

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

Datum – Nummer Date – Numéro	Thema Thème	Kernaussage Point central	Ergebnis Décision
TAF du 19 mai 2021 (B-3866/2020) «KOHLER»	<i>Demande de radiation:</i> Délimitation de l'objet de la procédure de recours; possibilité pour l'IPI de se fonder sur des pièces produites dans une procédure distincte	L'objet de la procédure de recours est limité à ce qui a été ou ce qui aurait dû être l'objet de la procédure de première instance. La décision attaquée a constaté le défaut d'objet de la demande de radiation, la marque visée ayant déjà été radiée à la requête d'un tiers, dans une procédure distincte. Par conséquent, la procédure de recours ne peut pas porter sur l'éventuelle existence d'un juste motif du défaut d'usage de la marque d'ores et déjà radiée, sur la répartition des frais et des dépens dans la procédure tierce, sur la publication de la décision de radiation de la marque, etc. Dans la procédure de radiation d'une marque, l'IPI fonde sa décision sur la vraisemblance du défaut d'usage, respectivement, de l'usage ou d'un juste motif du défaut d'usage. Dès lors, si, à un mois et demi d'intervalle, l'IPI reçoit de deux personnes distinctes deux demandes de radiation de la même marque, il peut, dans la seconde procédure, fonder sa décision sur les pièces reçues du défendeur dans la première procédure.	Irrecevabilité de certaines conclusions; défaut de fondement des autres (Rejet du recours)
TAF du 25 mai 2021 (B-1269/2020) «QUANTEX/ Quantedge (fig.)» QUANTEDGE	<i>Opposition:</i> Marques dont les effets sonores et visuels sont similaires; toutes deux enregistrées pour des services financiers, leur signification fait aussi penser à la finance	L'élément figuratif de la marque attaquée se limite à l'emploi d'une police de caractères courante, de sorte que la marque est perçue comme une marque verbale. La marque antérieure est faiblement distinctive en relation avec les services revendiqués (cl. 36), qui sont identiques ou, pour le moins, similaires; son aire de protection est ainsi réduite. Son usage n'est pas suffisant pour accroître sa connaissance et, partant, sa force distinctive. Les milieux concernés voient dans l'élément initial de chacune des marques, «Quant-», une allusion au recours à des modèles mathématiques et des algorithmes pour l'analyse des marchés financiers (cf. not. «quantitative finance»). La terminaison de la marque antérieure («-ex») ne confère pas à cette dernière un sens particulier. Le second élément de la marque attaquée se comprend comme «hedge» et renforce l'association d'idées entre la marque et la finance. Il existe dès lors un risque de confusion entre les deux marques.	Risque de confusion (Admission du recours) TAF, sic! 2018, 321 – Quantex/Quantum Capital Partners; AIF 94 II 44 – SPANDON/SPANTEX; TAF, B-4070/2007 – LEVANE/LEVACT; TAF, B-317/2010 – LIFETEX/LIFETEA.

Datum – Nummer Date – Numéro	Thema Thème	Kernaussage Point central	Ergebnis Décision
TAF du 30 juin 2021 (B-1778 + 1786/2019) «PYRAT/thePirate. com (fig.) + tP thePirate. com (fig.)»  	<i>Opposition:</i> Absence de risque de confusion découlant de la présence, dans la marque attaquée, d'un élément figuratif frappant, absent dans la marque antérieure	Le rhum est un produit identique aux boissons alcoolisées (à l'exception des bières) et similaire aux bières. Cette similarité existe aussi entre le rhum et les eaux minérales et gazeuses, les autres boissons sans alcool, les boissons à base de fruits et de jus de fruits, les sirops et autres préparations pour faire des boissons; en effet, le rhum et ces autres boissons entrent fréquemment dans la composition de cocktails et «long drinks» mis dans le commerce ou préparés par les mêmes canaux de distribution. La marque antérieure ne saurait être considérée comme faiblement distinctive au motif que le mot «pirate» serait étroitement associé au rhum, «boisson de pirates». La reprise, dans les marques attaquées, des lettres «P» et «tP» de la marque antérieure et la même signification des marques en présence amènent à admettre le risque de confusion avec la seconde des marques attaquées. Ce risque peut être écarté s'agissant de la première, en raison de la présence d'une tête de mort coiffée d'un tricorne, cet élément figuratif caractérisant l'impression d'ensemble laissée par la marque.	Absence de risque de confusion avec la première des marques attaquées; risque de confusion avec la seconde (Admission partielle du recours) TAF, sic! 2020, 703 – SR/Smart Rider; TAF, B-6432/2019 – Giardino/giardino (fig.); TAF, B-1398/2011 – ETAVIS/ESTAVIS (fig.); CREPI, sic! 2005, 129 – Vismara
BVGer vom 6. Juli 2021 (B-5422/2019) 	<i>Relative Ausschussgründe</i> Übereinstimmung im Element «Canna», welches als Bezeichnung für Blumenrohr für «Samenkörner und Sämereien» (Klasse 31) absolut freihaltebedürftig ist.	Auf Grund der spezifischen Einschränkung des Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31 ist die Widerspruchsmarke CANNA (fig.) in erster Linie mit dem Zeichenelement tonic der angefochtenen Marke zu vergleichen. Zwischen diesen beiden Zeichenelementen kann indes keine Zeichenähnlichkeit festgestellt werden. Insgesamt besteht somit in Bezug auf die Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut der Klasse 31 keine Verwechslungsgefahr.	Fehlende Verwechslungsgefahr (Abweisung der Beschwerde) BGer, 4A_178/2021 – CANTI/CANTIQUE; HGer BE, sic! 2002, 44 – CannaBio/CannaBioland (fig.); HGer BE, SMI 1987, 235 – THERMA/THERMATIC; BVGer, B-1426/2018 – SPARKS/sparkchief; RKGE, sic! 1999, 424 – THERMOS (fig./THERMOSTEEL (fig.).

Zusammengestellt von **GREGOR WILD**, PD Dr. iur.,
Rechtsanwalt, Zürich.

Rédigé par **MICHEL MÜHLSTEIN**, Avocat, Genève.

Rédigé par **ANNE-VIRGINIE LA SPADA**, Dr en droit, avocate,
Genève.