

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10753
in Sachen

MARKANT Handels- und Service GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
DE-77656 Offenburg

Widersprechende

vertreten durch Rentsch & Partner, Fraumünsterstrasse 9,
Postfach 2441, 8022 Zürich

Internationale Registrierung Nr. 920 831 "SUPERIOR" (fig.)



gegen

AEG Hausgeräte GmbH
Muggenhofer Strasse 135
DE-90429 Nürnberg

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 003 875 "Superiorglide"

Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 1 003 875 "Superiorglide" wurde erstmals am 9. Juli 2009 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 25/2009 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 7: Appareils électriques de traitement mécanique, à savoir pour mélanger et/ou brasser et/ou couper et/ou trancher et/ou broyer des aliments, notamment mixeurs à main ou machines à hacher la viande ou machines à moudre le café; machines de cuisine électriques; appareils électriques d'extraction de jus à partir d'aliments, notamment de fruits; presse-fruits électriques; centrifugeuses électriques; ouvre-boîtes électriques; appareils électriques de nettoyage et/ou d'entretien, notamment pour broser, lustrer, essuyer ou aspirer des surfaces, notamment les sols ou les revêtements textiles; aspirateurs, y compris aspirateurs à batterie; accessoires d'aspirateurs ou autres équipements électriques pour l'entretien des sols, compris dans cette classe, à savoir becs d'aspiration, tuyaux souples, tuyaux, sacs et filtres à poussière; lave-vaisselle; machines électriques ou entraînées par une autre énergie, pour le traitement des textiles et du linge, comprises dans cette classe, à savoir celles équipées d'un tambour rotatif, lave-linge, machines à essorer le linge, machines combinées à laver et sécher le linge, machines et presses à repasser; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe;

Klasse 9: Dispositifs électriques coiffants, notamment bigoudis électrothermiques, y compris ceux à vapeur; piles solaires pour la production d'électricité; convertisseurs électriques et commandes électroniques; appareils de commande et de surveillance; appareils de commande, réglage et commutation électriques et/ou électroniques et/ou numériques, installations de traitement de données et supports de stockage de données pour appareils électroménagers; fers électriques et fers à repasser électriques; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe;

Klasse 11: Sèche-mains électriques à air chaud; sèche-linge électriques; appareils de réfrigération et/ou congélation, notamment armoires frigorifiques, appareils de congélation ou appareils combinés de réfrigération et congélation; dispositifs électriques de traitement thermique, à savoir pour cuire, cuire au four, rôtir et/ou décongeler des aliments, y compris cuisinières, barbecues, plaques de cuisson ou grille-pain, notamment équipés de dispositifs de chauffage électrique, à induction, à micro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou à gaz; appareils électriques à raclettes; gaufriers électriques; friteuses électriques; grils électriques; cuiseurs à oeufs électriques; yaourtières électriques; casseroles électriques autochauffantes; chauffe-plats électriques; appareils électriques pour la confection de boissons tièdes ou chaudes, notamment café ou thé; cafetières automatiques, notamment percolateurs, machines à expresso et/ou à cappuccino; appareils de ventilation et d'extraction des fumées, à savoir extracteurs de fumée et hottes aspirantes; appareils électriques pour chauffer de l'eau et/ou pour stocker et fournir de l'eau du robinet chaude ou de l'eau potable chaude; bouilloires électriques; sèche-cheveux électriques; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe.

2. Am 28. Oktober 2009 reichte die Widersprechende vollumfänglich Widerspruch ein.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 920 831 "SUPERIOR" (fig.), welche u.a. für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 7: Appareils électriques de ménage et de cuisine (compris dans cette classe), notamment appareils de nettoyage à vapeur, robots de cuisine (électriques), machines à laver la vaisselle, aspirateurs de poussière et accessoires d'aspirateurs de poussière (compris dans cette classe), notamment sacs d'aspirateurs, machines à laver,essoreuses, machines et appareils à polir, repasseuses;

