

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 012607 in Sachen

adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1-2
91074 Herzogenaurach
DE-Deutschland

Widersprechende Partei

vertreten durch

Troller Hitz Troller
Spitalgasse 14
3011 Bern

IR-Marke Nr. 358770 - ADIDAS

gegen

Frau Sigrid Dassler
Bahnhofstrasse 5
7250 Klosters

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm
Rechtsanwalt Dr. Robert Flury
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

CH-Marke Nr. 630590 - ADI DASSLER

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 Eintragung der Schweizer Marke Nr. 630590 - "ADI DASSLER" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 11.06.2012 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Druckereierzeugnisse, Fotografien, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten.
2. Am 11.09.2012 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und ersuchte um deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 358770 "ADIDAS" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:
Klasse 25: Vêtements de sport.
4. Mit Verfügung vom 17.09.2012 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Verfügung vom 16.11.2012 wurde das Widerspruchsverfahren gemäss Antrag der widerspruchsgegnerischen Partei und mit Zustimmung der widersprechenden Partei infolge aufgenommener Vergleichsverhandlungen auf unbestimmte Zeit sistiert.
6. Nachdem die Parteien dem Institut auf entsprechende Anfragen hin jeweils mitgeteilt hatten, dass die Verhandlungen nach wie vor andauern würden, teilte das Institut diesen mit Verfügung vom 6. Juli 2021 mit, dass in Anbetracht der seit bald neun Jahren andauernden Sistierung eine von ihnen beantragte weitere Sistierung für sechs Monate nicht gerechtfertigt erscheine. Das Institut verfügte in teilweiser Abweisung des Sistierungsgesuchs eine letztmalige Sistierung bis zum 30.09.2021. Weiter wurde verfügt, dass das Instruktionsverfahren von Amtes wegen wieder aufgenommen werde, sofern die Parteien dem Institut bis zu diesem Datum nicht mitteilten, dass sie ihre Vergleichsgespräche erfolgreich abschliessen konnten resp. der Widerspruch zurückgezogen werde.
7. Nachdem sich die Parteien innert Frist nicht hatten vernehmen lassen, verfügte das Institut am 28.10.2021 die Wiederaufnahme der Verfahrensinstruktion und ersuchte die widerspruchsgegnerische Partei, bis am 30.11.2021 eine Stellungnahme zum Widerspruch einzureichen.
8. Mit Schreiben vom 31.01.2022 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
9. Mit Verfügung vom 04.02.2022 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
10. Mit Schreiben vom 11.05.2022 replizierte die widersprechende Partei innert (erstreckter) Frist. In ihrer Replik ersuchte sie unter anderem um Aussonderung der Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11.

11. Mit Verfügung vom 16.05.2022 wurde die widerspruchsgegenerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
12. Mit Schreiben vom 20.07.2022 duplizierte die widerspruchsgegenerische Partei innert (erstreckter) Frist. Dabei stellte sie unter anderem den prozessualen Antrag, dass ihr die Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 zur Stellungnahme zugänglich zu machen seien.
13. Mit Verfügung vom 16.08.2022 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, dem Institut mitzuteilen, ob sie ihren Antrag, die widerspruchsgegenerische Partei von der Einsicht in die Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 auszuschliessen, aufrechterhalte. Für den Fall einer Aufrechterhaltung wurde sie aufgefordert, eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts der betroffenen Beilagen-Dokumente einzureichen.
14. Mit Schreiben vom 13.09.2022 äusserte sich die widersprechende Partei zur Frage der Akteneinsicht in die Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 und fasste deren Inhalt zuhanden der widerspruchsgegenerischen Partei zusammen.
15. Mit Verfügung vom 19.09.2022 wurde die widerspruchsgegenerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zur Eingabe der Widersprechenden vom 13.09.2022 aufgefordert.
16. Mit Schreiben vom 22.11.2022 reichte die widerspruchsgegenerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme zur Eingabe der widersprechenden Partei vom 13.09.2022 ein und beantragte, die Aussonderungsbeilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 seien aus dem Recht zu weisen. Eventualiter seien ihr die Beilagen mit teilweise geschwärzten Geschäftszahlen zur Verfügung zu stellen.
17. Mit Verfügung vom 06.01.2023 wurde die widersprechende Partei ersucht, zum Eventualantrag der widerspruchsgegenerischen Partei vom 22.11.2022 um Einsicht in die strittigen Replik-Beilagen unter teilweiser Unkenntlichmachung resp. Schwärzung der Geschäftszahlen Stellung zu nehmen und gegebenenfalls entsprechend angepasste Dokumente nachzureichen.
18. Mit Schreiben vom 06.02.2023 nahm die widersprechende Partei innert Frist Stellung zum Eventualantrag und bestätigte ihren Antrag, die Aussonderungsbeilagen seien der Widerspruchsgegnerin weder zuzustellen noch sonst wie zugänglich zu machen.
19. Mit Verfügung vom 09.02.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab
20. 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 27.06.1969, unter Beanspruchung einer französischen Priorität vom 03.03.1969 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 10.05.2012 hinterlegt. Die widersprechende Partei 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. Antrag auf Aussonderung

1. In ihrer Replik vom 11.05.2022 (nachfolgend: Replik) ersuchte die widersprechende Partei, in analoger Anwendung von Art. 156 ZPO (Zivilprozessordnung, SR 272), um Aussonderung der Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 mit der Begründung, dass es sich dabei um vertrauliche Geschäftsinformationen handle.
2. Die Praxis des Instituts unterscheidet zwischen Akten, die von der Einsichtnahme durch Dritte ausgeschlossen sind (vgl. Richtlinien des Instituts des Instituts in Markensachen, Bern 2023 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.1 und 5.6.2, unter www.ige.ch), und der Akteneinsicht durch eine Partei während eines laufenden Widerspruchsverfahrens (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).
3. Was den ersten Fall betrifft, werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, auf Antrag einer Partei ausgesondert. Die entsprechenden Dokumente sind somit grundsätzlich von der Akteneinsicht durch Dritte ausgeschlossen (vgl. Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die auszusondernden Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 enthalten detaillierte Angaben zu erzielten Umsätzen bei einzelnen Warenkategorien resp. zum Umfang und den Konditionen einzelner Bestellungen. Es handelt sich hierbei um vertrauliche geschäftliche Informationen, weshalb dem Antrag der widersprechenden Partei stattgegeben wird. Die Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und Dritten in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht nicht offenbart.
4. Die Akteneinsicht durch die Parteien während eines laufenden Widerspruchsverfahrens ist demgegenüber in den Artikeln 26 bis 28 VwVG geregelt.

