

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 012608 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. 354439 - 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. 354439 "ADIDAS" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz für folgende Waren geschützt ist:

Klasse 28: Jouets et ballons.

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 hinsichtlich sämtlicher beanspruchten Waren.
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 widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
12. Mit Schreiben vom 20.07.2022 duplizierte die widerspruchsgegnerische 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 20.03.1969 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 Prüfung, ob der widerspruchsgegnerischen Partei die Einsichtnahme in diese Aktenstücke verweigert werden kann, ist zunächst festzustellen, dass sich letztere, soweit es sich nicht ohnehin um rein firmeninterne und insoweit keine rechtsgenügenden Belege handelt, praktisch ausschliesslich auf Waren der Klasse 25 beziehen, welche für die Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren nicht beansprucht werden, nämlich diverse Sportbekleidungsartikel wie Trikots, Shorts, Trainingsanzüge, Kapuzenpullover, Socken und Sport- resp. Fussballschuhe. Lediglich in zwei Tabellen der Beilagen 10 und 11 sind vereinzelt Waren der vorliegend massgeblichen Klasse 28 (Bälle, Fussbälle) ersichtlich, wobei die entsprechenden Abbildungen auch in der von der widersprechenden Partei nachgereichten Zusammenfassung der strittigen Replik-Beilagen erscheinen. Die Tabellen enthalten die Überschrift "FCB Material 1. Mannschaft", wobei vor den Abbildungen der Waren jeweils Rubriken mit Mengenzahlen und Total-Beträgen eingefügt sind. Abgesehen davon, dass bei einem Teil der abgebildeten Waren der Klasse 28 keine Mengenzahl (resp. "0") erscheint und entsprechend der Total-Betrag mit "0.00" angegeben ist, handelt es sich bei diesen tabellarischen Aufstellungen um rein betriebsinterne Dokumente aus dem Einflussbereich der widersprechenden Partei, welche keinen öffentlichen oder drittbezogenen Gebrauch dartun und daher den Markengebrauch nicht glaubhaft zu machen vermögen (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 Waren der Klasse 28 nicht glaubhaft zu machen vermag, weshalb die Dokumente 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, in welchen im Übrigen auch die erwähnten Waren der Klasse 28 ersichtlich sind, 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 widerspruchsgegenerischen 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 20.03.1969 international registrierte und der Schweiz am 11.04.1969 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 widerspruchsgegenerische 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 widerspruchsgegenerische 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. 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, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2).
6. 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>
 - Beilage 34: Spielkartenbestellungen
 - Beilage 35: GWP-Katalog
 - Beilage 36: Produktkatalog 2017, S. 180 f.
 - Beilage 37: Auszug Amazon
 - Beilage 38: Auszug spielmix.ch
7. Die widersprechende Partei wies in ihrer Replik u.a. darauf hin, dass die Widerspruchsmarke sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland geschützt sei und sie Sitz in Deutschland habe, sodass neben dem Gebrauch in der Schweiz auch der Gebrauch in Deutschland zu beachten sei. Weiter stellte sie fest, dass sich aus den eingereichten Unterlagen ergebe, dass unter der Widerspruchsmarke Spielwaren ("Jouets"), insbesondere Spielkarten und Puzzles, angeboten und verkauft würden. Ebenso werde die Marke für die Kennzeichnung von "LEGOS" verwendet. Weiter brauche sie die Widerspruchsmarke für ein Angebot an Bällen ("ballons").
8. Die widerspruchsgegenerische Partei führte in ihrer Duplik vom 20.07.2022 (nachfolgend: Duplik) u.a. aus, dass die von der widersprechenden Partei eingereichten Gebrauchsbeilagen vorwiegend den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 25, für welche die Widerspruchsmarke vorliegend keinen Schutz beanspruche, belegen würden. Insgesamt ergebe sich aus den ins Recht gelegten Belegen, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke für die hier beanspruchten Waren der Klasse 28 nicht glaubhaft gemacht werde, womit der Widerspruch abzuweisen sei.
9. 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).

10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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.)*).
14. 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).
15. 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).

