Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-4260/2010

Urteil vom 21. Dezember 2011

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Barbara Schroeder de Castro Lopes.

Parteien

X._____,
vertreten durch Studio Legale e Notarile Fontana & Sartori-Lombardi,
(…)
Beschwerdeführer,

Gegen

Bally Schuhfabriken AG (…),
vertreten durch E. Blum & Co. AG Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
(…)
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 10555 Bally / BALU (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der Marke Nr. CH 584 853 "BALU" (fig.) des Beschwerdeführers wurde am 30. März 2009 im Swissreg publiziert. Die Marke wurde in Verbindung mit folgenden Waren in den entsprechenden Klassen registriert:

– Cl. 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

– Cl. 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati compresi in questa classe; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

– Cl. 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie compresi in questa classe; pelli d'animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

– Cl. 25: Articoli d'abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Sie sieht wie folgt aus:

BALÜ

B.
Gestützt auf die Wortmarke Nr. CH P-335 182 "BALLY" erhob die Beschwerdegegnerin am 30. Juni 2009 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") gegen die oben genannte Eintragung Widerspruch. Die Widerspruchsmarke ist in Verbindung mit folgenden Waren der Klassen 1 - 4, 7 - 11, 14, 16 - 26, 28 registriert:

– Chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche und fotografische Zwecke; Härtemittel und chemische Präparate zum Löten; Gerbstoffe; Klebstoffe, Farben, Firnisse, Lacke; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; chemisch-technische Erzeugnisse zur Pflege und Behandlung von Schuhen und Leder; Spiele und Spielwaren; Maschinen, Werkzeugmaschinen und Werkzeuge für

die schuh- und lederverarbeitende Industrie, Apparate zur Bestimmung der Faltfestigkeit von Schuhoberleder und ähnlichen Werkstoffen; Kompressions-Zweizuggummistrümpfe, Kompressions-Zweizuggummistrumpfhosen, Kompressions-Zweizuggummikniekappen und Kompressions-Zweizuggummi-knöchelstützen; Beleuchtungskörper und Teile derselben wie Lampenkörper, Lampenabdeckungen und Leuchtwannen; Edelmetalle und deren Legierungen sowie Gegenstände daraus und plattierte Gegenstände, Schmucksachen, Edelsteine, Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Bedachungsfolien aus Kunststoff oder Gummi, Profile und Profilabdichtungen aus Kunststoff oder Gummi, 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; Kunststoffplatten; Dübel; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterialien; Schläuche aus Kunststoff oder Gummi; Handtaschen, Einkaufstaschen, Gepäcktaschen, Badetaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Toilettentaschen, Gürtel, Portemonnaies, Lederetuis, Koffer und Reisetaschen; Häute und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bretter, Latten, Kanteln, Holzleisten, Leistenrohlinge und Stiefelknechte; Absätze, Sohlen, Keile, Steckflecke und andere Schuhbestandteile aus Holz, Kork oder Gummikork, Sperrholz-Schablonen zur Verwendung in der Schuhindustrie; Schuhleisten aus Holz sowie dazugehörige Kammarmierungen aus Fiberplatten; Geschenk- und Dekorationsartikel aus Acrylglas, nämlich Schirmständer, Würfel, Blumentöpfe, Verkaufsständer und -regale, extrudierte Acrylglasformteile und -platten für das Baugewerbe, insbesondere für den Innenausbau, zu Reklamezwecke in Form von Leucht- und Blindbuchstaben, sowie zur Schaufensterdekoration, kleine Haus- und Küchengeräte, Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke aus Textilstoffen oder Kunststoff; Polstermaterial (Pferdehaare, Kapok, Federn, Seegras), Gespinstfasern, Garne, Webstoffe; Bett- und Tischdecken und andere Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Vorhänge, Haushaltwäsche, Tisch- und Bettwäsche, Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürsenkel.

