

# 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 13. Februar 2019 (B-319/2018)  «Göteborgs Rapé»	<i>Absolute Schutzausschlussgründe</i> Herkunftsangaben, Sachbegriffe, Irreführung über die geografische Herkunft	Göteborg ist die zweitgrösste Stadt Schwedens. Die Schreibweise mit Genitiv-S unterstützt das Verständnis als Herkunftsangabe. Das Zeichen ist daher irreführend, soweit die Waren nicht aus Göteborg stammen. Rapé ist ein Sachbegriff für Schnupftabak. Derselbe ist zumindest den professionellen Fachkreisen bekannt, weshalb dem Zeichen für die meisten der beanspruchten Waren auch die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.	Schutzunfähiges Zeichen (Abweisung der Beschwerde)
TAF du 15 mars 2019 (B-5334/2016)  «Think different   Tick different [fig.]»  	<i>Opposition:</i> Vraisemblance de l'existence d'une marque étrangère notoirement connue en Suisse	Celui qui entend fonder son opposition sur une marque notoirement connue en Suisse au sens de l'article 6 <sup>bis</sup> CUP doit au moins rendre vraisemblable que cette marque est protégée à l'étranger (sans nécessairement y être enregistrée) et qu'elle était notoirement connue en Suisse lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque attaquée. Il n'est pas indispensable pour cela que la marque antérieure soit utilisée en Suisse, mais elle doit y bénéficier d'un degré de connaissance élevé et manifeste. La protection qui découle de cette notoriété est cependant limitée aux produits et/ou services pour lesquels la marque antérieure est notoirement connue. Cette vraisemblance doit découler de pièces produites par l'opposant. Si celles-ci rendent vraisemblable l'usage de la marque uniquement pour des ordinateurs (cl. 9), cette dernière ne peut fonder une opposition à l'enregistrement d'une marque pour des produits de la classe 14. La notoriété d'une entreprise (Apple Inc.) et de son dirigeant (Steve Jobs) ne permet pas d'en déduire que tous les slogans publicitaires utilisées par cette entreprise sont notoirement connus.	Absence de marque apte à fonder une opposition (Rejet du recours)

\* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.

\*\* Avocat, Genève.

Datum – Nummer   Date – Numéro	Thema   Thème	Kernaussage   Point central	Ergebnis   Décision
<p>TAF du 18 mars 2019 (B-6783/2017)</p> <p>«Uber   Uberall (fig.)»</p> 	<p><i>Opposition:</i> Absence de similarité des services; risque de confusion découlant de la reprise de la marque antérieure dans celle attaquée; caractère secondaire de l'élément figuratif</p>	<p>Les services de télécommunication et de publicité ne sont pas similaires; il en va de même des services d'analyse et de recherche industrielle, d'une part, et, de l'autre, de ceux de gestion des affaires commerciales et d'administration d'entreprises. Les autres produits et services concernés (cl. 9 et 42) sont en revanche similaires.</p> <p>L'élément figuratif de la marque attaquée apparaît secondaire par rapport à l'élément verbal. Les deux premières syllabes sur trois de ce dernier reprennent la marque antérieure. Les deux signes sont dès lors similaires et il en découle un risque de confusion.</p>	<p>Risque de confusion (Rejet du recours)</p>
<p>BVGer vom 21. März 2019 (B-2294/2018)</p> <p>«Alexandra Laurent-Perrier (3D)»</p> 	<p><i>Absolute Ausschlussgründe</i> Schutzfähigkeit von Waren aufgrund der Kombination mit zweidimensionalen Elementen</p>	<p>Die Form und die Etikettierung der Flasche entspricht jener einer üblichen Schaumweinflasche und wirkt nicht unterscheidungskräftig. Das Worтеlement «Alexandra» (auf der Etikette und am Flaschenhals), ebenso der Name «Laurent Perrier», sind jedoch klar erkennbar. Sie prägen als unterscheidungskräftige, zweidimensionale Elemente den Gesamteindruck. In der Kombination mit diesen Worтеlementen wirkt die Marke unterscheidungskräftig.</p>	<p>Schutzfähiges Zeichen (Gutheissung der Beschwerde)</p>

