



Abteilung II
B-7524/2016

Urteil vom 23. November 2017

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

Diadora Sport S.R.L.,
Via Montello 80, IT-31031 Caerano di San Marco (Treviso),
vertreten durch Schneider Feldmann AG,
Patent- und Markenanwälte,
Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Fanagus AG,
Ruessenstrasse 18, 6340 Baar,
vertreten durch Prof. Dr. iur. Jürg Simon, Rechtsanwalt,
Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14129,
IR 682'095 DIADORA / CH 666'785 Dador Dry Waterwear (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Am 30. Oktober 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz die Wortbildmarke CH 666'785 Dador Dry Waterwear (fig.) mit dem folgenden Aussehen:



Die Marke wurde am 1. Dezember 2014 in Swissreg veröffentlicht und ist unter anderem für folgende Waren eingetragen:

- 25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
- 28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 2. März 2015 Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf für die vorgenannten Waren der Klassen 25 und 28. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung IR 682'095 DIADORA, die am 31. Juli 1997 unter Beanspruchung einer italienischen Priorität vom 30. Juni 1997 im internationalen Register hinterlegt wurde. Die Marke beansprucht für folgende Waren Schutz in der Schweiz:

- 9 Lunettes; verres, montures et étuis de lunettes; casques de protection.
- 12 Cycles et parties de cycles.
- 14 Montres et bracelets de montres; chronomètres; articles de fantaisie et de bijouterie.
- 16 Papier, carton et articles en papier ou en carton non compris dans d'autres classes, articles de papeterie; étiquettes non en tissu.
- 18 Sacs, petits sacs, sacs à dos et gros sacs, bourses portées à la taille, sacs à double fond, sacs pour chaussures, serviettes, étuis pour clefs

(maroquinerie), de portefeuilles, de porte-monnaie, de parapluies; valises et parapluies.

- 25 Articles d'habillement pour les loisirs et pour le sport, chaussures, chaussures pour le sport et leurs garnitures; costumes de bain et lingerie de corps.
- 28 Articles de gymnastique et de sport et leurs garnitures non compris dans d'autres classes; balles, petites boules et ballons.

Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin hochgradige Gleichartigkeit und teilweise Identität zwischen den beidseits in den Klassen 25 und 28 beanspruchten Waren sowie eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene geltend, woraus eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr resultiere.

C.

Mit Stellungnahme vom 30. März 2015 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie erhob die Einrede des Nichtgebrauchs hinsichtlich aller von der Widerspruchsmarke in den Klassen 18, 25 und 28 beanspruchten Waren mit Ausnahme von Sportschuhen. Könne die Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke nicht glaubhaft machen, sei die Warengleichartigkeit nur noch zwischen *Sportschuhen* (Widerspruchsmarke) und *Schuhwaren* (angegriffene Marke) in Klasse 25 zu prüfen – und zu verneinen. Im Übrigen seien auch die von der angegriffenen Marke beanspruchten *Spiele, Spielzeug* und die von der Widerspruchsmarke beanspruchten *balles, petites boules et ballons* in Klasse 28 nicht gleichartig. Da es aufgrund signifikanter Unterschiede zwischen den Marken ferner an einer Zeichenähnlichkeit fehle, liege keine Verwechslungsgefahr vor.

D.

Mit Replik vom 5. Oktober 2015 reichte die Beschwerdeführerin Unterlagen ein, die den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen sollten. Im Übrigen hielt sie an ihrer Ansicht fest, wonach sowohl eine Warengleichartigkeit als auch eine Zeichenähnlichkeit vorliege und dem Widerspruch folglich stattgegeben werden müsse.

E.

Mit Duplik vom 4. November 2015 bestritt die Beschwerdegegnerin, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke anhand der Belege glaubhaft gemacht sei, und hielt an ihren bisherigen Anträgen und Ausführungen fest.

F.

Mit Entscheidung vom 28. Oktober 2016 hielt die Vorinstanz fest, die eingereichten Unterlagen reichten nicht aus, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die in den Klassen 18, 25 und 28 beanspruchten Waren glaubhaft zu machen. Unbestritten sei der Gebrauch hingegen für die in den Klassen 9, 12, 14 und 16 beanspruchten Waren sowie für Sportschuhe in Klasse 25. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (Klasse 25) sowie Turn- und Sportartikel (Klasse 28) seien gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke in Klasse 25 beanspruchten Sportschuhen, während hinsichtlich Spielen und Spielzeug in Klasse 28 keine Gleichartigkeit vorliege und eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf letztere im Vor herein ausgeschlossen werden könne. Auch hinsichtlich der übrigen, gleichartigen Waren sei eine Verwechslungsgefahr mangels jeglicher Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Im Ergebnis wies die Vorinstanz den Widerspruch ab.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Dezember 2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Begehren:

