



Internationale Göttinger Reihe

Herausgeber: J.-P. Cuvillier

RECHTSWISSENSCHAFTEN

Vivian Roth

**Die zeichenrechtliche Prägetheorie des
BGH im Lichte der europäischen
Rechtsprechung**

Band 32



Cuvillier Verlag Göttingen
Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag

Internationale Göttinger Reihe

Rechtswissenschaften

Band 32

Die zeichenrechtliche Prägetheorie des BGH im Lichte der europäischen Rechtsprechung

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades
doctor iuris (Dr. iur.)

vorgelegt dem Fakultätsrat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Schiller-Universität Jena

von Vivian Roth

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

1. Aufl. - Göttingen : Cuvillier, 2011

Zugl.: Jena, Univ., Diss., 2011

978-3-86955-923-0

© CUVILLIER VERLAG, Göttingen 2011

Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen

Telefon: 0551-54724-0

Telefax: 0551-54724-21

www.cuvillier.de

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg (Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen.

1. Auflage, 2011

Gedruckt auf säurefreiem Papier

978-3-86955-923-0

Für Tobias

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Februar 2011 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena als Dissertation angenommen. Das Manuskript wurde im November 2010 abgeschlossen. Die mündliche Prüfung fand am 19. Oktober 2011 in Jena statt.

Danken möchte ich meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Volker Jänich, der durch seine konstruktive Kritik die Ausarbeitung hilfreich begleitet und das Erstgutachten erstellt hat. Für die Erstellung des Zweitgutachtens danke ich Herrn Prof. Dr. Christian Alexander. Zu Dank verpflichtet bin ich ferner dem Alumni-Verein der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena für den großzügigen Druckkostenzuschuss.

Meinen Eltern, Birthe Linden, Ingrid Hodrius und Gerhard Roth danke ich für ihre Unterstützung bei der Arbeit an dieser Dissertation. Ganz herzlich danken möchte ich Anna Martlreiter, Lilly Fiedler und Sascha Gottschalck für die schöne gemeinsame Dissertationszeit. Mein besonderer Dank gilt meinem Mann Tobias Bulling, der mich liebevoll begleitet und uneingeschränkt unterstützt hat.

Berlin, im Oktober 2011

Vivian Roth

Inhalt

Einleitung	1
A. Problemdarstellung	1
B. Zielsetzung	2
Erstes Kapitel: Grundlagen der Verwechslungsgefahr	6
A. Grundlagen zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr	6
I. Gesetzliche Grundlagen	6
II. Begriff der Verwechslungsgefahr	7
1. Rechtsfrage und Revisibilität	7
2. Gemeinschaftsrechtlicher Begriff	9
III. Die Prägetheorie als Hilfsmittel zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr	10
1. Die Prägetheorie innerhalb der Arten der Verwechslungsgefahr	10
2. Die Prägetheorie im beweglichen System der Verwechslungsgefahr	13
a. Die Beurteilungskriterien der Verwechslungsgefahr	13
aa. Kennzeichnungskraft der älteren Marke	14
bb. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit	17
cc. Zeichenähnlichkeit	17
b. Die Verwechslungsgefahr als bewegliches System	18
IV. Allgemeine Grundsätze zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit	19
1. Beurteilungsgegenstände	20
a. Schutzgegenstand	20
b. Angegriffene Form	21
c. Mehrgliedrige Marken	22
2. Maßgebliche Verkehrsauffassung	23
3. Erscheinungsformen der Zeichenähnlichkeit	24
4. Allgemeine Erfahrungssätze	26
5. Durchführung des Zeichenvergleichs	26
B. Grundlagen zur Verwechslungsgefahr bei geschäftlichen Bezeichnungen	27
I. Definition, Funktionen und Schutzentstehung von geschäftlichen Bezeichnungen	27
II. Begriff der Verwechslungsgefahr	28
Zweites Kapitel: Die zeichenrechtliche Prägetheorie des BGH vor der THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH	30
A. Die Prägetheorie im System des immaterialgüterrechtlichen Teilschutzes	30
I. Begriffsbestimmung	30
II. Patentrechtlicher Teilschutz	30
III. Gebrauchsmusterrechtlicher Teilschutz	33
IV. Geschmacksmusterrechtlicher Teilschutz	35
V. Urheberrechtlicher Teilschutz	35
VI. Geschäftliche Bezeichnungen	36
VII. Ergebnis	36

B.	Prozessuales zur Prägetheorie	38
I.	Tatrichterliche Feststellungen zur Prägung des Gesamteindrucks	38
1.	Auffassung des BGH und der Literatur	38
2.	Stellungnahme	38
a.	Die Ist-Auffassung des Durchschnittsverbrauchers als Feststellungsziel	39
b.	Abgrenzung von den Mitteln der Feststellung	41
c.	Trennbarkeit vom Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr	41
II.	Ermittlung der Prägung des Gesamteindrucks durch Erfahrungssätze	42
III.	Überprüfung der Feststellung zur Prägung des Gesamteindrucks durch den BGH	44
IV.	Zusammenfassung	47
C.	Allgemeine Grundsätze der Prägetheorie	48
I.	Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks	48
1.	Gesamtzeichen als Ausgangspunkt	48
a.	Anwendung auf die ältere, zusammengesetzte Marke	49
b.	Anwendung auf das jüngere, zusammengesetzte Zeichen	50
2.	Prägung des Gesamteindrucks durch einen Bestandteil	51
3.	Kritik der Literatur und Stellungnahme	52
a.	Eisenführ	52
b.	Ingerl und Rohnke	54
c.	Fuchs-Wisseemann	57
4.	Zusammenfassung	58
II.	Der Wandel der Prägetheorie	59
1.	Die Prägetheorie unter Geltung des Warenzeichengesetzes	59
a.	Schutz aus der älteren, zusammengesetzten Marke	59
b.	Schutz gegen das jüngere, zusammengesetzte Zeichen	60
aa.	Anwendung der Prägeformel auf das jüngere, zusammengesetzte Zeichen	60
bb.	Die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“	61
2.	Die Prägetheorie seit Inkrafttreten des Markengesetzes	64
a.	Die neue Formel des „Wachrufens der Erinnerung“	64
b.	Alleinige Prägung durch den ähnlichkeitsbegründenden Bestandteil	66
aa.	Keine Prägung durch gleichgewichtige Bestandteile	66
bb.	Aufgabe des Kriteriums des „wesentlichen Mitbestimmens“	67
cc.	Keine Prägung durch einen mitprägenden Bestandteil	67
c.	Zurücktreten der weiteren Bestandteile	68
d.	Kritik von Kliems und Stellungnahme	69
3.	Zusammenfassung	72
III.	Grundsatz der Unbeachtlichkeit der Prioritätslage	73
1.	Rechtsprechung	73
2.	Meinungsstand der Literatur	74
3.	Stellungnahme	74
4.	Zusammenfassung	76
IV.	Grundsatz der isolierten Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks	76
1.	Grundsatz	76
2.	Ausnahmen	77

a.	Gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke	77
b.	Berücksichtigung der konkreten Kollisionslage	78
3.	Kritik der Literatur und Stellungnahme	79
a.	Düx	79
b.	Kliems und Ströbele	79
4.	Zusammenfassung	80
D.	Die besonderen Erfahrungssätze des BGH	81
I.	Schutzunfähige und an solche angelehnte Bestandteile	81
1.	Keine Prägung durch schutzunfähige oder an solche angelehnte Bestandteile	81
2.	Mitprägung durch schutzunfähige oder an solche angelehnte Bestandteile	83
3.	Abspaltung glatt beschreibender Angaben	84
II.	Unternehmenskennzeichen als Bestandteil	85
1.	Bekannte oder erkennbare Unternehmenskennzeichen	85
2.	Stammbestandteil einer Zeichenserie	86
3.	Maßgeblichkeit des Einzelfalls	87
4.	Branchenspezifische Erfahrungssätze	87
5.	Kritik der Literatur und Stellungnahme	88
a.	Zurücktreten des Unternehmenskennzeichens	88
b.	Branchenspezifische Erfahrungssätze	90
III.	Wortmarken	91
1.	Die Neigung des Verkehrs zur Verkürzung	91
2.	Einheitlicher Gesamtbegriff und „zusammengehöriges Ganzes“	93
3.	Fremdsprachige Zeichenbestandteile	94
4.	Vor- und Nachnamen als Zeichenbestandteile	95
a.	Ähnlichkeit im Vornamen	95
b.	Ähnlichkeit im Nachnamen	95
IV.	Wort-/Bildmarken	98
V.	Neue Markenformen	100
1.	Dreidimensionale Marken	100
2.	Abstrakte Farbmarken	102
VI.	Zusammenfassung	104
E.	Schutz der älteren Marke vor Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen außerhalb der Prägetheorie	104
I.	Problemaufriss	104
II.	Identitätsschutz	106
III.	Begründung der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens	108
1.	Eisenführ und Krings	108
2.	BPatG	109
IV.	Zusammenfassung	111
F.	Die Besonderheiten bei geschäftlichen Bezeichnungen	111
I.	Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks	111
II.	Besonderheiten bei Unternehmenskennzeichen	112
III.	Besonderheiten bei Werktiteln	113
G.	Fazit zum zweiten Kapitel	114

Drittes Kapitel: Die THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH	117
A. Die THOMSON LIFE-Entscheidung und ihre Vorgeschichte	117
I. Ausgangsverfahren	117
II. Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs	120
III. Die THOMSON LIFE-Entscheidung	122
B. Die Rechtsprechung des EuGH zur Verwechslungsgefahr vor der THOMSON LIFE-Entscheidung	124
I. Allgemeine Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr	124
II. Leitlinien zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit	126
1. Die Entscheidungen Springende Raubkatze und Lloyd	126
a. Feststellungen des EuGH	126
b. Bewertung	127
2. Das Verfahren Matratzen Concord GmbH/HABM	129
a. Das Urteil des EuG	130
b. Die Entscheidung des EuGH	131
c. Bewertung	131
III. Keine Bestätigung der Rechtsprechung des EuG zur identischen Übernahme von Wortmarken	132
IV. Zusammenfassung	133
C. Analyse der THOMSON LIFE-Entscheidung	134
I. Die Feststellungen des EuGH im Einzelnen	134
1. Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks und mögliche Prägung durch einen Bestandteil	134
2. Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung	134
a. Anwendungsbereich	134
b. Voraussetzungen	135
c. Negative Abgrenzung	136
d. Keine Einführung des „Markenraubes“ als relevante Beeinträchtigung	138
e. Bedeutung der Gegenmarke	139
3. Begründung der Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung	139
4. Bedeutung der Prioritätslage	141
5. Zusammenfassung	142
II. Änderungen oder Ergänzungen der bisherigen Rechtsprechung des BGH zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Zeichen	142
1. Die Prägetheorie als Regelungswerk zur Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr	144
a. Bestätigung des Ausgangspunktes und der Kernaussage der Prägetheorie	144
b. Fortgeltung des Maßstabes der alleinigen Prägung	144
c. Bedeutung des Maßstabes der alleinigen Prägung	145
d. Abgrenzung der Formel des EuGH gegenüber der früheren Rechtsprechung des BGH zur selbstständig kennzeichnenden Stellung	148
e. Fortgeltung des Grundsatzes der isolierten Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks	149

f.	Fortgeltung des Grundsatzes der Unbeachtlichkeit der Prioritätslage bei der Beurteilung der Prägung	150
g.	Bedeutungsverlust der nach Branchen differenzierenden Rechtsprechung zu Unternehmenskennzeichen als Zeichenbestandteilen	150
h.	Fortgeltung des Erfahrungssatzes zu Wort- und Bildmarken	151
i.	Zusammenfassung	153
2.	Verhältnis zur Rechtsprechung über die Ermittlung der maßgeblichen angegriffenen Bezeichnung	153
3.	Die Leitlinien des BGH zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	154
a.	Erweiterung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	154
b.	Grundsätze zur Beurteilung des Gesamteindrucks	155
c.	Zusammenfassung	156
III.	Auswirkungen für die Praxis	156
1.	Ausweitung des Schutzes der älteren, in Alleinstellung stehenden Marke vor Übernahme	156
2.	Schutz des Verbrauchers vor Irreführung	157
3.	Verringerung des freien Wettbewerbs	158
4.	Erschwerte Prognostizierbarkeit der Verwechslungsgefahr	158
D.	Die Rechtsprechung des EuGH nach der THOMSON LIFE-Entscheidung	158
I.	Übereinstimmung der Zeichen in einem dominierenden Bestandteil	159
II.	Übereinstimmung der Zeichen in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil	160
III.	Bestätigung der „Neutralisierungstheorie“ des EuG	161
1.	Rechtsprechung	161
2.	Kritik der Literatur	162
3.	Stellungnahme	163
IV.	Zusammenfassung	165
E.	Fazit zum dritten Kapitel	166

Viertes Kapitel: Die zeichenrechtliche Prägetheorie des BGH nach der THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH und die deutsche Rechtsprechung zur THOMSON LIFE-

Doktrin		168
A.	Fortbestand der zeichenrechtlichen Prägetheorie	168
I.	Allgemeine Grundsätze	168
1.	Fortgeltung des Maßstabes der alleinigen Prägung	169
2.	Ausweitung des Schutzes der älteren, in Alleinstellung stehenden Marke	170
a.	Rechtsprechung	170
b.	Kritik der Literatur	171
c.	Stellungnahme	172
II.	Besondere Erfahrungssätze	173
III.	Zusammenfassung	175
B.	Die Rechtsprechung zur THOMSON LIFE-Doktrin	175
I.	Rechtsprechung des BGH	175
1.	Anwendungsbereich	176

a.	Rechtsprechung	176
b.	Kritik der Literatur und Stellungnahme	177
2.	Voraussetzungen	179
a.	Rechtsprechung	179
aa.	Herleitung aus der Beschaffenheit des weiteren Bestandteils	179
bb.	Der erforderliche Grad an Kennzeichnungskraft	180
cc.	Abgrenzbarkeit	182
dd.	Sonstige Umstände	183
b.	Kritik der Literatur und Stellungnahme	184
3.	Negative Abgrenzung	185
4.	Begründung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	186
5.	Zusammenfassung	188
II.	Die Rechtsprechung des BPatG	189
1.	Fortbestand der zeichenrechtlichen Prägetheorie	190
2.	Anwendungsbereich	192
3.	Voraussetzungen	193
4.	Begründung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	195
5.	Zusammenfassung	196
III.	Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte	197
1.	Fortbestand der zeichenrechtlichen Prägetheorie	197
2.	Fortführung der Rechtsprechung zur Ermittlung der maßgeblichen angegriffenen Bezeichnung	199
3.	Anwendungsbereich	199
4.	Voraussetzungen	200
5.	Begründung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	201
6.	Zusammenfassung	202
C.	Fazit zum vierten Kapitel	202
	Ergebnisse/Thesen	205
	Literaturverzeichnis	209
	Abkürzungen	224

Einleitung

A. Problemdarstellung

Im Oktober 2005 erließ der EuGH die mit Spannung erwartete Entscheidung *THOMSON LIFE*¹ zur Verwechslungsgefahr bei Mehrwortzeichen. Der Entscheidung lag der in der Literatur unter dem Stichwort „Usurpation“ diskutierte Fall zu Grunde.² Die Medion AG, die Inhaberin der älteren Marke („LIFE“) war, hatte sich dagegen zur Wehr gesetzt, dass die Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH diese Marke unter Beifügung ihrer eigenen Firmenbezeichnung („THOMSON“) als weiteres Kennzeichenelement verwendete. Der EuGH führte aus, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen könne, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet werde und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behielte.³

Der BGH beurteilt die unmittelbare Verwechslungsgefahr für diejenigen Fälle, in denen zumindest auf einer Seite ein Zeichen beteiligt ist, das aus mehreren Bestandteilen besteht, mittels der zeichenrechtlichen „Prägetheorie“.⁴ Sie ist ein vom BGH ursprünglich zum Warenzeichengesetz entwickeltes Geflecht von Grundsätzen und Ausnahmefallgruppen, welches in das neue Markenrecht übernommen, zwischenzeitlich jedoch mehrmals inhaltlich und begrifflich verfeinert sowie an die Rechtsprechung des EuGH angepasst wurde.⁵ Die Prägetheorie trifft folgende

¹ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 ff. – THOMSON LIFE = WRP 2005, 1505 ff. = MarkenR 2005, 438 ff.

² Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 36; v. Schultz, § 14 Rn. 107; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 299; Büscher, GRUR 2005, 802 (806); Eisenführ, GRUR 1996, 547; Esslinger/Wenning, WRP 1997, 1019 (1021); Hacker, GRUR 1996, 92 (97); Hildebrandt, § 12 Rn. 134; Kliems, GRUR 2001, 635 (641); Krings, WRP 2000, 931 (934); Krüger, FS Ullmann, S. 257 (258); Tilmann, GRUR 1996, 701 ff.

³ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 37.

⁴ Es handelt sich um eine in der Literatur verwendete Bezeichnung, welche sich u. a. findet in Fezer, § 14 Rn. 425; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1015; v. Schultz, § 14 Rn. 110. Nach Keller/Glinke, WRP 2006, 21 und Krüger, FS Ullmann, S. 257 geht die Bezeichnung „Prägetheorie“ auf den Aufsatz von Ullmann mit dem Titel „Prägend – was sonst“ zurück. Im Folgenden ist die „zeichenrechtliche Prägetheorie“ gemeint, wenn verkürzend von „Prägetheorie“ gesprochen wird. Allgemeine Darstellungen der Prägetheorie finden sich in Fezer, § 14 Rn. 425 ff.; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1015 ff.; v. Schultz, § 14 Rn. 110 ff.; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 277 ff.

⁵ Ingerl/Rohnke, 2. Aufl., § 14 Rn. 627.

Kernaussagen: Der Beurteilung der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen ist ihr jeweiliger Gesamteindruck zu Grunde zu legen.⁶ Unter bestimmten Umständen kann aber einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das gesamte Zeichen „prägende“ Kennzeichnungskraft zukommen, so dass bei Übereinstimmung zweier Zeichen in diesem prägenden Bestandteil eine Verwechslungsgefahr der Gesamtzeichen in Betracht kommt.⁷ Ferner formuliert die Prägetheorie die Voraussetzungen, nach denen einem Bestandteil eine den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens prägende Bedeutung zukommt oder abzusprechen ist. Formal betrachtet stellt sich die Prägetheorie als ein System von Rechtssätzen und einer Vielzahl allgemeiner und besonderer Erfahrungssätze dar.

Während das Ergebnis der *THOMSON LIFE*-Entscheidung, nämlich der Schutz der älteren Marke vor Übernahme in ein jüngeres Kombinationszeichen zum Teil ausdrücklich begrüßt wurde⁸, ist die Bedeutung der Entscheidung für die Prägetheorie des BGH umstritten. Die hierzu vertretenen Meinungen reichen von der Ansicht, die Prägetheorie sei weitestgehend nicht mehr aufrechtzuerhalten⁹, über die Meinung, die Rechtsprechung des BGH sei lediglich leicht modifiziert worden¹⁰, bis hin zu der Auffassung, die Prägetheorie sei keineswegs zu Grabe getragen worden¹¹.

B. Zielsetzung

Das Ziel der Arbeit ist es, zum einen die Grundsätze, Ausnahmen und Unterausnahmen der Prägetheorie des BGH systematisch darzustellen und kritisch zu untersuchen. Zum anderen soll geklärt werden, ob und in welchem Umfang sich die Prägetheorie des BGH in das Verständnis des EuGH von der Verwechslungsgefahr einfügt. Schließlich soll untersucht werden, welche Folgerungen aus der *THOMSON LIFE*-Entscheidung des EuGH zu ziehen sind, und wie der BGH, das BPatG und die Oberlandesgerichte die *THOMSON LIFE*-Doktrin in die Prüfung der Verwechslungsgefahr integrieren.

⁶ BGH GRUR 2002, 809 (811) – FRÜHSTÜCKSDRINK I; BGH GRUR 1998, 942 – ALKA-SELTZER; BGH GRUR 1996, 977 – DRANO/P3-drano; BGH GRUR 1976, 353 (354) – COLORBOY.