Klasse 9: Appareils, instruments et ustensiles électriques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle; appareils photographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, notamment lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques numériques polyvalents, magnétoscopes, appareils de télévision; caméras, caméras vidéo, appareils de radio, chaînes stéréo, appareils de radio et chaînes stéréo pour véhicules, accessoires pour les produits précités (compris dans cette classe), notamment commandes à distance; bandes magnétiques, supports de données magnétiques, disques compacts; supports d'enregistrement sonores; disques acoustiques; supports d'enregistrement magnétiques; cartes à mémoire; lecteurs de cartes à mémoire; haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs; microphones; casques; caisses enregistreuses, machines à calculer, calculatrices de poche, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs et accessoires d'ordinateurs (compris dans cette classe), notamment écrans, ordinateurs, programmes d'ordinateurs; logiciels, matériel, programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, tapis de souris, modems, souris informatiques; disquettes souples, mécanismes d'entraînement de disques souples, imprimantes d'ordinateurs; matériel mobile, notamment assistants numériques personnels (PDAs), ainsi qu'accessoires pour ce matériel mobile (compris dans cette classe); appareils téléphoniques, téléphones cellulaires et accessoires d'appareils téléphoniques et téléphones cellulaires (compris dans cette classe); télécopieurs, photocopieurs, répondeurs téléphoniques, postes émetteurs-récepteurs; minuteriers, à l'exception de celles pour l'horlogerie; piles (électriques); fers à repasser électriques; prises de courant, listons de prises de courant; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; câbles électriques (compris dans cette classe); dispositifs de rangement adaptés sous forme de coffres, albums, boîtiers, boîtes et supports pour supports d'enregistrement du son, des images et des données (compris dans cette classe);

Klasse 11: Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau; lampes (électriques) et lumières (comprises dans cette classe), lampes de poche (comprises dans cette classe); appareils et installations de cuisson, de réfrigération, de séchage et pour la purification de l'air pour le ménage et la cuisine, notamment réfrigérateurs, machines pour faire du pain, grille-pain, cafetières électriques, bouilloires électriques, sècheurs de linge électriques, congélateurs, congélateurs-bahuts, appareils de cuisson, appareils pour la purification de l'air.

4. Am 2. November 2009 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung (gestützt auf absolute und relative Ausschlussgründe) und der Widerspruchsgegnerin wurde eine fünfmonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall. Des Weiteren wurde sie aufgefordert, zu den absoluten Ausschlussgründen Stellung zu nehmen. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist keinen Vertreter in der Schweiz bestellt. Auch hat sie zu den absoluten Ausschlussgründen keine Stellungnahme eingereicht.

5. Am 12. April 2010 hat das Institut den gestützt auf absolute Ausschlussgründe zurückgewiesenen Waren definitiv den Schutz in der Schweiz verweigert. Weil das Verfahren gestützt auf relative Ausschlussgründe noch hängig war, erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine (vorsorgliche) definitive vollumfängliche Schutzverweigerung gestützt auf Regel 18ter.3) der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und zum Madrider Protokoll (GAFO), die allenfalls, sollte der Ausgang des Widerspruchsverfahrens zu einem unterschiedlichen Resultat führen, mittels einer definitiven teilweisen Schutzverweigerung gestützt auf Regel 18ter.4) GAFO korrigiert werden sollte.

Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist weder das Rechtsmittel der Beschwerde ergriffen, noch die Weiterbehandlung des Verfahrens bezüglich der gestützt auf absolute Ausschlussgründe zurückgewiesenen Waren beantragt.

6. Mit Verfügung vom 4. Oktober 2010 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausführungen des Widersprechenden wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
2. Die nachträgliche Schutzausdehnung der Widerspruchsmarke auf die Schweiz erfolgte am 4. Juni 2007, die angefochtene Marke wurde am 18. September 2008, mit einer deutschen Priorität vom 17. April 2008, in das internationale Register eingetragen. Die Widerspruchsmarke ist somit älter als die angefochtene Marke. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
3. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist keinen Vertreter in der Schweiz bestellt, weshalb sie vom vorliegenden Verfahren ausgeschlossen wird.

III. FORMELLE BEURTEILUNG

Das Institut hat die angefochtene Marke für die beanspruchten Waren "appareils électriques de nettoyage et/ou d'entretien, notamment pour broser, lustrer, essuyer ou aspirer des surfaces, notamment les sols ou les revêtements textiles; aspirateurs, y compris aspirateurs à batterie; accessoires d'aspirateurs ou autres équipements électriques pour l'entretien des sols, compris dans cette classe, à savoir bacs d'aspiration; machines et presses à repasser; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe" (Klasse 7) und "fers électriques et fers à repasser électriques; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe" (Klasse 9) als direkt beschreibend erachtet (vgl. notification de refus provisoire total vom 2. November 2009) und ihr den Schutz in diesem Umfang definitiv verweigert (vgl. déclaration de refus total vom 12. April 2010).

Im Umfang der teilweisen definitiven Zurückweisung der angefochtenen Marke ist das vorliegende Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abzuschreiben. Für die verbleibenden Waren ist der Widerspruch materiell zu beurteilen.