16. 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).
17. Die eingereichten Gebrauchsbelege sind hinsichtlich eines rechtserhaltenden Gebrauchs der für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu prüfen. In einem ersten Schritt ist somit zu prüfen, welche der eingereichten Belege einen Bezug zu den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 28 aufweisen, und anschliessend zu untersuchen, ob mit diesen der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke rechtsgenügend glaubhaft gemacht wird. Wie bereits dargelegt, vermag die widersprechende Partei mit den auszusondernden Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 den rechtserhaltenden Gebrauch der beanspruchten Waren nicht glaubhaft zu machen (vgl. III. Ziff. 5 hiervor), womit diese von vornherein ausser Betracht fallen. Bei den Replik-Beilagen Nr. 2, 4 - 7, 12 - 23 und 25 - 30 sind entweder lediglich Hinweise auf einen Gebrauch für vorliegend nicht massgebliche Waren der Klassen 18 und 25 resp. auf blosses Sponsoring-Aktivitäten der widersprechenden Partei, ohne Bezug zu konkreten Waren, auszumachen. Hinweise auf einen Gebrauch für die hier interessierenden Waren der Klasse 28 finden sich lediglich in den Replik-Beilagen Nr. 24, 31 und 34 - 38.

18. Gebrauch für die Waren "Jouets" der Klasse 28

Bezüglich der für die Widerspruchsmarke beanspruchten "Jouets" (Spielsachen) stellte die widersprechende Partei fest, dass sich aus den eingereichten Unterlagen ergebe, dass unter der Widerspruchsmarke Spielwaren, insbesondere Spielkarten und Puzzles, angeboten und verkauft würden.

19. Sie verwies auf die Replik-Beilage Nr. 35 ("GWP-Katalog"), in welcher auf Seite 8 *Kartenspiele* ("BOS Assano Pocket Game (UNO)", "BOS Hasbro Twister Pocket Game") und ein "Beachball"-Set sowie auf Seite 15 ein *Teddybär* ("Originals DS Steiff Bear") ersichtlich sind. Bei dieser Beilage handelt es sich um einen in englischer Sprache abgefassten Katalog ("BCTA & EVENT ARTICLES CATALOGUE & STOCK STATUS JUNE 2020"), bei welchem die Preise ausschliesslich in Euro angegeben sind. Der Katalog enthält auch keine Adress-Angaben und somit keinerlei Hinweise, dass die darin abgebildeten Waren überhaupt Abnehmern in der Schweiz oder Deutschland angeboten wurden (vgl. Ziffer 13 hiervor). Aufgrund der englischen Sprache und der Preisangaben könnte es sich auch um ein konzerninternes Bestelldokument für Konzernfilialen handeln. Einen funktionsgerechten Gebrauch der Marke (vgl. Ziffer 11 hiervor) in der Schweiz oder Deutschland für Spielsachen vermag die widersprechende Partei mit diesem Dokument nicht glaubhaft zu machen. Weiter legte die widersprechende Partei zum Nachweis des Gebrauchs für *Spielkarten* mit der Replik-Beilage Nr. 34 ("Spielkartenbestellungen") eine undatierte Tabelle in Form einer betriebsinternen Zusammenstellung bezüglich einzelner Spielkarten-Bestellungen ins Recht. Abgesehen davon, dass das Widerspruchszeichen in diesem Dokument nicht in Bezug zu den registrierten Waren erscheint, sondern in der Rubrik "Distribution Center" lediglich firmenmässig ("adidas Scheinfeld (GLOBAL)") verwendet wird, ist das von der widersprechenden Partei hergestellte resp. konzernintern verwendete Dokument als blosser Parteibehauptung einzustufen.
20. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs für *Puzzles* legte die widersprechende Partei als Replik-Beilage Nr. 37 ("Auszug Amazon") einen englischsprachigen Auszug aus der Webseite des Anbieters Amazon (Amazon.com, Inc.) ins Recht, auf welchem ein mit "2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA" bezeichnetes "Ravensburger"-Puzzle ersichtlich ist. Auf dem abgebildeten Spiel selbst ist die Widerspruchsmarke nicht angebracht. Wie die widerspruchsgegnerische Partei zu Recht feststellt, erscheint das Widerspruchszeichen lediglich im nebenstehenden, durch die abgebildete Spiele-Packung jedoch teilweise verdeckten resp. nicht lesbaren Anzeige-Titel ("...sburger – Puzzle 3D Adidas World"). Aufgrund der englischen Sprache und des Umstands, dass die Preise ausschliesslich in Euro angegeben sind, erscheint es unklar, ob das abgebildete Puzzle überhaupt Abnehmern in der Schweiz oder Deutschland angeboten oder nur im englischen Sprachraum vertrieben wurde. In der Anzeige wird das Spiel zudem als "unavailable" ("nicht verfügbar") bezeichnet. Ohnehin könnte aufgrund eines einzelnen Belegs resp. eines einzigen Hinweises auf ein Angebot nicht von einem ernsthaften Gebrauch (vgl. Ziffer 10 hiervor) ausgegangen werden.

