

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10102
in Sachen

SPARCO S.p.A.
Via Orazio Antinori 6
I-10100 Torino

Widersprechende

vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG, 8032 Zürich

CH-Marke Nr. 416 262 „sparco“



gegen

Nike International Ltd.
One Bowerman Drive
US-Beaverton OR 97005-6453

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Kirker & Cie SA, 1226 Thônex

CH-Marke Nr. 575 870 „SPARQ“

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), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die CH-Marke Nr. 575 870 „SPARQ“ wurde am 27. August 2008 in Swissreg publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren registriert:

Klasse 25: Vêtements, pantalons, shorts, chemises, t-shirts, pulls, tricot (jerseys), vêtements d'échauffement, sweatshirts, pantalons de sport (sweat pants), sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, sweaters, vestons, jaquettes, vestes, manteaux, chaussettes, gants, ceintures; chapellerie, bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux pour la tête, bandeaux de sport; chaussures.

2. Der am 27. November 2008 eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle oben aufgeführten Waren der angefochtenen Marke.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 416 262 „sparco“ (fig.), welche u.a. für die folgenden Waren registriert ist:

Klasse 25: Articoli di abbigliamento interno ed esterno, tessuti, a maglia, materiali non tessuti.

4. Mit Verfügung vom 1. Dezember 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Stellungnahme einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 2. Juni 2009 verlängert.
5. In der Stellungnahme vom 28. Mai 2009 beantragte die Widerspruchsgegnerin, der Widerspruch sei abzuweisen. Sie machte den teilweisen Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 29. Mai 2009 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 29. November 2009 verlängert.
7. Die Replik ist mit Datum vom 30. November 2009 beim Institut eingegangen.
8. Mit Verfügung vom 1. Dezember 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Die Duplik ist am 28. Januar 2010 beim Institut eingegangen.
10. Mit Verfügungen vom 1. Februar 2010 wurde die Instruktion geschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Partei wird, soweit sinnvoll und erforderlich, 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 27. Oktober 1993 hinterlegt, die angefochtene Marke 18. April 2008. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert 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 28. Mai 2009 gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV frist- und formgerecht den teilweisen Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke für die Klasse 25 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 27. Oktober 1993 hinterlegt und am 18. Mai 1995 publiziert. Folglich ist am 28. Mai 2009, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist längst abgelaufen (vgl. (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2010, Teil 5, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen, unter:
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_

marken01012010.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. vorliegend für den Zeitraum vom 28. Mai 2004 bis 28. Mai 2009.

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).

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).

Eine Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MschG lässt den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6).

4. Die Widersprechende reichte mit der Replik folgende Gebrauchsbelege ein:
 - Beilage 1: CD, Film auf Discovery Channel über Geschichte und Produktion von SPARCO-Sportbekleidung im Zusammenhang mit Formel 1 Rennen, 2006,

- Beilage 2: CD, Film auf LA7 Channel über Geschichte und Produktion von SPARCO-Sportbekleidung im Zusammenhang mit Formel 1 Rennen, 2007,
- Beilage 3: CD, Film über World Rally Championship (WRC), wo SPARCO als Werbeträger auf Sponsorkleidung und am Streckenrand verwendet wurde, 2008,
- Beilage 4: CD, Nachrichten am Radiosender RAI 3, 27. Februar 2008,
- Beilage 5: Werbung für Freizeitbekleidung (Lifestyle Clothing) mit Formel 1 Rennfahrer Jermo Trulli, 2006,
- Beilage 6: Umsatzzahlen Sparco S.p.A. (weltweit), 1996-April 2009,
- Beilage 7: Umsatzzahlen Sparco S.p.A. (Schweiz), 2004-April 2009,
- Beilage 8: Werbeaufwendungen Sparco S.p.A. (weltweit) 1998- 2008,
- Beilage 9: Distributorship Agreement zwischen Sparco S.p.A. und Carex Autozubehör AG, 7. März 2007,
- Beilage 10: Inserate für die Schweiz 2004-2009,
- Beilage 11: Flyer für die Schweiz, 2004-2006,
- Beilage 12: CD, Kataloge für die Schweiz, 2004-2009,
- Beilage 13: Rechnungen 2004-2009,
- Beilage 14: Beispiel einer Codierungsliste von Sparco GmbH für „Sportswear“.

