

Entscheid in den Widerspruchsverfahren Nrn. 16086 und 16087 in Sachen

PANINI SOCIETÀ PER AZIONI
Viale Emilio Po, 380
I-41126 MODENA

Widersprechende

vertreten durch
FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
3007 Bern



Internationale Registrierung Nr. 904202

Internationale Registrierung Nr. 1143490

gegen

Jürgen Klinsmann
3419 Via Lido,
Newport Beach
US-California 92663-3908

Widerspruchsgegner

vertreten durch

Beutler Künzi Stutz AG
Rechtsanwälte
Thunstrasse 63
Postfach 371
3000 Bern 6



Internationale Registrierung Nr. 1384372

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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. 1384372 "(fig)" wurde am 11. Januar 2018 in der Gazette des marques internationales Nr. 2017/52 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3

Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage; préparations de polissage; préparations pour récurer; abrasifs; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; préparations cosmétiques et de beauté; lotions capillaires; dentifrices.

Klasse 16

Papier et carton; produits d'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; machines à écrire et articles de bureau [à l'exception de meubles]; matériel d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion d'appareils]; matières plastiques pour le conditionnement; caractères d'imprimerie; clichés d'impression.

Klasse 25

Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie.

Klasse 32

Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire.

Klasse 35

Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Klasse 36

Services d'assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Klasse 41

Éducation; formations; divertissements; activités sportives et culturelles.

2. Am 27. April 2018 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 904202 "(fig.)" (WM1), die in der Schweiz Schutz für folgende Waren genießt:

Klasse 16

Cartes illustrées, cartes illustrées autocollantes (petites cartes comportant au moins une image imprimée sur une face et, accessoirement, une couche autocollante sur l'autre face); étiquettes en papier; albums; chemises de classement pour cartes illustrées et cartes à collectionner; cartes postales; photographies; catalogues; étiquettes, non textiles; almanachs; calendriers; décalcomanies; affiches; produits de l'imprimerie; publications; boîtes en carton ou en papier; matériel pédagogique (à l'exception des appareils); enveloppes (papier à lettres); périodiques; livres; cartes (papeterie); papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

Klasse 18

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Klasse 25

Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

sowie auf ihre internationale Registrierung Nr. 1143490 "(fig.)" (WM2), die in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen geniesst:

Klasse 9

Programmes de jeux informatiques; mémoires pour ordinateurs; ludiciels informatiques; ludiciels téléchargeables; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaie-ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; extincteurs d'incendie.

Klasse 28

Jeux de cartes; plateaux de jeu pour cartes de collection [jeux]; plateaux de jeu pour cartes de jeu à collectionner; cartes de collection [jeux]; cartes à jouer; jeux de table; cartes à jouer; machines de jeux vidéo; étuis pour jeux de cartes; jeux et articles de jeu.

Klasse 41

Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeu en ligne; éducation; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles.

