

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 10750
in Sachen

Tropico GmbH
Kesselstrasse 11
8957 Spreitenbach

Widersprechende

CH-Marke Nr. 571 312 „Velho Barreiro“

vertreten durch Spierenburg & Partner AG, 5443 Niederrohrdorf

gegen

INDUSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS
TATUZINHO 3 FAZENDAS
Avenida Marginal Presidente Kennedy No. 1005
Jardim Kennedy
BR-Rio Claro, San Paolo

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 592 385 „VELHO BARREIRO“

vertreten durch Fiammenghi-Fiammenghi, 6900 Lugano

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), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:**I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF**

1. Die CH-Marke Nr. 592385 „VELHO BARREIRO“ wurde am 19. Oktober 2009 in Swissreg publiziert. Sie ist für folgende Waren registriert:

Klasse 33: Bevande alcoliche tranne le birre.

2. Der am 21. Oktober 2009 eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle oben aufgeführten Waren der angefochtenen Marke.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 571312 „Velho Barreiro“, welche u.a. für folgende Waren registriert ist:

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

4. Mit Verfügung vom 26. Oktober 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Stellungnahme sowie eine Vollmacht zu ihren Gunsten einzureichen. Die Vollmacht ist am 23. Dezember 2009 eingereicht worden. In der Folge wurde die Frist zur Einreichung der Stellungnahme bis zum 3. Mai 2010 erstreckt. Innert Frist ist keine Stellungnahme eingegangen.
5. Mit Verfügungen vom 11. Mai 2010 wurde die Instruktion geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Partei wird, soweit rechtserheblich, 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 jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 21. Januar 2008 hinterlegt, die angefochtene Marke am 25. Mai 2009. 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. a MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese.

B. Vergleich der Waren und der Zeichen

1. Die Vergleichszeichen beanspruchen beide „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ in der Klasse 33 und somit identische Waren.
2. Vergleicht man die Zeichen, stehen sich „Velho Barreiro“ (Widerspruchsmarke) und „VELHO BARREIRO“ (angefochtenes Zeichen) gegenüber. Die unterschiedliche Schreibweise (Gross- bzw. Kleinschreibung) der Zeichen fällt dabei kennzeichenmässig nicht ins Gewicht (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 –Viva / CoopViva [fig.]), bei den Vergleichszeichen handelt es sich folglich um identische Marken.
3. Für die mit der Widerspruchsmarke identische Marke der Widerspruchsgegnerin wird mithin Schutz für gleiche Waren beansprucht. Die angefochtene Marke ist daher gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Der Widerspruch wird gutgeheissen.

V. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO). Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).
2. Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Im Regelfall spricht das Institut pro Schriftenwechsel eine Parteientschädi-

gung von CHF 1'000.00 zu (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2010, Teil 5, Ziff. Ziff. 9.4, unter: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf). In casu hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 10750 wird gutgeheissen.
2. Die CH-Marke Nr. 592385 „VELHO BARREIRO“ wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.00 verbleibt dem Institut.
4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.
5. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 22. Dezember 2010

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin

Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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