Als Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör hat gemäss Art. 26 VwVG jede Partei unter anderem Anspruch darauf, die Schriftsätze der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke einzusehen (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. a und b VwVG). Von der Einsichtnahme ausgeschlossen sind insbesondere Akten, bei denen wesentliche private Interessen die Geheimhaltung erfordern (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen (Art. 27 Abs. 2 VwVG).

Art. 28 VwVG sieht vor, dass auf ein Aktenstück, in das einer Partei die Einsichtnahme verweigert wird, zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf, wenn ihr das Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).

5. Im vorliegenden Fall beantragte die widersprechende Partei, dass die Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 auch gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei auszusondern bzw. auch dieser nicht zugänglich zu machen seien (vgl. Replik, S. 4 f., und Schreiben vom 13.09.2022, S. 2 f.). Bei der als Replik-Beilage Nr. 3 eingereichten Tabelle handelt es sich um eine betriebsinterne Auflistung der Umsätze der widersprechenden Partei in verschiedenen Warenbereichen in den Jahren 2017 bis 2021, wobei der Textteil in englischer Sprache abgefasst ist ("Sum of Net Sales", "Grand Total") und bei den angegebenen Zahlen nicht ersichtlich ist, auf welche Währung sie sich beziehen. Zudem ist kein Bezug zur Widerspruchsmarke erkennbar. Bei den als Replik-Beilagen Nr. 8, 9, 10 und 11 eingereichten Dokumenten handelt es sich um diverse Tabellen und Grafiken in der Form von Präsentationen bezüglich der Art und Menge der von der widersprechenden Partei in ihrer Rolle als Ausrüsterin des FC Basel (FCB) in den Spiel-Saisons 2017 bis 2021 angebotenen resp. gelieferten Waren. Die Dokumente erinnern in Gestaltung und Aufbau unzweifelhaft an Folien für (betriebsinterne) Präsentationen. Sie enthalten keinerlei Hinweise auf einen firmenexternen Bezug resp. eine Verwendung ausserhalb der unternehmensinternen Sphäre. Diese rein betriebsinternen Dokumente aus dem Einflussbereich der widersprechenden Partei vermögen keinen öffentlichen oder drittbezogenen Gebrauch darzutun und eignen sich daher nicht zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs (vgl. hierzu auch Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-6251/2013, E. 2.3, 3.7 – *P&C (fig.) / PD&C*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die widersprechende Partei mit den als Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 ins Recht gelegten Dokumenten den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft zu

machen vermag, weshalb diese für den vorliegenden Entscheid ohnehin unberücksichtigt zu bleiben haben resp. nicht auf diese abgestellt werden kann.

6. Weiter legte die widersprechende Partei mit Schreiben vom 13.09.2022 eine Zusammenfassung der Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 resp. der in den betreffenden Dokumenten enthaltenen, wesentlichen Sachverhaltselemente vor und die widerspruchsgegnerische Partei erhielt Gelegenheit, sich zu diesen Zusammenfassungen zu äussern und Gegenbeweise zu erbringen. Entsprechend reichte sie mit Schreiben vom 22.11.2022 eine Stellungnahme zu den Zusammenfassungen der widersprechenden Partei ein. In Anbetracht dieser Feststellungen geht das Institut davon aus, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorliegend dadurch, dass ihr anstelle der vollständigen Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 lediglich eine Zusammenfassung derselben zugestellt wurde, keinen Nachteil erleidet. Entsprechend dem Antrag der widersprechenden Partei sind die Beilagen daher auch gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei auszusondern bzw. dieser nicht zugänglich zu machen.

IV. 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, Teil 6, Ziff. 5.3.2) 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. Für die am 27.06.1969 international registrierte und der Schweiz am 20.08.1969 notifizierte Widerspruchsmarke war die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 31.01.2022 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 31.01.2022. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 31.01.2017 und dem 31.01.2022, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt kumulativ voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns

sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-6169/2020, B-6175/2020, E. 2.3 – *ADVENTURIDGE / Adventure (fig.)*, *Adventure Highland Creek (fig.)* mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).

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 6, Ziff. 5.3.3).
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 6, Ziff. 5.3.4).
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). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
9. Grundsätzlich ist ein *Gebrauch der Marke in der Schweiz* erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein. Demnach bilden sowohl eine EU-Marke wie auch eine internationale Registrierung, welche Deutschland betreffen, in Deutschland einen angemessenen Schutz angesichts der vom Staatsvertrag verlangten Doppelregistrierung (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Es ist hervorzuheben, dass Deutschland diesen Staatsvertrag per 31. Mai 2022 gekündigt hat. Der Staatsvertrag bleibt indessen für jedes Widerspruchsverfahren, in welchem der Nichtgebrauch geltend gemacht wird, künftig anwendbar, sofern die Prüfperiode für den Gebrauch vor dem effektiven Kündigungsdatum liegt. Daraus ergibt sich, dass *nach* dem 31. Mai 2022 datierte Beweismittel zum Gebrauch in Deutschland vom IGE nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. hierzu BVGer B-6169/2020, B-6175/2020, E. 5.2.4 – *ADVENTURIDGE / Adventure (fig.)*, *Adventure Highland Creek (fig.)*).
10. Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, *wie sie im Register eingetragen ist*, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).
11. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich *"glaubhaft"* zu machen. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung wahrscheinlich ist. Es braucht keine

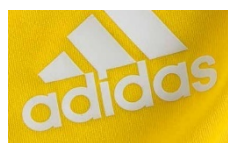
volle Überzeugung des IGE, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2 und Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).