21. Schliesslich reichte die widersprechende als Replik-Beilage Nr. 38 ("Auszug spielmix.ch") einen Auszug aus der Webseite www.spielmix.ch ein. In diesem ist unter dem Titel "Neu im Sortiment – adidas Superstar von LEGO" das Angebot eines "Lego"-Sportschuhs ersichtlich, auf welchem die Marke "LEGO" sowie das Widerspruchszeichen in Kleinbuchstaben und in Kombination mit grafischen Elementen (drei stilisierte Blätter) abgebildet sind. Die widersprechende Partei führte hierzu aus, dass diese "LEGOS" seit 2021 in der Schweiz erhältlich seien. Zudem würden regelmässig weitere "LEGOS" mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet. Mit der widerspruchsgegnerischen Partei ist festzustellen, dass der Auszug am 29. April 2022 erstellt wurde und es sich somit um ein Dokument ausserhalb des hier massgeblichen Zeitraums handelt, welches als Gebrauchsbeleg ungeeignet ist, zumal der Gebrauch für die entsprechenden Spielwaren auch nicht durch geeignete Gebrauchsbelege innerhalb der Gebrauchsfrist ergänzt wird.

Auch die Abfrage der in der Replik als "Augenschein" bezeichneten Weblinks auf die Webseiten www.lego.com und <https://klickbricks.ch> ergeben keine Treffer bezüglich eines Gebrauchs der Widerspruchsmarke für die hier interessierenden Waren im massgeblichen Zeitraum und eignen sich daher ebenfalls nicht als Nachweis für deren rechtserhaltenden Gebrauch.

22. Gebrauch für die Waren "ballons" der Klasse 28

Bezüglich der für die Widerspruchsmarke beanspruchten "ballons" (Bälle) führte die widerspruchsgegnerische Partei in ihrer Duplik aus, dass damit nicht *Bälle*, sondern (*Luft-)*Ballone gemeint seien. Dem ist entgegenzuhalten, dass dem französischen Substantiv *ballon* sowohl die Bedeutung von *Ball* als auch von (*Luft-)*Ballon zukommt (vgl. z.B. PONS Online-Wörterbuch Französisch-Deutsch, unter <https://de.pons.com/übersetzung/französisch-deutsch/ballon> und Le Petit Robert de la langue française, unter <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp> [recherche "ballon"]: *Vessie de caoutchouc gonflée d'air et recouverte de cuir, de peau ou de caoutchouc épais, dont on se sert pour jouer ou pratiquer certains sports [...] Le ballon rond du football, ovale du rugby. Ballon de basketball, de handball [...]*, beide besucht am 23.02.2024). Die Widerspruchsmarke wird mithin, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, mit der vorliegenden Widerspruchsmarke auch für verschiedene Arten von *Bällen* für Ballspiele beansprucht.

23. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs für *Bälle* verwies die widersprechende Partei wiederum auf den als Replik-Beilage Nr. 35 eingereichten englischsprachigen Katalog, welcher keinerlei Hinweise darauf enthält, dass die darin auf Seite 4 abgebildeten Miniaturbälle in der Schweiz kommerzialisiert wurden. Es kann sinngemäss auf die diesbezüglichen Ausführungen zu den *Kartenspielen* (vgl. Ziffer 19 hiavor) verwiesen werden.
24. Hingegen legte die widersprechende Partei mit dem als Replik-Beilage Nr. 36 ("Produktekatalog 2017, S. 180 f.") eingereichten Katalog entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei ein Dokument ins Recht, welches auf den Seiten 180 und 181 auch ein Angebot an Bällen (Handbälle und Basketballbälle) enthält. Die Widerspruchsmarke erscheint lediglich in der Produkteübersicht teilweise in Grossbuchstaben, auf den hier massgeblichen Seiten wird sie indessen auf den abgebildeten Bällen selbst in Kleinbuchstaben und Kombination mit drei über ihr angebrachten Streifen in nachfolgender Ausgestaltung gebraucht:



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).