1. Der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 14129 vom 28. Oktober 2016 – DIADORA/DADOR Dry Waterwear (fig.) sei aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2. Eventualiter sei der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 14'129 vom 28. Oktober 2016 – DIADORA/DADOR Dry Waterwear (fig.) aufzuheben und der Widerspruch aus der IR-Marke Nr. 682095 DIADORA gegen die Schweizer Marke Nr. 666785 DADOR Dry Waterwear (fig.) gutzuheissen.
3. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung wurde ausgeführt, die Vorinstanz habe beim Zeichenvergleich ausser Acht gelassen, dass der obere Teil der angefochtenen Marke von den Verkehrskreisen als "Dador" wahrgenommen werde; entsprechend sei sie zum unzutreffenden Ergebnis gelangt, es liege keine Zeichenähnlichkeit vor, und habe gestützt darauf die Verwechslungsgefahr - zu Unrecht - verneint. Darüber hinaus habe sie die Benutzungsbelege

falsch beurteilt, weshalb sich eine Rückweisung zur Neubeurteilung rechtfertige. Zur Begründung des Eventualantrags verwies die Beschwerdeführerin einerseits auf ihre vor der Vorinstanz vorgebrachten Ausführungen, andererseits auf die neu eingereichten Benutzungsbelege, die eine ausreichende Markenbenutzung für Bekleidungsstücke und Kopfbedeckung belegen sollten.

H.

Mit Beschwerdeantwort vom 29. Dezember 2016 beantragte die Beschwerdegegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sie stellte sich auf den Standpunkt, eine Zurückweisung an die Vorinstanz sei sachlich nicht gerechtfertigt und würde das Verfahren unnötig verzögern. Zurecht habe die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit und folglich eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint. Ein Gebrauch der Widerspruchsmarke für die strittigen Waren in der Schweiz sei nach wie vor nicht glaubhaft gemacht.

I.

Mit Vernehmlassung vom 1. März 2017 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie erachtete auch die neu eingereichten Belege als ungeeignet, eine Benutzung der Marke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Ohnehin habe sie eine Gleichartigkeit hinsichtlich Sportschuhen und Bekleidung bereits bejaht. Im Übrigen hielt sie an ihren bisherigen Ausführungen fest.

J.

Die Parteien verzichteten auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.

K.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht vorbehaltlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Das Gebrauchserfordernis entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke und soll verhindern, dass Marken auf Vorrat hinterlegt werden und die Schaffung neuer Marken behindern (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "M-Watch"; Urteil des BGer 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 3.3 "Abanka [fig.]"). Widersprechende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch (oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch) der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich

rückwärts gerechnet von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an (MARKUS WANG, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 12 N. 9; Urteile des BVGer B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Lifetec/Life Technologies").

2.3 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung konkreter Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 7; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 11 N. 15). Der markenmässige ist 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 oder Dienstleistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (Urteil des BVGer B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.3 "Life/mylife [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 1316).

2.4 Massstab für den ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; B-4465/2012 E. 2.5 "Lifetec/Life Technologies"). Eine blosser Internetpräsenz ohne tatsächlichen Nachweis der über die Website abgewickelten Verkäufe stellt keinen ernsthaften Gebrauch dar (Urteil des BVGer B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.2 "No Name/No Name").

2.5 Die Marke muss so, wie sie eingetragen ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form gebraucht worden sein (Art. 11 Abs. 2 und Art. 12 Abs. 1 MSchG; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2004 S. 106 E. 5 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]"). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen

Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl. Urteile des BVGer B-1976/2007 vom 13. August 2007 E. 7 "Rudolph Rotnase/Rudolph [fig.>"; B-4465/2012 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; BGE 99 II 119 E. 7 "Silva"). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 272 E. 4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.1 "Kinder/kinder party [fig.]").

2.6 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizerischen Marktes verlangt wird (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 32; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51). Ein relevanter inländischer Markengebrauch liegt vor, wenn dieser entweder im direkten Zusammenhang mit in der Schweiz gelieferten, bezogenen oder erbrachten Waren/Dienstleistungen oder mit gezielt an das Schweizer Publikum gerichteter, einigermaßen breit gestreuter Werbung steht (Urteil des BVGer B-7439/2006 E. 4.2.1 "Kinder/kinder party [fig.]"). Die blossе Möglichkeit, die Ware von der Schweiz aus etwa mittels ausländischer Versandkataloge im Ausland zu bestellen, genügt ebensowenig wie zufällig gestreute Werbemassnahmen über grenzüberschreitende Medien (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 32; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 52; HGer BE vom 27. Februar 1996, in: sic! 1997 S. 165 E. 2 "Play Boy/Playboy"). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export ebenfalls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) stellt überdies den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleich.

2.7 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11 E. 5a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Streifen"). Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VwVG) eine erhebliche Bedeutung zu, sodass in Abweichung vom Unter-

suchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-3416/2011 E. 3.1 "Life/mylife [fig.>"; B-246/2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull").

2.8 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Die Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-3416/2011 E. 4.2 "Life/mylife [fig.>"; B-7449/2006 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"). Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. 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 (Urteil des BGer 4C.159/2005 E. 2.2 "Voodoo [fig.]/Voodoo dolls"; Urteile des BVGer B-3416/2011 E. 4.3 "Life/mylife [fig.>"; RKGE vom 28. Juni 2005 in: sic! 2005 S. 754 E. 5 "Gabel/Kabel 1").