12. 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 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).
13. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit ihrer Replik folgende Belege ins Recht:
 - Beilage 2: Wikipedia Auszug zu adidas
 - Beilage 3: Aussonderungsbeilage Zusammenzug Teil des Umsatzes in der Schweiz
 - Beilage 4: Jelmoli Weihnachten 2018
 - Beilage 5: Jelmoli Frühjahr Sommer 2019
 - Beilage 6: Jelmoli Frühjahr Sommer 2020
 - Beilage 7: Jelmoli Frühjahr Sommer 2021
 - Beilage 8: Aussonderungsbeilage Kollektionspräsentation des FCB für die Saisons 2017/2018
 - Beilage 9: Aussonderungsbeilage Kollektionspräsentation des FCB für die Saisons 2018/2019
 - Beilage 10: Aussonderungsbeilage Saisonreservation des FCB für die Saisons 2019/2020
 - Beilage 11: Aussonderungsbeilage Saisonreservation des FCB für die Saisons 2020/2021
 - Beilage 12: Auszug adidas.ch zu mindful running (2020)
 - Beilage 13: Auszug von adidas.ch zu Bodyweight-Übungen (2020)
 - Beilage 14: Auszug von adidas zu Top 3 Kombination (2020)
 - Beilage 15: Auszug von adidas zu Kletterarten für Anfänger (2021)
 - Beilage 16: Auszug von 20min.ch zum Greifenseelauf 2017
 - Beilage 17: Bergwelt.com zu adidas TERREX Zermatt Experience 2017
 - Beilage 18: Greifenseelauf 2018
 - Beilage 19: Adidas-Apps
 - Beilage 20: Auszug bellevue.nzz zu Das beste Outfit des Kickers (2018)
 - Beilage 21: Auszug blick.ch (2019)
 - Beilage 22: Auszug Luzerner Zeitung (2019)
 - Beilage 23: Studie: SPLENDID Sportmarken 2017
 - Beilage 24: Teamwear 2020 Schweiz
 - Beilage 25: Adidas – Run for the Oceans (2019)
 - Beilage 26: Adidas-rockstars (2019)
 - Beilage 27: adidas Infinite Trails Community Tour (2019)
 - Beilage 28: Zürich Marathon
 - Beilage 29: Highlightpräsentation 2018 Switzerland
 - Beilage 30: EM-Ball 2020 OMB Euro2020 - UNIFORIA
 - Beilage 31: Google Shopping zu "Adidas Ball"
 - Beilage 32: Auszug von facebook.com Gaswerk
 - Beilage 33: <https://www.adidas.ch/de/blog/665288-how-to-choose-rock-climbing-shoes>
14. Zwar gilt für die vor dem Institut durchgeführten Verfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen zu prüfen hat. Nur bezüglich der Einleitung und des Umfangs von Widersprüchen gilt (wie im Zivilprozess) die Dispositionsmaxime (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.1). Weiter wird der Grundsatz der Geltung der Untersuchungsmaxime beim rechtserhaltenden Gebrauch durchbrochen: Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime. Das bedeutet u.a. auch, dass das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prüfen hat, falls die Einrede zurückgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise anerkannt wird. Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem aufgrund der Dispositionsmaxime als Urteilsgrundlage so hingenommen werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2).

Der Streitgegenstand wird in Anwendung der Dispositionsmaxime durch die Anträge der Parteien definiert. Das Institut kann nicht mehr oder etwas Anderes zusprechen als das, was die Parteien beantragen, zudem nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (vgl. BGer 5A_361/2011 E. 5.3.1). Gemäss der Verhandlungsmaxime entscheidet der Richter demnach im Rahmen des von den Parteien behaupteten und bewiesenen bzw. glaubhaft gemachten Sachverhalts. Dabei ist er an den Streitgegenstand gebunden, wie er von den Konfliktparteien in ihren Anträgen festgelegt wurde (vgl. sinngemäss BGer 5A_361/2011, E. 5.3.1).

15. Vorliegend machte die widerspruchsgegenerische Partei in ihrer Stellungnahme den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Sie stellte mithin den Antrag, dass das Institut den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke feststelle und dementsprechend den Widerspruch abweise. Gleichzeitig stellte sie in ihrer Stellungnahme vom 31.01.2022 fest, dass eine kurze Recherche im Internet zeige, dass das Zeichen "adidas" für verschiedenste Sportwaren gebraucht werde. In Versalien, wie hinterlegt, scheine die Marke hingegen nicht gebraucht zu werden. Es sei deshalb zweifelhaft, ob rechtserhaltender Gebrauch vorliege. In ihrer Duplik vom 20.07.2022 führte sie zudem aus, dass die Widerspruchsmarke nur für Sportkleider ("*Vêtements de sport*") der Klasse 25 Schutz beanspruche und gegenüber diesen Waren im parallel, gegen dieselbe Marke geführten Verfahren Nr. 012605 der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht worden sei. Im vorliegenden Verfahren fehle es allerdings am rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke, weil diese *in abweichender Form* gebraucht werde. Die Marke sei in Grossbuchstaben eingetragen, während sie in Tat und Wahrheit nur in Kleinbuchstaben gebraucht werde.
16. Entsprechend geht das Institut in Anwendung der oben dargestellten Verfahrensgrundsätze davon aus, dass für die widerspruchsgegenerische Partei einzig die Frage nach dem Gebrauch des Zeichens wie hinterlegt bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form in Frage steht. Somit sind folgende Voraussetzungen eines rechtserhaltenden Markengebrauchs, nämlich der ernsthafte Gebrauch nach Art einer Marke in der Schweiz resp. Deutschland, in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und im Wirtschaftsverkehr in casu nicht bestritten und bedürfen somit keiner weiteren Prüfung.
17. Umstritten ist hingegen im vorliegenden Verfahren, ob die Widerspruchsmarke "ADIDAS" so wie hinterlegt oder zumindest in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form gebraucht wird (vgl. Ziffer 10 hiervor). Hierzu ist in einem ersten Schritt zu prüfen, welche der eingereichten Belege einen Bezug zu den hier interessierenden Waren "*Vêtements de sport*" der Klasse 25 aufweisen, und anschliessend zu untersuchen, ob aus diesen der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke so wie hinterlegt resp. in einer nicht wesentlich davon abweichenden Form hervorgeht. Wie bereits dargelegt, vermag die widersprechende Partei mit den auszusondernden Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft zu machen (vgl. III. Ziff. 5 hiervor), womit diese zur Prüfung der hier noch interessierenden Frage von vornherein ausser Betracht fallen. Weiter ist zunächst festzustellen, dass die Widerspruchsmarke, entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegenerischen Partei, in den vorliegend eingereichten und die strittigen Waren betreffenden Belegen vereinzelt durchaus auch in Grossbuchstaben gebraucht wird, so beispielsweise in den Replik-Beilagen Nr. 4 (Angebot für "ADIDAS Sneakers"), Nr. 5 ("ADIDAS Solar Glide" für Laufschuhe), Nr. 7 ("ADIDAS Ultraboost 21" für Laufschuhe) und Nr. 29 ("ADIDAS SHOES", S. 291).

