeug.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'300.00 (inklusive Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21. Oktober 2009

Markenabteilung

Simon Däpp
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.