



Urteil vom 29. Oktober 2013

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Pascal Richard,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Zeineb **Souafi**,
av. Général-Guisan 107, 1009 Pully,
vertreten durch Maître Ludovic Tirelli,
5, rue du Grand-Chêne, case postale 6852, 1002 Lausanne,
Beschwerdeführerin,

gegen

AATC TRADING AG,
Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham,
vertreten durch Dr. iur. Patrick Troller, Rechtsanwalt,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern,
Beschwerdegegnerin

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

Gegenstand

Verfügungen vom 25. Juni 2012 in den Widerspruchsverfahren Nr. 1692 und 1693, IR 628'953 ALAÏA/CH 610'021 LALLA ALIA (fig.) und IR 628'953 ALAÏA/CH 610'077 LALLA ALIA.

Sachverhalt:**A.**

Die Schweizer Marke Nr. 610 021 *LALLA ALIA (fig.)* wurde am 5. Januar 2011 als Wort-/Bildmarke und die Schweizer Marke Nr. 610 077 *LALLA ALIA* am 7. Januar 2011 als Wortmarke in Swissreg veröffentlicht. Die Inhaberin dieser zwei Marken ist die Beschwerdeführerin. Beide Marken sind für folgende Waren hinterlegt:

Classe 18: Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

Die Wort-/Bildmarke *LALLA ALIA (fig.)* hat folgendes Aussehen:

**B.**

Am 4. April 2011 erhob die Beschwerdegegnerin Widerspruch gegen die jeweilige Eintragung dieser zwei Marken. Die Beschwerdegegnerin stützte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 628 953 *ALAÏA*, die unter anderem für folgende Waren international registriert ist:

Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autre classes; peaux d'animaux; malles et valises; sacs à main, sacs à dos, bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;

Classe 25; Vêtements, collants, bas, lingerie, foulards, écharpes, ceintures, cravates, chaussures, chappellerie

C.

Mit Schreiben vom 28. Juni 2011 reichte die Beschwerdeführerin ihre Stellungnahmen zu den beiden Widerspruchsschreiben gegen ihre zwei Marken ein und ersuchte um deren Abweisung. Die Beschwerdeführerin machte insbesondere geltend, dass die Marken nicht verwechselbar seien und es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um ein Zeichen mit erhöhter Kennzeichnungskraft handle, wie die Beschwerdegegnerin und

damalige Widersprechende behauptete. Die Parteien konnten sich mit Replik vom 30. Dezember 2011 und Duplik vom 5. März 2012 zusätzlich zur Thematik äussern und weitere Beweismittel ins Recht legen.

D.

Die Vorinstanz hiess beide Widersprüche mit je einer Verfügung datiert vom 25. Juni 2012 gut und auferlegte die Kosten von Fr. 2'300.– pro Verfahren der Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz begründete ihre Entscheidung im Wesentlichen damit, dass die strittigen Marken für die gleichen Waren hinterlegt seien und dass die angefochtene Wortmarke *LALLA ALIA* bzw. der Wortbestandteil der angefochtenen kombinierten Wort-/Bildmarke *LALLA ALIA (fig.)* eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zur Widerspruchsmarke *ALAÏA* aufweise. Das zusätzliche Bildelement der angefochtenen Wort-/Bildmarke sei nicht derart prägend, dass es diese Einschätzung zu ändern vermöchte. Ebenso wenig vermöchte der Sinngehalt der angefochtenen Marken eine Zeichenähnlichkeit zu kompensieren. Entsprechend war die Vorinstanz der Auffassung, die angefochtenen Marken begründeten eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke, insbesondere bestünde die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung, da das Publikum bei der angefochtenen Marke *LALLA ALIA* auf eine Serienmarke der Widerspruchsmarke *ALAÏA* schliessen könnte.

E.