Ein Gebrauch der Marke in Zusammenhang mit diversen konkreten Sportbekleidungs-Artikeln ist weiter in den Replik-Beilagen Nr. 24 ("Teamwear 2020 Schweiz") und Nr. 29 ("Highlightpräsentation 2018 Switzerland") ersichtlich, wobei insbesondere aus der Replik-Beilage Nr. 24, einem Katalog mit dem gesamten Warenangebot im Bereich der Adidas-Sportbekleidung, beispielhaft hervorgeht, dass die Marke in der Tat mehrheitlich in Kleinbuchstaben als Wortzeichen "adidas" in Alleinstellung oder als Kombination des Wortzeichens "adidas" in Kombination mit drei über diesem angebrachten, vertikalen und parallel verlaufenden Streifen, wie nachfolgend ersichtlich, gebraucht wird:



18. 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. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6 mit Verweisen auf die Rechtsprechung).
19. Bei der Widerspruchsmarke "ADIDAS" handelt es sich um eine reine Wortmarke in Grossbuchstaben. Reine Wortmarken geniessen gemäss einhelliger Lehre und Rechtsprechung Schutz für jede verkehrsbildliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten einschliesst (vgl. BVGer B-2849/2020, E. 2.5 – *VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt*, B-2473/2022, E. 2.6 – *acara / AICARE* mit Hinweisen). Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass der konkrete Gebrauch der Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben als rechtserhaltender Gebrauch zu werten ist (vgl. hierzu auch Karin Bürgi Locatelli, *Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz*, Bern 2008, S. 63; Eric Meier, in: De Werra Jacques, Gilliéron Philippe (Hrsg.), *Commentaire Romand de la propriété intellectuelle*, Basel 2013, Art. 11 MSchG N 42).

Soweit die Widerspruchsmarke nicht als Wortzeichen in Alleinstellung, sondern in Kombination mit drei über ihr angebrachten vertikalen, parallel verlaufenden Streifen gebraucht wird, ist festzustellen, dass die hinzugefügten Streifen den rechtserhaltenen Gebrauch des Wortzeichens "ADIDAS" resp. "adidas" ebenfalls nicht hindern, zumal die Widerspruchsmarke nach wie vor auf Anhieb als selbständiges Zeichen erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. hierzu Ziffer 10 hiavor). Es wird in der Praxis denn auch anerkannt, dass die Marke in Kombination mit weiteren, sogar unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange sie noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – *LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE*). Dies trifft vorliegend zu: Das Wortzeichen wird auch in Kombination mit den oberhalb angebrachten Elementen noch als selbständiges Zeichen wahrgenommen. Die Widerspruchsmarke erscheint insbesondere nicht als ein Gesamtzeichen, das mit dem zusätzlichen Zeichenelement in eine neue gemeinsame Sinnaussage integriert wird. Dies insbesondere auch deshalb, weil der Sinngehalt durch das zusätzliche grafische Element nicht verändert wird (vgl. hierzu auch BVGer B-99/2023, E. 4.5 – *S6 / ES6*).

20. Aus den eingereichten Gebrauchsbelegen ergibt sich, dass der tatsächliche Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren "*Vêtements de sport*" der Klasse 25 entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei keinen Gebrauch in einer wesentlich von der Registrierung abweichenden Form darstellt. Weil der ernsthafte Gebrauch nach Art einer Marke in der Schweiz resp. Deutschland, in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und im Wirtschaftsverkehr von der widerspruchsgegnerischen Partei nicht bestritten wurde (vgl. Ziffer 16 hiavor), ist daher festzustellen, dass die Widerspruchsmarke für die Waren "*Vêtements de sport*" der Klasse 25 rechtserhaltend gebraucht wird. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke vollumfänglich Schutz geniesst.

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. 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, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Druckereierzeugnisse, Fotografien, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten.
3. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt (vgl. IV. B. Ziff. 20 hiervor):
Klasse 25: Vêtements de sport.
4. Angefochtene Waren der Klasse 16:

Zwischen den hier angefochtenen Waren und der Sportbekleidung der Widerspruchsmarke sind keine rechtsgenügende Bezüge zur Annahme einer Gleichartigkeit erkennbar. Die Vergleichswaren unterscheiden sich nicht nur bezüglich ihrer Zweckbestimmung und des erforderlichen Herstellungs-Know-hows, sondern auch hinsichtlich ihrer Vertriebskanäle. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen.
5. Angefochtene Waren der Klasse 25:

