



Urteil vom 21. Oktober 2013

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

E. & J. GALLO Winery,
600 Yosemite Boulevard, P.O. Box 1130,
US-95354 Modesto California,
vertreten durch lic. iur. Daniel Plüss, Advokat,
ThomannFischer, Elisabethenstrasse 30,
Postfach 632, 4010 Basel,
Beschwerdeführerin,

gegen

Pierre-André **Gallay,**
Route de L'Etraz 4, 1185 Mont-sur-Rolle,
vertreten durch Maître Ivan Cherpillod,
Bourgeois I avocats, avenue de Montbenon 2,
case postale 5475, 1002 Lausanne,
Beschwerdegegner,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 11716, CH 4'092'072 GALLO /
CH 611'243 Gallay (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 402'072 GALLO (Widerspruchsmarke), welche am 21. Juli 1992 für folgende Waren zur Eintragung angemeldet wurde:

- 33 Weine, Spirituosen und andere alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

B.

Am 3. September 2010 meldete der Beschwerdegegner die Wort-/Bildmarke CH 611'243 Gallay (fig.) für die folgenden Waren zur Eintragung an:

- 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
- 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Die Marke wurde am 2. Februar 2011 auf Swissreg publiziert und sieht wie folgt aus:



C.

Mit Schreiben vom 23. März 2011 forderte die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner auf, diese Marke aus dem Markenregister zu löschen, weil eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke bestehe.

D.

Am 5. April 2011 antwortete der Beschwerdegegner, dass er an seiner Marke festhalte. Er erklärte, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, weil seine Marke nur in der Schweiz geschützt sei, er nichts exportiere, die Schriftbilder völlig unterschiedlich seien und der Name Gallay seit über hundert Jahren benutzt werde.

E.

Daraufhin erhob die Beschwerdeführerin am 29. April 2011 Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie begründete dies damit, dass die Marken für identische Produkte beansprucht würden und die Wortstämme, Schriftbilder und Wortklänge ähnlich seien. Es bestehe deshalb eine unmittelbare und eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

F.

Mit Stellungnahme vom 1. Juli 2011 machte der Beschwerdegegner geltend, dass die grafische Gestaltung der Wort-/Bildmarke, insbesondere der zusätzliche Markenbestandteil "Gallay & Gallay", nicht ausreichend gewürdigt worden sei. Die Wortendungen würden sich stark unterscheiden und die Marken seien unterschiedlich lang. Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke weise auf die französische Region Gallien hin, obwohl die Marke für amerikanische Weine benutzt werde. Mit dem Familiennamen "Gallay" würden seit langer Zeit Weine bezeichnet.

G.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 31. Dezember 2012 ab. In ihrer Begründung wies sie darauf hin, dass sich die Schriftbilder unterschieden, denn die angefochtene Marke sei stark stylisiert worden, so dass sie als "Alla", "Gallag" oder "Gallay" gelesen werden könne. Es bestünden auch Unterschiede im Wortklang, da bei den Wortenden ein kurzes, offenes "o" einem kurzen, hellen "e" gegenüberstehe. Beide Marken würden als Familiennamen wahrgenommen. Aufgrund der Kürze der Widerspruchsmarke würden die Unterschiede zwischen den Zeichen leichter erkannt, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe.

H.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdegegnerin am 1. Februar 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, mit den Rechtsbegehren, die angefochtene Marke unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aus dem Markenregister zu löschen. Zur Substanziierung führte sie aus, dass der grafisch gestaltete Schriftzug aufgrund des erklärenden Schriftelements "Gallay & Gallay" und des gemeinsamen Wortstamms "Gall" schriftbildliche Ähnlichkeiten zur Widerspruchsmarke aufweise. Zudem bestehe eine klangliche Zeichenähnlichkeit, weil sich die Zeichen phonetisch nur im letzten Buchstaben unterschieden. Beiden Zeichen komme kein klar ersichtlicher Sinngehalt zu. Die fünf Buchstaben lange Widerspruchsmarke sei kein Kurzzeichen. Es bestehe eine mittelbare und unmittelbare Verwechslungsgefahr.