Gegen beide Verfügungen erhob die Beschwerdeführerin am 27. August 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt in ihren Beschwerden jeweils die Gutheissung der Beschwerde, die Abweisung der Widersprüche Nr. 11692 *LALLA ALIA (fig.) / ALAÏA* bzw. Nr. 11693 *LALLA ALIA / ALAÏA*, eventualiter die Aufhebung der beiden angefochtenen Verfügungen und die Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz zur Neuurteilung.

Weiter beantragt die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin mittels Instruktionsverfügung aufgefordert werden solle, alle ihr zur Verfügung stehenden Dokumente, welche einen fortdauernden, ernsthaften Gebrauch der Wortmarke *ALAÏA* für Lederwaren und Schuhe seit 1995 nachweisen, einzureichen. Zudem verlangt die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin alle Dokumente einreiche, welche die Wahrscheinlichkeit und die Aktualität der Verwechslungsgefahr belegen sollen; insbesondere seien dokumentierte Verwechslungen von postalischen oder elektronischen Adressen bezüglich der strittigen Marken; Beanstan-

derung von Klienten sowie Meinungsumfragen, welche die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken bestätigen, einzureichen. Die Beschwerdeführerin behalte sich vor, eine Instruktionsverhandlung zur Befragung von Zeugen und Experten hierzu zu verlangen.

Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen damit, dass sie vor der Eintragung der angefochtenen Marke eine umfassende Markenprüfung für die Wörter "Lalla Alia" und "Alia" durchführen liess, welche keine Verwechslungsgefahr mit bestehenden Marken attestierte und dass die Widerspruchsmarke nicht ernsthaft gebraucht würde. Zudem würden die Zeichen *LALLA ALIA* bzw. *LALLA ALIA (fig.)* und *ALAÏA* keine Ähnlichkeit aufweisen, dies insbesondere aufgrund des Sinngehalts des Zeichens *LALLA ALIA*, welches aus dem Arabischen übersetzt noble Prinzessin bedeute und einen genügenden Abstand zur Widerspruchsmarke schaffe. Des Weiteren habe es die Vorinstanz versäumt zu erläutern, inwiefern eine Zeichenähnlichkeit bestünde bzw. inwiefern bei der Marke *LALLA ALIA (fig.)* der Bildbestandteil nicht doch einen genügenden Zeichenabstand erbrächte. Weiter habe die Vorinstanz den Grad der Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise nicht bestimmt und die Wahrscheinlichkeit und Aktualität der Verwechslungsgefahr nicht untersucht. Aus diesen Gründen seien die angefochtenen Verfügungen unter falscher Anwendung des Markenrechts und in Verletzung des Willkürverbotes nach Art. 9 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ergangen.

F.

Zusammen mit der Beschwerde stellte die Beschwerdeführerin den Antrag, das Verfahren in französischer Sprache zu führen. Mit Verfügung vom 29. August 2012 hielt das Bundesverwaltungsgericht u.a. fest, dass der angefochtene Entscheid in deutscher Sprache ergangen ist und daher Deutsch als Verfahrenssprache verwendet wird, es sei denn, die Beschwerdegegnerin würde dem Antrag auf Durchführung des Verfahrens in französischer Sprache zustimmen. Mit Schreiben vom 6. September 2012 hielt die Beschwerdegegnerin an der vorgegebenen Verfahrenssprache fest. Mit Zwischenverfügung vom 14. September 2012 legte somit das Bundesverwaltungsgericht Deutsch als Verfahrenssprache fest. Zudem vereinte das Bundesverwaltungsgericht mit selbiger Zwischenverfügung die Beschwerdeverfahren gegen die beiden Verfügungen vom

25. Juni 2012 betreffend die Widersprüche Nr. 11692 *LALLA ALIA (fig.) / ALAÏA* bzw. Nr. 11693 *LALLA ALIA / ALAÏA* zu einem Verfahren.

G.

Mit Eingabe vom 4. Februar 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmung und hielt an dem von ihr bereits im vorinstanzlichen Verfahren Gesagten fest.

H.

