

## Merkblatt Marken

# Verwechslungsgefahr: Ja oder Nein? -

## Wann eine Marke mit einer älteren kollidieren kann

Bei der Wahl Ihrer Marke sollten Sie darauf achten, dass sie bereits eingetragenen nicht zu ähnlich ist. Denn eine Marke kann vom Schutz ausgeschlossen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie mit einer älteren Marke verwechselt oder auch einfach in Verbindung gebracht wird. So kann der Inhaber der älteren Marke während der Widerspruchsfrist die Löschung der jüngeren Marke beantragen, oder diese kann zu einem späteren Zeitpunkt angefochten werden.

**Achtung:** Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist schwierig, da zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Die nachfolgend aufgezeigten Beurteilungsgrundsätze ermöglichen Ihnen lediglich eine erste Einschätzung, ob zwischen zwei Marken Verwechslungsgefahr besteht. Diese erste Einschätzung kann aber eine fachmännische juristische Beurteilung im konkreten Fall nicht ersetzen. Dies umso weniger, als neben der Verwechslungsgefahr weitere Konflikte zwischen Marken möglich sind. So kann z.B. eine berühmte Marke auch Schutz für nicht eingetragene Waren und/oder Dienstleistungen beanspruchen, oder die Verwendung eines Zeichens kann unlauter sein. Für eine umfassende juristische Einschätzung empfehlen wir deshalb, einen Markenberater beizuziehen. Ausser im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens als entscheidende Behörde können wir selbst zur Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken keine Stellung nehmen.

### Wann sind zwei Marken verwechselbar?

Entscheidend bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die Frage, ob die Gefahr besteht, dass der Käufer oder Konsument zwei Marken fälschlicherweise ein und demselben Unternehmen zuordnet. Somit können gleiche oder ähnliche Marken in der Regel nur miteinander kollidieren, wenn sie für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen sind. Sind zwei Marken gleich, aber für *unterschiedliche* Waren oder Dienstleistungen eingetragen – z.B. die (fiktive) Marke «IGELi» einmal für Gemüse, einmal für die Angebote einer Kindertagesstätte – besteht keine Verwechslungsgefahr, weil die Abnehmer gewöhnlich nicht davon ausgehen, dass hinter so unterschiedlichen Produkten derselbe Anbieter steht.

Mögliche Verwechslungen müssen Sie deshalb in drei Schritten prüfen:

1. Sind die Marken für gleichartige Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen?
2. Sind die Marken ähnlich?
3. Besteht aufgrund der festgestellten Gleichartigkeit der Produkte sowie der Ähnlichkeit der Marken auch wirklich eine Verwechslungsgefahr?

## Erster Schritt: Waren und Dienstleistungen vergleichen

Prüfen Sie als Erstes, ob die Marken für *gleiche* oder *gleichartige* Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind.

Was gleiche Waren und Dienstleistungen sind, muss nicht weiter erklärt werden.

Gleichartig sind Waren und Dienstleistungen dann, wenn ein Käufer annehmen kann, dass sie von ein und demselben Unternehmen stammen oder zumindest von Unternehmen, die miteinander verbunden sind – zum Beispiel rechtlich, organisatorisch oder strategisch. Die Gleichartigkeit kann selten alleine durch ein Kriterium, sondern sie muss vielmehr durch eine Gesamtwertung mehrerer Kriterien begründet werden:

