

BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-12-21, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4260_2010

FR: TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011

IT: TAF B-4260/2010 del 21 dicembre 2011

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 17. Februar 2010 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid insoweit beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), als die Eintragung seiner Marke in Verbindung mit allen beanspruchten Waren widerrufen wurde. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2. Vorab ist gemäss der Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. November 2010 auf den Antrag des Beschwerdeführers vom 13. Oktober 2010 auf Zuteilung der Beschwerde an einen Richter mit italienischer Muttersprache zurückzukommen. Mit der genannten Verfügung wurde der Antrag des Beschwerdeführers insofern gutgeheissen als das Verfahren ab diesem Zeitpunkt neu von Herrn Francesco Brentani geleitet wurde. Herr Brentani ist in langjähriger Praxis mit der Beurteilung von Fällen in italienischer Sprache vertraut. Jedoch sind weder Herr Brentani noch die anderen Richter der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts italienischer Muttersprache. Es fragt sich, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf eine Beurteilung seiner Beschwerde durch einen Richter mit italienischer Muttersprache hätte. Basierend auf der in Art. 18 der Schweizerischen Bundesverfassung (BV, SR 101) verankerten Sprachenfreiheit sowie den in Art. 70 Abs. 1 BV festgelegten Amtssprachen des Bundes, zu denen das Italienische zählt, ist lediglich ein Anspruch auf Eingaben in italienischer Sprache an das Bundesverwaltungsgericht auszumachen (vgl. Regula Kägi-Diener in: Bernhard Ehrenzeller, Philippe Mastronardi, Rainer J. Schweizer, Klaus A. Vallender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zürich / St. Gallen 2008, Art. 18, N. 25; Art. 70, N. 16). Dieser Anspruch wurde im vorliegenden Verfahren vollumfänglich gewahrt. Ein hierüber hinausgehender Anspruch auf Behandlung durch einen Richter mit italienischer Muttersprache ist hingegen auch nicht auf der Grundlage des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 VwVG ersichtlich (vgl. Bernhard Waldmann / Jürg Bickel in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Art. 29, N. 70 ff.). Aus der Tatsache, dass der zuständige Richter nicht italienischer Muttersprache ist, erwachsen dem Beschwerdeführer keine Nachteile, zumal nicht zu Letzt aufgrund langjähriger Praxis

nicht ersichtlich ist, inwiefern dies einer umfassenden Kenntnisnahme und Würdigung aller Eingaben entgegenstehen soll. Vor diesem Hintergrund erscheint der Antrag auf eine Beurteilung durch einen Richter in der Muttersprache des Beschwerdeführers als unbegründet, weshalb ihm nicht stattgegeben werden kann (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-8358 vom 25. Oktober 2010 E.1.7 und A 7729/2010 vom 25. Oktober 2010 E.1.6) . 3.Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz [MSchG], SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Ist die Widerspruchsmarke in den fünf Jahren vor Widerspruchserhebung nicht rechterhaltend gebraucht worden, kann der Widerspruchsgegner dies einredeweise geltend machen (Art. 32, Art. 12 Abs. 1 MSchG).

4.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). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang beziehungsweise der Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas/Securicall; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 20. August 2002, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002, S. 756 f., E. 7 - Bally/Ball [fig.]; Gallus Joller, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, [hiernach: Bearbeiter, in: MSchG], Art. 3, N.136 mit Hinweisen; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 881 [hiernach: Marbach]). Bereits die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen (RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 3 - Otor/Artor). Bestehen auf mehreren Ebenen Ähnlichkeiten, so verstärkt dies die Ähnlichkeit. Andererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch klare Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (Marbach, a.a.O., N. 875)

5.Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechnete Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a, S. 166 Securitas/Securicall). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 96 E. 2a ORFINA [fig.]/ORFINA). 5.1 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist

dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. Securitas/Securicall, BGE 122 II 382 E. 1 S. 384 Kamillosan/Kamillan, Kamillon). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a BOSS/ BOKS; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid; B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista mit Hinweisen; Marbach, a.a.O., N. 705).

5.2 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 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 - Rivella/Apiella).

5.3 Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft von Bedeutung, da diese den Schutzzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 Kamillosan/Kamillan, Kamillon; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 7 Golay/Golay Spierer [fig.]; Joller, in: MSchG, Art. 3 N. 69 ff.; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.[hiernach: WILLI]).

6. Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe fälschlicherweise Gleichartigkeit zwischen "Seifen" und "Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasere" angenommen, da diese zu unterschiedlichen Zwecken verwendet würden. Zudem macht er sinngemäss geltend, dass die ältere Marke in Verbindung mit einem Teil der in Frage stehenden Waren gar nicht gebraucht würde, weshalb diese nicht berücksichtigt werden sollen. In diesem Sinne macht der Beschwerdeführer die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke in Verbindung mit einigen Waren geltend.

6.1 Damit im vorliegenden Fall eine eventuelle Gleichheit oder Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren überhaupt geprüft werden kann, muss zunächst der Frage der Einrede des Nichtgebrauchs der älteren Marke nachgegangen werden.

