

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102595 in Sachen

Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
61629 Peoria, Illinois
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm
Rechtsanwalt Hans-Peter Rüfli
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

CH-Marke Nr. 568630 - CAT

gegen

Great Wall Motor Company Limited
2266 Chaoyang South Street
Baoding, Hebei 071000
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

euromaier AG
Berglihöh 3
8725 Ernetschwil

CH-Marke Nr. 776785 - ORA BALLET CAT ((fig.))

ORA BALLET CAT

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 Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, 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)



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die CH-Marke Nr. 776785 - "ORA BALLET CAT ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 18.02.2022 in Swissreg veröffentlicht. Sie war zu diesem Zeitpunkt für folgende Waren eingetragen:

Klasse 12: Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, zu Wasser oder auf Schienen; Automobile; Campingwagen; Elektrofahrzeuge; selbstfahrende Automobile; Motoren für Landfahrzeuge; Getriebe für Landfahrzeuge; Karosserien für Kraftfahrzeuge; Chassis für Kraftfahrzeuge; Räder für Automobile; Autoreifen; Innenpolsterungen für Fahrzeuge; Airbags (Sicherheitsvorrichtungen für Autos); Stossstangen für Kraftfahrzeuge; Freilaufäder für Landfahrzeuge; Schaltkupplungen für Landfahrzeuge; Fahrzeugbremsen; Motorhauben für Fahrzeuge; Windschutzscheiben; Rückspiegel; Stossdämpfer für Kraftfahrzeuge; Fahrzeughüren; Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze; Steuerräder für Fahrzeuge; Fahrzeugfenster; Reserveradhüllen; Trittbretter für Fahrzeuge; Sonnenblenden für Automobile.

2. Am 27.04.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 568630 "CAT" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die soweit hier interessierend für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Fahrzeuge für Erdbeförderung, Erdbearbeitung, Bau, Materialhandhabung, Bergbau, Strassenbeläge, Landwirtschaft und Forstwirtschaft; Gabelstapler; Palettenbeförderer; Lokomotiven; landwirtschaftliche Traktoren; Motoren für Landfahrzeuge; Übersetzungsgetriebe für Landfahrzeuge; Bau-, Reparatur- und Ersatzteile für alle vorgenannten Waren.

4. Mit Verfügung vom 23.05.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 05.07.2022 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
6. Mit Verfügung vom 07.07.2022 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
7. Mit Schreiben vom 08.08.2022 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 09.08.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 07.10.2022 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist und schränkte ihre Warenliste wie folgt ein:

Klasse 12: Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, zu Wasser oder auf Schienen; Automobile; Campingwagen; Elektrofahrzeuge; selbstfahrende Automobile; alle vorgenannten Fahrzeuge für die Personenbeförderung und insbesondere nicht für den Bergbau, den Strassenbau, die Erdbeförderung, die Erdbearbeitung oder für andere Bauarbeiten; Motoren für Landfahrzeuge; Getriebe für Landfahrzeuge; Karosserien für Kraftfahrzeuge; Chassis für Kraftfahrzeuge; Räder für Automobile; Autoreifen; Innenpolsterungen für Fahrzeuge; Airbags (Sicherheitsvorrichtungen für Autos); Stossstangen für Kraftfahrzeuge; Freilaufäder für Landfahrzeuge; Schaltkupplungen für Landfahrzeuge; Fahrzeugbremsen; Motorhauben für Fahrzeuge; Windschutzscheiben; Rückspiegel; Stossdämpfer für Kraftfahrzeuge; Fahrzeughüren; Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze; Steuerräder für Fahrzeuge; Fahrzeugfenster; Reserveradhüllen; Trittbretter für Fahrzeuge; Sonnenblenden für Automobile.

10. Mit Verfügung vom 10.10.2022 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. 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 23.05.2007 hinterlegt, die angefochtene Marke am 11.02.2022 hinterlegt. Die widersprechende Partei 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. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).
4. Gegen die am 26.02.2008 in Swissreg publizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 05.07.2022 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 05.07.2022. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 05.07.2017 und dem 05.07.2022, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
5. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom Datum (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht.