Die Beschwerdegegnerin reichte ihrerseits zu beiden Beschwerdeschriften je eine Beschwerdeantwort ein, in welchen sie jeweils beantragt, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen. Sie begründet ihre Anträge damit, dass die strittigen Marken für die identischen Warenklassen hinterlegt wurden und damit der erforderliche Abstand der Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, erhöht würde. Zudem geniesse die Widerspruchsmarke einen erhöhten Schutzzumfang, was den erforderlichen Abstand der Zeichen zusätzlich ausweite. Weiter führt die Beschwerdegegnerin aus, dass sich die streitgegenständlichen Zeichen sehr ähnlich seien, insbesondere zeichne sich das angefochtene Zeichen in akustischer Hinsicht durch eine fast identische Übernahme des Hauptbestandteils des Widerspruchszeichens aus. Bezüglich der von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge auf Instruktion beantragt die Beschwerdegegnerin deren Abweisung, da diese unbegründet seien. Auf die einzelnen Argumente wird, soweit sie erheblich sind, in den Erwägungen detailliert eingegangen.

I.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f und 33 Bst. e VGG). Die zwei Beschwerden wurden in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerden 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 dieser älteren Marke kann sich allerdings nur auf den Ausschlussgrund der Verwechslungsgefahr stützen, wenn seine Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen ernsthaft gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG).

2.1 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei 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*).

2.2 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 besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. 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 *Apiella*; BGE 122 III 382 E. 3a *Kamillosan / Kamillan*; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 *Yello*).

2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-

lassen (BGE 121 III 377 E. 2a *Boss / Boks*; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 864; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63 und 67).

2.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleichermaßen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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 Bei reinen Wortmarken ist 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*). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 *McDonald's / McLake*). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas*; BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan / Kamillan*; BGE 119 II 473 E. 2c *Radion*; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 *Mikron [fig.] / Mikromat [fig.]*).

3.

Vorab bestreitet die Beschwerdeführerin, dass die Widerspruchsmarke

überhaupt gebraucht wird und stellt den prozessualen Antrag, die Beschwerdegegnerin aufzufordern, Beweise ins Recht zu legen, welche den Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen könnten. Wie die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht festhält, ist der von der Beschwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke verspätet erfolgt. Gemäss Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) hätte die Beschwerdeführerin diesen Einwand in ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen müssen. Dies hat die Beschwerdeführerin unterlassen, weshalb sie den Nichtgebrauch im Beschwerdeverfahren nicht mehr rügen kann (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 *EA [fig.] / EA [fig.]* und B.1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 *Street Parade / Summer Parade*). Entsprechend wird der von der Beschwerdeführerin gestellte Antrag auf Edition von Beweisen abgelehnt. Ein allfälliger Antrag auf eine diesbezügliche Instruktionsverhandlung wird aus demselben Grund abgelehnt. Auf die Ausführungen der Parteien über die tatsächlich gebrauchten Waren der verschiedenen Warenkategorien, für welche die Marken hinterlegt sind, wird daher nicht eingegangen.

Es muss daher im Weiteren geprüft werden, ob die in Konflikt stehenden Marken einer Verwechslungsgefahr unterliegen.

4.

Die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise bestehen bei der Widerspruchsmarke aus einem Massenpublikum als Abnehmer von Waren des täglichen Bedarfs soweit Artikel der Klasse 18 betroffen sind, womit von einer eher geringen Aufmerksamkeit der diesbezüglich massgeblichen Verkehrskreise ausgegangen werden kann. Hingegen kann beim Kauf von Kleidern und Schuhen davon ausgegangen werden, dass diese vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösserer Aufmerksamkeit geprüft werden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3d *Boss / Boks*), wodurch bei den Verkehrskreisen der Waren der Klasse 25 Kleider und Schuhe von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann. Die Beschwerdeführerin wendet ein, dass die von ihr vertriebenen Produkte von hoher Qualität bzw. Luxusprodukte seien, weshalb sich die Konsumenten ihre Produkte mit besonders grosser Sorgfalt aussuchen würden und der Aufmerksamkeitsgrad erhöht sei. Diesbezüglich ist zu sagen, dass im Widerspruchsverfahren das Bestimmen der Verkehrskreise grundsätzlich einem objektiv-normativen Massstab folgt und die tatsächliche Positionierung der Waren am Markt und alle dazugehörigen Marketingüberlegun-

gen zu bspw. Qualität, Preis oder Verkaufsgebiet keine Rolle spielen (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 *Elini/Cellini*, E. 5 sowie EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic!, 2007 S. 10.)