6.1.1 Eine Marke ist nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs steht der Widerspruchsgegnerin nach Ablauf der Karenzfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG grundsätzlich zur Verfügung (Art. 32 MSchG). Sie muss sie aber mit ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV,

SR 232.111]), da die Einrede sonst verwirkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 2 Exit, B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 Chanel, B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 2 Quadrat, B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 Ea, RKGE in sic! 1999, 282 E. 5 Genesis). Ausreichend ist bereits eine substantiierte Behauptung (WILLI, a.a.O., Art. 32, N. 7). Allerdings muss die Behauptung des Nichtgebrauchs klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen. Es genügt nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss zulassen, die Widerspruchsgegnerin sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass sie diese Behauptung klar aufstellt (Bundesverwaltungsgericht in sic! 2008, S.357, Adwista/Ad-vista; RKGE in sic! 2002, 610 E. 7 Aesculap). Unter Ziff. 8 der Widerspruchsantwort vom 3. September 2009 führt die Beschwerdeführerin aus: "La registrazione del marchio BALÙ non comprende tutti i prodotti che copre quella di BALLY. Addirittura (la) controparte nella sua delucidazione all'opposizione (del) 30 giugno 2009 dice che le categorie per cui i segni potrebbero confondersi sono solo le Nri. 25, 14 e 3, a esclusione della 18." Darin ist auch unter Berücksichtigung des dargestellten reduzierten Beweismasses weder eine unmissverständliche noch eine sinngemässe Aufstellung der Behauptung des Nichtgebrauchs der älteren Marke in der Widerspruchsantwort zu erkennen. Weitere Ausführungen zu den in Frage stehenden Waren bzw. deren Gebrauch fehlen in der Widerspruchsantwort gänzlich, weshalb sich eine Würdigung der in der Beschwerdeschrift vom 10. Juni 2010 ohnehin verspätet erhobenen Einrede des Nichtgebrauchs der älteren Marke erübrigt.

6.2 In einem nächsten Schritt sind die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen, um deren allfällige Gleichartigkeit beurteilen zu können. Gestützt auf diese sind danach die massgeblichen Verkehrskreise zu erörtern bevor die Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit der Zeichen zu behandeln sein wird.

6.2.1 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers und aufgrund der verspäteten Geltendmachung der Einrede des Nichtgebrauchs, sind die fraglichen Waren anhand des Verzeichnis der älteren Marke zu bestimmen (vgl. Joller, in: MSchG, Art. 3, N. 14; Markus Wang, in MSchG, Art. 12, N. 45). Dass diese im Vergleich zur jüngeren Marke zusätzliche Waren im Verzeichnis aufführt ist nicht per se von Relevanz. Auf der Seite der Beschwerdegegnerin sind dies: Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Edelmetalle und deren Legierungen sowie Gegenstände daraus und plattierte Gegenstände, Schmucksachen, Edelsteine, Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Sohlen, Absätze, Steckflecke, Keile, Gelenke und andere Schuhbestandteile aus Kunststoff oder Gummi, Schuhwaren, einschliesslich Stiefel und Pantoffeln; Strumpfwaren, Kopfbedeckungen; gewirkte und gestrickte Ober- und Unterbekleidungsstücke; Ober- und Unterbekleidungsstücke; Leibwäsche; Korsett- und Miederwaren; Krawatten, Hosenträger, Handschuhe, Taschentücher, Schals; Bade- und Strandbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder; Handtaschen, Einkaufstaschen, Gepäcktaschen, Badetaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Toilettentaschen, Gürtel, Portemonnaies, Lederetuis, Koffer und Reisetaschen; Häute und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Auf der Seite des Beschwerdeführers sind alle beanspruchten Waren in den Vergleich mit einzubeziehen.

6.2.2 Beide Vergleichszeichen wurden teils in Verbindung mit identischen Waren der Klasse 3, 14, 18 und 25 registriert. Zudem hat die Vorinstanz starke Gleichartigkeit zwischen den vom Beschwerdeführer zusätzlich beanspruchten Waren "preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrasare" angenommen und "Seifen".

