Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7505/2006
{T 0/2}

Urteil vom 2. Juli 2007

Mitwirkung: Richter David Aschmann (vorsitzender Richter),
Richter Marc Steiner, Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

X._____,
vertreten durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

Y._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Patrick Troller, Schweizerhofquai 2, Postfach,
6002 Luzern,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für GeiY.stiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003
Bern,

Vorinstanz,

betreffend
Verfügung vom 19.7.2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7219 Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.)

Sachverhalt:

A. Die schweizerische Marke Nr. 523'715 "max MAXIMUM + VALUE" (fig.) der Beschwerdeführerin wurde am 27. Juli 2004 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus:



und wurde ursprünglich unter anderem für folgende Waren registriert:

11 *Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.*

B. Am 27. Oktober 2004 erhob die Beschwerdegegnerin Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie stützte sich dabei auf ihre internationale Marke Nr. IR 709'474 "Maxx" (fig.),



die in der Schweiz für folgende Waren Schutz geniesst:

07 *Outils actionnés par un moteur électrique; matériel électrique de nettoyage à usage domestique dont dispositifs pour le nettoyage des vitres et dispositifs pour nettoyer les chaussures; broyeurs électriques de déchets dont masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; aspirateurs; éléments desdits produits compris dans cette classe; en particulier flexibles, tuyaux, filtres à poussières et sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs.*

09 *Fers à repasser électriques; appareils électriques à souder les films étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisine, pèse-personnes; systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispo-*

sitifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de signalisation de danger et matériel de protection contre les dégâts causés par l'eau et par le feu (à usage domestique); éléments desdits produits compris dans cette classe.

11 *Séchoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de graisse et hottes filtrantes anti-graisse; dispositifs de conditionnement d'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'appareils sanitaires, en particulier également robinetterie pour équipements à canalisations de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; éléments des produits précités compris dans cette classe.*

C. Mit Stellungnahme vom 6. Juni 2005 bestritt die Beschwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke, ausser für Haushalts-Waschmaschinen, Wäschetrockner (Tumbler) und Haushalts-Staubsauger. Zudem bestritt sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke.

D. In ihrer Replik vom 23. Dezember 2005 erläuterte die Beschwerdegegnerin Vertriebsstruktur und Umsatzzahlen ihrer Produkte, vornehmlich für Waschmaschinen, Waschvollautomaten und Wäschetrockner in der Schweiz und im Ausland. Als Gebrauchsnachweis ihrer Marke reichte sie unter anderem Auszüge aus einer Zeitschrift und aus Prospekten ein. Sie führte aus, das Publikum gehe davon aus, dass sie als "branchentypische Herstellerin" und als "Multi" die ganze Palette von "Geräten für das Zuhause" herstelle und vertreibe. Vor diesem Hintergrund würden die Verkehrskreise davon ausgehen, dass die Widerspruchsmarke für "Hausgeräte" gebraucht werde. Nebst der unmittelbaren bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, zumal es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handle, was die Umsatzahlen belegen würden.

E. In ihrer Duplik vom 3. April 2006 beantragte die Beschwerdeführerin die folgende Neuformulierung (Einschränkung) ihrer Warenliste mit Bezug auf die Eintragung in Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Kühl-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Kochgeräte, nämlich Herde, Backöfen, Grillgeräte, Steamer, Reiskocher, elektrische Schnellkochtöpfe, elektrische Dampfdrucktöpfe, Tischkochgeräte, Racletteöfen, Marroniöfen, Rechauds, Warmhalteplatten; Trockengeräte, nämlich Geräte zur Trocknung von Lebensmitteln, Dörrapparate.

Ferner zog sie die Bekanntheit der Widerspruchsmarke in Zweifel und machte geltend, die Widerspruchsmarke sei nur für Waschmaschinen, Staubsauger und Wäschetrockner (Tumbler) rechtserhaltend gebraucht worden. Zwischen diesen Waren und den von der angegriffenen Marke aktuell beanspruchten Waren sei keine Gleichartigkeit vorhanden. Das Wortelement "max" zähle zum Gemeingut.