I.

Mit Beschwerdeantwort vom 28. März 2013 konterte der Beschwerdegegner, dass die Zeichen im Gesamteindruck zu vergleichen seien. Nur dank dem kleinen Schriftzug "Gallay & Gallay" könne der als Palindrom (Spiegelbild) gestaltete Schriftzug korrekt interpretiert werden, weshalb er sich stark von der Widerspruchsmarke unterscheide. Die grafische Gestaltung dominiere. Die Verkehrskreise seien es sich gewohnt, dass Weine mit dem Namen des Winzers bezeichnet würden, weshalb als Unterscheidungskriterien oft nur unterschiedliche Vornamen genügen müssten. Es bestünden Unterschiede im Klang- und Schriftbild. Dazu komme, dass Weine mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden. Die Beschwerde sei deshalb abzuweisen.

J.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 22. April 2013 auf eine Vernehmlassung und beantragte die Abweisung der Beschwerde.

K.

Die Beschwerdeführerin hielt mit Replik vom 21. Juni 2013 an ihren Rechtsbegehren fest. Ein Verständnis der angefochtenen Marke als unlesbare Grafik wäre eine mosaikartige Betrachtung, die den lesbaren Schriftzug "Gallay & Gallay" ignorierte. Die angefochtene Marke sei kein Palindrom und lasse keinen Zweifel am Verständnis "Gallay" des Schriftzuges. Wein sei ein Massenartikel des täglichen Bedarfs, der mit geringer Aufmerksamkeit gekauft werde und dessen Konsumenten sich nicht am Herstellernamen orientierten. Im Übrigen wiederholte sie die Vorbringen der Beschwerdeschrift.

L.

Mit Schreiben vom 15. Juli 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Duplik.

M.

Am 26. August 2013 setzte der Beschwerdegegner in seiner duplicando ergänzten Beschwerdeantwort hinzu, dass die angefochtene Marke gleichzeitig ein Palindrom und eine kennzeichnungskräftige grafische Gestaltung darstellen könne. Die Wiederholung des Namens "Gallay" zeige deutlich, dass es sich um einen Familiennamen handle. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu den Bezeichnungen von Weinen seien nicht repräsentativ. Ein zweisilbiges Wort aus vier bis fünf Buchstaben sei

als Kurzzeichen zu behandeln. Die Zeichen seien jedoch nicht wie Wortmarken, sondern aufgrund ihrer Gestaltung zu vergleichen.

N.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

O.

Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*, BGE 128 III 99 E. 2c *Orfina*, BGE 126 III 320 E. 6b/bb *Apfel-la*; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-

schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei ist die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1618/2011 vom 25. September 2012 E. 5.2 *Eiffel/Gustave Eiffel [fig.]*, B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 *Stenflex/Starflex [fig.]*, B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 *Cellini [fig.]/Elini [fig.]*; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 *Diapason Rogers Commodity Index*, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 *Activia* und B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 *Old Navy*), soweit der Schutzzumfang nicht aufgrund einer erfolgreich erhobenen Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 *Bonewelding [fig.]*, B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 *G-mode/Gmode*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 300).

2.3 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*, BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010 vom 27. Mai 2011 E. 2.3 *M&G [fig.]/MG International*; EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Markenrecht], Rz. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2006 S. 761 E. 4 *McDonald's/McLake*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 875; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die An-

ordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan*, BGE 119 II 473 E. 2c *Radion*). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 *Appenzeller*, BGE 121 III 377 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 98 II 141 E. 1 *Luwa/Lumatic*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 121; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist das für das Erinnerungsbild des Abnehmers massgebend (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Boks*, BGE 119 II 476 E. 2d *Radion/Radiomat*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 867; DAVID, a.a.O., Rz. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 *Bally/Tally*, B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 *Stenflex/Star Flex [fig.]*, B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 *Fructa/Fructaid*).

