


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 14. Januar 2019 (B-5766/2018) «Eterna»	<i>Absolute Ausschlussgründe:</i> Qualitativ anpreisende Angaben	«Eterna» ist die weibliche Form des italienischen Adjektivs «eterno», welchem die Bedeutung von «ewig», aber auch von «langlebig» zukommt. Im Zusammenhang von Maschinen der Druck- und Verpackungsindustrie (Klassen 7 und 9) suggeriert das Zeichen eine lange Einsatzdauer und ist damit qualitativ anpreisend. Bei der Markenprüfung kommt allen vier Landessprachen die gleiche Bedeutung zu, weshalb es keine Rolle spielt, ob der beschreibende Charakter von Abnehmern deutscher oder französischer Muttersprache erkannt wird.	Schutzunfähiges Zeichen (Abweisung der Beschwerde)
TAF du 14 janvier 2019 (B-600/2018) «Hype (fig.)» 	<i>Motifs absolus d'exclusion:</i> Signe compris comme une réclame	Les produits des classes 18 (maroquinerie), 25 (habillement) et 35 (publicité) sont destinés notamment au grand public. Celui-ci comprend sans autre le sens de «hype», soit battage médiatique ou matraquage publicitaire. Pour les produits des classes 18 et 25, ce mot a dès lors la portée d'un message publicitaire ou d'une indication de qualité; pour les services de la classe 35, il est directement descriptif. Le graphisme utilisé n'y change rien, car il ne frappe guère, ne se distinguant pas vraiment d'une écriture manuscrite habituelle; le point final n'a rien non plus d'insolite.	Signe ne pouvant être protégé (Rejet du recours)

* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.

** Avocat, Genève.

Datum – Nummer Date – Numéro	Thema Thème	Kernaussage Point central	Ergebnis Décision
BVGer vom 23. Januar 2019 (B-5716/2016) «AutonoMe»	<i>Absolute Ausschlussgründe:</i> Beschreibende Wortzeichen, relatives Freihaltebedürfnis	Bei der Auslegung eines Oberbegriffs ist vom allgemeinen Sprachgebrauch auszugehen. Der Begriff «ophthalmo-chirurgische Instrumente» erfasst auch komplexe Geräte, welche als autonom bezeichnet werden können. Solche Geräte lassen sich zwar ebenso unter den Begriff «Apparat» (Klasse 12) subsumieren, doch ändert diese Überschneidung nichts am beschreibenden Charakter des Zeichens für die beanspruchten Instrumente. Angesichts der Entwicklung zur Robotik-Chirurgie besteht ein relatives Freihaltebedürfnis.	Schutzunfähiges Zeichen (Abweisung der Beschwerde)
TAF du 14 février 2019 (B-4574/2017) «Coco Cocco (fig.)» 	<i>Opposition:</i> Violation du droit d'être entendu; risque de confusion découlant de la reprise de la marque antérieure dans celle attaquée	Si l'IPI fonde sa décision notamment sur les résultats de recherches qu'il a effectuées sur internet, il doit soumettre ces résultats aux parties, s'ils ne constituent pas des faits notoires; à défaut, l'IPI viole le droit des parties d'être entendues. Cette violation peut cependant être réparée devant le TAF, le pouvoir d'examen de ce dernier n'étant pas limité par rapport à celui de l'IPI et les parties pouvant s'exprimer dans la procédure de recours sur les résultats des recherches de l'IPI. En rapport avec des objets en métaux précieux ou en plaqué (notamment bijoux et montres), les consommateurs ne comprennent pas le mot «Coco» comme une référence à la noix de coco (matériau ou forme). La force distinctive de la marque antérieure n'est donc pas affectée par cette homonymie. La marque attaquée reprend intégralement celle antérieure; l'adjonction à celle postérieure d'un second «O» final n'occulte pas la répétition de la syllabe «Co».	Risque de confusion (Admission du recours)

Datum – Nummer Date – Numéro	Thema Thème	Kernaussage Point central	Ergebnis Décision
BVGer vom 13. März 2019 (B-259/2017) «Tesla Powerwall Tesla Powerwall»	<i>Relative Ausschlussgründe:</i> Gleichartigkeit, Freizeichen, Verwechslungsgefahr	Gleichartigkeit beurteilt sich nach Massgabe ähnlicher Verkehrserwartungen, und nicht nach Massgabe sachlicher Übereinstimmungen. Ein Oberbegriff muss so ausgelegt werden, dass er zweifelsfrei einer Klasse zugeordnet werden kann. Der Terminus «Automobil» kann daher nicht gleichzeitig Fahrzeuge der Klasse 12 und landwirtschaftliche Maschinen der Klasse 7 umfassen. Keine Gleichartigkeit zwischen landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten (Klasse 7) und Fahrzeugen der Klasse 12. Keine Gleichartigkeit zwischen zweckbestimmter Software einerseits und Hardware mit eingebauter Software, welche andere Zwecke erfüllt, andererseits. Die Marke «Powerwall» ist unterscheidungskräftig und geniesst einen gewöhnlichen Schutzzumfang. Selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ist die Verwechslungsgefahr im Rahmen der Gleichartigkeit zu bejahen. Damit erübrigt sich die Prüfung des auf die Marke «Tesla» gestützten Widerspruchs resp. der Frage, ob der Name «Tesla» (als Erfinder des synchronen Elektromotors) im Zusammenhang von Produkten im Bereich Elektromobilität als Freizeichen einzustufen ist.	Mehrheitlich fehlende Gleichartigkeit (teilweise Gutheissung der Beschwerde)
TAF du 27 juin 2018 (B-5697/2016) «Manufactum Espresso Manufactum»	<i>Opposition:</i> Risque de confusion découlant de la reprise, dans la marque attaquée, d'un élément de la marque antérieure	En raison de la proximité du terme «Manufactum» avec des mots des quatre langues nationales (p. ex. manufacture), il n'est pas exclu que la signification que ce terme sous-tend soit perçue par le public suisse, cela même s'il est peu probable que ce dernier comprenne précisément «fait à la main». Il en découle un léger amoindrissement de la force distinctive de la marque antérieure. Malgré cela, la seule adjonction de l'élément «Espresso» au début de la marque attaquée ne suffit pas à créer un signe nouveau dans lequel la marque antérieure ne pourrait pas être reconnue. Cela vaut d'autant plus qu'«Espresso» est clairement descriptif pour certains produits revendus (café).	Risque de confusion (Rejet du recours)