6.2.3 Was der Beschwerdeführer dagegen

vorbringt überzeugt nicht. Bereits die Tatsache, dass auf Italienisch die Bezeichnung "saponi da bucato" (Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Bologna 2004) oder sogar "saponi per candeggio [tessile]" existieren (vgl. z. B. www.it.kompass.com, letztmals am 8. September 2011 besucht) und die Ware sogar zum Kauf angeboten wird, weist darauf hin, dass zwischen den Waren zumindest Gleichartigkeit angenommen werden kann. Dasselbe kann in Verbindung mit den Waren "preparati per pulire, lucidare, sgrassare, e abraderare" ist doch das Säubern oder das Entfetten eine typische, wenn nicht sogar wesensbedingte Eigenschaft von Seifen. Auch Seifen mit einer "abschleifenden" Wirkung ("saponi abrasivi") existieren und werden zum Verkauf angeboten (vgl. z. B. http://www.wunschseife.de/shop/product_info.php?info=p13_Scheuerseife.html&XTCsid=ee3c1af85a185b2655d96aa502f5b4bd, letztmals am 8. September 2011 besucht). Obwohl vom Beschwerdeführer selbst nicht erwähnt, sei an dieser Stelle bemerkt, dass das "Polieren" ("lucidare") zwar nicht als wesensbedingte Eigenschaft von Seifen erachtet werden kann, dieser Umstand jedoch an der überwiegenden Gleichartigkeit der anderen Eigenschaften der in Frage stehenden Waren nichts zu ändern vermag. Die Ausführungen des Beschwerdeführers zu den Waren der Klasse 18 ("cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie compresi in questa classe") verfangen nicht, da die jüngere Marke den Oberbegriff beansprucht und dieser zwangsläufig die von der älteren Marke beanspruchten Waren "Handtaschen, Einkaufstaschen, Gepäcktaschen, Badetaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Toilettentaschen, Gürtel, Portemonnaies, Lederetuis, Koffer und Reisetaschen", enthält. Wird im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ein Oberbegriff beansprucht, so beurteilt sich auch die Gleichartigkeit auf dieser Ebene (vgl. BGE 128 III 441- Appenzeller), wobei insbesondere die sachliche Nähe bzw. der Verwendungszweck (Willi, a.a.O., Art. 3, N. 44, Joller, in: MSchG, Art. 3, N. 228) und weniger der verarbeitete Rohstoff entscheidend sein dürfte (Marbach, a.a.O., N. 801 f. mit weiteren Hinweisen). 6.3 Zu Prüfen bleibt, ob sich der Beschwerdeführer zum Nachweis fehlender Warengleichartigkeit auf weitere Indizien wie unterschiedliche Vertriebswege und Produktionsorte stützen kann, weil in einem BALLY-Geschäft keine Waren aus BALÜ-Geschäften verkauft würden und umgekehrt. Während aus einem identischen Vertriebskanal (z.B. Supermarkt) nicht zwingend Warengleichartigkeit abgeleitet werden kann, lässt sich aus klar getrennten Vertriebswegen oft auf eine fehlende Gleichartigkeit schliessen (BGE 4C.392/2000 vom 4. April 2001 in sic! 5/2001 408 f. E. 2b Jaguar/Jaguar; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6600/2007 vom 23. Januar 2009 E. 7.3 Cerezyme/Cerezyme). Allerdings muss bei der Bestimmung der Warenähnlichkeit nicht auf die tatsächlichen, aktuellen Vertriebskanäle abgestellt werden. Vielmehr sind allein die für die Waren allgemein üblichen Vertriebskanäle zugrunde zu legen (vgl. Joller, in: MSchG: Art. 3, N. 274). Da beide Marken ihre Waren in Boutiquen verkaufen, ist vorliegend nicht ersichtlich, inwiefern klar getrennte Vertriebswege vorliegen sollen, zumal in den Geschäften der Marke BALU (fig.) Produkte verschiedener Marken verkauft werden. Es wäre insofern durchaus denkbar, dass in diesen Geschäften auch Waren der Beschwerdegegnerin zum Kauf angeboten werden könnten. Der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin ihre Produkte auch über das Internet vertreibt, bedeutet nicht, dass dies nicht auch für die Waren des Beschwerdeführers - als weiterem allgemein üblichen Vertriebskanal - möglich ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3126/2010 vom 16. März 2011- CC [fig.] / Organic Glam OG [fig.], E. 6.3.1.). Da für die Waren der strittigen Zeichen zudem derselbe Abnehmerkreis massgeblich ist und auch sonst keine Indizien gegen die Gleichartigkeit der Waren sprechen, ist nicht ersichtlich, inwiefern allenfalls unterschiedliche Herstellungsorte weiter ins Gewicht fallen sollen, zumal gemäss

Lehre und Praxis bei Waren heute nicht mehr die konkrete Herstellungsstätte, sondern die benutzte Technologie bzw. das zur Herstellung erforderliche Know-how im Vordergrund steht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006, E.9. - Maxx/max Maximum+value vom 2. Juli 2007; vgl. Joller, in MSchG, Art. 3 N. 262ff. mit weiteren Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist die Vorinstanz also korrekt von einer starken Gleichartigkeit sowie einer teilweisen Identität der in Frage stehenden Waren ausgegangen. 7. Aufgrund der beanspruchten Waren wird die Aufmerksamkeit der angesprochenen Abnehmer festgestellt. Die Bestimmung des massgeblichen Abnehmerkreises ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in Bezug auf die Frage zu dessen Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je höher die Aufmerksamkeit beim Kauf der fraglichen Waren, desto höher ist grundsätzlich das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise anzunehmen (vgl. Willi, a.a.O., Art. 3, N. 21, mit weiteren Hinweisen). Zu beachten ist hierbei, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit zwar die unmittelbare Verwechslungsgefahr herabsetzen kann. Dies gilt jedoch nicht zwangsläufig auch für die mittelbare Verwechslungsgefahr, da ein mit dem Markt und den einzelnen Kennzeichen besser vertrauter Käufer auch die Gemeinsamkeiten besser erkennt und deshalb auch eher auf eine wirtschaftliche Verbundenheit schliesst (RKGE vom 6. Juli 2005 Boss/Airboss, sic! 2005, S. 757ff.; Marbach, a.a.O., N. 997). Während die Vorinstanz wohl von einem eher durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad ausgeht (vgl. Ziff. 9 der Verfügung der Vorinstanz), beschränkt sich der Beschwerdeführer in Anlehnung an die Richtlinien des IGE insbesondere auf die Bemerkung, dass ein aufmerksamer und informierter Konsument keine Verbindung zwischen den beiden Zeichen herstellen würde (vgl. Beschwerdeschrift Ziff. 7). Die Beschwerdegegnerin vertritt hingegen die Auffassung, dass die fraglichen Waren als Produkte des täglichen Gebrauchs ohne besondere Aufmerksamkeit vom Abnehmer erworben werden (Beschwerdeantwort vom 9. August 2010, Ziff. 8, Duplik vom 18. Oktober 2010, S.3). Bei den in Frage stehenden Waren handelt es sich grundsätzlich um Produkte, die sich an das allgemeine Publikum richten. Zwar können bestimmte Waren der beanspruchten Klassen im Luxussegment angeboten werden, die marketingmässige Positionierung im Wettbewerb spielt aber bei der Frage der massgeblichen Verkehrskreise und somit auch für deren Aufmerksamkeit keine Rolle (vgl. Marbach in sic!, 1/2007, S. 6 ff; Joller, in: MSchG, Art. 3, N. 49). Aufgrund der abstrakten Produktbenennung, wie sie für die markenrechtliche Beurteilung massgeblich sein muss, ist daher oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Marbach, a.a.O., N. 998). Zwar ist mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin davon auszugehen, dass Kleider und wohl auch Schuhe der Klasse 25 keine Massenartikel des täglichen Bedarfs sind. Diese Waren werden von den Abnehmerkreisen nicht tagtäglich am Markt nachgefragt und es ist anzunehmen, dass diese meist auch anprobiert werden (BGE 123 III 377, 381 - Boss/Boks, JOLLER, in: MSchG, Rz. 54). Dennoch ist davon auszugehen, dass die involvierten Waren von den Durchschnittskonsumenten immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2007 vom 1. November 2007 SWING RELAXX (fig.) / SWING & RELAXX). Schliesslich gibt es im Registereintrag keinerlei Indizien dafür, dass es sich vorliegend um Waren eines höheren Preissegments bzw. eine Einschränkung auf Luxusgüter handelt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 Elini/Cellini, E. 5.; RKGE vom 20. August 2002 in sic! 11/2002, 756, E.3- Bally/ Ball). Im Bezug auf Uhren als Waren der