2.4 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss/Books*, BGE 119 II 473 E. 2d *Radion*) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 8; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 2.2 *Weight-Watchers [fig.]/WatchWT [fig.]*). Für die Beurteilung relevant ist die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 *Adwista/ad-vista* mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 *Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]*). Reine Wortmarken sind unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt. Unterschiede bei der jüngeren Marke wie Gross-/Kleinbuchstaben, Schrifttypen oder Schriftgrösse bewirken kein rechtlich relevantes abweichendes Schriftbild (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 132). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 *Mc [fig.]/MC2*).

[fig.], B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 *Efe [fig.]/Eve* und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 *Diva Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.]*, je mit Hinweisen).

2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen. Unter Umständen kann eine Verwechslungsgefahr trotz Zeichenähnlichkeit entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, E. 6 *Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]*, B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 *F1/F1H2O*, B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 *Sky/Skype in* und *Skype out*).

2.6 Die starke Kennzeichnungskraft einer Marke erhöht deren Schutzzumfang (BGE 128 III 445 E. 3.1 *Appenzeller*). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 385 E. 2a *Kamillon/Kamillosan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 *Yello*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 979 m.w.H.). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 *Jump [fig.]/Jumpman*, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 *Regulat/H2O3 pH/ Regulat [fig.]*, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 *Aromata/Aromathera*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Gemeingut gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern diese Hinweise von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 *akustische Marke*; Urteile des Bun-

desverwaltungsgerichts B-283/ 2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*, B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 *Ironwood*, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 *Bioscience Accelerator*). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 *We make ideas work*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 *Noblewood*). Schwach sind auch Zeichen, die direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren und Dienstleistungen enthalten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8026/2010 vom 2. Mai 2012 E. 7.1.3 *Swissview [fig.]/View*, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.2 *Kremlyovskaya/Kremlevka [fig.]*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 378). Der Gemeingutcharakter gilt für den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er nur für einen Teil der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 *Noblewood*, B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 *Snowsport [fig.]*, B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 6 *Stencilmaster*).

3.

3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello/Yellow Access AG*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 *Etavis/Estavis 1993*; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. *IKB/ICB, ICB [fig.]*), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 *Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 52). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 *Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]*, BGE 126 III 317 E. 4b *Apiella*; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183).

3.2 Fermentierte Alkoholgetränke wie Wein und Bier dürfen nicht an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben werden (Art. 11 Abs. 1

der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV, SR 817.02]). Die Verkehrskreise bestehen demzufolge aus Weinkonsumenten über 16 Jahren sowie anderen Personen, die Wein aus beruflichen oder privaten Gründen für Dritte einkaufen.

3.3 Obwohl alkoholische Getränke von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5120/2011 vom 17.08.12 E. 5.2 *Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]*, B-7352/2008 vom 17.06.09 E. 6.2 *Torres/Torres Saracena*). Angesichts der in E. 3.2 festgelegten Verkehrskreise gilt dies auch im vorliegenden Fall.

4.

4.1 Im vorliegenden Fall stehen die für die Widerspruchsmarke beanspruchten "Weine, Spirituosen und andere alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" in Klasse 33 den für die angefochtene Marke beanspruchten "Alkoholischen Getränken (ausser Bier)" in Klasse 33 sowie "Bieren; Mineralwässern und kohlensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken; Fruchtgetränken und Fruchtsäften; Sirupen und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken" in Klasse 32 gegenüber.

4.2 Die Rechtsprechung hat Wein und Bier regelmässig als gleichartig bezeichnet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.2 *Efe/Eve*; B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 5.2 *Red Bull/Stierbräu*; RKGE in sic! 2005 S. 129 E.7 *Vismara/Vismara*). Umso mehr sind vorliegend, wie die Vorinstanz bereits zutreffend festgestellt hat, der von angefochtenen Marke beanspruchte Oberbegriff der Klasse 33 mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren identisch, während zwischen den Waren der Klassen 32 und 33 Gleichartigkeit besteht.