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

Die CD's (Beilagen 1-4) enthalten Filme bzw. Nachrichten. Der Discovery Channel (Beilage 1) ist eine Premium Marke im Deutschen Fernsehen, der LA7 Channel (Beilage 2) ein Privater italienischer Fernsehsender und RAI 3 (Beilage 4) ein italienischer Radiosender. Bei diesen fehlt wie beim Film über die Meisterschaft World Rally Championship 2008 (Beilage 3) jeglicher Bezug zur Schweiz. Zudem sind die Beiträge jeweils in Englischer Sprache gehalten, somit nicht in einer Landessprache. Bei der Beilage 4 kann die Sprache zudem nicht eruiert werden, da die CD leider leer ist. Die Tatsache alleine, dass diese Filme und Nachrichten auch in der Schweiz empfangen werden konnten, reicht noch nicht aus, um einen hinreichenden Bezug zur Schweiz herzustellen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).

Bei der Beilage 5 fehlen jegliche Datumsangaben. Auch ist auf diesen Werbebildern keinerlei Bezug zur Schweiz erkennbar.

Bei den Beilagen 6-8 handelt es sich lediglich um interne Papiere. Aus diesen geht zudem weder ein Bezug zur Widerspruchsmarke noch irgendein Bezug zu den in casu relevanten Waren hervor.

Beim in englischer Sprache abgefassten Distributorship Agreement zwischen der Widersprechenden und einer Firma in der Schweiz (Beilage 9) handelt es sich um einen Vertrag. Ob dieser effektiv in Kraft getreten ist und ob die Waren auch in Verkehr gesetzt worden sind, geht daraus nicht hervor. Sowohl die Widerspruchsmarke wie auch die Widersprechende werden genannt. Ebenfalls fällt das Datum (ab dem 1. Januar 2007 ist der am 7. März 2007 unterschriebene Vertrag gültig) in den vorliegend relevanten Zeitrahmen. Bei der CAREX Autozubehör AG handelt es sich um eine Firma in der Schweiz. Die Waren werden im Anhang (Annex 1) unter der List of Products beschrieben. Im besagten Anhang steht aber lediglich, dass man diese Waren in verschiedenen aufgezählten Katalogen findet, die Kataloge selber mit den genauen Produkteangaben fehlen jedoch.

Bei der Beilage 10 (Inserate für die Schweiz) fehlen wiederum jegliche Datumsangaben.

Gleiches gilt für die meisten Belege der Beilage 11 (Flyer für die Schweiz). Auch hier fehlen meist Datums- bzw. Jahresangaben. Die Widerspruchsmarke steht zwar in der Regel oben rechts, auch der Bezug zur Schweiz ist mit der CAREX Autozubehör AG und deren Adresse in der Schweiz hergestellt. Zudem finden sich einzelne Produkte, auf welchen die Marke als solche angebracht ist bzw. bei welchen die Waren in der Artikelbezeichnung mit „sparco“ benannt sind: So auf Schuhen, Handschuhen und Trainingsanzügen, Sparco Caps, Sparco Jeans, Sparco Jacken, Sparco T-Shirts. Auf den genannten Belegen fehlt wiederum jegliche Datumsangabe. Einige dieser Produkte finden sich auch auf einer Big-Sale-Einladung der CAREX Autozubehör AG für „sparco“-Produkte vom 13. und 14. Februar 2004, nämlich die Schuhe, die Handschuhe und die Trainingsanzüge. Ein weiteres Datum (Jahr 2004) enthält die Antwortkarte für den Bestellschein des Carex-Hauptkataloges mit Sparco-Produkten (wobei hier keine einzelnen Waren explizit genannt werden).

Bei einigen Flyern der Beilage 11 ist neben dem „sparco“-Markennamen oben rechts der Werbung bei den einzelnen Warenabbildungen ein zusätzlicher Markenname wie z.B. bei den Turnschuhen (gültig bis 31.07.2005) die Angaben „Out-Lane“, „X-Light Meca“ oder „Jog-In“. Bei den Sweatern steht zusätzlich „ICON“, bei den T-Shirts „One Race“ oder „Tach“ usw. Die Preisangaben sind jeweils in SFr. angegeben.

Bei der Auswahl aus dem Gesamtkatalog 2006 (ebenfalls Beilage 11) steht zuoberst der Markenname „sparco“, links davon der Händlerna Carex. Bei den einzelnen Produkten sind wiederum zusätzliche Namen aufgeführt und die Waren sind derart klein, so dass man nicht erkennt, ob die Widerspruchsmarke effektiv auf dem Produkt angebracht ist oder nicht.

Betreffend die Beilage 12 ist ergänzend festzuhalten, dass diese vom Institut nicht geöffnet werden konnte.

