



Urteil vom 24. März 2016

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.

Parteien

Sportsdirect.com Retail Limited,
Unit A, Brook Park East, GB-NG20 8RY Shirebrook,
vertreten durch Hans-Peter Rüfli, Fürsprecher,
A.W. METZ & CO. AG,
Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

A1sportsbrands S.à.r.l.,
Rue de Strasbourg, LU-2561 Luxemburg,
vertreten durch Novagraaf Switzerland S.A.,
Chemin de L'Echo 3, 1213 Onex,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13100 und 13103,
CH 559'417 sportsdirect.com (fig.) /
IR 1'127'472 und IR 1'130'855 sportdirect.com (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die internationalen Registrierungen Nr. 1'127'472 und Nr. 1'130'855 "Sportdirect.com (fig.)" der A1sportsbrands S.à.r.l. (Beschwerdegegnerin) wurden am 7. März 2013 in der Gazette des marques internationales Nr. 7/2013 veröffentlicht. Hinterlegt sind sie für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 18: Sacs de sports non compris dans cette classe; malles et sacs de voyage.

Klasse 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

Klasse 28: Articles de gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes.

Klasse 35: Publicité; services de gestion des affaires commerciales, également en matière de franchisage; administration commerciale; travaux de bureau; analyse, recherche et prospection de marché; services de conseillers, d'aide et services d'intermédiaires commerciaux pour la vente des produits énumérés en classe 18, 25 et 28; services de vente au détail ainsi que services d'intermédiaires commerciaux pour la vente en gros des produits énumérés en classe 18, 25 et 28, ainsi que services d'importation et d'exportation des produits énumérés en classe 18, 25 et 28; les services précités également par le biais de moyens électroniques et de télécommunications, tels que par Internet, réseaux de télévision, réseaux de téléphonie (mobile), câble, satellite et réseaux Ethernet, ainsi que par d'autres réseaux similaires.

Die beiden Marken sehen wie folgt aus:

Nr. 1'130'855



Nr. 1'127'472



B.

Gegen diese Marken erhob die Sportsdirect.com Retail Limited (Beschwerdeführerin) am 20. Juni 2013 vollumfänglich Widerspruch bei der Vorinstanz. Sie stützte sich dabei auf ihre CH-Marke Nr. 559'417, die unter anderem für folgende Dienstleistungen hinterlegt ist:

Klasse 35: Detailhandel mit Wasch- und Bleichmitteln, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmitteln, Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur

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

Konfitüren, Fruchtmuse, Eier, Milch und Milchprodukten, Speiseölen und -fetten, Nahrungspräparaten mit hinzugefügten Proteinen und/oder Mineralien und/oder Vitaminen für Sportler, Nahrungsproteinen für den menschlichen Verzehr, Nahrungsergänzungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln in flüssiger oder Pulverform, Proteinsnackriegeln, Aufputzmitteln, Bieren, Mineralwässern und kohlen-säurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken, Fruchtgetränken und Fruchtsäften, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Tabak, Raucherartikeln, Streichhölzern; Grosshandel, nämlich das Zusammenbringen von Wasch- und Bleichmitteln, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmitteln, Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern, Zahnputzmitteln, Schönheitsprodukten, Toilettenartikel, Präparaten für die Gesundheitspflege, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, Babykost, Pflastern, Verbandmaterial, Zahnfüllmitteln und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmitteln, Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungiziden, Herbiziden, Baumaterialien aus Metall, transportable Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke), Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohren, Geldschränken, Waren aus Metall, handbetätigten Werkzeugen und Geräten, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparaten, Haushaltmaschinen und -geräten, wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparaten und -instrumenten, Brillen, Sonnenbrillen, Sportbrillen, Schwimmbrillen, Gestellen und Linsen für Brillen und Sonnenbrillen, Euis für Brillen und Sonnenbrillen, Kettchen und Kordeln für Brillen und Sonnenbrillen, Apparaten und Instrumenten für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom, Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und Computern, Feuerlöschgeräten, elektrischen und elektronischen Haushaltapparaten und -geräten, einschliesslich Elektro-Haushaltsgeschäften, chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und Apparaten, künstlichen Gliedmassen, Augen und Zähnen, orthopädischen Artikeln, chirurgischem Nahtmaterial, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten sowie sanitären Anlagen, Fahrzeugen, Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierten Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren und Zeitmessinstrumenten, Uhren und Armbanduhren, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltzwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinseln, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcken, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häuten und Fellen, Reise- und Handkoffern, Regenschirmen, Sonnenschirmen und Spazierstöcken, Peitschen, Pferdegeschirren und Sattlerwaren, Möbeln, Spiegeln, Rahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Behälter und Geräte für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Kämmen und

