

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 104160 in Sachen

Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria (IL 61629-9620)
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende Partei

vertreten durch

freigutpartners IP Law Firm
Gämsenstrasse 3
8006 Zürich

IR-Marke Nr. 1712188 - CAT ((fig.))



gegen

Linyi Youcheng Saw Technology Service Co., Ltd
No. 666, Union Road, Fenghuangling Street,
Hedong District, Linyi City
CN-276041 Shandong Province
CN-China

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1790422 - Dake 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)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die internationale Registrierung Nr. 1790422 - "Dake Cat" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 23.05.2024 in der Gazette des marques internationales Nr. 19/2024 veröffentlicht. Sie ist in der Schweiz für folgende Waren geschützt:
Klasse 7: Scies électriques; Machines pour le travail des métaux; dispositifs de coupe pour le brochage; fraises [machines-outils]; outils [parties de machines]; têtes de forage [parties de machines]; lames de scie à chantourner [parties de machines]; couteaux en tant que parties de machines; fraises pour la taille d'engrenages [machines-outils].
2. Am 30.08.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1712188 "CAT ((fig.))" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz u.a. für folgende Waren Schutz geniesst:
Klasse 7: Machines et machines à fonctionnement électrique, à utiliser dans l'agriculture, le compactage, la construction, le nettoyage, la défense, la démolition, le conditionnement de terres, le modelage de terres, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, la mise au rebut de matériaux, l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz, la prospection de pétrole et de gaz et la production de pétrole et de gaz; machines et machines à fonctionnement électrique, à utiliser dans l'exploitation de carrières, le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et l'assainissement de sites, le transport, la gestion de la végétation, la gestion de déchets, l'exploration spatiale et aérienne; machines-outils, outils actionnés mécaniquement; moteurs (motors) et moteurs (engines) et moteurs (motors) et moteurs (engines) à fonctionnement électrique, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; organes de transmission et accouplements de machines, autres que pour véhicules terrestres; générateurs; alternateurs; chargeuses [machines], excavateurs, machines de construction électriques; parties, garnitures et composants pour tous les produits précités.
4. Am 03.09.2024 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen. Die widerspruchsgegnersische Partei wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.
5. Nachdem die widerspruchsgegnersische Partei innert der in der provisorischen Schutzverweigerung gesetzten Frist weder ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnete, noch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter benannte, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfügung vom 16.12.2024 geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der widersprechenden Partei 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 15.12.2022, unter Beanspruchung einer Priorität von Grossbritannien

vom 21.10.2022 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 01.03.2024 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspruchung einer Priorität von China vom 05.02.2024. 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.

2. Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23^{bis} AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

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. Vergleich der Waren

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. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Die angefochtene Marke wird für folgende Waren beansprucht:
Klasse 7: Scies électriques; Machines pour le travail des métaux; dispositifs de coupe pour le brochage; fraises [machines-outils]; outils [parties de machines]; têtes de forage [parties de machines]; lames de scie à chantourner [parties de machines]; couteaux en tant que parties de machines; fraises pour la taille d'engrenages [machines-outils].
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Waren geschützt:
Klasse 7: Machines et machines à fonctionnement électrique, à utiliser dans l'agriculture, le compactage, la construction, le nettoyage, la défense, la démolition, le conditionnement de terres, le modelage de terres, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, la mise au rebut de matériaux, l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz, la prospection de pétrole et de gaz et la production de pétrole et de gaz; machines et machines à fonctionnement électrique, à utiliser

dans l'exploitation de carrières, le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et l'assainissement de sites, le transport, la gestion de la végétation, la gestion de déchets, l'exploration spatiale et aérienne; machines-outils, outils actionnés mécaniquement; moteurs (motors) et moteurs (engines) et moteurs (motors) et moteurs (engines) à fonctionnement électrique, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; organes de transmission et accouplements de machines, autres que pour véhicules terrestres; générateurs; alternateurs; chargeuses [machines], excavateurs, machines de construction électriques; parties, garnitures et composants pour tous les produits précités.

