

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10751
in Sachen

TRIUMPH INTERNATIONAL AG
Marsstrasse 40
DE-80335 München

Widersprechende

vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Löwenstrasse 19, 8001 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 703 189 "SORELLA"

gegen

Imboden Bernhard
Amselweg 5
1718 Rechthalten

Widerspruchsgegner

vertreten durch Ammann Patentanwälte AG Bern,
Schwarztorstrasse 31, 3001 Bern

CH-Marke Nr. 589 425 "Sorena"

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) sowie auf 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 angefochtene CH-Marke Nr. 589 425 "Sorena" wurde erstmals am 24. Juli 2009 in Swissreg (www.swissreg.ch) publiziert. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 25: Bekleidungsstücke.

2. Am 21. Oktober 2009 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Widerspruch ein, nämlich im unter Ziff.1 genannten Umfang.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 703 189 "SOREL-LA", welche u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 25: Articles vestimentaires (notamment tissus et tricots) pour hommes, femmes et enfants (vêtements de dessus et sous-vêtements).

4. Mit Verfügung vom 23. Oktober 2009 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 23. Februar 2010 reichte der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme ein und machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 24. Februar 2010 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 28. Juni 2010 reichte die Widersprechende ihre Replik ein.
8. Mit Verfügung vom 1. Juli 2010 wurde der Widerspruchsgegner zur Duplik aufgefordert.
9. Mit Schreiben vom 18. August 2010 liess der Widerspruchsgegner dem Institut seine Duplik zukommen.
10. Mit Verfügung vom 19. August 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). 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.

Die Widerspruchsmarke wurde am 26. Oktober 1998 ins internationale Register eingetragen, die angefochtene Marke am 20. Juli 2009 hinterlegt. Die Widerspruchsmarke ist somit älter als die angefochtene Marke. 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 einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Marke

1. Der Widerspruchsgegner machte in seiner Eingabe vom 23. Februar 2010 frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
2. Art. 12 Abs. 1 MSchG gewährt dem Markeninhaber eine fünfjährige Karenzfrist zur Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2011, Teil 5, Ziff. 6.3, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
Ist die internationale Registrierung nicht Gegenstand einer Schutzverweigerung, beginnt die Karenzfrist ab dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem das Institut verpflichtet ist, spätestens eine Schutzverweigerung zu erlassen. Wenn das MMP aufgrund der Aufhebung der Sicherungsklausel Anwendung findet, beginnt die Frist ein Jahr nach dem Datum der "Notifikation", d.h. dem Datum, an welchem die WIPO das Registerblatt der nationalen Behörde gesandt hat und die Frist für das Erlassen einer Schutzverweigerung läuft (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1).
Die Karenzfrist beginnt demnach vorliegend ein Jahr nach dem Datum der "Notifikation", d.h. am 3. Juli 2004 und läuft für fünf Jahre, d.h. bis zum 3. Juli 2009.
Folglich ist am 23. Februar 2010, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist abgelaufen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.3).
Die Marke der Widersprechenden ist somit geschützt, soweit ihr Gebrauch während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. für den Zeitraum vom 23. Februar 2005 bis 23. Februar 2010. Es genügt, wenn nur der Gebrauch in jüngster Zeit dargelegt wird. Die Beweismittel müssen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen.
3. Mit der Replik vom 28. Juni 2010 reichte die Widersprechende folgende Belege ein, um den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen:
 - Beilage 1: zwei Verpackungsmuster BH und Slip
 - Beilage 2: Umsätze in der Schweiz in den Jahren 2007 – 2010 (Mengen/Wert mit Kundenangaben)
 - Beilage 3: Rechnungskopien der Verkäufe in der Schweiz im Zeitraum 2007 - 2010

4. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden. Um als ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genügt bereits ein geringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3, mit weiteren Hinweisen).
5. 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 zu Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen 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, mit weiteren Hinweisen).
6. 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. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Das blosses Dulden von Handlungen Dritter stellt hingegen keine Zustimmung dar. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird.
Gegenüber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die „stillschweigende“, sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genügt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.8, mit weiteren Hinweisen).
7. In Bezug auf die Gebrauchsbelege verhält es sich wie folgt:

Beilage 1:

Die Verpackungen sind für einen BH und einen Slip konzipiert und weisen die Marke "SO-RELLA" in einer von der Registrierung nicht wesentlich abweichenden Form auf. Die Verpackungen lassen sich jedoch zeitlich nicht zuordnen. Da eine Verpackung keine geografische Angabe aufweist, die andere Verpackung mit dem Vermerk "EU" versehen ist, fehlt zudem der Bezug zur Schweiz.