Die Beschwerdegegnerin begründete den Widerspruch mit dem Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken. Die angefochtene Marke enthalte den identischen Wortanfang "BAL" und

dessen letzten Buchstabe ("U") unterscheide sich zu wenig vom letzten Buchstabe "Y" der Widerspruchsmarke, um eine Verwechselung auszuschliessen. Insbesondere im klanglichen Bereich seien die Unterschiede nur minimal wahrnehmbar. Dies genüge, um eine Verwechselbarkeit zu bejahen, auch deshalb, weil es sich bei beiden Marken um Phantasiezeichen handle, die keinen besonderen Sinngehalt aufweisen, welcher der klanglichen Ähnlichkeit entgegen gehalten werden könnte. Aus diesen Gründen beantragte sie, den Widerspruch gutzuheissen und die Eintragung der jüngeren Marke für sämtliche beanspruchten Waren unter Kostenfolge zu widerrufen.

C.
Am 3. September 2009 nahm der Beschwerdeführer zum Widerspruch Stellung und beantragte die Abweisung des Widerspruchs unter Kostenfolge. Er argumentiert, eine Verwechselung sei bereits aufgrund der grafischen Elemente der jüngeren Marke ausgeschlossen. Die Tatsache, dass beide Marken über dieselben ersten drei Buchstaben verfügen, sei ausserdem nicht massgeblich, da diverse Marken eingetragen seien, welche mit den Buchstaben "BAL" beginnen. Schliesslich fehle dem jüngeren Zeichen ein "L" und das "U" sei akzentuiert, weshalb wesentliche Unterschiede auf der phonetischen Ebene bestünden und gegen eine Verwechselbarkeit sprechen würden.

D.
Mit Entscheid vom 12. Mai 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und verfügte den Widerruf der angefochtenen Marke für sämtliche beanspruchten Waren. Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid zunächst damit, dass die Waren der Klasse 3 grösstenteils identisch seien und nimmt für "Seifen" wie auch "preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato: preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradare" Gleichartigkeit an. Identität sowie hohe Gleichartigkeit bestehe auch bei den von den Vergleichszeichen beanspruchten Waren der Klasse 14, 18 und 25. Aufgrund desselben Verwendungszwecks bestehe eine hohe Gleichartigkeit auch für Waren aus "Leder" und Waren aus Lederimitat ("cuoio e sue imitazioni") der Klasse 18. Beim Vergleich der Zeichen geht die Vorinstanz davon aus, dass bei rascher Betrachtung statt einem akzentuierten U im letzten Buchstaben der angegriffenen Marke auch ein "L" in Verbindung mit einem kleinen "i" erkannt werden könne, weshalb bereits beim Vergleich des Schriftbildes eine Zeichenähnlichkeit bestehe, die durch denselben Wortanfang wie auch die Zweisilbigkeit der Wörter noch verstärkt werde. Aus diesem Grunde

spiele auch die phonetische Aussprache letztlich keine bedeutende Rolle. Unterschiede beim Sinngehalt der Zeichen seien zwar vorhanden, jedoch nicht rechtserheblich genug, um deren starke Ähnlichkeit zu kompensieren. Der aufgrund der grossen Zeichenähnlichkeit wie auch der hohen Gleichartigkeit bzw. Identität der Waren erforderliche erhöhte Zeichenabstand sei auch dann nicht gewahrt, wenn dabei unberücksichtigt bleibe, dass die Widerspruchsmarke zudem bereits als ausgesprochen bekannte Marke beurteilt worden sei, weshalb die beiden Zeichen als verwechselbar zu qualifizieren seien.

E.
Am 10. Juni 2010 erhob der Beschwerdeführer gegen die genannte Verfügung in italienischer Sprache Beschwerde und beantragt sinngemäss (Übersetzung):

1. Die Beschwerde sei vollumfänglich gutzuheissen und die angefochtene Verfügung vom 12. Mai 2010 der Vorinstanz sei aufzuheben und wie folgt zu ändern:

"1. Der Widerspruch Nr. 10555 der Bally Schuhfabriken AG wird abgewiesen.

2. Die CH-Marke Nr. 584 853 "BALU' " (fig.) bleibt eingetragen.

3. Unverändert.

4. Bally Schuhfabriken AG hat X._____ eine Parteientschädigung von Fr. 1800.- zu bezahlen.

5. Mitteilung an die Parteien."

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Nach Ansicht des Beschwerdeführers sind die Waren der in Frage stehenden Marken weder gleichartig noch vergleichbar. Die Waren der Klasse 3 "preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare a abradere" seien schon allein deshalb nicht gleichartig oder vergleichbar mit "saponi" (Seifen), da der Beschwerdeführer für das Zeichen BALU (fig.) auch für "saponi" den Markenschutz beansprucht habe. Handelte es sich hierbei um ein und dieselbe Ware, wäre es nicht notwendig gewesen, diese hinzuzufügen. Zudem besage der Ausdruck "preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato", dass es sich hierbei eindeutig um Waschmittel handle, die mit Seifen nichts gemeinsam hätten. "Sbianca" bedeute zudem "mit