Auf den Rechnungen der Beilage 13 (Rechnungen von 2004-2009) ist die Widersprechende jeweils als Auftraggeberin aufgeführt. Auch der Bezug zur Schweiz ist mit der Carex Autzubehör AG in Goldach, Schweiz, als Bestellerin erstellt. Ebenso fallen die angegebenen Daten in den in casu relevanten Zeitrahmen. Bei den aufgelisteten Produkten handelt es sich meist um Bekleidungsstücke. Dass die Produkte selber mit dem Markennamen „sparco“ bezeichnet sind, geht aus den Rechnungen jedoch keineswegs durchgehend hervor. Etwas anderes ist meist auch mit den jeweiligen Artikelnummern (gemäss Codierungsliste) nicht ersichtlich. Dort werden die bestellten Hosen z.B. „Pantalone Paddock“, die Maglia wie die Bermuda „Sottotuta“ bezeichnet.

Aus einer Bestellung vom 26. Mai 2004 geht hervor, dass jeweils 10 Stück Gürtel für CHF 52.50 bzw. 1 Gürtel für CHF 177.00 mit dem Namen „sparco“ bestellt wurden; Aus einer Bestellung vom 4. November 2004 geht hervor, dass verschiedene Gürtel, welche ebenfalls die Bezeichnung „sparco“ enthalten bestellt worden sind, so 20 Stück für CHF 15.50, 50 Stück für CHF 15.50, 20 Stück für CHF 15.50, 20 Stück für CHF 11.50, 5 Stück für CHF 11.50, 10 Stück für CHF 11.50 und 8 Stück für CHF 13.50, 9 Stück für CHF 13.50, 5 Stück für CHF 13.50 und 10 Stück für CHF 10.00.

Die Codierungsliste der Beilage 14 ist ein internes Papier, es geht daraus zudem keinerlei Bezug zur Schweiz oder zur Markeninhaberin hervor.

6. Diese genannten Belege (insbesondere Beilagen 9, 11 und 13) reichen in casu im Gesamtzusammenhang aus, um den Gebrauch der Marke „sparco“ (fig.) für die Waren „Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel“ der Klasse 25 glaubhaft zu machen.

Die Widerspruchsgegnerin macht hierzu geltend, dass die Gebrauchsbelege für die Waren Schuhe und Handschuhe ohnehin nichts nützen, da sie von der Widerspruchsmarke als solche gar nicht beansprucht worden seien. Dem ist entgegenzuhalten, dass unter den wei-

ten Oberbegriff „Articoli di abbigliamento“, für welche die Widerspruchsmarke registriert ist, also Bekleidungsartikel, sehr wohl auch Schuhe und Handschuhe fallen können. Somit zielt dieses Argument der Widerspruchsgegnerin ins Leere.

In ihrer Duplik machte die Widerspruchsgegnerin zudem geltend, dass die Widerspruchsmarke „n'est utilisée que dans un domaine très spécialisé puisqu'il s'agit essentiellement de vêtements conçus pour des pilotes automobiles“. Somit hat sie den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Rennfahrerbekleidung explizit anerkannt.

Weitergehend konnte der Gebrauch der Waren dieser Klasse nicht glaubhaft gemacht werden. Auf der Basis dieser Waren ist somit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

B. 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 gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen).
2. Die Widersprechende konnte den Gebrauch ihrer Marke für „Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel“ glaubhaft machen. Zudem wurde der Gebrauch für „Rennfahrerbekleidung“ explizit anerkannt.
3. Hierzu macht die Widerspruchsgegnerin geltend, dass aus den Belegen hervorgehe, dass sich die Waren der Widerspruchsmarke nur an ein sehr spezielles Publikum richten würden, nämlich an „pilotes automobiles“, währenddem sich die Waren der angefochtene Marke an ein breites Publikum richten würden. Dem kann nicht gefolgt werden. Obwohl es sich bei der Schweizer Verkäuferin dieser Produkte um die Carex Autozubehör AG handelt, kann nicht zweifellos daraus geschlossen werden, dass es sich bei den Waren ausschliesslich um Produkte für den Rennsport handelt. Dies geht aus den eingereichten Belegen jedenfalls nicht hervor. Der Gebrauch wurde für die Waren „Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel“ glaubhaft gemacht.
4. Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 25 Schutz für „Vêtements, pantalons,

