



Urteil vom 28. Juni 2011

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

Nike International Ltd., One Bowerman Drive,
Beaverton OR 97005-6453, US-Etats-Unis d'Amérique,
vertreten durch Kirker & Cie SA, Conseils en Marques,
rue de Genève 122, 1226 Thônex,
Beschwerdeführerin,

gegen

SPARCO S.p.A., Via Orazio Antinori 6, IT-10100 Torino,
vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG,
Apollostrasse 2, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10'102, CH-Marke Nr. 416'262
"sparco" (fig.) / CH-Marke Nr. 575'870 "SPARQ".

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der CH-Marke Nr. P-416262 "sparco" (fig.), welche am 27. Oktober 1993 hinterlegt und am 12. April 1995 eingetragen worden war (Widerspruchsmarke). Sie wird beansprucht für:

Klasse 9: Caschi, occhiali, guanti, calzature, tute ed articoli di abbigliamento ignifugo per lavoro e corse.

Klasse 12: Autoveicoli, sedili per veicoli, ruote per veicoli, altre parte di veicoli.

Klasse 25: Articoli di abbigliamento interno ed esterno, tessuti, a maglia, materiali non tessuti.

Sie hat folgendes Aussehen:



Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 27. November 2008 teilweise Widerspruch gegen die CH-Marke Nr. 575870 "SPARQ" (angefochtene Marke), welche am 18. April 2008 hinterlegt und am 27. August 2008 in Swissreg publiziert worden war. Der Widerspruch bezog sich auf folgende Waren der Klasse 25:

Vêtements, pantalons, shorts, chemises, t-shirts, pulls, tricotés (jerseys), vêtements d'échauffement, sweatshirts, pantalons de sport (sweat pants), sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, sweaters, vestons, jaquettes, vestes, manteaux, chaussettes, gants, ceintures; chapellerie, bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux pour la tête, bandeaux de sport; chaussures.

Mit Eingabe vom 28. Mai 2009 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei abzuweisen. Sie brachte vor, es bestehe keine Gefahr von Fehlzurechnungen, und die Widerspruchsmarke sei im Zusammenhang mit Kleidern nicht rechtserhaltend gebraucht worden.

Die Beschwerdegegnerin reichte am 30. November 2009 Belege zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ein.

In ihrem Schreiben vom 28. Januar 2010 wendete die Beschwerdeführerin ein, auf Grund der eingereichten Gebrauchsbelege ergebe sich, dass die Widerspruchsmarke nur in einem Spezialgebiet verwendet worden sei.

Mit Entscheid vom 20. September 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die CH-Marke Nr. 575 870 "SPARQ" im Umfang des Widerspruchs. Zur Begründung führte sie aus, die eingereichten Belege reichten im Gesamtzusammenhang aus, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel" der Klasse 25 glaubhaft zu machen. Zudem habe die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Rennfahrerbekleidung explizit anerkannt. Weitergehend habe der Gebrauch der Waren dieser Klasse nicht glaubhaft gemacht werden können. Die angefochtene Marke unterscheide sich in der Wortendung, nämlich im Buchstaben -Q anstelle von -co, von der Widerspruchsmarke. Der den Gesamteindruck prägende Wortanfang spar- sei bei den Vergleichszeichen identisch. Die Marken seien sich schriftbildlich als auch klanglich sehr ähnlich. Die genannten Unterschiede in der Wortendung, welche auch zu einem zusätzlichen Vokal bei der angefochtenen Marke führten, seien nicht geeignet, den Gesamteindruck der angefochtenen Marke wesentlich zu verändern, zumal die beanspruchten Waren teilweise identisch seien.

B.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 20. Oktober 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben. Zur Begründung erklärte sie zusammenfassend, die Beschwerdegegnerin habe den Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht, die Zeichen würden für verschiedene Waren beansprucht, und es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen.

C.

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2010 forderte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdegegnerin auf mitzuteilen, ob sie damit einverstanden sei, dass das vorliegende Verfahren entsprechend der Sprache der Beschwerdeschrift auf Französisch fortgesetzt werde.

Am 26. Oktober 2010 teilte die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, sie halte entsprechend dem gesetzlichen Regelfall an der deutschen Sprache als Verfahrenssprache fest.

