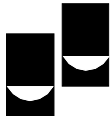


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-5830/2009
{T 0/2}

Urteil vom 15. Juli 2010

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Jürg Simon und Dr.
iur. Dirk Spacek, Lenz & Stähelin, Bleicherweg 58,
8027 Zürich
Beschwerdeführerin,

gegen

Y._____,
vertreten durch Dr. iur. Adrian Zimmerli,
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Löwenstrasse 19,
8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 7928, Nr. 9092 und 9094 –
fünf Streifen (fig.) / fünf Streifen (fig.),

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 386'331 (fig.), welche am 30. Oktober 1990 hinterlegt wurde.

Die Marke hat folgendes Aussehen:



Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt:

Klasse 25: Chaussures de sport, chaussures de marche, bottes, pantoufles, chaussures en cuir, en vinyl, en matière plastique, en étoffe, chemises et gilets, pantalons, sous-vêtements, manteaux et vestes, shorts, chaussettes et bas, chapeaux et casquettes, gants, cravates, écharpes, foulards et pulls.

Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin gegen folgende drei Bildmarken der Beschwerdeführerin Widerspruch:

- CH-Marke Nr. 536'605, am 30. Juni 2005 für verschiedene Waren der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und am 30. August 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht (Widerspruchsverfahren Nr. 7928; Widerspruch erhoben am 30. November 2005)



- CH-Marke Nr. 557'865, am 7. Februar 2007 für verschiedene Waren der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und am 15. Mai 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht (Widerspruchsverfahren Nr. 9092; Widerspruch erhoben am 15. August 2007)



- CH-Marke Nr. 557'864, am 7. Februar 2007 für verschiedene Waren der Klassen 9, 10, 18 und 25 hinterlegt und am 15. Mai 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht (Widerspruchsverfahren Nr. 9094; Widerspruch erhoben am 15. August 2007)



Die Widersprüche bezogen sich jeweils auf "Orthopädische Schuhe" in Klasse 10 und auf "Schuhwaren" in Klasse 25.

Mit Eingaben vom 22. Mai 2006 (Widerspruchsverfahren Nr. 7928) respektive vom 31. August 2007 (Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 9094) erhob die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs. In ihren Repliken vom 30. Oktober 2006 (Widerspruchsverfahren Nr. 7928) respektive vom 14. März 2008 (Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 9094) reichte die Beschwerdegegnerin Belege ein, die den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollten.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Dupliken vom 12. April 2007 (Widerspruchsverfahren Nr. 7928) respektive vom 22. September 2008 (Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 9094), die Abweisung der Widersprüche.

Mit Entscheid vom 1. Juni 2007 wies die Vorinstanz den Widerspruch gegen die angefochtene Marke Nr. 536'605 (Widerspruchsverfahren Nr. 7928) ab mit der Begründung, der rechtsgenügende Gebrauch des Widerspruchzeichens im relevanten Zeitraum zwischen dem 22. Mai 2001 und 22. Mai 2006 sei nicht glaubhaft gemacht worden.

Die dagegen am 4. Juli 2007 von der Beschwerdegegnerin erhobene Verwaltungsbeschwerde (Beschwerdeverfahren Nr. B-4540/2007) hiess das Bundesverwaltungsgericht am 15. September 2008 kassatorisch gut. Es wies die Streitsache an die Vorinstanz zurück zur Abklärung, ob die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren der Klasse 25, nach Art einer Marke, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden sei, und ob allenfalls die Gefahr von Fehlzurechnungen bestehe.

Mit Verfügungen vom 21. Januar 2009 teilte die Vorinstanz den Parteien mit, aus Gründen der Prozessökonomie rechtfertige es sich, die Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 9094 zusammen mit dem Parallelverfahren Nr. 7928 zu entscheiden und sistierte die Verfahren Nr. 9092 und 9094 bis zum Erhalt der Beschwerdebeilagen im Verfahren Nr. 7928.

Am 31. Juli 2009 hiess die Vorinstanz die Widersprüche Nr. 7928, 9092 und 9094 in drei separaten Entscheiden gut und widerrief die CH-Marken Nr. 536'605, 557'865 und 557'864 für orthopädische Schuhe (Klasse 10) sowie für Schuhwaren (Klasse 25). Sie argumentierte, in Anbetracht der für die Vorinstanz (auch für die Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 9094) verbindlichen Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts und auf Grund der zusätzlich eingereichten Belege erscheine der rechtsgenügende Gebrauch des Widerspruchzeichens im massgeblichen Zeitraum für einen Teil der Waren, nämlich für Sportschuhe (Klasse 25), glaubhaft. Zur Verwechslungsgefahr führte die Vorinstanz aus, die Abnehmer würden in den angefochtenen Marken – auf Grund der Warenidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit – trotz der Unterschiede in der grafischen Umsetzung das Gestaltungsmuster der Widerspruchsmarke erkennen, womit die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke als solche erkennbar bleibe und die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben sei. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkenne, bestehe in Anbetracht der ausgeprägten Warennähe dennoch die Gefahr, dass es auf Grund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermute.

B.

Gegen diese drei Widerspruchsentscheide erhob die Beschwerdeführerin je mit Eingabe vom 11. September 2009 Beschwerde beim

Bundesverwaltungsgericht (Widerspruchsverfahren Nr. 7928 → B-5830/2009, Widerspruchsverfahren Nr. 9092 → B-5833/2009 und Widerspruchsverfahren Nr. 9094 → B-5835/2009). Sie beantragt, die angefochtenen Verfügungen seien aufzuheben und die Widersprüche seien abzuweisen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt sie die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.

C.

Das Bundesverwaltungsgericht vereinigte mit Zwischenverfügung vom 22. September 2009 die Verfahren Nr. B-5830/2009, B-5833/2009 und B-5835/2009 zum Verfahren Nr. B-5830/2009.

D.

Mit Eingabe vom 6. November 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügungen, die Beschwerden seien unter Kostenfolge abzuweisen.

E.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Stellungnahme vom 26./27. Januar 2010, die Beschwerden seien abzuweisen.

F.

Am 20. April 2010 setzte das Bundesverwaltungsgericht die von der Beschwerdeführerin beantragte öffentliche Parteiverhandlung i.S.v. Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK; SR 0.101) auf den 1. Juni 2010 an.

Mit Schreiben vom 28. Mai 2010 stellte die Beschwerdeführerin den Antrag, die angeordnete Verhandlung sei abzusetzen und das Beschwerdeverfahren sei vorläufig bis zum 28. August 2010 zu sistieren, weil sie vor dem Friedensrichteramts Zürich 7/8 eine zivilrechtliche Löschungsklage gegen die Widerspruchsmarke eingeleitet habe.

