

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 6714
in Sachen

ALSTOM (Switzerland) Ltd
Brown Boveri Strasse 7
5401 Baden

Widersprechende

vertreten durch SCHLUEP I DEGEN Rechtsanwälte, 3001 Bern

CH-Marke Nr. 2P-277 248 "EGATROL"

gegen

ABB Schweiz AG
Brown Boveri Strasse 6
5400 Baden

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Zimmerli, Wagner & Partner AG, 8021 Zürich

CH-Marke Nr. 512 891 "EGATURN"

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 Schweizer Marke Nr. 512 891 "EGATURN" wurde am 5. August 2003 im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB) Nr. 147 veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Hardware, Computer und Computerperipheriegeräte; elektronische Geräte und Einrichtung für die Steuerung, Überwachung, Regelung und Schutz von Turbinen; Software, insbesondere Software zur Steuerung, Überwachung und Regelung von Turbinen; elektronische und elektrische Anlagen für die Steuerung von industriellen Arbeitsvorgängen; herunterladbare elektronische Publikationen.

2. Am 5. November 2003 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch. In der Widerspruchsschrift stützte sie sich auf drei verschiedene Marken. Zudem war das Rechtsbegehren auslegungsbedürftig und folglich unklar.
3. Mit Schreiben vom 11. November 2003 teilte die Widersprechende dem Institut mit, dass sich der Widerspruch auf der Marke Nr. 2P-277 248 EGATROL basieren solle, die für folgende Waren eingetragen ist:

Klassen 7, 9, 11: Maschinen und Apparate für Energieerzeugung, Energieverteilung und Energieverwertung; Dampf- und Gasturbinen, Verdichter, Turbolader, Zellenradmaschinen, gasdynamische Druckwellenmaschinen, Elektromotoren aller Art, Teile sämtlicher Geräte sowie Anlagen, die aus einer Kombination vorgenannter Geräte bestehen. Geräte und Apparate für Elektroschweissung, Transformatoren aller Art, physikalische, elektronische und elektrotechnische Geräte und Apparate, nämlich Geräte und Apparate der Leistungselektronik, elektrische und elektronische Vermessungs-, Wäge-, Signal-, Mess-, Prüf-, Zähl-, Registrier-, Steuer-, Überwachungs-, Überprüfungs-, Regel- und Schaltgeräte, Elektronenröhren, elektronische Bauelemente, elektronische Rechen- und Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Apparate der Hochfrequenz-, Nachrichten- und Fernwirktechnik, Antennen, Teile sämtlicher Geräte sowie Anlagen, die aus einer Kombination vorgenannter Geräte bestehen. Elektroöfen für die Metall- und keramische Industrie sowie Induktions-Erwärmungsanlagen; Apparate für Wärme- und Kühlanlagen, Teile sämtlicher Geräte sowie Anlagen, die aus einer Kombination vorgenannter Geräte bestehen.

4. Mit Verfügung vom 19. November 2003 ersuchte das Institut die Widersprechende, das Rechtsbegehren zu präzisieren und genau anzugeben, für welche der einzelnen Waren und/oder Dienstleistungen die angefochtene Marke zu widerrufen sei.
5. Mit Schreiben vom 24. November 2003 teilte die Widersprechende dem Institut mit, dass die angefochtene Marke für sämtliche beanspruchten Waren in der Klasse 9 zu widerrufen sei.
6. Mit Verfügung vom 1. Dezember 2003 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. In der Folge wurde die Frist bis zum 19. April 2004 verlängert.
7. Mit Schreiben vom 19. April 2004 hat die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme eingereicht. In dieser beantragte sie, der Widerspruch sei abzuweisen. Sie machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
8. Mit Verfügung vom 26. April 2004 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 28. Juli 2004 verlängert.