4. Beide Vergleichszeichen werden für Waren der Klasse 7 beansprucht, und zwar, wie die widersprechende Partei zu Recht feststellt, im Wesentlichen für (Arbeits- und Werkzeug-) Maschinen und deren Teile sowie Werkzeuge und deren Teile. Die angefochtenen *"outils [parties de machines]"* entsprechen den *"machines-outils, outils actionnés mécaniquement"* der Widerspruchsmarke, womit insoweit Warengleichheit besteht. Letzteres gilt auch hinsichtlich der angefochtenen *"fraises [machines-outils]"* (Fräser [Werkzeugmaschinen]) und *"fraises pour la taille d'engrenages [machines-outils]"* (Fräser zum Schneiden von Zahnrädern [Werkzeugmaschinen]), welche aufgrund der beigefügten Präzisierung *"[machines-outils]"* unter den entsprechenden Oberbegriff der Widerspruchsmarke fallen. Bei den angefochtenen *"têtes de forage [parties de machines]"* (Bohrköpfe [Teile von Maschinen]); *"lames de scie à chantourner [parties de machines]"* (Sägeblätter für Laubsägen [Teile von Maschinen]) und *"couteaux en tant que parties de machines"* (Messer als Teile von Maschinen) handelt es sich um Teile von Werkzeugmaschinen, womit in Anbetracht, dass die Widerspruchsmarke auch für Teile von Werkzeugmaschinen (*"machines-outils [...]; parties pour tous les produits précités"*) Schutz genießt, wiederum Warengleichheit besteht. Soweit die verbleibenden angefochtenen Waren *"Scies électriques"* (Elektrische Sägen); *"Machines pour le travail des métaux"* (Metallbearbeitungsmaschinen) und *"dispositifs de coupe pour le brochage"* (Schneidvorrichtungen zum Räumen) in denselben Arbeitsbereichen eingesetzt werden wie die *"Machines et machines à fonctionnement électrique, à utiliser dans [...]"* der Widerspruchsmarke, werden die Zeichen wiederum für gleiche Waren beansprucht; soweit die widerspruchsgegnerischen Sägen, Metallbearbeitungsmaschinen und Schneidvorrichtungen in anderen Industriebereichen zum Einsatz gelangen, ist aufgrund der (allgemeinen) Zweckbestimmung sowie der Überschneidungen der Vergleichswaren im zu ihrer Herstellung erforderlichen technischen Know-how jedenfalls von starker Gleichartigkeit auszugehen.
5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit 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 resp. Dienstleistungen 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 diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke "CAT ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die reine Wortmarke "Dake Cat" (angefochtene Marke) gegenüber.
3. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. 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 allerdings

bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

Die Widerspruchsmarke präsentiert sich wie folgt:



Die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke mittels Kombination mit einem vom Begriff "CAT" durchbrochenen Hexagon und der Beifügung eines Dreiecks unter dem Buchstaben "A" vermag der Marke, im stets massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, im Gesamteindruck zweifellos ein eigenes Gepräge zu verleihen. Entsprechend darf sie beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeblendet werden.

Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermaßen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl.

Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-6628/2019, E. 2.3.1 – *Polospieler (fig.)* / *U.S.A. POLO SPORT COMPANY Since 1870 (fig.)*, BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – *5TH AVENUE (fig.)* / *AVENUE (fig.)*, abrufbar unter <http://www.bvger.ch>). Das einzige Wortelement der Widerspruchsmarke, der Begriff "CAT", ist trotz der beigefügten Bildelemente klar ersichtlich, sodass er dem Publikum, insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dienen wird. Der Begriff bleibt indessen auch im jüngeren Zeichen ohne weiteres erkennbar und wird als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen. Aus diesem Grund, und weil vorliegend bei den Wortelementen der streitverfangenen Zeichen, wie nachfolgend aufgezeigt wird, deutliche Überschneidungen festzustellen sind, kann der Zeichenvergleich zur Beurteilung der hier zunächst interessierenden Zeichenähnlichkeit auf eine Gegenüberstellung der beiden Bezeichnungen "CAT" und "Dake Cat" beschränkt werden.

4. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).

Der Umstand, dass das Wortelement "CAT" der Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben gehalten ist, die angefochtene Marke "Dake Cat" demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 – *WINSTON / Wilson*, BVGer B-953/2013, E. 2.3 – *CIZELLO / SCIELO* und zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – *You See Augenlaser (fig.)* / *EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.)* mit Hinweisen). Die integrale Übernahme des einzigen Wortelements der Widerspruchsmarke führt unweigerlich zu einer Ähnlichkeit der Zeichen auf der klang- und schriftbildlichen Ebene, welche durch den Umstand, dass "CAT" am besonders prägenden Ende der angefochtenen Marke platziert ist, noch zusätzlich verstärkt wird (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

5. Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – *HANA / Hanalytics (fig.)*, BVGer B-6432/2019, E. 5.1 – *Giardino / giardino (fig.)*; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Vorliegend erscheint ausschlaggebend, dass der von der Widerspruchsmarke integral übernommene, allgemein bekannte und zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriff "cat" für "Katze" mit dem im jüngeren Zeichen vorangestellten Wort "Dake", welches über keinen erkennbaren Sinngehalt verfügt, nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt verschmolzen wird, sondern der Begriff "CAT", ergänzt durch das

Fantasiezeichen "Dake", im jüngeren Zeichen nach wie vor als selbständiges Zeichenelement erkennbar bleibt. Die angefochtene Marke wird mithin als zweiteiliges Zeichen, bestehend aus den durch einen Leerschlag getrennten Begriffen "Dake" und "Cat" wahrgenommen. In Anbetracht des beiderseitig enthaltenen und jeweils selbständig wahrgenommenen Begriffs "CAT"/"Katze" weisen die Zeichen auch eine Übereinstimmung im Sinngehalt auf, sodass die festgestellte Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild durch die Beifügung des Begriffs "Dake" nicht kompensiert zu werden vermag (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen, und zu den strengen Anforderungen an die kompensierende Wirkung eines unterschiedlichen Sinngehalts BGE 121 III 377, E. 2b – *BOSS / BOKS*; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

6. Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

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 (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Vergleichswaren der Klasse 7 handelt es sich nicht um Massenartikel des täglichen Bedarfs. Die beiderseits beanspruchten, vorwiegend für den gewerblichen Gebrauch bestimmten Waren werden nicht alltäglich erworben und die Abnehmer setzen sich vor dem Kauf in der Regel mit deren Vor- und Nachteilen bzw. den spezifischen Eigenschaften auseinander. Es ist somit zumindest von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen.
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Der Widerspruchsmarke resp. dem in die angefochtene Marke übernommenen Wortelelement "CAT" kann in der Bedeutung der englischen Bezeichnung für "Katze" in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 7 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "CAT" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.

4. Die Vergleichszeichen werden mehrheitlich für gleiche und im Übrigen stark gleichartige Waren beansprucht (vgl. III. B. Ziff. 4 f. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warennähe ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die vollständige, unveränderte Übernahme einer älteren Marke resp. (wie in casu) einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im

Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass die übernommene Widerspruchsmarke schwach ist und mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen zu. Die angefochtene Marke erschöpft sich in der integralen Übernahme des einzigen, normal kennzeichnungskräftigen Wortelements der Widerspruchsmarke, welchem im jüngeren Zeichen, getrennt durch einen Leerschlag, ein Fantasiezeichen vorangestellt wird. In Anbetracht der festgestellten Warengleichheit resp. hochgradigen Gleichartigkeit sowie der ausgeprägten Ähnlichkeit der Zeichen aufgrund des übereinstimmenden Begriffs "CAT" besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Der erforderliche Abstand der jüngeren Marke zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke ist nicht gewahrt. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit ausgesucht resp. erworben werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Eine Verwechslungsgefahr ist daher ohne weiteres zu bejahen. Soweit das Publikum, aufgrund der grafischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke resp. des in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltenen Begriffs "Dake", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Warennähe falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, über einen hohen Bekanntheitsgrad und einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang verfügt, offenbleiben.

5. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104160 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1790422 "Dake Cat" der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert.

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. Wird bei einer internationalen Registrierung das nach Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet, so wird die widerspruchsgegnerische Partei vom Verfahren ausgeschlossen und ihr auch bei Abweisung des Widerspruchs keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). 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).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

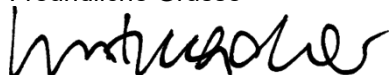
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Die widerspruchsgegenerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104160 wird gutgeheissen.
3.
Der internationalen Registrierung Nr.1790422 - "Dake Cat" wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert (sog. Déclaration de refus total définitif de la protection gemäss Regel 18ter 3) AusfO).
4.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5.
Die widerspruchsgegenerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
6.
Dieser Entscheid wird der widersprechenden Partei schriftlich eröffnet. Der widerspruchsgegenerischen Partei wird das Dispositiv des Entscheids gemäss Regel 23^{bis} AusfO über die WIPO eröffnet.

Bern, 17. Februar 2025

Freundliche Grüsse



Roland Hutmacher

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).