Mit Zwischenverfügung vom 28. Oktober 2010 setzte das Bundesverwaltungsgericht Deutsch als Verfahrenssprache fest.

D.

Am 9. Dezember 2010 liess sich die Vorinstanz vernehmen. Sie beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen und führte aus, weshalb sie den von ihr festgestellten markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht als zweifelhaft erachte.

E.

Mit Beschwerdeantwort vom 10. März 2011 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen, und der Widerspruchsentscheid sei vollumfänglich zu bestätigen. Zur Begründung erklärte sie, sie habe entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke neben der Klasse 9 insbesondere auch im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken in der Klasse 25 klar belegt und folglich glaubhaft gemacht. Die Waren seien als gleich oder zumindest hochgradig gleichartig zu beurteilen. Die Vergleichsmarken stimmten im Wortklang und Schriftbild weitgehend überein, und von einem markanten, für das Publikum ohne Weiteres ersichtlichen Sinngehalt könne keine Rede sein. Es müsse von einer erheblichen Verwechslungsgefahr der sich gegenüber stehenden Zeichen ausgegangen werden.

F.

In ihrer Replik vom 15. April 2011 bestätigte die Beschwerdeführerin ihre in der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren.

G.

Mit Duplik vom 1. Juni 2011 beantragt die Beschwerdegegnerin unter Einreichung zusätzlicher Gebrauchsbelege, die in der Beschwerdeantwort gestellten Anträge vollumfänglich gutzuheissen.

H.

Die Parteien haben auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

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 Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde 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]).

2.1. 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 [BVGer] B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 – Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.], mit Verweisen). Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin die Einrede des Nichtgebrauchs am 28. Mai 2009 erhoben. Die Glaubhaftmachung des Gebrauchs hat sich daher auf den Zeitraum vom 28. Mai 2004 bis 28. Mai 2009 zu beziehen.

2.2. Der Widersprechende muss den Gebrauch einer Marke in der Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 – Streifenmarke / Streifenmarke, mit Verweis auf und B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 – EXIT [fig.] / EXIT ONE, je mit Verweisen).

2.3. Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteil des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 – Streifenmarke / Streifenmarke, mit Verweis auf CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32, N. 7).

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 (Urteil des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], mit Verweis auf: WILLI, a.a.O., Art. 11, N. 9 ff.).

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.; WILLI, a.a.O., Art. 11, N. 38; MARKUS WANG, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 11. N. 66 ff.). Die Rechtsprechung verlangt eine minimale Marktbearbeitung über einen längeren Zeitraum, wobei der Umfang des Umsatzes je nach Art der angebotenen Waren oder Dienstleistungen eine massgebende Rolle spielt (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 40). Eine minimale Marktbearbeitung setzt Massnahmen wie ein ständiges Verkaufsgeschäft, einen periodisch erscheinenden Katalog oder die Zusammenarbeit mit einem Vertriebspartner voraus (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [SIWR III/1], Basel 2009, N. 1343). Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei Luxusgütern (Urteile des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.1 – YO / YOG [fig.], und B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.2.2 – KINDER / kinder Party [fig.], mit Verweis auf Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic !] 2004 S. 106 E. 7 – R Rivoli / Seiko Rivoli; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 42, mit

Verweisen). Entsprechend erachtete die ehemalige Rekurskommission für geistiges Eigentum drei Lieferungen von Brot und Mehl an nur einen Abnehmer während einer Zeitspanne von fünf Jahren als nicht ausreichend (RKGE in sic! 2006 S. 183 E. 7 – Banette / Panetta [fig.]), ebenso wenig drei Rechnungen für Tabakerzeugnisse an Firmen in Deutschland in der Höhe von DM 250.- (RKGE 2003 S. 138 E. 3b – Boss / Boss [fig.]).

4.