4. Am 8. Mai 2018 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Der Markeninhaber 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 18. Juli 2018 bezeichnete der Widerspruchsgegner benannte der Widerspruchsgegner innert Frist einen Vertreter in der Schweiz.
6. Mit Verfügung vom 24. Juli 2018 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
7. Mit Schreiben vom 9. August 2018 hat der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme eingereicht, in welcher er u.a. die Kennzeichenschwäche der Widerspruchsmarke geltend machte.
8. Mit Verfügung vom 14. August 2018 wurde die Widersprechende zur Einreichung einer Replik aufgefordert.
9. Am 17. Dezember 2018 reichte die Widersprechende innert Frist ihre Replik ein.
10. Mit Verfügung vom 20. Dezember 2018 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Duplik aufgefordert.
11. Am 12. Februar 2019 reichte der Widerspruchsgegner seine Replik ein.
12. Mit Verfügung vom 14. Februar 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
13. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, 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 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).
2. Die Widerspruchsmarke 1 wurde am 28. März 2006 im internationalen Register eingetragen; sie geniesst als sog. nachträgliche Benennung („désignation postérieure“) in der Schweiz Schutz seit dem 6. November 2013. Die Widerspruchsmarke 2 wurde am 25. Oktober 2012 im internationalen Register eingetragen; sie geniesst als sog. nachträgliche Benennung („désignation postérieure“) in der Schweiz Schutz seit dem 9. Dezember 2013. Die angefochtene Marke wurde am 21. Oktober 2017 im internationalen Register unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 7. September 2017 eingetragen. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marken und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.
3. In den Widerspruchsverfahren Nr. 16086 und 16087 sind die Parteien identisch und beide Verfahren haben dieselbe angefochtene Marke, die internationale Registrierung Nr. 1384372, zum Gegenstand. Überdies handelt es sich bei den Widerspruchsmarken, auf welche sich die Widersprüche stützen, um quasi identische Marken. Der zu beurteilende Sachverhalt und auch die sich zu stellenden Rechtsfragen sind somit im Falle der zwei Widersprüche sehr ähnlich, so dass sich aus prozessökonomischen Gründen eine Vereinigung der Verfahren aufdrängt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2019, Teil 6, Ziff. 4.1, unter <https://www.ige.ch> sowie BVGer, B-38/2011, E- 1.1– IKB / ICB BANKING GROUP).

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. 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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2019, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter <https://www.ige.ch>).

Die angefochtene Marke ist in der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 3

Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage; préparations de polissage; préparations pour récurer; abrasifs; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;

préparations cosmétiques et de beauté; lotions capillaires; dentifrices.

Klasse 16

Papier et carton; produits d'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; machines à écrire et articles de bureau [à l'exception de meubles]; matériel d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion d'appareils]; matières plastiques pour le conditionnement; caractères d'imprimerie; clichés d'impression.

Klasse 25

Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie.

Klasse 32

Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire.

Klasse 35

Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Klasse 36

Services d'assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Klasse 41

Éducation; formations; divertissements; activités sportives et culturelles.

2. Die Widerspruchsmarke 1 genießt in der Schweiz Schutz für folgende Waren:

Klasse 16

Cartes illustrées, cartes illustrées autocollantes (petites cartes comportant au moins une image imprimée sur une face et, accessoirement, une couche autocollante sur l'autre face); étiquettes en papier; albums; chemises de classement pour cartes illustrées et cartes à collectionner; cartes postales; photographies; catalogues; étiquettes, non textiles; almanachs; calendriers; décalcomanies; affiches; produits de l'imprimerie; publications; boîtes en carton ou en papier; matériel pédagogique (à l'exception des appareils); enveloppes (papier à lettres); périodiques; livres; cartes (papeterie); papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

Klasse 18

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Klasse 25

Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

3. Die Widerspruchsmarke 2 ist für die Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9

Programmes de jeux informatiques; mémoires pour ordinateurs; ludiciels informatiques; ludiciels téléchargeables; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaie-ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; extincteurs d'incendie.

Klasse 28

Jeux de cartes; plateaux de jeu pour cartes de collection [jeux]; plateaux de jeu pour cartes de jeu à collectionner; cartes de collection [jeux]; cartes à jouer; jeux de table; cartes à jouer; machines de jeux vidéo; étuis pour jeux de cartes; jeux et articles de jeu.

Klasse 41

Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeu en ligne; éducation; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles.

