



Urteil vom 15. Dezember 2010

Besetzung

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.

Parteien

Tally Weijl Holding AG,
Viaduktstrasse 42, 4051 Basel,
vertreten durch Dr. iur. Patrick Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern ,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bally Schuhfabriken AG,
via Industria 1, 6987 Caslano,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich ,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 8279 - CH-Marke Nr. 335 182
"BALLY" / CH-Marke Nr. 543 259 "TALLY".

Sachverhalt:**A.**

Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 543 259 "TALLY" der Tally Weijl Holding AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) wurde am 14. März 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren registriert:

Klasse 14

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Zubehör zu all diesen Waren soweit in dieser Klasse enthalten.

Klasse 18

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Sattlerwaren; Handtaschen, Taschen, Börsen, Schlüsseletuis, Portemonnaies und Brieftaschen jeglicher Art aus Leder und Lederimitat.

Klasse 25

Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, alle Waren sowohl aus Leder als auch aus Textilien und anderen Materialien; Gürtel und Hosen.

B.

Am 1. Juni 2006 reichte die Bally Schuhfabriken AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, nachfolgend: Vorinstanz) gegen alle oben aufgeführten Waren der angefochtenen Marke Widerspruch ein. Die Beschwerdegegnerin stützt sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 335 182 "BALLY", welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klassen 1-4, 7-11, 14, 16-26, 28:

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, -Zweizuggummistrumpfhosen, -Zweizuggummikniekappen und -Zweizuggummiknöchelstützen, 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, Sperrholzschnablonen zur Verwendung in der Schuhindustrie; Schuhleisten aus Holz sowie dazugehörige Kammarmierungen aus Fiberplatten; Geschenk- und Dekorationsartikel aus Acrylglas, nämlich Schirmständer, Würfel, Blumentöpfe, Verkaufsstände und -regale, extrudierte Acrylglasformteile und -platten für das Baugewerbe, insbesondere für den Innenausbau, zu Reklamezwecken in Form von Leucht- und Blindbuchstaben, sowie zur Schaufensterdekoration, kleine Haus- und Küchengeräte, Seile, Bindfaden, Netze, Planen, Segel, Säcke aus Textilstoffen oder Kunststoff; Polstermaterial (Pferdehaare, Kapok, Federn, Seegras), Gespinnstfasern, Garne, Webstoffe; Bett- und Tischdecken und andere Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Vorhänge, Haushaltwäsche, Tisch- und Bettwäsche, Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürsenkel.

C.

Das Verfahren vor der Vorinstanz wurde auf Antrag der Parteien zwecks Verhandlung über eine vergleichsweise Erledigung in der Zeit vom 10. November 2006 bis zum 9. Juni 2009 sistiert. Anschliessend wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Die Beschwerdeführerin nahm am 5. August 2009 zum Widerspruch Stellung.

D.

Mit Verfügung vom 6. April 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut (Ziff. 1). Die Schweizer Marke Nr. 543 259 "TALLY" werde im Umfang des Widerspruchs (Klassen 14, 18 und 25) widerrufen (Ziff. 2). Der Beschwerdegegnerin werde zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.- (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zugesprochen (Ziff. 4).

Zur Begründung führt die Vorinstanz aus, die Zeichen verfügten zwar über einen Unterschied beim Sinngehalt; in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeiten der Vergleichszeichen bestünden jedoch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen zu kompensieren vermöchten. Die Identität der im vorliegenden Fall starken Endung - ALLY und die (bei nicht allzu deutlicher Aussprache) nur wenig unterschiedliche Aussprache des Anfangsbuchstabens führten in klanglicher Hinsicht zu einer Markenähnlichkeit. Die beiden Begriffe würden sich reimen und seien deshalb infolge des ähnlichen Wortklangs verwechselbar. Da die beanspruchten Waren weitgehend identisch seien, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

E.

Mit Eingabe vom 7. Mai 2010 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Ziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und den Widerspruch abzuweisen.