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 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). Weiter ist festzustellen, dass die hinzugefügten Streifen den rechtserhaltenen Gebrauch des Wortzeichens nicht hindern, zumal die Widerspruchsmarke nach wie vor auf Anhieb als selbständiges Zeichen erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet. Es wird in der Praxis denn auch anerkannt, dass die Widerspruchsmarke in Kombination mit weiteren, sogar unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange die Marke noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (vgl. hierzu Ziffer 14 hiavor; 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 Sinngelhalt durch das zusätzliche grafische Element nicht verändert wird (vgl. hierzu auch BVGer B-99/2023, E. 4.5 – *S6 / ES6*). Der Katalog stammt aus dem Jahr 2017 (vgl. Titelseite: "Spring | Summer 2017"), mithin aus dem hier massgeblichen Zeitraum. Auf der letzten Seite findet sich wiederum ein Hinweis auf die Widersprechende (adidas AG) sowie die Feststellung, dass es sich bei "adidas" um ihre Marke handle. Die Beschreibung der abgebildeten Bälle erfolgt zwar in diesem Katalog in englischer Sprache. Die allgemeinen Informationen auf Seite 2 sind indessen in Deutsch abgefasst, die Preise sind bei sämtlichen Waren ausschliesslich in Schweizer Franken angegeben und der Katalog enthält auf Seite 2 die Kontaktadressen für die Schweiz, sodass ohne weiteres von einem Gebrauch der Marke in der Schweiz ausgegangen werden kann.

25. Bei der Replik-Beilage Nr. 24 ("Teamwear 2020 Schweiz") handelt es sich um einen Katalog mit dem gesamten Warenangebot im Bereich der Adidas-Sportbekleidung. Entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei enthält der Katalog auf den Seiten 192 - 199 auch das umfangreiche Angebot der widersprechenden Partei an Fussbällen. Auf den abgebildeten Bällen erscheint die Widerspruchsmarke ebenfalls in Kleinbuchstaben und in Kombination mit drei über ihr angebrachten vertikalen, parallel verlaufenden Streifen, wird jedoch nach wie vor auf Anhieb als selbständiges Zeichen wahrgenommen. Der Katalog stammt aus dem Jahr 2020 (vgl. Titelseite: "2020 Edition") und enthält auf der letzten Seite einen Urheberrechtsvermerk (©) aus dem Jahr 2019, womit der Beleg in den hier massgeblichen Zeitraum fällt. Ebenfalls auf der letzten Seite findet sich ein Hinweis auf die widersprechende Partei sowie die Feststellung, dass es sich bei "adidas" um ihre Marke handle ("*adidas, the 3-Bars Logo, and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group*"). Die Beschreibung der abgebildeten Fussbälle erfolgt in deutscher Sprache und die Preise sind bei sämtlichen Waren ausschliesslich in Schweizer Franken angegeben, sodass ohne weiteres von einem Gebrauch der Marke in der Schweiz (vgl. Ziffer 13 hiavor) ausgegangen werden kann.
26. Sowohl im Katalog aus dem Jahr 2017 als in demjenigen aus dem Jahr 2020 erfolgt der Gebrauch des Widerspruchszeichens markenmässig (vgl. hierzu Ziffer 11 hiavor), nämlich zur Kennzeichnung der angebotenen Hand-, Basket- und Fussbälle. In Anbetracht, dass die widersprechende Partei mit den eingereichten Katalogen ein umfangreiches Angebot von Bällen in zwei verschiedenen Jahren nachweist, ist ihre Absicht, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen resp. die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs,