Auch ist auf den weiter eingereichten Dokumenten die Bezeichnung "SORELLA" immer mit der Warenkategorie "Shirt" aufgeführt, so dass zwischen den Verpackungen und den zusätzlichen Belegen keine warenbezogene Verbindung hergestellt werden kann. Die Verpackungen können folglich für das Glaubhaftmachen des Gebrauchs nicht herangezogen werden.

Beilage 2:

Bei den von der Widersprechenden ins Recht gelegten Umsatzzahlen der Jahre 2007 - 2010 handelt es sich um ein rein firmeninternes Dokument. Folglich ist von einer reinen Parteibehauptung auszugehen, die per se nicht berücksichtigt werden kann.

Beilage 3:

Die Rechnungen wurden alle von der "Triumph International Vertriebsgesellschaft AG, Bad Zurzach" ausgestellt. Gemäss Handelsregisterauszug (unter www.zefix.ch) bezweckt die Firma die "Förderung von Vertriebsinteressen des auf internationaler Basis tätigen Triumph-Konzerns, insbesondere durch Vertrieb von Textilien aller Art im In- und Ausland". Folglich ist zwischen der "Triumph International Vertriebsgesellschaft AG, Bad Zurzach" und der Widersprechenden ("Triumph International AG, München") von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen auszugehen.

Hinsichtlich des auf dem Handelsregisterauszug aufgeführten Firmenzwecks kann des Weiteren abgeleitet werden, dass die "Triumph International Vertriebsgesellschaft AG, Bad Zurzach" die Marke "SORELLA" ausschliesslich für die "Triumph International AG, München" benutzt, so dass die von der "Triumph International Vertriebsgesellschaft AG, Bad Zurzach" ausgestellten Rechnungen ohne weiteres der Widersprechenden "Triumph International AG, München" angerechnet werden können.

Mit einer Ausnahme wurden alle Rechnungen der Jahre 2008 - 2010 an "Triumph Factory Outlets" oder "Triumph Outlet Stores" adressiert, was einen konzerninternen Warenvertrieb darstellt. Da die gruppeninterne Zeichenverwendung nicht als markenmässiger Gebrauch einzustufen ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1, Markenrecht, Basel 2009, Rn. 1329), können vorgenannte Rechnungen für das Glaubhaftmachen des Gebrauchs nicht in Betracht gezogen werden.

Die Rechnungen aus dem Jahre 2007 weisen von der "Triumph International Vertriebsgesellschaft AG, Bad Zurzach" abweichende Lieferadressen auf, so dass kein interner Warenfluss vorliegt. Mit den aufgeführten Lieferadressen wird der Bezug zur Schweiz hergestellt. Die Rechnungen liegen des Weiteren im relevanten Zeitraum. Zudem kann hinsichtlich der aufgeführten Artikelbezeichnung "Sorella Shirt" davon ausgegangen werden, dass es sich um gelieferte "Shirts" der Marke "Sorella" handelt. Auch kann mittels der vermerkten Adressen festgestellt werden, dass zwischen Oktober 2007 und Dezember 2007 an zehn unterschiedliche Abnehmer geliefert wurde. Der Warenwert insgesamt (mit Mehrwertsteuer) betrug knapp 4'500 CHF. Die vorgenannten Gegebenheiten führen zum Schluss, dass zumindest im Jahre 2007 eine gewisse Marktbearbeitung stattgefunden hat. Obwohl die Marktbearbeitung eher als minimal einzustufen ist, kann diese jedoch trotzdem als ernsthaft eingestuft werden.

8. Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass im Hinblick auf die eingereichten Belege insgesamt für "Shirts" von einem ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum in der Schweiz ausgegangen werden kann. Die Widersprechende kann sich aufgrund des glaubhaft gemachten Gebrauchs auf den Schutz ihrer Marke für "Shirts" (Klasse 25) stützen; folglich ist die Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen auf dieser Basis zu prüfen.

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

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).
2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 und 7.1.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Die angefochtenen "*Bekleidungsstücke*" (Klasse 25) sind zu den "*Shirts*" (Klasse 25) der Widerspruchsmarke, für welche der Gebrauch in der Schweiz glaubhaft belegt werden konnte, als gleich resp. gleichartig zu beurteilen: soweit die "*Bekleidungsstücke*" der angefochtenen Marke "*Shirts*" umfassen, ist von Gleichheit auszugehen, soweit die "*Bekleidungsstücke*" der angefochtenen Marke über "*Shirts*" hinausgehen, ist Gleichartigkeit gegeben. Nachfolgend ist somit die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen 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. 7.3, mit weiteren Hinweisen).
2. 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, mit weiteren Hinweisen).
3. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
4. Vorliegend stehen sich die Wortmarken "SORELLA" (Widerspruchsmarke) und "Sorena" (angefochtene Marke) gegenüber. Anzumerken gilt es, dass die unterschiedliche Schreibweise der beiden Zeichen (Grossschreibung im Gegensatz zur Gross- / Kleinschreibung) kennzeichenmässig nicht ins Gewicht fällt (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopViva (fig.)).

