

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 |
|--|---|--|--|
| <p>TAF du 30 août 2017 (B-1428/2016)</p> <p>«Deutscher Fussball-Bund (fig.)»</p>  | <p><i>Motifs absolus d'exclusion:</i> Signe n'indiquant pas la provenance des produits concernés (cl. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34)</p> | <p>En relation avec des produits, le nom d'organisations sportives ou le renvoi à des événements sportifs ou culturels ne sont en général pas considérés comme des indications de provenance; le public les associe en principe à une entreprise.</p> <p>L'élément figuratif ne peut être dissocié de celui verbal, de sorte que le signe doit être considéré dans son ensemble. Dans ce dernier, ce sont les mots «Deutscher Fussball-Bund» qui sont prédominants; par conséquent, le public comprend le signe comme le logo d'un groupement sportif.</p> <p>La marque ne suscite ainsi pas l'idée d'une indication de provenance. Il importe peu que l'élément figuratif puisse ou non être confondu avec l'aigle héraldique de la République fédérale d'Allemagne.</p> <p>L'enregistrement du signe ne viole pas non plus le traité germano-suisse sur la protection des indications de provenance; la marque a d'ailleurs été enregistrée en Allemagne, sans que la liste des produits soit limitée.</p> | <p>Signe pouvant être protégé (Admission du recours)</p> |
| <p>BVGer vom 5. September 2017 (B-1251/2015)</p> <p>«Sky skybranding»</p> <p>«Sky TV skybranding»</p> | <p><i>Relative Ausschlussgründe:</i> Zeichenähnlichkeit, Verwechslungsgefahr</p> | <p>Aufgrund der Mitverwendung des Elementes «Sky» als Anfangssilbe besteht wortbildlich und klanglich eine gewisse Ähnlichkeit. Der Sinngehalt der beiden Marken ist unterschiedlich.</p> <p>Die Marke «Sky» ist durchschnittlich unterscheidungskräftig. Diese Unterscheidungskraft wird durch den Zusatz «TV» in der zweiten Widerspruchsmarke nur unwesentlich relativiert.</p> <p>Der Zusatz «branding» verändert den Gesamteindruck zu wenig, um bei identischer Übernahme der älteren Marke eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.</p> | <p>Die Zeichen sind verwechselbar (Abweisung der Beschwerde)</p> |

* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.

** Avocat, Genève.

| Datum – Nummer Date – Numéro | Thema Thème | Kernaussage Point central | Ergebnis Décision |
|---|--|---|---|
| <p>TAF du 13 septembre 2017 (B-5226/2015)</p> <p>«Estrella Galicia (fig.) Estrella Damm Barcelona (fig.)»</p>  | <p><i>Opposition:</i> Usage de la marque divergeant de l'enregistrement; usage suffisant de la marque antérieure; similitude de produits; risque de confusion découlant de l'identité de l'élément verbal prédominant de chacune des deux marques; défaut de pertinence d'un accord de coexistence</p> | <p>La marque antérieure a été enregistrée sans revendication de couleur; elle est cependant utilisée parfois en couleurs et avec une police de caractères différente. De plus, l'élément figuratif est quelquefois placé au-dessus ou à droite de l'élément verbal. La marque est néanmoins valablement utilisée.</p> <p>Durant la période de cinq ans précédant la date à laquelle le défendeur a allégué le défaut d'usage de la marque antérieure, le titulaire de cette dernière a émis trois factures concernant la vente en Suisse de 131 544 bouteilles de bière; un tel usage satisfait largement l'exigence légale.</p> <p>Les bières sont similaires aux «boissons sans alcool (à l'exception des eaux minérales et gazeuses); boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons».</p> <p>L'étoile constitue un signe faible en relation avec de la bière. Dans les deux marques, les éléments verbaux sont ainsi prédominants, essentiellement l'élément «Estrella»; il existe ainsi un risque de confusion entre les deux marques.</p> <p>Un accord de coexistence conclu entre les parties ne peut pas être invoqué dans une procédure d'opposition.</p> | <p>Risque de confusion (Rejet du recours)</p> |
| <p>TAF du 21 septembre 2017 (B-922/2015)</p> <p>«Submariner Mariner»</p> | <p><i>Opposition:</i> Risque de confusion découlant de la reprise, par la marque attaquée, de la marque antérieure, à l'exception d'un préfixe banal</p> | <p>Les montres, d'une part, et, de l'autre, les pierres précieuses et les bijoux sont similaires. Les montres de plongée ne sont pas les seules à être étanches; les montres étanches sont ainsi similaires aux autres montres.</p> <p>La marque attaquée reprend la marque antérieure, sauf le préfixe «Sub», qui est banal. Le consommateur risque ainsi de croire que l'une des marques dérive de l'autre, ce d'autant plus que les deux renvoient au monde aquatique. Il en découle un risque de confusion, accru par la similitude des produits.</p> | <p>Risque de confusion (Admission du recours)</p> |

| Datum – Nummer Date – Numéro | Thema Thème | Kernaussage Point central | Ergebnis Décision |
|--|--|---|---|
| <p>BVGer vom 11. Oktober 2017 (B-7158/2016)</p> <p>«V Greengold (fig.) Green Gold by Wassner (fig.)»</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> | <p><i>Relative Ausschlussgründe:</i> Verwechslungsgefahr, Verbot der reformatio in peius</p> | <p>Der Begriff «Green Gold» kommuniziert ohne besonderen Gedankenaufwand umweltverträglich gewonnenes oder verarbeitetes Gold und ist daher Freihaltebedürftig. Gleichzeitig beschreibt er eine Goldlegierung mit grüner Färbung (ähnlich Gelb-, Weiss- oder Rotgold) und ist auch so betrachtet Freihaltebedürftig. Die Widerspruchsmarke verfügt daher nur über eine minimale Unterscheidungskraft und sperrt die Mitverwendung des Begriffs «Green Gold» nicht. Richtigerweise hätte der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen werden müssen, doch gibt es im Widerspruchsverfahren keine reformatio in peius.</p> | <p>Keine Verwechslungsgefahr (Abweisung der Beschwerde)</p> |