ohne weiteres erkennbar. Dies wird im Übrigen auch durch den als Replik-Beilage Nr. 31 ins Recht gelegten Auszug einer Google-Abfrage zu "adidas ball" untermauert. Dieser datiert zwar vom 27.04.2022 und somit rund drei Monate nach Ablauf des hier massgeblichen Gebrauchs-Zeitraums. In der Trefferliste ist jedoch eine Vielzahl von mit Preisangaben in Schweizer Franken angebotenen Adidas-Bällen ersichtlich, womit sie ebenfalls ein Indiz für den rechtserhaltenden Gebrauch für Letztere darstellt, zumal es als unwahrscheinlich erscheint, dass das im Internet auffindbare, umfangreiche Angebot der widersprechenden Partei lediglich aus den drei Monaten nach Ablauf der hier massgeblichen Karenzfrist stammt. Schliesslich stellte selbst die widerspruchsgegnerische Partei in ihrer Duplik fest, dass sie nicht bestreite, dass die Widersprechende "Bälle" produziere (vgl. Duplik, S. 5, ad Beilagen 30 - 33). Die Hand-, Basket- und Fussbälle, für welche der Gebrauch der Marke vorliegend als glaubhaft erscheint, können unter die Waren "*ballons*" der Klasse 28 der Widerspruchsmarke subsumiert werden, womit die Marke im Zusammenhang mit Waren gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Die eingereichten Belege zeigen zweifellos einen Gebrauch der Marke in der Schweiz, womit die Frage der Anrechnung eines allfälligen Gebrauchs in Deutschland offenbleiben kann.

27. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die widersprechende Partei mit den ins Recht gelegten Belegen den Gebrauch ihrer Marke bezüglich der Klasse 28 für "*Hand-, Basket- und Fussbälle*" ("*Ballons, à savoir ballons de handball, de basketball et de football*") glaubhaft zu machen vermag.
28. Auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte (sog. notorische) Tatsachen nicht Beweis geführt werden muss. Bei Notorietät des Gebrauchs kann das Institut auf die Abnahme von Beweisen zum bestrittenen Markengebrauch verzichten (vgl. BVGer B-681/2016, E. 4.4 mit Hinweisen – *FACEBOOK / StressBook (fig.)*). Von Notorietät ist nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen und sie darf nur für den unbestritten notorisch bekannten Kern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anerkannt werden. Während bei "ADIDAS"-Marken im Bereich der vorliegend nicht beanspruchten Sportbekleidung und Sportschuhe zweifellos von Notorietät des Gebrauchs ausgegangen werden könnte (vgl. diesbezüglich z.B. das parallel geführte Widerspruchsverfahren Nr. 012605, IV. B. Ziff. 28), trifft dies für die im vorliegenden Verfahren für die Widerspruchsmarke beanspruchten und noch verbleibenden Waren "*Jouets*" (Spielsachen) der Klasse 28 nicht zu (vgl. zur notorischen Gebrauchsintensität des Zeichens "ADIDAS" auch BVGer B-505/2009, E. 6 – *adidas (fig.) und ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.)*).
29. Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die *erweiterte Minimallösung* an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

Vorliegend kann die Frage, ob der glaubhaft gemachte Gebrauch der Widerspruchsmarke für einzelne Waren der Klasse 28 in Anwendung der erweiterten Minimallösung auch rechtserhaltende Wirkung für weitere, unter den entsprechenden Oberbegriff dieser Klasse ("*ballons*") fallende Waren hat, allerdings offengelassen werden, weil sich daraus keine Auswirkungen auf den Waren- und Dienstleistungsvergleich und somit die Frage der Verwechslungsgefahr ergeben würden (vgl. hierzu nachfolgend IV. C. Ziff. 4 und 7; vgl. auch BVGer B-6222/2019, E. 4.3 – *CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM*).

30. Aus den eingereichten Gebrauchsbelegen ergibt sich ein Gebrauch der Widerspruchsmarke für "*Ballons, à savoir ballons pour le handball, le basketball et le football*" der Klasse 28 (vgl. Ziffer 27 hiavor). Hinweise auf einen Gebrauch der Widerspruchsmarke betreffend die übrigen in der Klasse 28 beanspruchten Waren sind nicht ersichtlich. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für diese Waren 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 im vorliegenden Verfahren für folgende Waren geschützt (vgl. IV. B. Ziff. 30 hiavor):

Klasse 28: Ballons, à savoir ballons pour le handball, le basketball et le football.

4. Angefochtene Waren der Klasse 16:

Zwischen den hier angefochtenen Waren und den diversen Sportbällen der Klasse 28 der Widerspruchsmarke sind keine rechtsgenüßliche 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. Auch eine Anerkennung der rechtserhaltenden Wirkung des glaubhaft gemachten Gebrauchs der Widerspruchsmarke für einzelne Waren der Klasse 28 für weitere Waren des entsprechenden Oberbegriffs ("*Ballons*", vgl. IV. B. Ziff. 29 hiavor) würde zum gleichen Resultat führen.

