

# 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 27. Mai 2020 (B-6921/2018)  «facebook (fig.)   facegirl (fig.)»  	<i>Relative Ausschlussgründe</i> Rechtsgenügende Bestimmtheit des Oberbegriffs; Gleichartigkeit; Zeichenähnlichkeit; Verwechslungsgefahr	Bei IR-Marken, welche vor dem 1. Januar 2017 registriert wurden, ist eine Überprüfung der Bestimmtheit von Oberbegriffen ausgeschlossen (Telle-Quelle-Klausel). Die Dienstleistungen «Services de mise en relation sociale» und «services de rencontres» sind gleichartig mit der Dienstleistung «services d'escorte, tous les services précités dans le domaine de la prostitution». Denn abstrakt betrachtet sind die Grenzen fließend, während die effektive Marktsituation/der effektive Gebrauch irrelevant ist. Daher spielt es auch keine Rolle, wie wahrscheinlich es ist, dass facebook in den Bereich der Prostitution diversifizieren wird. Im Gesamteindruck sind die Zeichen trotz gewisser Abweichungen ähnlich. Das Element «face» ist leicht beschreibend aber nicht freihaltebedürftig. Angesichts der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke lässt sich eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht ausschliessen.	Es besteht Verwechslungsgefahr (Abweisung der Beschwerde)

\* Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.  
 \*\* Avocat, Genève.

Datum – Nummer   Date – Numéro	Thema   Thème	Kernaussage   Point central	Ergebnis   Décision
BVGer vom 8. Juni 2020 (B-622/2018)  «sunday (fig.)   kolid sunday (fig.)»  	<i>Relative Ausschlussgründe</i> Massgebliche Verkehrskreise; notorisch bekannte Marke	Der Widerspruch stützt sich auf eine mazedonische Marke mit Schutz in der EU sowie diversen Balkan-Staaten. Ein Gebrauch in der Schweiz für Backwaren ist glaubhaft belegt. Ausländische Spezialitäten werden heute – trotz fremdem Namen – nicht nur von Personen aus diesem Kulturkreis nachgefragt; dies gilt zumal bei Produkten, welche mehrheitlich Biskuits der schweizerischen Backtradition entsprechen. Seit BGE 120 II 144 (Yeni Raki) hat sich die Offenheit gegenüber fremdländischen Spezialitäten stark verändert. Es ist deshalb nicht länger sachgerecht, bei Lebensmitteln (analog dem Fall Yeni Raki) herkunftsspezifische Verkehrskreise auszuscheiden. Der nachgewiesene Gebrauch belegt noch keine Notorietät. Eine gesteigerte, offenkundige Bekanntheit ist nicht dokumentiert, und bei den mutmasslichen Verkaufszahlen auch nicht glaubhaft.	Fehlender Nachweis der Notorietät der Widerspruchsmarke (Abweisung der Beschwerde)
TAF du 23 juin 2020 (B-2583/2018)  «Helsana. Engagiert für das Leben   Helsinn Investment Fund (fig.)»  	<i>Opposition:</i> Risque de confusion découlant de la présence, dans les deux marques, d'un élément verbal prépondérant très similaire et d'une structure identique	L'élément prédominant de la marque antérieure est le mot «Helsana», le slogan «Engagiert für das Leben» ayant un caractère laudatif. Dans la marque attaquée, «Investment Fund» est descriptif, de sorte que seul le mot «Helsinn» est frappant. L'élément figuratif de la marque attaquée se lit comme un «H» stylisé; il est par conséquent seulement faiblement distinctif. Ce sont donc essentiellement les éléments «Helsana» et «Helsinn» qui doivent être comparés. Ceux-ci sont très similaires; la structure des deux marques l'est aussi, soit un élément prédominant suivi d'un élément non distinctif. Il en découle un risque de confusion.	Risque de confusion (Admission du recours)

Datum – Nummer   Date – Numéro	Thema   Thème	Kernaussage   Point central	Ergebnis   Décision
<p>TAF du 8 juillet 2020 (B-5868/2019)</p> <p>«Nivea (fig.)   Neauvia»</p> 	<p><i>Opposition:</i> Effet de l'attention avec laquelle les produits et/ou les services sont acquis pour déterminer l'existence d'un risque de confusion, lorsque les marques sont seulement faiblement similaires</p>	<p>L'aspect visuel des deux signes est similaire, mais celui sonore ne l'est pas, tandis que le graphisme utilisé pour la marque antérieure n'est pas repris par celle attaquée; les deux marques sont dès lors seulement faiblement similaires.</p> <p>La marque antérieure jouit d'une force distinctive moyenne pour les produits de la classe 5 (produits pharmaceutiques), ceux-ci étant en outre achetés en faisant preuve d'une attention soutenue. Il n'y a par conséquent pas de risque de confusion en relation avec ces produits.</p> <p>S'agissant en revanche des services de la classe 44 (soins d'hygiène et de beauté), acquis avec une attention moyenne, le risque de confusion ne peut pas être écarté.</p>	<p>Absence de risque de confusion pour les produits de la classe 5; risque de confusion pour les services de la classe 44 (Admission partielle du recours)</p>