F. Am 19. Juli 2006 hiess die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdegegnerin teilweise gut. Zur Begründung führte sie aus, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarken nur für "*machines et appareils électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont machines à laver, essoreuses; aspirateurs"* (Klasse 7) und "s*échoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour"* (Klasse 11) anerkannt beziehungsweise glaubhaft gemacht worden sei. Zwischen diesen Waren und den von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren bestehe, ausser in Bezug auf *Beleuchtungsgeräte, Wasserleitungsgeräte* und *sanitäre Anlagen,* Warengleichartigkeit. Im entsprechenden Umfang werde die angefochtene Marke widerrufen, da sie einen für den Gesamteindruck massgeblichen Bestandteil der Widerspruchsmarke übernehme und weitere Elemente einer Verwechslungsgefahr bestünden.

G. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 14. September 2006 Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum (hiernach: "RKGE") mit den Rechtsbegehren:

> "1. Es sei der Entscheid des IGE vom 19. Juli 2006 in den Widerspruchsverfahren Nr. 7219 aufzuheben;
>
> 2. es sei der Widerspruch gestützt auf die internationale Marke Nr. 709 474 MAXX (fig.) gegen die schweizerische Marke Nr. 523 715 MAX MAXIMUM VALUE (fig.) vollumfänglich abzuweisen;
>
> 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin."

Sie stütze sich auf die bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorgebrachten Argumente und unterstrich erneut, dass "MAX(X)" ein Synonym für das Wort Maximum und insbesondere in Verbindung mit den Elementen "MAXIMUM + VALUE" nicht geeignet sei, eine Verwechslungsgefahr mit älteren Drittmarken zu begründen.

H. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 6. November 2006, die Beschwerde sei abzuweisen.

I. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

J. Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Stellungnahme vom 19. Januar 2007, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen. Unter anderem begründete sie ihren Antrag damit, dass die Warengleichartigkeit nicht nur anhand von Wäschetrocknern, Waschmaschinen und Staubsaugern zu beurteilen sei, sondern anhand der entsprechenden "rechtserhaltend gebrauchten Oberbegriffe". Im Ergebnis liege eine Verwechslungsgefahr vor.

K. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht 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, 32 und 33 lit. d VGG). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 14. September 2006 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Allerdings wird eine ältere Marke nur geschützt, soweit sie in hinreichendem Umfang im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht worden ist, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Dieser rechtserhaltende Gebrauch muss im Widerspruchsverfahren in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben, bevor er durch die Gegenpartei einredeweise bestritten worden ist (Art. 32 MSchG, RKGE in sic! 2002, 106 E. 6.1 *Genesys).*

3. Die Beschwerdeführerin hat, wie die Vorinstanz korrekt festgestellt hat, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für *Haushalt-Waschmaschinen, Haushalts-Staubsauger* in Klasse 7 und *Wäschetrockner (Tumbler)* in Klasse 11 anerkannt und nur für die übrigen Waren, für welche die Widerspruchsmarke registriert ist, bestritten. Die Beschwerdegegnerin hat der Vorinstanz gegen diese Bestreitung verschiedene Gebrauchsbelege vorgelegt. Sie führte dazu aus, die Verkehrskreise erwarteten auf Grund dieses belegten Gebrauchs, unter der Widerspruchsmarke das gesamte Sortiment eines Hausgeräteherstellers anzutreffen. Die Wi-

derspruchsmarke sei darum in einer markt- und wirtschaftsbezogenen Sichtweise für alle eingetragenen Waren und namentlich für die Oberbegriffe *appareils ménagers* in Klasse 7, *appareils dispositifs de chauffer, séchoirs, dispositifs de conditionnement d'air* und *dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'appareils sanitaires* in Klasse 11 als rechtserhaltend gebraucht anzusehen. Die Vorinstanz ist dieser Auffassung nicht gefolgt, sondern hat festgestellt, dass durch die eingereichten Belege ausserhalb der anerkannten Warenkategorien kein weiterer Gebrauch der Marke dargetan worden sei.