3.

3.1 Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie die Wechselwirkung zwischen Zeichenähnlichkeit und Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.>"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Abnehmer zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.>"). An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die von den Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind, und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab ist bei Waren- oder Dienstleistungsidentität anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"; Urteil des BGer 4C.258/2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG").

3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Sie liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.>"; B-5830/2009 E. 5.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.>"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 3 N. 117). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.>"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltorinox"). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]").

3.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck abgestellt, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Die Marken sind als Ganzes zu würdigen, sie dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert betrachtet werden. Auszugehen ist von den Eintragungen im Markenregister, während ausserhalb der Zeichen liegende Umstände unbeachtlich sind (Urteil des BVGer B-341/2013 E. 6.1.1 "Victorinox/Miltorinox"; MARBACH, a.a.O., N. 705; GALLUS JOLLER, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 3 N. 120 ff.). Dem Zeichenanfang kommt in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").

3.4 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Entsprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses dominiert und dem Wortbestandteil ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II 248 E. 1; RKGGE vom 23. Juni 1999, in: sic! 1999 S. 648 E. 4 "theWave [fig.]/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E.2.4 "Heimat Online/Die Heimat [fig.]"). Gleichwohl können gemeinfreie Bestandteile den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.O., N. 872 ff.). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana" m.w.H.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").

3.5 Eine starke Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 97 E. 2a "Orfina"). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-341/2013 E. 3.3 "Victorinox/Miltorinox"). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf

Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzzumfang gilt in der Regel schon als eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo"). Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 "KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.>"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4 "Lombard Odier & Cie./Lombard Network [fig.]").

3.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).

4.

4.1 Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren mit ihrer ersten Eingabe vom 30. März 2015 - und damit rechtzeitig - die Einrede des Nichtgebrauchs hinsichtlich aller von der Widerspruchsmarke in den Klassen 18, 25 und 28 beanspruchten Waren. Die Vorinstanz erachtete den Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit diesen Waren für nicht glaubhaft gemacht. Unbestritten blieb der Gebrauch für die Waren in Klassen 9, 12, 14 und 16 sowie für Sportschuhe in Klasse 25. Nachfolgend ist

anhand der von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zeitraum vom 30. März 2010 bis 30. März 2015 für die beanspruchten Waren der Klassen 18, 25 (mit Ausnahme von Sportschuhen) und 28 zu prüfen.

4.2 Als Gebrauchsbelege legte die Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren Kopien von 38 Rechnungen über Warenlieferungen an verschiedene Adressaten in der Schweiz, datierend von Januar bis November 2013, sowie 4 Kataloge "Leisure Collection Apparel & Footwear" der Jahre 2012 und 2013 ins Recht. Auf den Rechnungen ist die Widerspruchsmarke im oberen linken Bildrand über der Versandadresse sowie als Teil davon aufgeführt. Sämtliche Rechnungen fallen in den relevanten Zeitraum und weisen einen Bezug zur Schweiz auf. Indessen geht aus ihnen, wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, nicht hervor, ob die versandten Artikel tatsächlich mit der Marke gekennzeichnet waren, da lediglich Artikelnummern und -bezeichnungen aufgeführt sind und die Widerspruchsmarke in diesen nicht enthalten ist. Es fehlt somit an einem spezifischen Warenbezug, weshalb der Gebrauch der Marke auf den Rechnungen als rein unternehmensbezogen zu werten ist, indem das Zeichen nicht als Marke, sondern als Firma der Beschwerdeführerin verstanden wird.

In den Katalogen sind diverse Kleidungsstücke (Pullover, Jacken, Shirts, Hosen, Sport- und Badebekleidung), Sportschuhe, Caps, Mützen, Socken, Schals sowie Taschen (Rucksäcke, Bauch- und Schultertaschen, Sporttaschen) abgebildet. Auf diesen ist die Widerspruchsmarke teilweise abgedruckt. Die Kataloge sind in englischer Sprache verfasst. Lediglich bei den Sportschuhen sind ergänzende Informationen in italienischer und französischer Sprache angegeben. Einerseits lassen sich die auf den Rechnungen aufgeführten Produkte nicht den in den Katalogen abgedruckten Waren zuordnen, da die Artikelnummern nicht übereinstimmen. Andererseits weisen die Kataloge selbst keinen Bezug zum schweizerischen Markt auf. Vielmehr ist in allen Katalogen die Niederlassung der Beschwerdeführerin in Caerano di San Marco, Italien, als Kontaktadresse aufgeführt. Die fehlende Angabe einer Kontaktadresse in der Schweiz und die mehrheitliche Produktbeschreibung in englischer Sprache lassen es als unwahrscheinlich erscheinen, dass die Kataloge für den Schweizer Markt erstellt oder in diesem verwendet worden sind; ein inländischer Markengebrauch lässt sich auch nicht allein aus den französischen und italienischen Produktbeschreibungen der in den Katalogen abgebildeten Schuhe ableiten. Dass Englisch im Wirtschaftsleben eine wichtige Stellung einnimmt, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, vermag daran nichts zu ändern, denn ob die Schweizer

Verkehrskreise in der Lage gewesen wären, den Inhalt des Katalogs zu verstehen, ist nicht mit der Frage gleichzusetzen, ob dieser auch tatsächlich für sie bestimmt war. Zurecht erachtete die Vorinstanz deshalb den Gebrauch der Widerspruchsmarke gestützt auf die im Widerspruchsverfahren eingereichten Belege für nicht glaubhaft gemacht.