Kriterium	Gleichartig oder nicht?	Beispiele
<b>Verwendungs- und Nutzungszweck</b>	In der Regel gleichartig sind Produkte, die den gleichen Zweck und somit die gleiche konkrete Aufgabe erfüllen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aschenbecher aus unedlen Metallen / Aschenbecher aus edlen Metallen</b> Erfüllen den gleichen, ganz konkreten Zweck → <b>klar gleichartig</b></li> <li>• <b>Elektromobile / Benzinfahrzeuge</b> Erfüllen die gleiche konkrete Aufgabe → <b>gleichartig</b></li> <li>• <b>Esswaren / Getränke</b> Erfüllen zwar beide einen Ernährungszweck, aber andere konkrete Bedürfnisse (Hunger bzw. Durst) → <b>eher nicht gleichartig</b></li> </ul>
<b>Ort (Betrieb) der Herstellung, Technologie, Know-how</b>	In der Regel gleichartig sind Produkte, die gewöhnlich in den gleichen Betrieben, mit Hilfe gleicher Technologien und von Personen mit gleichen Fachkenntnissen hergestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elektrische Geräte für die Küche / Tumbler, Wäschetrockner</b> Werden mit Hilfe ähnlicher Technologien und von den gleichen Fachleuten bzw. Anbietern hergestellt oder verkauft → <b>gleichartig</b> trotz unterschiedlichem Verwendungszweck</li> </ul>
<b>Sich ergänzende Produkte/einheitliches Leistungspaket</b>	In der Regel gleichartig sind Produkte, die zusammengehören und die man zusammen verwendet (Leistungspaket).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Computer / Software</b> → <b>gleichartig</b></li> <li>• <b>Fernsehapparat / Fernbedienung</b> → <b>gleichartig</b></li> </ul>
<b>Vertriebs- oder Verkaufsort</b>	Werden die Produkte in den gleichen Geschäften (v.a. in Fachgeschäften) vertrieben, kann dies eine aufgrund anderer Kriterien festgestellte Gleichartigkeit verstärken.  Je spezifischer das Geschäft, desto eher sind die vertriebenen Produkte gleichartig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schusswaffen / Munition und Geschosse</b> Beide Produkte werden im selben Fachgeschäft verkauft → <b>gleichartig</b></li> <li>• <b>Brot / Milchprodukte</b> Beide Produkte sind in Supermärkten erhältlich. Supermärkte sind keine Fachgeschäfte, weshalb das Kriterium des gleichen Vertriebsortes kaum bedeutend ist → <b>nicht gleichartig</b></li> </ul>
<b>Abnehmer</b>	Eher nicht gleichartig sind Produkte, die sich an klar unterschiedliche Kunden oder Käufer richten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brauereipräparate auf Enzymbasis / Medikamente auf Enzymbasis</b> Erstere richten sich an Bierbrauer, Letztere an Medizinalpersonen und Kranke → <b>nicht gleichartig</b></li> </ul>

→ Ergibt die Gesamtwertung der Kriterien, dass die Produkte gleich oder gleichartig sind, sollten Sie anschließend die Ähnlichkeit der Zeichen (Schritt 2) prüfen.

→ Sind die Produkte nicht gleichartig, besteht keine Verwechslungsgefahr der Marken.

## Zweiter Schritt: Zeichen vergleichen

Prüfen Sie nun, wie ähnlich sich die Zeichen sind. Dabei ist immer der **Gesamteindruck** der Marken massgebend, an den sich ein Abnehmer zu erinnern vermag. Denn ein Käufer hat die beiden Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich. Vielmehr hat er von einem Zeichen bloss ein mehr oder weniger bestimmtes Erinnerungsbild. Dieses ist vor allem geprägt durch **charakteristische Elemente**, die nicht als beschreibende Hinweise auf die Ware selbst oder deren Eigenschaften (z.B. «süss» oder «rot» für Äpfel) aufgefasst werden. Ein Beispiel: Bei der fiktiven Marke «Apfelsusi» als Marke für Obst beschreibt der Wortteil «Apfel» das Produkt und ist somit nicht charakteristisch für das dahinterstehende Unternehmen. Er wird also kaum als charakteristisches Element in Erinnerung behalten. Deshalb werden beschreibende Elemente beim Vergleich von Marken nur sehr beschränkt berücksichtigt.

### Wortmarken vergleichen

Die Ähnlichkeit von Wortmarken müssen Sie auf drei Ebenen beurteilen:

**a) Klang:** Klingen die Marken ähnlich? Der Klang wird besonders durch die *Anzahl Silben*, die *Betonung* und die *Vokalfolge* geprägt. Aber auch eine identische *Konsonantenfolge* kann zu Zeichenähnlichkeit führen, oder ein gleicher *Wortanfang* – der den Gesamteindruck eines Wortes besonders prägt – oder ein gleicher *Wortstamm*.

**b) Schriftbild:** Sehen die Marken ähnlich aus? Das Schriftbild wird besonders durch die *Wortlänge* und die *Ähnlichkeit* bzw. *Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben* geprägt.