Bleichmittel weiss machen". Das Bewirken eines solcher Vorgangs sei mit Seife unmöglich. Was die Waren der Klasse 18 betrifft, macht der Beschwerdeführer geltend, dass "cuoio e sue imitazioni" bedeute, dass diese Waren aus Leder und aus anderen Materialien hergestellt seien. Insofern bestehe keine Ähnlichkeit oder Vergleichbarkeit mit Objekten, die lediglich aus Leder hergestellt werden. Ausserdem bringt der Beschwerdeführer vor, dass in einem BALLY-Geschäft BALLY-Produkte verkauft würden, wohingegen der Phantasiename "BALÙ" ein Name für Produkte verschiedener sehr bekannter Marken wie Armani, D&G, Cavalli etc. sei. Weder die Produktions- noch die Vertriebsorte seien dieselben. Ein Konsument begebe sich nicht in einen BALLY-Laden, um Produkte der Marke BALU (fig.) zu kaufen oder umgekehrt. Zudem werde die Marke der Beschwerdegegnerin nicht in Verbindung mit allen beanspruchten Waren benutzt, weshalb sie nach der Karenzfrist von Art. 12 MSchG, nur in Verbindung mit den tatsächlich verwendeten Waren Markenschutz geniesse.

Die von der Vorinstanz gemachten Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit seien falsch und willkürlich, da der letzte Buchstabe der angefochtenen Marke auch bei einem flüchtigen Blick eindeutig als ein akzentuiertes "U" und nicht als ein "L" oder ein "i" oder ein "Y" und noch weniger als ein "L" in Verbindung mit einem "i" zu erkennen sei. Die Marke BALU (fig.) sei im Gegensatz zu BALLY zudem als Wort-Bild-Marke eingetragen. Entscheidend sei im Gesamteindruck somit vielmehr die markante Fettschrift und der Akzent auf dem letzten Buchstaben.

Die in Frage stehenden Zeichen würden zudem über unterschiedliche Bedeutungen verfügen. Während "Bally" eine indische Stadt oder ein englisches Adjektiv sei, stelle "Balù" einen Trickfilmcharakter dar.

Zudem habe die Vorinstanz der Tatsache zu wenig Rechnung getragen, dass im vorliegenden Fall die italienische Aussprache massgeblich sei. Selbst im Französischen sei aufgrund des Akzentes die korrekte Aussprache jedoch eindeutig "Ù" und nicht "Ü".

Nach der Auffassung des Beschwerdeführers habe die Beschwerdegegnerin zudem behauptet, die Marke BALLY würde über einen erweiterten Schutzumfang verfügen ohne hierfür die nötigen Beweise zu erbringen. Ein erweiterter Schutzumfang stehe der Marke der Beschwerdegegnerin nach Ansicht des Beschwerdeführers nicht zu.

Schliesslich führt der Beschwerdeführer noch aus, dass auch eine Recherche in den Internet-Suchmaschinen "Google" und "yahoo" eindeutig eine klare Zuordnung von BALLY zum Unternehmen Bally Schuhfabriken AG und BALU' zum Modegeschäft von X._____ in W._____ ergebe.

F.
Mit Schreiben vom 22. Juni 2010 beantragte die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 33a Abs. 2 VwVG das Verfahren sei auf Deutsch weiterzuführen, da die angefochtene Verfügung in dieser Sprache ergangen ist.

G.
Mit Eingabe vom 24. Juni 2010 teilte der Beschwerdeführer mit, er sei mit der Verfahrenssprache Deutsch nicht einverstanden, da die Eintragungsgesuche beider Marken in italienischer Sprache eingereicht wurden und beide Parteien Sitz im Tessin haben. Aus der Tatsache, dass das Verfahren auf Deutsch geführt würde, dürfen ihm keine Nachteile erwachsen.

H.
Mit Verfügung vom 1. Juli 2010 teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien mit, dass gestützt auf Art. 33a Abs. 2 VwVG das Verfahren auf Deutsch weitergeführt würde und, dass der Beschwerdeführer sich aber einer der Amtssprachen bedienen könne.

