

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 11774
in Sachen

SALOV SPA - Società Anonima Lucchese Olii e Vini
Via Vittorio Emanuele 14
55100 Lucca (Italien)

Widersprechende

vertreten durch Hepp Wenger Ryffel AG,
Friedtalweg 5, 9500 Wil

Internationale Registrierung Nr. 369 706 – „OLIO BERIO“

gegen

CIDACEL - Comércio e Indústria de Azeites Central Lousanense, S.A.
Lousã
3200-048 Foz de Arouce (Portugal)

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Kirker & Cie SA, Conseils en Marques,
122, rue de Genève, Case postale 153, 1226 Thônex

Beirão



Schweizer Marke Nr. 612 577 – „Beirão“ (fig.)

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 Schweizer Marke Nr. 612 577 „Beirão“ (fig.) wurde am 4. März 2011 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29: *Huiles comestibles; huile d'olive pour l'alimentation; tous ces produits provenant de Beira, Portugal.*

2. Der am 31. Mai 2011 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle obgenannten Waren der angefochtenen Marke.

3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 369 706 „OLIO BERIO“, die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 29: *Huiles comestibles.*

4. Mit Verfügung vom 7. Juni 2011 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat innert angesetzter Frist und bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfügung vom 12. August 2011 wurde das Instruktionsverfahren geschlossen.
7. Auf die Ausführungen der Widersprechenden 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 20. Juni 1970 mit einer italienischen Priorität vom 2. Mai 1970 international registriert. Die angefochtene Marke weist das Hinterlegungsdatum vom 22. September 2010 auf. 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. 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 (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7.1 mit Hinweisen, unter: <https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html>).
2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu den Indizien für die Gleichartigkeit gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für diejenigen Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für die sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen).
3. Die Widerspruchsmarke geniesst in der Klasse 29 Schutz für „*huiles comestibles*“, während die angefochtene Marke in der Klasse 29 die Waren „*huiles comestibles; huile d'olive pour l'alimentation; tous ces produits provenant de Beira, Portugal*“ beansprucht.
4. Die „*huiles comestibles*“ der angefochtenen Marke finden sich auch im Warenverzeichnis der widersprechenden Marke, so dass in diesem Umfang Warenidentität besteht.
5. Die Einschränkung der angefochtenen Warenliste auf die Herkunft aus Beira, Portugal ändert an der Gleichheit der Waren insofern nichts, als die Waren der Widerspruchsmarke ohne Einschränkung auf eine besondere geographische Herkunft auch aus Beira, Portugal stammen können.
6. Insgesamt ist damit von der Identität sämtlicher Vergleichswaren auszugehen, womit nachfolgend die Zeichen zu vergleichen sind.

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 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 5, Ziff. 7.3).

2. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Ähnlichkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
3. In casu steht die Widerspruchsmarke „OLIO BERIO“ der angefochtenen Marke „Beirão“ (fig.) gegenüber.
4. Die angefochtenen Marke übernimmt in leicht veränderter Form das Wortelemente „BERIO“ der angefochtenen Marke. Die Wortelemente „BERIO“ und „Beirão“ sind annähernd gleich lang (5 bzw. 6 Buchstaben). Beide beginnen mit den Buchstaben „BE-“ (bzw. „Be-“) und enden auf einem „-O“ (bzw. „-o“). Die angefochtenen Marke weist sämtliche Buchstaben der Widerspruchsmarke in einer beinahe identischen Reihenfolge auf (BERIO//Beir-o). Die Vergleichszeichen bestehen aus drei bzw. zwei Silben (BE-RI-O//Bei-rão), weisen eine fast identische Vokalfolge (E-IO//e-i-ão) und eine gleiche Konsonantenfolge auf (B-R//B-r). Zudem besteht das Risiko, dass der Buchstabe „i“ der angefochtenen Marke überhört wird, da „E“ und „ei“ ähnlich ausgesprochen werden. All dies führt zu einer gewissen Ähnlichkeit auf Ebene des Schrift- und Klangbildes. Unterschiede zwischen den beiden Zeichen bestehen im Weglassen bei der angefochtenen Marke des Begriffs „OLIO“, in der Inversion der Buchstaben „RI“ und im zusätzlichen Buchstaben „ã“ an zweitletzter Position. Insgesamt ist festzuhalten, dass die beinahe unveränderte Übernahme des Begriffs „BERIO“ in der angefochtenen Marke im Gesamteindruck eine gewisse Ähnlichkeit auf klanglicher und visueller Ebene bewirkt.
5. Das hinzugefügte grafische Element verleiht der angefochtenen Marke zweifellos ein eigenes Gepräge und kann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es vermag aber den Markenbestandteil „Beirão“ nicht in den Hintergrund zu drängen.
6. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weisen die Wortbestandteile einer Marke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
7. Die Widerspruchsmarke setzt sich aus dem Begriff „OLIO“, der auf Italienisch „Öl“ bedeutet, und dem Wortelement „BERIO“ zusammen. Letzteres weist nebst der Bedeutung als Nachname (vgl. Brockhaus und Wikipedia) keinen Sinngehalt auf. Der Begriff „Beirão“ der

