

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
TAF du 13 juin 2013 (B-550/2012) «Kalmar»	<i>Motifs absolus d'exclusion:</i> Nom d'une ville suédoise perçu en Suisse comme le nom d'un animal	«Kalmar» désigne à la fois une petite ville du sud de la Suède (moins de 40 000 habitants et environ 63 000 pour toute la commune homonyme) et un animal (en français, calmar ou calamar); c'est également un nom de famille, toutefois très peu répandu en Suisse. Les milieux intéressés en Suisse, soit les professionnels de la construction, des véhicules ou des machines, mais aussi le consommateur moyen, ne connaissent pas la localité suédoise et ne voient pas dans ce mot une indication de provenance, mais la désignation d'un animal. Il ne se justifie dès lors pas de conserver ce signe à la libre disposition de tiers, cela d'autant moins qu'il a été enregistré comme marque en Suède.	Signe pouvant être protégé (Admission du recours)
BVGer vom 19. Juni 2013 (B-2680/2012) «Nanowolle»	<i>Absolute Ausschlussgründe:</i> Zeichen des Gemeinguts Beschaffenhheitsangaben	<i>Nano</i> bedeutet 10^{-9} einer physikalischen Einheit. Wolle steht für Fasern, seien dies solche vom Schaf oder solche nicht tierischer Herkunft (Glaswolle etc.). Die (neue) Wortkombination «Nanowolle» ist ein beschreibender Hinweis auf besonders kleine Fasern und folglich schutzunfähig. Gleichzeitig beschreibt das Zeichen die Zusammensetzung des Produktes, nämlich einer Mineralwolle, welcher Nano-Gele beigefügt sind.	Schutzunfähiges Zeichen (Abweisung der Beschwerde)

* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.

** Avocat, Genève.

Datum – Nummer Date – Numéro	Thema Thème	Kernaussage Point central	Ergebnis Décision
BVGer vom 28. August 2013 (B-2609/2012) «Schweizer Fernsehen»	<i>Absolute Ausschlussgründe:</i> Zeichen des Gemeingutes Institutsnotorische Verkehrsdurchsetzung Gleichbehandlung	Ob ein Zeichen – trotz fehlendem Antrag – aufgrund institutsnotorischer Verkehrsdurchsetzung für gewisse Produkte eingetragen werden durfte, kann das Bundesverwaltungsgericht nicht überprüfen, weil der Entscheid insoweit in Rechtskraft erwachsen ist. Das Zeichen «Schweizer Fernsehen» ist für die Dienstleistungen «Erziehung, Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten» ursprünglich beschreibend und freihaltebedürftig. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung bleibt jedoch offen. Fernsehen dient (mangels bekanntem Adressatenkreis) typischerweise weder der Ausbildung noch der Erziehung. Daher fehlt insoweit ein Zeichengebrauch als Grundvoraussetzung jeder Verkehrsdurchsetzung. Im Zusammenhang kultureller und sportlicher Aktivitäten ist kein markenmässiges Verständnis des Zeichens nachgewiesen. Keine Ungleichbehandlung zum Parallellfall Radio Suisse Romande (BGer 4A_434/2009), weil sich die Anmelderin hier auf ausreichende Durchsetzungsbelege stützen konnte und sich nicht mit der reinen Behauptung der Notorietät begnügte.	Für «Erziehung, Ausbildung, sportliche und kulturelle Aktivitäten» schutzunfähiges Zeichen (Abweisung der Beschwerde)
TAF du 15 octobre 2013 (B-953/2013) «Cizello Scielo»	<i>Opposition:</i> Absence de risque de confusion, a fortiori lorsque les produits sont acquis avec une attention soutenue	Tous les produits pharmaceutiques sont pour le moins hautement similaires, quelles que soient leurs indications. Les deux marques font penser à des mots italiens, de sorte que les consommateurs en Suisse utiliseront une prononciation italienne telle que «Tschitsello» et «Schiélo», nettement différente pour chacune des marques, la première comportant trois syllabes et la seconde deux. Les marques se distinguent également visuellement et par leur sens, la terminaison de la marque antérieure constituant un diminutif suscitant la faveur, l'affection. Il existe par conséquent d'autant moins de risque de confusion que les produits sont achetés avec une attention particulière.	Absence de risque de confusion (Rejet du recours)

Datum – Nummer Date – Numéro	Thema Thème	Kernaussage Point central	Ergebnis Décision
BVGer vom 21. Oktober 2013 (B-40/2013) «Egatrol Egatrol»	<i>Widerspruchsverfahren:</i> Einrede des Rechtsmissbrauchs Stellvertreter- der Gebrauch	Auf die Einrede des Rechtsmissbrauchs ist nur insoweit einzutreten, als Fragen des Widerspruchsverfahrens zur Diskussion stehen. Der Vorwurf eines (im Vergleich zu einem Parallelverfahren) widersprüchlichen Verhaltens ist daher nicht zu hören. Ein Eigengebrauch ist nicht glaubhaft gemacht. Stellvertreter Gebrauch setzt den Nachweis eines Fremdbenutzungswillens voraus. Allein die Tatsache, dass der Drittgebrauch vom Markeneigentümer geduldet wurde, genügt hierfür nicht.	Fehlender Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs (Abweisung der Beschwerde)
TAF du 21 octobre 2013 (B-53/2013) «Gallo Gallay (fig.)» 	<i>Opposition:</i> Prise en compte de la prononciation de la marque attaquée, plus que de son graphisme original	Même si le graphisme utilisé pour la marque attaquée est inhabituel, celle-ci demeure prononcée «Gallay»; dès lors, seule la voyelle finale des deux marques (telles qu'elles sont prononcées) est différente. Cela ne suffit pas à écarter le risque de confusion.	Risque de confusion (Admission du recours)
BVGer vom 29. Oktober 2013 (B-4471/2012) «Alaïa Lalla Alia (fig.)» 	<i>Relative Ausschlussgründe:</i> Zeichenähnlichkeit Verwechslungsgefahr; Streitwertberechnung	Beide Marken werden durch die gleichen Buchstaben «A» und «L» geprägt. Wegen dieser Übereinstimmung besteht (trotz Weglassen eines «A» im zweiten Element der angefochtenen Marke) klangliche Ähnlichkeit, überdies (trotz unterschiedlicher Zeichenlänge) auch schriftbildliche Ähnlichkeit. Ein allfälliger Sinngehalt in arabischer Sprache wird nicht erkannt und wirkt daher nicht abgrenzend. Bei der kombinierten Marke wirkt auch das Bildelement nicht unterscheidend, sondern eher dekorativ. Es besteht daher Verwechslungsgefahr. Sind 2 Marken der gleichen Familie angefochten (2 Widersprüche), so ist nicht automatisch vom doppelten Interessenwert auszugehen. Bestehen grosse Parallelen, so rechtfertigt sich vielmehr nur eine leicht erhöhte Gebühr resp. Entschädigung.	Es besteht Verwechslungsgefahr (Abweisung der Beschwerde)