

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13100 in Sachen

Sportsdirect.com Retail Limited
Unit A, Brook Park East
GB-Shirebrook, NG20 8RY

Widersprechende

vertreten durch

A. W. Metz & Co. AG
Hottingerstrasse 14
8024 Zürich

CH-Marke Nr. 559 417

sportsdirect.com

gegen

Alsportsbrands S.à r.l.
Rue de Strasbourg
L-2561 Luxembourg

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch

Novagraaf Switzerland S.A.
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

Internationale Registrierung Nr. 1 127 472



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 internationale Registrierung Nr. 1 127 472 "sportdirect.com (fig.)" wurde am 7. März 2013 in der Gazette des marques internationales Nr. 7/2013 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 18:

Sacs de sport non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;

Klasse 25:

Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;

Klasse 28:

Articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes;

Klasse 35:

Publicité; gestion commerciale, également en matière de franchisage; administration commerciale; travaux de bureau; analyse, recherche et prospection de marché; services de conseillers, assistance et services d'intermédiaires commerciaux pour la vente des produits énumérés dans les classes 18, 25 et 28; services de vente au détail, ainsi que services d'intermédiaires commerciaux pour la vente en gros des produits énumérés dans les classes 18, 25 et 28, ainsi que services d'importation et d'exportation des produits énumérés dans les classes 18, 25 et 28; les services précités également par le biais de moyens électroniques et de télécommunications, tels que par Internet, réseaux de télévision, réseaux de téléphonie mobile, réseaux câblés, satellitaires et Ethernet, ainsi que par d'autres réseaux similaires.

2. Am 20. Juni 2013 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 559 417 "sportsdirect.com (fig.)", die unter anderem für folgende Dienstleistungen geschützt ist:

Klasse 35:

Detailhandel mit Wasch- und Bleichmitteln, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmitteln, Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern, Zahnputzmitteln, Schönheitsprodukten, Toilettenartikel, Präparaten für die Gesundheitspflege, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, Babykost, Pflastern, Verbandmaterial, Zahnfüllmitteln und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmitteln, Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungiziden, Herbiziden, Baumaterialien aus Metall, transportable Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke), Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohren, Geldschränken, Waren aus Metall, handbetätigten Werkzeugen und Geräten, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparaten, Haushaltmaschinen und -geräten, wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparaten und -instrumenten, Brillen, Sonnenbrillen, Sportbrillen, Schwimmbrillen, Gestellen und Linsen für Brillen und Sonnenbrillen, Etuis für Brillen und Sonnenbrillen, Kettchen und Kordeeln für Brillen und Sonnenbrillen, Apparaten und Instrumenten für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom, Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und Computern, Feuerlöschgeräten, elektrischen und elektronischen Haushaltapparaten und -geräten, einschliesslich Elektro-Haushaltsgeräten, chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und Apparaten, künstlichen Gliedmassen, Augen und Zähnen, orthopädischen Artikeln, chirurgischem Nahtmaterial, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten sowie sanitären Anlagen, Fahrzeugen, Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierten Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren und

Zeitmessinstrumenten, Uhren und Armbanduhren, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinseln, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcken, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häuten und Fellen, Reise- und Handkoffern, Regenschirmen, Sonnenschirmen und Spazierstöcken, Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren, Möbeln, Spiegeln, Rahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Behälter und Geräte für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Kämmen und Schwämmen, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlspänen, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, Webstoffen und Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Einrichtungsgegenständen, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien, Bändern und Schnürbändern, Knöpfen, Haken und Ösen, Nadeln, künstlichen Blumen, Kurzwaren, Teppiche, Fussmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material), Spielwaren, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmoste, Eier, Milch und Milchprodukten, Speiseölen und -fetten, Nahrungspräparaten mit hinzugefügten Proteinen und/oder Mineralien und/oder Vitaminen für Sportler, Nahrungsproteinen für den menschlichen Verzehr, Nahrungsergänzungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln in flüssiger oder Pulverform, Proteinsnackriegeln, Aufputzmitteln, Bieren, Mineralwässern und kohlensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken, Fruchtgetränken und Fruchtsäften, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Tabak, Raucherartikeln, Streichhölzern; Grosshandel, nämlich das Zusammenbringen von Wasch- und Bleichmitteln, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmitteln, Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern, Zahnputzmitteln, Schönheitsprodukten, Toilettenartikel, Präparaten für die Gesundheitspflege, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, Babykost, Pflastern, Verbandmaterial, Zahnfüllmitteln und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmitteln, Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungiziden, Herbiziden, Baumaterialien aus Metall, transportable Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke), Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohren, Geldschranken, Waren aus Metall, handbetätigten Werkzeugen und Geräten, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparaten, Haushaltmaschinen und -geräten, wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparaten und -instrumenten, Brillen, Sonnenbrillen, Sportbrillen, Schwimmbrillen, Gestellen und Linsen für Brillen und Sonnenbrillen, Euis für Brillen und Sonnenbrillen, Kettchen und Kordeln für Brillen und Sonnenbrillen, Apparaten und Instrumenten für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom, Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und Computern, Feuerlöschgeräten, elektrischen und elektronischen Haushaltapparaten und -geräten, einschliesslich Elektro-Haushaltsgeräten, chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und Apparaten, künstlichen Gliedmassen, Augen und Zähnen, orthopädischen Artikeln, chirurgischem Nahtmaterial, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten sowie sanitären Anlagen, Fahrzeugen, Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierten Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren und Zeitmessinstrumenten, Uhren und Armbanduhren, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinseln, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcken, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häuten und Fellen, Reise- und Handkoffern, Regenschirmen, Sonnenschirmen und Spazierstöcken, Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren, Möbeln, Spiegeln, Rahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Behälter und Geräte für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Kämmen und Schwämmen, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlspänen, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, Webstoffen und Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Einrichtungsgegenständen, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen,

