

## 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 24. Mai 2018<br>(B-4532/2017)<br><br>«Hamilton» | <i>Absolute Ausschlussgründe:</i><br>Irreführungsgefahr aufgrund von/ Freihaltebedürftigkeit von Herkunftsangaben | Hamilton ist der Name von Städten in Kanada (700 000 Einwohner) und Neuseeland sowie kleinerer Orte in Schottland und auf den Bermuda-Inseln. Diese sind touristisch alle unbedeutend, und in der Schweiz wird hierüber kaum berichtet. Bekannt ist jedoch der gleichnamige Autorennfahrer. Hamilton wird daher nicht als Herkunftsangabe verstanden und weckt keine Herkunftserwartungen, weshalb eine Täuschungsgefahr entfällt.<br><br>Geografische Namen, welche keine Herkunftserwartung wecken, fallen nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe i.S.v. MSchG 47 II. Daher ist ein Zeichen «Hamilton» auch nicht Freihaltebedürftig. | Schutzfähiges Zeichen (Gutheissung der Beschwerde) |

\* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.

\*\* Avocat, Genève.

| Datum – Nummer   Date – Numéro   | Thema   Thème  | Kernaussage   Point central  | Ergebnis   Décision   |
|--|--|--|---|
| <p>TAF du 20 juillet 2018<br/>(B-3706/2016)</p> <p>«Pupa   Fashionpupa»</p>  | <p><i>Opposition:</i><br/>Marque imposée; similarité des marques et risque de confusion découlant de la reprise, dans la marque attaquée, de l'élément caractéristique de la marque antérieure</p> | <p>Les services de vente de la classe 35 ne peuvent être similaires aux produits faisant l'objet des ventes. Lorsqu'une marque est enregistrée comme imposée, elle demeure valable aussi longtemps qu'il n'est pas rendu vraisemblable que la marque n'est plus imposée. Par conséquent, le titulaire n'est pas tenu de démontrer, à l'occasion de chaque litige, que la marque est toujours imposée.</p> <p>La marque attaquée reprend celle antérieure sans que cette dernière perde son individualité dans le signe nouveau. Il en découle un risque de confusion.</p>                | <p>Risque de confusion pour les produits et les services des classes 3, 18 et 44, ainsi que les blaireaux (pour le rasage), les brosses (à l'exception des pinceaux), les brosses et pinceaux (à l'exception de ceux pour la peinture), les supports pour blaireaux (cl. 21) et les services d'éducation et de divertissement (cl. 41).<br/>Absence de risque de confusion pour les produits revendus en classe 35, les soies animales (brosses et pinceaux) et les guipons (pinceaux de calfatage) (cl. 21), ainsi que les services de divertissement et activités sportives et culturelles (cl. 41).<br/>(Admission partielle du recours)</p> |
| <p>BVGer vom 7. August 2018<br/>(B-5164/2017)</p> <p>«Imperial (fig.)   Tierra Imperial»</p>  | <p><i>Relative Schutzausschlussgründe:</i><br/>Übernahme eines beschreibenden/ anpreisenden Hauptelementes</p>   | <p>Die Widerspruchsmarke wird durch den Begriff imperial geprägt, welcher in der angefochtenen Marke trotz Kombination zu «Tierra Imperial» eigenständig erkennbar bleibt.</p> <p>Imperial hat die Bedeutung von kaiserlich. Das Zeichen wird gleich wie «König» resp. «königlich» als anpreisende Angabe verstanden. Die Widerspruchsmarke ist daher kennzeichnungsschwach.</p> <p>In Verbindung mit einem schwach kennzeichnenden Element kommt dem Begriff Tierra eine relativ prägende Wirkung zu. Der Zeichenabstand ist daher genügend und es droht keine Verwechslungsgefahr.</p> | <p>Es besteht keine Verwechslungsgefahr.<br/>(Abweisung der Beschwerde)</p>   |

| Datum – Nummer   Date – Numéro   | Thema   Thème  | Kernaussage   Point central  | Ergebnis   Décision                               |
|--|--|--|---|
| <p>TAF du 20 août 2018<br/>(B-6593/2017)</p> <p>«Glass Doc   Glass Doc (fig.)»</p>  | <p><i>Opposition:</i><br/>Caractère distinctif de la<br/>marque; insuffisance<br/>d'originalité du graphisme<br/>de la marque attaquée</p> | <p>La combinaison des éléments verbaux «Glass» et «Doc» («Glass Doctor») n'est pas sans lien avec les produits et services revendiqués (machines à polir des surfaces dures, telles que le verre; réparation et nettoyage de vitres, façades, etc.); ces termes ne décrivent cependant pas directement ces produits ou services, de sorte que le signe est distinctif.</p> <p>Le graphisme utilisé pour la marque attaquée est peu frappant et ne suffit pas à écarter le risque de confusion.</p> | <p>Risque de confusion<br/>(Rejet du recours)</p> |