

## 4. Kennzeichenrecht | Droit des signes distinctifs

### 4.1 Marken | Marques

#### 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 2. Juni 2016 (B-6986/2014)  «Eluage   Yaluage (fig.)» 	<i>Relative Ausschlussgründe:</i> Abgrenzung konzernin- terner / rechtserhaltender Gebrauch	Ein markenmässiger Gebrauch liegt nur dann vor, wenn ein Zeichen im Wirtschaftsverkehr und damit ausserhalb der innerbetrieblichen Sphäre des Unternehmens eingesetzt wird. Belege für Lieferungen an eine Tochtergesellschaft erfüllen diese Voraussetzung nicht. Vielmehr müsste belegt sein, dass die betreffenden Waren von derselben unter Verwendung der Marke weiter vermarktet wurden, resp. die Sphäre der Konzerntochter verliessen.	Der rechtserhaltende Gebrauch ist nicht glaubhaft gemacht (Gutheissung der Beschwerde)

\* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.

\*\* Avocat, Genève.

Datum – Nummer   Date – Numéro	Thema   Thème	Kernaussage   Point central	Ergebnis   Décision
<p>TAF du 9 juin 2016 (B-626/2015)</p> <p>«Kalisan   Kalisil»</p>	<p><i>Opposition:</i> Absence de risque de confusion découlant du degré d'attention des intéressés et de la présence, dans la marque attaquée, d'un élément distinctif, absent dans la marque antérieure</p>	<p>Les deux marques diffèrent seulement par leur terminaison («-an» et «-il»); elles sont donc largement similaires. Prises dans leur ensemble, les deux marques ne possèdent aucune signification. Toutefois, l'élément «Kali» fait penser au sel de potassium (en allemand: Kalisalz); il renvoie ainsi notamment aux engrais et désigne en outre une déesse hindoue.</p> <p>Le potassium (en allemand: Kalium) est un élément chimique qui entre dans la composition des liants utilisés pour les peintures minérales. La nature de tels liants est importante pour déterminer les propriétés desdites peintures, de sorte qu'une partie au moins des utilisateurs professionnels comprend que l'élément «Kali», figurant dans la marque d'une peinture, indique que celle-ci contient un liant à base de potassium.</p> <p>La terminaison «-san» fait penser à «sain» ou «santé», alors que «-sil» n'a aucun sens.</p> <p>Les deux marques sont ainsi comprises comme signifiant «produit contenant du potassium», la terminaison de la marque antérieure ajoutant l'idée d'un effet positif sur la santé.</p> <p>Les milieux intéressés faisant preuve d'une attention soutenue en acquérant des peintures, laques, vernis, etc., la présence de la terminaison «-sil», qui n'a aucun sens, dans la marque attaquée suffit à écarter le risque de confusion.</p>	<p>Absence de risque de confusion (Rejet du recours)</p>
<p>TAF du 10 juin 2016 (B-7536/2015)</p> <p>«Caddy   Top Caddy (fig.)»</p> 	<p><i>Opposition:</i> Reprise d'un élément descriptif de la marque antérieure dans celle attaquée</p>	<p>Le terme «Caddy» (ou «Caddy» en américain) appartient au vocabulaire de base anglais et est compris des acheteurs en Suisse comme désignant la personne qui porte les clubs de golf d'un joueur, le chariot à deux roues utilisé pour le transport des clubs ou encore le véhicule servant à circuler sur un golf (éventuellement aussi sur la voie publique). «Caddy» est par conséquent descriptif pour des véhicules automobiles et leurs moteurs. La marque antérieure est ainsi seulement faiblement distinctive.</p> <p>La marque attaquée reprenant intégralement la marque antérieure, les deux sont similaires. Toutefois, comme les deux marques concordent seulement par un élément descriptif, l'image du golfeur dans la marque attaquée suffit à écarter le risque de confusion.</p>	<p>Absence de risque de confusion (Rejet du recours)</p>