

Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 13047 in Sachen

Grupo de Bodegas Vinartis, S.A., Av. Europa, 19,
ES-28224 Pozuelo Alarcón (Madrid)

Widersprechende

vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, 8024 Zürich

CH-Marke Nr. 517 412 „PATA NEGRA“

gegen

Quinta da Archeira - Sociedade Agrícola, Lda.,
Estrada Nacional, N° 8,
PT-2565-781 Carvalhal Turcifal

Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 147 998 „PINTA NEGRA“

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 internationale Registrierung Nr. 1 147 998 „PINTA NEGRA“ wurde am 28. Februar 2013 in der Gazette des marques internationales Nr. 6/2013 veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren geschützt:

Klasse 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières); boissons alcooliques contenant des fruits; vins, digestifs (alcools et liqueurs).

2. Am 29. Mai 2013 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser vollumfänglich Widerspruch.
3. Die Widersprechende stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 517 412 „PATA NEGRA“, die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 33: Weine.

4. Am 30. Mai 2013 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen bzgl. den obgenannten Waren. Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemäss Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz resp. einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen und eine Vollmacht einzureichen. Dieser Aufforderung ist sie innert Frist nicht nachgekommen.
5. Mit Verfügung vom 3. September 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
6. Auf die einzelnen Ausführungen der Widerspruchspartei 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).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 17. November 2003 hinterlegt, die angefochtene Marke am 18. Dezember 2012 im internationalen Register eingetragen. 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.
3. 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], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 2.4.3, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Die Widerspruchsgegnerin hat auf die Verfügung vom 30. Mai 2013 nicht reagiert. Sie wird daher vom Verfahren ausgeschlossen.

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, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Beide Marken werden für "Weine" (angefochtene Marke: "Vins") und insoweit für gleiche Waren beansprucht. Bei den für die angefochtene Marke weiter beanspruchten Waren der Klasse 33 handelt es sich durchwegs um alkoholische Getränke, weshalb zu den „Weinen“ (Kl. 33 der Widerspruchsmarke) zumindest ausgeprägte Warengleichartigkeit besteht (gleicher Verwendungszweck, gleiche Vertriebskanäle und Abnehmerkreise). 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 5, Ziff. 7.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarken „PATA NEGRA“ (Widerspruchsmarke) und „PINTA NEGRA“ gegenüber. 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 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
3. Die Vergleichszeichen bestehen beide aus zwei Begriffen, wobei der zweite Begriff „NEGRA“ identisch ist. Bei der Widerspruchsmarke ist der Begriff „PATA“ vorangestellt, bei der angefochtenen Marke „PINTA“. Somit stimmen bei den ersten Begriffen der Anfangsbuchstabe „P“ und die Endung „TA“ überein. Die Zeichen weisen eine ähnliche Vokal- (A-A-E-A vs. I-A-E-A) und Konsonantenfolge (P-T-N-G-R vs. P-N-T-N-G-R) auf und sind ähnlich lang (9 vs. 10 Buchstaben). Daraus resultiert eine grosse Zeichenähnlichkeit im Schrift- und Klangbild.
4. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren 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. Weist eine Wortmarke 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, mit weiteren Hinweisen).

5. „PATA NEGRA“ ist spanisch und bedeutet „schwarze Pfote/schwarzes Beinchen“, die angefochtene Marke „PINTA NEGRA“ ist die spanische Bezeichnung für „schwarzer Fleck/schwarzes Pint“ (= Volumeneinheit für Flüssigkeiten, vgl. auch <http://de.wikipedia.org/wiki/Pint>, besucht am 19.11.2013). Da die spanischen Begriffe den nicht spanischsprachigen Abnehmern (resp. im Falle der angefochtenen Marke den italienischsprachigen Abnehmern, welche die Bedeutung von „PINTA NEGRA“ vom italienischen „PINTA NERA“ ableiten werden) kaum bekannt sein dürften, werden die Ähnlichkeiten auf der klang- und schriftbildlichen Ebene nicht durch den Unterschied auf der Sinngehaltsebene kompensiert (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
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 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 sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).
3. Der Widerspruchsmarke „PATA NEGRA“ kann im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Die Widerspruchsmarke verfügt daher über durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang.
4. Die angefochtene Marke übernimmt 8 von 10 Buchstaben der Widerspruchsmarke und stimmt mit dieser im Zeichenaufbau (2 Begriffe) überein, wobei der zweite Begriff „NEGRA“ identisch ist und bei den ersten Begriffen der Anfangsbuchstabe „P“ und die Endung „TA“ übereinstimmen. Daraus resultiert eine grosse Zeichenähnlichkeit im Schrift- und Klangbild.
5. Unter Berücksichtigung des normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit und Warennähe sowie der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer im vorliegenden Warenssegment, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 13047 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 147 998 „PINTA NEGRA“ der Schutz in der Schweiz vollumfänglich verweigert.

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 Widerspruchsver-

fahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Partei-entschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen.

3. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 13047 wird gutgeheissen.
3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 147 998 „PINTA NEGRA“ wird der Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total – règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschädigung von CHF 1'800.00 zu bezahlen.
6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet.

Bern, 21. November 2013
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
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.