Die für die angefochtene Marke in dieser Klasse beanspruchten Warenoberbegriffe "*Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*" umfassen jegliche Art von Bekleidung, mithin auch solche für sportliche Zwecke. Soweit mit den Warenoberbegriffen Schutz für dieselben Waren im Bereich der Sportbekleidung beansprucht wird wie für die Widerspruchsmarke, besteht somit Warengleichheit. Hochgradige Gleichartigkeit der angefochtenen Waren besteht indessen auch mit den übrigen Waren der angefochtenen Marke resp. soweit die widerspruchsgegnersche Partei mit den Warenoberbegriffen "*Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen*" keinen Schutz für Sportbekleidung, sondern für andere Arten von Bekleidung, beansprucht (vgl. hierzu etwa Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 14660, III. C. Ziff. 8 – *BERGHAUS / BERG (fig.)*, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend IGE-Prüfungshilfe], unter <https://ph.ige.ch/ph>). Gemäss ständiger Rechtsprechung sind nicht als Sportbekleidung dienende Waren der Klasse 25 und Sportbekleidung gleichartig, weil sie letztlich demselben Zweck, nämlich der Bekleidung, dienen und über identische Vertriebskanäle angeboten werden. Im Bekleidungsmarkt besteht zudem eine Tendenz zur Diversifikation und die Grenze zwischen funktionaler Sport- und Alltagsbekleidung ist fließend (vgl. zum Ganzen BVGer B-7524/2016, E. 6.2 – *DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.)*, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Im Übrigen wurde die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung bereits mehrfach festgestellt (vgl. statt vieler BVGer B-3118/2007, E. 7 – *SWING / SWING RELAXX [fig.]*, *SWING & RELAXX* mit Hinweisen). Es ist somit von teilweiser Warengleichheit und im Übrigen starker Gleichartigkeit auszugehen.
6. Angefochtene Waren der Klasse 28

Bezüglich der angefochtenen Waren "*Turn- und Sportartikel*, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind" ist zunächst zu beachten, dass eine rechtsgenüglihe Abgrenzung zwischen "*Turnartikeln*" und "*Sportartikeln*" kaum möglich erscheint (vgl. BVGer B-505/2009, E. 4.3 – *adidas (fig.) und ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.)* mit Hinweisen). Die angefochtenen "*Turn- und Sportartikel*" sind sodann gemäss ständiger Institutspraxis und Rechtsprechung gleichartig mit den Waren der Klasse 25 im Bereich der Sportbekleidung. Bei "*Turn- und Sportartikeln*" (Klasse 28) handelt es sich gemäss der Nizza-Klassifikation um Sportausrüstung, d.h. unter anderem um Waren für verschiedene Sportarten und Spiele. Hingegen enthält diese Klasse explizit nicht Sportbekleidung (Klasse 25). Aus diesem Grund können (Sport-)Bekleidungsstücke und (Sport-)Schuhwaren gemäss Klasse 25 nicht direkt auch als "*Sportartikel*" nach Klasse 28 bezeichnet werden, jedoch dienen Waren beider Klassen der sportlichen Betätigung und damit demselben Verwendungszweck. Sie werden in spezialisierten Sportgeschäften oder in Sportabteilungen von grossen Warenhäusern zusammen angeboten. Daher können die hier massgeblichen Verkehrskreise leicht auf den Gedanken kommen, die strittigen "*Turn- und Sportartikel*" stammten aus demselben Unternehmen wie die Sportbekleidungen und Sportschuhe der Widerspruchsmarke oder würden zumindest unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens hergestellt und vertrieben. Insoweit besteht Gleichartigkeit (vgl. BVGer B-2387/2023, E. 5.2 – *[Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.)* mit Hinweisen).

Die in dieser Klasse weiter angefochtenen Waren "*Spiele, Spielzeug*" dienen demgegenüber kaum körperlicher Ertüchtigung und unterscheiden sich somit insoweit hinsichtlich ihres Verwendungszwecks von der Sportbekleidung der Klasse 25 der Widerspruchsmarke. Weiter bestehen zwischen Spielen/Spielzeug und Bekleidung deutliche Unterschiede bezüglich des erforderlichen fabrikationstechnischen Herstellungs-Know-hows sowie auch bezüglich der üblichen Vertriebskanäle. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen.

7. Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 41:

Die Widerspruchsmarke geniesst ausschliesslich Schutz für Waren, d.h. weder für Dienstleistungen der Klasse 41 noch für andere Dienstleistungen.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "*service après vente*"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen *aus der Sicht der Konsumenten* gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

Die widersprechende Partei begründete die Gleichartigkeit zwischen ihren Waren und den angefochtenen Dienstleistungen "*Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten*" insbesondere mit dem Hinweis auf ihr weltweites Engagement im Bereich von Sportevents. Sie habe sich Mitte der 90er-Jahre von einem reinen Produktionsbetrieb immer mehr zu einem Marketingunternehmen gewandelt. Damit trete sie seither an fast allen weltweit übertragenen Sportanlässen als Partnerin in Erscheinung. Schon längst beschränke sich ihre Tätigkeit nicht mehr auf die Produktion von Sportartikeln. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine weit erhöhte Bekanntheit, so dass ihr ein erweiterter Schutzzumfang zukomme, der sich natürlich auf naheliegende Dienstleistungen erstrecke und in casu jegliche Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten mitumfasse. Die Anlässe dienten selbstverständlich auch dazu, die eigenen Produkte zu bewerben und durch Athleten vorzuführen. "*ADIDAS*" sei in diesem Sinn ein Paradebeispiel einer marktlogischen Folge zwischen den hier relevanten Waren und den Dienstleistungen.

Das Institut kann sich der Auffassung der widersprechenden Partei aus nachfolgenden Gründen nicht anschliessen: Das Widerspruchszeichen geniesst vorliegend ausschliesslich Schutz für Sportbekleidung der Klasse 25. Sportbekleidung kann selbstredend zur Ausübung von sportlichen Aktivitäten der Klasse 41