angefochtenen Marke ist ebenfalls ein Familienname (6 Einträge in Twixtel, vgl. auch Brockhaus und Wikipedia), womit eine gewisse Ähnlichkeit auch im Sinngehalt besteht. Weiter bedeutet „Beirão“ auf Portugiesisch auch „aus Beira“. Diese Tatsache reicht jedoch nicht aus, die genannten bestehenden Ähnlichkeiten aufzuheben.

8. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die zuvor festgestellten Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr nach sich ziehen.

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 5, Ziff. 7.5).
2. 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 banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).
3. In Verbindung mit den vorliegend massgeblichen Waren kann der Wortkombination „OLIO BERIO“ als Ganzes kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der Widerspruchsmarke eignet somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzzumfang.
4. Die Vergleichszeichen werden für identische Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke stark vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).
5. Vorliegend steht die Wortkombination „OLIO BERIO“ dem Begriff „Beirão“ gegenüber. Eine gewisse Ähnlichkeit ist zumindest auf Ebene des Schrift- und Klangbildes auszumachen (vgl. III. C. Ziff. 4).
6. Zu beachten gilt vorliegend, dass der Begriff „OLIO“ der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den vorliegend zur Diskussion stehenden Waren, nämlich „*huiles comestibles*“, eine direkt beschreibende und somit gemeinfreie Angabe ist, da sie unmittelbar auf die Art der Waren hinweist. Solche beschreibende Zeichenbestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen, vorliegend „BERIO“. Die Bezeichnung „OLIO“ wirkt wie ein beschreibender Zusatz zum kennzeichnenden Zeichenbestandteil „BERIO“. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der Widerspruchsmarke in erster Linie am

Wortelement „BERIO“, der als kennzeichnungskräftiger Kern der Marke wahrgenommen wird, orientiert.