Klasse 14 sind gemäss konstanter Rechtsprechung die bereits oben angeführten Überlegungen zu beachten. Uhren können als teures Luxusobjekt mit grösster Sorgfalt erworben, teils aber als billiges Modeaccessoire nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs eingekauft werden (vgl. RKGE vom 20. August 2002 in: sic! 2002, S. 756 f., E. 3 - Bally/Ball [fig.]). Ähnliche Überlegungen dürften auch für Schmuckstücke derselben Klasse wie auch Waren und Accessoires der Klasse 18 zutreffend sein, weshalb auch hier von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann. Eine eher geringe Aufmerksamkeit ist hingegen gemäss der Rechtsprechung beim Kauf von Seifen und Kosmetika der Klasse 3 als Massenartikel des täglichen Bedarfs anzunehmen (BGE 122 III 382, 388 - Kamillosan, BGE 96 II 400, 402). Bei der Prüfung einer allfälligen Verwechselbarkeit zwischen den Streitzeichen ist somit von einer starken Gleichartigkeit bzw. teilweisen Identität der in Frage stehenden Waren auszugehen. Die Vorinstanz ist zudem auch korrekt von einer insgesamt durchschnittlichen Aufmerksamkeit beim Kauf der betroffenen Waren ausgegangen. 8. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise eine Verwechselbarkeit in schriftlicher bzw. visueller Hinsicht zwischen den strittigen Zeichen angenommen. Dabei habe sie die grafischen Elemente (Fettschrift und stilisierter Akzent auf dem letzten Buchstaben) zu wenig beachtet. Diese würden das Zeichen prägen und den Abnehmer dazu bringen, das Zeichen als "BALÛ" wahrzunehmen bzw. auszusprechen, weshalb eine Verwechslung mit "BALLY" ausgeschlossen sei. In diesem Zusammenhang hat der Beschwerdeführer im Rahmen des Beschwerdeverfahrens mehrmals darauf hingewiesen, die korrekte Bezeichnung des angegriffenen Zeichens sei "BALÛ (fig)" und nicht "BALU (fig.)", was das Fehlen einer Verwechselbarkeit zwischen den strittigen Zeichen zusätzlich untermauere. Die Beschwerdegegnerin stellt grundsätzlich auf die von der Vorinstanz gemachten Ausführungen zum Schriftbild, zur Phonetik und zum Sinngehalt der in Frage stehenden Marken ab. 8.1 Die jüngere Marke ist als kombinierte Marke eingetragen worden und besteht aus Buchstaben und grafischen Elementen, während die ältere Marke als Wortmarke registriert wurde. Die jüngere Marke besteht aus einem grafisch gestalteten Wort. Dieses ist gross- und fett geschrieben. Der letzte Buchstabe besteht aus einem "U", bei dem der rechte Seitenarm eine kleine Lücke aufweist. Auch wenn es sich hierbei nicht um besonders kennzeichnungskräftige grafische Elemente handelt und dem Wortelement der Marke somit eine prägende Bedeutung zukommen dürfte (vgl. JOLLER, in: MSchG, Art. 3, N. 123), so ist im Folgenden dennoch deren allfälliger Einfluss auf die schriftbildliche Wahrnehmung und Aussprache eines durchschnittlich aufmerksamen Abnehmers zu untersuchen. Es ist zunächst festzustellen, dass das grafische Element der jüngeren Marke trotz seiner banalen Ausgestaltung den Betrachter daran zweifeln lässt, wie das Zeichen visuell wahrzunehmen und auszusprechen ist. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, besteht in casu zwischen der möglichen visuellen Wahrnehmung und der entsprechenden Aussprache eine grosse Abhängigkeit, welche für die Prüfung der Zeichenähnlichkeit massgeblich sein dürfte. Es gilt daher, zunächst die möglichen Lesearten des jüngeren Zeichens zu ermitteln bevor anschliessend eine Aussage über die phonetische Ähnlichkeit der Zeichen gemacht werden kann. Da der Beschwerdeführer mit seiner Marke Schutz in der ganzen Schweiz beansprucht, kann entgegen dessen Auffassung gemäss konstanter Rechtsprechung hierbei nicht nur auf das Sprachverständnis von Personen mit italienischer Muttersprache abgestellt werden, sondern es sind ebenso weitere Landessprachen zu berücksichtigen (vgl. JOLLER, in: MSchG, Art. 3, N. 139 mit weiteren Hinweisen) und entsprechend die visuelle und phonetische Wahrnehmung von Personen mit deutscher und französischer Muttersprache in die Prüfung