Die Vergleichszeichen decken sich im Anfangselement "SORE-" und dem Endbuchstaben "-A". Folglich stimmen sie in fünf von sechs resp. sieben Buchstaben überein. Dies führt zu einer identischen Vokalfolge ("O-E-A") und einer ähnlichen Konsonantenfolge ("S-R-LL" [Widerspruchszeichen] gegen "S-r-n" [angefochtenes Zeichen]). Zudem weisen die Vergleichszeichen die gleiche Silbenzahl (3) auf.

Abweichungen bestehen einzig in der Wortmitte ("-LL-" [Widerspruchsmarke] gegenüber "-n-" [angefochtenes Zeichen]). Die übereinstimmenden Merkmale überwiegen aber gegenüber der Abweichung im Wortinnern, zumal die Auswechslung von Mittelbuchstaben in der Regel den Gesamteindruck der Zeichen nur geringfügig zu prägen vermag (vgl. BGE 122 III 382 – Kamillosan / Kamillan). Die Vergleichszeichen sind daher ähnlich im Klang- und Erscheinungsbild.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren 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. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

6. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem italienischen Begriff "SORELLA", der mit "Schwester" übersetzt wird.

Die Bezeichnung "Sorena" der angefochtenen Marke stellt gemäss Google-Recherche einen Vornamen dar. Im schweizerischen Telefonbuch (<http://tel.search.ch/>) ist jedoch keine Person mit dem Vornamen "Sorena" zu finden. Dies legt den Schluss nahe, dass "Sorena" als Vornamen in der Schweiz a priori unbekannt ist und als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird. Folglich resultiert im Vergleich zur Widerspruchsmarke eine Abweichung beim Sinngehalt.

In casu führt vor allem die festgestellte Ähnlichkeit auf klang- und schriftbildlicher Ebene der Vergleichszeichen zur Gefahr des Überhörens resp. Überlesens, so dass die Abweichung auf Ebene des Sinngehalts zu wenig markant ist, als dass sie die festgestellte Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermag.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind. 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. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).

2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit weiteren Hinweisen).
3. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellten Übereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermögen. In Bezug auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ausgeführt werden, dass diese in Verbindung mit den in casu relevanten "Shirts" (Klasse 25) keine übliche Bezeichnung für den Abnehmerkreis darstellt und als nicht direkt beschreibend einzustufen ist. Der Widerspruchsmarke eignet folglich im Gesamteindruck aufgrund des unbestimmten Charakters ein durchschnittlicher Schutzzumfang.

Der Umstand, dass die Vergleichszeichen am Wortanfang "SORE-" und im Endbuchstaben "-A" übereinstimmen, führt – zumal der Konsument dem Wortanfang und dem Wortende mehr Beachtung schenkt – zur Gefahr, dass das Publikum die Abweichung in der Wortmitte der angefochtenen Marke überhört bzw. überliest. Auch ist unwahrscheinlich, dass der Abnehmer den Unterschied aufgrund der akustischen und visuellen Ähnlichkeiten auf Anhieb erkennen wird, da der Konsument die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig wahrnimmt. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass die Marken als Ganzes zu betrachten sind, und die einzelnen Teile nicht in mosaikartiger Betrachtungsweise nach Verschiedenheiten abgesucht werden dürfen (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 11 zu Art. 3). Der vorhandene Unterschied in der Wortmitte ("-LL-" (Widerspruchsmarke) gegenüber "-n-" (angefochtenes Zeichen)) ist nicht derart, dass er das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchte. Auch ist er nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, mithin von den übereinstimmenden Elementen abzulenken. Da sich das jüngere Zeichen bei gleichen resp. gleichartigen Waren umso stärker vom älteren abheben muss, verändert der vorhandene Unterschied in der Wortmitte den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens folglich zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können. Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen, ist die Gefahr, dass die beiden Marken im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden, zu bejahen.

Der Widerspruch Nr. 10751 ist daher gutzuheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 589 425 "Sorena" für "Bekleidungsstücke" (Klasse 25) 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. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Der Widerspruchsgegner als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit doppeltem Schriftenwechsel handelt und keine Gründe vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen, hat der Widerspruchsgegner der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10751 wird gutgeheissen.
2. Die angefochtene CH-Marke Nr. 589 425 "Sorena" wird für "Bekleidungsstücke" (Klasse 25) widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 2'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. April 2011
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.