Nachdem die Beschwerdegegnerin gleichentags respektive am 31. Mai 2010 ihrerseits einen Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung stellte, fand eine solche am 1. Juni 2010 statt.

G.

Am 2. Juni 2010 wurde der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz Gelegenheit eingeräumt, sich zum Sistierungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 28. Mai 2010 zu äussern.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Schreiben vom 10. Juni 2010, das Sistierungsgesuch sei abzuweisen, während sich die Vorinstanz nicht vernehmen liess.

H.

Am 10. Juni 2010 übermittelte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht die Vorladung zur auf den 14. Juli 2010 angesetzten Sühnverhandlung.

I.

Mit Zwischenverfügung vom 15. Juni 2010 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin um Sistierung des Beschwerdeverfahrens ab.

J.

Auf die dargelegten und die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird, soweit sie entscheidenderheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerden wurden in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 11. September 2009 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.

2.

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).

Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG; sog. Exportmarke). Schliesslich kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (vgl. Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertretender Gebrauch).

Hat der Inhaber 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, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG in seiner ersten Stellungnahme, wie im vorliegenden Fall, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu rechnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 – Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.], mit Verweisen). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs am 22. Mai 2006 (Widerspruchsverfahren Nr. 7928) respektive am 31. August 2007 (Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 9094) erhoben. Die Glaubhaftmachung des Gebrauchs hat sich daher auf den Zeitraum vom 22. Mai 2001 bis 22. Mai 2006 (Widerspruchsverfahren Nr. 7928) respektive vom 31. August 2002 bis 31. August 2007 (Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 9094) zu beziehen.

3.

Strittig ist zunächst, ob die Widerspruchsmarke rechtsgenügend gebraucht worden ist. Ein rechtserhaltender Gebrauch liegt vor, wenn ein Zeichen

- nach Art einer Marke,

- im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen,
- im Wirtschaftsverkehr,
- im Inland respektive für den Export,
- ernsthaft, sowie
- in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11, N. 9 ff.).

3.1 Das Bundesverwaltungsgericht erklärte im Urteil B-4540/2007, es sei glaubhaft gemacht worden, dass die Widerspruchsmarke im Wirtschaftsverkehr sowie im Inland respektive für den Export in Erscheinung getreten sei (E. 6.2.2 f.). Zur Begründung führte es aus, zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin habe zumindest faktisch ein lizenzvertragliches Verhältnis bestanden; ein allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Lizenznehmerin (und jetzige Beschwerdeführerin) wäre gestützt auf Art. 11 Abs. 2 MSchG der (jetzigen) Beschwerdegegnerin zuzurechnen. Die (jetzige) Beschwerdeführerin habe zwischen 1997 und 2004 Schuhe asiatischer Herkunft der (jetzigen) Beschwerdegegnerin in der Schweiz vertrieben. Das zu den Akten gegebene Prospektmaterial gebe Aufschluss über das Aussehen der gelieferten Schuhmodelle LOZAN, CLASSIC und RAMLI, welche mit der Widerspruchsmarke (respektive zumindest mit einer Fünf-Streifen-Marke) versehen seien. Zudem habe die (jetzige) Beschwerdeführerin für die (jetzige) Beschwerdegegnerin so genannte "SWISS MADE"-Schuhe hergestellt. Diese seien, wie Rechnungskopien belegten, über die niederländische Kommissionärin der niederländischen Tochtergesellschaft der (jetzigen) Beschwerdegegnerin an Unternehmen in Deutschland, Belgien, Grossbritannien und den Niederlanden verkauft worden und hätten somit die Konzernsphäre verlassen (E. 6 ff.). Noch ungeklärt sei jedoch, ob die (jetzige) Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht habe, dass die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren der Klasse 25, nach Art einer Marke, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden sei, weshalb

die Streitsache zur weiteren Abklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (E. 7).

Die Vorinstanz erachtete in der Folge die übrigen Voraussetzungen als erfüllt. In den angefochtenen Entscheiden vom 31. Juli 2009 erklärte sie, die Widerspruchsmarke sei auf Sportschuhen (Klasse 25) gebraucht worden. Beim vorliegenden Nachweis von Lieferungen über mehrere Jahre an Abnehmer in der Schweiz könne zudem von mehr als einer bloss minimalen Marktbearbeitung ausgegangen werden. Auch wenn für die hier relevanten Schuhmodelle LOZAN, CLASSIC, RAMLI und die SWISS-Made-Schuhe, welche mit dem Widerspruchszeichen versehen seien, nicht viele Lieferungen belegt bzw. Rechnungen eingereicht worden seien, so sei doch klar, dass es sich bei den von der Widersprechenden vorgenommenen Handlungen nicht um blosse Einzelaktionen handle. Es liege somit ein ernsthafter Markengebrauch vor.

3.2 In ihren Beschwerden macht die Beschwerdeführerin geltend, entgegen den Ausführungen in den angefochtenen Entscheiden sei die Widerspruchsmarke nicht ernsthaft, nicht nach Art einer Marke sowie abweichend gebraucht worden. Zudem sei der Inlandbezug mangelhaft, und das Zeichen der Beschwerdegegnerin müsse als Defensivmarke bezeichnet werden.

3.2.1 Hinsichtlich des Erfordernisses des ernsthaften Gebrauchs bringt die Beschwerdeführerin vor, die Schuhwaren der Beschwerdegegnerin seien Produkte eines amerikanischen Unternehmens, welche in Asien hergestellt würden und keinerlei schweizerische Bestandteile enthielten. Für nicht in der Schweiz hergestellte Schuhe sei die Bezeichnung "K-SWISS" eine unzulässige, unzutreffende Herkunftsangabe. Sie habe daher am 21. Juli 2006 bei der eidgenössischen Oberzolldirektion erfolgreich bewirkt, dass Schuhwaren der Beschwerdegegnerin an der schweizerischen Grenze gestoppt und deren Freigabe verweigert werde. Seither herrsche ein "Importbann" für K-SWISS-Schuhe. Weil die Beschwerdegegnerin spätestens seit dem 21. Juli 2006 ihre Produkte in der Schweiz weder verkaufen noch bewerben könne und deshalb konsequenterweise auch nicht mit irgendeiner ihrer Marken kennzeichenmässig ernsthaft gebraucht werden könne, müssten die beschwerdegegnerischen Marken als "Scheineinträge" bewertet werden. Wer seine Produkte weder in die Schweiz liefern noch in der Schweiz bewerben könne, werde nicht ernsthaft

beabsichtigen, jedes auftretende Marktbedürfnis in der Schweiz zu befriedigen.