mit einzubeziehen. Bei Phantasiemarken sind nicht alle theoretisch denkbaren, sondern lediglich die aufgrund allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu berücksichtigen (vgl. JOLLER, in: MSchG, Art. 3, N. 143). Die Vorinstanz nimmt an, dass bei rascher Betrachtung die genannte Lücke dazu führen kann, dass der Buchstabe "U" in BALU (fig.) als eine Kombination von einem "L" und einem "i" ("Li") wahrgenommen wird und vergleicht im angefochtenen Entscheid die Marke "BALLY" mit den Zeichen "BALU" und "BALLi". Übereinstimmende Silbenzahl sowie dieselben Anfangsbuchstaben verstärkten zudem den Eindruck der Zeichenähnlichkeit. Der Beschwerdeführer argumentiert hingegen, der letzte Buchstabe werde eindeutig als ein akzentuiertes "ù" erkannt, weshalb sich die strittigen Marken sowohl grafisch als auch phonetisch genügend unterscheiden. Er macht zudem geltend, dass weder die gleiche Anzahl Silben noch die gleichen Anfangsbuchstaben zur Annahme führen würden, die Zeichen seien verwechselbar. Es existierten ja auch die Marken BULLY, BOLLY und BELLY und die zweiten Silben der Marken seien nicht nur ganz unterschiedlich, sondern hätten auch eine andere Anzahl Buchstaben.

8.1.1 Tatsächlich fällt ins Auge, dass sich die Buchstaben der jüngeren Marke nicht berühren bzw. die Lücken zwischen jedem einzelnen Buchstaben klar ersichtlich sind. Alle Buchstaben verfügen zudem über dieselbe Grösse und die gewählte Schrift ist eine typische serifenlose Groteskschrift mit gleichmässig starker Strichführung, die die "Trennung" bzw. den Übergang zum nächsten Buchstaben zusätzlich verstärkt (vgl. Der Brockhaus, Multimedia-Edition, Mannheim 2008, Eintrag zu Serife, Schriftart, Groteskschrift). Folgt man dieser - dem gewählten Schriftbild immanenten- Logik, dürfte es entgegen der Ansicht der Vorinstanz eher unwahrscheinlich sein, dass der Betrachter den letzten Buchstaben als eine Konstruktion von einem "L" und einem "i" wahrnimmt. Da die ersten drei Buchstaben des Zeichens grossgeschrieben sind, würde man im natürlichen Lesefluss eher erwarten, dass auch der letzte grossgeschrieben ist. Zudem würde sich das erste "L" im Zeichen BALU (fig.) vom "wahrgenommenen" Buchstaben "L" deutlich unterscheiden, da beim Ersteren der Übergang zwischen der vertikalen und horizontalen Linie eckig, beim Zweiteren abgerundet wäre. Schliesslich dürfte der Betrachter auch nicht erwarten, dass er nach anfänglich klar getrennten Buchstaben dann plötzlich auf einen Buchstaben trifft, der aus einer Vermischung von Gross- und Kleinschrift konstruiert wurde. Die Lücke im rechten Seitenarm des letzten Buchstabens ist zwar erkennbar. Im Vergleich zum gesamten Buchstaben ist sie aber eher klein und fällt in Verbindung mit den oben angesprochenen Elementen kaum so ins Gewicht, dass der Betrachter dazu verleitet sein könnte, aus einem gross und fett geschriebenen "U" eine Verbindung eines grossgeschriebenen "L" mit einem klein geschriebenen "i" zu konstruieren. Ein durchschnittlich aufmerksamer Abnehmer dürfte, bei rascher Betrachtung, in der jüngeren Marke eher das Wort "BALU" erkennen und sich danach fragen, ob mit dem rechten Seitenarm des "U" ein Umlaut oder ein Akzent oder lediglich ein lückenhaft gestaltetes "U" gemeint ist. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist wie erwähnt (vgl. E. 4.1) auf den tatsächlichen Registereintrag BALU (fig.) abzustellen, welches kein Präjudiz zugunsten einer bestimmten Wahrnehmung des figurativen Elements beim "U" in BALU (fig.) vorgibt. Je nach sprachlichem Hintergrund dürfte ein deutschsprachiger Abnehmer eher von einem Umlaut, italienischsprachige Konsumenten hingegen eher von einem Akzent ausgehen. Da der betreffende "accent grave" bzw. Gravis (vgl. Der Brockhaus, Multimedia-Edition, Mannheim 2008, Eintrag zu Akzent) auf dem Buchstaben "ù" in der französischen Sprache nur selten vorkommt und das Trema auf dem u (ü) ebenso selten und lediglich bei zwei aufeinanderfolgenden Vokalen (z.B. in "Säül") oder gemäss einem