verwendet werden, mehrheitlich ist das sogar ihr einziger Verwendungszweck. Sportliche (Gross-)Anlässe und mit diesen zusammenhängende Unterhaltungsanlässe werden zwar häufig von verschiedensten Sponsoren genutzt, um ihre Marke zu bewerben. Hersteller von Sportartikeln nutzen dieses Umfeld, um beispielsweise auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Vielfach sind am gleichen Anlass konkurrierende Hersteller zugegen, schon deshalb wird das Publikum diese nicht mit dem Veranstalter gleichsetzen, sondern als Sponsoren wahrnehmen. Wird bei Veranstaltungen schon im Namen eine Marke erwähnt, wird Letztere vom Publikum als Hinweis auf den Sponsor wahrgenommen. Sportveranstaltungen in der Schweiz enthalten den Namen des Hauptsponsors, wobei dieser nicht unbedingt aus der Sportartikelbranche stammen muss. Die Titelsponsoren können sich dabei im Laufe der Zeit ändern. So wechselte beispielsweise das ATP-Turnier in Gstaad innerhalb weniger Jahre den Titelsponsor und damit den Namen: vom "Rado Swiss Open" zu "Allianz Suisse Open Gstaad", "Crédit Agricole Suisse Open Gstaad", "J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad" bis zum heutigen "EFG Swiss Open Gstaad" (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/ATP_Gstaad, besucht am 15.02.2024). Weil Titel- und Sportsponsoring allgemein immer mehr zunehmen, wird der Abnehmer gerade auch bei bekannten Marken nicht auf den Veranstalter, sondern den Sponsor schliessen. Hersteller von Waren der Klasse 25 betätigen sich nicht gleichzeitig als Sportveranstalter (für Dritte), sondern allenfalls als Haupt- bzw. Co-Sponsoren. Im Vordergrund steht dabei nicht das Erbringen der Dienstleistung, d.h. beispielsweise die Organisation und Durchführung einer Sportveranstaltung für zahlende Zuschauer, sondern der Werbeeffect, den man sich vom Sponsoring erhofft. Dafür wird der Dienstleister in der Regel finanziell entschädigt; der Sponsor ist nicht Erbringer, sondern ebenfalls Abnehmer dieser Dienstleistung. Er macht dabei in erster Linie Marketing in eigener Sache. Dem Institut ist kein Unternehmen bekannt, welches einerseits die erwähnten Waren herstellt und andererseits gleichzeitig als selbständiger Organisator von sportlichen Veranstaltungen in Erscheinung tritt und dabei seinerseits etwa der Konkurrenz Werbefläche gegen Bezahlung zur Verfügung stellt. Das Fachwissen eines Sportbekleidungs-Herstellers unterscheidet sich von dem eines Eventmanagers. Zusammenfassend ist festzustellen, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen der angefochtenen Marke keine Gleichartigkeit auszumachen ist, auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass bei der Ausübung der Dienstleistungen "*Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten*" auch die Waren der Klasse 25 des Widerspruchszeichens in Anspruch genommen werden. Indessen darf nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden. Zur Beurteilung der Gleichartigkeit von Bedeutung sind nur solche Waren und Dienstleistungen, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 41 dienen höchstens der Förderung des Absatzes des Warenangebots der widersprechenden Partei und werden von dieser, wie oben ausgeführt, nicht als selbständiges Angebot gegenüber Dritten kommerzialisiert. Andere Zusammenhänge sind nicht ersichtlich, weshalb diesbezüglich keine Gleichartigkeit besteht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3 sowie bspw. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 14372, III. B. Ziff. 7 – *VERTICAL (fig.) / VERTIKALE (fig.)*, abrufbar in der IGE-Prüfungshilfe).

8. Soweit sich die widersprechende Partei zur Begründung der Gleichartigkeit der widerspruchsgegenerischen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 resp. der verbleibenden Waren der Klasse 28 auf eine erhöhte Bekanntheit ihrer Marke und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang beruft, ist daran zu erinnern, dass eine Marke gemäss dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – *Coolwater / cool water*). Eine Ausnahme von diesem sog. Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 in fine). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unterliegt zudem gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – *Coolwater / cool water*). Auch die Annahme einer erweiterten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend erweiterten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke im Bereich der Sportbekleidung (Klasse 25) würde somit in Anbetracht der zitierten Rechtsprechung vorliegend nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit führen.

9. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 sowie den Waren "*Spiele, Spielzeug*" der Klasse 28 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die angefochtenen Waren der Klasse 25 und die Waren "*Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*" der Klasse 28 ist indessen von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen 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, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "ADIDAS" (Widerspruchsmarke) und "ADI DASSLER" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der streitverfangenen Zeichen fällt auf, dass die jüngere Marke "ADI DASSLER" aufgrund der unveränderten Übernahme der Widerspruchsmarke "ADIDAS" im Wortanfang identisch ist. Dies führt unweigerlich zu einer starken Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild, zumal der Wortanfang gemäss Rechtsprechung besonders gut im Gedächtnis haften bleibt und ihm bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).
4. Zwar unterscheiden sich die Zeichen insoweit, als die angefochtene Marke zwischen den Worтеlementen "ADI" und "DASSLER" einen Leerschlag aufweist und am Zeichenende die zusätzlichen Buchstaben "-SLER" enthält. Diese Unterschiede vermögen indessen weder das Schriftbild noch den Klang der Zeichen massgeblich zu beeinflussen, zumal bei der widerspruchsgegnerschen Marke sechs von zehn und damit die Mehrheit der Buchstaben mit dem älteren Zeichen übereinstimmen und sich die Übereinstimmung nicht nur auf deren Wortanfang, sondern auf mehr als die Hälfte des Zeichens mit Ausnahme der Schlussbuchstaben "-SLER" bezieht. In klanglicher Hinsicht unterscheiden sich die Zeichen mit Blick auf ihre Silben ("A - DI - DAS" vs. "A - DI - DASS - LER") sogar lediglich in der Schlusssilbe "-LER", weil der durch das Doppel-S anstelle des einzelnen S entstehende Unterschied lediglich zu einer geringfügigen Abweichung im phonetischen Gesamtbild der Zeichen führt respektive im mündlichen Geschäftsverkehr kaum wahrgenommen wird. Letzteres gilt ebenfalls hinsichtlich des im jüngeren Zeichen enthaltenen Leerschlags, welcher in der Aussprache schon deshalb nicht wahrgenommen wird, weil die Vergleichszeichen in der Aussprache der drei ersten Silben ("A - DI - DAS" / "A - DI - DASS") identisch sind resp. über eine identische Silbentrennung verfügen, sodass auch die Widerspruchsmarke bei der Aussprache eine klangliche Unterbrechung zwischen der zweiten und dritten Silbe erfährt. Vorliegend fällt schliesslich ins Gewicht, dass es sich bei den drei- resp. - viersilbigen und über je sechs resp. zehn Buchstaben verfügenden Vergleichszeichen um längere Zeichen handelt, womit sich die Gefahr erhöht, dass dem Publikum die Unterschiede entgehen, weil Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens bei längeren Zeichen häufiger vorkommen als bei kurzen Zeichen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 in fine).