Die Beschwerdegegnerin reichte vor der Vorinstanz folgende Gebrauchsbelege ein:

- Beilage 1: CD, Film auf Discovery Channel über Geschichte und Produktion von SPARCO-Sportbekleidung im Zusammenhang mit Formel 1 Rennen, 2006,
- Beilage 2: CD, Film auf LA7 Channel über Geschichte und Produktion von SPARCO-Sportbekleidung im Zusammenhang mit Formel 1 Rennen, 2007,
- Beilage 3: CD, Film über World Rally Championship (WRC), wo SPARCO als Werbeträger auf Sponsorkleidung und am Streckenrand verwendet wurde, 2008,
- Beilage 4: CD, Nachrichten am Radiosender RAI 3, 27. Februar 2008,
- Beilage 5: Werbung für Freizeitbekleidung (Lifestyle Clothing) mit Formel 1 Rennfahrer Jermo Trulli, 2006,
- Beilage 6: Umsatzzahlen Sparco S.p.A. (weltweit), 1996-April 2009,
- Beilage 7: Umsatzzahlen Sparco S.p.A. (Schweiz), 2004-April 2009,
- Beilage 8: Werbeaufwendungen Sparco S.p.A. (weltweit) 1998- 2008,
- Beilage 9: Distributorship Agreement zwischen Sparco S.p.A. und Carex Autozubehör AG, 7. März 2007,
- Beilage 10: Inserate für die Schweiz 2004-2009,
- Beilage 11: Flyer für die Schweiz, 2004-2006,

- Beilage 12: CD, Kataloge für die Schweiz, 2004-2009,
- Beilage 13: Rechnungen 2004-2009,
- Beilage 14: Beispiel einer Codierungsliste von Sparco GmbH für "Sportswear".

Im Beschwerdeverfahren reichte sie folgende weitere Gebrauchsbelege ein:

- Beschwerdeantwortbeilage 1: Kataloge für die Schweiz in Papierform (2004 – 2009),
- Beschwerdeantwortbeilage 2: Aufstellung mit beispielhaften Verweisen auf Katalogseiten und Rechnungen,
- Duplikbeilage 1: Katalog aus dem Jahre 2006,
- Duplikbeilage 2: Katalog aus dem Jahre 2008,
- Duplikbeilage 3: Rechnungen aus dem Jahre 2008.

5.

Die von der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege (insbesondere die Beilagen 9, 11 und 13) erachtete die Vorinstanz im Gesamtzusammenhang als ausreichend, um den Gebrauch der Marke "sparco" (fig.) für die Waren "Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel" (Klasse 25) glaubhaft zu machen. Zudem habe die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Rennfahrerbekleidung explizit anerkannt. Weitergehend habe der Gebrauch der Waren nicht glaubhaft gemacht werden können.

5.1. Die Beschwerdeführerin kritisiert, dass die Vorinstanz die meisten Gebrauchsbelege als ungenügend betrachtet habe, aber dennoch zum Schluss gekommen sei, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren "Handschuhe, Schuhe, Trainingsanzüge, Gürtel" (Klasse 25) glaubhaft gemacht worden sei.

Diesbezüglich weist die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 9. Dezember 2010 zu Recht darauf hin, dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu beurteilen ist. Diese Einschätzung kann dabei auch durch isoliert betrachtet ungenügende

Beweismittel mitbestimmt werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 1363; vgl. auch Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 – Diva Cravatte / DD Divo Diva, mit Verweisen auf die Rechtsprechung).

5.2. Die Beschwerdeführerin erklärte in ihrer vorinstanzlichen Duplik vom 28. Januar 2010, die Widerspruchsmarke werde nur in einem sehr spezialisierten Bereich verwendet, da es sich im Wesentlichen um Kleider handle, welche für Autorennfahrer konzipiert seien. Die Gebrauchsbelege, die sich auf Kleider bezögen, beträfen Spezialkleidung (Kombis, Unterwäsche etc.), darunter feuerhemmende Kleider, welche grundsätzlich zur Klasse 9, und nicht zur Klasse 25 gehörten. Die meisten übrigen Gebrauchsbelege beträfen einerseits Schuhe und Handschuhe (von der Widerspruchsmarke nicht in der Klasse 25 beansprucht), andererseits Autozubehör (Klasse 12).