Vorschlag des "Conseil supérieur de la langue française" allenfalls nach dem "g" anzutreffen ist (vgl. *Le bon usage, grammaire française*, Brüssel 2008, § 105) könnte besonders aus der Sicht der französischsprachigen Abnehmer auch eher von einem lückenhaft gestalteten "U" ausgegangen werden. Im vorliegenden Fall sind also grundsätzlich in visueller Hinsicht die Zeichen "BALLY" und "BALÜ" bzw. "BALU" oder "BALÙ" miteinander zu vergleichen. Auf dieser Basis ist nun die phonetische Ähnlichkeit der Zeichen zu prüfen. Wie im Folgenden zu untersuchen sein wird, kann selbst wenn auch von deutsch- oder französischsprachigen Abnehmern die Lücke im rechten Seitenarm des letzten Buchstabens als "U mit Akzent" ("Û") erkannt wird, nicht auch automatisch davon ausgegangen werden, dass hiermit eine entsprechende Zuordnung des Akzentes zu einer bestimmten phonetischen Bedeutung in der italienischen oder irgendeiner anderen Sprache erfolgt, sondern es ist von den jeweils naheliegendsten Aussprachemöglichkeiten unter dem Blickwinkel der entsprechenden Landessprache auszugehen. Da es sich bei dem Zeichen BALU (fig.) nicht erkennbar um ein Wort des italienischen (Grund-) Wortschatzes handelt, kann vom Abnehmer auch nicht erwartet werden, dass er das Zeichen entsprechend den italienischen Sprachregeln korrekt ausspricht. 8.1.2 Bei den in Frage stehenden Zeichen stimmen die ersten drei Buchstaben überein. Wie die Vorinstanz korrekt ausgeführt hat, sind die Marken zweisilbig, wobei die Kadenz je nach Zeichen und Sprache etwas unterschiedlich ausfällt. In klanglicher Hinsicht ist jedoch insbesondere zu bemerken, dass das "U" des Zeichens BALU (fig.) im Französischen ähnlich wie im Deutschen das "Ü" ausgesprochen wird. Diese Annahme verstärkt sich zudem dann, wenn von einer Wahrnehmung als lückenhaftes "U" beim letzten Buchstaben des Zeichens BALU (fig.) durch französischsprachige Abnehmer ausgegangen wird. Da der ohnehin seltene "accent grave" auf dem "Û" weniger der phonetischen, sondern vielmehr der semantischen Differenzierung dient und als diakritisches Zeichen zur Unterscheidung von Homonymen verwendet wird (vgl. *Le bon usage, grammaire française*, Brüssel 2008, § 103), wäre eine solche Aussprache aber auch bei einer hier als eher unwahrscheinlich betrachteten Wahrnehmung als "Ü" nicht gänzlich ausgeschlossen. Es stehen sich also phonetisch betrachtet die Zeichen "BAL-LY" und "BA-LÜ" (deutsch und französisch) bzw. "BA-LÙ" (italienisch, evtl. deutsch bei Wahrnehmung als "Û") gegenüber. Zwischen "BAL-LY" und "BA-LÜ" und somit aus der Sicht eines nicht unerheblichen Teils der Abnehmer besteht durchaus eine gewisse klangliche Ähnlichkeit. Diese verstärkt sich zudem dadurch, dass das "L" in der ersten Silbe des Zeichens "BAL-LY" kaum hörbar ist. Insofern fällt auch die Tatsache, dass es sich bei den strittigen Zeichen um eher kurze Zeichen handelt, bei denen auch geringfügige Abweichungen unter Umständen schneller erkannt werden können (Marbach, a.a.O., N. 896, JOLLER, in: MSchG, Art. 3, N. 134), eher weniger ins Gewicht, da klanglich ähnliche Buchstaben noch keinen genügenden Abstand schaffen (Marbach, a.a.O., N. 897). Bei Wahrnehmung und Aussprache des Zeichens als "BA-LU" ist die klangliche Ähnlichkeit wiederum geringer. Dem steht gegenüber, dass der im vorliegenden Falle identische Wortanfang den Gesamteindruck einer Wortmarke gemäss konstanter Praxis typischerweise stärker prägt als die Endung (vgl. E.3). Es ist schliesslich zu bemerken, dass der Hinweis des Beschwerdeführers auf die Voreintragungen mit gleicher Silbenzahl und identischen Anfangsbuchstaben BULLY, BOLLY und BELLY nicht stichhaltig ist. Er scheint mit diesem Hinweis einen Anspruch auf Gleichbehandlung gelten machen zu wollen. Ein solcher Anspruch kann, wenn überhaupt, lediglich im Eintragungsverfahren im Bezug auf die absoluten Ausschlussgründe eingefordert werden. Da vorliegend die Zeichenähnlichkeit sowie die Verwechselbarkeit der Vergleichsmarken

