


# 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 – Verweise   Décision – Renvois
TAF du 15 septembre 2022 (B-3250/2021) SET ONE/se:one – der deutsche Messestuhl	<i>Opposition:</i> Impossibilité de rendre vraisemblable l'usage de la marque antérieure en se fondant sur un signe divergeant essentiellement de la marque invoquée dans l'opposition.	La défenderesse a invoqué le défaut d'usage de la marque antérieure. Se fondant sur la convention germano-suisse du 13 avril 1892 [dénoncée avec effet au 31 mai 2022], l'opposante a entendu rendre vraisemblable l'usage de sa propre marque en se prévalant de sa marque allemande «SET ONE by Musterring». L'ajout «by Musterring» est cependant distinctif, de sorte que la marque allemande diverge essentiellement de la marque suisse de l'opposante. On ne saurait donc parler d'une seule marque enregistrée en Suisse et en Allemagne. L'opposante ne peut ainsi rien tirer de la convention. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque en Suisse, l'opposante a également produit du matériel publicitaire, des étiquettes et des listes de prix portant le signe  Ce dernier est caractérisé par l'élément «set», tandis que «one» apparaît comme secondaire. On ne peut donc admettre que la marque «SET ONE», sur laquelle l'opposition est basée, constitue la partie frappante du signe utilisé par l'opposante. L'opposante n'est ainsi pas parvenue à rendre vraisemblable l'usage de la marque sur laquelle elle fonde l'opposition, cela durant la période déterminante.	Défaut d'usage de la marque antérieure (Rejet du recours)  ATF 130 III 267 ss consid. 2.4, «tripp trapp (+ fig.)/tripp trapp»; TAF, sic! 2008, 219, «EXIT (+ fig.)/EXIT»
BVGer vom 13. Oktober 2022 (B-2068/2021) GRANINI/ GRANILUSH	<i>Relative Ausschlussgründe:</i> Bejahung der Identität bzw. Gleichartigkeit von Getränken und Getränkepräparaten der Klasse 32, unbesehen ihres Aggregatzustands. Markenähnlichkeit bei Übereinstimmung im Wortanfang.	Das breite Publikum wird den Begriff «slush» (inkl. deutscher und französischer Sprachraum) nicht verstehen, da er nicht zum englischen Grundwortschatz gehört, geschweige denn dessen kulinarische Übersetzung als «halbgefrorenes Eisgetränk». Auch der Rückschluss von «grani-» auf «Granita» (sizilianisches Eis-Dessert) erscheint weit hergeholt. Es stehen sich zwei Fantasiezeichen gegenüber, die keinen konkreten Sinngehalt haben und die ähnlich sind. In Anbetracht der Gleichheit der Vergleichswaren und der Quasi-Übernahme der Widerspruchsmarke könnten sodann falsche Zusammenhänge vermutet oder der Eindruck erweckt werden, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine Variante der Widerspruchsmarke handelt. Mindestens eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist gegeben.	Verwechslungsgefahr (Abweisung der Beschwerde)  Zeichenähnlichkeit bejaht: BVGer, B-6732/2014, «CALIDA/CALYANA»; BVGer, B-5871/2011, «GADOVIST/GADOGITA»; RKGE, SMI 1996, 309, «CASTELLO/CASTELBERG»; RKGE, sic! 2003, 345, «Mobilat/Mobigel»

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.