4.3 Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin weitere Belege nach, nämlich Screenshots der Seite diadora.com sowie des Online-Kleiderhändlers Zalando, worauf vorwiegend Sportschuhe, daneben aber auch mit der Widerspruchsmarke bedruckte Kleidungsstücke abgebildet sind. Diese datieren jedoch vom 1. Dezember 2016 und liegen somit ausserhalb des relevanten Zeitraums. Die Beschwerdeführerin bringt zwar vor, dass ihre Produkte seit 2013 bei Zalando vertrieben würden. Aus der von ihr eingereichten Nachverfolgung der Internetaktivität mittels einer "Archive Wayback Machine" geht jedoch nur hervor, dass der "Diadora Online Shop" auf der Seite www.zalando.ch zwischen Februar 2013 und November 2016 145 Mal gespeichert wurde. Welche Waren seit 2013 online angeboten, ob diese auch tatsächlich verkauft wurden und mit der Widerspruchsmarke versehen waren, wird daraus nicht ersichtlich, weshalb der Ausdruck als Gebrauchsbeleg ungeeignet ist. Somit vermag die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz für die von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Waren in den Klassen 18, 25 und 28 nicht glaubhaft zu machen. Wichtige Gründe für den Nichtgebrauch hat sie nicht vorgebracht. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückweisung der Sache zur Neuurteilung an die Vorinstanz ist folglich abzuweisen. Im Blick auf die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr kann sich die Widerspruchsmarke lediglich auf diejenigen Waren stützen, für welche ihr Gebrauch unbestritten geblieben ist (Klassen 9, 12, 14, 16 sowie Sportschuhe in Klasse 25).

5.

Zunächst sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke, die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.

Brillen und *Schutzhelme* (Klasse 9) werden einerseits von einem breiten Publikum nachgefragt, andererseits richten sie sich an spezialisierte Anbieter und damit an Fachleute. Sie werden selten nachgefragt und bedürfen der Anpassung an Sicht und Kopfform, weshalb sie mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden. Dasselbe gilt für *Fahrräder*, bei denen

es sich um selten getätigte und oft kostspielige Anschaffungen handelt, sowie für deren *Bestandteile* (Klasse 12), die vor dem Kauf auf ihre Kompatibilität hin überprüft werden.

Schmuckwaren, Uhren, Uhrenarmbänder und *Zeitmessgeräte* (Klasse 14) werden von einem breiten Publikum nachgefragt und, obschon nicht täglich erworben, mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit geprüft; zu berücksichtigen sind andererseits die Fachkreise, die bei der Prüfung der Waren ein erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen.

Papierwaren, Papeteriewaren und *Etiketten* (Klasse 16) werden von einem breiten Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit zum täglichen Gebrauch bezogen.

Sportschuhe (Klasse 25) richten sich ebenfalls an das breite Publikum. Sie werden mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt und mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit geprüft.

6.

Nachfolgend ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.

6.1 Die Beschwerdeführerin erachtet die einander gegenüberstehenden Waren in den Klassen 25 und 28 für gleichartig und teilweise identisch, da diese weitgehend demselben Verwendungszweck dienen und über ähnliche Vertriebskanäle angeboten würden, wobei sie sich allerdings auf diejenigen Waren stützt, für welche sie den Gebrauch ihrer Marke nicht hat glaubhaft machen können.

Die Beschwerdegegnerin verneint eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Sportschuhen und den angefochtenen Schuhwaren in Klasse 25, da diese unterschiedliche Funktionalitäten erfüllten, aus verschiedenen Materialien gefertigt seien und über verschiedene Vertriebswege gehandelt würden.

Die Vorinstanz bejahte im angefochtenen Entscheid eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Sportschuhen (Klasse 25) und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Bekleidungsstücken, Schuhwaren sowie Kopfbedeckungen (Klasse 25) einerseits sowie Turn- und Sportartikeln (Klasse 28) andererseits. Hingegen verneinte sie eine Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren Spiele und Spielzeug (Klasse 28) und den von der Widerspruchsmarke bean-

spruchten Waren in den Klassen 9, 12, 14, 16 und 25, da sich diese deutlich bezüglich Eigenschaften, Verwendungszweck und Vertriebskanälen unterschieden und etwaige Überschneidungen zu abstrakt seien.