5.

Sämtliche Waren, für welche die angefochtenen Marken hinterlegt wurden, nämlich diejenigen der Klasse 18: *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classe; peaux d'animeaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie*; sowie der Klasse 25: *Vêtements, chaussures, chapellerie* sind auch für die Widerspruchsmarke hinterlegt. Entsprechend besteht zwischen den strittigen Marken Warengleichheit. Es ist daher beim Vergleich der Zeichen ein besonders strenger Massstab anzusetzen (vgl. E. 2.2).

6.

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Widerspruchsmarke *ALAÏA* ist eine reine Wortmarke, ihr gegenüber stehen die reine Wortmarke *LALLA ALIA* und die kombinierte Wort-/Bildmarke *LALLA ALIA* (fig.).

6.1

6.1.1 Die Widerspruchsmarke *ALAÏA* besteht aus drei Silben mit der Vokalfolge A-A-I-A, wobei der Buchstabe L als einziger Konsonant das Wort komplettiert. Der Wortklang wird durch die dreifache Verwendung des Vokals A von diesem ausserordentlich stark geprägt. Die angefochtene Wortmarke *LALLA ALIA* übernimmt diese Prägung fast vollständig, indem sie im ersten Wort den Vokal A gleich zweimal verwendet und im zweiten Wort in der fast identischen Vokalfolge A-I-A ebenfalls eine starke Prägung durch den Vokal A aufweist, welche nur durch den von der Widerspruchsmarke ebenfalls verwendeten Vokal I ergänzt wird. Auch die angefochtene Marke wird lediglich durch den Konsonanten L ergänzt. Durch das Hinzufügen des Wortes *LALLA* gewinnt die angefochtene Marke nur wenig Abstand zur Widerspruchsmarke, da das hinzugefügte Wort auf dem gleichen, prägenden Vokal A aufbaut und ebenfalls nur durch den Konsonanten L ergänzt wird. Auch durch die Weglassung des einen Buchstabens A im zweiten Wort unterscheidet sich die angefochtene Marke in klanglicher Hinsicht nur unmerklich von der Widerspruchsmarke. Das dieser Argumentation zugrunde liegende Prinzip wird auch in der Rechtsprechung anerkannt, bei welcher Zeichen trotz eines Weglassens

oder Hinzufügens einer ganzen Mittelsilbe – nicht nur eines einzelnen Buchstabens – als ähnlich angesehen werden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5c *Kamillosan / Kamillan*; RKGE in sic! 2005, 749 E. 6 *Zara / Zahara*; RKGE in sic! 2000, 609 E. 4 *Fairy / Fairbury*). Durch die Übernahme der prägenden Elemente der Widerspruchsmarke ohne Hinzufügung eines eigenständigen, prägenden Elements vermag die angefochtene Marke in klanglicher Hinsicht keinen genügenden Abstand zur Widerspruchsmarke herzustellen, um eine Zeichenähnlichkeit auszuschliessen.

6.1.2 In optischer Hinsicht unterscheiden sich die Marken zwar darin, dass die angefochtene Marke aus zwei Wörtern besteht und somit länger ist. Sie besteht jedoch aus den genau gleichen Buchstaben wie die Widerspruchsmarke, was den aufgrund der Verwendung zweier Worte gewonnene Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke erheblich mindert. Weiter stimmt der Wortanfang der Widerspruchsmarke, welchem gemäss Rechtsprechung besonderes Gewicht zukommt (BGE 122 III 382 E. 5a *Kamillosan / Kamillan*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Januar 2008 B-5709/2007, E. 5 *Nexcare / Newcare*), mit dem Anfang des zweiten Wortes der angefochtenen Marke überein. Zudem besteht der Anfang des ersten Wortes der angefochtenen Marke in umgekehrter Reihenfolge ebenfalls aus den die Widerspruchsmarke prägenden Buchstaben A und L. Insgesamt ist daher auch in optischer Hinsicht eine Ähnlichkeit der zwei strittigen Zeichen festzustellen.