Die Beschwerdegegnerin wies darauf hin, beim von der Beschwerdeführerin eingeleiteten "Importbann" handle es sich nicht um ein Verbot durch die Zollbehörde, sondern bloss um eine Hilfeleistung. Im Weiteren liege der für die Glaubhaftmachung massgebliche Zeitraum vor dem Juli 2006 (Hilfsbegehren bei Zollverwaltung), und zudem seien auch seit 2006 weiterhin durch verschiedene Anbieter in der Schweiz Schuhe importiert worden, wenngleich nicht mehr unter ihrer Kontrolle.

Wann der Gebrauch einer Marke eine genügende Ernsthaftigkeit aufweist, kann nicht schematisch für alle Fälle festgelegt werden. Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie z.B. Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Genf / Zürich / Basel 2005, S. 50 ff.).

Unter Hinweis auf den von ihr bei der Oberzolldirektion am 21. Juli 2006 erwirkten "Importbann" erachtet die Beschwerdeführerin die Widerspruchsmarke als nicht (mehr) ernsthaft gebraucht. Beilage 6 der Beschwerde ist zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin mit „Importbann“ die Hilfeleistung der Zollverwaltung gemäss Art. 71 MSchG meint. Auf Grund der Hilfeleistung der Zollbehörde ist es möglich, verdächtige Sendungen an der Grenze 10 Tage zurückzuhalten, damit der Antragsteller vorsorgliche Massnahmen erwirken kann (Art. 72 Abs. 2 MSchG). Da erst im Rahmen der nachgeschalteten gerichtlichen Auseinandersetzung über die Rechtmässigkeit der Sendung entschieden wird (WILLI, a.a.O., Art. 72, N. 1), stellt ein Antrag auf Hilfeleistung der Zollverwaltung noch keinen "Importbann" dar, worauf die Beschwerdegegnerin zu Recht hingewiesen hat. Zudem verkennt die Beschwerdeführerin, dass die von ihr beantragte Massnahme zumindest für das Widerspruchsverfahren Nr. 7928 von keinerlei Relevanz ist, da sich die Glaubhaftmachung des Gebrauchs auf den Zeitraum vom 22. Mai 2001 bis 22. Mai 2006 (Einrede des Nichtgebrauchs) zu beziehen hat, die Hilfeleistung durch die Zollverwaltung aber erst am 21. Juli 2006 zugesichert wurde. Bei den Widerspruchs-

verfahren Nr. 9092 und 9094 ist der Zeitraum vom 31. August 2002 bis 31. August 2007 relevant; von der möglichen Hilfeleistung sind daher lediglich 14 Monate und somit nur eine kurze Zeitspanne betroffen. Bezüglich dieses Zeitraums hat die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht, sie habe auf Grund der Hilfeleistung der Zollverwaltung ein gerichtliches Verfahren eingeleitet. Überdies hat die Beschwerdegegnerin selbst in diesem Zeitraum immerhin den Willen bekundet, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen, indem sie nach Angaben der Beschwerdeführerin die Zusammenarbeit mit Schweizer Versandhäusern suchte. Weiter ist auszuführen, dass sich die Hilfeleistung nicht auf die Widerspruchsmarke, sondern auf die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. P-367411 "K-SWISS" wegen angeblicher Verletzung von Art. 47 Abs. 3 Bst. a MSchG (unzulässiger Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben) bezieht (vgl. Beschwerde Rz. 23 ff.). Diese Marke wurde für diverse Waren und Dienstleistungen der Klasse 25, unter anderem für Athletik-, Wander- und Freizeitschuhe, eingetragen, im Gegensatz zur Widerspruchsmarke indessen mit der Einschränkung auf Produkte schweizerischer Herkunft. Sollte sich die Widerspruchsmarke auf der gleichen Ware befinden wie die vorgenannte Wort-/Bildmarke "K-SWISS", wäre die Widerspruchsmarke lediglich mitbetroffen, und der Beschwerdegegnerin stünde es frei, die Ware nur mit der Widerspruchsmarke versehen in die Schweiz zu importieren. Schliesslich ist anzufügen, dass nach der Lehre ein in tatsächlicher Hinsicht unbestrittener Gebrauch einer Marke durch ihren Inhaber als rechtserhaltend zu bewerten, selbst wenn dieser zur Täuschung des Publikums geeignet ist (KARIN BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 12; ERIC MEIER, a.a.O., S. 30). Daher stösst die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge, wegen des seit dem 21. Juli 2006 herrschenden „Import- und Werbebanns“ fehle es der Beschwerdegegnerin an einer ausreichenden Marktpräsenz und insofern an einem hinreichenden Inlandbezug, ins Leere.

In quantitativer Hinsicht wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, dass sie zwischen 2001 und 2005 im Auftrag der Beschwerdegegnerin 4507 Paar Schuhe unter der Bezeichnung SWISS MADE für den Vertrieb im Ausland hergestellt hat. Mit der Vorinstanz ist dafür zu halten, dass es sich dabei um Sportschuhe (Klasse 25) handelt. Im Urteil B-4540/2007 hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten, dass diese Schuhe über die niederländische Kommissionärin der niederländischen Tochtergesellschaft der Beschwerdegegnerin an Unternehmen in Deutschland, Belgien, Gross-

britannien und den Niederlanden verkauft worden sind und somit die Konzernsphäre der Beschwerdegegnerin verlassen haben (vgl. die diesbezüglichen Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil B-4540/2007 E. 6.2.3). Das Bundesverwaltungsgericht hat keine Veranlassung, von diesen Feststellungen abzurücken. Bezüglich der SWISS MADE-Schuhe wendet die Beschwerdeführerin ein, weltweit habe die Beschwerdegegnerin 74 Millionen Paare, europaweit rund 7 Millionen Paar Schuhe verkauft, weswegen die kleine Menge des in der Schweiz produzierten Schuhanteils (rund 0,05 % der in Europa von der Beschwerdegegnerin verkauften Menge) als nicht erheblich zu werten sei. Dem ist entgegen zu halten, dass sich die Einkaufspreise für diese SWISS MADE-Schuhe gemäss den von der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren beigelegten Rechnungen zwischen EUR 53 und 89 beliefen, womit sich die Endverkaufspreise für nicht-schweizerische Verhältnisse sogar im Hochpreissegment bewegt haben dürfen. Angesichts des deutlichen Preisunterschieds zwischen den Schuhen asiatischer Herkunft und den SWISS MADE-Modellen erstaunt es nicht, dass die Nachfrage nach den günstigeren Schuhen asiatischer Herkunft grösser war als die Nachfrage nach den relativ teuren SWISS MADE-Schuhen. Insofern ist der Verkauf von 4507 Paar SWISS MADE-Schuhen als erheblich zu werten.