und somit die relativen Ausschlussgründe zu beurteilen sind, erscheint dieser Hinweis in diesem Kontext deplatziert. Die Verwechselbarkeit eines jüngeren mit einem älteren Zeichen wird nicht von Amtes wegen geprüft. Ein auf dieser Basis eingereichter Widerspruch liegt in der Disposition der jeweiligen Markeninhaberin, die aufgrund ihren Unternehmensinteressen beurteilt, gegen welche jüngeren Markeneintragungen sie vorgehen will (vgl. vgl. Marbach, a.a.O., N. 688; Wild, in: MSchG, Art. 31, N. 3). Als Zwischenergebnis lässt sich daher festhalten, dass die ohnehin eher wenig kennzeichnungskräftige grafische Gestaltung des Zeichens nicht dermassen prägend ist, dass sich unter der erforderlichen Berücksichtigung der visuellen Wahrnehmung nicht nur durch italienischsprachige, sondern auch durch französisch- und deutschsprachige Abnehmer eine eindeutige Erkennbarkeit des Zeichens als "BALÛ" mit der entsprechenden Aussprache "BA-LU" (mit Endbetonung) aufdrängt. Vielmehr ist eine Wahrnehmung des Zeichens als "BALÛ" bzw. als "BALU" durch einen massgeblichen Teil der Abnehmer mit der Aussprache "BA-LÛ" und einer entsprechenden klanglichen Ähnlichkeit zu "BAL-LY" durchaus wahrscheinlich. 8.2 Da, wie unter Erwägung 3. bereits erwähnt, die Zeichenähnlichkeit auf einer Ebene durch klare Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden kann, gilt es im Folgenden den Sinngehalt der beiden Zeichen zu prüfen. Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass der Sinngehalt des Begriffes "BALLY" (Name einer indischen Stadt, englisches Adjektiv für "verdammte" sowie ein Familienname) einerseits und der Sinngehalt des Begriffes "BALU" (Name einer Comic-Figur) andererseits zwar jeweils unterschiedlich ist, jedoch in Anbetracht der von ihr festgestellten Ähnlichkeit auf anderen Ebenen diese nicht zu kompensieren vermag. Es ist unklar, ob der Beschwerdeführer einen unterschiedlichen Sinngehalt der Marken geltend macht oder ob er aufgrund des Sinngehaltes des Begriffes "BALLY" auf eine irreführende Herkunftsbezeichnung gemäss Art. 2 lit. c MschG hinweisen will, welche jedoch nur im Eintragungs-, und nicht in dem vorliegenden Widerspruchsverfahren geprüft wird. Ein unterschiedlicher Sinngehalt wirkt einzig dann abgrenzend, wenn er von den massgeblichen Verkehrskreisen spontan erkannt und verstanden wird (Marbach, a.a.O., N. 889 mit Hinweisen). Ob dies der Fall ist, hängt auch von den beanspruchten Produkten ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 - Adia/Aida Jobs und Aida Personal). Der jeweils beschriebene Sinngehalt drängt sich den massgeblichen Abnehmern im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht auf, weshalb die jeweilige Wahrnehmung als Phantasiezeichen prägend ist (vgl. für BALLY Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 20. Dezember 2020 - Bally/Tally. E.4.2.; RKGE vom 20. August 2002, Bally/Ball, sic! 11/2002, 757, E. 3). Eine weitere Prüfung der Rechtserheblichkeit des unterschiedlichen Sinngehaltes erübrigt sich daher. 8.3 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der visuellen Wahrnehmung auch in klanglicher Hinsicht naheliegend ist. Die prägende Auffassung als phantasiahaftes Zeichen lässt den Unterschied im nicht spontan erkennbaren Sinngehalt in den Hintergrund treten und vermag daher, wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, die Zeichenähnlichkeit auf einer anderen, insbesondere klanglichen Ebene nicht zu neutralisieren. Nachfolgend ist die Verwechslungsgefahr zu prüfen. 9. Anknüpfend an die Funktion der Marke und deren Schutz vor einer Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr insbesondere unter Berücksichtigung der unter den Erwägungen 3.2 und 3.3 erwähnten konkreten Umstände des Einzelfalles, namentlich der Nähe der Waren und Dienstleistungen, der Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu

beurteilen. 9.1 Aufgrund der bereits festgestellten starken Gleichartigkeit und teilweisen Identität der beanspruchten Waren sind an den zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Zeichenabstand eher erhöhte Anforderungen zu stellen (vgl. E. 4.1., BGE 128 III 441 - Appenzeller, 122 III 382 - Kamillosan, BGE 128 III 96 - Orfina). 9.2 Zu Erörtern ist des Weiteren, welche Kennzeichnungskraft der älteren Marke zukommt. Die Stärke eines Zeichens muss jedoch nicht für alle Produkte gleich sein (Marbach, a.a.O., N. 978). Als stark sind solche Zeichen anzuerkennen, welche aufgrund ihres phantasihaften Gehaltes besonders unterscheidungskräftig wirken, oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (vgl. BGE 128 II 441 - Appenzeller, RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 2007, 531 ff. - Red Bull (fig.); Red / Red Devil, Urteil B-7475/2006 des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Juni 2007-Converse All Star [Stern] fig./Army Tex [Stern] fig.). Bereits von der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum wurde die Marke BALLY im Jahre 2002 zumindest für Schuhe in der Klasse 25 als bekannte Marke eingestuft (RKGE vom 20. August 2002, Bally/Ball, sic! 11/2002, 757, E.4), weshalb ihr in Bezug auf diese Waren ein erhöhter Schutzzumfang zuzusprechen ist. Zudem hat sie in dem soeben zitierten Fall schon auf die mögliche, damals jedoch letztlich offen gelassene Bekanntheit der Marke BALLY in Bezug auf Modeaccessoires wie Hand- und Reisetaschen in der Klasse 18 hingewiesen. Den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Artikeln (so in der SonntagsZeitung vom 25. November 2007) ist des Weiteren zu entnehmen, dass Accessoires zu einem wesentlichen Teil zu den Gesamtverkäufen beitragen. In demselben Artikel wird jedoch darauf hingewiesen, dass Kleider nur 10 % der Gesamtverkäufe ausmachen und dass dieser Anteil aufgrund der unterdurchschnittlichen Gewinnmargen auch nicht steigen soll. Letztlich kann, wie im Folgenden ab Erwägung 9.3.2 zu zeigen sein wird, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowohl in Bezug auf Modeaccessoires der Klasse 18 als auch in Bezug auf Kleider der Klasse 25 wie auch in Bezug auf alle anderen im Widerspruch stehenden Waren der Klassen 14 und 3 im vorliegenden Verfahren ebenso offen bleiben. 9.3 9.3.1 Im Hinblick auf eine gesamthafte Würdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit im Hinblick auf Schuhe der Klasse 25 sowie auch aufgrund des erhöhten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke für diese Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand stark erhöhen. Es kann nicht angenommen werden, dass diese Anforderungen bei den klanglich ohnehin sehr nah beieinander liegenden Zeichen "BAL-LY" und "BA-LÜ" und unter Berücksichtigung der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer eingehalten sind, weshalb die Zeichen für diese Waren verwechselbar sind. 9.3.2 Es ist zu prüfen, ob dasselbe Ergebnis auch bei der Prüfung der Verwechselbarkeit der Zeichen bei Kleidern der Klasse 25 sowie den Waren der Klassen 18, 14 und 3 angenommen werden kann, für die kein erweiterter Schutzzumfang der Marke BALLY festgestellt bzw. diese Frage nicht abschliessend beantwortet wurde (vgl. E. 9.2). Im Entscheid Red Bull (fig.); Red / Red Devil der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 2007, 531 ff.) wurde die Verwechslungsgefahr bei Warengleichartigkeit, aber nur grenzwertiger Zeichenähnlichkeit lediglich für Waren angenommen, für die die Marke "Red Bull" berühmt ist. In dem zitierten Entscheid waren jedoch die Unterschiede in der visuellen Wahrnehmung unter anderem aufgrund des prägnanten Bildzeichens der Marke "Red Bul" wesentlich bedeutender als dies vorliegend der Fall ist. Es kann beim Vergleich der eher nahe beieinander liegenden Zeichen BALLY / BALU (fig.) daher weder in visueller noch in klanglicher Sicht von einer ähnlich grenzwertigen Zeichenähnlichkeit