⁷ BGH GRUR 2002, 626 (628) – IMS; BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

⁸ Vgl. Tilmann, GRUR Int. 2006, 39.

⁹ Hildebrandt, 1. Aufl., § 12 Rn. 37, 165 f.; Keller/Glinke, WPR 2006, 21 (26 ff.); v. Mühlendahl, FS Ullmann, S. 311 (325 f.).

¹⁰ Rohnke, GRUR 2006, 21 (22).

¹¹ Fezer, § 14 Rn. 427, 453 f., 458; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 270; Bergmann, GRUR 2006, 793 (798); Grabrucker/Fink, GRUR 2007, 267 (279); Krüger, FS Ullmann, S. 257 (261, 266 f.); Lange, WRP 2006, 311 (313 ff.); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (153); Ullmann, Vortrag v. 21.11.2005, zitiert nach Hess, GRUR 2006, 215 ff.; Ullmann, jurisPR-WettbR 1/2005.

Gegenstand der Darstellung ist die Prägetheorie als Hilfsmittel zur Beurteilung der im Markengesetz geregelten Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Marken und geschäftlicher Bezeichnungen. Nur für diese Kennzeichen sieht das Markengesetz ausdrücklich einen Schutz vor Verwechslungsgefahr vor. Dagegen soll nicht auf die Frage eingegangen werden, ob und inwieweit die Prägetheorie auf Kennzeichen, die außerhalb des Markengesetzes vor Verwechslungsgefahr geschützt sind, anzuwenden ist. Unerörtert bleibt des Weiteren, ob die Prägetheorie außerhalb der Verwechslungsgefahr zur Anwendung kommt.¹² Die Grundlage der Untersuchung bildet die seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes ergangene Rechtsprechung des BGH. Um aufzuzeigen, welche Entwicklungsstadien die Prägetheorie seit ihrer Begründung durchlaufen hat, wird daneben die vom BGH unter Geltung des WZG entwickelte Rechtsprechung erörtert.

Ferner soll die Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung der Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL und Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL näher untersucht werden, da der BGH hieran im Rahmen der richtlinienkonformen Auslegung der nationalen Tatbestände der Verwechslungsgefahr gebunden ist. Daneben findet auch die europäische Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr von Gemeinschaftsmarken Erwähnung. Zwar nimmt sie keinen unmittelbaren Einfluss auf die Prägetheorie, da ihr keine Bindungswirkung für die Anwendung der Verwechslungstatbestände der nationalen Markengesetze zukommt. Sie gewährt jedoch wertvolle Einblicke in das Verständnis vom europäischen Verwechslungstatbestand.

Die Untersuchung untergliedert sich in folgende vier Kapitel.

Um den rechtlichen Zusammenhang, in den sich die Prägetheorie des BGH einfügt, aufzuzeigen, werden im ersten Kapitel Grundlagen der Verwechslungsgefahr von Marken und von geschäftlichen Bezeichnungen, die für das Verständnis der Prägetheorie relevant sind, erörtert.

Im zweiten Kapitel wird die Prägetheorie in der Fassung, wie der BGH sie bis zum Erlass des Urteils *THOMSON LIFE* des EuGH entwickelt hatte, dargestellt und kritisch untersucht. Einleitend wird auf das System des immaterialgüterrechtlichen Teilschutzes eingegangen. Anschließend wird die Prägetheorie formal und inhaltlich betrachtet. Bei der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Prägetheorie wird

¹² Vgl. hierzu Steinhilber, Die Prägetheorie im Zeichenrecht, S. 153 ff.

weitergehend zwischen den allgemeinen Grundsätzen der Prägetheorie einerseits und den besonderen Erfahrungssätzen der Prägetheorie andererseits differenziert. Nach der Erörterung unterschiedlicher Ansätze für einen möglichen Schutz der älteren Marke vor der Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen außerhalb der Prägetheorie wird schließlich auf die Besonderheiten, die es bei der Anwendung der Prägetheorie auf geschäftliche Bezeichnungen zu beachten gilt, eingegangen.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung der *THOMSON LIFE*-Entscheidung des EuGH. Nach einer kurzen Darstellung der Vorgeschichte, der *THOMSON LIFE*-Entscheidung und der bisherigen Rechtsprechung des EuGH zur Verwechslungsgefahr erfolgt eine Analyse der *THOMSON LIFE*-Entscheidung. Anschließend wird die Rechtsprechung des EuGH seit der *THOMSON LIFE*-Entscheidung besprochen.

Im vierten Kapitel wird zunächst die Weiterentwicklung der Prägetheorie durch den BGH dargestellt. Im Anschluss daran wird aufgezeigt, wie der BGH, das BPatG und die Oberlandesgerichte die *THOMSON LIFE*-Doktrin in die Prüfung der Verwechslungsgefahr integrieren.

Im Rahmen einer Schlussbetrachtung werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.

Der Prägetheorie kommt eine wesentliche rechtliche Bedeutung zu. Sie dient der Bestimmung des Schutzzumfangs der Marke und sonstigen Kennzeichen. Sie wird im Rahmen der Verwechslungsgefahr, welche den „zentralen Rechtsbegriff des gesamten Kennzeichenrechts“¹³ darstellt und den Kernbereich des Schutzzumfangs der Marken und sonstigen Kennzeichen bestimmt, relevant.

In der Rechtspraxis taucht die von der Prägetheorie zu beantwortende Frage nach der Zeichenähnlichkeit zusammengesetzter Zeichen sehr häufig auf. Sie ist bei einer zurückhaltenden Schätzung für weit über die Hälfte aller streitigen kennzeichenrechtlichen Auseinandersetzungen relevant.¹⁴ Die Häufigkeit, insbesondere der markenrechtlichen Streitigkeiten, mag unter anderem auf die mit der Markenrechtsrichtlinie und dem Markengesetz verbundenen Erleichterungen der

¹³ Fezer, § 14 Rn. 224.

¹⁴ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 999.

Eintragbarkeit sowie die liberale Eintragungspraxis des DPMA zurückzuführen sein. Ferner spielt auch die große wirtschaftliche Bedeutung von Marken in den vergangenen Jahren eine Rolle. Die Konsequenzen hieraus sind eine zunehmende Registerdichte sowie eine verstärkte Markenbenutzung als notwendige Voraussetzungen für den Anstieg markenrechtlicher Konflikte.

Aufgrund der wesentlichen rechtlichen und praktischen Bedeutung der Prägetheorie besteht ein klares Bedürfnis der am Kennzeichenstreit Beteiligten sowie der Rechtspraxis nach einem praktikablen und berechenbaren Regelungswerk, welches die Zeichenähnlichkeit zusammengesetzter Zeichen beurteilt. Die nachstehende Untersuchung soll klären, ob die Prägetheorie diesem Bedürfnis gerecht wird.

Die geplante Untersuchung ermöglicht eine Beurteilung, ob die Prägetheorie des BGH einen ausgewogenen Ausgleich der Interessen des Markeninhabers, seines Konkurrenten und des Konsumenten herbeiführt. Der Markeninhaber ist daran interessiert, dass Dritten jede Einflussnahme auf die Kommunikationsbeziehung mit den Konsumenten untersagt wird. Es geht ihm darum, zu verhindern, dass der Konkurrent die Nachfrage mit identischen oder ähnlichen Zeichen auf fremde Produkte lenkt und so seinen Absatz vermindert. Der Markeninhaber ist daher an einer möglichst weiten Ausdehnung des Begriffs der Verwechslungsgefahr interessiert.¹⁵ Demgegenüber steht das Interesse des Konkurrenten, der auf der Suche nach einem neuen Zeichen möglichst viele Zeichen zur Auswahl haben möchte. Ihm wird es an einer engen Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr als Korrektiv zu den bereits durch das Markengesetz herabgesenkten Eintragungserfordernissen gelegen sein.¹⁶ Der Konsument hingegen möchte, dass die Kommunikationsbeziehung zum Markeninhaber geschützt ist. Ihm kommt es jedoch nicht auf deren umfassende Ausgestaltung, sondern auf den Schutz vor Irreführung und auf eine Beschränkung auf sachliche Werbung an.¹⁷

¹⁵ Joller, Verwechslungsgefahr, S. 26.

¹⁶ Joller, Verwechslungsgefahr, S. 26, 29.

¹⁷ Joller, Verwechslungsgefahr, S. 34.

Erstes Kapitel: Grundlagen der Verwechslungsgefahr

A. Grundlagen zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr

I. Gesetzliche Grundlagen

Das Kennzeichenrecht unterlag im Laufe der Zeit gesetzgeberischen Änderungen. Hierdurch erfuhr auch der Begriff der Verwechslungsgefahr eine inhaltliche Neubestimmung. Die Regeln der Prägetheorie des BGH sind nur im Hinblick auf den jeweils geltenden Begriff der Verwechslungsgefahr zu verstehen.

Zur Zeit der Geltung des WZG war die Verwechslungsgefahr in § 31 WZG geregelt. Lag sie vor, gewährte das WZG dem Inhaber des älteren Warenzeichens das Recht, gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 WZG Widerspruch gegen die Eintragung des neu angemeldeten Zeichens zu erheben oder gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG die Löschung eines Warenzeichens zu beantragen. Ferner war es dem Inhaber des Warenzeichens möglich, die in § 24 WZG geregelten Ansprüche geltend zu machen.

Zur Harmonisierung des europäischen Markenrechts erließ der Rat der Europäischen Gemeinschaften am 21.12.1988 die Markenrechtsrichtlinie. Die Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie sind allein für eingetragene Marken verbindlich. Die maßgeblichen Vorschriften über die Verwechslungsgefahr finden sich in Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL und Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL. Der Gesetzgeber setzte die Markenrechtsrichtlinie in deutsches Recht um und erließ das am 1.1.1995 in Kraft getretene Markengesetz. Dieses regelt das Kennzeichenrecht einheitlich, indem es gemäß § 1 MarkenG neben Marken auch geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben schützt. Der Schutz vor Verwechslungsgefahr von Marken findet sich in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. In § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist der Gesetzgeber den bindenden Vorgaben in Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL gefolgt. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt die Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL um.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind hinsichtlich der Verwechslungsgefahr einheitlich auszulegen.¹⁸ Während die Rechtsfolgen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG an die Anmeldung oder Eintragung einer prioritätsjüngeren Marke ohne Zustimmung des Inhabers der prioritätsälteren Marke anknüpfen, treten die Rechtsfolgen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG infolge der Benutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers ein.

II. Begriff der Verwechslungsgefahr

Bevor die Prägetheorie des BGH näher untersucht und die Frage beantwortet wird, ob der EuGH der Prägetheorie in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung tatsächlich eine Absage erteilt hat, soll aufgezeigt werden, weshalb und in welchem Umfang die Tatbestände der Verwechslungsgefahr der Nachprüfung durch den BGH und der Auslegung durch den EuGH unterliegen.

1. Rechtsfrage und Revisibilität

Während das RG die Verwechslungsgefahr zunächst als reine Tatfrage¹⁹ und später als überwiegend tatsächliche Frage²⁰ ansah, herrscht mittlerweile in der Rechtsprechung des BGH²¹ und weitgehend in der Literatur²² Einigkeit, die Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage aufzufassen. Auch die amtliche Begründung zum Markengesetz spricht für ein dahingehendes Verständnis.²³ Die Prüfung der Verwechslungsgefahr erschöpft sich nicht allein in der Feststellung der tatsächlichen

¹⁸ Vgl. EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, *Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV*, Slg. 2000, I-4861, Rn. 27 f.; BGH GRUR 2002, 342 (345) – *ASTRA/ESTRA-PUREN*; BGH GRUR 2001, 164 (166) – *Wintergarten*; Fezer, § 9 Rn. 6, 8; Ingerl/Rohnke, § 9 Rn. 7, § 14 Rn. 362; Ströbele/Hacker, § 14 Rn. 197.

¹⁹ Vgl. RG MuW 1911/12, 194 – *Salamander/Santander*.

²⁰ Vgl. RG GRUR 1929, 1204 ff.; RG MuW 1926/27, 85 (86).

²¹ BGH GRUR 2000, 506 (509) – *ATTACHÉ/TISSERAND*; BGH GRUR 1998, 830 (834) – *Les-Paul-Gitarren*; BGH WRP 1997, 751 (754) – *B. Z./Berliner Zeitung*; BGH GRUR 1995, 808 (810) – *P3-plastoclin*; BGH GRUR 1995, 216 (219) – *Oxygenol II*; BGH GRUR 1969, 686 (687) – *Roth-Händle*; BGH GRUR 1960, 130 (133) – *Sunpearl II*.

²² Fezer, § 14 Rn. 230; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 405; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 10; Berneke, WRP 2007, 1417 (1419); Goldmann, *Der Schutz des Unternehmenskennzeichens*, § 13 Rn. 24 ff.; Hildebrandt, § 12 Rn. 1; Joller, *Verwechslungsgefahr*, S. 176 f.; Seibt, GRUR 2002, 465 (469 ff.); Teplitzky, WRP 2003, 415 (416); a. A. Groeschke/Kiethe, WRP 2001, 230 (236); Osterloh, FS Piper, S. 595 (599); Schweizer, GRUR 2000, 923 (930).

²³ Vgl. amtliche Begründung zu § 9 MarkenG, BIPMZ 1994, *Das neue Markengesetz*, Sonderheft, S. 45 (65).

Sichtweise des Publikums.²⁴ Sie stellt vielmehr das Ergebnis einer wertenden Betrachtung dar.²⁵ Die Erweiterung des Schutzzumfangs kennzeichnungsstarker Marken lässt sich überzeugend nur auf normative Erwägungen stützen.²⁶ Die Feststellung des gesamten Ähnlichkeitsgrades der sich gegenüberstehenden Zeichen durch die Untersuchung des Wechselwirkungsverhältnisses der einzelnen Parameter der Verwechslungsgefahr stellt, da dieser in der Wirklichkeit nicht auffindbar ist, eine Wertung dar.²⁷ Über die anhand von Erfahrungssätzen ermittelte Sicht des Durchschnittsverbrauchers²⁸ ist es möglich, wertende Vorgaben in die Prüfung der Verwechslungsgefahr mit einzubeziehen.²⁹ Der Begriff der Verwechslungsgefahr dient der Bestimmung des Schutzzumfangs der Marke, mithin des Abstands, den andere Zeichen von der Marke einzuhalten haben.³⁰ Zwar ist die Sicht des Verbrauchers für die „Anzeige“ einer Markenverletzung entscheidend. Zur Geltendmachung der Rechte aus der Marke ist aber allein der Inhaber des Markenrechts berechtigt. Erst wenn er gegen die Verletzung vorgeht, stellt sich mit dem Ausräumen der Verwechslungsgefahr der Verbraucherschutz reflexartig ein.³¹

Der Behandlung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage stehen gemeinschaftsrechtliche Vorgaben nicht entgegen. Nach dem 10. Erwägungsgrund der MRRL ist es den Mitgliedstaaten überlassen, die Art und Weise der Feststellung der Verwechslungsgefahr zu bestimmen. Dies beinhaltet auch die Entscheidung, die Verwechslungsgefahr als Tat- oder Rechtsfrage einzuordnen.³² Hingegen ist mit der Aussage des 10. Erwägungsgrundes der MRRL, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, Regeln über die Beweislast zu erlassen, keine gemeinschaftsrechtliche Festlegung der Verwechslungsgefahr als Tatfrage verbunden.³³

Die Einordnung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage entbindet den Tatrichter nicht davon, die für deren Vorliegen erforderlichen tatsächlichen Vorfragen zu klären.³⁴ Bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der

²⁴ So aber Groeschke/Kiethe, WRP 2001, 230 (236); Schweizer, GRUR 2000, 923 (930).

²⁵ Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd. II, S. 47; Schönfeld, Gemeinschaftsmarke, S. 236; Seibt, GRUR 2002, 465 (469 f.); Strepp, Irreführung und Verwechslungsgefahr, S. 141 f.

²⁶ Siehe 1. Kapitel A. III 2. a. aa.

²⁷ Seibt, GRUR 2002, 465 (470); Strepp, Irreführung und Verwechslungsgefahr, S. 143.

²⁸ Siehe 2. Kapitel B. I., II.

²⁹ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 11; Ahrens, WRP 2000, 812 (816).

³⁰ Vgl. Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 10; Berneke, WRP 2007, 1417 (1419); Hacker, GRUR 2004, 537 (545).

³¹ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 10; Bornkamm, FS v. Mühlendahl, S. 9; Hacker, GRUR 2004, 537 (545); Seibt, GRUR 2002, 465 (471); a. A. Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 63, 1219.

³² Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 11; Strepp, Irreführung und Verwechslungsgefahr, S. 140.

³³ So aber Osterloh, FS Piper, S. 595 (600).

³⁴ Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 21; Fezer, § 14 Rn. 232; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 407; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 14; Joller, Verwechslungsgefahr, S. 350.

Prägung des Gesamteindrucks³⁵ sowie der branchentypischen Kennzeichnungspraxis handelt es sich um Einbruchstellen des Tatsächlichen.

Aus der Einordnung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage folgt, dass sie der Beweiserhebung nicht zugänglich ist.³⁶ Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unterliegt der Nachprüfung durch den BGH³⁷, der in markenrechtlichen Auseinandersetzungen Revisions- und Rechtsbeschwerdeinstanz ist. Die Frage, ob zwischen zwei Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht, kann sich zum einen im Lösungsverfahren wegen Bestehens eines älteren Rechts oder im Verletzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten stellen. Gegen die in diesen Verfahren ergehenden Berufungsentscheidungen kann Revision beim BGH eingelegt werden. Zum anderen kann sich die Frage nach der Verwechslungsgefahr zwischen zusammengesetzten Zeichen im Rahmen eines beim DPMA gegen eine Markeneintragung eingelegten Widerspruchs stellen. Gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG findet gegen Entscheidungen des DPMA die Beschwerde zum BPatG statt. Beschlüsse des Beschwerdesenats des BPatG sind gemäß § 83 Abs. 1 MarkenG mittels der Rechtsbeschwerde vor dem BGH angreifbar.³⁸ Als Revisions- oder Rechtsbeschwerdegericht überprüft der BGH nicht nur, ob der Begriff der Verwechslungsgefahr richtig angewendet wurde, sondern auch, ob Verstöße gegen Denk- und Erfahrungssätze unterlaufen sind.³⁹ Indem man die Verwechslungsgefahr der besonderen höchstrichterlichen Überprüfung unterwirft, wird für sie als zentraler Begriff des gesamten Kennzeichenrechts⁴⁰ eine Einheitlichkeit der Rechtsprechung und ein gewisser Grad der Rechtssicherheit bewirkt.⁴¹

2. Gemeinschaftsrechtlicher Begriff

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist gemeinschaftsrechtlich vorgegeben. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist in Umsetzung des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL und § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG in Umsetzung des Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL in das Markengesetz

³⁵ Siehe 2. Kapitel B. I.

³⁶ BGH GRUR 1992, 48 (52) – frei öl.

³⁷ Vgl. BGH GRUR 1992, 110 (111) – dipa/dib; BGH GRUR 1990, 450 (452) – St. Petersquelle.

³⁸ Bei der Rechtsbeschwerde handelt es sich um ein der Revision vergleichbares Rechtsmittel. Sie kann wie die Revision gemäß § 84 Abs. 2 MarkenG nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht, vgl. Fezer, § 83 Rn. 1; Ingerl/Rohnke, § 83 Rn. 8; Ströbele/Hacker, § 83 Rn. 2.

³⁹ Siehe 2. Kapitel B. III.

⁴⁰ Fezer, § 14 Rn. 224.