Bei den Worten BALLY und TALLY handle es sich um Kurzwörter; die Unterschiede würden deshalb stark ins Gewicht fallen, zumal der Unterschied vorliegend zu einer Veränderung des Wortsinns führe. Die jeweiligen Anfangsbuchstaben würden (in jeder Landessprache) betont ausgesprochen und auch klanglich einen deutlich hörbaren Unterschied zwischen den Zeichen bewirken. Auch das Schriftbild unterscheide sich deutlich. Die Unterschiede seien am prägenden Wortanfang. Insgesamt liege ein genügender Zeichenabstand vor. Die bearbeiteten Marktsegmente und der Marktauftritt der beiden Parteien seien offensichtlich derart verschieden, dass das Publikum keiner Gefahr von Fehlzurechnungen unterliegen würde. Zudem würden die beiden Marken BALLY und TALLY (WEIJL) seit knapp 20 Jahren problemlos koexistieren. Die beiden Marken verfügten über klar verschiedene Sinngehalte. Der Sinngehalt von BALLY werde von der Vorinstanz in Abweichung zu ihrer bisherigen Praxis beurteilt. Die Vorinstanz unterscheide im angefochtenen Entscheid fälschlicherweise nicht zwischen dem erkennbaren Zweck eines Wortes und dem parallel dazu erkennbaren Sinn desselben Wortes. Es fehle an jeglicher Gedankenverbindung zwischen den beiden Kurzwörtern. Selbst bei weitgehend identischen Waren begründe die blosse entfernte Möglichkeit einer Verwechslung noch keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr. Vorliegend fehle es sowohl an einer unmittelbaren als auch an einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.

F.

Die Vorinstanz verweist mit Vernehmlassung vom 10. Juni 2010 auf ihre Begründung in der angefochtenen Verfügung und beantragt, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Stellungnahme vom 18. Juni 2010, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sämtliche Ausführungen der Beschwerdeführerin zu möglicherweise divergierenden Marktsegmenten oder aktuellen Marktauftritten seien im vorliegenden Verfahren nicht zu hören; das Verfahren habe sich ausschliesslich auf die Frage der Verwechselbarkeit der Wortmarken BALLY und TALLY zu beschränken. Es sei bei der Marke BALLY zumindest von einem durchschnittlichen Schutzzumfang auszugehen und an die Zeichenverschiedenheit seien demnach, angesichts der identischen bzw. gleichartigen Waren, erhöhte Anforderungen zu stellen. Die Verwechslungsgefahr sei vorliegend streng zu prüfen. Die Frage, ob sich die beiden Marken genügend unterschieden, sei aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden; eine Aufteilung der

Widerspruchsmarke in die Vorsilbe BAL- und die Endsilbe -LY, wie dies die Beschwerdeführerin postuliere, sei unangebracht. Die Marken BALLY und TALLY stimmten in allen für die Beurteilung des Wortklangs massgebenden Kriterien überein. Die unterschiedlichen Konsonanten am Wortanfang vermöchten keine genügende Verschiedenheit zu bewirken. Dass die kaum hörbare klangliche Verschiedenheit am Wortanfang stehe, habe keine entscheidende Bedeutung. Bei Fantasiemarken komme keinem Teil mehr oder weniger Kennzeichnungskraft zu; alle Silben würden gleichermassen zum Gesamteindruck beitragen. Der Vergleich des Schriftbildes ergebe, dass beide Marken in vier von fünf Buchstaben übereinstimmten und eine identische Buchstabenanzahl aufwiesen. Der Unterschied der Konsonanten B und T werde durch die beide Buchstaben prägende, dominante Linie senkrechte Linie abgeschwächt. TALLY werde von den Konsumenten als blosse Variation zum Zeichen BALLY aufgefasst. Die Annahme einer blossen Markenvariation beeinflusse die Verwechslungsgefahr von kurzen, zweisilbigen Zeichen zentral. Es sei bei der Marke BALLY im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren von einem reinen Fantasiebegriff auszugehen, da ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise darin keinen Nachnamen erkenne. Bei der Marke TALLY sei ebenfalls von einem Fantasiebegriff auszugehen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken sei zu bejahen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32).

Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG) und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG).

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine

Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]. 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).

2.1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 – *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*).

2.2. 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 – *Securitas/Securicall*). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermuten, wie dass die entsprechend gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammten (mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 127 III 160 E. 2a – *Securitas/Securicall*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 21 ff.).

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. 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 – *Securitas/Securicall*). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a – *Boss/Boks*). 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, 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; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).

2.3. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs 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*).

Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeutung, da diese den Schutzzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a – *Kamillosan/Kamillan, Kamillon*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 382 E. 2a – *Kamillosan/ Kamillon, Kamillan*). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a – *Kamillosan/Kamillon, Kamillan* mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 979). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchlichen Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 – *jump[fig.]/Jumpman*; MARBACH, a.a.O., N. 976 ff.; JOLLER, a.a.o., Art. 3 N. 86 ff.).

2.4. 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.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 130 ff.).

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 (EUGEN MARBACH, a.a.O., N. 875).

3.

Die fraglichen Marken sind aus der Sicht der Käuferschaft der entsprechenden Konsumgüter zu beurteilen. Die bezeichneten Waren richten sich vorwiegend an das allgemeine Publikum.

Vorliegend ist unbestritten, dass die beanspruchten Waren der sich gegenüber stehenden Marken weitgehend identisch sind (vgl. Sachverhalt A. und B. sowie E. 2.3), weshalb die Verwechslungsgefahr streng zu beurteilen ist (BGE 122 III 387 E. 3 – *Kamillosan/Kamillon, Kamillan*; vgl. E. 2.2 f.).

4.

Ausgehend von der Warengleichartigkeit sind die beiden Marken nun auf ihre Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit hin zu überprüfen (vgl. E. 2.4).

4.1. Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke sind Wortmarken. Sie weisen die gleiche Anzahl Buchstaben auf und stimmen in den letzten vier Buchstaben -ALLY überein. Sie unterscheiden sich somit lediglich im Anfangsbuchstaben B bzw. T.

4.2. In Bezug auf den Sinngehalt der strittigen Marken hat die Vorinstanz ausgeführt, dass die Marke BALLY aus einem Familiennamen besteht. Entgegen ihren Ausführungen erscheint indessen zweifelhaft, ob dieser Hintergrund der Marke für den massgebenden Abnehmerkreis wirklich erkennbar ist. Mindestens ebenso naheliegend ist vielmehr, dass die Marke als Phantasiemarke verstanden wird, bei welcher es sich um eine Abwandlung der englischsprachigen Worte "Ball" oder "Ballsy" handeln

könnte. Für den massgebenden Abnehmerkreis dürfte ebenso wenig erkennbar sein, dass die Marke TALLY aus dem Vornamen der Firmengründerin besteht. Der Sinngehalt beider Marken bleibt damit für den durchschnittlichen Konsumenten unklar; es kann nicht von einem klar erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt ausgegangen werden.

4.3. Die Vorinstanz bejahte die Ähnlichkeit der fraglichen Marken sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht. Demgegenüber würde die Verschiedenheit der Konsonanten B und T kaum ins Gewicht fallen. Diese seien klangschwach und nicht geeignet, die beiden Marken im mündlichen Verkehr (vor allem bei nicht sehr deutlicher Aussprache) klar auseinanderzuhalten. Dieser Auffassung ist aus nachfolgenden Gründen zuzustimmen:

4.4. Das Schriftbild der beiden Marken präsentiert sich mit Ausnahme des Anfangsbuchstabens gleich; Silbenanzahl und Wortlänge von TALLY und BALLY stimmen überein. Die Konsonanten B und T verfügen zwar beide über einen senkrechten Strich, doch fügen sich beim B unmittelbar daran zwei Bogen an, während das T lediglich einen waagrechten darüber liegenden Strich aufweist. Der schriftbildliche Unterschied zwischen B und T ist jedoch unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung (RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005, 754 ff., E. 8 – *Gabel/Kabel 1*; RKGE vom 15. Juli 1999, E. 4 – *Bico/Hico*, auszugsweise publiziert in sic! 1999, 566 ff.) als marginal einzustufen; zumindest besteht diesbezüglich eine grosse Ähnlichkeit.