6.2 Nach ständiger Rechtsprechung sind die in Klasse 25 enthaltenen Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen sowie Sport- und Fussbekleidung gleichartig, da sie dem gleichen Zweck dienen und über identische Vertriebskanäle angeboten werden (Urteile des BVGer B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 7 "Swing/Swing & Relaxx [fig.>"; B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 3 "Street Parade/Summer Parade"; B-461/2013 vom 21. Januar 2015 E. 8.3 "Sports [fig.]/zoo sport [fig.>"; Entscheide der RKGE vom 11. Juli 2001 in: sic! 2001 S. 649 E. 3 "Woodstone/Moonstone"; vom 10. Februar 2004 in: sic! 2004 E. 6 f. S. 277 f. "Speedo/Speed Company [fig.]"). Entsprechend sind auch die vorliegend von der Widerspruchsmarke beanspruchten Sportschuhe in Klasse 25 gleichartig zu den angefochtenen Waren in Klasse 25. Sie werden in denselben Geschäften angeboten, dienen der Bekleidung und damit demselben Verwendungszweck. Insbesondere Sport- und Strassenschuhe sind weitgehend austauschbar. Im Bekleidungsmarkt besteht eine Tendenz zur Diversifikation, weshalb damit gerechnet werden darf, der Markeninhaber erweitere sein Sortiment um weitere Artikel (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 143). Was die von der Beschwerdegegnerin angeführten Argumente angeht, gibt es zwar spezialisierte Sportgeschäfte, die keine Strassenschuhe anbieten; neben Sportschuhen werden in solchen Geschäften aber auch Kleidungsstücke und Kopfbedeckungen angeboten, wobei die Grenze zwischen funktionaler Sport- und Alltagsbekleidung fließend ist. Auch in gewöhnlichen Schuhgeschäften, in denen üblicherweise Sportschuhe angeboten werden, sind vermehrt Accessoires, Hüte, Mützen und Bekleidungsstücke wie aus Leder gefertigte Jacken erhältlich. Somit lässt sich das Argument der getrennten Vertriebswege für Sportschuhe gegenüber den übrigen Waren nicht aufrechterhalten. Was schliesslich das Material angeht, sind im Handel sowohl aus Leder gefertigte Turn- bzw. Sportschuhe als auch Strassenschuhe aus Textilmaterial erhältlich. Hinsichtlich sämtlicher angefochtenen Waren in Klasse 25 ist folglich eine Gleichartigkeit zu bejahen.

6.3 Sowohl Sportschuhe in Klasse 25 als auch die angefochtenen Turn- und Sportartikel in Klasse 28 dienen der sportlichen Betätigung und damit demselben Verwendungszweck und werden in spezialisierten Sportgeschäften oder in entsprechenden Abteilungen allgemeiner Mode- und Schuhgeschäfte angeboten, womit auch die Vertriebswege identisch sind. Somit liegt auch diesbezüglich Warengleichartigkeit vor.

6.4 Die angefochtenen Waren Spiele und Spielzeug in Klasse 28 werden zur Unterhaltung und zum geselligen Zeitvertrieb erworben. Im Vordergrund steht das Ausleben des Spieltriebs, wobei mit einigen Spielen bestimmte Fertigkeiten geübt werden können. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihres Verwendungszwecks von Sportschuhen (Klasse 25), Brillen, Brillenetuis und Schutzhelmen (Klasse 9), Fahrrädern und deren Bestandteilen (Klasse 12), Uhren, Uhrbändern, Zeitmessgeräten, Schmuckwaren (Klasse 14) sowie Papier- und Büroartikeln (Klasse 16). Teilweise mögen die Vertriebswege überlappend sein, indem Spiele in Geschäften für Sportwaren oder Bürobedarf angeboten werden. Typischerweise werden Spiele jedoch in eigens darauf spezialisierten Geschäften oder Abteilungen allgemeiner Kaufhäuser erworben. Somit sind allfällige Bezüge zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu entfernen, um eine relevante Gleichartigkeit zu begründen. Folglich fällt diesbezüglich, wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, eine Verwechslungsgefahr im Vorherin ausser Betracht.

7.

Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

7.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin steht die Wortmarke DIADORA der jüngeren Wortbildmarke Dador Dry Waterwear (fig.) gegenüber. Sie ist der Meinung, die Auslassungen der geschwungenen Linien im Bildbestandteil der angefochtenen Marke würden vom Betrachter zu Buchstaben ergänzt und zum Wort "Dador" zusammengefügt. Die Beschwerdegegnerin selbst wolle ihre Marke so verstanden haben, da ihre Website dador.com laute. Aus einer entsprechenden Abfrage im Markenregister sei zu schliessen, dass auch die Vorinstanz im Bildbestandteil den Begriff "Dador" erkenne. Die Wortbestandteile "Dry Waterwear" würden ohne Gedankenaufwand als "trockene Bekleidung für Wassersportarten" verstanden und seien im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren beschreibend. Der Zeichenvergleich habe sich auf die prägenden Bestandteile "Diadora" und "Dador" zu beschränken. Da diese in Klang und Schriftbild sehr ähnlich seien, liege eine starke Zeichenähnlichkeit vor.