⁴¹ Esslinger/Wenning, WRP 1997, 1019; Joller, Verwechslungsgefahr, S. 350; Osterloh, FS Piper, S. 595 (600).

eingeführt worden. Als EG-Recht unterliegen die Verwechslungstatbestände der Markenrechtsrichtlinie der Auslegung durch den EuGH. Die Prüfungskompetenz des EuGH beschränkt sich jedoch auf die Verwechslungsgefahr eingetragener Marken, da die Markenrechtsrichtlinie nur hinsichtlich dieser Markenform Regelungen trifft. Von besonderer Bedeutung für die Prägetheorie sind die Entscheidungen des EuGH im Rahmen des Art. 234 EGV. Hierbei ist es Aufgabe des EuGH, dem nationalen Gericht die Auslegungskriterien vorzugeben, die es zur Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreites benötigt, während es Sache des nationalen Gerichts ist, die Vorschriften, wie sie vom EuGH ausgelegt worden sind, auf den anhängigen Rechtsstreit anzuwenden.⁴² Die an sich nur für eingetragene Marken geltenden gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben schlagen auch auf die kraft Verkehrsgeltung oder notorischer Bekanntheit geschützten Marken durch, da sich der Gesetzgeber in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für einen einheitlich für alle Markenformen geltenden Begriff der Verwechslungsgefahr entschieden hat.⁴³

III. Die Prägetheorie als Hilfsmittel zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Arten und die relevanten Beurteilungskriterien der Verwechslungsgefahr dargestellt und der genaue Anwendungsbereich der Prägetheorie bestimmt. Hierdurch soll aufgezeigt werden, in welchem Ausmaß die Prägetheorie das Gesamtergebnis der Prüfung der Verwechslungsgefahr beeinflussen kann.

1. Die Prägetheorie innerhalb der Arten der Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr lässt sich nach der Rechtsprechung des BGH in die Verwechslungsgefahr im engeren Sinne und in die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unterteilen.⁴⁴ Dabei umschreibt die Verwechslungsgefahr im engeren Sinne die Fallkonstellationen, in denen es zu einer Irreführung über die Unternehmensidentität kommt.⁴⁵ Innerhalb der Verwechslungsgefahr im engeren Sinne gilt es weitergehend

⁴² EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 11; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 409.

⁴³ Ingerl/Rohnke, Einl. Rn. 13, § 1 Rn. 2, § 14 Rn. 363.

⁴⁴ BGH GRUR 2000, 608 (610) – ARD 1; BGH GRUR 1995, 754 (756) – Altenburger Spielkartenfabrik.

⁴⁵ Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 13 a; Fezer, § 14 Rn. 341; Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd. II, S. 43.

zwischen der unmittelbaren⁴⁶ und der mittelbaren⁴⁷ Verwechslungsgefahr zu differenzieren.

Unter die unmittelbare Verwechslungsgefahr können Fälle subsumiert werden, in denen ein Zeichen fälschlicherweise für das andere gehalten wird. Die Prägetheorie dient der Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr.⁴⁸ Der den Gesamteindruck eines zusammengesetzten Zeichens prägende Bestandteil individualisiert das Gesamtzeichen. Daher kann die Übereinstimmung der Zeichen in diesem Bestandteil zu der Fehlvorstellung des Verkehrs führen, dass das eine Zeichen dem anderen Zeichen entspreche.

Im Anschluss an die Ablehnung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr gilt es, die mittelbare Verwechslungsgefahr zu prüfen.⁴⁹ Hier kann der Verkehr zwar beide Kennzeichen unterscheiden, er ist jedoch aufgrund von Übereinstimmungen der irrigen Auffassung, sie seien demselben Unternehmen zuzuordnen. Der Hauptanwendungsfall ist die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens.⁵⁰ Der Verkehr nimmt wegen des Vorliegens gemeinsamer Stammbestandteile an, dass es sich bei den Zeichen um Serienzeichen des Markeninhabers handelt. Voraussetzung für die Eignung des fraglichen Markenbestandteils der älteren Marke als Stammbestandteil ist, dass der Verkehr diesen Bestandteil als Hinweis auf die betriebliche Herkunft und deshalb als Stamm einer Zeichenserie versteht.⁵¹

Charakteristikum der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist die Irreführung über Unternehmenszusammenhänge.⁵² Die Rechtsfigur wurde im Recht der Unternehmenskennzeichen und Firmen entwickelt.⁵³ In den Fällen der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann der Verkehr zwar die Kennzeichnungen und die gekennzeichneten Unternehmen auseinander halten. Die

⁴⁶ BGH GRUR 2000, 886 (887) – Bayer/Bei Chem; BGH GRUR 1999, 587 (588 f.) – Cellafone; BGH GRUR 1999, 240 (241) – STEPHANSKRONE I.

⁴⁷ BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA.

⁴⁸ Vgl. BGH GRUR 1999, 240 (241) – STEPHANSKRONE I; BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA; BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont; siehe 2. Kapitel C. I. 2.

⁴⁹ BGH GRUR 2002, 544 (547) – BANK 24; BGH WRP 2002, 534 (536) – BIG; BGH GRUR 1999, 240 (241) – STEPHANSKRONE I; BGH GRUR 1996, 200 (201 f.) – Innovadiclophlont; BGH GRUR 1989, 350 (352) – Abbo/Abo.

⁵⁰ Vgl. BGH GRUR 1999, 240 (241) – STEPHANSKRONE I; BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA; BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont; BGH GRUR 1961, 347 (350) – Almglocke.

⁵¹ BGH GRUR 1999, 240 (241) – STEPHANSKRONE I; BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA.

⁵² Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 14; Fezer, § 14 Rn. 342; Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd. II, S. 43.

⁵³ BGH GRUR 1957, 281 (284) – Karo-As; RG GRUR 1937, 148 (151 f.) – Kronprinz.

übereinstimmenden Merkmale veranlassen den Verkehr jedoch zu der irrtümlichen Annahme, dass zwischen den Unternehmen vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Zusammenhänge bestehen.⁵⁴ Mit der Vorstellung von Unternehmenszusammenhängen ist die Annahme verbunden, der Markeninhaber beeinflusse die Herstellung oder den Vertrieb der Produkte des anderen Unternehmens.⁵⁵ Für die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist über die Zeichen- und Warenähnlichkeit hinausgehend das Vorliegen weiterer besonderer Umstände vorausgesetzt.⁵⁶ So verlangte der BGH, dass sich die ältere Marke oder die Klagemarke zu einem Hinweis auf das Unternehmen des Markeninhabers entwickelt hat.⁵⁷

Zwar änderten § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG den im WZG geltenden Tatbestand der Verwechslungsgefahr dahingehend ab, dass die Verwechslungsgefahr nunmehr auch die „Gefahr, dass die Marke oder das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht werden“ beinhaltet. Eine Einschränkung oder Erweiterung der Arten der Verwechslungsgefahr war damit jedoch nicht verbunden.

So widerspricht die Auffassung eines Teils der Literatur, wonach der Begriff der gedanklichen Verbindung den Tatbestand der Verwechslungsgefahr dahingehend erweitere, dass er auch Fälle erfasse, in denen die Gefahr einer Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung begründet ist, ohne dass die Gefahr einer Verwechslung der betrieblichen Herkunft bestünde⁵⁸, den eindeutigen Feststellungen des BGH⁵⁹ und des EuGH⁶⁰. Der EuGH führte aus, dass der Begriff der gedanklichen Verbindung keine Alternative zu dem Begriff der Verwechslungsgefahr darstelle, sondern nur dessen Umfang näher bestimme. Daher seien bereits dem Wortlaut

⁵⁴ Vgl. BGH GRUR 2004, 779 (783) – Zwilling/Zweibrüder; BGH GRUR 2004, 598 (599) – Kleiner Feigling; BGH GRUR 2000, 608 (609) – ARD-1; BGH GRUR 1997, 311 (313) – Yellow Phone; BGH GRUR 1991, 317 (319) – MEDICE; BGH GRUR 1977, 491 (493) – ALLSTAR; BGHZ 39, 266 (270) – Sunsweet; BGH GRUR 1952, 35 (37) – Widia/Ardia; RG GRUR 1937, 635 (638) – Lignose/Lignoza.

⁵⁵ Fezer, § 14 Rn. 345; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 2217 mit Verweis auf RGZ 114, 90 (92 f.) – Neuerburg.

⁵⁶ BGH GRUR 2004, 779 (783) – Zwilling/Zweibrüder; BGH GRUR 1978, 170 (172) – FAN; BGH GRUR 1977, 491 (493) – ALLSTAR.

⁵⁷ BGH GRUR 2004, 865 (867) – Mustang; BGH GRUR 2004, 598 (599) – Kleiner Feigling; BGH GRUR 2002, 171 (175) – Marlboro-Dach; BGH GRUR 1999, 155 (156) – DRIBECK's LIGHT.

⁵⁸ Sack, GRUR 1995, 81 (87 ff.) mit Verweis auf Beier, GRUR 1974, 514 ff., 521, Kraft, JZ 1969, 408 ff. und Tilmann, GRUR 1980, 660, 662, 667, 669.

⁵⁹ BGH GRUR 2002, 544 (547) – BANK 24; BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 1999, 240 (241) – STEPHANSKRONE I; BGH GRUR 1999, 52 (54) – EKKO BLEIFREI; BGH GRUR 1998, 1014 (1015) – ECCO II; BGH GRUR 1996, 406 (407) – JUWEL; BGH GRUR 1996, 200 (202) – Innovadiclophlont.

⁶⁰ EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV, Slg. 2000, I-4861, Rn. 34; EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 17; EuGH GRUR 1998, 387 (389 f., Rn. 18) – Springende Raubkatze.

nach die Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie über die Verwechslungsgefahr nicht anwendbar, wenn für das Publikum keine Verwechslungsgefahr bestünde.⁶¹ Auch bei dem überwiegenden Teil der Literatur ist diese Auffassung auf Ablehnung gestoßen.⁶²

Nach der Rechtsprechung des EuGH liegt Verwechslungsgefahr vor, wenn das Publikum glauben kann, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.⁶³ Der vom EuGH verwendete Begriff der Verwechslungsgefahr erfasst alle vorstehend genannten Kategorien der Verwechslungsgefahr. Seit Einführung des Markengesetzes werden die mittelbare Verwechslungsgefahr und die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Begriff der gedanklichen Verbindung zusammengefasst.⁶⁴

2. Die Prägetheorie im beweglichen System der Verwechslungsgefahr

a. Die Beurteilungskriterien der Verwechslungsgefahr

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG legen als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr die Zeichenähnlichkeit oder -identität und Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit oder -identität fest. Damit sind die Voraussetzungen für das Vorliegen der Verwechslungsgefahr aber nicht abschließend geregelt. Nach dem 10. Erwägungsgrund der MRRL hängt das Vorliegen der Verwechslungsgefahr von einer „Vielzahl von Umständen“ ab, die darin beispielhaft, nicht aber abschließend aufgeführt werden. Der EuGH führt aus, dass die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls

⁶¹ Vgl. EuGH GRUR 1998, 387 (389 f., Rn. 18) – Springende Raubkatze.

⁶² Ingerl/Rohnke, 2. Aufl., § 14 Rn. 758 ff.; v. Schultz, § 14 Rn. 146, 148; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 314; Fezer, NJW 1998, 713 (715); Gloy, FS Rowedder, S. 77 (91); Kieth/Krauß, WRP 1996, 495 (500 f.); Krüger, GRUR 1995, 527 (529); Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747 (757); Kur, MarkenR 1999, 2 (5); Teplitzky, WRP 2003, 415; Teplitzky, FS Brandner, S. 497 (500).

⁶³ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 17.

⁶⁴ BGH GRUR 2000, 608 (609) – ARD-1; vgl. amtliche Begründung zu § 9 MarkenG, BIPMZ 1994, Das neue Markengesetz, Sonderheft, S. 45 (65); Ingerl/Rohnke, § 14, Rn. 1168 ff., 1222 ff.; v. Schultz, § 14 Rn. 147; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 36; Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247 (1250 f.); Kliems, GRUR 1995, 198 (204); Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1990, 747 (756 f.); Teplitzky, GRUR 1996, 1 (2). Für eine Beschränkung allein auf die Fälle der mittelbaren Verwechslungsgefahr spricht sich v. Gamm, WRP 1993, 793 (797) aus.

umfassend zu beurteilen sei.⁶⁵ Auch der BGH leitet seither seine Entscheidungen zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr mit diesem Grundsatz ein.⁶⁶

Als maßgebliche Beurteilungskriterien der Verwechslungsgefahr haben sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und die Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit herausgebildet, die es jeweils unter Berücksichtigung der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise einschließlich der hierzu entwickelten Erfahrungssätze zu bestimmen gilt.

aa. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Nach dem 10. Erwägungsgrund der MRRL hängt das Vorliegen der Verwechslungsgefahr von einer „Vielzahl von Umständen“, „insbesondere von dem Bekanntheitsgrad der Marke“ ab. In dem Faktor des „Bekanntheitsgrades der Marke im Markt“ ist die Kennzeichnungskraft enthalten. Da die Aufzählung in dem 10. Erwägungsgrund der MRRL nicht abschließend ist, kann auch die einer Marke von Haus aus zukommende Kennzeichnungskraft im Rahmen der Verwechslungsgefahr Berücksichtigung finden.⁶⁷ Auch in der Rechtsprechung⁶⁸ und der Literatur⁶⁹ ist anerkannt, dass das Vorliegen der Verwechslungsgefahr neben den in den Verwechslungstatbeständen ausdrücklich genannten Faktoren der „Zeichenähnlichkeit“ und der „Produktähnlichkeit“ von dem weiteren Kriterium der „Kennzeichnungskraft“ der geltend gemachten Marke abhängt.

⁶⁵ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 27; EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV, Slg. 2000, I-4861, Rn. 40; EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijns Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 18; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 16; EuGH GRUR 1998, 387 (389, Rn. 22) – Springende Raubkatze.

⁶⁶ Z. B. BGH GRUR 2002, 1067 (1068) – DKV/OKV; BGH GRUR 2002, 814 (815) – Festspielhaus; BGH GRUR 2001, 507 (508) – EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 2000, 1031 – Carl Link; BGH GRUR 2000, 886 – Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2000, 608 (610) – ARD-1; BGH GRUR 1998, 930 (931) – Fläminger; BGH GRUR 1998, 927 (928) – COMPO-SANA.

⁶⁷ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 430, 500; vgl. auch EuGH GRUR 1998, 387 (390, Rn. 24) – Springende Raubkatze.

⁶⁸ EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV, Slg. 2000, I-4861, Rn. 41; EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijns Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 19; EuGH, 4.5.1999, Rs. C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)/Boots- und Segelzubehör Walter Huber und Franz Attenberger, Slg. 1999, I-2779, Rn. 49; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 17; EuGH GRUR 1998, 387 (390, Rn. 24) – Springende Raubkatze; BGH GRUR 2001, 158 (160) – Drei-Streifen-Kennzeichnung; BGH GRUR 1992, 110 (111) – dipa/dib; BGH GRUR 1991, 609 (610) – SL; BGH GRUR 1989, 510 (513) – Teekanne II; BGH GRUR 1965, 601 (604) – roter Punkt; BGH GRUR 1952, 35 (36) – Widia/Ardia.

⁶⁹ Fezer, § 14 Rn. 358; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 430, 497 ff.; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 102 ff.

Unter Kennzeichnungskraft versteht man die Fähigkeit einer Marke, sich dem Publikum als Marke einzuprägen und von diesem wiedererkannt zu werden.⁷⁰ Sie kann auf der Unterscheidungskraft der Marke beruhen.⁷¹ Als Unterscheidungskraft bezeichnet man die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Herkunftsunterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden.⁷² Die Marke kann aufgrund des Grades ihrer Eigenart nach Klang, (Schrift-)Bild, Form und Sinngesamt eine originäre Kennzeichnungskraft aufweisen.⁷³ Bei der Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft sind anders als bei der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch nachträgliche Änderungen zu berücksichtigen.⁷⁴ So kann es zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft kommen, wenn die Marke intensiv benutzt wird; dagegen kann die Benutzung von Drittzeichen zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft führen.⁷⁵

In der Rechtsprechung⁷⁶ und der Literatur⁷⁷ herrscht Einigkeit darüber, dass einer Marke ein um so größerer Schutzbereich zukommt, je kennzeichnungskräftiger sie ist. Die Ausweitung des Schutzbereichs kennzeichnungsstarker Marken wird jedoch unterschiedlich begründet. Der BGH leitet sie aus der Erkenntnis her, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei kennzeichnungsstarken Marken eher zu Verwechslungen gelangen als bei kennzeichnungsschwachen Marken. Er begründet dies weitergehend damit, dass dem Verkehr erfahrungsgemäß besonders kennzeichnungskräftige, insbesondere bekannte oder sogar berühmte Kennzeichnungen, in Erinnerung blieben; das angesprochene Publikum glaube

⁷⁰ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 497.

⁷¹ Fezer, § 14 Rn. 358.

⁷² BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK; BGH GRUR 2001, 1151 (1152) – marktfrisch.

⁷³ Vgl. Fezer, § 14 Rn. 358; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 532; v. Schultz, § 14 Rn. 133 ff.; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 104.

⁷⁴ Vgl. Fezer, § 14 Rn. 358; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 498; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 104.

⁷⁵ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 498.

⁷⁶ EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV, Slg. 2000, I-4861, Rn. 41; EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 20; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 18; EuGH GRUR 1998, 387 (390, Rn. 24) – Springende Raubkatze; EuG, 9.3.2005, Rs. T-33/03, Osotspa Co. Ltd/HABM, Slg. 2005, II-763, Rn. 56; EuG, 22.6.2004, Rs. T-185/02, Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM, Slg. 2004, II-1739, Rn. 61; EuG, 17.3.2004, Rs. T-183/02 und T-184/02, El Corte Inglés, SA/HABM, Slg. 2004, II-965, Rn. 67; EuG, 22.10.2003, Rs. T-311/01, Les Éditions Albert René/HABM, Slg. 2003, II-4625, Rn. 42; BGH GRUR 2004, 779 (781) – Zwilling/Zweibrüder; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze; BGH GRUR 1995, 50 (51 f.) – Indorektal/Indohexal; BGH GRUR 1988, 635 (636) – Grundcommerz; BGH GRUR 1965, 601 (602) – roter Punk; BGH GRUR 1952, 35 (36) – Widia/Ardia; BPatG 2005, 777 (778) – NATALLA/nutella; BPatG GRUR 2000, 807 (808) – LIOR/DIOR.

⁷⁷ Fezer, § 14 Rn. 358; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 501, 604 ff.; v. Schultz, § 14 Rn. 131 f., 141; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 13, 102; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 1909; Raßmann, GRUR 1997, 580 (588 f.); zum WZG: Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 15, 128; Kraft, GRUR 1977, 417.

solche bekannten Kennzeichnungen daher eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen.⁷⁸ Dieser „empirische“ Begründungsansatz vermag nicht zu überzeugen. Die Annahme, dass der Durchschnittsverbraucher bei kennzeichnungsstarken Marken eher Verwechslungen unterliegt als bei kennzeichnungsschwachen Marken, spiegelt nicht die wirkliche Erfahrung wider. Die tatsächlich festzustellende Verwechslungsgefahr nimmt bei einer wirklichkeitsnahen Betrachtungsweise mit der Stärke einer zu schützenden Marke, die auf ihrer Originalität, vor allem aber auf ihrer Bekanntheit beruht, grundsätzlich ab.⁷⁹ Fehlvorstellungen über die Gestaltung der Marke sind bei starken Marken eher ausgeschlossen als bei schwachen Marken. *Hefermehl* veranschaulichte diese Erfahrung anhand des Beispiels, dass ein Allerweltshut im Lokal doch leichter als ein eigentümlicher Hut verwechselt werde.⁸⁰ Sogar der BGH räumte jüngst ein, dass die Gefahr der tatsächlichen Verwechslungen mit zunehmendem Bekanntheitsgrad sinke, weil das Zeichen dem Verkehr so häufig begegne, dass er Fehlvorstellungen über sein tatsächliches Aussehen weniger unterliegen werde.⁸¹

Vorzugswürdig ist die vom BPatG⁸² und dem überwiegenden Teil der Literatur⁸³ vertretene normative Begründung des erweiterten Schutzzumfangs kennzeichnungsstarker Marken. Sie beruht auf der Erwägung, dass der Markeninhaber mit dem erweiterten Schutzzumfang für die hinter der Steigerung der Kennzeichnungskraft stehende unternehmerische Leistung, namentlich die Originalität oder die Bekanntheit, belohnt werden soll. Derjenige, der aufgrund der gesteigerten Kennzeichnungskraft zu einer besseren Unterscheidbarkeit beiträgt, verdient den Schutz des Kennzeichenrechts eher, als jemand, der bereits bei der Markengestaltung die Möglichkeit von Verwechslungen in Kauf nimmt.⁸⁴ Der normative Begründungsansatz fügt sich in das Begriffsverständnis der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage ein.⁸⁵ Auch berücksichtigt er, dass

⁷⁸ BGH GRUR 2002, 171 (175) – Marlboro-Dach; BGH GRUR 2001, 158 (160) – Drei-Streifen-Kennzeichnung; BGH GRUR 1959, 182 (184) – Quick; BGH GRUR 1952, 35 (36) – Widia/Ardia.

