

# 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 15 novembre 2018 (B-5789/2016)</p> <p>«Insmed»</p>	<p><i>Motifs absolus d'exclusion:</i> Absence de risque de tromperie quant à la provenance des produits, lorsque la localité, dont le nom est inclus dans le signe, est peu connue</p>	<p>S'agissant de médicaments vendus sur ordonnance, les milieux concernés sont avant tout les personnes au bénéfice d'une formation médicale.</p> <p>Celles-ci segmentent le signe en «Ins» et «med» et comprennent immédiatement l'élément «med» comme une abréviation de médecine ou médicament.</p> <p>La commune bernoise d'Ins a seulement 3500 habitants, n'est pas située à proximité d'une grande ville, n'a pas d'infrastructure touristique particulière, ni d'industrie pharmaceutique, ni de sortie d'autoroute [cf. Port, sic! 2015, 172], de sorte qu'il s'agit d'une indication géographique faible.</p> <p>Dès lors, les milieux concernés reconnaissent dans l'élément «Ins» essentiellement l'abréviation du gène de l'insuline ou encore du mot «insert» sur les claviers d'ordinateurs.</p> <p>Par conséquent, le signe n'est pas compris comme indiquant la provenance des produits.</p>	<p>Signe pouvant être protégé (Admission du recours)</p>
<p>BVGer vom 16. November 2018 (B-6201/2017)</p> <p>«Cristalino (fig.)»</p> 	<p><i>Absolute Ausschlussgründe:</i> Schutzfähigkeit des Bilds einer Warenform bei Kombination mit zusätzlichen Ausstattungselementen</p>	<p>Die abgebildete Getränkeflasche ist aufgrund des Schliffs der Oberfläche nicht gänzlich banal, doch ist diese Formgebung bei Dekanter-Gefässen geläufig und gewährleistet daher isoliert noch keine Unterscheidungskraft. In Verbindung mit der Etikettierung resp. der Beschriftung der Etiketten als «1800 Cristalino» ist die Schutzfähigkeit jedoch zu bejahen. Die blanke Zahl 1800 ist insbesondere keine eindeutige Altersberühmung und könnte nur aufgrund mehrerer Gedankenschritte als Qualitätsangabe interpretiert werden.</p>	<p>Schutzfähiges Zeichen (Gutheissung der Beschwerde)</p>

\* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.

\*\* Avocat, Genève.

Datum – Nummer   Date – Numéro	Thema   Thème	Kernaussage   Point central	Ergebnis   Décision
<p>BVGer vom 28. November 2018 (B-5504/2018)</p> <p>«più»</p>	<p><i>Absolute Ausschlussgründe:</i> Qualitativ anpreisende (berühmende) Angaben</p>	<p>«più» hat als Adverb die Bedeutung von «mehr», «am meisten» etc., bildet aber auch ein Substantiv (grösster Teil, Grossteil etc.). Bei Dienstleistungen der Hotellerie- und Gastronomiebranche (Klasse 43) steht die Bedeutung «mehr» im Vordergrund. Das Zeichen suggeriert einen Mehrwert resp. ein Mehr an Leistungen und ist damit als rein anpreisende Angabe schutzunfähig (so bereits BGE 103 II 339 «more»). Die Mehrfachbedeutung des Zeichens spielt keine Rolle, wenn die beschreibende Aussage klar dominiert.</p>	<p>Schutzunfähiges Zeichen (Abweisung der Beschwerde)</p>
<p>TAF du 6 décembre 2018 (B-720/2017)</p> <p>«Blackberry   Blackphone (fig.)»</p> 	<p><i>Opposition:</i> Similarité des marques et risque de confusion découlant de la reprise, dans la marque attaquée, de l'élément initial de la marque antérieure, le second élément de la marque attaquée étant faible</p>	<p>À l'exception des services de télécommunications, tous les produits et les services concernés s'acquièrent avec une attention soutenue. La succession des syllabes et des voyelles sonores est différente dans la marque antérieure et l'élément verbal de la marque attaquée. En revanche, toutes deux commencent par «Black» et comportent le même nombre de lettres; la construction des deux signes est aussi identique, soit un adjectif désignant une couleur, suivi d'un substantif accolé. Il en résulte une similarité des signes. L'élément figuratif de la marque attaquée, qui représente la première lettre de l'élément verbal, et le graphisme utilisé ne suffisent pas à écarter cette similarité. Compte tenu de la force acquise par la marque antérieure pour les téléphones portables et pour les services de messagerie instantanée, il existe un risque de confusion médiat en lien avec ces produits et services; celui-ci est renforcé par la faiblesse de l'élément «phone», pour les produits et services considérés, l'attention se concentrant sur le début du signe, «Black», qui est identique à celui de la marque antérieure.</p>	<p>Risque de confusion pour tous les produits de la classe 9 et pour les services de courriel et de messagerie instantanée en classe 38; absence de risque de confusion pour tous les autres services (classes 35, 38 et 42) (Admission partielle du recours)</p>