In Anbetracht dieser Feststellungen ist die Zeichenähnlichkeit ohne weiteres zu bejahen. Die widerspruchsgegnersche Partei vermag diesbezüglich aus dem von ihr zitierten Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-478/2017 - *SIGNIFOR / SIGNASOL* nichts zu ihren Gunsten

abzuleiten. Anders als im vorliegenden Fall evozierten die Schlussilben (-FOR bzw. -SOL) der sich in jenem Verfahren gegenüberstehenden Marken gemäss den Feststellungen des Gerichts klar unterschiedliche Bedeutungsgehalte und die Zeichen verfügten zudem über Unterschiede in den Mittelsilben (NI bzw. NA), welche den Marken aufgrund der jeweils unterschiedlichen Vokale ein abweichendes Klangbild verliehen, was zu einer nicht unerheblich voneinander abweichenden Gesamtwirkung führte (vgl. Urteil vom 16.01.2018, E. 7.3). Der dem Urteil zugrundeliegende Sachverhalt ist somit nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke 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 ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Die widersprechende Partei führte aus, dass die Widerspruchsmarke aus dem Namen des Gründers (Adi Dassler) gebildet worden sei, was dazu führe, dass im Sinngehalt zwischen den Zeichen Identität bestehe. Demgegenüber hielt die widerspruchsgegenerische Partei fest, dass die Zeichen insoweit über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügten, als es sich bei der Widerspruchsmarke um ein reines Fantasiezeichen handle, währenddem ihre Marke den Namen einer natürlichen Person darstelle, wobei Adi als (abgekürzter) Vorname und Dassler als Familienname wahrgenommen werde.
7. Den Ausführungen der widersprechenden Partei und einschlägiger Literatur zur Geschichte der Marke Adidas kann entnommen werden, dass die *Widerspruchsmarke* aus dem Zusammenzug des Übernamens "Adi" zum Vornamen "Adolf" und den ersten drei Buchstaben des Nachnamens "Dassler" kreiert wurde. Dahinter stand der bayrische Schuhmacher Adolf Dassler, der im Jahre 1920 zusammen mit seinem Bruder Rudolf einen Gymnastikschuh und fünf Jahre später einen Laufschuh erfand. Adolf Dassler hinterlegte die Marke erstmals im Jahre 1948 (JEAN WATIN-AUGOUARD, *Histoire des Marques*, 2006, S. 20 f.). All dies dürfte aber nur einem kleinen Teil der massgeblichen Schweizer Verkehrskreise (vorwiegend Durchschnittskonsumenten) bekannt sein, noch werden sie leicht auf diese Zusammenhänge schliessen, zumal der Nachname "Dassler" hierzulande selten ist. Er kommt laut einer Online-Recherche in der Schweiz gerade zweimal vor (<http://tel.search.ch>, besucht am 15.02.2024). Die massgeblichen Verkehrskreise fassen daher die Widerspruchsmarke überwiegend als Fantasiewort auf, ohne ihr einen bestimmten Sinngehalt zuzuordnen.

Beim in der *angefochtenen Marke* enthaltenen Begriff "DASSLER" handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einen eher seltenen und auch in der Schweiz wenig bekannten deutschen Familiennamen (vgl. auch <https://de.wikipedia.org/wiki/Dassler>, besucht am 15.02.2024). Gleiches gilt für den im Zeichen enthaltenen Vor- resp. Übernamen "ADI", welcher in der Schweiz nur selten anzutreffen ist, zumal auch der dem Übernamen zugrunde liegende Vorname "Adolf" heutzutage eher selten ist (vgl. Suchabfragen "Adi" resp. "Adolf" in der Datenbank "Die Vornamen der Schweiz" unter <https://vornamen.opendata.ch/>, besucht am 15.02.2024). Weiter handelt es sich bei "ADI" auch um einen ebenfalls seltenen Familiennamen (vgl. bzgl. "ADI" als Vor- und Familienname: [https://de.wikipedia.org/wiki/Adi_\(Name\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Adi_(Name)), besucht am 15.02.2024). Insbesondere dem französisch- und italienischsprachigen Publikum in der Schweiz dürfte "ADI" weder als Vor- noch als Familienname bekannt sein.

8. Für den kleinen Teil der massgeblichen Verkehrskreise, welchem die Geschichte der Marke "ADIDAS" und die geschilderten Hintergründe der Zeichenbildung bekannt sind, ist selbstredend auch von Übereinstimmungen der Zeichen auf der Ebene des Sinngehalts auszugehen. Die überwiegende Mehrheit der hier massgeblichen Abnehmer wird indessen die Widerspruchsmarke als Fantasiewort auffassen, ohne ihr einen bestimmten Sinngehalt zuzuordnen, und in der angefochtenen Marke entweder eine Kombination zweier Fantasiezeichen oder eine Kombination aus (seltenen) Vor- und Nachnamen erkennen.