I.
Mit Beschwerdeantwort vom 9. August 2010 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdeführers vollumfänglich abzuweisen.

In der Begründung unterstützt sie in erster Linie die Ausführungen der Vorinstanz. Des Weiteren macht die Beschwerdegegnerin geltend, dass im Widerspruchsverfahren die Prüfung der Verwechselbarkeit zweier Marken stets gestützt auf die Registereintragung erfolge und dass einerseits die Umstände des tatsächlichen Gebrauchs nicht relevant seien, andererseits weitere Marken der Parteien oder Dritter nicht berücksichtigt werden dürften. Aus demselben Grund seien die Ausführungen des Beschwerdeführers zu den verschiedenen Marktsegmenten bzw. verschiedenen Produktionsstätten und

Vertriebswegen der Waren der am vorliegenden Verfahren beteiligten Parteien genau so unbeachtlich wie das Argument, dass aufgrund von Internetrecherchen das angesprochene Publikum die vorliegenden Marken nicht miteinander in Verbindung bringen würde. Auch seien die vom Beschwerdeführer aufgezählten Voreintragungen unerheblich, da bis auf eine Ausnahme die Waren der betroffenen Marken mit denjenigen der Beschwerdegegnerin nicht gleichartig sind. Zudem stünde es in der Disposition der Beschwerdegegnerin, gegen welche Marken sie vorgehen wolle.

Weiter bringt die Beschwerdegegnerin vor, die Einrede des Nichtgebrauchs der Marke sei vom Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme vom 3. September 2009 nicht geltend gemacht worden, weshalb dieser Einwand im Rahmen der vorliegenden Beschwerde ausgeschlossen sei.

Wie diversen beigelegten Zeitungsartikeln entnommen werden könne, sei die Marke der Beschwerdegegnerin zudem ausgesprochen bekannt und geniesse in Verbindung mit den Waren der Klassen 25 und den Lederwaren der Klasse 18 einen erhöhten Schutzumfang, weshalb an die Zeichenverschiedenheit angesichts der identischen oder hochgradig gleichartigen Waren erhöhte Anforderungen zu stellen seien.

Hinsichtlich der Warenidentität bzw. Warengleichartigkeit führt die Beschwerdegegnerin zudem in Ergänzung zur Vorinstanz aus, dass die Waren, die vom Beschwerdeführer wie auch von der Beschwerdegegnerin angeboten würden, vom Konsumenten in der Regel ohne besondere bzw. mit unterdurchschnittlicher Aufmerksamkeit erworben würden. Auch vor diesem Hintergrund müssten daher an die Verschiedenartigkeit der Marken hohe Anforderungen gestellt werden.

Was die Zeichenähnlichkeit betrifft, bestreitet die Beschwerdegegnerin die Behauptung des Beschwerdeführers, wonach der letzte Buchstabe vom Durchschnittsabnehmer eindeutig als ein akzentuiertes "Ù" wahrgenommen werde. Besonders die deutsch- und französischsprachigen Abnehmer würden vielmehr ein zweites "L" und ein kleines "i" sehen und somit die gesamt Marke als "BALLi" lesen. Ebenso wahrscheinlich sei es jedoch, dass im deutsch- und französischsprachigen Raum die Marke als "BALÜ" bzw. "BALU" gelesen werde, was in beiden Fällen zur Aussprache "BALÜ" führe. Auch werde

der Buchstabe Y in der deutschen Sprache oft als Ü ausgesprochen. Schriftbildlich und phonetisch seien also die zwei Marken stark ähnlich.

Der unterschiedliche Sinngehalt könne schliesslich nicht als Argument gegen die Markenähnlichkeit angeführt werden, da, selbst wenn die Marke optisch tatsächlich als "BALÙ" wahrgenommen werde, die mögliche Assoziation der Marke BALU (fig.) mit einer Kinder-Comicfigur vom durchschnittlich erwachsenen Abnehmer von Waren der Marke BALU (fig.) kaum erkannt werde.

J.
Mit Schreiben vom 9. August 2010 beantragte der Beschwerdeführer die Änderung des Benennung des Dossiers, da der Gegenstand des Verfahrens das Zeichen "BALÙ" und nicht "BALU" sei, was für Letzteres von grundsätzlicher Bedeutung sei.

