

## Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren / Autres arrêts en matière d'enregistrement ou d'opposition à des enregistrements de marques

Zusammengestellt von / Rédigé par **Eugen Marbach\*** / **Michel Mühlstein\*\***

Datum – Nummer / Date – Numéro	Thema / Thème	Kernaussage / Point central	Ergebnis / Décision
BVGer vom 9. Juli 2010 (B-1136/2009)  « <b>Pernaton / Pernadol 400</b> »	<i>Relative Ausschlussgründe:</i> Gleichartigkeit, Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei Marken mit gemeinfreiem Wortstamm	Unterschiedliche Vertriebskanäle sind allein noch kein ausreichendes Indiz für fehlende Warengleichartigkeit. Der Wortstamm «Perna» (lat. für Muschel) wird vom Durchschnittskonsumenten nicht verstanden und ist daher unterscheidungskräftig; im Zusammenhang von diätetischen Erzeugnissen und Nahrungszusätzen, welche teilweise aus der perna canaliculus gewonnen werden, ist der Begriff jedoch freihaltebedürftig. Der Wortstamm Perna ist daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auszublenzen. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Marken trotz identischer Vokalfolge, ähnlichem Schriftbild (acht Buchstaben) und übereinstimmendem Wortstamm rechtsgenüglich (Hinweis: Anders noch der Entscheidung des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen «Pernaton / Perna (fig.)», sic! 2001, 806 ff.).	Fehlende Verwechslungsgefahr (Abweisung der Beschwerde)

\* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.

\*\* Avocat, Genève.

Datum – Nummer / Date – Numéro	Thema / Thème	Kernaussage / Point central	Ergebnis / Décision
<p>BVGer vom 15. Juli 2010 (B-5830/2009)</p> <p>«Streifen (fig.) / Streifen (fig.) II»</p> <p>CH-Nr. 386 331 (Widerspruchsmarke)</p>  <p>CH-Nr. 536 605</p>  <p>CH-Nr. 557 865</p>  <p>CH-Nr. 557 864</p> 	<p><i>Relative Ausschlussgründe:</i> Rechtserhaltender Gebrauch, Gleichartigkeit, Verwechslungsgefahr bei Bildzeichen</p>	<p>Aufgrund von zehn Lieferungen von insgesamt 3926 Paar Schuhen ist ein ernsthafter Gebrauch glaubhaft gemacht. Zwischen Sportschuhen (Klasse 25) und orthopädischen Schuhen (Klasse 10) bestehen ausgeprägte produktbezogene Überschneidungen. Die Produkte sind gleichartig, wenn nicht sogar identisch.</p> <p>Allein die Überschneidung im abstrakten Bildmotiv «Fünf Streifen» führt noch zu keiner Verwechslungsgefahr. Streifenmotive sind bei Sportschuhen zudem banal resp. wenig unterscheidungskräftig. Andererseits werden Bilder abstrahiert und vereinfacht wahrgenommen, was das Risiko von Verwechslungen erhöht.</p> <p>Typisch für die Widerspruchsmarke sind parallele Streifen in Schrägrichtung mit schmalen Zwischenräumen. Die angefochtenen Marken Nr. 557 865 und Nr. 557 864 übernehmen diese Gestaltungselemente und sind daher zu ähnlich. Demgegenüber assoziiert die angefochtene Marke Nr. 536 605 eher Sonnen- resp. Wasserstrahlen einer Duschebrause, weshalb hier eine Verwechslungsgefahr entfällt.</p>	<p>Im Fall der CH-Marke Nr. 536 605 fehlende Verwechslungsgefahr (Teilweise Gutheissung der Beschwerde)</p>
<p>TAF du 17 août 2010 (B-5390/2009)</p> <p>«Orphan Europe (fig.) / Orphan International»</p> 	<p><i>Opposition:</i> Absence de similarité de produits et services. Absence de similarité entre deux marques dont le seul élément commun appartient au domaine public</p>	<p>Les produits pharmaceutiques et la recherche et le développement de nouveaux médicaments ne sont pas similaires, car leur finalité, leurs canaux de distribution et leurs destinataires sont différents.</p> <p>La force distinctive de la marque antérieure est faible, car le mot «Orphan», en relation avec des produits ou services médicaux ou pharmaceutiques est compris comme renvoyant aux maladies rares ou aux médicaments orphelins; la protection de la marque ne s'étend donc pas à cet élément. Dès lors, l'élément figuratif de la marque antérieure et la différence entre «Europe» et «International» suffisent à écarter le risque de confusion.</p>	<p>Absence de risque de confusion (Rejet du recours)</p>