5. Bezüglich der „gants, ceintures, chaussures“ besteht selbstredend Warengleichheit. Bezüglich der restlichen Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung mehrfach festgestellt wurde (vgl. statt vieler Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2001, 649 f. – Woodstone / Moonstone, mit weiteren Verweisen auf die Rechtsprechung; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 7 *Swing*, unter <http://www.bvger.ch>). Es besteht vorliegend kein Grund von dieser Rechtsauffassung abzuweichen, besteht doch zwischen Kleidern, Schuhen und Hutwaren ein naher Sachzusammenhang dergestalt, dass sie letztlich als einander ergänzende Produkte dem gleichen Verwendungszweck – nämlich der Bekleidung – dienen und dass sie von den selben Abnehmerkreisen vornehmlich über die gleichen Vertriebskanäle und Fachgeschäfte nachgefragt werden. Damit besteht zwischen den Vergleichswaren trotz gegebenenfalls unterschiedlicher Herstellungstechnologie und mangelnder Substituierbarkeit der Produkte ein funktioneller Zusammenhang, der ihre Gleichartigkeit indiziert.

C. 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. 7.3).
2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der kombinierten Marke „sparco“ (fig.) (Widerspruchsmarke) und der Wortmarke „SPARQ“ (angefochtene Marke) zu beurteilen.

3. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
4. Die Widerspruchsmarke weist grafische Elemente auf: Sie ist in weissen Kleinbuchstaben gehalten, welche in einem schwarzen etikettenartigen Rechteck platziert und weiss unterstrichen sind. Diese grafischen Elemente sind eher minimal, doch können sie bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird.
5. Vergleicht man die Wortelemente, stehen sich „sparco“ (Widerspruchsmarke) und „SPARQ“ (angefochtenes Zeichen) gegenüber. Die unterschiedliche Schreibweise (Gross- bzw. Kleinschreibung) der Zeichen fällt dabei kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / Coop Viva).
6. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan).
7. Die Vergleichszeichen bestehen aus sechs bzw. fünf Buchstaben, wobei deren erste vier (spar-) identisch sind. Unterschiedlich ist die jeweilige Endung (-co bzw. Q) sowie die Vokalfolge (a-o zu a). Die Zeichen sind entweder ein- bzw. zweisilbig (spar-co bzw. sparq) oder je nach Aussprache beide zweisilbig (spar-co bzw. spar-qu). Klanglich sind sich die Zeichen somit sehr ähnlich, zumal der am Ende stehende Buchstabe Q fast gleich wie der Buchstabe C ausgesprochen wird. Auch schriftbildlich sind sich die Vergleichszeichen sehr ähnlich, da die unterschiedlichen Endungen -co und -Q zwar unterschiedliche Buchstaben enthalten,

welche aber jeweils aus einer gerundeten Form bestehen. Der Buchstabe Q ist sowohl dem C wie auch dem O sehr ähnlich.

8. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. Im 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. 7.3.1).
9. Die Widerspruchsmarke heisst „sparco“. Der Begriff ist unbestimmt (vgl. z.B. unter www.onelook.com sowie einschlägige Lexika). Die angefochtene Marke ist ebenfalls eine Wortneubildung ohne klaren Sinngehalt. Folglich führt der Sinngehalt vorliegend nicht zu einem Ausschluss der Markenähnlichkeit. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die genannten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen zu bewirken vermögen.

D. 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. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).

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. 7.5 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. 7.7 mit weiteren Hinweisen).
3. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dasselbe gilt auch umgekehrt.
4. Wie bereits dargetan, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine unbestimmte Wortneubildung (vgl. vorne, C. Ziff. 9.). In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich eignet ihr vorliegend durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
5. Die angefochtene Marke unterscheidet sich in der Wortendung, nämlich im Buchstaben –Q anstelle von –co, von der Widerspruchsmarke. Der den Gesamteindruck prägende Wortanfang spar– ist bei den Vergleichszeichen identisch. Wie bereits erwähnt, sind sich die Marken sowohl schriftbildlich als auch klanglich sehr ähnlich. Die genannten Unterschiede in der Wortendung, welche auch zu einem zusätzlichen Vokal bei der angefochtenen Marke führen, sind nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern, zumal die beanspruchten Waren teilweise identisch sind. Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die CH-Marke Nr. 575 870 „SPARQ“ wird im Umfang des Widerspruchs (Klasse 25) 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 gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Im Regelfall spricht das Institut pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Die Widersprechende beantragt eine Parteikostenentschädigung in der Höhe von CHF 4'600'.00.

3. In casu hat ein doppelter Schriftenwechsel stattgefunden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 2'000.00 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. 10102 wird gutgeheissen.
2. Die CH-Marke Nr. 575 870 „SPARQ“ wird im Umfang des Widerspruchs (Klasse 25) widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. September 2010

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
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.