9. Die Replik datiert vom 28. Juni 2004 bzw. vom 27. Juli 2004 (vollständige Replik).
10. Mit Verfügung vom 3. August 2004 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 16. November 2004 verlängert.
11. Die Duplik datiert vom 19. Oktober 2004 (1. Teil) sowie vom 11. November 2004.
12. In der Zwischenzeit war zwischen den Parteien ein Übertragungsstreit der Widerspruchsmarke anhängig geworden. Mit Verfügung vom 25. November 2004 wurde das vorliegende Verfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des Gesuchs um Eintragung der Übertragung der Widerspruchsmarke sistiert. Mit Datum vom 24. Oktober 2006 wurde die Beschwerde von der RKGE abgewiesen (vgl. Entscheid RKGE vom 24. 10. 2006 i.S. MA-RS 04/04).
13. Mit Verfügung vom 12. September 2012 hat das Institut das Verfahren wieder aufgenommen und die Verfahrensinstruktion geschlossen.
14. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 18. April 1975 hinterlegt, die angefochtene Marke am 3. März 2003. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. 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.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

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

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Eingabe vom 19. April 2004 gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

2. Die Widerspruchsmarke wurde am 11. Juli 1975 eingetragen. Folglich ist am 19. April 2004, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist längst abgelaufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.7.2012, Teil 5, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rhma/rhma_d.pdf). Die Marke der Widersprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. vorliegend für den Zeitraum vom 19. April 1999 bis 19. April 2004.
3. Der Widersprechende hat im Widerspruch den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaft machen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).
4. Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).
5. Zwischen den Parteien war parallel zum Widerspruchsverfahren ein Übertragungsstreit der Widerspruchsmarke hängig. Mit Datum vom 24. Oktober 2006 wurde die diesbezügliche Beschwerde der Widerspruchsgegnerin von der RKGE abgewiesen (MA-RS 04/04).
6. In diesem Zusammenhang führte die Widerspruchsgegnerin im Schreiben vom 12. November 2003 aus, dass sie – die ABB Schweiz AG – infolge Fusion die Rechtsnachfolgerin der ABB Power Automation AG („Käuferin“) geworden sei. Letztere habe per 1. Januar 1999 von der (damals zur ABB Gruppe und heute zur ALSTOM Gruppe gehörenden) ABB Kraftwerke AG („Verkäuferin“) den Geschäftsteil „Kraftwerkautomatisierung“ mit Aktiven und Passiven übernommen. Die Verkäuferin war (und sei immer noch) Anbieterin von gesamten Kraftwerkenanlagen. Der damals verkaufte Geschäftsteil betreffe die Automatisierung solcher Kraftwerkenanlagen (insbesondere die Steuerung der Turbinen). Vor der Ausgliederung dieses Geschäftsteils wurde die vom verbleibenden Turbinengeschäft technologisch völlig verschiedenartige Kraftwerkautomatisierung zwar in verschiedenen Fabrikationsstätten, aber stets unter dem gleichen Dach der Verkäuferin entwickelt und hergestellt. Geliefert wurde die Kraftwerkautomatisierung unter den betreffenden Marken schon seit jeher nicht nur zusammen mit der kompletten Kraftwerkenanlage, sondern oft auch separat für Kraftwerkenanlagen Dritter. Die Belieferung der Verkäuferin (zwischenzeitlich in ABB ALSTOM POWER (Switzerland) Ltd. umfirmiert) durch die Käuferin mit der Kraftwerkautomatisierung, insbesondere unter der Marke EGATROL, sei am 9. März 2000 in einem Zusammenarbeitsvertrag (sog. Co-operation Contract) geregelt worden. Die zuletzt in Alstom (Schweiz) AG umfirmierte Verkäuferin beziehe die für ihre Kraftwerkenanlagen benötigte Automatisierung seit der Ausgliederung des entsprechenden Geschäftsteils laufend von der Käuferin bzw. von deren Rechtsnachfolgerin (Widerspruchsgegnerin). Dabei werde die Kraftwerkautomatisierung immer noch unter den gleichen Marken geliefert wie all die Jahre vor dem Verkauf des Geschäftsteils. Insbesondere erscheine die Marke EGATROL auf den Frontabdeckungen nach wie vor in Kombination mit dem (den unternehmerischen Ursprung anzeigenden) ABB Logo. Im Verlauf der letzten zwei Jahre habe die Verkäuferin die zum verkauften Geschäftsteil gehörenden „Automatisierungs-Marken“ auf ihren Namen umschreiben lassen.