IV. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und / oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2011, Teil 5, Ziff. 7.1, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf).
2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 und 7.1.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 7 aufgrund der vorhandenen "notamment" a priori "*appareils électriques de ménage et de cuisine (compris dans cette classe)*". Die in der Klasse 7 verbleibenden angefochtenen Waren "*appareils électriques de traitement mécanique, à savoir pour mélanger et/ou brasser et/ou couper et/ou trancher et/ou broyer des aliments, notamment mixeurs à main ou machines à hacher la viande ou machines à moulinier le café; machines de cuisine électriques; appareils électriques d'extraction de jus à partir d'aliments, notamment de fruits; presse-fruits électriques; centrifugeuses électriques; ouvre-boîtes électriques; accessoires d'aspirateurs ou autres équipements électriques pour l'entretien des sols, compris dans cette classe, à savoir tuyaux souples, tuyaux, sacs et filtres à poussière; lave-vaisselle; machines électriques ou entraînées par une autre énergie, pour le traitement des textiles et du linge, comprises dans cette classe, à savoir celles équipées d'un tambour rotatif, lave-linge, machines à essorer le linge, machines combinées à laver et sécher le linge; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe*" fallen alle unter die vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke, so dass von Gleichheit ausgegangen werden kann.
4. Die angefochtenen "*dispositifs électriques coiffants, notamment bigoudis électrothermiques, y compris ceux à vapeur; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe*" (Klasse 9) sind unter die "*appareils, instruments et ustensiles électriques (compris dans cette classe)*" (Klasse 9) der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Diese sind mithin als gleich zu beurteilen.

Die *"piles solaires pour la production d'électricité; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe"* (Klasse 9) der angefochtenen Marke sind aufgrund der gleichen Zweckbestimmung als stark gleichartig zu den *"piles (électriques)"* (Klasse 9) der Widerspruchsmarke einzustufen.

Die angefochtenen *"convertisseurs électriques et commandes électroniques; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe"* sowie die *"appareils de commande, réglage et commutation électriques et/ou électroniques et/ou numériques; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe"* (Klasse 9) fallen wiederum unter die *"appareils, instruments et ustensiles électriques et électroniques (compris dans cette classe)"* (Klasse 9) der Widerspruchsmarke. Es besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die *"appareils de commande et de surveillance; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe"* (Klasse 9) der angefochtenen Marke sind als stark gleichartig zu den *"appareils et instruments de contrôle; accessoires pour les produits précités (compris dans cette classe), notamment commandes à distance"* (Klasse 9) der Widerspruchsmarke zu werten.

Die angefochtenen *"installations de traitement de données et supports de stockage de données pour appareils électroménagers; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe"* (Klasse 9) sind zumindest stark gleichartig zu den *"appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs et accessoires d'ordinateurs (compris dans cette classe), notamment écrans, ordinateurs, programmes d'ordinateurs; supports de données magnétiques; supports d'enregistrement magnétiques"* (Klasse 9) der Widerspruchsmarke.

5. Die angefochtenen *"sèche-mains électriques à air chaud; sèche-linge électriques; appareils de réfrigération et/ou congélation, notamment armoires frigorifiques, appareils de congélation ou appareils combinés de réfrigération et congélation; dispositifs électriques de traitement thermique, à savoir pour cuire, cuire au four, rôtir et/ou décongeler des aliments, y compris cuisinières, barbecues, plaques de cuisson ou grille-pain, notamment équipés de dispositifs de chauffage électrique, à induction, à micro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou à gaz; appareils électriques à raclettes; gaufriers électriques; friteuses électriques; grils électriques; cuiseurs à oeufs électriques; yaourtières électriques; casseroles électriques auto-chauffantes; chauffe-plats électriques; appareils électriques pour la confection de boissons tièdes ou chaudes, notamment café ou thé; cafetières automatiques, notamment percolateurs, machines à expresso et/ou à cappuccino; appareils de ventilation et d'extraction des fumées, à savoir extracteurs de fumée et hottes aspirantes; appareils électriques pour chauffer de l'eau et/ou pour stocker et fournir de l'eau du robinet chaude ou de l'eau potable chaude; bouilloires électriques; sèche-cheveux électriques; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe"* sind allesamt unter den Oberbegriff *"appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau"* (Klasse 11) der Widerspruchsmarke zu subsumieren; diese sind mithin als gleich zu beurteilen. Nachfolgend ist somit die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejeni-

gen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit weiteren Hinweisen).