Aus diesen Äusserungen leitete die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ab, die Beschwerdeführerin habe den Gebrauch der Widerspruchsmarke für Rennfahrerbekleidung explizit anerkannt, was von der Beschwerdeführerin bestritten wird mit der Bemerkung, sie habe in der Duplik die Schlussfolgerung gezogen, dass es sich bei diesen Kleidern nicht um solche der Klasse 25, sondern um feuerhemmende Spezialkleidung handle, die zur Klasse 9 gehöre. Diese Kleider seien denn auch von der Widerspruchsmarke in der Klasse 9 beansprucht. Daher ziehe sie den Schluss, dass der Gebrauch nur allenfalls für Waren der Klasse 9, keinesfalls aber für Waren der Klasse 25 glaubhaft gemacht worden sei.

In diesem Sinne erkannte die Beschwerdegegnerin denn auch, dass die Beschwerdeführerin den Gebrauch für "Rennfahrerbekleidung in Klasse 9" explizit anerkannt habe.

5.3. Im Weiteren wendet die Beschwerdeführerin ein, die auf Papier kopierten Kataloge der Jahre 2004, 2005 und 2006 seien nicht datiert. Hinsichtlich der anderen drei Kataloge könne nicht klar festgestellt werden, welche Jahre sie beträfen. Zudem sei festzuhalten, dass die speziell die Klasse 25 betreffenden Belege zahlenmässig eng limitiert seien; bei den meisten Waren handle es sich um Automobilaccessoires, die nichts mit der Klasse 25 zu tun hätten.

Die Kritik, wonach die Kataloge der Jahre 2004 – 2006 nicht datiert sind, trifft zu. Indessen kann anhand der beigelegten datierten Rechnungen

aus diesen Jahren festgestellt werden, dass die dort genannten Waren in den besagten Katalogen aufgeführt sind. Dies gilt auch für die Kataloge, hinsichtlich derer die Beschwerdeführerin eine unklare Datierung rügt. Damit erscheint dem Bundesverwaltungsgericht glaubhaft, dass diese Kataloge tatsächlich aus den von der Beschwerdegegnerin genannten Jahren stammen (vgl. auch MARBACH, SIWR III/1, N. 1365). Soweit die Beschwerdeführerin kritisiert, dass es sich bei den meisten Waren um Automobilaccessoires handelt, ist festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht im Folgenden nur solche Waren berücksichtigt, welche die Klasse 25 betreffen. So gehören etwa feuerhemmende Schutzbekleidung und Autozubehör nicht dazu; sie gehören in die Klassen 9 respektive 12.

5.4. Zu Recht hat die Vorinstanz die Beilagen 1 – 4 nicht als Gebrauchsbelege berücksichtigt, da sie Filme und Nachrichten von deutschen und italienischen Fernsehsendern enthalten. Auch wenn diese Sendungen in der Schweiz empfangen werden konnten, erfüllen sie nicht das Erfordernis der minimalen Bearbeitung des schweizerischen Marktes (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11, N. 32; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 46). Auch bei der Beilage 5 ist kein Bezug zur Schweiz erkennbar, wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat.

Die Beilagen 6 und 7 enthalten Umsatzzahlen der Beschwerdegegnerin (weltweit und für die Schweiz) während der relevanten Zeitspanne, während die Beilage 8 Auskunft gibt über die weltweiten Werbeaufwendungen der Beschwerdegegnerin. Bei diesen Auflistungen handelt es sich um Parteibehauptungen der Beschwerdegegnerin. Sie dokumentieren zudem weder einen Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, noch einen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr. Sie können deshalb nicht berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 – YO / YOG [fig.], und B-6600/2007 vom 23. Januar 2009 E. 7.4 – CEREZYME / CEREZYME).

5.5. Die Beschwerdegegnerin hat mit der Beilage 13, den Beschwerdeantwortbeilagen 1 und 2 sowie den Duplikbeilagen 1 – 3 eine Reihe von Rechnungen eingereicht. Die Rechnungen vom 21. Januar 2004, 28. Januar 2004 und 26. Mai 2004 sind nicht zu berücksichtigen, da sie nicht in den relevanten Zeitrahmen fallen. Nicht zu berücksichtigen sind sodann Waren, die nicht zur Klasse 25 zu zählen sind. Dazu gehören die von der Vorinstanz fälschlicherweise als "Gürtel"