Die Beschwerdegegnerin bringt vor, es gehe nicht an, den Zeichenvergleich auf die Bestandteile "Dador" und "Diadora" zu beschränken, vielmehr seien sämtliche Bestandteile in den Vergleich einzubeziehen; sie stellt überdies in Abrede, dass das Bildelement ihrer Marke als Buchstabenfolge "Dador" entziffert werde. Vielmehr sei auch die Lesart "Jajok"

oder "Jajor" möglich. Konkrete Umstände wie die Website der Beschwerdegegnerin seien beim Zeichenvergleich ausser Acht zu lassen, massgebend sei einzig der Registereintrag. Das Bildelement trete gegenüber den Wortelementen aufgrund der starken, abstrakten Gestaltung in den Vordergrund. Dies führe zu erheblichen visuellen Unterschieden gegenüber der Widerspruchsmarke. Doch selbst wenn der Widerspruchsmarke lediglich der Wortbestandteil "Dador" gegenübergestellt würde, wäre eine relevante Zeichenähnlichkeit zu verneinen, da sowohl in Klang wie auch im Schriftbild Unterschiede bestünden. Zwar verfügten die jeweiligen Bestandteile über keinen Sinngehalt, doch werde die - weit verbreitete - Endung DORA der Widerspruchsmarke mit dem femininen Genus assoziiert, während DADOR dem männlichen Genus zuzuschreiben sei. Insgesamt liege keine Zeichenähnlichkeit vor.

Die Vorinstanz stellte der Wortmarke DIADORA bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit die Wortbildmarke Dry Waterwear (fig.) gegenüber. Den rot eingefärbten Schriftzug oberhalb der Wortelemente wertete sie als rein grafisches, nicht eindeutig entzifferbares Element; dass darin der Begriff "Dador" erkennbar werde, verneinte sie. Die von der Beschwerdeführerin aufgezählten, ausserhalb der Zeichen liegenden Umstände wie der Domainname der Beschwerdegegnerin oder eine Markensuchabfrage seien unbeachtlich und der Zeichenvergleich habe sich einzig auf den Registereintrag abzustützen. Sie kam zum Schluss, die Zeichen seien weder im Klang noch im Schriftbild oder Sinngehalt ähnlich.

7.2 Bei der Widerspruchsmarke DIADORA handelt es sich um eine Wortmarke. Die angefochtene Marke mit dem Farbanspruch Rot besteht aus den - in unauffälliger Schrift gehaltenen - Worten "Dry Waterwear" und einem darüber platzierten Bildelement, welches aus fünf stark geschwungenen, in regelmässigen Abständen nebeneinander stehenden Linien besteht. Trotz der minimalistischen Gestaltung und grosszügiger Aussparungen erinnern die Linien deutlich genug an - wenn auch stark stilisierte - Buchstaben und werden von den Abnehmern unschwer als solche erkannt. Um als rein grafisches Element gewertet zu werden, sind die Linien nicht abstrakt genug. Die Buchstaben wiederum werden zwangsläufig zu einem Wort zusammengesetzt, da Abnehmer einem Zeichen gewöhnlich einen Sinn beizumessen versuchen und durch die dicht hintereinander stehenden Buchstaben der Eindruck eines einheitlichen Begriffs verstärkt wird.

Der erste und dritte Buchstabe des rot gefärbten Elements werden durch eine sichelartig geschwungene Linie dargestellt, die unmittelbar an den

Grossbuchstaben D denken lässt, obwohl der Anfangsstrich fehlt. Der Beschwerdegegnerin kann nicht darin zugestimmt werden, dass mit der Sichel ein J dargestellt werden soll, da die Rundung hierfür zu stark ist und durch eine Kante im oberen rechten Ecken abgeschwächt werden müsste, um sich deutlicher von einem D abzuheben. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin sind sich darin einig, dass in der an zweiter Stelle stehenden, nach unten gerichteten Sichel ein A ohne Mittelbalken und in dem viertplatzierten Oval ein O zu erkennen ist. Der letzte Buchstabe besteht im oberen Teil aus einer kleineren Sichel, im unteren Teil aus einem zur rechten Seite spitz auslaufenden, schwach gekrümmten Bogen. Darin wird ohne weiteres ein R erkennbar, welches – wie die beiden Buchstaben D – ohne Anfangsstrich dargestellt wird. Die Rundung der Sichel in der oberen Hälfte ist zu stark, um einen – aus geraden Strichen bestehenden – Buchstaben K denken zu lassen. Die Darstellung sämtlicher Buchstaben ist identisch, indem diese nur mittels Rundungen, ohne jegliche Trennbalken und Striche, dargestellt werden; diese einheitliche Gestaltungsweise ermöglicht denn auch eine mühelose Entzifferbarkeit des Begriffs "Dador". Der Widerspruchsmarke DIADORA ist somit die Wortbildmarke Dador Dry Waterwear (fig.) gegenüberzustellen.