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. Bei den für die Widerspruchsmarke vorliegend massgeblichen Bällen für diverse (Ball-)Sportarten der Klasse 28 handelt es sich um Sportartikel, welche gemäss ständiger Institutspraxis und Rechtsprechung gleichartig sind mit Waren der Klasse 25 im Bereich der Sportbekleidung. Zwar können Letztere nicht direkt auch als eigentliche Sportartikel bezeichnet werden, jedoch dienen sowohl die Waren der Klasse 25 als auch diejenigen der Klasse 28 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 Waren der Klasse 25 stammten aus demselben Unternehmen wie die Sportbälle der Klasse 28 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).

6. Angefochtene Waren der Klasse 28

Bezüglich der angefochtenen Waren "*Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*" ist zu beachten, dass eine rechtsgenügende Abgrenzung zwischen "*Turnartikeln*" und "*Sportartikeln*" kaum möglich erscheint, zumal es sich bei Turnartikeln nicht bloss um eigentliche Turngeräte handelt, da Turnen auch Disziplinen wie etwa rhythmische Gymnastik umfasst, in denen zum Teil auch Ringe und Bälle zum Einsatz kommen, die den Sportartikeln bereits begrifflich nahe stehen, da sie nicht nur im Turnen, sondern im Sport allgemein Verwendung finden (vgl. BVGer B-505/2009, E. 4.3 – *adidas (fig.) und ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.)* mit Hinweisen). Bei den für die Widerspruchsmarke massgeblichen Waren "*Ballons, à savoir ballons pour le handball, le basketball et le football*" handelt es sich zweifellos um Sportartikel, welche unter den umschriebenen Warenoberbegriff "*Turn- und Sportartikel*" der angefochtenen Marke zu subsumieren sind. Es besteht somit Warengleichheit und im Übrigen, soweit die widerspruchsgegenerische Marke für andere Turn- und Sportartikel als Bälle beansprucht wird, aufgrund der Übereinstimmungen in der (grundsätzlichen) Zweckbestimmung und den gleichen Vertriebswegen, jedenfalls starke Gleichartigkeit.

Die in dieser Klasse weiter angefochtenen Waren "*Spiele, Spielzeug*" dienen kaum körperlicher Ertüchtigung und unterscheiden sich somit insoweit hinsichtlich ihres Verwendungszwecks von den Sportartikeln, den verschiedenen Arten von Bällen der Klasse 28 der Widerspruchsmarke. Die Abgrenzung zwischen Sportartikeln und Spielen/Spielzeug kann jedoch nur unscharf vorgenommen werden, zumal die Vergleichswaren nur schwer entweder dem Bereich Sport oder dem Bereich Spiel zugeordnet werden können. Es besteht daher insofern eine entfernte Warengleichartigkeit aufgrund teilweise überlappender Vertriebswege (vgl. z.B. Spielkiste Bern, unter <https://shop.spielkiste.ch/ki/Outdoor/Sport/Baele.html>, besucht am 15.02.2024), zum Teil ähnlichem fabrikationsspezifisch erforderlichem Know-how und nicht gänzlich separierbaren Verwendungszwecken (vgl. BVGer B-505/2009, E. 4.3 – *adidas (fig.) und ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.)* mit Hinweisen; Entscheid des Instituts in den Widerspruchsverfahren Nr. 102652 - 102655, III. B. Ziff. 8 – *HEAD / Headline (fig.)*, abrufbar in der IGE-Prüfungshilfe).

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 erstreckt und in casu jegliche Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten mitumfasse. Die Anlässe dienen 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 Schutz für diverse Sportbälle der Klasse 28 ("*Ballons, à savoir ballons pour le handball, le basketball et le football*"). Letztere können selbstredend zur Ausübung von sportlichen Aktivitäten der Klasse 41 verwendet werden. 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 28 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 Sportartikel-Herstellers unterscheidet sich von dem eines Eventmanagers. Zusammenfassend ist festzustellen, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen keine Gleichartigkeit auszumachen ist, auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass bei der Ausübung der Dienstleistungen "*Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten*" auch die Waren der Klassen 28 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). Auch eine Anerkennung der rechtserhaltenden Wirkung des glaubhaft gemachten Gebrauchs der Widerspruchsmarke für einzelne Waren der Klasse 28 für weitere Waren des entsprechenden Oberbegriffs ("*Ballons*", vgl. IV. B. Ziff. 29 hiervor) würde zum gleichen Resultat führen.