4. Hinsichtlich der angefochtenen Waren der Klassen 16 und 25 sowie der Dienstleistungen in Klasse 41 ist mit den Parteien übereinkommend von Waren- bzw. Dienstleistungsidentität auszugehen.
5. Bezüglich der angefochtenen Waren der Klassen 3 und 32 sowie den Dienstleistungen in den Klassen 35 und 36 bestehen indes keine marktüblichen Überschneidungen, im Speziellen weisen diese Waren und Dienstleistungen andere Zweckbestimmungen auf als jene der Widersprechenden. Die Argumentation der Widersprechenden, wonach die Gleichartigkeit aufgrund der starken Zeichenähnlichkeit zu bejahen sei, geht nicht nur fehl, sondern ist auch *contra legem*. Einerseits weil gemäss Art. 3 lit. 1 MSchG sowohl die Marken identisch oder ähnlich sein müssen als auch die Waren oder Dienstleistung, damit ein jünger-tes Zeichen aus relativen Ausschlussgründen vom Markenschutz ausgeschlossen werden kann. Anderer-seits weil sich die Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit nicht aus einer Zeichenähnlichkeit ergibt, sondern davon abhängig gemacht wird, ob die Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen üblicherweise aus gleichen Herstellungs- bzw. Vertriebsstätten stammen.
6. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit bzw. Gleichheit nur teilweise zu be-jahren ist, nämlich bezüglich der angefochtenen Klassen 16, 25 und 41. Bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen ist nachfolgend somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Da die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Waren-/Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der Widerspruch in Zusammenhang mit den in Klasse 3 und 32 angefochtenen Waren sowie den in Klasse 35 und 36 angefochtenen Dienstleistungen Waren bereits wegen fehlender Gleichar-tigkeit abzuweisen.

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 resp. Dienstleistungen inte-ressierten 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, welche geeignet sind, auch in ei-nem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

In casu stehen sich reine Bildmarken gegenüber. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Bildmarken sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenstän-dige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchs-marke präsentiert. Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).

2. Die Widerspruchsmarken unterscheiden sich lediglich durch die unterschiedlichen Linienführungen, wäh-rend die Linien bei der Widerspruchsmarke 1 Lücken aufweisen, sind diese in der Widerspruchsmarke 2

durchgezogen. Auf den Zeichenvergleich hat dies jedoch keinen Einfluss, weshalb die Widerspruchsmarken als ein Zeichen behandelt werden können.

3. Bei den Vergleichszeichen handelt es sich um Zeichnungen eines Fussballspielers bei der Ausführung einer spezifischen Schusstechnik. Bei den Widerspruchsmarken schlägt dieser den Ball seitlich in der Luft, ein sog. „Seitfallzieher“ (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Fallr%C3%BCckzieher>). Dabei befindet sich der Ball kurz vor dem Fuss, das rechte Bein seitlich gestreckt, das linke Bein angewinkelt und die Arme ausgestreckt. Bei der angefochtenen Marke schlägt der Spieler den Ball über dem Kopf in waagerechter Haltung, sog. „Fallrückzieher“ (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Fallr%C3%BCckzieher>). Der Ball befindet sich unmittelbar auf dem Fuss, das rechte Bein gegen oben gestreckt, das linke Bein angewinkelt, die Arme ausgestreckt. Die Vergleichszeichen stellen somit ähnliche Spiel- bzw. Schusstechniken und somit auch ein ähnliches Motiv dar. Hinsichtlich der bildlichen Darstellung unterscheiden sich die Zeichen dahingehend, als dass es sich bei den Widerspruchsmarken um detaillierte bzw. realistische Zeichnungen handelt, wohingegen die angefochtene Marke eine Art Schattenzeichnung darstellt. Überdies ist der Fussballspieler in der angefochtenen Marke von einem Kreis umgeben. Die Parteien machen geltend, dass es sich bei den jeweiligen Abbildungen nicht um eine irgendeines Fussballspielers handelt, sondern dass es sich bei den Widerspruchsmarken um eine Abbildung von Carlo Parola und bei der angefochtenen Marke um die Abbildung des Widerspruchsgegners selber handeln würde. Dies mag zutreffen, indes kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass ein nicht unerheblicher Teil der hier massgeblichen Abnehmer dies erkennen. Denn aufgrund der Formulierung der strittigen Waren und Dienstleistungen sind vorliegend nicht nur Fussballkenner angesprochen, sondern auch Durchschnittsabnehmer. Zumindest Letztere werden in den Zeichen lediglich einen beliebigen Fussballspieler bei einer spezifischen Schusstechnik erkennen, wenn überhaupt erkennen sie, dass es sich um verschiedene Techniken handelt, in jedem Fall aber nicht, dass es sich dabei um die genannten Personen handelt.
4. Insoweit die Vergleichszeichen als Fussballspieler bei der Ausführung einer ähnlichen Schusstechnik erkannt werden, ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. 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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 7.5).
2. Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit grundsätzlich ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
3. Im Weiteren ist von Bedeutung, mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B-6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA). Hingegen werden Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.)). Die Waren der Klasse 16 beinhalten sowohl Waren, welche mit einer gewissen Sorgfalt und somit leicht erhöhten als auch solche, welche mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden.

4. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt 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. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
5. Der Widerspruchsgegner macht geltend, es handle sich bei den Widerspruchsmarken um ein beschreibendes Bildmotiv, dies ergebe sich insbesondere aus der Gewöhnung der Abnehmer an solche bildlichen Gestaltungen, was sich auch mit den genannten Voreintragungen eindeutig aufzeigen liesse. Allein aus dem Umstand, dass Bildmarken, welche eine Person bei der Ausübung einer Sportart zeigen, im Register eingetragen sind, kann nach ständiger Rechtsprechung nicht auf die Verwässerung solcher Zeichen geschlossen werden, da grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken der Abnehmerschaft als bekannt angenommen werden und weil erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (vgl. B-3050/2011, E. 9.1.2 "SEVEN (fig.)/ROOM SEVEN" mit weiteren Hinweisen; MARBACH, Bd. III/1, N. 982). Vielmehr muss die Verwässerung in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein (MARBACH, Bd. III/1, N. 982). Hierzu bedarf es aber mehr als blosser Registerrecherchen (vgl. B-7468/2006, E. 5.2 "Seven [fig.]/SEVEN FOR ALL MANKIND"). Der Widerspruchsgegner macht keinerlei solcher Ausführungen, weshalb aufgrund der Aktenlage nicht auf die Verwässerung des vorliegenden Motivs geschlossen werden kann (vgl. zum Ganzen RKGE in sic! 1999, 648 – Wave Rave / theWave).
6. Die Widerspruchsgegnerin macht ihrerseits geltend, den Widerspruchsmarken käme insb. aufgrund ihrer intensiven Nutzung ein erweiterter Schutzzumfang zu. Vorab ist wiederum festzuhalten, dass nicht nur Fussballinteressierte angesprochen sind, sondern auch der breite Durchschnittsabnehmerkreis. Weiter ist festzuhalten, dass es nicht genügt, die Bekanntheit bloss zu behaupten, vielmehr muss dieser Umstand glaubhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang liegen dem Institut Screenshots von Albumausgaben aus den Jahren 2014, 2015, 2017, 2018 und 2019 sowie Abbildungen von Stickerverpackungen vor, worauf die Widerspruchsmarken zu erkennen sind. Zudem wurden Presseartikel zum Thema «Panini-Fieber» eingereicht, aus welchen jedoch kein direkter Bezug zur Widerspruchsmarke ergeht. Schliesslich liegen auch Abbildungen von Pullover, Taschen, Bücher und Fussbällen vor. Konkrete Angaben hinsichtlich der Marktbearbeitung liegen nicht vor, auch ein Bezug zur Schweiz kann aus den vorliegenden Belegen nicht hergestellt werden. Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass aufgrund der dem Institut vorliegenden Informationen nicht von einer erhöhten Bekanntheit ausgegangen werden kann. Im Speziellen ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere nicht angenommen werden kann, dass jeder der «Panini» kennt, auch die Widerspruchsmarken kennt. Weiter ist festzuhalten, dass aufgezeigt werden müsste, dass die Abnehmer das Zeichen als Marke wahrnehmen und kennen und nicht bloss als dekoratives Element, was gestützt auf die vorliegenden Belege fraglich erscheint.
7. Bezüglich des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken ist folgendes festzuhalten. Es liegen keine Hinweise vor, dass es sich bei der konkreten bildlichen Ausgestaltung um ein übliches Motiv der hier massgeblichen Waren handeln würde. Auch stellen die Widerspruchsmarken keinen direkten Hinweis auf die Eigenschaften der hier interessierenden Waren und Dienstleistungen, wie z.B. einen Hinweis auf deren Inhalt, dar. Ob die Widerspruchsmarken Assoziationen hinsichtlich möglicher Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen, etwa im Sinn eines Hinweises auf deren Motiv oder Inhalt, wecken und in welchem Masse dieser Umstand Einfluss auf den Schutzzumfang der Widerspruchsmarken hat, kann indes offen bleiben, da die Verwechslungsgefahr unabhängig vom konkreten Schutzzumfang, d.h. auch unter Annahme eines normalen Schutzzumfangs, aus den unten genannten Gründen verneint werden muss.
8. Bei Bildmarken darf die Verwechslungsgefahr nicht allein aufgrund der Gefahr bejaht werden, dass die Bildzeichen miteinander in Verbindung gebracht werden können. Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen und nicht das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. B-264/2017, E. 6.4- [Winkel] (fig.) / [Winkel] (fig.)). Es kann somit nicht Schutz für das abstrakte Motiv eines Fussballers bei der Ausführung einer spezifischen Schusstechnik, in casu des Fallrückziehers, beansprucht werden, sondern nur für die konkrete Ausgestaltung davon.