Es bestehen somit insoweit gewisse Unterschiede der Vergleichszeichen auf der Ebene des Sinngehalts. Diesbezüglich ist zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines

unterschiedlichen Sinngehalts gemäss gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfällige Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr *sofort und unwillkürlich* eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 377, E. 2b – *BOSS / BOKS*). Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die klangliche oder visuelle Ähnlichkeit zwischen zwei Marken nicht so gross sein darf, dass beim flüchtigen Hören oder Lesen die Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (BVGer B-142/2009, E. 5.4 – *Pulcino / Dolcino*, mit Verweis auf RKGE in: sic! 1998 S. 50, E. 6 – *Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.]*; BGE 121 III 377 E. 3c – *BOSS / BOKS*). Diese Voraussetzungen sind vorliegend, in Anbetracht des Umstands, dass der mehrheitlich als Fantasiezeichen wahrgenommenen Widerspruchsmarke die Kombination eines seltenen Vor- und Familiennamens, welche auch als Abfolge zweier Fantasiezeichen wahrgenommen werden kann, gegenübersteht und die Vergleichszeichen zudem schriftbildlich und klanglich äusserst ähnlich sind, nicht gegeben. Das Bewusstsein des Publikums wird mithin nicht, wie gemäss Rechtsprechung erforderlich, von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die festgestellte, starke Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen. Damit besteht unter Berücksichtigung der Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit den ersten sechs Buchstaben der angefochtenen Marke die Gefahr, dass die bestehenden Unterschiede überhört resp. überlesen werden. Dabei fällt wiederum ins Gewicht, dass es sich vorliegend um längere Zeichen handelt, bei welchen Unterschiede in der Regel weniger leicht erfasst werden. Unbehilflich ist diesbezüglich der von der widerspruchsgegnerischen Partei zitierte Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-2635/20008 - *monari / ANNA MOLINARI*, zumal sich in jenem Verfahren, anders als im vorliegenden Fall, zwei Familiennamen resp. ein Familienname und die Kombination eines Vor- und Familiennamens gegenüberstanden und die Familiennamen zudem deutliche Unterschiede in den jeweiligen Wortstämmen aufwiesen (vgl. Urteil vom 16.01.2018, E. 6.2.2 und 7.2).

9. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Bei den hier noch massgeblichen Waren handelt es sich um solche der Klassen 25 und 28.

Waren der Klasse 25 im Bereich der Bekleidung werden gemäss Rechtsprechung 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*). Die Waren der Klasse 28 werden nicht täglich erworben und stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, weshalb hier von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. z.B. Entscheid des Instituts

im Widerspruchsverfahren Nr. 102101, III. D. Ziff. 4 – *SHELBY / SHELBY*, abrufbar in der IGE-Prüfungshilfe).

3. 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).

Der Widerspruchsmarke "ADIDAS" kann in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie verfügt daher bereits ursprünglich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und über einen normalen Schutzzumfang.

4. Die widersprechende Partei machte diesbezüglich geltend, ihre Marke geniesse eine enorme Bekanntheit, sodass von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft und einem entsprechend erweiterten Schutzzumfang auszugehen sei.

Bekannte Marken verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Im Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten. Wer sich auf eine gesteigerte Bekanntheit seiner Marke beruft, hat diese vielmehr auch glaubhaft zu machen, wobei entsprechende Belege einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen müssen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann. Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

In Bezug auf die Widerspruchsmarke "ADIDAS" kann festgestellt werden, dass diese originär über einen gewöhnlichen Schutzzumfang verfügt, der insbesondere mit Bezug auf Sportschuhe und -bekleidung angesichts der über 75jährigen Markengeschichte und durch die Präsenz auch in der Medienberichterstattung und Sportereignisse gesteigert wurde (vgl. hierzu auch BVGer B-505/2009, E. 6 – *adidas (fig.) und ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.)* mit Hinweisen). Der widersprechenden Partei ist somit insoweit zuzustimmen, dass die Bekanntheit der Widerspruchsmarke institutsnotorisch ist, handelt es sich bei "ADIDAS" doch um eine der weltweit bekanntesten Marken im Bereich von Sportschuhen und Sportbekleidung (Klasse 25), deren hinreichende Gebrauchsintensität in diesem Bereich ausser Frage steht. Die Widerspruchsmarke verfügt somit in diesem Warenbereich über einen erweiterten Schutzzumfang.

5. Die festgestellte Bekanntheit in Bezug auf *Sportbekleidung und Sportschuhe* erstreckt sich sodann auch auf alle gleichartigen Waren (vgl. BVGer B-444/2022, E. 7.2.2 – *RED BULL / RED DRAGON* und B-720/2017, E. 7.3 – *BLACKBERRY / blackphone (fig.)*).
6. Soweit die jüngere Marke für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren der Klasse 25 beansprucht wird, ist bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen und die angefochtene Marke muss sich umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend, in Anbetracht der praktisch unveränderten Übernahme der Widerspruchsmarke an den besonders prägenden Wortanfang (vgl. hierzu auch BGE 122 III 388, E. 5a – *Kamillosan / Kamillan, Kamillon*) und der damit einhergehenden Übereinstimmungen, nicht der Fall. Aufgrund der Übereinstimmung der jüngeren Marke in sechs von zehn und damit der Mehrheit der Buchstaben und der klanglichen Identität der drei ersten Silben, ist die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Schrift- und Klangbild derart ausgeprägt, dass der erforderliche Zeichenabstand mangels kompensierender Unterschiede im Sinngehalt (vgl. IV. D. Ziff. 8 hiervor) nicht gewahrt ist. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke im Bereich von *Sportschuhen und Sportbekleidung* der Klasse 25 über einen erweiterten Schutzzumfang verfügt, der sich auch auf die lediglich gleichartigen Waren

"Turn- und Sportartikel" der Klasse 28 erstreckt. Unter Berücksichtigung der Länge der streitverfangenen Zeichen und der lediglich durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer, ist die Gefahr von Fehlzurechnungen somit vorliegend für sämtliche angefochtenen Waren der Klasse 25 und die Waren "Turn- und Sportartikel" der Klasse 28 zu bejahen.

7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 012607 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 630590 "ADI DASSLER" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren, nämlich für sämtliche Waren der Klasse 25 und die Waren "Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind" der Klasse 28, widerrufen.

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. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich bezüglich knapp der Hälfte der angefochtenen Waren und Dienstleistungen, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der widersprechenden Partei um Aussonderung der Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 wird stattgegeben. Die entsprechenden Beilagen werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und weder der widerspruchsgegnerischen Partei noch in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht Dritten offenbart.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. **012607** wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 630590 - "ADI DASSLER" wird für sämtliche Waren der Klasse 25 und die Waren *"Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind"* der Klasse 28, widerrufen.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

6.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Hälfte der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 15. März 2024

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).