⁷⁹ Vgl. BPatG GRUR 2005, 777 (778) – NATALLA/nutella; BPatG GRUR 2000, 807 (808) – LIOR/DIOR; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 13, 102; Berneke, WRP 2007, 1417 (1422), Kraft, GRUR 1977, 417 (418); Sack, WRP 1998, 1127 (1133); Sack, GRUR 1995, 81 (87); Seibt, GRUR 2002, 465 (470); Vierheilig, GRUR Int. 1982, 506 (509); Vierheilig, GRUR 1975, 534 (540); a. A. Eichmann, GRUR 1998, 201 (213).

⁸⁰ Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 15.

⁸¹ BGH GRUR 2002, 171 (175) – Marlboro-Dach.

⁸² BPatG GRUR 2005, 777 (778) – NATALLA/nutella; BPatG GRUR 2000, 807 (808) – LIOR/DIOR.

⁸³ Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 15; Fezer, § 14 Rn. 287, 358; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 607, 781; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 13, 103; Berneke, WRP 2007, 1417 (1424); Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd. II, S. 59 f. m. w. N.; Joller, Verwechslungsgefahr, S. 204; Kraft, GRUR 1977, 417 (418); Kur, MarkenR 1999, 2 (6); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 253; Seibt, GRUR 2002, 465 (470); Starck, MarkenR 2000, 233 (234); Ullmann, jurisPR-WettbR 1/2005.

⁸⁴ Vgl. Schönfeld, Gemeinschaftsmarke, S. 236 f.

⁸⁵ Siehe 1. Kapitel A. II. 1.

kennzeichnungsstarke Marken über die Herkunftsfunktion hinaus auch Werbe- und Kommunikationsfunktionen erfüllen.⁸⁶

Die Bedeutung, die der Kennzeichnungskraft bei der Prägetheorie zukommt, liegt nicht in ihrer Eigenschaft als Beurteilungskriterium der Verwechslungsgefahr. Im Rahmen der Prägetheorie spielt sie eine wesentliche Rolle, weil erst die ermittelte Kennzeichnungskraft des einzelnen Bestandteils es ermöglicht, die Zeichenbestandteile zueinander zu gewichten und so den Bestandteil, der den Gesamteindruck prägt, zu bestimmen.

bb. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit

Eine weitere Voraussetzung für das Vorliegen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit. Zwar nimmt das Kriterium der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit seit dem Inkrafttreten der Markenrechtsrichtlinie und des Markengesetzes stärkeren Einfluss auf das Ergebnis der Prüfung der Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Zeichen als unter Geltung des WZG. Während die Warengleichartigkeit zuvor noch ein alternativ zu entscheidendes Tatbestandsmerkmal darstellte und als „zweite Säule“⁸⁷ neben der Verwechslungsgefahr zu prüfen war⁸⁸, ist die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nunmehr ein graduelles Kriterium, welches in Wechselwirkung zu den übrigen Faktoren der Verwechslungsgefahr steht.⁸⁹ Für die Prägetheorie spielt dieses Beurteilungskriterium der Verwechslungsgefahr jedoch keine Rolle.

cc. Zeichenähnlichkeit

Das Vorliegen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr hängt des Weiteren von der „Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke“ ab.⁹⁰ Eine Definition des Begriffs der „Zeichenähnlichkeit“ findet sich weder im Markengesetzes noch in der Markenrechtsrichtlinie. Der Begriff ist richtlinienkonform nach den Vorgaben der Art. 4

⁸⁶ Berneke, WRP 2007, 1417 (1424).

⁸⁷ Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 36.

⁸⁸ BGH GRUR 1957, 287 – Plasticummännchen.

⁸⁹ BGH GRUR 1995, 216 (219) – Oxygenol II; siehe 1. Kapitel A. III. 2. b.

⁹⁰ Obgleich der Wortlaut der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr klar zwischen dem Begriff der „Identität“ und dem der „Ähnlichkeit der Zeichen“ unterscheidet, wird im Folgenden auf den Begriff der Identität der Zeichen nicht gesondert eingegangen. Dieser stellt lediglich die Obergrenze im Ähnlichkeitsbereich dar, vgl. Raßmann, GRUR 1997, 580 (582).

Abs. 1 lit. b MRRL und Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL und nach den Vorgaben des 10. Erwägungsgrundes der MRRL „im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr“ auszulegen.⁹¹ Dabei bleibt nach Auffassung der Literatur der Rückgriff auf die zu § 31 WZG entwickelten Grundsätze zulässig.⁹² Zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind die Regeln der Prägetheorie heranzuziehen, wenn auf einer Seite des Zeichenvergleichs ein zusammengesetztes Zeichen beteiligt ist.

b. Die Verwechslungsgefahr als bewegliches System

Nach dem 10. Erwägungsgrund der MRRL hängt die Frage, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, unter anderem von dem „Grad“ der Bekanntheit sowie dem „Grad“ der Zeichen- und Produktähnlichkeit ab. Nach der Rechtsprechung des EuGH⁹³ und des BGH⁹⁴ besteht zwischen den drei Faktoren im Hinblick auf den durch sie konstituierten Begriff der Verwechslungsgefahr ein Wechselwirkungsverhältnis dergestalt, dass ein geringerer Grad bei einem Faktor durch einen höheren Grad bei einem oder allen anderen Faktoren ausgeglichen werden kann. Die Verwechslungsgefahr ist bei Vorliegen der drei Faktoren nicht zwingend zu bejahen. Liegen diese zu einem ungenügenden Grad vor, so scheidet die Annahme der Verwechslungsgefahr aus.⁹⁵ Die Wechselbeziehung ist aber dahingehend beschränkt, dass eine fehlende Zeichen- oder Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht durch die anderen Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr kompensiert werden kann.⁹⁶

Einige Literaturstimmen befürworten die methodologische Erfassung des markenrechtlichen Verwechslungstatbestandes als sogenanntes „bewegliches System“.⁹⁷ Das Konzept des beweglichen Systems hat *Wilburg* entwickelt.⁹⁸ Die

⁹¹ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 807.

⁹² Fezer, § 14 Rn. 424; Schönfeld, Gemeinschaftsmarke, S. 181.

⁹³ EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, *Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV*, Slg. 2000, I-4861, Rn. 40; EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV*, Slg. 1999, I-3819, Rn. 19; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, Slg. 1998, I-5507, Rn. 17.

⁹⁴ BGH GRUR 2002, 167 (169) – *Bit/Bud*; BGH GRUR 2001, 158 (159 f.) – *Drei-Streifen-Kennzeichnung*; GRUR 2000, 886 (887) – *Bayer/BeiChem*; BGH GRUR 2000, 506 (508) – *ATTACHÉ/TISSERAND*.

⁹⁵ Vgl. BGH GRUR 2005, 419 (423) – *Räucherkatze*; BGH GRUR 2004, 778 (779) – *URLAUB DIREKT*.

⁹⁶ Vgl. BGH GRUR 2004, 241 (243) – *GeDIOS*; BGH GRUR 2003, 428 (432) – *BIG BERTHA*; BGH GRUR 2002, 340 f. – *Fabergé*; BGH GRUR 2001, 507 (508) – *EVIAN/REVIAN*; zur Warenähnlichkeit vgl. EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, Slg. 1998, I-5507, Rn. 22.

⁹⁷ Fezer, § 14 Rn. 252; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 30; Bydliński/Krejci/Schilcher/Steininger, *Das Bewegliche System im geltenden und künftigen Recht*, S. 177 ff.; Fezer, NJW 1998, 713 (714); Hacker,

Ausgestaltung einer Norm als bewegliches System ermöglicht eine äußerst differenzierte Erfassung des zugrunde liegenden Sachverhaltes. Erst eine umfassende Betrachtung der sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren in ihrer konkreten graduellen Erscheinungsform liefert Antwort auf die Frage, ob der Tatbestand erfüllt ist. Das bewegliche System steht zwischen Generalklausel und festem Tatbestand.⁹⁹ Im Vergleich zu den starren Tatbeständen bringt das bewegliche System durch die differenzierte Betrachtung des Einzelfalls ein geringeres Maß an Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit mit sich.¹⁰⁰ Die Anwendung der als bewegliches System ausgestalteten Norm ermöglicht aber keine Entscheidungen nach bloßer Billigkeit. Das bewegliche System gibt die maßgeblichen Elemente generell vor. Es ist nur das Mischungsverhältnis der Elemente, welches variabel gestaltet ist und von den Umständen des Einzelfalls abhängt.¹⁰¹ Das bewegliche System wahrt durch die Berücksichtigung der vorgegebenen Elemente das gebotene Maß an Rechtssicherheit.¹⁰²

IV. Allgemeine Grundsätze zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit gilt es eine Vielzahl allgemeiner Grundsätze zu beachten. Da diese unabhängig davon gelten, ob dem Zeichenvergleich ein zusammengesetztes oder ein eingliedriges Zeichen zugrunde zu legen ist, sind sie selbst nicht Bestandteil der Prägetheorie. Sie werden im Folgenden dennoch dargestellt, da sie die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zusammengesetzter Zeichen anhand der Prägetheorie mitbestimmen. Zwar zählt auch der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zu diesen allgemeinen Grundsätzen über die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit.¹⁰³ Da er aber den Ausgangspunkt der Prägetheorie darstellt, erfolgt eine Auseinandersetzung mit ihm erst bei der Behandlung der Prägetheorie.¹⁰⁴

GRUR 2004, 537 (539); Krüger, GRUR 1995, 527 (529); Sack, WRP 2001, 1022 (1026); Sack, WRP 1998, 1127 (1132); Sack, WRP 1982, 615 (619) zum wettbewerblichen Leistungsschutz.

⁹⁸ Vgl. Wilburg, Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, S. 1 ff.

⁹⁹ Bydlinski/Krejci/Schilcher/Steininger, Das Bewegliche System im geltenden und künftigen Recht, S. 21 (27); Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, S. 82.

¹⁰⁰ Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, S. 82.

¹⁰¹ Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, S. 82.

¹⁰² Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, S. 84.

¹⁰³ Vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 27.

¹⁰⁴ Siehe 2. Kapitel C. I.

1. Beurteilungsgegenstände

Der Prüfung der Zeichenähnlichkeit vorgelagert ist die Bestimmung des Schutzgegenstandes und der angegriffenen Form.¹⁰⁵ Dabei geht es darum, zu klären, in welcher Form die Zeichen dem Zeichenvergleich zugrunde zu legen sind, und ob ein zusammengesetztes Zeichen daran beteiligt ist.

a. Schutzgegenstand

Die den Schutz beanspruchende Marke ist dem Zeichenvergleich in ihrer schutzkonstituierenden Form zugrunde zu legen. Wird das Widerspruchs- und Lösungsverfahren auf § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gestützt, so ist die Marke dem Zeichenvergleich in ihrer eingetragenen oder angemeldeten Form zugrunde zu legen.¹⁰⁶ Im Verletzungsverfahren ist entscheidend, aus welcher Markenform der Kläger den Schutz begehrt. Leitet er den Schutz aus einer eingetragenen Marke her, so erwächst dieser aus der registrierten Form.¹⁰⁷ Auf Umstände, die außerhalb der Registereintragung liegen, kommt es hingegen nicht an.¹⁰⁸ Der Grundsatz der Maßgeblichkeit der registrierten Form findet seine Rechtfertigung darin, dass der Anmelder einer Marke entscheiden kann, wie er die Marke anmeldet, insbesondere ob er eine zusammengesetzte Marke oder deren Bestandteile isoliert anmeldet.¹⁰⁹ Er wird getragen von dem Gedanken der Entwicklungsbegünstigung für neue, noch unbenutzte Zeichen und dem Ziel des Markenrechts, dem Markeninhaber ein gewisses Maß an Rechtssicherheit bezüglich des Bestandes seiner älteren Marke zu garantieren.¹¹⁰ Marken, die aufgrund ihrer Verkehrsbekanntheit oder notorischen Bekanntheit nach § 4 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG geschützt sind, sind dem Zeichenvergleich in der Gestalt zugrunde zu legen, in der sie Verkehrsgeltung oder Notorietät erlangt haben.¹¹¹

¹⁰⁵ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 815; Büscher, GRUR 2005, 802.

¹⁰⁶ Z. B. BGH GRUR 2005, 326 (327) – il Padrone/Il Portone.

¹⁰⁷ Vgl. BGH GRUR 2004, 598 (599) – Kleiner Feigling; BGH GRUR 2000, 506 (508) – ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942 (943) – ALKA-SELTZER; Fezer, § 14 Rn. 466; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 821; Ströbele/Hacker, § 14 Rn. 198 mit Verweis auf § 9 Rn. 151; Büscher, GRUR 2005, 802.

¹⁰⁸ So stellte der BGH in der Entscheidung BGH GRUR 2004, 598 (599) – Kleiner Feigling fest, dass sich eine beschreibende Bedeutung des Wortbestandteils „Kleiner“ in der Marke „Kleiner Feigling“ nicht aus dem Umstand ergebe, dass mit der Marke gekennzeichnete Spirituosen überwiegend in kleinen Flaschen angeboten werden.

¹⁰⁹ Vgl. Büscher, GRUR 2005, 802.

¹¹⁰ Seibt, GRUR 2002, 465 (470) mit Verweis auf Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd. II, S. 58 ff.; vgl. auch Baumbach/Hefermehl, WZG, Einl. Rn. 31.

¹¹¹ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 825; Büscher GRUR 2005, 802 (803).

b. Angegriffene Form

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ordnet an, dass im Falle der Verwechslungsgefahr die eingetragene Marke zu löschen ist. Demnach ist im Widerspruchs- und Lösungsverfahren auf die jüngere Marke in ihrer eingetragenen Form abzustellen.¹¹²

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eröffnet dem Markeninhaber die Möglichkeit, gegen ein mit der Marke kollidierendes Zeichen vorzugehen. Unter den Begriff des „Zeichens“ im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallen alle Zeichen, unabhängig davon, ob sie geschützt oder ungeschützt sind.¹¹³ Es kommen Marken, aber auch sonstige Zeichen, wie beispielsweise geschäftliche Bezeichnungen, in Betracht. Das kollidierende Zeichen ist dem Zeichenvergleich in der konkreten Gestalt, in der es von dem als Verletzer in Anspruch genommenen Dritten benutzt wird oder benutzt zu werden droht, zugrunde zu legen.¹¹⁴

Besondere Aufmerksamkeit verdient an dieser Stelle die neuere Rechtsprechung des BGH zur Bestimmung der für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen angegriffenen mehrgliedrigen Kennzeichnung oder Aufmachung eines Produktes. Der BGH stellt fest, dass bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen konkreten Ausstattung nicht auszuschließen sei, dass die Erscheinung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert werde, was zur Folge haben könne, dass ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke auf Grund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf seine Weise entstandene Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfasst werde.¹¹⁵ In derartigen Fällen komme es nach den weiteren Ausführungen des BGH darauf an, ob der Verkehr die angegriffene Gestaltung wie bei einem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrnehme oder ob er einzelnen Elementen einer konkreten Erscheinungsform eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkenne.¹¹⁶ Im letzteren Fall liegen zwei Bezeichnungen vor, die dann jeweils

¹¹² Z. B. BGH GRUR 2005, 326 (327) – il Padrone/Il Portone; BGH GRUR 2002, 1067 (1069) – DKV/OKV; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 816; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 151; Büscher, GRUR 2005, 802 (803).

¹¹³ Ströbele/Hacker, § 14 Rn. 55.

¹¹⁴ Z. B. BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 171 (174) – Marlboro-Dach; BGH GRUR 1998, 942 – ALKA SELTZER; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 517; Büscher, GRUR 2005, 802 (803).

¹¹⁵ BGH GRUR 2002, 171 (174) – Marlboro-Dach.

¹¹⁶ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 171 (174) – Marlboro-Dach.

getrennt der Beurteilung des Gesamteindrucks zugrunde zu legen sind.¹¹⁷ Die tragende Bedeutung dieser Rechtsprechung wird darin gesehen, dass der BGH damit einen Alternativweg eröffne, um das viel diskutierte Problem der Usurpation zu lösen.¹¹⁸

Zwar handelt es sich bei der Frage, ob dem Bestandteil der angegriffenen Kennzeichnung eine selbstständig kennzeichnende Funktion zukomme, um eine Tatfrage.¹¹⁹ Der BGH nennt jedoch zahlreiche Umstände, bei deren Vorliegen eine selbstständige Kennzeichnungsfunktion eines Bestandteils nahe liege. So führte er aus, dass der Verkehr auf Grund bestimmter Werbemaßnahmen oder auf Grund bestimmter Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem in Frage stehenden Gebiet, beispielsweise bei der Verwendung von Zweitmarken, veranlasst werden könne, eine derartige selbstständige Stellung eines Bestandteils anzunehmen.¹²⁰ Ferner liege ein entsprechendes Verständnis bei einer auf einen Hersteller hinweisenden Zusatz nahe.¹²¹ Auch sei es möglich, dass die besondere Bekanntheit der Klagemarke, welche innerhalb einer Gesamtaufmachung verwendet werde und dabei vom Verkehr als Herkunftshinweis und nicht als gegenüber den anderen Bestandteilen der Gesamtaufmachung zurücktretend verstanden werde, die Annahme der funktionellen Selbstständigkeit eines dazu ähnlichen Bestandteils innerhalb der angegriffenen Gesamtaufmachung begründet.¹²² Schließlich stellt der BGH fest, dass auch die Art und Weise, in der die Bestandteile verwendet würden, insbesondere die räumliche Anordnung, ursächlich dafür sein können, dass der Verkehr einem Bestandteil innerhalb einer Gesamtaufmachung eine selbstständig kennzeichnende Funktion beimesse. So liege die Annahme einer selbstständigen Kennzeichnungsfunktion nahe, wenn die Bestandteile deutlich voneinander abgesetzt seien.¹²³

c. Mehrgliedrige Marken

Voraussetzung für die Anwendung der Prägetheorie ist, dass mindestens auf einer Seite des Zeichenvergleichs ein Zeichen beteiligt ist, das im weitesten Sinne aus

¹¹⁷ Büscher, GRUR 2005, 802 (803).

¹¹⁸ Ströbele/Hacker, 8. Aufl., § 9 Rn. 254; siehe 2. Kapitel E. I.

¹¹⁹ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 171 (175) – Marlboro-Dach.

¹²⁰ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 171 (174) – Marlboro-Dach.

¹²¹ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; Büscher, GRUR 2005, 802 (803).

¹²² BGH GRUR 2002, 171 (174) – Marlboro-Dach.