Schwämmen, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlspänen, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, Webstoffen und Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Einrichtungsgegenständen, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien, Bändern und Schnürbändern, Knöpfen, Haken und Ösen, Nadeln, künstlichen Blumen, Kurzwaren, Teppiche, Fussmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material), Spielwaren, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse, Eier, Milch und Milchprodukten, Speiseölen und -fetten, Nahrungspräparaten mit hinzugefügten Proteinen und/oder Mineralien und/oder Vitaminen für Sportler, Nahrungsproteinen für den menschlichen Verzehr, Nahrungsergänzungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln in flüssiger oder Pulverform, Protein-snackriegeln, Aufputzmitteln, Bieren, Mineralwässern und kohlenensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken, Fruchtgetränken und Fruchtsäften, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Tabak, Raucherartikeln, Streichhölzern; (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; Werbung, Promotionsdienstleistungen; Organisation, Durchführung und Überwachung von Verkaufs-, Treue- und werbemässigen Anreizprogrammen; Informations- und Beratungsdienstleistungen, alle in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen.

Sie sieht wie folgt aus:



Zur Begründung wurde ausgeführt, die Waren "*sacs de sports, malles et sacs de voyage; vêtements, chaussures, articles de chappellerie; articles de gymnastique et de sport*", für welche die angefochtenen Marken in den Klassen 18, 25 und 28 eingetragen seien, seien im Widerspruchszeichen insofern vorhanden, als unter diesem Detailhandel mit (...) Reise- und Handkoffern, (...) Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, (...) Turn- und Sportartikeln betrieben werde. Es bestehe auch im Dienstleistungsbereich hochgradige Gleichartigkeit. Die Zeichen sportdirect.com und sportsdirect.com seien praktisch identisch. Die angefochtenen Zeichen hätten einzig den Buchstaben "s" weggelassen. Es ergebe sich dadurch allerdings nicht den geringsten Bedeutungsunterschied, weshalb die Zeichen offensichtlich nicht auseinandergehalten werden könnten. Die hochgradige phonetische und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit bzw. weitgehende -identität sei somit zu bejahen.

C.

Am 26. Juni 2013 erliess die Vorinstanz gegen die angefochtenen internationalen Registrierungen je zwei provisorische vollumfängliche Schutzverweigerungen und setzte deren Inhaberin aufgrund ihres ausländischen Sitzes, unter Androhung des Ausschlusses vom Widerspruchsverfahren, eine dreimonatige Frist um in der Schweiz einen Rechtsvertreter zu bestellen.

D.

Am 2. Dezember 2013 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Widerspruchsantworten ein. Darin machte sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke, die fehlende Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen sowie die fehlende Ähnlichkeit der beiden Zeichen geltend.

E.

Mit Repliken vom 2. Juni 2014 reichte die Beschwerdeführerin 19 Rechnungskopien ein und machte die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen sowie die Verwechslungsgefahr geltend.

F.

Mit Duplik vom 13. August 2014 hielt die Beschwerdegegnerin ihre Einrede des nicht rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke aufrecht, da die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Belege keinen markenmässigen Gebrauch von Oktober 2008 bis Oktober 2013 belegen würden.

G.

Mit Verfügungen W 13100 und W 13103 vom 23. Oktober 2014 wies die Vorinstanz die Widersprüche mangels hinreichenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe ab. Nach Prüfung der ins Recht gelegten Unterlagen kam die Vorinstanz zum Schluss, dass diese keinen markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft belegen konnten.