6.1.3 Allenfalls könnte der Sinngehalt der konfligierenden Zeichen die akustische und optische Ähnlichkeit der Zeichen wettmachen. Dies kann ausnahmsweise der Fall sein, wenn der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der Schweiz beim Hören oder Lesen sofort und unwillkürlich erkannt wird (BGE 121 III 377 E. 3c *Boss / Boks*; RKGE in sic! 1998, 405 E. 4 *Elle / NaturElle collection*; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 168 mit weiteren Hinweisen). Wie die Vorinstanz hingegen richtig festgestellt hat, sind die strittigen Zeichen allenfalls als Eigennamen gebräuchlich und haben nur auf Arabisch einen eigentlichen Sinngehalt. Da Ausdrücke in arabischer Sprache grundsätzlich in keiner der Schweizer Sprachregionen sofort und unwillkürlich erkannt werden, ist ein Ausschluss der Zeichenähnlichkeit durch einen unterschiedlichen Sinngehalt nicht gegeben.

Es kann somit festgehalten werden, dass die zwei Wortmarken *ALAIÄ* und *LALLA ALIA* ähnliche Zeichen sind.

6.2 Es sind weiter die Widerspruchsmarke *ALAÏA* und die angefochtene Wort-/Bildmarke *LALLA ALIA (fig.)* auf ihre Zeichenähnlichkeit hin zu überprüfen. Die angefochtene Marke besteht einerseits aus genanntem Wortteil und einem darüber platzierten runden, floralen Rosettenmuster. Das Wort *LALLA* ist einiges kleiner in seiner Grösse als das Wort *ALIA*, wobei alle Buchstaben *A* jeweils durch Weglassen des Mittelbalkens zu einem stilistischen Dreieck geformt sind. Der Wortbestandteil *ALIA* dominiert die Gesamterscheinung der Wort-/Bildmarke einerseits durch die genannte Stilisierung und durch die zusätzliche relative Grösse des Anfangs- und Schlussbuchstabens *A*. Die floral anmutende Rosette erscheint durch ihre klassische Geometrie eher dekorativ als prägend. Das Wort *LALLA* erscheint aufgrund seiner geringen Grösse und der Platzierung zwischen dem Bildteil und dem dominierenden Wort *ALIA* sehr zurückhaltend und ebenfalls kaum prägend. Somit kann der Wortbestandteil *ALIA* als das prägende Element der Wort-/Bildmarke *LALLA ALIA (fig.)* angesehen werden. Aufgrund des unter Erwägung 6.1 Gesagten muss von einer Zeichenähnlichkeit der Wortmarke *ALAÏA* und dem Wortbestandteil *ALIA* der Wort-/Bildmarke *LALLA ALIA (fig.)* ausgegangen werden. Das zusätzliche Wortelement *LALLA* sowie das Bildelement vermögen diese Ähnlichkeit aufgrund ihres den Gesamteindruck nur wenig prägenden Charakters nicht aufzuheben. Somit besteht zwischen der Widerspruchsmarke *ALAÏA* und der angefochtenen Wort-/Bildmarke *LALLA ALIA (fig.)* ebenfalls Zeichenähnlichkeit.

7.