9. Das Entstehen der Verwechslungsgefahr ist aufgrund des Gesamteindrucks der Vergleichszeichen zu beurteilen. Diese weisen vorliegend klare Unterschiede auf. Insoweit die angesprochenen Abnehmer sich mit Fussball auskennen, werden sie erkennen, dass es sich wie weiter oben dargestellt um Zeichnungen zweier unterschiedlicher Schusstechniken und somit gar um unterschiedliche Motive handelt. Aber auch nicht Fussballinteressierte werden klare Unterschiede erkennen. Im Gedächtnis der Abnehmer wird insbesondere die unterschiedliche bildliche Darstellung haften bleiben, so fällt in der angefochtenen Marke im Speziellen einerseits der um den Fussballspieler angebrachte Kreis ins Auge. Andererseits weckt der Umstand, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um realistische Zeichnungen handelt und bei der angefochtenen Marke um eine Art Schattenzeichnung ebenfalls unterschiedliche Gesamteindrücke. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich somit in dem Masse, als dass alle angesprochenen Abnehmer in der angefochtenen Marke eine eigenständige Gestaltung eines Fussballspielers bei der Ausführung einer spezifischen Schusstechnik erkennen und nicht bloss eine Variation der Widerspruchsmarken. Dies gilt insbesondere bezüglich der Waren, bei welchen von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann. Fussballinteressierte Abnehmer werden denn gar erkennen, dass es sich um verschiedene Schusstechniken handelt und somit um ein unterschiedliches Motiv. Folglich ist auch in Anbetracht der starken Waren- bzw. Dienstleistungsnähe die Verwechslungsgefahr zu verneinen.
10. Die Widersprüche Nr. 16086 und Nr. 16087 werden aus den genannten Gründen abgewiesen und der angefochtenen internationale Registrierung Nr. 1384372 "(fig.)" wird der Schutz in der Schweiz vollumfänglich gewährt.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Vorliegend fand ein doppelter Schriftenwechsel statt. Der Widerspruchsgegner fasste seine Stellungnahmen bzw. Argumentation in den beiden Verfahren zusammen. Es rechtfertigt sich daher, ihm lediglich eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsverfahren Nrn. 16086 und 16087 werden vereinigt.
2. Die Widersprüche Nrn. 16086 und 16087 werden abgewiesen.
3. Die internationale Registrierung Nr. 1384372 „(fig.)“ wird vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire – règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 7. Mai 2019
Markenabteilung

Sabrina Mathys
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).