¹²³ BGH GRUR 2002, 171 (175) – Marlboro-Dach.

mehreren Bestandteilen besteht.¹²⁴ Als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens kommt jede denkbare Form von Zeichen in Betracht. § 3 Abs. 1 MarkenG zählt die praktisch bedeutsamsten Fälle beispielhaft auf: Wörter, Bilder, dreidimensionale Gestaltungen sowie Farben. Diese Bestandteile können dann mit weiteren Bestandteilen der gleichen Art oder anderer Zeichenformen zu einem zusammengesetzten Zeichen kombiniert werden. Im letzteren Fall liegt eine Mischform vor. Die Bildung eines mehrgliedrigen Zeichens ist selbstverständlich zulässig. Es ist allein entscheidend, ob es die Kennzeichnung aus Sicht des Verkehrs vermag, die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb zu kennzeichnen.¹²⁵ Die meisten Entscheidungen zum Schutzbereich von zusammengesetzten Zeichen haben mehrteilige Wortmarken und Wort-/Bildmarken zum Gegenstand. In letzter Zeit werden Klagen aber häufig auch auf Kombinationsmarken aus dreidimensionalen Gestaltungen mit Wort- und Bildbestandteilen oder Farben gestützt.¹²⁶

2. Maßgebliche Verkehrsauffassung

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzen voraus, dass die Verwechslungsgefahr für „das Publikum“ besteht. Damit ist die Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr festgeschrieben. Auch bei der Ermittlung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils kommt es maßgeblich auf die Sichtweise der angesprochenen Verkehrskreise an. Die Ermittlung der maßgeblichen Verkehrsauffassung verlangt eine zweistufige Prüfung dergestalt, dass zunächst die maßgeblichen Verkehrskreise bestimmt werden und sodann der Durchschnittsmaßstab ihrem Verkehrsverständnis zugrunde zu legen ist.¹²⁷ Die Festlegung der beteiligten Verkehrskreise sowie die Ausgestaltung und Feststellungsweise des Verbraucherleitbildes beeinflussen das Ergebnis der Ähnlichkeitsprüfung wesentlich, da sie maßgebend für die Formulierung und die Art des anzuwendenden Erfahrungssatzes sind.¹²⁸

¹²⁴ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 999, 1017.

¹²⁵ Ingerl/Rohnke, § 3 Rn. 8.

¹²⁶ Z. B. BGH GRUR 2007, 235 – Goldhase; BGH GRUR 2005, 414 – Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 2003, 712 – Goldbarren.

¹²⁷ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 444; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 171 ff.

¹²⁸ Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 12, 57.

Als maßgeblich sind die Personenkreise anzusehen, die konkret von den Waren und Dienstleistungen im Inland als Abnehmer angesprochenen werden.¹²⁹ Dabei können sich Waren und Dienstleistungen gleichermaßen an Händler und/oder Endabnehmer und somit an Laien und/oder Fachleute richten.¹³⁰

Den Vorgaben des EuGH¹³¹ folgend stellt der BGH fest, dass es bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eines Zeichens auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Waren ankomme¹³², dessen Aufmerksamkeit je nach der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein könne.¹³³ Zu berücksichtigen bleibe dabei jedoch, dass es dem Durchschnittsverbraucher nur selten möglich sei, verschiedene Marken unmittelbar zu vergleichen, und er sich sonst auf das unvollkommene Bild verlassen müsse, das er von ihnen im Gedächtnis behalten habe.¹³⁴

3. Erscheinungsformen der Zeichenähnlichkeit

Die Zeichenähnlichkeit kann je nach dem Grund der Übereinstimmung in Form von „klanglicher“, „(schrift-)bildlicher“ und/oder „begrifflicher“ Zeichenähnlichkeit vorliegen. Dabei kann die Zeichenähnlichkeit je nach Markenform durch mehrere Ähnlichkeitsfaktoren bestimmt sein, nämlich bei reinen Wortmarken durch Klang, Schriftbild und Sinngesamt, bei Bildzeichen durch Bild und Sinngesamt und bei Hörzeichen durch Klang.¹³⁵ Probleme können sich dann ergeben, wenn das Zeichen klanglich, bildlich und begrifflich unterschiedlich wirkt und demzufolge zwischen den zu vergleichenden Zeichen in der einen Wahrnehmungsrichtung Zeichenähnlichkeit und in den anderen Wahrnehmungsrichtungen Unterschiede bestehen. Diesen Konflikt löst der BGH mit der Feststellung auf, dass es zur Begründung der

¹²⁹ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 445, 451; Ströbele/Hacker, § 8 Rn. 407, § 9 Rn. 171; Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 39 ff.

¹³⁰ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 442; Ströbele/Hacker, § 8 Rn. 405, § 9 Rn. 171.

¹³¹ Vgl. EuGH, 12.1.2006, Rs. C-361/04, Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM, Slg. 2006, I-643, Rn. 36, 38; EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijesen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 26; EuGH GRUR 1998, 387 (390, Rn. 23) – Springende Raubkatze.

¹³² Vgl. BGH GRUR 2002, 809 (811) – FRÜHSTÜCKS-DRINK I; BGH GRUR 2000, 506 (508) – ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1999, 241 (243) – Lions; BGH GRUR 1998, 927 (928) – COMPOSANA.

¹³³ Vgl. BGH GRUR 2001, 158 (160) – Drei-Streifen-Kennzeichen; BGH GRUR 2000, 506 (508) – ATTACHÉ/TISSERAND.

¹³⁴ BGH GRUR 2000, 506 (509) – ATTACHÉ/TISSERAND.

¹³⁵ Vgl. Fezer, § 14 Rn. 461; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 849, 1011; v. Schultz, § 14 Rn. 71; zum WZG: Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 27.

Verwechslungsgefahr in der Regel ausreichend sei, wenn die Zeichen in bloß einer der Wahrnehmungskategorien übereinstimmen.¹³⁶

Die Erscheinungsformen der Zeichenähnlichkeit stehen nicht beziehungslos nebeneinander. In dem bislang – soweit ersichtlich – nur von dem BPatG selten bejahten Fall der „komplexen Zeichenähnlichkeit“ begründet erst das Zusammenwirken der Übereinstimmungen in den einzelnen Wahrnehmungskategorien eine Verwechslungsgefahr.¹³⁷ Umgekehrt kann eine nach dem Bild oder Klang an sich zu bejahende Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen ausnahmsweise ausgeschlossen oder gemindert sein, weil dem einen oder auch beiden Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt.¹³⁸ Dies setzt jedoch voraus, dass eines der Zeichen einen deutlich ausgeprägten für jedermann verständlichen Sinngehalt hat¹³⁹, der vom Verkehr auch bei nur flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst wird und sein Verständnis keinen weiteren Denkvorgang erfordert.¹⁴⁰ Die Verwechslungsgefahr wird jedoch nicht ausgeschaltet, wenn beide Bezeichnungen im Rahmen desselben Sinngehaltes liegen.¹⁴¹ Der BGH weicht dadurch aber nicht von dem Grundsatz, nach dem die Übereinstimmung in bloß einer Wahrnehmungskategorie ausreichend ist, ab. In den beschriebenen Fällen wird die Verwechslungsgefahr nicht „kompensiert“. Vielmehr kommt es erst gar nicht zu Verwechslungen, da der Leser oder Hörer die optischen oder klanglichen Unterschiede wesentlich schneller erfassen wird als bei Kennzeichnungen ohne solchen der alltäglichen Vorstellungswelt entnommenen Sinn.¹⁴² Der BGH bejahte ein solches Zurückdrängen der Zeichenähnlichkeit bislang nur selten.¹⁴³

¹³⁶ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 28; BGH GRUR 1999, 990 (991) – Schlüssel; BGH GRUR 1999, 733 (734) – LION DRIVER; BGH GRUR 1999, 241 (243) – Lions.

¹³⁷ Z. B. BPatG GRUR 1994, 291 (292) – Calimbo/CALYPSO; BPatGE 22, 227 (229) – Frukina/FRUTERA; BPatGE 6, 131 (132) – Plastipac/PAGELASTIC; vgl. auch Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 219.

¹³⁸ Vgl. BGH GRUR 2003, 1047 (1049) – Kellogg's/Kelly's; BGH GRUR 2003, 1044 (1046) – Kelly; BGH GRUR 2002, 1083 (1084 f.) – 1, 2, 3 im Sauseschritt; BGH GRUR 2000, 605 (607) – comtes/ComTel; BGH GRUR 1998, 932 (934) – MEISTERBRAND; BGH WRP 1993, 694 (697) – apetito/apitta; BGH GRUR 1992, 130 (132) – Bally/BALL; BGH GRUR 1975, 441 (442) – Passion; BGH GRUR 1959, 183 (185) – Quick.

¹³⁹ BGH GRUR 2000, 605 (607) – comtes/ComTel; WRP 1993, 694 (697) – apetito/apitta; BGH GRUR 1992, 130 (132) – Bally/BALL.

¹⁴⁰ Vgl. BGH GRUR 1992, 130 (132) – Bally/BALL; BGH GRUR 1959, 183 (185) – Quick.

¹⁴¹ BGH WRP 1993, 694 (697) – apetito/apitta.

¹⁴² BGH GRUR 1992, 130 (132) – Bally/BALL; BGH GRUR 1959, 183 (185) – Quick.

¹⁴³ Z. B. BGH GRUR 2002, 1083 (1084 f.) – 1, 2, 3 im Sauseschritt; BGH GRUR 1998, 932 (934) – MEISTERBRAND; BGH GRUR 1992, 130 (132) – Bally/BALL; BGH GRUR 1975, 441 (442) – Passion; BGH GRUR 1959, 183, (185) – Quick. Demgegenüber nimmt das EuG in letzter Zeit verstärkt die Neutralisierung der Ähnlichkeit in einer oder zwei Wahrnehmungsrichtungen durch Unterschiede in einer anderen Richtung an. Der EuGH hat diesen Ansatz des EuG bereits mehrfach bestätigt. Auf diese Entwicklung der europäischen Rechtsprechung wird im 3. Kapitel unter D. III. näher eingegangen.

4. Allgemeine Erfahrungssätze

Der BGH zieht bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit allgemeine Erfahrungssätze heran, die für alle Zeichen gleichermaßen geltende Aussagen darüber treffen, wie der Verkehr die Zeichen wahrnimmt und erinnert.¹⁴⁴ So ist davon auszugehen, dass das Publikum die Zeichen regelmäßig nicht unmittelbar miteinander vergleichen kann, sondern seinen Eindruck vielmehr aus dem undeutlichen Bild seiner Erinnerung gewinnt.¹⁴⁵ Dem Verkehr verbleiben Übereinstimmungen zwischen Zeichen eher im Gedächtnis als Unterschiede.¹⁴⁶ Ferner nimmt der Verkehr eine Marke in der Regel in der Form auf, in der sie ihm entgegentritt ohne dass er sie einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht.¹⁴⁷

5. Durchführung des Zeichenvergleichs

Die Ermittlung der Zeichenähnlichkeit erfolgt in mehreren Prüfungsschritten. Sie setzt voraus, dass der Schutzgegenstand und das angegriffene Zeichen eindeutig bestimmt sind. Zunächst wird der Gesamteindruck der jeweiligen Zeichen getrennt voneinander untersucht. Dabei gilt es den Grad der originären oder veränderten Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestandteile festzustellen und sodann die Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestandteile miteinander zu vergleichen. Dieses Kennzeichnungskraftprofil für Marke und Zeichen wird bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ergänzt durch die Berücksichtigung der Verkürzungsneigung des Verkehrs. Schließlich wird der Gesamteindruck in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht bestimmt. Um schließlich den Grad der Zeichenähnlichkeit

¹⁴⁴ Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 329.

¹⁴⁵ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijns Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 26; BGH GRUR 2004, 235 (237) – Davidoff II; BGH GRUR 2003, 1047 (1049) – Kellogg's/Kelly's; BGH GRUR 2000, 506 (509) – ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 830 (834 f.) – Les-Paul-Gitarren; BGH GRUR 1993, 972 (974) – Sana/Schosana; BGH GRUR 1990, 450 (452) – St. Petersquelle; BGH GRUR 1974, 30 (31) – Erotex; BGH GRUR 1951, 159 (161) – Störche.

¹⁴⁶ BGH GRUR 2004, 235 (237) – Davidoff II; BGH GRUR 2003, 1044 (1046) – Kelly; BGH GRUR 2000, 506 (509) – ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 1998, 924 (925) – salvent/Salventerol; BGH GRUR 1993, 972 (975) – Sana/Schosana; BGH GRUR 1990, 450 (452) – St. Petersquelle; BGH GRUR 1974, 30 (31) – Erotex.

¹⁴⁷ BGH GRUR 2004, 783 (784 f.) – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; BGH GRUR 2004, 240 (241) – MIDAS/medAS; BGH GRUR 2002, 342 (343 f.) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 1998, 932 (933) – MEISTERBRAND; BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA. Der EuGH hat diesen Erfahrungssatz im Ansatz bestätigt, indem er ausführt, dass „der Durchschnittsverbraucher Marken regelmäßig als Ganzes wahrnehme und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achte, EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijns Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 25; EuGH GRUR 1998, 387 (390, Rn. 23) – Springende Raubkatze.

festzustellen, gilt es die ermittelten Gesamteindrücke der Zeichen in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht miteinander zu vergleichen.¹⁴⁸

B. Grundlagen zur Verwechslungsgefahr bei geschäftlichen Bezeichnungen

I. Definition, Funktionen und Schutzentstehung von geschäftlichen Bezeichnungen

Als geschäftliche Bezeichnungen bezeichnet man Unternehmenskennzeichen und Werktitel. § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG gewährt Unternehmenskennzeichen Schutz, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung zur namensmäßigen Individualisierung von Unternehmen und Geschäftsbetrieben dienen. § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG schützt Geschäftsabzeichen und sonstige Bezeichnungen ohne Namensfunktion, die der Verkehr wegen ihrer Verkehrsgeltung als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht. Unternehmenskennzeichen dienen somit der Kennzeichnung von Unternehmensträgern.¹⁴⁹ Unter Werktiteln versteht man gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG Namen oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Werktitel dienen im Allgemeinen nur der Unterscheidung eines Werks von einem anderen, ohne einen Hinweis auf den Hersteller oder Inhaber des Werks und damit auf eine bestimmte betriebliche Herkunft zu geben. Daher wird ihnen in der Regel¹⁵⁰ nur Schutz gegen die unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne gewährt.¹⁵¹ Der Schutz für Unternehmenskennzeichen und Werktitel entsteht mit der Benutzung der ursprünglich unterscheidungskräftigen Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr. Andernfalls beginnt der Schutz mit dem Erreichen des für die Verkehrsgeltung notwendigen Durchsetzungsgrades.¹⁵²

¹⁴⁸ Vgl. Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 1990 ff., 2136 ff.

¹⁴⁹ Joller, Verwechslungsgefahr, S. 22.

¹⁵⁰ Ein Schutz gegen mittelbare Verwechslungsgefahr und gegen Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt dagegen nur bei bekannten periodischen Titeln in Betracht, vgl. BGH GRUR 2001, 1054 (1056 f.) – Tagesreport; BGH GRUR 2001, 1050 (1052 f.) – Tagesschau; BGH GRUR 1999, 235 (237 f.) – Wheels Magazine; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 155 ff.; Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 68 ff.

¹⁵¹ BGH GRUR 2005, 264 (265 f.) – Das Telefon-Sparbuch; BGH GRUR 2002, 1083 (1085) – 1, 2, 3 im Sauseschritt; BGH GRUR 2001, 1054 (1056 f.) – Tagesreport; BGH GRUR 2001, 1050 (1052) – Tagesschau; BGH GRUR 2000, 504 (505) – FACTS; BGH GRUR 1999, 235 (237) – Wheels Magazine; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 153; Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 67.

¹⁵² V. Schultz, § 5 Rn. 25 f., 27, 63.

II. Begriff der Verwechslungsgefahr

Im Bereich der geschäftlichen Bezeichnungen gewährt § 15 Abs. 2 MarkenG, dessen Vorgängerregelung § 16 UWG a. F. war, Schutz vor Verwechslungsgefahr. Zur Auslegung des § 15 MarkenG ist ein Rückgriff auf die Rechtsprechung, welche sich auf § 16 UWG a. F. bezog, möglich.¹⁵³ Nach ständiger Rechtsprechung setzt das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen Unternehmenskennzeichen die Kennzeichnungskraft der älteren Bezeichnung, die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Bezeichnungen und eine Branchennähe voraus.¹⁵⁴ Im Bereich des Werktitelschutzes ist für die Frage der Verwechslungsgefahr auf die Kennzeichnungskraft des Titels, für den Schutz beansprucht wird, auf die Identität oder Ähnlichkeit der Werke sowie auf die Identität oder Ähnlichkeit der zu vergleichenden Werktitel abzustellen.¹⁵⁵

Die Begriffe der Verwechslungsgefahr im Bereich der geschäftlichen Bezeichnungen und der Marken haben sich weitgehend einander angenähert. Sie unterscheiden sich nicht deshalb voneinander, weil es sich bei dem markenrechtlichen Begriff der Verwechslungsgefahr um harmonisiertes Recht handelt, während das Recht der geschäftlichen Bezeichnungen autonomes nationales Recht ist. Aufgrund des Gebots der Einheitlichkeit des Kennzeichenrechts sind Änderungen im harmonisierten Recht auch im Bereich des Rechts der geschäftlichen Bezeichnungen zu berücksichtigen.¹⁵⁶ Daher kann auf vorstehende Ausführungen zum Begriff der Verwechslungsgefahr, insbesondere deren Rechtsnatur als Rechtsfrage und deren Revisibilität, zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit, insbesondere der Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung, zu den Erscheinungsformen der Verwechslungsgefahr sowie zu dem zwischen den Faktoren der Verwechslungsgefahr bestehendem Wechselwirkungsverhältnis Bezug genommen werden.¹⁵⁷ Das Gebot der Einheitlichkeit des Kennzeichenrechts stößt jedoch dort an seine Grenzen, wo kennzeichenspezifische Besonderheiten bestehen.¹⁵⁸ Soweit bei der Beurteilung der

¹⁵³ BGH GRUR 1999, 492 (493) – Altberliner; Ströbele/Hacker, § 5 Rn. 2, § 15 Rn. 3.

¹⁵⁴ BGH GRUR 1999, 492 (494) – Altberliner; BGH GRUR 1997, 468 (470) – NetCom.

¹⁵⁵ BGH GRUR 2005, 264 (265) – Das Telefon-Sparbuch; BGH GRUR 2001, 1050 (1051) – Tagesschau.

¹⁵⁶ Vgl. BGH GRUR 2001, 344 (345) – DB Immobilienfonds; BGH GRUR 1999, 992 (995) – BIG PACK; Fezer, § 15 Rn. 3; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 3, 45, 147; v. Schultz, § 15 Rn. 4; Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 34; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, § 13 Rn. 5 ff; Keller, GRUR 1996, 607 (608).

¹⁵⁷ V. Schultz, § 15 Rn. 19; Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 33 f., 38; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 2513 ff.

¹⁵⁸ Fezer, § 15 Rn. 5; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 45, 147; Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 34.

Ähnlichkeit mehrteiliger geschäftlicher Bezeichnungen Besonderheiten zu beachten sind, werden diese bei der Untersuchung der Prägetheorie gesondert dargestellt.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Siehe 2. Kapitel F.

Zweites Kapitel: Die zeichenrechtliche Prägetheorie des BGH vor der THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH

A. Die Prägetheorie im System des immaterialgüterrechtlichen Teilschutzes

Bevor eine nähere Auseinandersetzung mit der Prägetheorie erfolgt, soll zunächst untersucht werden, ob und unter welchen Voraussetzungen im übrigen Immaterialgüterrecht Teilschutz gewährt wird. Dadurch soll geklärt werden, ob es einheitliche und somit auch im Markenrecht zu beachtende Kriterien gibt, die für die Zulassung des Teilschutzes ausschlaggebend sind.

I. Begriffsbestimmung

Unter dem hier verwendeten Begriff des Teilschutzes fällt zum einen die Problematik, ob auch einem Element oder einer Unterkombination, welche(s) aus dem Schutzgegenstand herausgelöst wurde, Schutz gewährt wird. Zum anderen wird unter dem Begriff die Frage behandelt, ob der Schutzbereich des Rechts eine Ausführungsform erfasst, die lediglich Teile des geschützten Rechts aufgreift.