8. Soweit sich die widersprechende Partei zur Begründung der Gleichartigkeit der widerspruchsgegenerischen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 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 von Sportartikeln der Klasse 28 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 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die angefochtenen Waren der Klassen 25 und 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 Wortelelementen "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 widerspruchsgegnerische 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 Schlusssilben (-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 ihres Gründers (Adi Dassler) gebildet worden sei, was dazu führe, dass im Sinngehalt zwischen den Zeichen Identität bestehe. Demgegenüber hielt die widerspruchsgegnerische 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).

Zu den diesbezüglichen Vorbringen der widersprechenden Partei ist zunächst festzustellen, dass die Bekanntheit der Marke "ADIDAS" insbesondere mit Bezug auf vorliegend nicht beanspruchte Sportschuhe und -bekleidung angesichts der über 75jährigen Markengeschichte sowie durch die Präsenz auch in der Medienberichterstattung und Sportereignisse kontinuierlich 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 es sich bei "ADIDAS" institutsnotorisch um eine der weltweit bekanntesten Marken im Bereich von Sportschuhen und Sportbekleidung handelt, deren hinreichende Gebrauchsintensität in diesem Bereich ausser Frage steht. Vorliegend wird die Widerspruchsmarke indessen nicht für Sportschuhe oder Sportbekleidung, sondern für Sportartikel der Klasse 28 beansprucht. Dabei ist indessen zu beachten, es sich bei den hier noch massgeblichen Sportbällen ("*Ballons, à savoir ballons pour le handball, le basketball et le football*") um einen Warenbereich handelt, welcher äusserst eng mit dem Warenbereich der Sportbekleidung der widersprechenden Partei zusammenhängt. Dabei stehen insbesondere die Fussbälle ("*ballons pour le football*") in engem Zusammenhang mit den *Fussballschuhen* für welche die widersprechende Partei zweifellos institutsnotorische Bekanntheit geniesst. Bei den Fussbällen handelt sich um Waren, welche institutsnotorisch zum Kernangebot der widersprechenden Partei im Bereich der Sportartikel gehören und von dieser mit entsprechendem Werbeaufwand seit langer Zeit angeboten werden. Die Annahme einer institutsnotorischen Bekanntheit erstreckt sich dabei auch nicht auf jedwede Sportbälle oder gar

Sportartikel im Allgemeinen, sondern spezifisch auf Fussbälle, welche in besonders enger Verbindung zur von der widersprechenden Partei angebotenen Fussball-Bekleidung stehen. In Anbetracht dieser Ausführungen ist davon auszugehen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke in Zusammenhang mit einem Teil der hier massgeblichen Waren, nämlich den Fussbällen ("*ballons pour le football*"), ebenfalls um eine bekannte Marke mit einem entsprechend erweiterten Schutzzumfang handelt.

5. Die festgestellte Bekanntheit in Bezug auf *Fussbälle* 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 beansprucht wird ("*Turn- und Sportartikel*" der Klasse 28), 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. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke im Bereich von *Fussbällen* der Klasse 28 über einen erweiterten Schutzzumfang verfügt, der sich auch auf die lediglich gleichartigen angefochtenen Waren der Klasse 25 erstreckt. 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 sodann derart ausgeprägt, dass der erforderliche Zeichenabstand mangels kompensierender Unterschiede im Sinngehalt (vgl. IV. D. Ziff. 8 hiavor) auch hinsichtlich der lediglich entfernt gleichartigen angefochtenen Waren "*Spiele, Spielzeug*" der Klasse 28 nicht gewahrt ist. 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 Klassen 25 und 28 zu bejahen.
7. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 012608 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke/internationale Registrierung Nr. 630590 "*ADI DASSLER*" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren, nämlich für sämtliche Waren der Klassen 25 und 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 rund 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. **012608** wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 630590 - "ADI DASSLER" wird für sämtliche Waren der Klassen 25 und 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).