Die Beschwerdegegnerin hat zudem glaubhaft gemacht, dass die Beschwerdeführerin für sie Schuhe unter der Bezeichnung LOZAN und CLASSIC (ebenfalls als Sportschuhe [Klasse 25] zu qualifizieren) in der Schweiz vertrieben hat (vgl. die diesbezüglichen Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil B-4540/2007 E. 6.2.2). Folgende Lieferungen sind belegt (vgl. Beilage 4 zur vorinstanzlichen Replik der Beschwerdegegnerin vom 30. Oktober 2006 und Beilage 3.2 zu den vorinstanzlichen Repliken der Beschwerdegegnerin vom 14. März 2008):

Rechnungsdatum und -nummer	Bezeichnung		Anzahl
04.08.04 04/13106847	CLASSIC		11
	LOZAN		28+23+26=77
21.07.04 04/13106539	CLASSIC		10
	LOZAN		24+6+8+25+17+12+1=93
08.07.04	CLASSIC		44+18+128+34=224

04/13106096	LOZAN		29+93+137+27=286
28.01.03 03/13100374	CLASSIC		50
	LOZAN		26+45=71
28.01.03 03/13100373	LOZAN		192+138+32+186=548
04.04.03 03/13102630	LOZAN		61+29+76+28=194
06.05.03 03/13104541	CLASSIC		5+37=42
04.01.05 05/13100011	LOZAN		5+4+30=39
10.01.05 05/13100092	LOZAN		26+21+15=62
08.02.05 05/13100579	CLASSIC		107+24+59=190
	LOZAN		348+94+21+37+474+ 399+324+264+20+8+2 0+20=2029
Total	CLASSIC		527
	LOZAN		3399
	zusammen		3926

Wie sich aus dieser Tabelle ergibt, sind 10 Lieferungen von insgesamt 3926 Paar Schuhen unter den Bezeichnungen CLASSIC und LOZAN in die Schweiz belegt. Sie erfolgten zwischen 28. Januar 2003 und 8. Februar 2005, somit innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren. Zudem bestätigte der Bezirksverkaufsleiter der Sports Lab Kette in einem Schreiben vom 2. Juli 2007, dass er seit dem Jahr 2003 regelmässig "und mit grossem Erfolg" verschiedene Modelle der Linie LOZAN und CLASSIC verkauft habe; von der Linie LOZAN habe er in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 300 Paar Schuhe verkauft (vgl. Beilage 4 zu den vorinstanzlichen Repliken der Beschwerdegegnerin vom 14. März 2008). Die Einkaufspreise der besagten Modelle bewegen sich um EUR 30 pro Paar. Wie eine Internet-Suche ergibt, werden die Schuhe zum etwa 1,5- bis 3-fachen des vorgenannten Einkaufspreises verkauft (vgl. www.idealo.de/preisvergleich). Es handelt sich somit um Sportschuhe im mittleren Preissegment. Die Menge der in die Schweiz gelieferten und in der Schweiz verkauften Schuhen unter den genannten Bezeichnungen erweist sich insgesamt nicht als riesig, doch immerhin als erheblich. Angesichts von 10 be-

legten Lieferungen über einen Zeitraum von 2 Jahren ist zudem ausgeschlossen, dass es sich um (irrelevante) Einzelaktionen gehandelt hat (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: SIWR III/1], N. 1346).

Angesichts dieser Umstände ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke (respektive eine Fünf-Streifen-Marke) ernsthaft gebraucht hat.

3.2.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist die Widerspruchsmarke auch nicht nach Art einer Marke, d.h. nicht kennzeichenmässig, gebraucht worden: Die Beschwerdegegnerin habe die Widerspruchsmarke stets in Verbindung mit anderen, weitaus unterscheidungskräftigeren Zeichen – nämlich Wort- oder Wortbildmarken "K-SWISS" – gebraucht. Es seien gerade diese Wort- oder Wortbildmarken, die der schweizerische Durchschnittsabnehmer primär wahrnehme, insbesondere weil darin ein Herkunftshinweis enthalten sei. Die fünf Streifen verblassten demgegenüber als blosse Dekoration oder aber als untergeordnete Bestandteile einer Mehrfachkennzeichnung.

Kein kennzeichenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn das Zeichen rein dekorativ verwendet wird. Einzig wenn für den durchschnittlichen Abnehmer spontan erkennbar ist, dass ein Zeichen zur Individualisierung eines unternehmensspezifischen Angebots dient und nicht bloss zur gefälligen Produktgestaltung, erfüllt es eine Unterscheidungsfunktion und wird damit markenmässig gebraucht (MARBACH, SIWR III/1, N. 1313). Diese Vorgabe schliesst es indessen in keiner Weise aus, die Marke in die Produktgestaltung einzubeziehen (MARBACH, SIWR III/1, Fn. 1640 zu N. 1313; vgl. auch WILLI, a.a.O., Art. 13, N. 14) So ist es bei Textilien und Sportschuhen marktüblich, Markenaufdrucke als Dekor zu gebrauchen. Trotzdem sieht der Verkehr darin einen Hinweis auf die Herkunft der Produkte, da diese Art des Zeichengebrauchs üblich ist. Deswegen kann bei Textilien und Sportschuhen (wo speziell auf Streifen, Schweifen und dergleichen geachtet wird) ein rechtserhaltender Gebrauch auch bei ornamentaler Verwendung der Marke zu bejahen sein (KARIN BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 18 f., mit Verweisen; vgl. auch MARBACH, SIWR III/1, N. 1314).

Die auf den Sportschuhen LOZAN und CLASSIC angebrachte Fünf-Streifen-Marke ist auf der Aussenseite des Schuhs und insofern dort angebracht, wo die Durchschnittskonsumenten eine für

(Sport-)Schuhe beanspruchte Marke erwarten. Im Gesamtdekor geht sie keineswegs unter (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 13, N. 14), zumal die vorgenannte Wort-/Bildmarke "K-SWISS" anderswo, nämlich auf der Zunge oder (bei den SWISS MADE-Modellen) unterhalb der Schnürung, appliziert ist. Sie kann insofern auch nicht als untergeordneter Bestandteil einer Mehrfachkennzeichnung bewertet werden.

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke daher als kennzeichenmässig zu qualifizieren.