**c) Bedeutung:** Bedeuten beide Wörter dasselbe oder etwas Ähnliches, begründet das grundsätzlich eine Ähnlichkeit. Die Bedeutung muss allerdings spontan erkennbar sein und verstanden werden. So sind zum Beispiel *Karlskrone* und *Kaiserskrone* sowie *Fruchttiger* und *Fruchtlöwe* als ähnlich beurteilt worden, *Bull* und *Ox* hingegen nicht.

Inhaltliche Übereinstimmungen oder Unterschiede in Bezug auf sachliche und beschreibende Hinweise sind nicht entscheidend, weil beschreibende Elemente («Apfel» in «Apfelsusi») für die Kennzeichnung kaum Bedeutung haben.

### Beispiele ähnlicher Wortmarken:

	CRESP0	CRISPA	Ähnlichkeit
<b>a) Klangbild</b>			
Anzahl Silben	2	2	Ja
Betonung	auf der ersten Silbe	auf der ersten Silbe	Ja
Vokalfolge	E - O	I - A	Nein
Konsonantenfolge	CR-SP	CR-SP	Ja
Wortanfang	CR(E)	CR(I)	Ja
<b>b) Schriftbild</b>			
Wortlänge	6 Buchstaben	6 Buchstaben	Ja
Verwendete Buchstaben	4 von 6 identisch und an der gleichen Stelle. Die Vokale E/I und O/A sind zwar unterschiedlich, können aber je nach gewählter Schrift ähnlich aussehen und befinden sich zudem im weniger beachteten Wortinnern bzw. am Wortende.		Ja
<b>c) Sinngesamt</b>	Familienname	Keine Bedeutung	Nein
<b>Gesamtwertung</b>			Ja

→ Sind sich die Marken auf einer Ebene ähnlich, das heisst im Klang, im Schriftbild oder in der Bedeutung, prüfen Sie als Nächstes, ob Verwechslungsgefahr besteht.

→ Sind sich die Marken nicht ähnlich, besteht keine Verwechslungsgefahr.

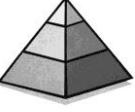
## Bildmarken vergleichen

Bei Bildmarken prüfen Sie die Ähnlichkeit auf zwei Ebenen:

- a) Bildmotiv bzw. **Sinngehalt**: Was wird dargestellt?
- b) Konkrete Gestaltung bzw. **«Schriftbild»**: Wie wird es dargestellt?

Durch eine Übereinstimmung im Motiv können sich zwei Zeichen zwar ähnlich sein. Daraus ergibt sich aber nicht zwingend eine Kollisionsgefahr, besonders nicht bei allgemeinen Motiven. Denn für allgemeine Motive – wie Tiere oder ein Herz – kann niemand Schutz beanspruchen. Nur konkret ausgestaltete Motive – z.B. ein speziell verziertes Herz oder ein fressender Löwe – können unter Umständen geschützt sein. Deshalb ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Bildzeichen die konkrete Ausgestaltung des Motivs zentral.

### Beispiele:

Motiv	Marke A	Marke B	Konkrete Ausgestaltung	Ähnlichkeit
Herz			äußerst ähnlich, sowohl in der Art wie der Farbwahl	Ja
Salamander			sehr ähnlich	Ja
Pyramide			sehr unterschiedlich	Nein

→ Sind sich die Marken auf einer Ebene (konkrete Ausgestaltung, Bedeutung) ähnlich, prüfen Sie als Nächstes, ob sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

→ Sind sich die Marken nicht ähnlich, besteht keine Verwechslungsgefahr.

## Dritter Schritt: Verwechslungsgefahr prüfen

Sind sich die Zeichen ähnlich und die Produkte gleichartig, ergibt sich daraus nicht zwingend eine Verwechslungsgefahr. Zwischen den beiden Kriterien besteht vielmehr eine **Wechselwirkung**: Um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, müssen die Zeichen umso unterschiedlicher sein, je ähnlicher die Produkte sind. Und je ähnlicher die Zeichen sind, desto unterschiedlicher müssen die Produkte sein.

Zudem muss die **Kennzeichnungskraft der älteren Marke** berücksichtigt werden: Starken, das heisst sehr bekannten Marken wird ein grösserer Schutzbereich zugestanden als normal oder schwach kennzeichnungskräftigen Marken. Die Verwechslungsgefahr ist deshalb umso grösser, je stärker die ältere Marke ist.