H.

Gegen beide Verfügungen erhob die Beschwerdeführerin mit zwei identischen Eingaben vom 24. November 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Anträge:

1. Die Verfügungen der Vorinstanz vom 23. Oktober 2014 seien insoweit aufzuheben, als den angefochtenen Internationalen Markenregistrierungen Nr. 1'127'472 bzw. Nr. 1'130'855 sportdirect.com (fig.) der

Schutz für sämtliche Dienstleistungen in der Klasse 35 definitiv zu versagen und der Widerspruch vom 20. Juni 2013 in diesem Umfang gutzuheissen sei;

2. Eventualiter seien die genannten Verfügungen zur teilweisen Neubeurteilung zwecks eines Entscheides über die Verwechslungsgefahr der genannten Marken im unter Ziffer 2 genannten Umfang an die Vorinstanz zurückzuweisen;
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung reichte die Beschwerdeführerin weitere Gebrauchsbelege ein (u.a. Spreadsheets des Aktienkurses von 2009-2013 sowie der Umsatzzahlen von 2009-2014) und führte aus, die angefochtenen Marken würden für teilweise identische und im Übrigen hochgradig gleichartige Dienstleistungen in der Klasse 35 eingetragen. Es handle sich um Werbung, Geschäftsführung und insbesondere um Detailhandel mit Waren, welche die Beschwerdeführerin in identischer Weise zur Ansicht anbiete. Im Wesentlichen seien die Marken für Detailhandel über kommerzielle Computernetzwerke und -plattformen eingetragen. Laut Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) seien Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, welche einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Dienstleistungen bestimmt seien, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergebe. Die Vorinstanz weise in ihrer Erwägung 12 darauf hin, dass mit den ins Recht gelegten Rechnungskopien sinngemäss der Verkauf von Waren glaubhaft gemacht worden sei, nicht aber der erforderliche rechtserhaltende Gebrauch der Marke sportsdirect.com für die in der Klasse 35 beanspruchten Detailhandelsdienstleistungen. Bei der Beschwerdeführerin handle es sich um die britische Marktführerin für die Vermittlung von Konsumgütern, welche mit den Marken Dritter im Bereich der Warenklassen 18, 25 und 28 gekennzeichnet seien, und welche auf Internet-Plattformen zum Erwerb über Dritte zur Ansicht und zur Vermittlung angeboten würden. Die bestellten Waren selbst würden von den besagten Dritten ausgeliefert und zwar gegen vorgängige Rechnungsstellung der Beschwerdeführerin. Aus diesen Unterlagen gehe klar hervor, dass es sich bei den mit der Marke sportsdirect.com gekennzeichneten Websites um eine auf elektronischem Weg zur Verfügung gestellten Dienstleistung handle, welche sich nur insoweit direkt an Endverbraucher wende, als diese sich über die entsprechenden Warenangebote und deren Preise bei Dritten informieren könnten. Entsprechende Bestellungen würden dann an Dritte vermittelt, welche als

"Retailer", d.h. als Detailhändler fungierten und die bestellten Waren den Abnehmern auslieferten. Die Website der Beschwerdeführerin könne von der Schweiz aus jederzeit abgerufen werden. Der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke erfordere keine physische oder operative Niederlassung in der Schweiz.

I.

Mit Verfügung vom 26. November 2014 vereinigte der Instruktionsrichter die Verfahren Nr. B-6856/2014 (Widerspruchsverfahren W 13100) und Nr. B-6863/2014 (Widerspruchsmarke W 13103) und führte das Verfahren unter der Nummer B-6856/2014 weiter.

J.