7. Die Widersprechende führte in ihrer Replik demgegenüber aus, dass die Widerspruchsgegnerin mit dem oben Gesagten gerade selber ausführe, dass „ALSTOM die Verkäuferin und Anbieterin von gesamten Kraftwerkanlagen war und immer noch ist“. Zum besseren Verständnis sei erwähnt, dass ABB ihren Kraftwerksbereich an Alstom verkaufte, während der Teilbereich Kraftwerk-Automatisierung bei der ABB verblieb. Weiterentwicklungen in der Kraftwerkautomatisierung würden jedoch gemeinsam mit Alstom gemacht und Alstom werde mit solchen Entwicklungen exklusiv beliefert (vgl. sog. Co-operation Contract). Durch diese Zusammenarbeit liege ein stellvertretender Markengebrauch im Sinne einer Lizenzierung vor. Die Widerspruchsmarke werde deshalb in der Zwischenzeit – neben dem Eigengebrauch – stillschweigend auf der Basis des Zusammenarbeitsvertrages stellvertretend durch die Widerspruchsgegnerin selber benutzt, was von ihr – gemäss dem oben unter Ziff. 6 Ausgeführten – auch nicht bestritten werde. Es sei zudem bekannt, dass in der Warenliste meistens die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht genau spezifiziert seien und auch nur der Oberbegriff verwendet werde (z.B. Kraftwerke). Dabei müsse es in der Regel genügen, wenn pro verwendetem Oberbegriff eine einzige typische Ware benutzt werde. EGATROL sei ein Bestandteil der ganzen Turbine und es sei unbestritten, dass der durchschnittliche Konsument beim Anblick von EGATROL davon ausgehe, dass sämtliche Teilprodukte in Zusammenhang mit der Hauptware Kraftwerk dem Sortiment von Alstom (Switzerland) Ltd. angehörten. Dies sei denn auch der Grund, weshalb Alstom die Marken des Automatisierungsbereichs nicht mit dem Betrieb veräussert habe und nach wie vor deren Inhaberin sei und zwar auch dann, wenn ABB diese Marken im Zusammenhang mit der Herstellung „Automatisierung“ verwende. Das Produkt EGATROL dürfe jedoch nur für Alstom Bestellungen verwendet werden.

Zusammenfassend führte sie aus, dass Grundlage für den stellvertretenden Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Widerspruchsgegnerin einerseits das Memorandum of understanding zwischen der Widersprechenden und der Widerspruchsgegnerin vom 5. Februar 1999 sei, aus welchem hervorgehe, dass ein „One-Face to the client“-Auftritt vereinbart worden sei und primär Alstom gegenüber Kunden auftreten sollte. Andererseits gehe aus dem Cooperation Contract zwischen Alstom und ABB vom 9. März 2000 hervor, dass dieser Wille zu einem „One Face“-Auftritt gegenüber den Kunden weiterhin bestehe und erneut bekräftigt werde (Ziff. 4.2 des Vertrags). Gegen aussen trete primär Alstom auf und ABB beliefere Alstom unter dem Status „preferred supplier“ (Ziff. 4.1 des Vertrags).

8. Neben diesen Ausführungen zum stellvertretenden Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Widerspruchsgegnerin reichte die Widersprechende zudem 19 Belege ein, welche den Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Widersprechende selber glaubhaft machen sollen (Hinweis: die Überschriften lauten entsprechend der Parteiangaben).
- Beilage 1: Werbekatalog Alstom für die Gas Turbine GT8C2 aus dem Jahr 2001 wobei auch Egatrol enthalten ist;
 - Beilage 2: Werbekatalog Alstom für die Gas Turbine GT1 1N2 aus dem Jahr 2001 wobei auch Egatrol enthalten ist;
 - Beilage 3: Werbekatalog mit Druckdatum 1998, ehemals von ABB Power Generation Ltd. (nunmehr Alstom Schweiz AG) herausgegeben betr. Advant Power, wobei dieser Prospekt weiterhin benutzt und das ABB-Logo mit dem Alstom-Logo überklebt wird;
 - Beilage 4: Internetauszug vom 17. Juni 2004 von der Webseite www.power.alstom.com wobei Egatrol als Teil von KA24-1 ICS angeboten wird;
 - Beilage 5: Internetauszug vom 17. Juni 2004 von der Webseite www.power.alstom.com wobei Egatrol als Teil von KA26-1 angeboten wird;