K.
Die Vorinstanz beantragt mit Schreiben vom 16. August 2010, unter Verweis auf den angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

L.
Die Beschwerdegegnerin nahm mit Schreiben vom 10. September 2010 zu den Vorbringen des Beschwerdeführers vom 9. August 2010 Stellung und betonte erneut, dass im vorliegenden Verfahren allein der Registereintrag entscheidend und daher auf diesen abzustellen sei.

M.
Mit Brief vom 16. September 2010 bekräftigt der Beschwerdeführer im Wesentlichen die in der Beschwerde vorgebrachten Argumente.

N.
Mit Eingabe vom 13. Oktober 2010 beantragte der Beschwerdeführer, das Verfahren sei wegen den sprachlichen Nuancen von einem Richter mit italienischer Muttersprache zu führen.

O.
Mit Eingabe vom 18. Oktober 2010 nahm die Beschwerdegegnerin zu den Ausführungen vom 16. September 2010 Stellung und verwies im Wesentlichen auf die bereits in der Beschwerdeantwort vom 10. September 2010 vorgebrachten Argumente.

P.
Mit Verfügung vom 23. November 2010 hiess das Bundesverwaltungsgericht den vom Beschwerdeführer mit Brief vom 13. Oktober 2010 gestellten Antrag insofern gut, als eine Änderung des Spruchkörpers veranlasst wurde und stellte gleichzeitig klar, dass weitergehende sprachgebundene Anträge allenfalls im Hauptentscheid behandelt würden. Gleichzeitig wurde der Schriftenwechsel geschlossen.

Q.
Auf die vorgebrachten Argumente wie auch auf weitere im Verlaufe des erstinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens von beiden Seiten vorgebrachte Argumente wird soweit erforderlich in den untenstehenden Urteilserwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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 Veraltungsverfahren, 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 rechtserhaltend 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 berechtigte 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 Bundesverwaltunsgerichts 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 Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a, S. 385 *Kamillosan/Kamillan, Kamillon;* Urteil des Bundesverwaltunsgerichts 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 abradere" 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 Bundesverwaltunsgerichts 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 (Bundesverwaltunsgericht 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 abradere" 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 abradere" ist doch das Saubermachen 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 BALÙ-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 Bundesverwaltunsgerichts 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 einem 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 "BALÙ" 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 "BALÙ (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 unterschieden. 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 "Saül") oder gemäss einem Vorschlag des "Conseil supérieur de la langue française" allenfalls nach dem "g" anzutreffen ist (vgl. Le bon usage, grammaire fançaise, 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" ("Ù") 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 "Ù" weniger der phonetischen, sondern vielmehr der semantischen Differenzierung dient und als diakritisches

Zeichen zur Unterscheidung von Homonymen verwendet wird (vgl. Le bon usage, grammaire fançaise, Brüssel 2008, § 103), wäre eine solche Aussprache aber auch bei einer hier als eher unwahrscheinlich betrachteten Wahrnehmung als "Ù" 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 "Ù") 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 "BALÙ" mit der entsprechenden Aussprache "BA-LU" (mit Endbetonung) aufdrängt. Vielmehr ist eine Wahrnehmung des Zeichens als "BALÜ" bzw. als "BALU" durch einen massgeblichen Teil der Abnehmer mit der Aussprache "BA-LÜ" 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 "verdammt" 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 phantasiehaftes 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 phantasiehaften 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 Schutzumfang 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 Schutzumfangs 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 Schutzumfang 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 "BALÙ" und ebenso eindeutigen Aussprache als "BA-LÙ" 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 "BALÙ" zum Modegeschäft des Beschwerdeführers in W._____ ergebe. Abgesehen davon, dass diese Feststellung für die Eingabe des Suchbegriffs "BALÙ" 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 Schutzumfang 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 veranlagen (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 Bundesgerichtsgesetztes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) nicht an das Bundesgericht weiterziehbar. Das vorliegende Urteil ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 4000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4000.- verrechnet.

3.
Der Beschwerdegegnerin wird zulasten des Beschwerdeführers eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'888.- (inkl. MwSt.) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. WV 10555; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Francesco Brentani	Barbara Schroeder de Castro Lopes

Versand: 22. Dezember 2011