Mit Beschwerdeantwort vom 23. Januar 2015 beantragte die Beschwerdegegnerin, die angefochtenen Verfügungen der Vorinstanz vom 23. Oktober 2014 seien unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu bestätigen. Zur Begründung führt sie aus, die Beschwerdegegnerin habe während eines ununterbrochenen Zeitlaufs, nämlich vom 2. Dezember 2008 bis 2. Dezember 2013, keinen Gebrauch von ihrer Marke gemacht. Der Einwand des Nichtgebrauchs der Marke werde aufrechterhalten, da die Beschwerdeführerin den Beweis des ernsthaften Gebrauchs ihrer Marke für die Dienstleistungen in der Klasse 35 nicht erbracht habe. Die eingereichten Rechnungen datierten von März 2010 bis September 2013, was nicht dem erforderlichen fünfjährigen Zeitraum entspreche. Die Beschwerdeführerin habe in ihren Repliken im Widerspruchsverfahren vom 20. Juni 2014 vorgebracht, die Widerspruchsmarke sportsdirect.com (fig.) nicht für sämtliche eingetragenen Detailhandelsdienstleistungen rechtserhaltend zu benutzen, jedoch für den Vertrieb von Sportgeräten, Sportartikeln und Ausrüstungen im Bereich von Kleidern, Schuhen und Taschen auch sportlicher Natur. Die Beweismittel beträfen aber in keinem Fall den Detailhandel bezüglich der restlichen Waren in den Klassen 18, 25 und 28. Weiter sei die Widerspruchsmarke nicht als Marke benutzt worden, sondern als Firma. Die mit den Beschwerden eingereichten Beweismittel seien verspätet eingereicht worden, sie hätten bereits im Widerspruchsverfahren eingereicht werden müssen. Aus Beilage 2 gehe lediglich hervor, dass die Beschwerdeführerin Leader im Detailhandel mit Sportartikeln in Grossbritannien sei. Ferner sei sie in mehreren Ländern in Europa – Belgien, Österreich, Slowenien und Frankreich – aktiv. Diese Beilage belege nicht den Gebrauch in der Schweiz. Auch Beilage 3 helfe nicht weiter, beziehe sich diese doch nur auf Mäntel, Ski-, Box- und Fussballartikel. Für die anderen Produkte fehle der Beweis.

Auch sei der rechtserhaltende Gebrauch in der Schweiz mit diesen Internetseiten nicht glaubhaft gemacht worden. Zudem datierten Beilagen 2 und 3 vom 24. November 2014 und seien damit ausserhalb des relevanten Zeitraums vom 2. Dezember 2008 bis 2. Dezember 2013. Bei den Belegen 4 und 5 handle es sich lediglich um interne Dokumente, welche ungeeignet seien, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke zu belegen.

K.

Mit Vernehmlassung vom 26. Januar 2015 beantragte die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerden. Zu den Beilagen 2 und 3 brachte sie vor, dass diese weder den massgebenden Zeitraum abdeckten noch einen Bezug zur Schweiz aufwiesen. Es handle sich um Dokumente in englischer Sprache und die Preisangaben erfolgten ausschliesslich in englischen Pfund. Aus den Beilagen 4 und 5 gehe weder ein Bezug zu den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen noch zu einem Gebrauch jener in der Schweiz hervor. Da es sich um rein betriebsinterne Dokumente aus dem Einflussbereich der Beschwerdeführerin handle, käme diesen ohnehin keine Beweiskraft zu.

L.

Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.

M.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 i.V.m.

Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen.

Auf die Beschwerden ist somit einzutreten.

2.

Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in den angefochtenen Verfügungen nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es in Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2 *ebm/EBM Ecotec*, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 1.2 *HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland*, B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 *Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]*, B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 *Red Bull/Dancing Bull*).

3.

Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).

3.1 Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke 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 vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile B-2227/2011 E. 4.2 und B-3686 E. 3.1). Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz

(Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil B-246/2008 E. 2).

3.2 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich mit Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich gebraucht wird, treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (KARIN BÜRGI LOCATELLI, *Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz*, Bern 2008, S. 21).

3.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bd. III/1., *Markenrecht*. 2. Aufl. 2009, N. 1303). Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (*Markus Wang*, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], *Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 *Solvay/Solvexx*).