4. Die Beschwerdegegnerin hätte gegen diese Argumentation der Vorinstanz im Beschwerdeverfahren zusätzliche Gebrauchsbelege einreichen dürfen (RKGE in sic! 2005, 760 E. 4 *Proline*). Sie bestritt die Beweiswürdigung der Vorinstanz in ihrer Beschwerdeantwort aber nicht. Vielmehr verzichtete sie auf die Einreichung weiterer Gebrauchsbelege und äusserte sich zum rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke nicht mehr.

5. In Lehre und Rechtsprechung werden unterschiedliche Ansichten darüber vertreten, ob der Gebrauch einer Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen als rechtserhaltende Benutzung eines ganzen registrierten Oberbegriffs gelte oder ob er auf die einzelnen Ausführungsformen dieses Gebrauchs, wie sie tatsächlich stattgefunden haben, beschränkt sei. Zwar besteht Einhelligkeit, dass der tatsächliche Gebrauch im Sinne des Gebrauchs einer Kategorie von Waren oder Dienstleistungen zu generalisieren sei, ein konkreter Gebrauch also für die ganze entsprechende Waren- oder Dienstleistungskategorie rechtserhaltend wirkt (Philippe Gilliéron, L'usage à titre de marque en droit suisse, *sic!*-Sondernummer 2005, S. 104, Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 11, N. 7, Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-, und Wettbewerbsrecht/SIWR Band III Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 181 [hiernach: Kommentar Marbach]), doch werden unterschiedliche Ansichten darüber vertreten, wie eng oder weit eine solche Kategorie gefasst werden soll, wenn der Registereintrag relativ abstrakte Oberbegriffe, zum Beispiel "Möbel" für einen bestimmten Stuhl, verwendet (vgl. Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG Art. 11, Rz. 42 ff., Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Diss. Zürich 2005, S. 80 ff., Paul Ströbele/Franz Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. München 2006, Rz. 135 ff. zu § 26 D-MSchG, auch RKGE in sic! 2002, 759 E. 9 *Le Meridien*). Dass es sogar gerechtfertigt sein könnte, einen rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen, der über die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke aufgeführten Kategorien hinausreicht, wird unter diesen Lehrmeinungen, entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin, allerdings nicht behauptet. Selbst wo eine weitergehende Benützung bewiesen ist, wird der rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag der Marke begrenzt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Auch die von der Beschwerdegegnerin angerufene und von Marbach und Willi

postulierte "wirtschaftliche Betrachtungsweise" vermöchte eine derartige Ausdehnung des Markeneintrags nicht zu rechtfertigen (Kommentar MARBACH, WILLI, a.a.O.). In Bezug auf Oberbegriffe wie "*appareils ménagers*" oder "*dispositifs de chauffage*", die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke nicht vorkommen, vermag die Beschwerdegegnerin deshalb auch nichts aus dem anerkannten Gebrauch der Widerspruchsmarke abzuleiten. Die Anerkennung des Gebrauchs ersetzt seine Glaubhaftmachung in dieser Hinsicht nicht (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Die Vorinstanz hat den Schutz der Widerspruchsmarke darum zurecht, nach dem Wortlaut des Registereintrags und dem anerkannten Gebrauch, auf "*machines et appareils électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont machines à laver, essoreuses; aspirateurs*" in Klasse 7 und "*séchoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour*" in Klasse 11 begrenzt, wobei diese Begriffe im Sinne der anerkannten Begriffe *Waschmaschinen, Staubsauger* und *Wäschetrockner* einschränkend zu verstehen sind, also zum Beispiel keine Bügelmaschinen oder Trockenapparate für Lebensmittel mehr enthalten.