2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
4. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).
5. Vorliegend stehen sich die kombinierte Marke "SUPERiOR" (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "Superiorglide" (angefochtene Marke) gegenüber. Das grafische Element der Widerspruchsmarke besteht aus einem in Kleinbuchstaben gehaltenen „i“. Zudem wurde auf der linken Seite des Wortbestandteiles "SUPERiOR" ein Bildelement angebracht, das aus sich zwei sich kreuzenden Linien besteht. Die grafische Ausgestaltung verleiht der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Grösse zweifellos ein eigenes Gepräge und kann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden.
Die Vergleichszeichen stimmen im Worтеlement "Superior" überein. Dieser Bestandteil ist in beiden Zeichen als eigenständiges Element zu erkennen. Die Nähe auf einer der Ebenen Wortklang, Schriftbild oder Sinngehalt genügt, um eine Zeichenähnlichkeit zu begründen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Aufgrund der Übernahme des Zeichenbestandteiles "Superior" ist wegen der klang- und schriftbildlichen Übereinstimmungen von einer Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen auszugehen.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).
7. Die Widerspruchsmarke besteht aus der Angabe "Superior", die auf Deutsch im Sinne von "überlegen" verstanden wird (aus Duden Universalwörterbuch, Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 6., überarbeitete Auflage). Im Englischen wird "Superior" in der Bedeutung von "überragend, erlesen, gehoben" verwendet (aus www.pons.de); dieser Sinngehalt ist dem Abnehmer bekannt.

Die angefochtene Marke weist auch die Bezeichnung "Superior" und den englischen Begriff "glide", der mit "gleiten, Gleiten" übersetzt wird (vgl. www.pons.de), auf. Der angefochtenen Marke kommt insgesamt somit die Bedeutung von "überragendes Gleiten" zu.

Im Vergleich zur Widerspruchsmarke resultiert folglich eine Abweichung beim Sinngehalt. Die vorgenannte Abweichung reicht in casu jedoch nicht aus, um die Ähnlichkeit auf klanglicher und visueller Ebene zu kompensieren.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls 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. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind. 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. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).
2. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit weiteren Hinweisen).
3. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellte Übereinstimmung im Markenelement "Superior" eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag.
 "Superior" ist in der Bedeutung von "überragend, erlesen, gehoben" als rein qualitativ anpreisende Angabe zu beurteilen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2.3) und folglich für alle zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 7, 9 und 11 der Widerspruchsmarke als gemeinfrei einzustufen. Die Widerspruchsmarke konnte mithin einzig aufgrund des zusätzlich vorhandenen grafischen Elementes zum Markenschutz zugelassen werden.
 Auch das Worтеlement "Superior" der angefochtenen Marke ist bezüglich der verbleibenden Waren der Klassen 7, 9 und 11 als gemeinfrei zu qualifizieren. Diese konnte einzig wegen dem – im Zusammenhang mit den noch interessierenden Waren – nicht direkt beschreibenden Element "glide" zum Markenschutz zugelassen werden.
 Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfanges von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
 Da sich die Kennzeichnungskraft der Vergleichszeichen im Gesamten in erster Linie aus der Kombination mit dem grafischen Element resp. dem Wortbestandteil "glide" ergibt, kann sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf den als gemeinfrei einzustufenden Bestandteil "Superior" der angefochtenen Marke erstrecken.

Insgesamt führt somit der Bestandteil "glide" der angefochtenen Marke vorliegend auf visueller, klanglicher und sinngeltlicher Ebene zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen. Das jüngerer Zeichen unterscheidet sich mithin trotz Warengleichheit resp. –gleichartigkeit rechtsgenügend von der Widerspruchsmarke, weshalb das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

4. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen. Allenfalls können auch weitere Umstände berücksichtigt werden, wie z.B. die Verwendung des gemeinfreien Markenbestandteiles als Serienmarke (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Aus der Aktenlage ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass eine der vorgenannten Voraussetzungen erfüllt wäre. Folglich bleibt es dabei, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen gegeben ist.
5. Zudem ist die mittelbare Verwechslungsgefahr in Bezug auf kennzeichnungsschwache bzw. zum Gemeingut gehörende Markenbestandteile auszuschliessen (RKGE in sic! 2000, 379 – Assura (fig.)/Assurpoint). Da der Markenbestandteil "Superior" der Vergleichszeichen im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 7, 9 und 11 als gemeinfrei eingestuft wurde, kann in Bezug auf die angefochtene Marke auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr ausgemacht werden. Der Widerspruch Nr. 10753 ist folglich abzuweisen.

V. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Wird bei einer internationalen Registrierung der nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Vertreter nicht bestellt, so wird die Widerspruchsgegnerin vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird insoweit kostenpflichtig. Daran ändert nichts, dass die angefochtene Marke seitens des Instituts für einen Teil der Waren der Klassen 7 und 9 gestützt auf absolute Ausschlussgründe zurückgewiesen worden ist. Wäre die Marke für die vorgenannten Waren nicht teilweise gestützt auf absolute Ausschlussgründe zurückgewiesen worden, hätte der Widerspruch auch für die ursprünglich beanspruchten Waren der Klassen 7, 9 und 11 der angefochtenen Marke abgewiesen werden müssen. Es rechtfertigt sich deshalb keine andere Kostenverlegung. Da die obsiegende Widerspruchsgegnerin jedoch vom Verfahren auszuschliessen ist, wird ihr keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 10753 wird für die gestützt auf absolute Ausschlussgründe definitiv zurückgewiesenen *"appareils électriques de nettoyage et/ou d'entretien, notamment pour brosser, lustrer, essuyer ou aspirer des surfaces, notamment les sols ou les revêtements textiles; aspirateurs, y compris aspirateurs à batterie; accessoires d'aspirateurs ou autres équipements électriques pour l'entretien des sols, compris dans cette classe, à savoir becs d'aspiration; machines et presses à repasser; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe"* (Klasse 7) und *"fers électriques et fers à repasser électriques; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe"* (Klasse 9) als gegenseitig abgeschrieben.
3. Der Widerspruch Nr. 10753 wird bezüglich der verbleibenden Waren der Klassen 7, 9 und 11 der angefochtenen Marke abgewiesen.
4. Der internationalen Registrierung Nr. 1 003 875 "Superiorglide" wird der Schutz in der Schweiz für folgende Waren definitiv gewährt und die am 12. April 2010 erlassene "déclaration de refus total - règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun" mit einer "déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18ter.4) du règlement d'exécution commun" ersetzt:

Klasse 7: Appareils électriques de traitement mécanique, à savoir pour mélanger et/ou brasser et/ou couper et/ou trancher et/ou broyer des aliments, notamment mixeurs à main ou machines à hacher la viande ou machines à moulinier le café; machines de cuisine électriques; appareils électriques d'extraction de jus à partir d'aliments, notamment de fruits; presse-fruits électriques; centrifugeuses électriques; ouvre-boîtes électriques; accessoires d'aspirateurs ou autres équipements électriques pour l'entretien des sols, compris dans cette classe, à savoir tuyaux souples, tuyaux, sacs et filtres à poussière; lave-vaisselle; machines électriques ou entraînées par une autre énergie, pour le traitement des textiles et du linge, comprises dans cette classe, à savoir celles équipées d'un tambour rotatif, lave-linge, machines à essorer le linge, machines combinées à laver et sécher le linge; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe;

Klasse 9: Dispositifs électriques coiffants, notamment bigoudis électrothermiques, y compris ceux à vapeur; piles solaires pour la production d'électricité; convertisseurs électriques et commandes électroniques; appareils de commande et de surveillance; appareils de commande, réglage et commutation électriques et/ou électroniques et/ou numériques, installations de traitement de données et supports de stockage de données pour appareils électroménagers; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe;

Klasse 11: Sèche-mains électriques à air chaud; sèche-linge électriques; appareils de réfrigération et/ou congélation, notamment armoires frigorifiques, appareils de congélation ou appareils combinés de réfrigération et congélation; dispositifs électriques de traitement thermique, à savoir pour cuire, cuire au four, rôti et/ou décongeler des aliments, y compris cuisinières, barbecues, plaques de cuisson ou grille-pain, notamment équipés de dispositifs de chauffage électrique, à induction, à micro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou à gaz; appareils électriques à raclettes; gaufriers électriques; friteuses électriques; grils électriques; cuiseurs à oeufs électriques; yaourtières électriques; casseroles électriques autochauffantes; chauffe-plats électriques; appareils électriques pour la confection de boissons tièdes

ou chaudes, notamment café ou thé; cafetières automatiques, notamment percolateurs, machines à expresso et/ou à cappuccino; appareils de ventilation et d'extraction des fumées, à savoir extracteurs de fumée et hottes aspirantes; appareils électriques pour chauffer de l'eau et/ou pour stocker et fournir de l'eau du robinet chaude ou de l'eau potable chaude; bouilloires électriques; sèche-cheveux électriques; parties de tous les produits précités comprises dans cette classe.

5. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
6. Es werden keine Parteikosten gesprochen.
7. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 11. Mai 2011
Markenabteilung

Tanja Belser Spuck
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.