3.2.3 Zu Recht macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz schweige sich zur Frage, ob die Widerspruchsmarke in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden sei, aus, obwohl vom Bundesverwaltungsgericht genau die Beurteilung dieser Frage durch die Vorinstanz verlangt worden sei. Die Beschwerdeführerin vertritt bezüglich dieser Frage die Meinung, die Widerspruchsmarke entspreche nicht derjenigen Art von Streifen, welche die Beschwerdegegnerin im Verkehr spätestens bis zum 21. Juni 2006 verwendet habe; sie weiche wesentlich davon ab.

Eine Marke ist so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihrer Funktion entspricht, zu bewirken vermag (BGE 130 III 267 E. 2.4 – Tripp Trapp, mit weiteren Hinweisen). Art. 11 Abs. 2 MSchG lässt den Gebrauch der Marke indessen in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Bei Bildmarken ist eine gewisse Grosszügigkeit angezeigt. Veränderungen innerhalb des Bildzeichens sind dann unerheblich, wenn das Motiv oder die dominanten Gestaltungselemente erhalten bleiben. Geringfügige grafische Abweichungen sind unschädlich (KARIN BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 64, mit Verweisen).

Die Widerspruchsmarke besteht aus fünf parallel verlaufenden, gleichmässig breiten und leicht gekrümmten Streifen, deren Länge von links nach rechts gesehen kontinuierlich zunimmt. Die weissen Zwischenräume zwischen den Streifen sind etwas weniger breit als die Streifen selbst. Bei den von der Beschwerdegegnerin in Verkehr gebrachten Modellen CLASSIC und LOZAN sind die Streifen schmaler, während die Zwischenräume zwischen den Streifen etwa gleich breit wie die Streifen selbst sind. Weiter verlaufen hier die Streifen gerade

und differieren hinsichtlich der Länge nicht derart wie bei der Widerspruchsmarke.

Die auf den Modellen CLASSIC und LOZAN tatsächlich verwendeten Zeichen weichen somit von der Darstellung im Markenregister ab. Die Unterschiede in der Darstellung sind indessen darauf zurückzuführen, dass die Widerspruchsmarke wohl so eingetragen wurde, wie sie in etwa auf Schuhen wahrgenommen wird, wenn sie wie auf den Modellen LOZAN und CLASSIC (und weiteren Modellen) auf der Aussenseite des Schuhs angebracht ist. Durch die natürliche Wölbung der Schuhe ergibt sich die Krümmung der Streifen, und dadurch, dass die Schuhe von der Beinöffnung gegen die Zehen hin in der Höhe abnehmen, werden auch die Streifen gegen die Zehen hin kontinuierlich kürzer. Am dominanten Gestaltungselement – fünf parallel verlaufende Streifen – hat sich durch diese Gestaltungsunterschiede nichts verändert. Insofern ist die Widerspruchsmarke auf den genannten Modellen in einer nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden.

3.2.4 Schliesslich muss auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, sämtliche Marken der Beschwerdegegnerin – inklusive die Widerspruchsmarke – hätten spätestens auf Grund des seit dem 21. Juli 2006 herrschenden "Import- bzw. Werbebanns" über die Beschwerdegegnerin mittlerweile den Status rechtsmissbräuchlicher Defensivmarken erhalten, nicht eingegangen werden. Denn nach Lehre und Rechtsprechung sind die Widerspruchsgründe auf die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG beschränkt. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke eine Defensivmarke darstellt, bildet demnach nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 3.2 – Golay / Golay Spierer [fig.], und B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 6 f. – La City / T-City).

3.2.5 Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke für Sportschuhe (Klasse 25) rechtserhaltend gebraucht hat.

4.

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

4.1 Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände 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, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

4.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

4.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss / Boks; MARBACH, SIWR III/1, N. 864).

4.4 Bei Bildmarken ist die Gestaltung und, sofern es sich nicht um abstrakte Darstellungen handelt, der begriffliche Inhalt der Marken massgebend (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 2.4 – Pfotenabdruck, mit Verweisen).

5.

In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

5.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 – EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf: LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel / Genf / München 1999, Art. 3 N. 35). Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 7.1 – KaSa K97 [fig.] / biocasa [fig.], mit Verweis auf RKGE in sic! 2002, S. 169 E. 3 – Smirnoff [fig.] / Smirnov [fig.]).

5.2 Unbestrittenermassen besteht hinsichtlich den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Sportschuhen (Klasse 25) einerseits und den von den angefochtenen Marken beanspruchten Schuhwaren (Klasse 25) andererseits Gleichheit (in Bezug auf von „Schuhwaren“ erfasste Sportschuhe) respektive Gleichartigkeit (in Bezug auf andere Schuhwaren wie Freizeit-, Strassen- und Hausschuhe).

Die Beschwerdeführerin teilt dagegen nicht die Ansicht der Vorinstanz, wonach die von den angefochtenen Marken beanspruchten orthopädischen Schuhe (Klasse 10) und die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Sportschuhe (Klasse 25) gleichartig sind. Sie argumentiert, orthopädische Schuhe dienten dazu, einen kranken Fuss einschliesslich Sprunggelenk einzubetten, zu entlasten, zu stützen, zu korrigieren oder Fussdefekte und Beinlängenunterschiede auszugleichen. Orthopädische Schuhe dienten jedenfalls einem anderen Zweck als Sport- und Freizeitschuhe, die vor Witterung schützen, sportartbezogene Hilfen bieten und vor allem gut aussehen sollten. Ihre orthopädischen Schuhe zeichneten sich aus durch Stabilisatoren beidseits des Knöchels, 5-Streifen-Schnürungen, die den Fuss umschlossen wie eine Hand, und 3-Lagen-Sohlen, die gelenkstabilisierend und dämpfend wirkten. Die Schuhe der Be-

schwerdegegnerin wiesen dagegen keinen orthopädisch-spezialisierten Charakter auf. Die Beschwerdegegnerin trete auch im Markt nicht als Anbieterin orthopädischer Schuhe auf. Bezeichnenderweise habe sie ihre Marken nicht in der Warenklasse 10 für medizinisch-orthopädische Erzeugnisse eingetragen. Unzutreffend sei schliesslich die Behauptung der Vorinstanz, dass bei der Herstellung der strittigen Waren "Übereinstimmungen im fach- und produktspezifischen Know-how bestünden".

Die Beschwerdegegnerin weist darauf hin, dass die Beschwerdeführerin selber mit ihrer nachhaltigen Bewerbung beider Produktkategorien auf ihrer Website und in Drucksachen die Vorstellung der Abnehmer fördere, wonach orthopädische sowie Sport- und Freizeitschuhe die gleiche unternehmerische Herkunft aufweisen könnten.