7.1 Es ist nun in einer wertenden Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob zwischen den konfligierenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr wird, entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin, in ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts als Rechtsfrage geprüft, über deren Bestehen kein Beweis abgenommen werden kann (BGE 126 III 315 E. 4b *Rivella / Apiella* mit weiteren Hinweisen). Es kann lediglich über das Bestehen der einzelnen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr – wie etwa die Zeichenähnlichkeit oder den Bekanntheitsgrad einer Marke – Beweis geführt werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt den Erlass einer Instruktionsverfügung zur Edition von Beweisen über den Bestand der Verwechslungsgefahr, wie etwa eine Meinungsumfrage oder fehlgeleitete Post und behält sich

vor, diesbezüglich eine Instruktionsverhandlung zu verlangen. Da über die Verwechslungsgefahr selber gerade kein Beweis abgenommen werden kann, wird der Antrag auf Erlass einer Instruktionsverfügung bzw. einer allfälligen Instruktionsverhandlung abgelehnt.

Weiter muss die Verwechslungsgefahr nicht aktuell sein, wie das die Beschwerdeführerin behauptet, eine solche Voraussetzung kann Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG nicht entnommen werden.

7.2 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergibt sich somit folgendes Bild. Auszugehen ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der relevanten Abnehmerkreise bei Waren der Klasse 18 und von einer erhöhten Aufmerksamkeit bei Waren der Klasse 25 sowie von einer mindestens normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Warenliste, für welche die strittigen Marken hinterlegt sind, ist identisch. Nicht zuletzt deshalb muss die Zeichenähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit den zwei angefochtenen Marken als erheblich angesehen werden, sodass insgesamt weit mehr als die entfernte Möglichkeit einer Verwechslung besteht und daher von einer relevanten Verwechslungsgefahr ausgegangen werden muss. Der Entscheid der Vorinstanz ist daher nicht zu beanstanden.

8.

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

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad 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 dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss [3D]* mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 *we make ideas work* mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.

Allerdings sind im vorliegenden Fall auf Seiten der Widerspruchsgegnerin und Beschwerdeführerin zwei angefochtene Marken involviert. Ob im Widerspruchsbeschwerdeverfahren auf die Interessen der Inhaberin der Widerspruchsmarke oder diejenigen der Inhaberin der angefochtenen Marke abgestellt wird, hat das Bundesverwaltungsgericht dahingehend ausgelegt, dass es im Widerspruchsverfahren schwergewichtig um die Frage einer allfälligen Löschung der angefochtenen Marke aus dem Markenregister geht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 *mylife [fig.] / mylife [fig.]* E. 8.1 mit ausführlichen Hinweisen).

Obwohl vorliegend zwei Marken angefochten sind, sprechen keine Anhaltspunkte für einen wesentlich höheren Streitwert als bei einer Marke, da die Marken nicht über eine besondere Bekanntheit verfügen und in ihrer Ausgestaltung als Wortmarke und Wort-/Bildmarke mit identischem Wortlaut als Wortbestandteil dem Inhaber auch keinen zweifachen Markenschutz gewähren. Da im vorliegenden Urteil die wesentliche Argumentation zur Verwechselbarkeit des Wortbestandteils der angefochtenen Marken gegenüber der Widerspruchsmarke in Bezug auf beide Marken der Beschwerdeführerin verwendet werden konnte, hat die Tatsache, dass zwei Marken angefochten waren, nur geringe Auswirkungen auf Umfang und Schwierigkeit der Streitsache. Entsprechend rechtfertigt es sich, eine gegenüber einem Verfahren, in welchem eine Widerspruchsmarke lediglich einer angefochtenen Marke gegenübersteht, leicht erhöhte Gerichtsgebühr von Fr. 4'500.– zu erheben.

8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht mit zweiteiliger Beschwerdeantwort vom 11. März 2013 ebenfalls zwei Kostennoten in der Höhe von Fr. 4'344.– bzw. Fr. 4'698.– eingereicht. In Bezug auf den geltend gemachten Aufwand erscheinen die Kostennoten auch unter Berücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als die notwendigen Kosten, da die Stellungnahmen zum grössten Teil identisch sind. Sie sind entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 5'400.– (inkl. MWST) für das gesamte Beschwerdeverfahren angemessen.

9.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der gleichen Höhe verrechnet.

3.

Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 5'400.– (inkl. MWST) zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr.11693; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Lukas Abegg

Versand: 31. Oktober 2013