Bei der Beurteilung von Marken geht man in der Regel von einer normalen Kennzeichnungskraft aus. Schwach ist sie dann, wenn die Marke oder deren Elemente eher beschreibend sind; stark, wenn die Bekanntheit offensichtlich (z.B. Ricola) oder belegt ist.

Beispiel: **Kamillosan / Kamillan**

Kamillosan ist zwar als Begriff nicht sehr kennzeichnungskräftig, weil «Kamill» beschreibend ist. Da diese Marke aber sehr bekannt geworden ist, hat sie einen grossen Schutzbereich.

## Besonders zu berücksichtigende Kriterien

Kriterium	Grundsatz	Beispiele
<b>Kurze Wörter</b>	Kurze Wörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich besser ein. Deshalb können bereits kleine Unterschiede genügen, um eine Zeichenähnlichkeit auszuschliessen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IXS / IKKS</b> Unterschiede ausreichend → <b>nicht ähnlich</b></li> <li>• <b>QNX / QNex</b> Unterschiede zu klein → <b>ähnlich</b></li> </ul>
<b>Hinzufügen und Ändern von Elementen</b>	Wird eine Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element übernommen und ein Element hinzugefügt, so bleibt eine Verwechslungsgefahr bestehen, solange die ältere Marke als solche in der neuen erkennbar bleibt, sich der Gesamteindruck also nicht wesentlich ändert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VIVA / Coop Viva</b> Die normal kennzeichnungskräftige ältere Marke VIVA bleibt als solche, d.h. eins zu eins in der jüngeren Marke erkennbar → <b>Verwechslungsgefahr</b></li> <li>• <b>Toni Suppen / Maxwell Suppen</b> Nur das Wort Suppen ist ähnlich bzw. gleich, es ist aber für Suppen direkt beschreibend und deshalb für den Zeichenvergleich unbedeutend → <b>keine Verwechslungsgefahr</b></li> </ul>
<b>Aus Wort- und Bildelementen gebildete Marken</b>	<p>Ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil für die Beurteilung wichtiger ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden und hängt von der Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente ab. Ist beispielsweise das Bild bloss Beiwerk oder Verzierung, so kann es vernachlässigt werden.</p> <p>Letztlich entscheidet auch bei Wort-/ Bildmarken der Gesamteindruck.</p> <p>Eine Ähnlichkeit auf bloss einer Ebene (im Klang, im Bild oder in der Bedeutung) kann genügen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Stimmen also zwei Zeichen in einem kennzeichnungskräftigen Wortelement überein, wird auch ein unterschiedliches (ebenfalls kennzeichnungskräftiges) Bildelement die Verwechslungsgefahr nicht verhindern können.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NEXCARE / newcare</b> → «newcare» ist für pharmazeutische Produkte ein direkt beschreibender Hinweis, weshalb sich der Schutz der älteren Marke nicht auf diesen erstrecken kann. Entscheidend für den Vergleich der Zeichen ist deshalb nur die Grafik, die das Zeichen überhaupt erst zur Marke macht. Da die Grafik in keiner Weise in der älteren Marke vorkommt, besteht → <b>keine Verwechslungsgefahr</b></li> <li>• <b>Lueur d'Amour /</b>  Die Grafik ist zwar markant und nicht nebensächlich. Trotzdem bleibt die ältere Wortmarke klar in der jüngeren Wort-/Bildmarke erkennbar, und das Wort wird insbesondere im mündlichen Geschäftsverkehr (Klangbild) im Vordergrund stehen → <b>Verwechslungsgefahr</b></li> </ul>
<b>Namen als Marken</b>	<p>Bei aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken steht gewöhnlich der Familienname im Vordergrund.</p> <p>Aber auch Vornamen können normal kennzeichnungskräftige Marken darstellen und folglich geschützt sein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>sergio rossi</b> /  Übereinstimmung im Familiennamen → <b>Verwechslungsgefahr</b></li> <li>• <b>ROMAIN JEROME / ROMAIN GAUTHIER</b> ROMAIN wird in beiden Zeichen als Vorname aufgefasst, gefolgt von zwei verschiedenen Familiennamen → <b>keine Verwechslungsgefahr</b></li> <li>• <b>McGREGOR /</b>  → <b>Verwechslungsgefahr</b></li> </ul>