5.

5.1 Die Widerspruchsmarke umfasst fünf; die angefochtene Marke sechs Buchstaben. Die ersten vier Buchstaben "Gall" haben die beiden Marken gemeinsam. Wird die Gestaltung der angefochtenen Marke ausgeblendet, bestehen trotz der unterschiedlichen Wortlängen schriftbildliche Ähnlichkeiten. Der Widerspruchsmarke als reiner Wortmarke, die aus dem Wortelement "Gallo" besteht, steht die angefochtene Marke als Wort-

/Bildmarke, welche das Wort "Gallay" grafisch so gestaltet, dass es wie ein Palindrom (Zeichenkette, die von vorn und von hinten gelesen gleich bleibt) wahrgenommen wird, gegenüber. Die grafische Abstraktion ist ungewöhnlich – wie auch die Beschwerdeführerin selbst darlegt – und macht den Text der angefochtenen Marke schwer lesbar. Allerdings erlaubt der über dem abstrahierten Text stehende kleine Schriftzug "Gallay & Gallay" auf den zweiten Blick zweifelsfrei, auch das verschnörkelte Wort "Gallay" richtig zu lesen. Die angefochtene Marke erscheint deshalb ungewöhnlich grafisch gestaltet, wird aber im Wesentlichen mit dem Begriff "Gallay" ausgesprochen und erinnert.

5.2 Bezüglich des Wortklanges wird die Widerspruchsmarke auf Deutsch, Italienisch und Französisch so ausgesprochen, wie sie geschrieben wird. Die angefochtene Marke wirkt französisch und wird nach den französischen Ausspracheregeln "Gallé" oder "Gallä" ausgesprochen (Josette Rey-Debove, Alain Rey [Hrsg.], Le Petit Robert, Paris 2012, Stichworte "gay"=[gɛ], "margay"=[margɛ], "spray"=[sprɛ], [nachfolgend: Le Petit Robert]). Wie die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz bereits ausgeführt haben, bestehen damit vor allem bei den Wortenden Unterschiede in der Aussprache.

5.3 Sowohl der Widerspruchsmarke wie auch der angefochtenen Marke drängt sich kein bestimmter Sinngehalt auf, der die Kennzeichnungskraft der Marke schwächen würde. Es bestehen lediglich entferntere Assoziationen. Die Widerspruchsmarke entspricht einem Familiennamen, der in den Schweizer Telefonbüchern 416 mal vorkommt (www.local.ch/de > Namen oder Nummern finden > Gallo, besucht am 27. September 2013) und damit nicht besonders weit verbreitet ist. In der deutschen Sprache existiert das Wort "Gallo" nicht. Im Französischen bezeichnet das Wort in Alleinstellung den gallo-romanischen Dialekt, der in der Bretagne gesprochen wird. In Verbindung mit einem weiteren Wort weist es auf Gallien hin (Le Petit Robert, a.a.O., Stichworte "gallo", "gallo-"). Im Italienischen bedeutet "Gallo" Huhn, gallisch oder Gallier und ist ein veralteter Ausdruck für Freude (lo Zingarelli, a.a.O., Stichwort "gallo"). Damit steht kein eindeutiger Sinngehalt im Vordergrund. Auch der Wortlaut "Gallay" der angefochtenen Marke, der in den Schweizer Telefonbüchern 196 mal vorkommt (www.local.ch/de > Namen oder Nummern finden > Gallay, besucht am 27. September 2013) entspricht einem nicht sehr häufigen Familiennamen, der von den altfranzösischen Wörtern gale=Freude; galler=sich freuen; galois=Lebemann (Latein: gaudium, gai) abstammt (<http://www.genealogiesuisse.com/gallay.htm>, besucht am 27. September

2013). Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke kommen dem Zeichen keine weiteren Bedeutungen zu.