6. Ob zwischen der so eingeschränkten Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke der Beschwerdeführerin eine Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BGE 121 III 378 E. 2a *Boss*, 119 II 477 E. 2d *Radion*). Die massgeblichen Verkehrskreise werden vorliegend für beide Marken aus Personen gebildet, die einen eigenen Haushalt führen; ausserdem aus Personen wie Sanitäre oder Vermieter, die sich mit der Einrichtung fremder Haushaltungen befassen (vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 7 ff.). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen als Kriterien der Verwechslungsgefahr (vgl. E. 2 vorstehend) besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt (DAVID, a.a.O., MSchG Art. 3, N. 8).

7. Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen (mögen sie auch von einander völlig verschieden sein und unterschiedlichen Zwecken dienen) würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (DAVID, a.a.O., MSchG Art. 3, N. 35). *Für* das Bestehen gleichartiger Waren sprechen dabei insbesondere Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche und das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 *Harry/Harry's Bar*, sic! 2006 S. 36 E. 5 *Käserosette*). Eher *gegen* das Vor-

liegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 *Harry/Harry's Bar*; EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 264 ff.).

8. Zu vergleichen sind *machines et appareils électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont machines à laver, essoreuses; aspirateurs; séchoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour* mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren: *Heizungs-, Dampferzeugungs-, Kühl- und Lüftungsgeräte; Kochgeräte, nämlich Herde, Backöfen, Grillgeräte, Steamer, Reiskocher, elektrische Schnellkochtöpfe, elektrische Dampfdrucktöpfe, Tischkochgeräte, Racletteöfen, Marroniöfen, Rechauds, Warmhalteplatten; Trockengeräte, nämlich Geräte zur Trocknung von Lebensmitteln, Dörrapparate*. Soweit die Vorinstanz den Widerspruch mit Bezug auf die Eintragung der angefochtenen Marke für *Beleuchtungsgeräte*, *Wasserleitungsgeräte* und *sanitäre* Anlagen abgewiesen hat und keine Beschwerde erhoben worden ist, kann der Ansicht der Vorinstanz, dass in dieser Hinsicht keine Gleichartigkeit bestehe, ohne Weiteres gefolgt werden.

9. Bei den noch zu vergleichenden Waren handelt es sich um elektrische Haushaltsgeräte, doch bestehen zwischen den beiden Warenlisten keine direkten Überschneidungen. Die üblichen Herstellungsstätten der Waren der Widerspruchsmarke stimmen mit denjenigen von "*Heizungs-, Dampferzeugungs-, Kühl- und Lüftungsgeräten; Kochgeräten, nämlich Herden, Backöfen, Grillgeräten, Steamern, Reiskochern, elektrischen Schnellkochtöpfen, elektrischen Dampfdrucktöpfen, Tischkochgeräten, Racletteöfen, Marroniöfen, Rechauds, Warmhalteplatten; Trockengeräten, nämlich Geräten zur Trocknung von Lebensmitteln, Dörrapparaten"* weitgehend überein; das dafür erforderliche Know-how und die Vertriebswege solcher Produkte sind, wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid anhand von Elektrofachmärkten und Spezialgeschäften korrekt darlegte, weitgehend dieselben. Die für die Textilwäsche und Bodenreinigung dienenden Waren der Beschwerdegegnerin sind zwar nicht mit den Waren der Beschwerdeführerin substituierbar und werden im Gegensatz zu jenen nicht hauptsächlich in der Küche und im Zusammenhang mit Lebensmitteln verwendet. Auch die Abnehmerkreise stimmen jedoch überein, so dass, wie die Vorinstanz korrekt festgestellt hat, eine entfernte Warenähnlichkeit besteht.

10. Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Für die Zeichenähnlichkeit ist bei Bildmarken die Gestaltung und allenfalls der begriffliche Inhalt der Marke

massgebend, bei Wortmarken der Wortklang, das Erscheinungsbild und gegebenenfalls deren Sinngehalt. Markenzeichen sind schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen der aufgezählten Aspekte übereinstimmen (DAVID, a.a.O., MSchG, Art. 3, N. 17). Bei all dem ist zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den von den Marken ausgehenden Erinnerungseindruck abzustellen, der wesentlich vom Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird. Die unveränderte Übernahme prägender, kennzeichnungskräftiger Bestandteile begründet in der Regel eine Verwechslungsgefahr (BGer in sic! 2001 S. 408 ff. *Jaguar*, RKGE in sic! 2006 S. 858 E. 6 *Puma*, AppHof BE in sic! 1997 S. 574 E. 3 *Butterverpackung,* RKGE in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI], 1995 S. 324 E. 3b *Avenir/Avenit*). Diese allgemeinen Grundsätze gelangen auch dort zur Anwendung, wo es um den Vergleich kombinierter Wort-/Bildmarken geht: Weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise der Vorrang zu. Gegebenenfalls genügt bereits die Verwechselbarkeit bloss im Wort- oder bloss im Bildelement für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (Kommentar MARBACH, S. 122 f.).

11. Die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke "Maxx" (fig.) ist auf die Schrägstellung und den Fettdruck der Buchstaben beschränkt und trägt zur Unterscheidungskraft der Marke wenig bei. Nach einer am Internet publizierten, aber nicht näher belegten "Praxis" der Vorinstanz soll das Zeichen "Max" als Mutilation von "Maximum" oder als Kurzform des Vornamens "Maximilian" verstanden werden. Ihm soll dadurch ein hinreichendes Mass an Unterscheidungskraft eignen (http://www.ipi.ch/pool4s/marken/mapraxisd.htm). Erst wenn das Zeichen durch einen Punkt ergänzt werde ("Max."), handle es sich um eine dem Markenschutz nicht zugängliche Abkürzung. Sollte sich nach der Ansicht der Vorinstanz das gegensätzliche rechtliche Schicksal dieser beiden Fallgruppen tatsächlich am nachgestellten Punkt entscheiden, erschiene eine derartige Praxis allerdings wenig überzeugend. Mit welcher Unterscheidungswirkung ein Bestandteil "Max." oder "Max" verstanden wird, ist darum nach den jeweiligen Umständen im Einzelfall zu entscheiden und lässt sich nicht in dieser Weise verallgemeinern (vgl. E. 13). In der gleichen am Internet veröffentlichten "Praxis"-Sammlung führt die Vorinstanz zudem aus, das Zeichen "Maxx" diene im Französischen als übliche Abkürzung für "Maximum" und sei deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen. Demgegenüber führt die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid aus, derselbe Bestandteil habe "keinen direkt beschreibenden Sinngehalt" (E. III.E). Belege dafür, dass "Maxx" im Französischen eine gängige Abkürzung ist, finden sich allerdings nicht, insbesondere nicht in den einschlägigen Wörterbüchern der französischen Sprache. Auf Grund seiner auffälligen zweiten Hälfte ist darum davon auszugehen, dass es sich bei dem Wortelement "Maxx" um ein kennzeichnungskräftiges und zudem um das prägende Element der Widerspruchsmarke handelt.

12. Die Beschwerdegegnerin macht ausserdem geltend, dass sie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch langjährige und intensive Benützung für Waschmaschinen, Waschvollautomaten und Wäschetrockner zusätzlich gesteigert habe. Von 2002 bis Mitte 2005 seien in der Schweiz über 20'000 solche Geräte verkauft worden. Die hierfür eingereichten Belege zeigen allerdings, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Verbindung mit ihrer Hausmarke [...] verwendet worden ist. Diese wurde dem Wort "Maxx", in fetterer Schrift und in Grossbuchstaben, stets direkt vorangestellt. Aus der Anzahl verkaufter Geräte mit dieser Wörterkombination kann darum nicht auf die Bekanntheit der Linienmarke "Maxx" in Alleinstellung geschlossen werden. Dass dieser Gebrauch der Marke "Maxx" eine Bekanntheit ohne den Zusatz [...] geschaffen habe, ist nicht dargetan (BGE 127 III 167 2b/bb *Securitas*). Es erscheint darum nicht glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke als solche eine besondere Bekanntheit geniesst.