7.3 Das Begriffspaar "Dry Waterwear" besteht aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Worten "dry", "water" und "wear". Diese lassen sich mit dem Adjektiv "trocken", dem Substantiv "Wasser" bzw. dem Verb "bewässern" sowie dem Substantiv "Bekleidung, Mode" oder dem Verb "tragen, anhaben, zur Schau stellen" übersetzen (<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>, abgerufen am 24. Oktober 2017). Die Kombination der drei Begriffe wird als "trockene Wasserbekleidung" verstanden. Im Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren (Turn- und Sportartikeln, Bekleidungsstücken, Schuhwaren sowie Kopfbedeckungen) erscheint diese Wortkombination auf den ersten Blick ungewöhnlich, da im Wasser getragene Kleidung naturgemäss nass wird. Zumindest den Fachleuten bzw. den Sport treibenden Abnehmern unter den Verkehrskreisen wird dieser Sinngehalt jedoch ohne Weiteres einleuchten. Im Wassersport wird zwischen "wetsuits" und "drysuits" bzw. zwischen Trocken- und Nassanzügen unterschieden. Trockenanzüge zeichnen sich gegenüber Nassanzügen durch ihr wasserdichtes Material aus. Dadurch wird die Haut trocken gehalten und der Körper vor Kälte geschützt. Bei einem Nassanzug hingegen dringt Wasser durch Öffnungen im Anzug ein und füllt die Zwischenräume zwischen diesem und dem Körper aus (<https://de.wikipedia.org/wiki/Tauchanzug#Trockenanzug>; https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_suit; abgerufen am 24. Oktober 2017).

Trocken- und Nassanzüge werden in erster Linie von Tauchern getragen, kommen daneben aber auch in anderen Wassersportarten, auf Schiffen oder Booten zum Einsatz; zudem werden sie von Personen benutzt, die beruflich mit (kontaminiertem) Wasser in Berührung kommen. Da der Anzug weder den Kopf noch die Hände und Füße bedeckt, wird er zur besseren Kälteisolation mit Handschuhen, Füsslingen und einer Kopfhaube ergänzt, mithin von den vom jüngeren Zeichen beanspruchten Waren. Es versteht sich von selbst, dass auch diese Waren wasserabweisend sein müssen, würde doch ansonsten die Schutzwirkung des Trockenanzugs zunichte gemacht. Folglich ist das Begriffspaar "dry waterwear" für sämtliche von der angefochtenen Marken beanspruchten Waren beschreibend, indem es auf deren mögliche Eigenschaften und Verwendungszweck verweist. Im Gegensatz zum Element "Dador" wird es von den Abnehmern nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft aufgefasst. Daraus folgt, dass die Bestandteile "Dry Waterwear" im Gesamteindruck nicht prägend sind. Dies gilt auch in visueller Hinsicht, da das Element "Dador" die Aufmerksamkeit des Betrachters gegenüber dem diskret dargestellten Begriffspaar "Dry Waterwear" durch seine dominante Schriftgrösse, die auffällige grafische Gestaltung sowie die Einfärbung in leuchtendem Rot auf sich zieht. Die Wortelemente "Dry Waterwear" sind beim Zeichenvergleich zwar nicht ausser Acht zu lassen, doch ist davon auszugehen, dass sie im Erinnerungsbild der Abnehmer verblassen und sich diese vor allem am Bestandteil "Dador" orientieren werden.

7.4 "Diadora" ist ein viersilbiges Wort mit sieben Buchstaben, darunter vier Vokalen (I-A-O-A). "Dador" hat zwei Silben und besteht aus fünf Buchstaben, darunter zwei Vokalen (A-O). Fünf von sieben Buchstaben sind bei beiden Zeichen identisch und stehen weitgehend an derselben Stelle, indem sie beim Element "Diadora" lediglich durch die an zweiter sowie letzter Stelle stehenden Buchstaben I und A ergänzt werden. Im Schriftbild sind sich die Zeichen sehr ähnlich, zumal der schmale Buchstabe I leicht übersehen werden kann. Die Widerspruchsmarke ist als Wortmarke unabhängig von ihrer Gestaltung geschützt, sodass die auffällige Darstellung des jüngeren Zeichens keine relevante Abweichung herzustellen vermag. Bei der Aussprache von "Dador" wird im Deutschen, Französischen sowie im Italienischen die Endsilbe -DOR betont. Bei "Diadora" werden Deutsch- und Italienischsprachige Abnehmer die Betonung auf die beiden Silben -DI und -DO legen, französischsprachige Abnehmer hingegen auf die Endsilbe -A. Zumindest in zwei Sprachgebieten werden die Marken ähnlich ausgesprochen, was grundsätzlich zur Bejahung der Verwechselbarkeit genügt, zumal sich die Übereinstimmungen in den betonten Silben stärker auf die