- Beilage 6: Internetauszug vom 21. Juli 2004 von der Webseite www.alstom.com eines Presseartikels vom 18. Oktober 2000 betr. eines erhaltenen Auftrags in Saudi Arabien, umfassend u.a. die Lieferung von Egatrol;
- Beilage 7: Ausbildungsangebote von Alstom an Kunden, Druckdatum 2002 enthaltend zwei Ausbildungen zu Egatrol;
- Beilage 8: Vertrag Alstom / Wambo Gas Power vom Mai 2004 wobei der Egatrol betreffende Vertragsteil im Februar 2004 erstellt worden ist;
- Beilage 9: Offertunterlagen Alstom / Genting Sanyen Power Sdn Bhd vom April 2004 u.a. Egatrol beinhaltend, wobei das Standarddokument bereits im Jahr 2001 erstellt worden ist;
- Beilage 10: Gebrauchsrichtlinien Kraftwerk Dunkerque vom März 2004, u.a. Egatrol betreffend;
- Beilage 11: Auszug aus dem Vertrag Alstom / Khannom CC-#3 vom Januar 2004 einen ganzen Abschnitt über Egatrol enthaltend;
- Beilage 12: Renovierungsofferte Alstom / Pt. Pembangkitan Jawa-Bali, Indonesia vom 3. November 2003, primär Erneuerung von Egatrol betreffend;
- Beilage 13: Offerte Alstom / Hormozgan, Iran vom 16. Juni 2002 beinhaltend Egatrol;
- Beilage 14: Offertauszug Alstom / Companhia Hidroelétrica do Sao Francisco, Brasil vom Juni 2001, u.a. auch Egatrol beinhaltend;
- Beilage 15: Auftragsbestätigung Alstom / General Electricity Company, Libya vom 25. August 2000, umfassend u.a. Egatrol;
- Beilage 16: Offertunterlage über die neue leittechnische Ausrüstung, datiert vom 08. September 2003, für die Anlage Weisweiler;
- Beilage 17: Kaufofferte Alstom / ABB vom 08. Mai 2002 betr. u.a. Egatrol-Einheiten;
- Beilage 18: Verhandlungsunterlagen von Alstom vom November 2002 betr. Egatrol;
- Beilage 19: Auszug aus einem Standardvertrag von Alstom, erstellt im Januar 2003 Abschnitt „Instrumente und Kontrollsysteme“, u.a. Egatrol.

Die Widersprechende führte ergänzend aus, dass es sich bei den mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren keineswegs um Massenartikel handle. Vielmehr seien dies typische, entsprechend kostenintensive Investitionsgüter, welche eine langjährige Gebrauchsdauer aufweisen und von einem äusserst spezialisierten Publikum erworben würden. Wirtschaftliche Folge davon sei unter anderem, dass massenwirksame Werbung für diese Waren naturgemäss nicht betrieben werde und dass auch die Anzahl der umgesetzten Waren eher „bescheiden“ ausfalle. Dieser Umstand wirke sich entsprechend auf den (wirtschaftlich sinnvollen) Gebrauch aus, was angemessen zu berücksichtigen sei.

9. In ihrer Duplik führte die Widerspruchsgegnerin demgegenüber aus, dass in casu eine ziemlich einmalige Widerspruchskonstellation vorliege, indem es sich bei der Widerspruchsmarke aus dem Gesichtswinkel der Widerspruchsgegnerin gleichsam um „Agentenmarken“ im Sinne von Art. 4 MSchG handle, welche völlig dreist gegen die jüngere identische Marke der Herstellerin und Zulieferantin geltend gemacht würden. Die Widerspruchsgegnerin habe diese von ihr schon