gesprochen werden. Aus diesem Grunde sind die aufgrund der vorliegenden Warenidentität erhöhten Anforderungen an den Zeichenabstand als nicht erfüllt anzusehen, weshalb die Vergleichszeichen auch für diese Waren als verwechselbar zu betrachten sind. 9.4 Zu diesem Ergebnis gelangt man selbst bei der vorliegend (vgl. E. 7.3.) als nicht sehr wahrscheinlich betrachteten Annahme einer klanglich reduzierten Zeichenähnlichkeit aufgrund einer eindeutigen visuellen Wahrnehmung der jüngeren Marke als "BALÛ" und ebenso eindeutigen Aussprache als "BA-LÛ" in allen untersuchten Landessprachen. Es ist jedoch höchst fraglich, ob der hieraus resultierende leicht erhöhte Zeichenabstand aufgrund der Warenidentität sowie der Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Schuhe der Klasse 25 als gross genug zu bezeichnen ist, zumal andere Hinweise für die Zeichenähnlichkeit wie der identische Wortanfang und die identische Silbenzahl weiterhin vorhanden sind. Dasselbe dürfte auch für Kleider der Klasse 25 sowie Waren der Klassen 18, 14 und 3 gelten, da trotz der offen gelassenen Bekanntheit der Widerspruchsmarke in Bezug auf diese Waren deren Identität bzw. hochgradige Gleichartigkeit immer noch einen strengen Prüfungsmassstab induziert und nach wie vor nicht von einer grenzwertigen Zeichenähnlichkeit gesprochen werden kann (vgl. o. E. 9.3.2.). 10. Schliesslich ist auf die Bemerkung des Beschwerdeführers einzugehen, gemäss der eine Recherche in den Internetsuchmaschinen "Google" und "yahoo" eindeutig eine klare Zuordnung von "BALLY" zum Unternehmen Bally Schuhfabriken AG sowie von "BALÛ" zum Modegeschäft des Beschwerdeführers in W. _____ ergebe. Abgesehen davon, dass diese Feststellung für die Eingabe des Suchbegriffs "BALÛ" lediglich bei einer Einschränkung der Suche auf schweizerische Seiten sowie auf die italienische Sprache gemacht werden kann, ist eine mutmassliche Zuordnung aufgrund von Resultaten in Internetsuchmaschinen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch nicht massgebend. Über die vorliegend relevanten Kriterien der Zeichenähnlichkeit wie auch der Gleichartigkeit der Waren (vgl. o. E. 6.3. und 8.3.) sagen solche Suchresultate nichts aus. Die Unterscheidungsfunktion der älteren Marke kann zudem auch dann beeinträchtigt sein, wenn aufgrund des jüngeren Zeichens kein unmittelbares Zuordnungsproblem resultiert (vgl. Marbach, a.a.O., N. 686). Dem Argument des Beschwerdeführers kann daher nicht gefolgt werden.

11. Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend vorab aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen Gleichartigkeit der Waren sowie einer starken Zeichenähnlichkeit die Vorinstanz zu Recht von einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ausgegangen ist. Hinzu kommt der erhöhte Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zumindest in Bezug auf einen Teil der Waren der Klasse 25. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen. 12. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). 12.1 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 Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranlassen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung bzw. des Widerspruchsgegners am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise 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, mit

Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Daraus ergeben sich Verfahrenskosten von Fr. 4000.-, die dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen sind. Dieser Betrag ist mit dem in der Höhe von Fr. 4000.- geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 12.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdegegners zugesprochen werden (Art. 64. Abs. 1 VwVG i. V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VKGE). Gemäss Art. 14 Abs. 2 VKGE setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest, wenn wie hier keine detaillierte Kostennote eingereicht wird. Gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE beträgt der Stundenansatz (exkl. MwSt.) für Anwälte und Anwältinnen mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.-. Aufgrund der Akten rechtfertigt es sich, von einem Stundenansatz von Fr. 300.- und bei Eingaben im Gesamtumfang von 12 Seiten von einem Honorar von 3'888.- (inkl. MwSt.) auszugehen. Für die Festlegung eines Pauschalbetrags für zusätzliche Auslagen gemäss Art. 11 Abs. 3 VGKE besteht vorliegend kein Anlass. 13. Entscheide, die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind, sind nach Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) nicht an das Bundesgericht weiterziehbar. Das vorliegende Urteil ist somit rechtskräftig.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.