3.4 Aus dem Territorialitätsprinzip folgt, dass die Marke grundsätzlich in der Schweiz gebraucht werden muss, wobei ein bloss lokaler Gebrauch genügt. Gefordert ist ein hinreichender Inlandbezug und damit eine minimale Bearbeitung des hiesigen Marktes. Relevanter inländischer Markengebrauch liegt dann vor, wenn dieser entweder im direkten Zusammenhang mit in der Schweiz gelieferten oder bezogenen Waren bzw. hier erbrachten oder genutzten Dienstleistungen oder im Rahmen mit gezielt in die Schweiz gerichteter und hier einigermassen regelmässig gestreuter Werbung steht. Das Anbieten bzw. die Bewerbung von Produkten im Internet reicht als solches nicht aus, um einen inländischen Gebrauch zu erstellen, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. ".com") abrufbar sind. Gefordert werden auch hier

ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internet-auftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen, was nicht bereits dann der Fall ist, wenn die Seiten in einer Landessprache abgefasst sind. Notwendig ist, dass die übers Internet angebotenen Produkte entweder einigermassen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 50 ff. m.w.H.).

3.5 Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 *Streifenmarken*).

4.

4.1 Im vorliegenden Fall fällt auf, dass der Wortlaut der strittigen Dienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke registriert ist, unter den Klammerbegriffen "Detailhandel" und "Grosshandel", also innerhalb von Klasse 35, fast vollständig die Oberbegriffe mehrerer Warenklassen wiederholt, nämlich:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Schönheitsprodukte, Toilettenartikel.

Klasse 5: Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungizide, Herbizide, Nahrungspräparate mit hinzugefügten Proteinen und/oder Mineralien und/oder Vitaminen für Sportler, Nahrungsproteine für den menschlichen Verzehr, Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel in flüssiger oder Pulverform, Protein-snackriegel, Aufputzmittel.

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall, transportable Bauten aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke), Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohren, Geldschränke, Waren aus Metall.

Klasse 7: Haushaltmaschinen und -geräte. Elektrische und elektronische Haushaltapparate und -geräte, einschliesslich Elektro-Haushaltsgeräte.

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, Messerschmiedewaren, Gabel und Löffel, Hieb- und Stichwaffen, Rasierapparate.

Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Brillen, Sonnenbrillen, Sportbrillen, Schwimmbrillen, Gestellen und Linsen für Brillen und Sonnenbrillen, Etais für Brillen und Sonnenbrillen, Kettchen und Kordeln für Brillen und Sonnenbrillen, Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Feuerlöschgeräte.

Klasse 10: chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmassen, Augen und Zähne, orthopädische Artikel, chirurgisches Nahtmaterial.

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.

Klasse 12: Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente, Uhren und Armbanduhren.

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcken.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häute und Felle, Reise- und Handkoffern, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen, Einrichtungsgegenstände.

Klasse 21: Behälter und Geräte für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Käbme und Schwämme, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlspäne, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut.

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, Bett- und Tischdecken.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Klasse 26: Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder, Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, künstliche Blumen, Kurzwaren.

Klasse 27: Teppiche, Fussmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material).

Klasse 28: Spielwaren, Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck.

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmoste, Eier, Milch und Milchprodukten, Speiseöle und -fette.

Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und anderen alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Klasse 34: Tabak, Raucherartikel, Streichhölzer.

4.2 Unter "Detailhandel" und "Engroshandel" ist nach den Richtlinien des Instituts (Stand: 1. Juli 2014) das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, gemeint. Es handelt sich dabei um Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten. Unter Detailhandel ist somit eine Art der Warenpromotion und -verbreitung als Dienst am Hersteller oder Händler zu verstehen. Gleiches hat a fortiori von der Dienstleistung "Grosshandel" zu gelten. Demgegenüber fällt der Absatz und der Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nach schweizerischer Praxis nicht unter "Detailhandel", sondern betreffende Waren sind in der entsprechenden Warenklasse einzuordnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013