seit eh und je auf den hergestellten und zugelieferten Geräten verwendeten Marken zusätzlich zu den bereits bestehenden „Agentenmarken“ angemeldet, um den in vielen Ländern bereits in ihrem Namen existierenden Auslandschutz über IR-Marken weiter ergänzen zu können und um (soweit vermeidbar) die Herausgabe der „Agentenmarken“ nicht erstreiten zu müssen. Die Widerspruchsmarke werde tatsächlich benutzt, und zwar seit eh und je ausschliesslich im Zusammenhang mit der Herstellung von Kraftwerkautomatisierungsgeräten durch die Widerspruchsgegnerin sowie durch deren deutsche Schwesterngesellschaft. Lieferungen erfolgten an die Widersprechende in der Schweiz sowie deren Schwesterngesellschaften im Ausland, aber auch an Dritte. Die Benutzungshandlungen der Widerspruchsgegnerin sowie ihrer Schwesterngesellschaften könnten mangels Vorliegens eines Lizenzverhältnisses nicht der Widersprechenden angerechnet werden. Die Widersprechende versuche mit einer völlig unrealistischen Fiktion das Vorliegen einer stellvertretenden Markenbenutzung im Sinne eines Lizenzvertrages geltend zu machen. Für eine solche wohl höchst seltene Ausnahmekonstellation, wonach die schweizerische und die deutsche Herstellerin und Zulieferantin die von ihnen seit jeher verwendeten Marken nur lizenzweise unter dem Diktat der belieferten Gesellschaft sollten benutzen dürfen, sei zweifellos die Widersprechende beweispflichtig. Die generell geregelte (und somit nicht exklusive) Lieferbeziehung könne selbstverständlich ebenso wenig eine Markenlizenzgeberschaft bei der Widersprechenden präjudizieren wie eine punktuell vorgesehene (aber tatsächlich nie realisierte) Entwicklungszusammenarbeit zwischen den Parteien.

10. Zu den eingereichten Belegen, welche überwiegend in Englischer Sprache eingereicht worden sind, ist generell festzuhalten, dass Eingaben an das Institut gemäss Art. 23 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer der Amtssprachen Deutsch, Französisch oder Italienisch gemacht werden können. Im Falle von Beweisurkunden liegt es gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren, wenn sie die genannten Sprachkriterien nicht erfüllt (vgl. auch Richtlinien, Teil 1, Ziff. 3.1.2).
11. Die eingereichten Belege fallen teilweise nicht in die in casu relevante Zeitspanne (so Beilagen Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8) und/oder weisen mehrheitlich gar keinen Markengebrauch in der Schweiz (oder in Deutschland) auf (so die Beilagen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 18, Nr. 19).

Auf der Beilage Nr. 1, welche in englischer Sprache verfasst ist, wird die Widerspruchsmarke zwar erwähnt. Es geht aber keinerlei Benutzungshandlung in der Schweiz oder in Deutschland daraus hervor. Insbesondere wird erwähnt, „the GT8C2 is controlled and monitored by the EGATROL® (Electronic Gas Turbine Control System). The EGATROL® performs all functions necessary for the safe operation of the gas turbine“ (S. 7). Auf S. 15 wird zudem ausgeführt, dass das GT8C2 Gas Turbine Test Center in Birr, Switzerland ist. Auf der Rückseite des Prospektes ist zudem der (in casu keineswegs hilfreiche) Hinweis angebracht, dass alle im Prospekt erwähnten Namen, ausgenommen das ALSTOM-Logo, das Eigentum der betreffenden (anderen) Firmen seien („the other names mentioned are the property of their respective companies“)!

Auch in der Beilage Nr. 2 wird die Widerspruchsmarke zwar erwähnt, aber auch hier ist keinerlei Benutzung in der Schweiz ersichtlich. Ebenso enthält diese Beilage auf der Rückseite einen der Beilage Nr. 1 entsprechenden Hinweis, dass alle im Prospekt erwähnten Namen, ausgenommen das ALSTOM-Logo, das Eigentum der betreffenden (anderen) Firmen seien.

Der Text der Beilage Nr. 3 heisst „Advant Power The ABB Control System for Gas Turbine and Combined Cycle Power Plants“. Der Name Alstom wurde über ABB geklebt. Die Widerspruchsmarke wird zwar erwähnt, wiederum ist aber kein Hinweis auf einen Gebrauch in Deutschland oder in der Schweiz ersichtlich. Zudem ist der Text gänzlich auf ABB (und folglich auf die Widerspruchsgegnerin) ausgerichtet.