Datum – Nummer   Date – Numéro	Thema   Thème	Kernaussage   Point central	Ergebnis   Décision
<p>TAF du 1<sup>er</sup> avril 2019 (B-4641/2018)</p> <p>«Quantex   Quantedge (fig.)»</p> 	<p><i>Opposition:</i> Défaut d’octroi à l’opposant d’un délai pour régulariser son écriture comportant une contradiction; portée des pièces tendant à rendre vraisemblable l’usage de la marque</p>	<p>Après que le défendeur a invoqué le défaut d’usage de la marque antérieure, l’opposant, dans sa réplique, a rendu vraisemblable l’usage de sa marque pour certains seulement des services de la classe 36, mais a conclu à la révocation de l’enregistrement attaqué pour tous les produits revendiqués en classe 36. Il semble ressortir de la décision de l’IPI que celui-ci a vu la contradiction dans la réplique; il n’a néanmoins pas imparti à l’opposant un court délai supplémentaire pour régulariser son écriture. La cause doit par conséquent être renvoyée à l’IPI pour examen des pièces produites par l’opposant quant à l’usage de la marque antérieure pour tous les produits couverts en classe 36.</p> <p>S’agissant de rendre vraisemblable l’usage de la marque antérieure pour des services de constitution de fonds et de conseiller en matière de planification et de gestion financière, l’opposant a produit des pièces établissant une activité de gestion de fortune, qui n’équivaut cependant pas aux services revendiqués.</p> <p>Les pièces démontrant l’usage de la marque pour la présentation de fonds de placement et la distribution de parts suffisent à rendre vraisemblable l’usage de la marque pour les services de constitution de fonds. Au stade de la seule vraisemblance, il est dénué de pertinence qu’il ne ressorte pas de ces pièces que l’opposant a perçu une rémunération.</p> <p>La cause doit être renvoyée à l’IPI afin que celui-ci examine si les autres conditions du maintien du droit à la marque sont remplies.</p>	<p>Renvoi à l’IPI pour statuer sur l’existence d’un usage suffisant à maintenir le droit à la marque antérieure et sur le risque de confusion (Admission partielle du recours)</p>

Datum – Nummer   Date – Numéro	Thema   Thème	Kernaussage   Point central	Ergebnis   Décision
BVGer vom 2. April 2019 (B-3209/2017)  <b>«Paradis   Blanc Du Paradis              Paradis   Rouge Du Paradis »</b>	<i>Widerspruchsverfahren</i> Rechtserhaltender Markengebrauch; Gleichartigkeit; fehlende Verwechslungsgefahr trotz vollständiger Übernahme der älteren Marke	Der rechtserhaltende Markengebrauch ist für Branntwein mit der geschützten Ursprungsbezeichnung «Cognac AOC» glaubhaft gemacht. Wegen der hohen Spezialisierung der Cognac-Branche erwartet der Konsument keine Erweiterung des Markengebrauchs auf andere Getränke oder andere Herkunftsländer. Im Sinne der erweiterten Minimallösung ist deshalb ein rechtserhaltender Gebrauch für «französischen Branntwein» anzuerkennen. Branntwein einerseits, weisser und roter Wein andererseits, sind gleichartig. Für Kenner bezeichnet «Paradis» den Ort im Keller, wo die ältesten und besten Cognacs gelagert werden. Gleichzeitig wirkt der Begriff werbemässig anpreisend. Angesicht dieser Markenschwäche unterscheiden sich die Zeichen trotz Gleichartigkeit und integraler Übernahme der älteren Marke genügend.	Keine Verwechslungsgefahr (Abweisung der Beschwerde)