bezeichneten Sicherheitsgurten, sowie die Mechanikerhandschuhe. Teilweise ist die Widerspruchsmarke sichtbar auf den Waren angebracht. Soweit dies nicht der Fall ist, gereicht dies der Beschwerdegegnerin nicht zum Nachteil, denn die Marke muss nicht zwingend auf der Ware oder deren Verpackung angebracht sein. Die Marke kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem, wobei ein konkreter Bezug der Marke zu den umstrittenen Waren hergestellt sein muss (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 f. – Voodoo [fig.] / Voodoo dolls, mit Hinweisen auf die Literatur, publiziert in: sic! 2006 S. 99). Alle Kataloge der "sparco"-Produktlinie aus den Jahren 2004 bis 2009 enthalten die Widerspruchsmarke auf der Titelseite und auf zahlreichen Seiten oben rechts (vgl. Beschwerdeantwortbeilage 1), womit die Adressaten einen hinreichenden Zusammenhang zwischen Produkt und Marke herstellen können.

Auf den von der Beschwerdegegnerin vor der Vorinstanz eingereichten Rechnungen ist die in der Schweiz domizilierte Carex Autozubehör AG, welche Waren der Beschwerdegegnerin in der Schweiz vertreibt (vgl. für die Zeit ab 1. Januar 2007 "Distributionship Agreement" vom 7. März 2007 [Beilage 9]), als Bestellerin aufgeführt. Die Preise auf den Rechnungen sind in Euro aufgeführt, in den Katalogen in Franken. Folgende Lieferungen mit Waren der Klasse 25 sind auf Grund der Beilage 13, den Beschwerdeantwortbeilagen 1 und 2 sowie den Duplikbeilagen 1 – 3 belegt:

Rechnungsdatum	Bezeichnung	Anzahl
4/11/2004	Hosen "Pantalone Paddock" (1148) Fr. 73.-	8
4/11/2004	Hemd "Camiciotto Indy" (1181) Fr. 128.-	2
4/11/2004	Hemd "Camiciotto Warm-up" (1185) Fr. 75.-	2
4/11/2004	T-Shirts "ricamate nere" (1197) Fr. 35.-	6
4/11/2004	Trainingsanzug "Tuta da Jogging Jumping" (2300) Fr. 188.-	4

4/11/2004	Jacke "Combo" (1121) Fr. 268.-	1
15/02/2005	Jacke "Eiger" (1128) Fr. 332.-	1
15/02/2005	Faserpelzjacke "Ice" (11630) Fr. 98.-	1
15/02/2005	T-Shirts "Ricamate bianche" (1197) Fr. 32.-	6
27/04/2005	T-Shirts "nere stampate" (11972) Fr. 32.-	6
27/04/2005	Jacke "Bomber Artic" (11370) Fr. 198.-	1
17/01/2006	Winterjacke "Giacca Pesante Alaska" (011281) Fr. 355.-	1
09/05/2006	Hosen "Pantalone Dakar" (11481) Fr. 68.-	33
09/05/2006	Shorts "Sahara" (11482) Fr. 68.-	7
09/05/2006	Polo-Shirt "Florida" (11881) Fr. 68.-	1
09/05/2006	Bedruckte T-Shirts (011734) Fr. 66.-	10
09/05/2006	Trainingsanzug "Tuta Marathon Jogging" (002301) Fr. 95.-	9
09/05/2006	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120) Fr. 88.-	4
18/07/2006	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120) Fr. 88.-	4
27/11/2006	Jacke "Bomber Oakland" (11373) Fr. 265.-	8
27/11/2006	Mikrofaserjacke "Pile Iceland" (11631) Fr. 145.-	10
27/11/2006	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120) Fr. 88.-	3
27/11/2006	T-Shirt "Logo Montecarlo" (01190) Fr. 66.-	1
13/03/2007	T-Shirt "Logo Australia" (01190) Fr. 66.-	2
26/06/2007	Shorts "Sahara" (11482) Fr. 76.-	38

26/06/2007	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120) Fr. 98.-	20
26/06/2007	Mikrofaserjacke "Pile Iceland" (11631) Fr. 156.-	4
11/09/2007	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120) Fr. 98.-	3
31/12/2007	Jacke "Bomber Oakland" (011373) Fr. 288.-	3
31/12/2007	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120) Fr. 98.-	178
16/01/2008	Jacke "Bomber Oakland" (011373) Fr.	1
16/01/2008	Pullover (011361)	2
16/01/2008	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120)	3
27/02/2008	Pullover (011361)	2
27/02/2008	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120)	38
11/04/2008	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120)	10
11/04/2008	Jacke "Bomber Oakland" (011373)	1
27/01/2009	Freizeit- und Sportschuh "Pit Lane" (00120) Fr. 98.-	40