Bei der Beurteilung der Gleichartigkeit kommt der Art der Produkte zentrale Bedeutung zu (EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR] 2001, S. 255 ff., S. 265). Sowohl Sportschuhe als auch orthopädische Schuhe gehören der gleichen Gattung "Schuhe" an. Schuhe verfügen über die gleiche Grundstruktur: Der obere Teil wird Schaft genannt und setzt sich häufig aus mehreren miteinander verklebten oder vernähten Schichten und Einzelteilen zusammen. Der untere Teil wird Boden genannt und besteht aus mindestens einer Sohle (zu den Details vgl. de.wikipedia.org [Stichwort: Schuh]). Schuhe sind je nach Modell und Verwendungszweck aus Leder, Stoff oder Gummi gefertigt. Dies trifft auch auf die streitgegenständlichen Schuhe zu. Insofern weisen Sportschuhe und orthopädische Schuhe gattungsspezifische Ähnlichkeiten auf. Ausgehend etwa von den Tatsachen, dass sich Schuhmacher nach ihrer Grundausbildung in einer verkürzten Zusatzlehre zum Orthopädie-Schuhmacher weiterbilden können respektive dass Schuhmacher ihre Grundausbildung auch in einer Orthopädie-Schuhmacherei absolvieren können (vgl. www.osm-schuhtechnik.ch [Informationsbroschüre "Schuhmacher/in / Orthopädie-Schuhmacher/in"], ist zudem das Know-how als verwandt zu betrachten; lediglich im Spezialisierungsgrad bestehen Unterschiede. Wie die Beschwerdeführerin indessen zu Recht betont, ist der Verwendungszweck grundsätzlich nicht derselbe. Dennoch sind diesbezügliche Überschneidungen festzustellen. So können orthopädische Schuhe

auch für den Sport eingesetzt werden, gemäss Aussagen auf der Homepage der Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 10) namentlich für "Sportarten mit hoher, ständiger Belastung". Andererseits dienen Sportschuhe wie orthopädische Schuhe dazu, den Fuss einzubetten, zu entlasten und zu stützen. Auch im Vertrieb bestehen Überschneidungen. Zwar werden orthopädische Schuhe wohl fast ausschliesslich in spezialisierten Orthopädie-Schuhgeschäften verkauft, während Sportschuhe vor allem in Sport- und Schuhgeschäften zum Verkauf angeboten werden. Dennoch zeigt ein Blick in das Sortiment von spezialisierten Orthopädie-Schuhgeschäften und Schuhfachgeschäften, dass diese sowohl orthopädische Schuhe als auch auch Sportschuhe wie Wander- oder Walkingschuhe im Angebot haben (vgl. etwa das Orthopädie Center in Bern [www.orthopaedie-center.ch] oder das Schuhfachgeschäft Friemel in Zürich [www.friemel.ch/schuhfachgeschaefte.htm]). Schliesslich richten sich Sportschuhe an breite Bevölkerungskreise, während orthopädische Schuhe für Personen bestimmt sind, deren Füsse nicht (mehr) alle Funktionen wahrzunehmen vermögen respektive sonstiger spezieller Beachtung bedürfen. Indessen sind alle Träger von Sportschuhen potentielle Abnehmer von orthopädischen Schuhen, da das Tragen solcher Schuhe etwa nach Sportunfällen während einiger Zeit angezeigt sein kann. Im Vergleich zu „Schuhen, Socken“ einerseits und „Waren aus Leder und Lederimitationen“ andererseits, welche das Bundesverwaltungsgericht als entfernt gleichartig einstufte (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.4 – Salamander [fig.] / Salamander [fig.]), sind sich Sportschuhe (Klasse 25) und orthopädische Schuhe (Klasse 10) angesichts der aufgezeigten Überschneidungen weit näher, weshalb sie als gleichartig zu qualifizieren sind.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die hier interessierenden beanspruchten Waren der sich gegenüber stehenden Marken identisch respektive gleichartig sind. Angesichts dieses Ergebnisses ist in Bezug auf den Zeichenabstand ein strenger Massstab anzulegen.

6.

Auch bei einer zulässigen Abweichung des rechtserhaltenden Gebrauchs, wie sie in casu festgestellt wurde, wird die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren am registrierten, ursprünglichen Zeichen gemessen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-648/2008

vom 27. Januar 2009 E. 2 a.E. – Hirsch [fig.] / Hirsch [fig.], mit Verweisen).

Sowohl die Widerspruchsmarke Nr. 386'331 als auch die angefochtenen Marken Nrn. 536'605, 557'865 und 557'864 sind Bildmarken:

CH-Marke Nr. 386'331 (Widerspruchsmarke)	CH-Marke 536'605	Nr.	CH-Marke 557'865	Nr.	CH-Marke 557'864	Nr.
						

Wie in E. 3.2.3 erwähnt, besteht die Widerspruchsmarke aus fünf parallel verlaufenden, gleichmässig breiten und leicht gekrümmten Streifen, deren Länge von links nach rechts gesehen kontinuierlich zunimmt, wobei der erste Streifen links etwa halb so lang ist wie der letzte Streifen rechts. Die weissen Zwischenräume zwischen den Streifen sind etwas weniger breit als die Streifen selbst.

Die angefochtene Marke Nr. 536'605 setzt sich zusammen aus fünf dunklen, schmalen, gleich langen Streifen, wobei die Zwischenräume breiter sind als die Streifen selbst. Sie sind nicht parallel zueinander angeordnet, sondern streben einem gemeinsamen Punkt oberhalb des mittleren Streifens zu.

Die angefochtene Marke Nr. 557'865 verfügt über fünf helle, nahezu parallele Streifen auf dunklem Hintergrund, welcher von einem wiederum hellen Rahmen abgegrenzt wird. Die Streifen verlaufen in Schrägrichtung von rechts unten nach links oben und gehen direkt in den hellen Rahmen über.

Die angefochtene Marke Nr. 557'864 enthält einen dunklen Hintergrund, auf welchem fünf helle, parallele Streifen in Schrägrichtung von links unten nach rechts oben angeordnet sind. Die Streifen stehen auf derselben Ebene und nehmen von links nach rechts in der Länge

kontinuierlich ab, wobei der erste Streifen links etwa doppelt so lang ist wie der letzte Streifen rechts.

Allen Marken ist somit gemeinsam, dass sie aus fünf Streifen bestehen. Sie stimmen daher im abstrakten Bildmotiv "fünf Streifen" und insofern im Sinngehalt überein.