Beilage 1	Auszug des Handelsregisters des Kantons Genf vom 14.7.1997
Beilage 2	Trademark and Service Mark Agreement zwischen der Caterpillar Overseas S.A. und der Zeppelin Baumaschinen GmbH

- | | |
|------------|--|
| Beilage 3 | Übersicht der Zeppelin Vertretungen in Deutschland und Österreich |
| Beilage 4 | Lieferprogramm von Zeppelin 2016/17 |
| Beilage 5 | Lieferprogramm von Zeppelin 2019/20 |
| Beilage 6 | Lieferprogramm von Zeppelin 2020/21 |
| Beilage 7 | Prospektauszug zum Flottenmanagement |
| Beilage 8 | Prospektauszug zu Bergbaumaschinen |
| Beilage 9 | Screenshot der globalen CAT-Webseite in dt. Sprache: «Ihre Arbeit ist wichtig» |
| Beilage 10 | Zeppelin Kundenportal zum Bestellen von Ersatzteilen |
| Beilage 11 | Rechnung von "Zeppelin CAT" vom 25.6.2018 für 1 Stk Belt für CAT-Hydraulikbagger |
| Beilage 12 | Rechnung von "Zeppelin CAT" vom 26.6.2018 für 8 Gleitschienen-Verbauplatten |
| Beilage 13 | Rechnung von "Zeppelin CAT" vom 19.12.2017 für 7 verschiedene Ersatzteile (Bremsen, Keilriemen, Kolben, etc.) für CAT-Maschinen |
| Beilage 14 | Zusammenstellung typisierter Rechnungen aus den Jahren 2016-2020, betreffend "Type of CAT branded machines and vehicles referred to on the invoices to Finning and Zeppelin", davon 30 an Zeppelin |
6. Die widersprechende Partei macht geltend, dass die eingereichten Nachweise den lückenlosen rechtserhaltenden Gebrauch für Fahrzeuge, mit spezifischen Beförderungsfunktionen, nämlich im Wesentlichen zur Beförderung von Erd- und Baumaterial, auf dem Land und im Bergbau unter Tag, sowie um (deren) Motoren und Bestandteile, unter Einschluss von Reparatur- und Ersatzteilen belegen würden. Zudem nimmt sie in Anspruch, dass die Widerspruchsgegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch für die umfassenden Oberbegriffe "*Fahrzeuge*" sowie "*Apparate zur Beförderung auf dem Land*" implizit anerkenne, weil sie diesen zumindest nicht explizit bestreite. Es liege somit kein Teilgebrauch vor, da sich Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge in der Konsistenz nicht durch unterschiedliche Zweckbestimmungen oder Einsatzbereiche unterscheiden würden.
 7. Die widerspruchsgegnerische Partei macht demgegenüber u.a. geltend, dass die eingereichten Replikbeilagen einen rechtserhaltenden Gebrauch nicht glaubhaft machen würden. Einerseits vermisst sie einen Zusammenhang zwischen der angeblichen Tochtergesellschaft Caterpillar SARL in Genf und der Widersprechenden in den USA und erachtet die Eintragung von CAT als Unionsmarke als nicht gleichwertig mit einer Eintragung in Deutschland. Andererseits bemängelt sie die Aussagekraft des Trademark and Service Agreement (Beilage 2) und der eingereichten Belege bezüglich Zeitraum, Bezug zu Deutschland, respektive zu den beanspruchten Waren. Zudem lägen nicht Belege für alle Waren vor, insbesondere nicht für die Oberbegriffe.
 8. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – *QUANTEX / Quantextual [fig.]* mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).
Gebrauch so wie registriert bzw. in einer nicht wesentlich von der Registrierung abweichenden Form
 9. Grundsätzlich ist die Marke so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).