II. Patentrechtlicher Teilschutz

Die Frage nach dem patentrechtlichen Teilschutz stellt sich, wenn die im Patentanspruch geschützte Erfindung mehrere Lösungsmerkmale umfasst und diese nicht in ihrer Gesamtheit, auch nicht in auffindbar gleichwirkender gleichwertiger Form, sondern nur teilweise, in Kombination oder einzeln, in der angegriffenen Ausführungsform realisiert werden.¹⁶⁰

Ein patentrechtlicher Teilschutz scheidet insofern aus, als es dem Verletzungsrichter versagt ist, einen anderen als den in der Patentschrift beanspruchten Gegenstand festzulegen.¹⁶¹ Die Prüfung der Patentfähigkeit ist grundsätzlich der

¹⁶⁰ Benkard, PatG GebrMG, § 14 Rn. 120; Jestaedt, FS König, S. 239 (244 ff.); König, Mitt. 1993, 32; vgl. auch BGH GRUR 1977, 654 (656) – Absetzwagen III.

¹⁶¹ Ullmann, GRUR 1993, 334.

Erteilungsbehörde und der Nichtigkeitsinstanz zugewiesen.¹⁶² Damit ist aber nicht die Frage beantwortet, ob die Ausführungsform, die lediglich Elemente des geschützten Patents verwendet, von dem Schutzbereich des Patents erfasst wird. Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents ist der Verletzungsrichter durch die Vorgaben des § 14 PatG und Art. 69 EPÜ sowie die Tatbestandswirkung der Patenterteilung gebunden. Nach § 14 PatG und Art. 69 Abs. 1 EPÜ ist der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche zu bestimmen. Die Beschreibung und die Zeichnungen dürfen jedoch zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen werden. Nach dem Protokoll über die Auslegung des Art. 69 Abs. 1 EPÜ, welches nach Art. 164 Abs. 1 EPÜ Bestandteil des Übereinkommens ist und auch für nationale Patente gilt¹⁶³, fällt unter den Schutzbereich des Patents nicht nur das, was sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt; andererseits dienen die Patentansprüche nicht nur als Richtlinie und erstreckt sich der Schutzbereich nicht auch auf das, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnung als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte herbeiführen. Ferner ist der Verletzungsrichter aufgrund der Tatbestandswirkung des Verwaltungsaktes der Patenterteilung an den Inhalt der Patentansprüche gebunden.¹⁶⁴ Da die Erteilungsbehörde gemäß Art. 20 Abs. 3 GG verpflichtet ist, die Voraussetzungen des Verwaltungsaktes vor dessen Erlass zu prüfen, haftet dem erteilten Patent der Rechtsschein der Richtigkeit und Vollständigkeit an. Der Patentanspruch stellt eine tatsächliche Vermutung auf, dass jedes in ihm enthaltene Merkmal zur Umschreibung der Erfindung unentbehrlich und daher nicht unwesentlich ist.¹⁶⁵ Er begründet einen Vertrauenstatbestand zugunsten des Konkurrenten, an den sich der Patentinhaber an der von ihm in freier Verantwortung gewählten Anspruchsfassung festhalten lassen muss.¹⁶⁶

Der BGH ließ die Frage nach der Zulassung eines patentrechtlichen Teilschutzes lange Zeit offen.¹⁶⁷ Er betonte aber, dass ein solcher nur zu gewähren sei, wenn dem

¹⁶² Benkard, PatG GebrMG, Einl. Rn. 71, § 9 Rn. 61, § 14 Rn. 6; vgl. auch BGH GRUR 1979, 624 (625) – Umlegbare Schießscheibe; BGH GRUR 1964, 606 (609) – Förderband.

¹⁶³ BGH GRUR 1986, 803 (805) – Formstein.

¹⁶⁴ BGH GRUR 2003, 550 – Richterablehnung; Benkard, PatG GebrMG, § 9 Rn. 61, § 14 Rn. 6.

¹⁶⁵ Jestaedt, FS König, S. 239 (249 f.); König, Mitt. 1993, 32 (37).

¹⁶⁶ Jestaedt, FS König, S. 239 (250).

¹⁶⁷ BGH GRUR 1999, 977 (981) – Räumschild; BGH GRUR 1992, 594 (596) – Mechanische Betätigungsvorrichtung; BGH GRUR 1992, 40 (41) – Beheizbarer Atemluftschlauch; BGH GRUR 1991, 444 (447) – Autowaschvorrichtung; BGH GRUR 1989, 903 (905) – Batteriekastenschnur.

Gebot der Rechtssicherheit ausreichend Rechnung getragen werde. Seinen Ausführungen nach sollte erreicht werden, dass der Schutzbereich eines Patents für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar sei. Es gelte, die Außenstehenden vor der Überraschung, aus einem Patent in Anspruch genommen zu werden, dessen Schutzbereich sich erst durch Weglassen von Merkmalen des Patentanspruchs ergebe, zu bewahren. Sie sollten sich darauf verlassen und einrichten können, dass die im Patent unter Schutz gestellte Erfindung mit den Merkmalen des Patentanspruchs vollständig umschrieben sei. Der Anmelder habe dafür Sorge zu tragen, dass sein Schutzbegehren sorgfältig in den Merkmalen des Patentanspruchs niedergelegt sei.¹⁶⁸

Darüber hinaus entwickelte der BGH vornehmlich negative Abgrenzungskriterien, bei deren Vorliegen ein Teilschutz ausscheiden sollte. So sollte derjenige, der in der Patentschrift die besondere Bedeutung eines Merkmals hervorhob, keine patentrechtlichen Ansprüche wegen Benutzung eines Gegenstands geltend machen können, bei dem dieses Merkmal fehlte.¹⁶⁹ Ferner kam nach der Rechtsprechung des BGH ein Schutz für eine Unterkombination nicht in Betracht, wenn die angegriffene Ausführungsform auf ein Anspruchsmerkmal verzichtete, das für die unter Schutz gestellte Lehre wesentlich und bestimmend war.¹⁷⁰ Der BGH stellte fest, dass es sich um einen Ausnahmefall handle, wenn eine Ausführungsform, die von der Mehrzahl der Ansprüche, nicht aber von einem bestimmten, als unwesentlich erkennbaren Merkmal Gebrauch machte, unter den Schutzbereich eines Patents falle. Es bedürfe dann einer besonders eingehenden Begründung, warum es im Einzelfall auf die Verwirklichung eines durch Aufnahme in den Patentanspruch als wesentlich herausgehobenen Merkmals gleichwohl nicht ankommen solle, und wieso dies mit dem stets zu beachtenden Grundsatz der Rechtssicherheit zu vereinen sei.¹⁷¹

In dem Urteil *Zerfallszeitmessgerät* stellte der BGH schließlich fest, dass es unvereinbar mit Art. 69 EPÜ, § 14 PatG und § 12 a GebrMG sei, den Gegenstand und den Schutzbereich eines technischen Schutzrechts unter Außerachtlassung einzelner räumlich-körperlich oder funktional definierter Merkmale zu bestimmen. Andernfalls werde der Bestimmung des Schutzbereichs nicht der erteilte oder bei dem Gebrauchsmuster der eingetragene Anspruch, sondern ein fiktiver Anspruch,

¹⁶⁸ BGH GRUR 1992, 594 (596) – Mechanische Betätigungsvorrichtung; BGH GRUR 1989, 903 (905) – Batteriekastenschnur.

¹⁶⁹ BGH GRUR 1992, 40 (41) – Beheizbarer Atemluftschlauch.

¹⁷⁰ BGH GRUR 1991, 444 (447) – Autowaschvorrichtung.

¹⁷¹ BGH GRUR 1999, 977 (981) – Räumschild.

der aus einer Kombination lediglich einzelner Merkmale des Anspruchs besteht, zu Grunde gelegt. Dadurch verliere jener Anspruch aber seine Bedeutung als maßgebliche Grundlage der Bestimmung des Schutzbereichs zugunsten eines aus der Beschreibung abgeleiteten Erfindungsgedankens alten Rechts. Unerheblich sei, ob es sich bei dem außer Betracht bleibenden Merkmal um ein „wesentliches“ Merkmal der Erfindung handle.¹⁷²

Im Schrifttum wird überwiegend vertreten, dass der Schutzbereich des Patents unter mehr oder weniger engen Voraussetzungen auch Verletzungsformen, die nicht alle Merkmale verwenden, erfassen könne.¹⁷³ Ein Teil der Literatur verlangt dafür, dass das fehlende Merkmal für den Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fachwissens zum Prioritätszeitpunkt erkennbar unwesentlich sei. Dies sei anzunehmen, wenn der angestrebte Erfolg, wenn auch nicht ganz vollkommen, erreicht werden könne, wenn dieses Merkmal weggelassen werde.¹⁷⁴ Zum Teil wird vorausgesetzt, dass die Entbehrlichkeit des fehlenden Merkmals offensichtlich ist.¹⁷⁵

III. Gebrauchsmusterrechtlicher Teilschutz

§ 12 a GebrMG, der den Schutzbereich des Gebrauchsmusters regelt, ist § 14 PatG wortgleich nachgebildet. Auch hier bildet der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt der Schutzansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs.¹⁷⁶ Dies lässt sich zurückführen auf das auch im Gebrauchsmusterrecht besonders zu beachtende Gebot der Rechtssicherheit.¹⁷⁷ Das Gebrauchsmusterrecht regelt wie das Patentrecht nicht nur das Verhältnis zu den nachschaffenden Wettbewerbern, sondern auch zu Wettbewerbern, die dieselbe Erfindung gemacht haben. Der Wettbewerber, der daran

¹⁷² BGH GRUR 2007, 1059 (1063, Rn. 29, 31) – Zerfallszeitmessgerät.

¹⁷³ Ballhaus/Sikinger, GRUR 1986, 337 (340); Bruchhausen, GRUR Int. 1974, 1 (8 f.); v. Falck/Ohl, GRUR 1971, 541 (544); Krieger, GRUR 1980, 683 (686); Osterloh, GRUR 2001, 989 (990); Ullmann, GRUR 1993, 334 (335); Ullmann, GRUR 1988, 333 (339); Vollrath, GRUR 1986, 507 (511); mit Einschränkungen König, Mitt. 1993, 32. Nach Ansicht von Benkard, PatG GebrMG, § 14 Rn. 122 und Jestaedt, FS König, S. 239 (254) werfen die Konstellationen, in denen die Ausführungsform trotz des Fehlens eines Merkmals den patentgemäßen Erfolg erreicht, nicht die Frage nach einem Teilschutz, sondern nach der Äquivalenz auf; zurückhaltend Kraßer, Patentrecht, § 32 III. c. aa.; ablehnend Mes, PatG GebrMG, § 14 Rn. 96; Schulte, PatG, § 14 Rn. 76.

¹⁷⁴ Ballhaus/Sikinger, GRUR 1986, 337 (341); Bruchhausen, GRUR Int. 1974, 1 (8 f.); Ullmann, GRUR 1993, 334 (335); Ullmann, GRUR 1988, 333 (339); a. A. Jestaedt, FS König, S. 239 (251 ff.).

¹⁷⁵ König, Mitt. 1993, 32 (40).

¹⁷⁶ BGH GRUR 2007, 1059 (1062, Rn. 25) – Zerfallszeitmessgerät; BGH GRUR 2002, 515 (517) – Schneidmesser I.

¹⁷⁷ Vgl. Benkard, PatG GebrMG, § 12 a Rn. 2; Bühring, GebrMG, § 12 a Rn. 35.

interessiert ist, auf dem gleichen Gebiet zu investieren, will und verdient aber Klarheit über die Grenzen des Schutzbereichs des einschlägigen Schutzrechts.¹⁷⁸

Im Verletzungsprozess des Gebrauchsmusterrechts ist der Richter in seiner Entscheidungsmacht nicht in gleicher Weise wie im Patentrecht beschränkt. Das Gebrauchsmuster wird – anders als das Patent – bei seiner Eintragung nicht auf seinen materiellen Bestand geprüft. Geht dem Verletzungsprozess kein Lösungsverfahren derselben Parteien voraus, welches durch eine den Lösungsantrag abweisende Entscheidung beendet wird, ist die Schutzwürdigkeit des Klagegebrauchsmusters bislang nicht bindend festgestellt. In einem solchen Fall obliegt es dem Verletzungsrichter, zunächst die Schutzfähigkeit des noch ungeprüften Klagegebrauchsmusters zu prüfen und anschließend zu beurteilen, ob der Schutzbereich des Gebrauchsmusters auch die angegriffene Ausführungsform erfasst.

Der BGH begegnete dem Schutz der Unterkombination bislang mit Zurückhaltung.¹⁷⁹ In dem Urteil *Zerfallszeitmessgerät* stellt er nunmehr fest, dass der Schutzbereich eines Gebrauchsmusters keine Unter- oder Teilkombinationen der Merkmale der beanspruchten technischen Lehre umfasse.¹⁸⁰

Nach der Auffassung des Schrifttums gelten für die Zulassung des Teilschutzes im Gebrauchsmusterrecht im Wesentlichen die gleichen Grundsätze wie im Patentrecht.¹⁸¹ Ein Teil der Literatur befürwortet es, aufgrund der verfahrensrechtlichen Unterschiede Teilschutz im Gebrauchsmusterrecht eher zuzulassen als im Patentrecht.¹⁸² Einigkeit besteht aber darin, einen Schutz der Unterkombination und einen Elementeschutz auch im Gebrauchsmusterrecht nur zurückhaltend zu bejahen.¹⁸³

¹⁷⁸ Ullmann, GRUR 1993, 334 (338).

¹⁷⁹ BGH GRUR 1964, 433 – Christbaumbehang; BGH GRUR 1962, 575 (576) – Standtank.

¹⁸⁰ BGH GRUR 2007, 1059 – Zerfallszeitmessgerät.

¹⁸¹ Benkard, PatG GebrMG, § 12 a Rn. 13; Mes, PatG GebrMG, § 12 a Rn. 21.

¹⁸² Benkard, PatG GebrMG, § 12 a Rn. 13; Ullmann, GRUR 1993, 334 (335 f.); Ullmann, GRUR 1988, 333 (339).

¹⁸³ Benkard, PatG GebrMG, § 12 a Rn. 13; Bühring, GebrMG, § 12 a Rn. 59 f.; Ullmann, GRUR 1993, 334 (336).

IV. Geschmacksmusterrechtlicher Teilschutz

Das Geschmacksmustergesetz ordnet zur Entstehung des Schutzrechts die Eintragung des Geschmacksmusters an. Diese ist für die damit befassten Gerichte bindend. Bei der Durchführung eines Verletzungs- oder Lösungsprozesses ist es Sache des Richters, das Vorliegen der bislang nicht geprüften materiellen Schutzvoraussetzungen festzustellen. Die dem Verletzungsrichter dabei eingeräumte Prüfungskompetenz umfasst auch die Gewährung des Teilschutzes. Aus § 1 Nr. 1 GeschmMG ist ersichtlich, dass auch eine Teilgestaltung den Formenschutz bereichern kann. Danach ist ein Muster die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestaltung, Oberflächenstruktur und der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt.

Nach der Rechtsprechung des BGH ist Teilschutz zu gewähren, wenn der Erzeugnisbestandteil neu und eigentümlich ist.¹⁸⁴ Darüber hinaus gehört zur selbstständigen Schutzfähigkeit des Elements, dass seine Form eine gewisse Eigenständigkeit und Geschlossenheit aufweist, die es überhaupt möglich macht, einen von der Gesamtform unabhängigen ästhetischen Gesamteindruck der Unterkombination festzustellen und mit einer entsprechenden angegriffenen Gestaltungsform zu vergleichen.¹⁸⁵ Auch das Schrifttum erkennt die Zulassung eines geschmacksmusterrechtlichen Teilschutzes an.¹⁸⁶

V. Urheberrechtlicher Teilschutz

Da der Begründung eines urheberrechtlichen Schutzes kein Eintragungsverfahren vorausgeht, obliegt es dem Verletzungsrichter, zu beurteilen, ob der Werkteil die Schutzvoraussetzungen des § 2 Abs. 2 UrhG erfüllt. Das Urhebergesetz lässt den Schutz von Werkteilen zu, wenn der entlehnte Teil den Schutzvoraussetzungen des

¹⁸⁴ BGH GRUR 1981, 273 (274) – Leuchtenglas; BGH GRUR 1979, 705 (706) – Notizklötze; BGH GRUR 1977, 602 (605) – Trockenrasierer; BGH GRUR 1962, 258 (260) – Moped-Modell.

¹⁸⁵ BGH GRUR 1981, 273 (274) – Leuchtenglas; BGH GRUR 1979, 705 (706) – Notizklötze; BGH GRUR 1977, 602 (605) – Trockenrasierer.

¹⁸⁶ Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, § 38 Rn. 27; Nirk/Kurtze, GeschmMG, § 1 Rn. 103; Ullmann, GRUR 1993, 334 (336).

§ 2 Abs. 2 UrhG genügt, er mithin eine persönlich geistige Schöpfung darstellt.¹⁸⁷ In dem Werkteil muss sich dabei nicht die besondere Eigenart des Werkes als Ganzes offenbaren. Es kommt nicht darauf an, ob es sich um einen wesentlichen Teil des Gesamtwerkes handelt. Weder das quantitative noch das qualitative Verhältnis des entlehnten Teils zum Werkganzen ist für die Gewährung des urheberrechtlichen Schutzes von Werkteilen von Bedeutung.¹⁸⁸

VI. Geschäftliche Bezeichnungen

Geschäftliche Bezeichnungen erlangen ihren Schutz durch tatsächliche Benutzung. Da der Verletzungsrichter nicht wie bei registrierten Marken an die eingetragene Form gebunden ist, kann er neben dem gesamten geschäftlichen Bezeichnungen auch deren schlagwortartigen Bestandteilen und Abkürzungen einen eigenständigen Schutz zusprechen.¹⁸⁹

VII. Ergebnis

Die vorstehende Untersuchung zeigt, dass es maßgeblich von dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit und der Entscheidungsmacht, die dem Verletzungsrichter zugewiesen ist, abhängt, ob Teilschutz in den unterschiedlichen Bereichen des Immaterialgüterrechts zuzulassen ist.¹⁹⁰

Es lässt sich feststellen, dass um so höhere Anforderungen an die Zulassung des Teilschutzes zu stellen sind, um so ausgeprägter das Bedürfnis nach Rechtssicherheit auf dem jeweiligen Gebiet des Immaterialgüterrechts ist. Bei den technischen Schutzrechten, bei denen der BGH dem Teilschutz eine Absage erteilt, besteht ein erhöhtes Bedürfnis nach Rechtssicherheit. Dagegen ist im Geschmacksmusterrecht, im Urheberrecht und im Recht der geschäftlichen Bezeichnungen, wo die Gewährung des Teilschutzes in Betracht kommt, das Gebot der Rechtssicherheit nicht im gleichen Maße zu beachten.¹⁹¹

¹⁸⁷ BGH GRUR 2002, 799 (800) – Stadtbahnfahrzeug; BGH GRUR 1999, 923 (924) – Tele-Info-CD; BGH GRUR 1953, 299 (301) – Lied der Wildbahn; Schricker, UrhG, § 2 Rn. 67; Wandtke/Bullinger, UrhG, § 2 Rn. 42 ff.

¹⁸⁸ BGH GRUR 1953, 299 (301) – Lied der Wildbahn.

¹⁸⁹ Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 9; siehe 2. Kapitel F. II., III.

¹⁹⁰ Ullmann, GRUR 1993, 334 (338).

¹⁹¹ Ullmann, GRUR 1993, 334 (338).

Ferner hängt es von der dem Verletzungsrichter zugewiesenen Entscheidungsmacht ab, in welchem Umfang Teilschutz zuzulassen ist. Im Patentrecht ist der Verletzungsrichter am stärksten in seiner Entscheidungsmacht eingeschränkt. Hier wird die Gewährung des Teilschutzes am restriktivsten gehandhabt. Im Geschmacksmusterrecht ist der Verletzungsrichter an die Festlegung des Schutzgegenstandes durch die Eintragung gebunden. Die Gewährung des Teilschutzes ist hier seit langem anerkannt. Voraussetzung hierfür ist, dass der Verletzungsrichter neben den materiellen Schutzvoraussetzungen auch die Eigenständigkeit und Geschlossenheit des fraglichen Elementes feststellt, um es von der Gesamtform abzugrenzen. Im Urheberrecht und im Recht der geschäftlichen Bezeichnungen ist die dem Verletzungsrichter zukommende Entscheidungsmacht am größten. Eine Bindung an den Erteilungsakt entfällt hier, da das Recht ohne Durchführung eines vorgeschalteten Verwaltungsverfahrens begründet wird. Die Zubilligung eines Teilschutzes ist dort zulässig.