Datum – Nummer   Date – Numéro	Thema   Thème	Kernaussage   Point central	Ergebnis   Décision
<p>TAF du 11 décembre 2018 (B-2208/2016)</p> <p>«Sky   Skyfive»</p>	<p><i>Opposition:</i> Similarité des marques et risque de confusion découlant de la reprise, dans la marque attaquée, de la marque antérieure; absence de risque de confusion dans la mesure où la marque antérieure est descriptive de certains produits; révocation de l'enregistrement de la marque pour l'ensemble de la catégorie de produits ou de services concernés, lorsque le risque de confusion existe pour l'un au moins de ces produits ou services</p>	<p>L'élément «five» dans la marque attaquée n'empêche pas d'y percevoir le mot anglais «sky», compris du grand public. La marque attaquée reprend intégralement celle antérieure et est perçue comme une marque appartenant à une série de marques «Sky» de l'opposante. La marque «Sky» est enregistrée notamment pour des produits en classes 9 et 16, qui sont acquis en raison de leur contenu thématique (p. ex. supports d'enregistrement préenregistrés et imprimés) et qui peuvent avoir le ciel pour thème. Pour de tels produits, le signe «Sky» est descriptif et donc faible, de sorte qu'il n'y a pas de risque de confusion. Cependant, la protection de la marque attaquée est revendiquée aussi pour les supports d'enregistrement vierges, pour lesquels il existe un risque de confusion. L'enregistrement doit par conséquent être révoqué pour tous les supports d'enregistrement, qu'ils soient enregistrés ou vierges. En lien avec les autres produits et services, la marque antérieure jouit d'une force distinctive moyenne, ce qui amène à retenir le risque de confusion.</p>	<p>Absence de risque de confusion pour les publications, produits de l'imprimerie et photographies; risque de confusion admis pour tous les autres produits et services des classes 9, 16 et 42 (Admission partielle du recours)</p>
<p>BVGer vom 13. Dezember 2018 (B-684/2016)</p> <p>«Postauto»</p>	<p><i>Absolute Ausschlussgründe:</i> Originäre Unterscheidungskraft; Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung; rechtsfehlerhafte Beweiswürdigung</p>	<p>Dem Zeichen «Postauto» fehlt im Zusammenhang von Datenträgern (9), Fahrzeugen (12), Druckereierzeugnissen (16), Spielzeugen (28), Logistikdienstleistungen (39) sowie Aus- und Weiterbildungen im Gebiet des Verkehrswesens (41) die originäre Unterscheidungskraft. Verkehrsdurchsetzungsbelege dürfen nicht nach rein formalen Kriterien geprüft werden, sondern sind im Lichte der Bekanntheit des hinterlegten Zeichens zu prüfen. Im Rahmen der Gesamtwürdigung sind auch solche Belege zu würdigen, welche keinen markenmäßigen Gebrauch nachweisen, aber eine intensive Benutzung indizieren. Bei einem so bekannten Zeichen können einige wenige deklaratorische Belege genügen. Kein Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für Fahrzeuge und Carsharing resp. Carpooling, weil keine entsprechenden kommerziellen Angebote dokumentiert sind.</p>	<p>Für die meisten der strittigen Produkte durchgesetzte Marke (teilweise Gutheissung der Beschwerde)</p>