10. Die Mehrheit der Belege weist die Widerspruchsmarke in der folgenden Form auf:



11. Dabei handelt es sich, wie die Widerspruchsgegnerin zu Recht anführt, nicht um eine Wortmarke, sondern um eine kombinierte Marke mit grafischen Elementen, die darüber hinaus mit dem kennzeichnungskräftigen Wortelement "ZEPPELIN" kombiniert wird. Ein Gebrauch wie hinterlegt ist auf den obgenannten Beweismitteln somit nicht auszumachen. Hingegen stört der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Kombination mit Zeppelin und den grafischen Elementen den rechtserhaltenden Gebrauch nicht, zumal das Widerspruchszeichen "CAT" auf Anhieb erkannt wird. Es wird in der Praxis denn auch anerkannt, dass die Widerspruchsmarke in Kombination mit weiteren, auch unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange die Marke noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – *LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE*). "CAT" wird entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei auch in Kombination mit den Elementen Zeppelin und der grafischen Ausgestaltung immer noch als selbständiges Zeichen wahrgenommen. Denn anders als das Wort "ZEPPELIN" befindet sich die Marke "CAT" nicht in einem gelben, sondern in einem schwarzen Viereck. Darüber hinaus sind die beiden Wortelemente durch einen Abstand getrennt. Die Widerspruchsmarke "CAT" erscheint somit in dieser Gebrauchssituation nicht als Gesamtzeichen, das in eine gemeinsame Sinnaussage integriert wird, zumal der Sinngehalt durch die zusätzlichen Elemente nicht verändert wird. Und selbst wenn es keine so markante visuelle farbige Trennung zwischen "ZEPPELIN" und "CAT" gäbe, dann ist festzuhalten, dass der Ausdruck "ZEPPELIN CAT" als Ganzes keinen Sinn ergibt, so dass jedes dieser beiden Wörter seine semantische Individualität behält. Schliesslich wird auch das Wort "CAT" nicht als reine Wortmarke gebraucht, sondern in Zusammenhang mit einem gelben Dreieck, das sich von unten insbesondere über den mittigen Buchstaben "A" schiebt. Allerdings bleibt auch hier das Wort "CAT" nach wie vor klar erkenn- und lesbar und geht demnach im Gesamteindruck nicht unter, sondern ist als selbständiges Zeichenelement wahrnehmbar.

Gebrauch nach Art einer Marke

12. Aus Art. 11 Abs. 1 MSchG kann hergeleitet werden, dass die Gebrauchsbelege einen Gebrauch als Marke zeigen müssen. Gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG muss eine Marke, um ihre Markenfunktion zu erfüllen, ein Zeichen sein, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden, d.h. sie muss einerseits die gekennzeichneten Waren individualisieren und andererseits gewährleisten, dass diese Waren aus einem bestimmten Betrieb stammen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2). Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
13. Die eingereichten Belege zeigen einen Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Firma Zeppelin. Die Marke CAT kommt meist in Kombination mit derjenigen von Zeppelin vor und erscheint in Lieferprogrammen (Beilagen 4-6), auf Prospektauszügen (Beilagen 7-9), im Kundenportal (Beilage 10) und in einzelnen Rechnungen (Beilagen 11-13) sowie einer von der Widersprechenden erstellten Zusammenstellung von Rechnungen (Beilage 14). Auch wenn nicht bei allen diesen Belegen ein direkter Bezug zu den beanspruchten Waren gegeben ist – wie z.B. bei der Übersicht der Zeppelin-CAT-Vertretungen in Deutschland und Österreich (Beilage 3) und den Prospektauszügen – so erfüllt das Zeichen insgesamt doch seine Funktion, die Waren eines Unternehmens zu individualisieren, und erscheint deshalb nicht einfach als Hinweis auf ein Unternehmen (z.B. rein firmenmässiger Gebrauch). (p. ex. rein firmenmässiger Gebrauch). Zusammenfassend liegt somit ein Gebrauch als Marke im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG vor.