13. Die angegriffene Marke besteht aus den Wortelementen "max" und "Maximum + Value", die mit einem auffälligen roten Oval hinterlegt sind. Der Schriftzug "Maximum + Value" ist lesbar, aber viel kleiner geschrieben als der Schriftzug "max". Gemessen an der Kürze der beiden Wörter besteht zwischen dem Hauptbestandteil "max" und dem Element "Maxx" der Widerspruchsmarke zwar ein markanter Unterschied im Erscheinungsbild (vgl. BGE 121 III 380 E. 3a *Boss/Boks*), doch werden beide Elemente gleich ausgesprochen, besteht derselbe Unterschied im Wortklang also nicht. Ein unterschiedlicher Sinngehalt, der die akustische Identität wettzumachen vermöchte, ist ebenfalls nicht vorhanden. Die Zeichen sind sich somit ähnlich.

14. Schliesslich ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob angesichts der festgestellten Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und der ermittelten Zeichenähnlichkeit unter Berücksichtigung der vorhandenen Abweichungen auch eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Hierbei ist zu beachten, dass die Waren, für welche die Marken beansprucht werden, nicht täglich erworben werden. Vielmehr wählen die massgeblichen Verkehrskreise Geräte dieser Art mit einer Sorgfalt aus, die sich auch auf die darauf angebrachte Marke erstreckt (BGer in sic! 2002, 167 E. 6f *Audi;* Urteil des Bundesgerichts 4C.79/2000 vom 16. Juni 2000 E. 4e *Helvetic Tours*). "Maximum + Value" wirkt im Zusammenhang mit den Waren der angegriffenen Marke anpreisend und ist daher für sich allein kein prägender Bestandteil der angegriffenen Marke. Dasselbe gilt jedoch auch für das Wortelement "max", welches, auch ohne Punkt, unweigerlich als Abkürzung von "Maximum" beziehungsweise als Superlativ in Bezug auf die möglichen Eigenschaften der beanspruchten Waren (beispielsweise "maximale Leistung", "maximale Einsparung", "maximales Fassungsvermögen", "maximale Lebensdauer") verstanden wird. Derlei Angaben sind auf elektrischen Geräten häufig anzutreffen. Durch die Nähe des Bestandteils zur sloganhaften Anpreisung "Maximum + Value" wird

zwischen "max" und dem erläuternden Wort "Maximum" ein leicht verständlicher Bezug geschaffen. Entsprechend ist "max" kein prägender Bestandteil der angegriffenen Marke, sondern gehört zum Gemeingut. Dadurch, dass nicht mehr als dieser Teil mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt, unterscheidet sich aber auch die angegriffene Marke hinreichend von derselben, wenn zudem das auffällige, schattierte rote Oval und die Kombination ihrer Wortbestandteile berücksichtigt werden. Folglich besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken.

15. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen, Ziff. 1, 2, 4 und 5 des angefochtene Entscheids sind aufzuheben, und der Widerspruch ist vollumfänglich abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 3 VwVG).

16. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).

17. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist von der anspruchsberechtigten Partei wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 7 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'800.-- (inkl. allfällige MWST) für das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren angemessen.

18. Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1, 2, 4 und 5 des Entscheids des eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 19. Juli 2006 (Widerspruchsverfahren Nr. 7219) werden aufgehoben, und der Widerspruch wird vollumfänglich abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Verfahren und für das Beschwerdeverfahren mit total Fr. 2'800.-- (inkl. MWST) zu entschädigen.
4. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- zurückerstattet.
5. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, Beschwerdebeilagen zurück)
   - der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, Beschwerdebeilagen zurück)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. Nr. 7219; eingeschrieben, Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

Versand am: 6. Juli 2007