Da der Verletzungsrichter im Markenrecht aufgrund des Bindungsgrundsatzes gehalten ist, die Eintragungsentscheidung in allen Verfahren, in denen die Marke geltend gemacht wird, zu beachten¹⁹², gilt hier das Verbot des Elementeschutzes.¹⁹³ Möglich ist es aber, dass der Verletzungsrichter zu der Feststellung gelangt, der Schutzbereich der älteren Marke erfasse ein Zeichen, welches nur zum Teil mit der älteren Marke übereinstimmt. Der Bindungsgrundsatz versagt es dem Verletzungsrichter nicht, bei der Bestimmung des Schutzbereichs der älteren Marke einzelne Bestandteile auf ihre Schutzfähigkeit zu überprüfen. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen sich der Markeninhaber gegen ein Zeichen, das lediglich Teile der geschützten Marke aufgreift, zur Wehr setzen kann, beantworten die Prägetheorie hinsichtlich der unmittelbaren Verwechslungsgefahr, die Regeln zur mittelbaren Verwechslungsgefahr sowie die Regeln zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

¹⁹² Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 535.

¹⁹³ Siehe 2. Kapitel C. I. 1. a.

B. Prozessuales zur Prägetheorie

I. Tatrichterliche Feststellungen zur Prägung des Gesamteindrucks

1. Auffassung des BGH und der Literatur

Der BGH führt in ständiger Rechtsprechung aus, dass die Frage, ob ein Bestandteil eine den Gesamteindruck prägende Bedeutung aufweist, „im Wesentlichen auf tatrichterlichem oder tatsächlichem Gebiet“ liegt.¹⁹⁴ Das Schrifttum hat sich der Auffassung des BGH angeschlossen.¹⁹⁵ Demnach obliegt es dem Tatrichter, die für die Beurteilung des Gesamteindrucks maßgebliche, tatsächliche Sicht des Durchschnittsverbrauchers aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls, welche von den Beteiligten vorzutragen und gegebenenfalls zu beweisen sind¹⁹⁶, festzustellen.

2. Stellungnahme

Der Auffassung des BGH und der Literatur ist zuzustimmen. Ihr steht weder entgegen, dass bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nach der Rechtsprechung des EuGH auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist, noch dass diese in der Regel durch Erfahrungssätze ermittelt wird. Auch der Umstand, dass sich die Frage nach der Prägung des Gesamteindrucks innerhalb der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stellt, welche als Rechtsbegriff einzuordnen ist, zwingt zu keiner anderen Beurteilung.

¹⁹⁴ EuGH, 28.04.2004, Rs. C-3/03, Matratzen Concord GmbH/HABM, Slg. 2004, I-3657, Rn. 34; BGH GRUR 2002, 342 (343) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 2000, 506 (508) – ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1999, 583 (584 f.) – LORA DI RECOARO; BGH GRUR 1998, 927 (928) – COMPO-SANA; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

¹⁹⁵ Fezer, § 14 Rn. 230, 429; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1157; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 14, 307; Esslinger/Wenning, WRP 1997, 1019 (1021); Hildebrandt, § 12 Rn. 142; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 1989; Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 443; Sack, WRP 1998, 1127 (1131); Ströbele, MarkenR 2001, 106 (113); Ullmann, GRUR 1996, 712 (714).

¹⁹⁶ Esslinger/Wenning, WRP 1997, 1019 (1021); Ströbele, MarkenR 2001, 106 (113).

a. Die Ist-Auffassung des Durchschnittsverbrauchers als Feststellungsziel

Um herauszufinden, welcher Bestandteil den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens prägt, gilt es, die auf den konkreten Umständen des Einzelfalls beruhende, tatsächliche Sicht des Durchschnittsverbrauchers festzustellen. Hieran hat auch die Rechtsprechung des EuGH zur Maßgeblichkeit der Sicht des durchschnittlich informierten Verbrauchers nichts geändert. Diese Rechtsprechung, welche der EuGH mit der Entscheidung *Gut Springenheide*¹⁹⁷ einleitete, hatte Anlass zur Frage gegeben, ob sich die Verkehrsauffassung an einem normativ, das heißt allein im Wege richterlicher Wertung zu ermittelnden Idealtypus¹⁹⁸ oder weiterhin an der realen Verbraucherschaft, die empirisch durch Meinungsumfragen oder aus tatrichterlicher eigener Sachkunde festzustellen sei¹⁹⁹, ausrichte.

Nach der Ansicht von *Scherer* ergibt sich daraus, dass der EuGH in der Entscheidung *Gut Springenheide* auf die „mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers“ abstellt, „ganz evident“, dass das Verständnis eines objektivierten Typus und nicht eines real existierenden Verbrauchers zu ermitteln sei.²⁰⁰ *Fezer* führt zur Normativität der Verbrauchererwartungen aus, dass sich der Begriff der Verwechslungsgefahr an der Rolle des Verbrauchers im Marktwettbewerb auszurichten habe.²⁰¹ Im marktwirtschaftlichen Wettbewerb sei von dem Verbraucher aufgrund der zahlreichen ihm zustehenden Informationsrechte rechtlich zu erwarten, dass er sich entsprechend informiere.²⁰² Wie das wettbewerbsrechtliche Irreführungsverbot schütze der Tatbestand der Verwechslungsgefahr daher nur die berechtigten Erwartungen eines verständigen Verbrauchers.²⁰³ Für die Vertreter der

¹⁹⁷ EuGH, 16.7.1998, Rs. C-210/96, *Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung*, Slg. 1998, I-4657, Rn. 37.

¹⁹⁸ *Fezer*, § 14 Rn. 296; *Fezer*, NJW 1998, 713 (715); *Scherer*, WRP 2005, 672 (675); *Scherer*, GRUR 2000, 273 (275); zum wettbewerbsrechtlichen Irreführungsverbot vgl. *Ahrens*, WRP 1999, 389 (394); *Fezer*, WRP 1995, 671 (675); *Omsels*, GRUR 2005, 548 (558); *Scherer*, WRP 1999, 991 (992).

¹⁹⁹ *Köhler/Bornkamm*, UWG, § 5 Rn. 2.106 a; *Ahrens*, WRP 2000, 812 (814 f., 818); *Groeschke/Kiethe*, WRP 2001, 230 ff.; *Helm*, WRP 2005, 931 (933, 939 f.); *Lettl*, GRUR 2004, 449 (458); *Risthaus*, Erfahrungssätze, Rn. 58 ff.; *Sack*, WRP 1999, 399 (401); *Schweizer*, GRUR 2000, 923 ff.; *Seibt*, GRUR 2002, 465 (467); *Spätgens*, WRP 2000, 1023 (1026); *Teplitzky*, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, Kapitel 47 Rn. 4.

²⁰⁰ *Scherer*, GRUR 2000, 273 (275), *Scherer*, WRP 1999, 991 (992) jeweils mit Verweis auf EuGH, 16.7.1998, Rs. C-210/96, *Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung*, Slg. 1998, I-4657, Rn. 31.

²⁰¹ *Fezer*, § 14 Rn. 296; *Fezer*, NJW 1998, 713 (715); zum wettbewerbsrechtlichen Irreführungsverbot *Fezer*, WRP 1995, 671 (676).

²⁰² *Fezer*, WRP 1995, 671 (676) bereits zur Entscheidung EuGH GRUR Int. 1995, 804 (805, Rn. 24) – *Mars*.

²⁰³ *Fezer*, § 14 Rn. 296; *Fezer*, NJW 1998, 713 (715).

normativ zu bestimmenden Verkehrsauffassung stellt sich der Durchschnittsverbraucher demnach nicht als ein ex post zu ermittelndes „Abbild der Wirklichkeit“, sondern als ein ex ante feststehendes „Vorbild“ dar.²⁰⁴

Überzeugender ist es aber, die Ist-Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu ermitteln. Hierfür sprechen zum einen die Feststellungen des EuGH in der Entscheidung *Gut Springenheide*.²⁰⁵ Der EuGH hatte hier nicht darauf abgestellt, wie der Durchschnittsverbraucher die Werbung verstehen soll, sondern wie er sie "wahrscheinlich auffassen wird".²⁰⁶ Des Weiteren hatte er es zugelassen, dass ein nationales Gericht zumindest bei Vorliegen besonderer Umstände nach seinem nationalen Recht ein Sachverständigengutachten einholt oder eine Verbraucherbefragung in Auftrag gibt, um zu beurteilen, ob eine Aussage irreführen kann.²⁰⁷ Schließlich hat es der EuGH den nationalen Gerichten überlassen, den erforderlichen Prozentsatz der irreführten Verbraucher zu bestimmen, der ein Verbot der betreffenden Werbeaussage zu rechtfertigen vermag.²⁰⁸ Die beiden letztgenannten Feststellungen des EuGH beziehen sich aber eindeutig auf den Bereich der Tatsachenermittlung.²⁰⁹ Zum anderen unterliegen die Vertreter einer normativ festzustellenden Verkehrsauffassung – wie *Schweizer* zu Recht anmerkt – einem rechtmethologischen Missverständnis, da sie darauf verzichten, als Sachverhalt die Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu ermitteln.²¹⁰ Eine Entscheidung in der Sache setzt aber zwingend einen rechtserheblichen Sachverhalt voraus, über den entschieden werden kann.²¹¹ Auch der BGH hat an der Auffassung festgehalten, dass die Feststellung der Verkehrsauffassung Aufgabe des Tatrichters ist.²¹²

Neben der Bestimmung der Ist-Auffassung des Verkehrs dient der Maßstab des Durchschnittsverbrauchers aber auch dem Abschleifen rechtlich begründeter

²⁰⁴ Scherer GRUR 2000, 273 (279).

²⁰⁵ Ahrens, WRP 2000, 812 (814); Groeschke/Kiethe, WRP 2001, 230 (236); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 61; Sack, WRP 1999, 399 (401); Schweizer, GRUR 2000, 923; Seibt, GRUR 2002, 465 (467); Spätgens, WRP 2000, 1023 (1026 f.).

²⁰⁶ EuGH, 16.7.1998, Rs. C-210/96, *Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung*, Slg. 1998, I-4657, Rn. 37.

²⁰⁷ EuGH, 16.7.1998, Rs. C-210/96, *Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung*, Slg. 1998, I-4657, Rn. 35.

²⁰⁸ EuGH, 16.7.1998, Rs. C-210/96, *Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung*, Slg. 1998, I-4657, Rn. 36.

²⁰⁹ Ahrens, WRP 2000, 812 (814 f.); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 61; Seibt, GRUR 2002, 465 (466).

²¹⁰ Schweizer, GRUR 2000, 923 (926, 928); zustimmend Groeschke/Kiethe, WRP 2001, 230 (236); Seibt, GRUR 2002, 465 (467).

²¹¹ Scheuerle, AcP 157, 1958/1959, 1 (20); Schweizer, GRUR 2000, 923 (926).

²¹² BGH GRUR 2004, 244 (245) – Marktführerschaft.

Importhindernisse zur Gewährleistung der Warenverkehrsfreiheit des Art. 28 EGV und im harmonisierten Markenrecht der europaweit einheitlichen Beurteilung der Verwechslungsgefahr.²¹³ Über ihn fließen somit auch materiellrechtliche Vorgaben in die Verwechslungsgefahr mit ein.²¹⁴ Insofern ist es konsequent, wenn der BGH formuliert, dass die Prägung des Gesamteindrucks „im Wesentlichen“ auf tatrichterlichem oder tatsächlichem Gebiet liegt.

Nach alledem gilt es bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eines Zeichens die Ist-Auffassung des Durchschnittsverbrauchers zu ermitteln. Dabei handelt es sich um die Summe der Wirkungen des Zeichens auf die einzelnen Verkehrsteilnehmer, also um eine Tatsache, die sich wiederum aus vielen Einzeltatsachen zusammensetzt.²¹⁵

b. Abgrenzung von den Mitteln der Feststellung

Die Ist-Auffassung des Durchschnittsverbrauchers wird in der Regel nicht mit empirischen Mitteln, sondern anhand von Erfahrungssätzen ermittelt.²¹⁶ Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Feststellung zur Prägung des Gesamteindrucks im Wesentlichen auf tatrichterlichem oder tatsächlichem Gebiet liegt, da es sich bei der Verkehrsauffassung um eine Tatsache handelt. Durch die Ermittlung der Verkehrsauffassung anhand von Erfahrungssätzen wird sie selbst nicht zu einem Erfahrungssatz.²¹⁷ Vielmehr lassen sich Erfahrungssätze von den durch sie vermittelten Aussagen unterscheiden.

c. Trennbarkeit vom Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr

Eisenführ kritisiert, dass der BGH die Feststellungen zur Prägung des Gesamteindrucks eines zusammengesetzten Zeichens durch einen Firmennamen in die dem Tatsachengericht obliegende Beurteilung stelle; sie gehörten zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr, bei der es sich nach herrschender, gerade auch vom BGH vertretener Ansicht um eine Rechtsfrage handle.²¹⁸

²¹³ Ahrens, WRP 2002, 812 (816).

²¹⁴ Ahrens, WRP 2000, 812 (816); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 62; Spätgens, WRP 2000, 1023 (1027).

²¹⁵ Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 1251.

²¹⁶ Ahrens, WRP 2000, 812 (814, 816); Bornkamm, WRP 2000, 830 ff.; siehe 2. Kapitel B. II.

²¹⁷ Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 1252 ff.; so aber Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 221.

²¹⁸ Eisenführ, GRUR 1996, 547 (548 f.).

Eisenführs Auffassung vermag jedoch nicht zu überzeugen. Die Prägung des Gesamteindrucks teilt nicht zwingend die Rechtsnatur der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage. Die Verwechslungsgefahr wird nicht allein von der Frage nach der Prägung des Gesamteindrucks der Zeichen ausgefüllt, sondern erfordert des Weiteren die Beantwortung von Wertungsfragen.²¹⁹ Die Ermittlung des Gesamteindrucks lässt sich aber dogmatisch von dem Begriff der Verwechslungsgefahr trennen.²²⁰ Eine Entscheidung in der Sache setzt stets eine Tatsachengrundlage, die beurteilt werden kann, voraus.²²¹ Der BGH führt hierzu aus, dass die Rechtsfrage, ob eine Verwechslungsgefahr vorläge, nur aufgrund einer rein rechtlichen Bewertung festgestellter Tatsachen beantwortet werden könne.²²² Auch die Literatur ist der Ansicht, dass die Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage die Klärung von tatsächlichen Vorfällen verlangt.²²³ Bei der Prägung des Gesamteindrucks eines Zeichens handelt es sich um eine solche Tatsache, deren Feststellung der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorgelagert ist.

II. Ermittlung der Prägung des Gesamteindrucks durch Erfahrungssätze

Die tatsächliche Sicht des Durchschnittsverbrauchers, die für die Bestimmung des Gesamteindrucks maßgeblich ist, wird zumeist anhand von Erfahrungssätzen gewonnen.²²⁴ Die Gerichte übertragen dabei die von dem BGH als Revisions- und Rechtsbeschwerdeinstanz anerkannten Erfahrungssätze auf den konkreten Fall. Grund für diese Vorgehensweise ist, dass sich der Beweis für eine bestimmte Sicht des Durchschnittsverbrauchers nicht erbringen lässt. Einzelne Verbraucher des angesprochenen Verkehrskreises können als Zeugen nur über ihre eigene Wahrnehmung des Zeichens, nicht jedoch über die Wahrnehmung des gesamten angesprochenen Verkehrskreises aussagen.²²⁵ Es ist jedoch unmöglich, alle Verkehrsteilnehmer als Zeugen zu vernehmen und dabei die Umstände der Wahrnehmung zuverlässig nachzustellen.²²⁶

²¹⁹ Siehe 1. Kapitel A. II. 1.

²²⁰ Zur grundsätzlichen Unterscheidbarkeit der Rechtsfrage von der Tatfrage vgl. Scheuerle, AcP 157, 1958/1959, 1 ff.

²²¹ Schweizer, GRUR 2000, 923 (926 f.).

²²² BGH GRUR 1992, 48 (52) – frei öl.

²²³ Fezer, § 14 Rn. 232; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 407; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 14; Berneke, WRP 2007, 1417 (1419); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 829; Ullmann, GRUR 1996, 712 (713).

²²⁴ Ahrens, WRP 2000, 812 (814); Bornkamm, WRP 2000, 830; Hacker, GRUR 2004, 537 (544); Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, Kapitel 47 Rn. 5.

²²⁵ Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 1251.

²²⁶ Bornkamm, WRP 2000, 830 (831); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 1251.

Unter Erfahrungssätzen versteht man die aus der Beobachtung von Einzelfällen gewonnenen Sätze der allgemeinen Lebenserfahrung.²²⁷ Die so gewonnene Erfahrung wird also zu einem Satz grundsätzlich allgemeiner Geltung geformt, der zu dem Schluss berechtigt, dass noch nicht beobachtete wie die bereits beobachteten Fälle verlaufen.²²⁸ Bei Erfahrungssätzen handelt es sich häufig nicht um zwingende Schlussfolgerungen, sondern um Vermutungen, die der erleichterten Schlussfolgerung dienen.²²⁹

Erfahrungssätze dienen als Obersätze für die Beurteilung von Tatsachen. Dabei kommen sie bei der eigentlichen Subsumtion unter die Rechtsbegriffe sowie bei der Würdigung der Beweismittel und Beweisanzeichen zur Anwendung.²³⁰ Der Anwendungsbereich der Erfahrungssätze im Kennzeichenrecht, insbesondere im Rahmen der Prägetheorie, ähnelt der Anwendung der Erfahrungssätze im Beweisrecht als Mittel der Schlussfolgerung von Hilfs- auf Haupttatsachen.²³¹ So wie im Beweisrecht mit Hilfe der Erfahrungssätze von einer bereits feststehenden Tatsache auf die zu ermittelnde Tatsache geschlossen wird, dienen die Erfahrungssätze der Prägetheorie dazu, ausgehend von einer feststehenden Gestaltung der einzelnen Zeichenbestandteile zu ermitteln, welcher Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise dessen Gesamteindruck prägt.

Erfahrungssätze basieren auf dem Erfahrungswissen und der eigenen Sachkunde des urteilenden Richters.²³² Neben der allgemeinen Lebenserfahrung zählen hierzu die Sätze, die Inhalt einer besonderen Sach- und Fachkunde sind, einschließlich der Erkenntnisse der wissenschaftlichen Forschung.²³³ In das Erfahrungswissen des urteilenden Richters können auch die Erkenntnisse mit einfließen, die er aus seiner beruflichen Praxis, durch die Lektüre einschlägiger Literatur oder allgemein als Teil seiner persönlichen Lebenserfahrung gewonnen hat.²³⁴ Für die Feststellung der

²²⁷ Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, Einf. § 284 Rn. 22; Stein/Jonas, ZPO, § 284 Rn. 16; Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 1015.

²²⁸ Vgl. Stein, Das private Wissen des Richters, S. 20.

²²⁹ Bornkamm, WRP 2000, 830 (831).

²³⁰ Stein/Jonas, ZPO, § 284 Rn. 17; Thomas/Putzo, ZPO, vor § 284 Rn. 15; Rimmelspacher, NJW 2002, 1897 (1898); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 856 ff.

²³¹ Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 889.

²³² BGH GRUR 2004, 244 – Marktführerschaft; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, Einf. § 284, Rn. 22; Bornkamm, WRP 2000, 830 (831).

²³³ Stein/Jonas, ZPO, § 284 Rn. 16.

²³⁴ Bornkamm, WRP 2000, 830 (831); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 859; vgl. BGH GRUR 1976, 698 (699) – MAHAG.