5.4 Nachdem die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht hat, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch ihre Bekanntheit erhöht sei, wofür im Übrigen auch keine Anhaltspunkte bestehen, ist festzuhalten, dass beide Marken mehrheitlich als Fantasiezeichen wahrgenommen werden und deren Kennzeichnungskraft weder aufgrund eines beschreibenden Sinngehalts eingeschränkt, noch aufgrund der Bekanntheit erhöht ist.

6.

6.1 Es ist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke als Wortmarke erstreckt sich grundsätzlich auf jede Schreibweise.

6.2 Die Vorinstanz führt aus, dass es sich bei beiden Zeichen um Kurzzeichen handle, bei denen schon geringe Unterschiede einen ausreichenden Markenabstand schaffen würden. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies. Strenge Regeln für die Annahme einer Verwechslungsgefahr verwendet die Rechtsprechung in der Tat vor allem (mehrheitlich) für einsilbige und bis vier Buchstaben lange Zeichen (BGE 121 III 377 E. 2b *Boss/Boks*; vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 *IKB/ICB Banking Group*, B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4.3 *CC (fig.)/Organic Glam OG (fig.)*, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 5.2 *Efe [fig.]/Eve*, B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 9 *F1/F1H2O*; B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 5 *MBR/MR*). Nachdem die beiden Zeichen zweisilbig und weder leicht erfassbar noch einprägsam sind, kann eine Abweichung in einem (phonetisch wahrnehmbaren) Buchstaben nicht genügen.

6.3 Beide Marken sind sowohl für identische als auch für gleichartige Waren eingetragen, weshalb bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzuwenden ist.

6.4 Die Ähnlichkeiten im Schriftbild werden weder durch einen abweichenden Sinngehalt, noch durch die Aussprache kompensiert. Dabei vermag auch die aussergewöhnliche Gestaltung des Schriftzuges die Ähnlichkeit im Gesamteindruck nicht aufzuheben, weil sich das Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen der

Marke orientiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 6.2 *Swing/Swing & Relaxx [fig.], Swing & Relaxx*) und somit die angefochtene Marke als "Gallay" verstanden wird.

6.5 Im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise bleibt damit vor allem haften, dass die gegenüberstehenden Marken den gleichen Wortanfang haben, ähnlich klingen (E. 5.2) und keine Unterschiede im Sinngehalt aufweisen (E. 5.3). Auch wenn die Verkehrskreise die kleinen Unterschiede erkennen, werden sie aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Marken zumindest vermuten, dass die damit gekennzeichneten Waren vom gleichen Unternehmen stammen. Damit liegt jedenfalls eine indirekte Verwechslungsgefahr vor. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die angefochtene Marke zu löschen.

7.

Aufgrund der Gutheissung der Beschwerde erübrigt sich die Prüfung einer allfälligen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes durch die Vorinstanz.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]* mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem

Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen und dem Beschwerdegegner aufzuerlegen.

8.3 Da der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Demzufolge hat der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– zu ersetzen.

8.4 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. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. Die Beschwerdegegnerin hat vorliegend keine Kostennote für das Beschwerdeverfahren eingereicht. In Anbetracht dessen erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– an die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren als angemessen. In diesem Betrag ist keine Mehrwertsteuer enthalten.

8.5 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 *Zurcal/Zorcala*).

8.6 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Vorinstanz Nr. 11716 vom 31. Dezember 2012 aufgehoben. Der Widerspruch wird gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen, die Marke CH 611'243 Gal-lay (fig.) aus dem Schweizerischen Markenregister zu löschen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden dem Beschwerdegegner auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der geleistete Kostenvor-schuss von Fr. 4'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

3.

Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerde- und das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von insge-samt Fr. 3'000.– zu leisten.

4.

Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin überdies für das vor- instanzliche Verfahren mit Fr. 800.– zu entschädigen.

5.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular, Beschwerdebeilagen zurück)
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr.11716; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel

Versand: 22. Oktober 2013