Klangähnlichkeit auswirken. Die unterschiedliche Silbenzahl vermag die im Übrigen vorhandene Klangähnlichkeit nicht zu beseitigen (BGE 84 II 314 E. 1b "Compact/Compactus"). Da beiden Begriffen keine den Verkehrskreisen erkennbare Bedeutung zukommt, können diesbezüglich keine Unterschiede festgemacht werden, welche die Ähnlichkeiten zwischen den Bestandteilen "Diadora" und "Dador" auf der Ebene von Klang und Schriftbild aufzuheben vermögen. Insbesondere handelt es sich hierbei nicht um bekannte Vornamen, womit der Ausführungen der Beschwerdegegnerin zum unterschiedlichen Sinngehalt aufgrund der Zuordnung zu einem weiblichen bzw. männlichen Genus nicht gefolgt werden kann. Im Übrigen spräche selbst die Annahme eines lediglich im Genus abweichenden Vornamens oder eines anderen, denselben Stamm aufweisenden Begriffs nicht gegen, sondern für das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit (RKGE vom 10. Februar 2006, in: sic! 2006 S. 340 E. 9 m.w.H. "s.Oliver/Olivia"). Bei der Gegenüberstellung von "Diadora" und "Dador Dry Waterwear" würde die Zeichenähnlichkeit zwar auf den Ebenen von Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt verringert, doch vermögen die – im Gesamteindruck verblassenden - Bestandteile "Dry Waterwear" die Ähnlichkeiten nicht zu relativieren. Im Ergebnis ist eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen.

8.

Zuletzt ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke über die Frage der Verwechslungsgefahr zu befinden.

8.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin liegt aufgrund hochgradiger Warengleichartigkeit und ausgeprägter Zeichenähnlichkeit zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Die Beschwerdegegnerin sowie die Vorinstanz schliessen eine Verwechslungsgefahr mangels Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit demgegenüber aus. Zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat sich keine der Parteien geäußert.

8.2 Die Beschwerdegegnerin hat im vorinstanzlichen Verfahren darauf hingewiesen, dass die Endung -DORA gebräuchlich ist, wobei sie auf eine Anzahl von Eintragungen im Markenregister verwies (N. 2P-277667 ADORA; N. P-386910 ALDORA; 652616 "eldora [fig.]"; N. 2P-404077 ISADORA; N. 2P-456505 KASKADORA; N. 562354 PANDORA; N. 660568 PLENDORA; N. 2P-414903 SOLIDORA; N. 657112 SYNDORA; N. 587784 ZADORA). Diese Marken sind für eine Bandbreite unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen registriert, keine einzige indessen für die vorliegend

in Frage stehenden Waren. Damit liegt kein Hinweis für eine Abschwächung der Widerspruchsmarke vor und kommt dieser, da auch keine gesteigerte Bekanntheit geltend gemacht oder belegt wurde, ein gewöhnlicher Schutzzumfang zu.

8.3 Vorliegend liegt sowohl eine Zeichenähnlichkeit als auch eine Gleichartigkeit der angefochtenen Waren Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen in Klasse 25 sowie Turn- und Sportartikel in Klasse 28 gegenüber den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren vor. Unter Berücksichtigung der gewöhnlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise ist das Vorliegen einer zumindest mittelbaren Verwechslungsgefahr zu bejahen, indem die Verkehrskreise fälschlicherweise einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Markeninhaberinnen vermuten könnten.

8.4 Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der Entscheidung der Vorinstanz vom 28. Oktober 2016 aufzuheben, soweit er den Widerspruch Nr. 14129 betreffend die Waren *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* in Klasse 25 sowie *Turn- und Sportartikel* in Klasse 28 abweist. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke für diese Waren aus dem Register zu löschen. Hinsichtlich der angefochtenen Waren *Spiele, Spielzeug* in Klasse 28 kann die Marke eingetragen werden, weshalb die Beschwerde diesbezüglich abzuweisen und der Entscheidung der Vorinstanz zu bestätigen ist.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin entsprechend der Gewichtung der Waren *Spiele, Spielzeug* in Klasse 28 gegenüber den übrigen angefochtenen Waren in Klasse 25 und 28 zu vier Fünfteln. In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.2 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 dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),

wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Der anteilmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 900.– wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen, die Differenz von Fr. 3'600.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Die Beschwerdegegnerin hat den verbleibenden Verfahrenskostenanteil von Fr. 3'600.– innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

9.3 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einmaligem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.– angemessen. Die gegenseitig zu entrichtenden Parteientschädigungen von vier Fünfteln und einem Fünftel werden teilweise wettgeschlagen, sodass die überwiegend unterliegende Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von drei Fünfteln, mithin Fr. 1'500.–, zu entrichten hat.

9.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu vier Fünfteln obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt, hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 640.– zu erstatten. Da auch die von der Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung gegenseitig teilweise wettgeschlagen wird, hat sie der

Beschwerdeführerin in Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung zudem eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zu zahlen.

10.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**1.**

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 28. Oktober 2016 wird aufgehoben und der Widerspruch Nr. 14129 teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 666'785 für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" in Klasse 25 sowie für "Turn- und Sportartikel" in Klasse 28 aus dem Markenregister zu löschen.

2.

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 900.– auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Der Beschwerdeführerin sind Fr. 3'600.– aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil von Fr. 3'600.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

4.

Der Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.– zu Lasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen.

5.

In Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung vom 28. Oktober 2016 wird die Beschwerdegegnerin verpflichtet, die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'200.– zu entschädigen.

6.

Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr im Umfang von Fr. 640.– zu erstatten.

7.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Rückerstattungsformular und Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14129; Einschreiben; Beilagen: Vorakten)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

Versand: 7. Dezember 2017