Wie sich aus diesen Tabellen ergibt, sind, was eindeutig Waren der Klasse 25 betrifft, 15 Lieferungen von insgesamt 32 Freizeit- und Winterjacken, 13 Trainingsanzügen, 303 Paar Freizeitschuhen, 31 T-Shirts, 1 Polo-Shirt, 4 Pullovern, 41 Hosen, 3 Hemden und 45 Shorts in die Schweiz belegt. Sie erfolgten zwischen 4. November 2004 und 27. Januar 2009 und insofern über die ganze relevante Zeitspanne verteilt. Die in den Listen angegebenen Verkaufspreise bewegen sich im mittleren bis höheren Preissegment.

Zudem ergibt sich aus Aktionsflyern der Carex Autozubehör AG (Beilage 11), dass sie im ersten Halbjahr 2005 Sportschuhe (Fr. 96.-) und im Frühjahr 2006 bedruckte T-Shirts (Fr. 39.-), Sweatshirts (Fr. 79.-), Hosen (Fr. 44.-), Sportschuhe (Fr. 84.-) sowie Trainingsanzüge (Fr. 59.-) der sparco-Produktlinie verkauft hat, wobei die Anzahl verkaufter Artikel

indessen unbekannt ist. Die Widerspruchsmarke ist auf den Aktionsflyern abgedruckt, teilweise sind die genannten Artikel sichtbar mit der Widerspruchsmarke versehen.

Angesichts dieser Umstände ist der Schluss zu ziehen, dass es der Beschwerdegegnerin gelungen ist glaubhaft zu machen, dass sie die Widerspruchsmarke für die vorgenannten Waren rechtserhaltend gebraucht hat.

6.

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).

6.1. 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).

6.2. 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 BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 – Yello).

6.3. 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).

Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – Securitas, BGE 122 III 382 E. 5a – Kamilloosan). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2005 E. 2.4 – EFE [fig.] / EVE, und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 – Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.]; RKGE in sic! 2005 S. 807 E. 8 – DVT Technisches Fernsehen [fig.] / DVT).

7.

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

7.1. 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 (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 – EFE [fig.] / EVE, je mit Verweis auf: LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 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 (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli

2010 E. 5.1 – fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.], und 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.]).

7.2. Die Widerspruchsmarke wird in Klasse 25 beansprucht für: "Articoli di abbigliamento interno ed esterno, tessuti, a maglia, materiali non tessuti", d.h. Bekleidung für drinnen und draussen, Textilien, Strickwaren, nicht-textile Materialien.

Wie die Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht hat, hat sie die Widerspruchsmarke rechtserhaltend für Freizeit- und Winterjacken, Trainingsanzüge, Freizeitschuhe, T-Shirts, Pullover, Hosen und Hemden gebraucht. Diese Waren können ohne Weiteres unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 25 subsumiert werden.

Der Widerspruch gegen die Eintragung der angefochtenen Marke bezog sich auf sämtliche Waren der Klasse 25. In dieser Klasse wird diese beansprucht für:

Vêtements, pantalons, shorts, chemises, t-shirts, pulls, tricot (jerseys), vêtements d'échauffement, sweatshirts, pantalons de sport (sweat pants), sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, sweaters, vestons, jaquettes, vestes, manteaux, chaussettes, gants, ceintures; chapellerie, bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux pour la tête, bandeaux de sport; chaussures.

Offensichtlich sind die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 25 identisch oder gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten und rechtserhaltend gebrauchten Waren der Klasse 25. Die Beschwerdeführerin hat denn auch keine substantiierten Gründe vorgebracht, welche gegen die festgestellte Warengleichartigkeit sprechen.

8.

Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke auf schwarzem Hintergrund. Sie besteht aus dem Wortelement "sparco", welches in einer stilisierten, weissen Schrift geschrieben und unterstrichen ist. Die grafischen Elemente der Marke (schwarzer Hintergrund und Strich) sind dekorativer Natur, während die Schrift nur leicht stilisiert ist, weshalb diese Elemente im Vergleich zum Wortelement im Gesamteindruck in den Hintergrund rücken.

Die angefochtene Marke "SPARQ" ist eine reine Wortmarke.

8.1. Die Widerspruchsmarke besteht aus den beiden Silben "spar – co" und der Vokalfolge "a – o", die angefochtene Marke "SPARQ" ist einsilbig und verfügt nur über einen einzigen Vokal "a". Im Weiteren ist festzustellen, dass die Widerspruchsmarke 6 Buchstaben, das angefochtene Zeichen 5 Buchstaben aufweist. In den ersten vier Buchstaben sind die Vergleichszeichen identisch. Die Endung "-co" des Widerspruchszeichens ist als sowohl klanglich als auch schriftbildlich ähnlich zum Endbuchstaben "Q" der angefochtenen Marke zu bezeichnen, da das End-"Q" einerseits wie ein "C" ausgesprochen wird, und andererseits wie die Endbuchstaben "C" und "O" der Widerspruchsmarke ein runder Buchstabe darstellt, der sich vom "O" nur durch das unten rechts angebrachte Strichlein, und vom Buchstaben "C" weiter durch einen nicht unterbrochenen Kreis unterscheidet.

Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass die angefochtene Marke von den angesprochenen Durchschnittskonsumenten kaum "spar – qu" und damit als zweisilbiges Wort ausgesprochen wird, wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung festgehalten hat. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin werden die Durchschnittskonsumenten in "SPARQ" dagegen höchstwahrscheinlich nicht das englische Wort für "Funke" ("spark", vgl. LANGENSCHIEDT e-Handwörterbuch Englisch – Deutsch 5.0) erkennen, da dieser Begriff im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht auf der Hand liegt, worauf auch die Beschwerdegegnerin zu Recht hinweist.

Die Vergleichszeichen sind sich somit in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht ähnlich, und verfügen, soweit ersichtlich, über keinen Sinngehalt.

9.

Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

9.1. Zunächst ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Dieser bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.

Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a – Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 – Yello).

Über keinen erkennbaren Sinngehalt verfügend, kommt der Widerspruchsmarke ein normaler Schutzzumfang zu.

9.2. Die Vergleichszeichen sind in den ersten vier Buchstaben und somit im Wortanfang, welcher den Gesamteindruck einer Marke typischerweise stärker prägt als die Endung (BGE 122 III 382 E. 5 – Kamillosan), identisch. Die jeweiligen Wortenden "-co" respektive "Q" sind sowohl in klanglicher als auch in visueller Hinsicht sehr ähnlich. Hinzu kommt, dass die Vergleichswaren teilweise identisch, teilweise (hochgradig) gleichartig sind.

Die beanspruchten Waren der Klasse 25, welche letztlich alle dem Zweck der Bekleidung dienen, werden von den Abnehmerkreisen nicht tagtäglich am Markt nachgefragt (BGE 121 III 377 E. 3d – Boss / Boks). Dennoch ist davon auszugehen, dass die involvierten Waren von den Durchschnittskonsumenten immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden (Urteil des BVerfG B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 8 – Swing / Swing Relaxx [fig.]). Es ist daher nicht gerechtfertigt, von einem derart hohen Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmerkreise auszugehen, dass die übrigen Indizien einer Verwechslungsgefahr dadurch wettgemacht würden.

Wie die Vorinstanz zieht das Bundesverwaltungsgericht daher den Schluss, dass in Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 25 die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Die Beschwerde ist daher abzuweisen, und der angefochtene Entscheid zu bestätigen.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

10.1. 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). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Beschwerde führenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

10.2. Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese auf Grund der Kostennote fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Die Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht mit der Beschwerdeantwort eine Kostennote über Fr. 2'500.– und mit der Duplik eine Kostennote über Fr. 1'500.– eingereicht (total: Fr. 4'000.–), was angesichts der umfangreichen Gebrauchsunterlagen als angemessen erscheint.

11.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– (exkl. MWSt) auszurichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. W10102-bn; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Kathrin Bigler Schoch