Aus der Beilage Nr. 7 geht hervor, dass im Power Plant Training Center Baden, Switzerland, Kurse für Egatrol Basic und für Egatrol Gas Turbine Automation angeboten werden. Ausbildungssprache ist Englisch. Aber auch hier ist keinerlei Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz ersichtlich.

Aus der Beilage Nr. 11, einem Text in englischer Sprache mit dem Titel „Instrumentation and Control System“ enthaltend, ist ebenfalls kein Markengebrauch in der Schweiz oder in Deutschland ersichtlich.

Bei der Beilage Nr. 13 ist unklar, für welche Produkte die Marke verwendet wird.

Bei der Beilage Nr. 14 ist kein Bezug der Widerspruchsmarke zu irgendwelchen Waren ersichtlich. Gleiches gilt für die Beilage Nr. 15, wo ebenfalls keine Rückschlüsse zu irgendwelchen Waren möglich sind. Bei der Beilage Nr. 16 ist nicht ersichtlich, um welche spezifischen Erzeugnisse es sich bei der Markenbenutzung handeln soll. Zudem fehlt, wie bereits erwähnt, wiederum ein Hinweis auf die Schweiz oder auf Deutschland.

Bei der Beilage Nr. 17 handelt es sich um eine Kaufofferte in englischer Sprache, in welcher u.a. Egatrol Control System GT1, und Egatrol Control System GT2 offeriert werden. Um welche spezifischen Waren es sich dabei handelt, ist nicht zu eruieren. Darunter steht: „Prices are net, EX-works, Birr (= Sitz der Widersprechenden) or Oulu Finland, unpacked, according Incoterms 2000....“.

Unten auf den jeweiligen Seiten der Beilage Nr. 18 steht jeweils „ausschliesslich Diskussionsgrundlage“.

Aus der Beilage Nr. 19, „Instrumentation and Control System“ geht hervor, dass ein Gas Turbine Control System der Marke EGATROL existiert. Die Widersprechende ist nicht klar ersichtlich, links auf den Dokumenten steht jeweils „ALSTOM“, jedoch ohne weitere (Adress- oder Zusatz-)Angaben. Auch hier fehlt wiederum ein Hinweis auf einen Markengebrauch in der Schweiz oder in Deutschland.

12. Insgesamt reichen die eingereichten Belege nicht aus, um einen markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke für Waren der Klassen 7, 9 oder 11 glaubhaft zu machen. Insbesondere fehlt es an der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs in der Schweiz oder in Deutschland.
13. Unter diesen Umständen kann auch die strittige Frage des Drittgebrauchs offen gelassen werden. Die Widersprechende hat keine zusätzlichen Belege eingereicht, die den Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Widerspruchsgegnerin in der Schweiz glaubhaft darzulegen vermöchten. Die eingereichten Belege reichen nicht aus, auch wenn sie alle einen Bezug (direkt oder indirekt) zur Widersprechenden aufweisen würden.

Die in diesem Zusammenhang zusätzlich eingereichten Belege, nämlich das Memorandum of understanding vom 5. Februar 1999 einerseits und andererseits der sog. Cooperation Contract vom 9. März 2000 stellen beides Verträge dar, welche für sich alleine per se keinen markenmässigen Gebrauch glaubhaft zu machen vermögen. Zudem werden die einzelnen Marken darin nicht mit Nummern benannt, es ist also kein eindeutiger Rückschluss auf die Widerspruchsmarke möglich.

14. Da der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht werden konnte wird der Widerspruch Nr. 6714 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).

IV. 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). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
3. Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend wurden gegenüber der angefochtenen Marke zwei Widersprüche (W6714 und W6709) eingereicht. Die Begründungen zu beiden Verfahren unterscheiden sich aufgrund der Übereinstimmung in den Widerspruchsmarken und den Warenlisten kaum. Aufgrund der Aktenlage erscheint dem Institut der Zusatzaufwand für das jeweils zweite Verfahren äusserst gering. Somit rechtfertigt es sich, dass die Widersprechende der Widerspruchsgegnerin eine reduzierte Parteientschädigung von jeweils CHF 1'500.00 bezahlt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 6714 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 1'500.00 zu bezahlen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 21. November 2012
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.