7. Wie zuvor dargelegt bedeutet „Beirão“ auf Portugiesisch „aus Beira“. „Beira“ bezeichnet eine Region im nördlichen Portugal, die aus den Provinzen Beira Alta, Beira Baixa und Beira Interior besteht. Zumindest den Weinkennern unter den massgebenden Abnehmern ist diese geografische Angabe bekannt, da die genannte Region eine uralte Weinbau-Tradition kennt und erheblichen Weinexport u.a. im europäischen Raum betreibt.¹ Die Region Beira ist allgemein wirtschaftlich gut entwickelt (in den höheren Lagen Schaf- und Ziegenzucht, im südöstlichen Bergland Oliven- und Agrumenkulturen, in den Tälern und den Küstenzonen Getreidebau und Rinderzucht, vgl. www.wissen.de und Brockhaus Online 2005-06) und kennt ausserdem einen wachsenden Tourismus.² In der Region befindet sich auch die bedeutende Forschungsuniversität Coimbra und die nach der Region benannte Universität Beira Interior.³ Diese Indizien lassen den Schluss zu, dass die Region Beira in Portugal einem nicht unerheblichen Teil des massgebenden Publikums bekannt ist und mithin als geografische Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG wahrgenommen wird. Angesichts des obgenannten, ist vorliegend bei „Beira“ von einer bekannten geografischen Angabe auszugehen.
8. Gemäss Rechtsprechung wird der Schutzzumfang einer Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, die einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit Hinweisen). Daraus ist zu schliessen, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf die gemeinfreie Herkunftsangabe „Beira“ erstrecken kann. Mithin besteht keine rechtlich relevante Ähnlichkeit und auch keine Verwechslungsgefahr (vgl. sic! 4/1999 – COMPAQ///CompactFlash). Als adjektivische Form von „Beira“ stellt der Begriff „Beirão“ einen direkten Hinweis auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren dar, womit er sich zumindest als freihaltebedürftig erweist.
9. Damit in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen oder der gemeinfreie Markenbestandteil als Serienmarke verwendet werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Die Widersprechende macht zwar geltend, dass sie bereits über mehrere in der Schweiz geschützte Marken mit dem Bestandteil „BERIO“ verfügt, und, dass die Widerspruchsmarke aufgrund einer langjährigen und intensiven Marktpräsenz über einen erhöhten Schutzzumfang verfügen würde. Das Institut hat jedoch aufgrund der Aktenlage keine Anhaltspunkte zur Annahme eines solchen Sachverhalts

¹ <http://www.hotwine.ch/downloads/dokumente/weinschulung%20portugal.pdf>;
http://de.wikipedia.org/wiki/Weinbaugebiet#Weinbau_in_Portugal;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture_au_Portugal#Beira_interior;
http://www.algarve-portal.com/de/country/wines_ports/wine_areas/beiras.

² http://www.nzz.ch/magazin/reisen/kloesterliche_stille_in_der_region_beira_interior_1.699685.html

³ http://www.leibacher.ch/reisen_portugal/mitte_nord_portugal.html und
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Coimbra;
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Beira_Interior.

(keine entsprechende Belege vorhanden). Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärke der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden. Das Institut führt deshalb trotz Untersuchungsmaxime keine eigenen Beweiserhebungen durch. Hat der Widersprechende, wie im vorliegenden Fall, keine rechtsgenügende Beweise vorzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Eine andere Beurteilung des Falls rechtfertigt sich vorliegend folglich nicht.

10. „Beira (-Alta, -Baixa, -Litoral)“ ist auch eine gemäss bilateralem Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Portugiesischen Republik geschützte Angabe (SR 0.232.111.196.54). „Beirão“ unterscheidet sich von der Angabe „Beira“ einzig in der beigefügten Tilde (~) und dem zusätzlichen Endbuchstaben „o“. Zu berücksichtigen ist vorliegend, dass die bilateralen Verträge sowohl Identitäts- wie Verwechslungsschutz gewähren. „Beirão“ ist gegenüber der geschützten Angabe „Beira“ nicht derart modifiziert, dass eine Verwechslungsgefahr mit „Beira“ ausgeschlossen ist, zumal es sich bei „Beirão“ um ein herkunftshinweisendes Adjektiv handelt. Eine in den von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Verträgen aufgeführte Herkunftsangabe sowie die damit verwechselbaren Bezeichnungen stellen Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG dar (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 8.8.2.1), womit sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auch unter diesem Aspekt nicht auf das Element „Beirão“ erstrecken kann.
11. Eine Verwechslungsgefahr wird aus sämtlichen vorgenannten Gründen folglich verneint, und der Widerspruch Nr. 11774 daher abgewiesen. Bei diesem Verfahrensausgang kann die Frage des Einflusses der grafischen Elemente auf den Gesamteindruck der angefochtenen Marke offengelassen werden.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (vgl. 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 u. 9.5).
3. Hat die Widerspruchsgegnerin, wie vorliegend, keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 11774 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3. Der obsiegenden Widerspruchsgegnerin wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 13. Februar 2012
Markenabteilung

Lic. iur. Corinne Hofmann
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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