Ernsthafter Gebrauch

14. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die

Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

15. Mit den eingereichten Belegen wird im Zeitraum von 19.12.2017-26.06.2018 der Verkauf von 1 Stk (Stück?) "Belt" für CAT-Hydraulikbagger, von 8 Gleitschienen Verbauplatten und von 7 verschiedenen Ersatzteilen wie Bremsen, Keilriemen, Kolben o.ä. durch "Zeppelin CAT" nachgewiesen (Beilagen 11-13). Auf allen drei Rechnung ist in der Kopfzeile das Logo "Zeppelin CAT" aufgeführt, die verkauften Waren selbst hingegen weisen nicht den Namen "CAT" auf: der Belt und die Ersatzteile sind für CAT-Maschinen bestimmt; ob sie selbst von der Widersprechenden stammen, ist nicht ersichtlich. Bei den Gleitschienen Verbauplatten ist die Marke "CAT" gar nicht aufgeführt – abgesehen von einer Nennung im Briefkopf. Zudem ist nicht ersichtlich, um was für Teile es sich dabei konkret handelt. Die widersprechende Partei reicht weiter eine Zusammenstellung von Rechnungen aus den Jahren 2016-2021 ein (Beilage 14). Es handelt sich um Rechnungen, die an die Unternehmen Finning und Zeppelin geschickt worden sein sollen, wobei es für Letztere deren dreissig sind. Allerdings ist auf den Rechnungen nicht ersichtlich, wer der Rechnungssteller ist. Zudem handelt es sich bei dieser Zusammenstellung um eine interne Aufstellung und somit um eine reine Parteibehauptung, die für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht herangezogen werden kann. Angesichts der Tatsache, dass beim Widerspruchsverfahren aufgrund der Aktenlage entschieden wird, ist der Hinweis der Widersprechenden, dass die Rechnungen bei Bedarf identifizierbar seien, unbehelflich. Die Anzahl der tatsächlich verkauften CAT-Produkte – sofern es sich denn um solche handelt – ist somit für einen fünfjährigen Zeitraum vernachlässigbar und kann nicht als ernsthafter Gebrauch gewertet werden. Da aus den übrigen Belegen weder ein nennenswerter Verkauf noch irgendwelche Werbeanstrengungen zu entnehmen sind, muss die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Widerspruchsmarke als nicht glaubhaft gemacht beurteilt werden. Denn das reine Vorhandensein von Zweigstellen in Deutschland, von einem Kundenportal, von Lieferprogrammen und von einer Webseite genügt hierfür nicht, zumal der Ausdruck des Kundenportals undatiert ist und die Lieferprogramme der Jahre 2019-2021 (Beilagen 5-6) keinerlei Bezug zu Deutschland aufweisen (die Beilage 4 weist zumindest eine deutsche Webadresse auf, ist aber nur knapp am Anfang der relevanten fünfjährigen Zeitspanne).

Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob das Zeichen im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren gebraucht wurde und ob der Gebrauch in der Schweiz, resp. in Deutschland und durch einen Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgte. Allerdings bestehen seitens des Instituts einerseits Zweifel an der konkreten Verbindung zwischen der Firma Caterpillar SARL mit Sitz in Genf und der Widersprechenden (vgl. Beilage 1 der Replik). Auf der anderen Seite bestehen dieselben Zweifel bezüglich des undatierten "Trademark and Service Mark Agreement" zwischen der Caterpillar Overseas S.A. – also nicht der Caterpillar SARL oder der Caterpillar Inc. – und der Zeppelin-Baumaschinen GmbH in Deutschland (Beilage 2 der Replik).

16. Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die Widerspruchsgegnerin konnte ihre zwei Stellungnahmen und Dupliken in den beiden Verfahren aufgrund des äusserst ähnlichen Sachverhalts im Wesentlichen gleich begründen, die jeweiligen Ausführungen weichen nur geringfügig voneinander ab. Aus den Akten ist daher nicht ersichtlich, dass ihr aus dem Umstand, dass zwei ihrer Marken in zwei Verfahren angefochten wurden, ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 pro Verfahren als angemessen.

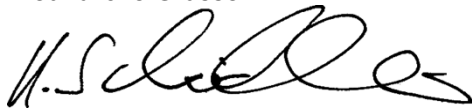
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 102595 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 20. Januar 2023

Freundliche Grüsse



Kristin Schneider

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).