4.5. Die angefochtene Marke wird "TA-LLY", die Widerspruchsmarke "BA-LLY" ausgesprochen. Vokalfolge und Aussprachekadenz sind zwar identisch, doch wird der Anfangsbuchstabe T mit der Zunge und dem Gaumen gebildet, was eine harte Klangfolge bewirkt, während der Anfangsbuchstabe B mit den Lippen gebildet und entsprechend weicher ausgesprochen wird. Insofern sind die beiden Marken phonetisch voneinander abgegrenzt. Weiter ist zu beachten, dass gemäss ständiger Rechtsprechung dem Wortanfang erhöhte Bedeutung zukommt, weil er in der Regel besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc – *Securitas/Securicall*; vgl. E. 2.4). Es handelt sich dabei jedoch lediglich um ein Indiz, welches sich schematischer Anwendung entzieht und im Einzelfall ohne Weiteres eine abweichende Beurteilung zulässt (RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 4 – *Otor/Artor*). Eine solch differenzierte Sichtweise drängt sich im vorliegenden Fall auf, weil der, beiden Marken gemeinsamen, Endung "ALLY" prägendes Gewicht

zukommt und die marginalen Unterschiede in Schriftbild und Aussprache dadurch in den Hintergrund treten.

4.6. Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass, obschon gewisse Unterschiede in Schriftbild und Aussprache bestehen, die Buchstabenfolge "ALLY" dominiert und die fraglichen Marken bei den angesprochenen Verkehrskreisen keinen deutlich verschiedenen Gesamteindruck (Anwendung eines strengen Beurteilungsmassstabs, vgl. E. 3) hinterlassen, zumal TALLY und BALLY nicht über einen klar erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt verfügen (vgl. E. 4.2). Die Marken erweisen sich daher gesamthaft betrachtet als nicht genügend unterscheidungskräftig. Dies gilt gleichermassen im Französischen sowie im Italienischen.

Dies steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung (BGE 126 III 315 – *Rivella/Apiella*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 – *Cellini [fig.]/Elini [fig.]*; RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005, 754 ff. – *Gabel/Kabel 1*; RKGE vom 13. August 2004, sic! 2004, 927 ff. – *Ecofin/Icofin [fig.]*; RKGE vom 20. August 2002, sic! 2002, 756 f. – *Bally/Ball [fig.]*; RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133 – *Otor/Artor*; RKGE vom 15. Juli 1999, sic! 1999, 566 ff. – *Bico/Hico*; RKGE vom 21. März 1995, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1995, 311 ff. – *Bally/Sali*) und es besteht vorliegend kein Anlass, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

5.

Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

6.

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

6.1. 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 veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, bzw. der Widerspruchsgegnerin 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. 3'000.–, die der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Der den Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.– übersteigende Betrag von Fr. 1'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

6.2. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 18. Juni 2010 eine solche eingereicht, die sich auf ein anwaltliches Honorar in Höhe von Fr. 3'800.– (pauschal für die Durchsicht der Beschwerde und die Ausarbeitung sowie Einreichung der Beschwerdeantwort) beläuft. Angesichts der durchschnittlichen Komplexität dieses Widerspruchsverfahrens erscheint dies angemessen. Damit ist der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'088.80, bestehend aus einem Honorar in Höhe von Fr. 3'800.–, zuzüglich Fr. 288.80.– Mehrwertsteuer (7.6 %), aufzuerlegen.

7.

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.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten

Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– verrechnet. Der Restbetrag ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'088.80.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8279; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger

Astrid Hirzel

Versand: 20. Dezember 2010