E. 4.3.3 – *toppharm* und B-516/2008 vom 23. Januar 2009 – *After hours* E. 4.2.1).

4.3 Diese Praxis steht einer in Ländern der Europäischen Union häufigen Handhabung entgegen, nach der eine Eintragung für "Detailhandel" das Angebot der entsprechenden Waren mitumfasst, also eine Sperrwirkung gegen entsprechende Warenmarken gewinnt und deshalb durch den Gebrauch im Zusammenhang mit solchen Waren auch rechtserhaltend benutzt wird. Diese Auffassung folgt einer Auslegung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 7. Juli 2005 in der Rechtssache C-418/02 *Praktiker*, wonach eine Markeneintragung für Detailhandel "nähere Angaben über die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen" voraussetze (STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl. 2012, § 32 Rz. 80). Der vorliegende Fall zeigt allerdings beispielhaft, dass eine solche Auslegung die Klassengrenzen ungebührlich verwischt und die vom Nizza-Klassifikationssystem erzielte Rechtssicherheit beseitigen würde, hätte die Beschwerdeführerin mit ihrer Vorgehensweise unter dieser Auslegung doch 22 Warenklassen umgangen und sich nicht bloss Gebühren von Fr. 2'200.–, sondern auch die Nennung von 22 Klassen erspart, die es ihren Mitbietern erschweren würden, den Schutzzumfang der Marke richtig zu bemessen (vgl. Art. 18 Abs. 2 MSchV i.V.m. Anhang I der Gebührenordnung des IGE [SR 232.148]). Es besteht darum kein Anlass die schweizerische Praxis zu ändern.

5.

Im Widerspruchsverfahren hat die Beschwerdeführerin 19 Rechnungskopien für die Lieferung diverser Waren an Endabnehmer in der Schweiz über die Jahre 2010-2013 ins Recht gelegt, welche nach dem hiavor Gesagten kein rechtsgenügendes Beweismittel für die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen darstellen. Anlässlich des Beschwerdeverfahrens reichte die Beschwerdeführerin zusätzliche Belege ein, die ihr zufolge den Erwägungen der angefochtenen Verfügungen Rechnung trügen. Dabei machte sie geltend, sowohl bei ihr als auch bei der Beschwerdegegnerin würde es sich im Wesentlichen um Marken für Detailhandel über kommerzielle Computernetzwerke und –plattformen handeln. Bei der Beilage 2 handelt es sich indessen um den Ausdruck einer Internetseite www.sportsdirect-plc.com in englischer Sprache, welche im Wesentlichen wiedergibt, dass die Beschwerdeführerin britische Marktführerin für die Vermittlung von Gütern der Warenklassen 18, 25 und 28 sei, wobei ihr Sortiment 28 international anerkannte Marken beinhalte. Der Bezug laut E. 3.4 hiavor zur

Schweiz fehlt gänzlich. Nicht anders verhält es sich mit der Beilage 3, eines Ausdrucks von fünf Seiten aus dem Internet (<http://de.sportsdirect.com>) mit Angeboten, welche zwar in deutscher Sprache gehalten sind, deren Preise jedoch in Pfund angegeben sind. Bei beiden Belegen fehlt ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen. Bei den Beilagen 4 und 5 handelt es sich um interne Dokumente, welche zum Vorherein nicht zum Gebrauchsbeleg taugen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 5.6.1). Ausserdem kann kein Bezug zur Schweiz hergestellt werden.

6.

Da es der Beschwerdeführerin damit nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sind die Beschwerden ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abzuweisen. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin von ihrem Zeichen lediglich einen unternehmensbezogenen Gebrauch gemacht hat, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet wurde.

6.1 Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller 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 dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 4 E. 3.3 *Turbinenfuss*). Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 5'000.– festzulegen.

6.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, setzt es die Entschädigung auf Grund der Akten

fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht, sondern in seiner Beschwerdeantwort beantragt, die Beschwerde unter den üblichen Entschädigungsfolgen abzuweisen. Im vorliegenden Fall wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. In Würdigung dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'400.– (inkl. MwSt) für das Beschwerdeverfahren angemessen.

7.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerden werden abgewiesen und die angefochtenen Verfügungen werden bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem erhobenen Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 1'400.– (inkl. MwSt) zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13100/13103; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Karin Behnke

Versand: 30. März 2016