6.1 Bei Bildmarken darf die Verwechslungsgefahr nicht allein auf Grund der Gefahr bejaht werden, dass die Bildzeichen wegen des übereinstimmenden Bildmotivs gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können (WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 95). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulässig, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahinter steckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert. Sobald sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert, besteht keine Verwechslungsgefahr (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5 – Pfotenabdruck, mit Verweisen).

Alleine die Tatsachen, dass die zu vergleichenden Marken im abstrakten Bildmotiv "fünf Streifen" übereinstimmen und für identische respektive gleichartige Waren beansprucht werden, führen daher noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr.

6.2 Hinsichtlich des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke ist auszuführen, dass diese im Wesentlichen aus fünf Streifen besteht. In zahlreichen schweizerischen und ausländischen Entscheiden wurde bereits festgehalten, dass Streifenmarken bei Sportbekleidung, Sport- und Freizeitschuhen häufig sowie in einer grossen Vielfalt auf dem Markt anzutreffen sind und auch zu deren Dekoration verwendet werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2768/2007 vom 6. Mai 2008 E. 5.1 f. – segno figurativo a righe; Entscheide der 1. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt [HABM] vom 26. September 2007 in der Sache R-306/2007-1 N. 13 – Zwei Streifen auf Schuh [fig.] und R 1109/2004-1 vom 26. September 2005 N. 14 – five stripes placed on a side of a shoe [fig.]; Urteil des Landgerichts Braunschweig vom 10. Juli 2008 in der Sache 9 O 1618/08 S. 13 f.; Urteil des Oberlandesgerichts Köln in der Sache 6 U 37/05 vom 16. Dezember 2005 N. 15). Auf Sportschuhen angebrachte Streifenmarken sind daher grundsätzlich als banal respektive wenig kennzeichnungskräftig zu bewerten (vgl. auch Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 – jump [fig.] / JUMPMAN). Dies gilt insbesondere auch für die Widerspruchsmarke, welche im Gegensatz zur Dreistreifenkennzeichnung von Adidas (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-505/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 6 – adidas [fig.]; Adidas / Adissasport home fitness [fig.]) nicht über eine hohe Bekanntheit verfügt. Da die Beschwerdegegnerin zudem keine Verkehrsdurchsetzung geltend machte, muss insgesamt von einem eher schwachen Zeichen ausgegangen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 – Regulat/H₂O₃ pH / Regulat [fig.]). Der von der Beschwerdegegnerin zu Gunsten einer normalen Kennzeichnungskraft angerufene Umstand, dass die menschliche Wahrnehmung eine fünffache Anordnung von unter sich gleichartigen Elementen auf Grund der fünf Finger einer Hand visuell besonders gut memorisieren lasse, ändert nichts daran, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine im Sportbereich häufig anzutreffende Streifenmarke handelt. Angesichts der weiten Verbreitung des Streifenmotivs genügen daher bereits geringfügige Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (vgl. GALLUS JOLLER, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 194).

6.3 Hinsichtlich der grafischen Ausgestaltung hält die Beschwerdeführerin Folgendes fest: Die Widerspruchsmarke bestehe aus fünf dunklen, ziemlich dicken, gekrümmten und nach rechts hin immer länger werdenden Streifen; sie erschienen flüchtig betrachtet ähnlich wie (Pfoten-)Krallen eines Tieres, "Kratzspuren", Extremitäten eines Insekts (z.B. Spinnenbeine) respektive weckten Assoziationen mit dem Rippenbogen eines Skeletts. Die Streifen der angefochtenen Marken seien dagegen geradlinig, wirkten geometrisch eckiger und definierter. Sie liessen sich bei flüchtigem Blick z.B. mit Lichtstrahlen von Scheinwerfern oder mit Klebestreifen assoziieren, die Streifen der CH-Marke Nr. 536'605 erinnerten im Gesamteindruck zudem prägnant an Wasserstrahlen einer Duschbrause, da ihre Richtungen nicht parallel, sondern in spitzen Winkeln auseinander liefen. Insgesamt seien die zu vergleichenden Marken weder identisch noch ähnlich; die Gesamteindrücke differierten deutlich. Wohl seien auf jeder Markenhinterlegung zwar fünf Streifen zu sehen, doch könne nicht einzig auf dieses formalistische Kriterium abgestellt werden. Konsumenten seien heutzutage auf Streifenmuster und deren Formgestaltungen sensibilisiert. Angesichts der bei Schuhware hohen Anzahl grafischer Gebilde schenken sie solchen Bestandteilen eine vergleichsweise hohe Auf-

merksamkeit und würden gegebene Unterschiede wie den Streifenverlauf (Krümmung, Geradlinigkeit, Richtung) und dessen Variationen wahrnehmen. Die Ansicht der Vorinstanz, dass einem durchschnittlichen Abnehmer bei den streitgegenständlichen Marken des Widerspruchsverfahrens einzig fünf Streifen in Erinnerung bleiben würden, lasse jede Differenzierung vermissen.

Die Beschwerdegegnerin ist dagegen der Ansicht, beim Vergleich der angefochtenen Marken mit dem Erinnerungsbild der Widerspruchsmarke sei sich der Abnehmer der aus den individuellen Schuhformen, -materialien und -farben resultierenden Wahrnehmungsvarianten der Widerspruchsmarke bewusst. Gleichzeitig könne der Abnehmer das kollektive Bewusstsein der analogen Marke von Adidas, einschliesslich ihrer Spielvarianten, nicht ausradieren, sondern sei einer entsprechenden Beeinflussung beim Zeichenvergleich unbewusst ausgeliefert, indem sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtenen Marken bei einer bestimmungsgemässen Verwendung auf Schuhen spontan an die berühmte Marke von Adidas denken lasse. Diese kollektive Eingravierung der drei Streifen von Adidas im Erinnerungsbild des Erwerbers von Sport- und Freizeitschuhen lasse eine Interpretation der sich gegenüberstehenden Marken als Anlehnung an Tierkrallen, Kratzspuren, Insektenbeinen, Skelettteilen bzw. Lichtstrahlen, Wasserstrahlen oder Klebestreifen als deutlich weniger naheliegend erscheinen. Viel offensichtlicher sei eine Interpretation dieser Schuhmarken im Sinne einer Anlehnung an die drei Streifen von Adidas. Der Abnehmer werde daher weniger auf Breite, Dicke und Länge der Streifen oder Zwischenräume achten, als vielmehr auf die Charakteristik der kompakten Anordnung von fünf nebeneinander liegenden und leicht aufgefächerten Streifen zur Markierung von Schuhen. Die angefochtenen Marken könnten, wenn nicht gar direkt mit der Widerspruchsmarke verwechselt, so doch mindestens als bewusste Spielform der Widerspruchsmarke interpretiert werden. Eine Verwechslungsgefahr im engen oder weiteren Sinne könne unter diesen Umständen nicht mit rechtsgenügender Sicherheit ausgeschlossen werden.