Spitzen und Stickereien, Bändern und Schnürbändern, Knöpfen, Haken und Ösen, Nadeln, künstlichen Blumen, Kurzwaren, Teppiche, Fussmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material), Spielwaren, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse, Eier, Milch und Milchprodukten, Speiseölen und -fetten, Nahrungspräparaten mit hinzugefügten Proteinen und/oder Mineralien und/oder Vitaminen für Sportler, Nahrungsproteinen für den menschlichen Verzehr, Nahrungsergänzungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln in flüssiger oder Pulverform, Proteinsnackriegeln, Aufputschmitteln, Bieren, Mineralwässern und kohlenensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken, Fruchtgetränken und Fruchtsäften, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Tabak, Raucherartikeln, Streichhölzern; (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern.

4. Am 26. Juni 2013 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren und Dienstleistungen. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Mit Schreiben vom 23. September 2013 benannte die Widerspruchsgegnerin innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 30. September 2013 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 2. Dezember 2013 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
8. Mit Verfügung vom 3. Dezember 2013 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
9. Mit Schreiben vom 2. Juni 2014 replizierte die Widersprechende innert zweimalig erstreckter Frist.
10. Mit Verfügung vom 3. Juni 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
11. Mit Schreiben vom 13. August 2014 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist.
12. Mit Verfügung vom 13. August 2014 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 18. Oktober 2006 unter Beanspruchung einer teilweisen Priorität vom 18. April 2006 gemäss Art. 4 PVUe (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04) hinterlegt. Die angefochtene Registrierung geniesst als sog. nachträgliche Benennung ("désignation postérieure") seit dem 28. Dezember 2012 Schutz in der Schweiz. 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 vom Markenschutz jene Zeichen 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 Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2014, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3).
5. Gegen die am 28. Juni 2007 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 2. Dezember 2013 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei Schweizer Marken: Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 2. Dezember 2013. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 2. Dezember 2008 und dem 2. Dezember 2013, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).
6. 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 (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).
7. 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 verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).

8. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).
9. Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
10. Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).
11. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende Rechnungskopien für die Lieferung diverser Waren an Kunden in der Schweiz über die Jahre 2010-2013 (Beilagen zur Replik Nr. 1-19) ins Recht.
12. Die Widersprechende stützt sich auf die für ihre Marke in Klasse 35 beanspruchten Detailhandelsdienstleistungen. Im Sinn der Nizza-Klassifikation wird Detailhandel wie folgt definiert: "Zusammenstellen von Waren für Dritte, um den Abnehmern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern". Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten. Unter Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 4.8 sowie RKGE in sic! 2007, 39 – Sud Express / Expressfashion; WE CARE ABOUT EYECARE B-8557/2010; Aus der Region für die Region B-8240/2010 und AFTER HOURS B-516/2008). Der Verkauf von Gütern sowie damit zusammenhängende Hilfsdienstleistungen wie die Auslage, Bedienung oder Verpackung solcher Waren, gehört zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse. Es würde der Nizza-Klassifikation widersprechen, dieselbe Tätigkeit in verschiedenen Klassen gleichzeitig als Ware und als Dienstleistung in der Klasse 35 einzuordnen. Eine solche Dienstleistung wäre mit sämtlichen Waren der Klassen 1 bis 34 gleichartig und liefe dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip zuwider (vgl. RKGE in sic! 2007, 39 – Sud Express / Expressfashion). Mit den ins Recht gelegten Rechnungskopien wird der Verkauf von Waren in Rechnung gestellt, nicht aber die in Klasse 35 beanspruchten Detailhandelsdienstleistungen.
13. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren 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. Glaubhaftmachen 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 ins Recht gelegten Belege zeigen aus den genannten Gründen keinen Gebrauch für die von der Widersprechenden in der Klasse 35 beanspruchten Detailhandelsdienstleistungen, weshalb die Glaubhaftmachung mangels rechtsgenügender Beweismittel zu verneinen ist.
14. Weil der Widersprechenden die Glaubhaftmachung des markenmässigen Gebrauchs der Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren nicht gelungen ist, wird der Widerspruch Nr. 13100 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).

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). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb der obsiegenden Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Vorliegend wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Gestützt auf die Schweizer Marke Nr. 559 417 "sportsdirect.com (fig.)" erhob die Widersprechende neben dem vorliegenden Widerspruch (W13100) gleichzeitig auch Widerspruch gegen die internationale Registrierung Nr. 1 130 855 "sportdirect.com (fig.)" (parallel geführtes Verfahren W13103) der gleichen Inhaberin wie der vorliegend angefochtenen Marke. Da die Widerspruchsgegnerin für beide Widersprüche im Wesentlichen die gleiche Begründung angeführt hat, erscheint es nicht gerechtfertigt, ihr eine doppelte Parteientschädigung zuzusprechen. Das Institut erachtet daher eine Parteientschädigung von je CHF 1'000.00 pro Verfahren als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 13100 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23.10.2014
Markenabteilung

Sabrina Mathys
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.