6.4 Zu beachten ist bei der Unterscheidung von geometrischen Formen, dass das menschliche Hirn grundlegend weniger spezifisch vorgeht als bei Wörtern. Wahrgenommene Formentteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten Gesamtform abstrahiert und vereinfacht. Ein bestimmter Blickwinkel, unscharfe Einzelheiten

und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 7 – Karomuster, mit Verweisen). So fallen insbesondere die abstrahierte Figur sowie Anordnung und Proportionen der einzelnen Bestandteile ins Gewicht. Stimmen die Komponenten zudem im Einzelnen weitgehend überein, sind die Zeichen ausgesprochen ähnlich (GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 180; vgl. auch RKGE in sic! 2006 S. 857 E. 6 – geschwungener Streifen [fig.] / geschwungener Streifen [fig.], und RKGE in sic! 2007 S. 447 E. 7 – Nike [fig.] / Budmen [fig.]).

6.5 Die Streifen der Widerspruchsmarke sind parallel angeordnet und weisen eine deutliche Schrägrichtung auf. Zudem sind die Zwischenräume zwischen den Streifen schmäler als die Streifen selbst. Diese Charakteristika treffen auch auf die angefochtenen Marken Nrn. 557'865 und 557'864 zu. Zwar sind die Streifen der Marken Nrn. 557'865 und 557'864 weiss auf dunklem Hintergrund, während die dunklen Streifen der Widerspruchsmarke auf einem weissen Hintergrund dargestellt sind. Im undeutlichen Erinnerungsbild der Konsumenten werden die Zeichen indessen lediglich als Streifen, welche einen deutlichen Kontrast zum Hintergrund bilden, haften bleiben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 7 – EA [fig.] / EA [fig.]). Da die grossen Züge, nicht die Einzelheiten massgebend sind, wird die Umrandung der angefochtenen Marke Nr. 557'865 kaum in Erinnerung bleiben (vgl. GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 181). Dies gilt auch für die umgekehrte Schrägrichtung der angefochtenen Marke Nr. 557'864 (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3, N. 97, mit Verweis auf BGE 35 II 667) und der fehlenden Abstufung der Streifen (angefochtene Marke Nr. 557'865). Angesichts der Warenidentität respektive -gleichartigkeit besteht daher eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Marken Nrn. 557'865 und 557'864.

Der angefochtenen Marke Nr. 536'605 fehlen dagegen die vorgenannten charakteristischen Merkmale der Widerspruchsmarke (parallele Streifen, Schrägrichtung, schmale Zwischenräume). Die Streifen sind im Vergleich zu den Zwischenräumen deutlich schmäler und streben einem gemeinsamen Fluchtpunkt zu. Sie werden somit eher mit Sonnenstrahlen respektive, wie es die Beschwerdeführerin ausdrückt, mit Wasserstrahlen einer Duschbrause, assoziiert. Auf

Grund der Banalität des Motivs der Widerspruchsmarke genügen die genannten Unterschiede trotz der Warenidentität respektive -gleichartigkeit, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

7.

Die gegen den Widerspruchsentscheid Nr. 7928 gerichtete Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen und der angefochtenen Marke Nr. 536'605 Markenschutz zu gewähren. Der diesbezügliche Widerspruch Nr. 7928 der Beschwerdegegnerin ist demnach abzuweisen.

In Bezug auf die angefochtenen Marken Nrn. 557'865 und 557'864 sind die Widersprüche Nr. 9092 und 9094 der Beschwerdegegnerin gutzuheissen, und die dagegen erhobenen Beschwerden abzuweisen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten für das Hauptverfahren zu zwei Dritteln der Beschwerdeführerin und zu einem Drittel der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Die Kosten der Zwischenverfügung vom 15. Juni 2010 sind der dort unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der Überschuss des von der Beschwerdeführerin einbezahlten Kostenvorschusses ist ihr zurückzuerstatten.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 – Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten für alle drei Fälle insgesamt auf

Fr. 9'300.– (inkl. Kosten für die öffentliche Verhandlung und Fr. 300.– für die Zwischenverfügung vom 15. Juni 2010) festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin einen Anteil von Fr. 6'300.– und die Beschwerdegegnerin einen Anteil von Fr. 3'000.– zu tragen hat.

9.

Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdegegnerin zu einem Drittel unterliegt, hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine entsprechend ermässigte Parteientschädigung zu zahlen. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (abzüglich MWSt) für das Beschwerdeverfahren angemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 5 Bst. b des [alten] Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [AS 2000 1300] i. V.m. Art. 14 Abs. 3 Bst. c aMWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE bzw. materiell übereinstimmend Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VKGE, siehe auch Art. 112 MWSTG).

Da der vorinstanzliche Entscheid Nr. 7928 aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die von der Beschwerdegegnerin einbezahlte Widerspruchsgebühr (Fr. 800.–) verbleibt bei der Vorinstanz, und der Beschwerdeführerin ist für das erstinstanzliche Verfahren Nr. 7928 zu Lasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zuzusprechen (vgl. Ziff. IV.3 des Widerspruchsentscheids Nr. 7928).

10.

Gegen dieses Urteil ist keine Beschwerde ans Bundesgericht möglich (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom 31. Juli 2009 betreffend CH-Marke Nr. 386'331 / CH-Marke Nr. 536'605 (Widerspruchsverfahren Nr. 7928) wird aufgehoben, und der Widerspruch wird abgewiesen. Die Verfügungen der Vorinstanz vom 31. Juli 2009 betreffend CH-Marke Nr. 386'331 / CH-Marke Nr. 557'865 sowie CH-Marke Nr. 386'331 / CH-Marke Nr. 557'864 (Widerspruchsverfahren Nr. 9092 und 9094) werden bestätigt. Die Vorinstanz wird angewiesen, der CH-Marke Nr. 536'605 Markenschutz für "orthopädische Schuhe" (Klasse 10) und "Schuhwaren" (Klasse 25) Markenschutz zu gewähren.

2.

Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 9'300.– werden im Umfang von Fr. 6'300.– der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 9'000.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher Fr. 2'700.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von Fr. 3'000.– (inkl. MWSt) wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'770.– für das Beschwerdeverfahren zu bezahlen.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren Nr. 7928 mit Fr. 2'000.– (inkl. MWSt) zu entschädigen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular; Akten zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. WV 07928; Einschreiben)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler

Versand: 16. Juli 2010