Verkehrsauffassung aufgrund eigener Sachkunde und eigenem Erfahrungswissen spielt es keine Rolle, ob die Verwechslungsgefahr bejaht oder verneint werden soll.²³⁵ Die Feststellung der Verkehrsauffassung aufgrund eigener Sachkunde und eigenen Erfahrungswissens ist problemlos möglich, wenn der Richter zu dem angesprochenen Verkehrskreis gehört²³⁶ oder hierfür kein besonderes Fachwissen erforderlich ist.²³⁷ Es ist dem Richter aber nicht verboten, ein über die allgemeine durchschnittliche Bildung hinausgehendes Fachwissen zu verwerfen.²³⁸ Möchte er dies tun, so bedarf es der Mitteilung an die Parteien, der Gelegenheit zur Stellungnahme und einer Darlegung in der Urteilsbegründung, weshalb ihm eine überdurchschnittliche Sachkunde zukommt.²³⁹ Reicht die eigene Sachkunde und das eigene Erfahrungswissen des Richters zur Feststellung der Verkehrsauffassung nicht aus, so muss er diese anhand von Auskünften der Fachverbände, Industrie- und Handelskammern und vergleichbaren Einrichtungen oder demoskopischen Sachverständigengutachten²⁴⁰ feststellen.²⁴¹ Die Einschätzung, ob es im konkreten Fall der besonderen Sachkunde bedarf und das Gericht hierüber verfügt, ist jedoch Bestandteil der freien richterlichen Beweiswürdigung. Hierüber steht dem Gericht ein Beurteilungsspielraum zu.²⁴²

III. Überprüfung der Feststellung zur Prägung des Gesamteindrucks durch den BGH

Die tatrichterlichen Feststellungen zur Prägung sind der Überprüfung des BGH als Revisions- oder Rechtsbeschwerdeinstanz entzogen. In der Literatur und Rechtsprechung besteht aber Einigkeit darüber, dass Erfahrungssätze in der Revisionsinstanz²⁴³ nachprüfbar sind.²⁴⁴ Die Revisibilität von Erfahrungssätzen wird

²³⁵ Vgl. BGH GRUR 2002, 550 (552) – Elternbriefe; Bornkamm, WRP 2000, 830 (832 f.); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 1257.

²³⁶ Die Zugehörigkeit des Richters zu dem angesprochenen Verkehrskreis ist nach BGH GRUR 2004, 244 (245) – Marktführerschaft nur noch „in der Regel“ erforderlich, vgl. Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, Kapitel 47 Rn. 7.

²³⁷ BGH GRUR 2002, 550 (552) – Elternbriefe; Bornkamm, WRP 2000, 830 (833); Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 1256.

²³⁸ Stein/Jonas, ZPO, vor § 402 Rn. 33; Stein, Das private Wissen des Richters, S. 74 ff.

²³⁹ Stein/Jonas, ZPO, § vor 402 Rn. 34 f. m. w. N.

²⁴⁰ Da demoskopische Sachverständigengutachten aber kostenintensiv sind, werden sie nur selten angeordnet. Kämen sie dagegen im Regelfall in Betracht, würde dies eine unzumutbare Steigerung des Prozessrisikos bedeuten, Bornkamm, WRP 2000, 830 (832).

²⁴¹ Vgl. BGH GRUR 2004, 239 – DONLINE; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 496.

²⁴² Stein/Jonas, ZPO, vor § 402 Rn. 30, 32 f.

²⁴³ Gleiches gilt für die Rechtsbeschwerde. Auch sie kann, da § 84 Abs. 2 MarkenG auf § 546 ZPO verweist, nur darauf gestützt werden, dass der angefochtene Beschluss auf einer Verletzung des Rechts basiert.

damit begründet, dass sie als Beurteilungsmaßstab für Tatsachen²⁴⁵ oder als Hilfsmittel bei der Auslegung des Gesetzes²⁴⁶ dienen. Als solches haben sie die Natur von Rechtsnormen oder sind zumindest wie Rechtsnormen zu behandeln.²⁴⁷ Dementsprechend leitet der BGH in markenrechtlichen Streitigkeiten seine Ausführungen zu dem Gesamteindruck eines Zeichens regelmäßig mit den Worten ein, dass die tatrichterlichen Feststellungen des Gesamteindrucks im Revisions- oder Rechtsbeschwerdeverfahren darauf überprüft werden können, ob das Berufungsgericht oder das BPatG den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und bei seiner Würdigung nicht gegen Denkgesetze oder anerkannte Erfahrungssätze verstoßen habe.²⁴⁸

Der BGH überprüft die tatrichterlichen Feststellungen zum Gesamteindruck extensiv.²⁴⁹ Er überwacht nicht nur die korrekte Anwendung existierender Erfahrungssätze²⁵⁰ und legt deren Reichweite fest²⁵¹, sondern lehnt auch die Existenz von Erfahrungssätzen ab, die der Tatrichter bejaht hat²⁵², oder formuliert neue Erfahrungssätze²⁵³. Ahrens merkt hierzu an, der BGH als Revisionsinstanz habe sich als „heimliche Tatsacheninstanz“ etabliert.²⁵⁴

²⁴⁴ BGH NJW-RR 2007, 1205 (1206); BGH NJW-RR 1993, 653; BGH NJW 1954, 550 (551); RGZ 99, 70 (71); OLG Braunschweig NJW 1955, 1201 (1202); Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, Einf. § 284 Rn. 22, § 546 Rn. 12; Musielak, ZPO, § 546 Rn. 11; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 307; Thomas/Putzo, ZPO, § 546 Rn. 12; Zöller, ZPO, § 546 Rn. 7; Bornkamm, WRP 2000, 830 (833); Hacker, GRUR 2004, 537 (545); Rimmelpacher, NJW 2002, 1897 (1898).

²⁴⁵ BGH NJW-RR 1993, 653; RGZ 99, 70 (71); Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, Einf. § 284 Rn. 22, § 546 Rn. 12; Thomas/Putzo, ZPO, § 546 Rn. 12; MüKo, ZPO, § 546 Rn. 5; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 222; Rimmelpacher, NJW 2002, 1897 (1898).

²⁴⁶ MüKo, ZPO, § 546 Rn. 5; Hacker, GRUR 2004, 537 (545); Rimmelpacher, NJW 2002, 1897 (1898).

²⁴⁷ BGH NJW-RR 1993, 653; RGZ 99, 70 (71); Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, Einf. § 284 Rn. 22; MüKo, ZPO, § 546 Rn. 5; Bornkamm, WRP 2000, 830 (832); Gottwald, Revisionsinstanz, S. 163; Hacker, GRUR 2004, 537 (545); Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 222; Rimmelpacher, NJW 2002, 1897 (1898). Hainmüller, Anscheinsbeweis und Fahrlässigkeitstat, S. 58 ff., führt die allgemein anerkannten Erfahrungssätze auf Richterrecht zurück. Indem die höchstrichterliche Rechtsprechung grundsätzlich festlegte, dass Erfahrungssätze dem Richter rechtsverbindliche und damit durchsetzbare Weisungen für seine Tätigkeit erteilen, seien Erfahrungssätze in der Tatsachenfeststellung als Rechtsinstitut als Teil des übergeordneten Prinzips der Wahrheitsfindung anerkannt worden. Konstitutiver Faktor der Rechtsentstehung sei die Anerkennung der Erfahrungssätze. Die Erfahrungssätze selbst sowie alle in Betracht kommenden Erfahrungssätze seien damit in richterrechtliche Rechtsnormen transformiert worden. Kollhossler, AcP 165 (1965), 46 (56), leitet Erfahrungssätze hingegen aus Gewohnheitsrecht her. Schwinge, Revisionsrecht, S. 157, folgert die Rechtsnormqualität der Erfahrungssätze aus deren Einbeziehung in § 286 ZPO. Zur Rechtsnatur der Erfahrungssätze vgl. Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 1135 ff.

²⁴⁸ BGH GRUR 2004, 594 (597) – Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2002, 342 (343) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 1998, 927 (928) – COMPO-SANA; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

²⁴⁹ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 408, 1157; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 307.

²⁵⁰ BGH GRUR 2002, 167 (169) – Bit/Bud.

²⁵¹ BGH GRUR 2002, 171 (174) – Marlboro-Dach.

²⁵² BGH GRUR 2001, 56 (58) – Likörfflasche; BGH GRUR 1952, 35 (36) – Widia/Ardia.

²⁵³ BGH GRUR 2002, 167 (170) – Bit/Bud.

²⁵⁴ Ahrens, WRP 2000, 812 (814); ähnlich Hacker, GRUR 2004, 537 (545).

Zwar fördert die letztinstanzliche Kontrolle und Formulierung von Erfahrungssätzen durch den BGH eine einheitliche Rechtsprechung und dadurch eine gewisse Rechtssicherheit. Im Schrifttum ist jedoch auch Kritik an der Vorgehensweise des BGH laut geworden.²⁵⁵ *Risthaus* vertritt die Auffassung, Erfahrungssätze seien nur eingeschränkt revisionsrechtlich überprüfbar.²⁵⁶ Zwar könne die fehlerhafte Anwendung von Erfahrungssätzen eine Verletzung des § 286 Abs. 1 Satz 2 ZPO begründen.²⁵⁷ Es sei aber Aufgabe des Instanzgerichts, das Erfahrungswissen, welches für die Feststellung der Existenz und der Zuverlässigkeit einer Erfahrungssatzes notwendig sei, zu ermitteln. Der BGH müsse hingegen die Entscheidung zurückverweisen, da ihm ein besseres Erfahrungswissen fehle.²⁵⁸ Er könne die vom Tatsachengericht angewandten Erfahrungssätze nur einer Plausibilitätsprüfung unterwerfen und zurückverweisen, wenn ein angewandter Erfahrungssatz eindeutig nicht existent oder ein aller Wahrscheinlichkeit nach einschlägiger Erfahrungssatz nicht herangezogen worden sei.²⁵⁹ *Risthaus* leitet die nur eingeschränkte revisionsrechtliche Überprüfung von Erfahrungssätzen daraus her, dass sie eine eigene Kategorie zwischen Rechtssatz und Tatsache jedoch mit deutlicher Nähe zur Tatsache darstellten.²⁶⁰ Erfahrungssätze wiesen aufgrund ihres Einsatzgebietes, von einer Tatsache auf eine Tatsache zu schlussfolgern, eine Nähe zu Tatsachen auf. Sie seien zwar selbst keine Individualtatsachen im Sinne des Prozessrechts, sondern eine Art allgemeine Tatsache. Einer Zuordnung zu den Rechtsnormen stünde aber entgegen, dass der Richter die Erfahrungssätze in einem solchen Fall per se kennen müsste. Dies sei ihm aber aufgrund des erforderlichen spezialisierten Erfahrungswissens nicht möglich.²⁶¹

Die gegen die Praxis des BGH vorgebrachten Bedenken überzeugen nicht. Dem BGH steht grundsätzlich ein weiter Spielraum bei der Anwendung und Formulierung von Erfahrungssätzen zu. Entgegen der Ansicht von *Risthaus* kann dem BGH durchaus ein „besseres“ Erfahrungswissen zukommen, da dieses nicht auf der tatsächlichen Erfahrung beruht, sondern der abstrakten allgemeinen Lebenserfahrung entspringt.²⁶² Erfahrungssätze weisen eine überwiegende Nähe zu

²⁵⁵ Vgl. Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 307; Düx, WRP 2000, 1238 ff.; Eisenführ, GRUR 1996, 547 (549); Hacker, GRUR 2004, 537 (547); Kliems, GRUR 2001, 635 (639); Ströbele, MarkenR 2001, 106 (116); Teplitzky, WRP 2003, 415 (419).

²⁵⁶ *Risthaus*, Erfahrungssätze, Rn. 1345 ff., 1357.

²⁵⁷ *Risthaus*, Erfahrungssätze, Rn. 1333 ff.

²⁵⁸ *Risthaus*, Erfahrungssätze, Rn. 1348.

²⁵⁹ *Risthaus*, Erfahrungssätze, Rn. 1357.

²⁶⁰ *Risthaus*, Erfahrungssätze, Rn. 1148 ff., 1348.

²⁶¹ *Risthaus*, Erfahrungssätze, Rn. 1150 f.

²⁶² Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 11, 307; Gottwald, Revisionsinstanz, S. 164; Hacker, GRUR 2004, 537 (545); vgl. auch Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 408.

Rechtsnormen auf. Zwar bildet die Beobachtung von Einzelvorgängen den Ausgangspunkt eines Erfahrungssatzes. Jedoch spricht gegen eine größere Nähe der Erfahrungssätze zu Tatsachen, dass Erfahrungssätze selbst der rechtlichen Entscheidung nicht als Sachverhalt zugrunde gelegt werden. Die eigentliche Aussage des Erfahrungssatzes wird nicht in der Wirklichkeit abgebildet, sondern allein durch „Erschließen“ bestätigt.²⁶³ Ferner sind Erfahrungssätze wie Rechtsnormen aufgebaut. Um die wahrgenommenen Ereignisse gesetzmäßig zu erfassen, folgen sie ebenfalls einem „Wenn-dann-Schema“.²⁶⁴ Die eigentliche Quelle der Legitimation von Erfahrungssätzen stellt deren Anerkennung dar.²⁶⁵ Die bloß lockere Rückbindung der Erfahrungssätze an die wirkliche Erfahrung rechtfertigt sich daraus, dass der Markenschutz in erster Linie nicht den Verbraucherschutz bezweckt, und es daher nicht darauf ankommt, ob der Durchschnittsverbraucher die Zeichen wirklich verwechselt.²⁶⁶ Der BGH überspannt seine Befugnis zur Formulierung von Erfahrungssätzen daher allenfalls dann, wenn sie auf Fachwissen beruhen und nicht ersichtlich ist, weshalb dieses Fachwissen dem BGH zusteht.

IV. Zusammenfassung

Die Frage, ob ein Bestandteil eine den Gesamteindruck prägende Bedeutung aufweist, liegt „im Wesentlichen auf tatrichterlichem oder tatsächlichem Gebiet“. Die tatsächliche Sicht des Durchschnittsverbrauchers, die für die Bestimmung des Gesamteindrucks maßgeblich ist, wird oftmals anhand von Erfahrungssätzen bestimmt. Erfahrungssätze unterliegen der revisionsrechtlichen Kontrolle durch den BGH, wodurch das Erreichen einer einheitlichen Rechtsprechung und somit ein gewisses Maß an Rechtssicherheit gefördert wird. Der BGH überwacht nicht nur die Anwendung von Erfahrungssätzen extensiv, sondern formuliert auch neue Erfahrungssätze. Soweit er über „besseres“ Erfahrungswissen verfügt, bestehen gegen diese Revisionspraxis keine Bedenken.

²⁶³ Rommé, Anscheinsbeweis, S. 13.

²⁶⁴ Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 1020; Schneider, Beweis und Beweiswürdigung, Rn. 326.

²⁶⁵ Vgl. Hacker, GRUR 2004, 537 (546); Hainmüller, Anscheinsbeweis und Fahrlässigkeitstat, S. 58 Fn. 337.

²⁶⁶ Hacker, GRUR 2004, 537 (545).

C. Allgemeine Grundsätze der Prägetheorie

I. Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks

Ausgangspunkt der Prägetheorie ist der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks.²⁶⁷ Der BGH²⁶⁸ führt in ständiger Rechtsprechung aus, dass bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen ist.²⁶⁹ Auch der EuGH hat diesen Grundsatz zwischenzeitlich übernommen.²⁷⁰

1. Gesamtzeichen als Ausgangspunkt

Der Grundsatz der Maßgeblichkeit besagt, dass bei der Ermittlung des Gesamteindrucks von dem eingetragenen oder benutzten Gesamtzeichen auszugehen ist. Jeder einzelne Bestandteil wird auf seine ihm innerhalb des Gesamtzeichens zukommende Bedeutung hin geprüft. Es ist dagegen unzulässig, ein Element aus einer Gesamtbezeichnung herauszugreifen und dieses allein mit einem anderen Zeichen auf seine Identität oder Ähnlichkeit zu prüfen.²⁷¹ Dies hat in vielen Fällen zur praktischen Konsequenz, dass der Ähnlichkeitsgrad geringer sein wird, als in einer Situation, in der sich lediglich die übereinstimmenden bzw. ähnlichen Einzelbestandteile gegenüberstehen.²⁷² Andererseits erleichtert das Abstellen auf das

²⁶⁷ Der Grundsatz beansprucht nicht nur Geltung bei der Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Zeichen, sondern jeder Zeichen, vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 27 mit Verweis auf BGH GRUR 1952, 35 (36) – Widia/Ardia. Er gilt auch für die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, vgl. BGH GRUR 2000, 608 (610) – ARD.

²⁶⁸ Bereits das RG stellte bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Wort-/Bildzeichen auf deren Gesamteindruck ab, vgl. RG MuW 1938, 215 (216) – Wanderer. In seiner frühen Rechtsprechung zum WZG erwähnte der BGH die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zunächst im Zusammenhang mit Wort-/Bildzeichen, vgl. BGH GRUR 1963, 423 (424) – coffeinfrei; BGH GRUR 1961, 628 (629) – Umberto Rosso; BGH GRUR 1959, 360 (361) – Elektrotechnik; BGH GRUR 1956, 183 (184) – Drei Punkt-Urteil; BGH GRUR 1955, 579 (583) – Sunpearl; BGH GRUR 1954, 274 (275) – Goldwell, vgl. Gramm, FS Helm, S. 161 ff. In der Entscheidung BGH GRUR 1970, 552 (553) – Felina-Britta beurteilte der BGH die Zeichenähnlichkeit mehrgliedriger Wortzeichen erstmals unter Zugrundelegung des jeweiligen Gesamteindrucks, vgl. Eisenführ, FS Vieregge, S. 173 (180).

²⁶⁹ BGH GRUR 2005, 326 (327) – il Padrone/Il Portone; BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 342 (343) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 2000, 233 – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1998, 942 – ALKA-SELTZER; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze; BGH GRUR 1991, 319 (320) – HURRICANE; BGH GRUR 1989, 425 (427) – Herzsymbol; BGH GRUR 1986, 72 (73) – Tabacco d'Harar; BGH GRUR 1976, 353 (354) – COLORBOY.

²⁷⁰ Siehe 3. Kapitel B. II. 1. a.

²⁷¹ BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

²⁷² BGH GRUR 2002, 171 (174) – Marlboro-Dach.

Gesamtzeichen als objektives Kriterium die Bestimmbarkeit des Schutzbereichs der Marke und vermittelt somit ein hohes Maß an Rechtssicherheit.²⁷³

a. Anwendung auf die ältere, zusammengesetzte Marke

Aus der Anwendung des Grundsatzes der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks auf die ältere, zusammengesetzte Marke folgt, dass ein Bestandteil nicht herausgelöst und ihm ein eigenständiger Schutz gewährt werden darf.²⁷⁴ Dem Verletzungsrichter ist es verwehrt, einen einzelnen oder mehrere Zeichenbestandteil(e) als zusätzlichen Schutzgegenstand festzulegen. Dem Elementeschutz wird damit eine Absage erteilt. Bei der Beurteilung des Schutzbereichs der älteren Marke kann er aber durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass diese durch ein Zeichen verletzt wird, das nicht alle Bestandteile aufführt.²⁷⁵ *Ullmann* hat dies wie folgt prägnant formuliert: „Der registrierten Marke ist der Begriff vom Schutz der Zweitmarke fremd. Es gibt nur einen Schutz gegen die Benutzung als Zweitmarke, keinen Schutz als Zweitmarke innerhalb eines einheitlichen Zeichens.“²⁷⁶

Ursprünglich begründete der BGH den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks mit der normativen Erwägung, dass der markenrechtliche Schutz von der eingetragenen Gestaltung auszugehen habe.²⁷⁷ Nach den Ausführungen des BGH bestimmte sich Inhalt und Umfang des Zeichenrechts nach der Eintragung, insbesondere nach der dort eingetragenen Zeichenform, und waren nachträgliche Änderungen des durch die Eintragung konstitutiv entstehenden Zeichenrechts hingegen unzulässig, da das Markenrecht von seiner Anmeldung ab eine unteilbare und unveränderliche Einheit darstellte.²⁷⁸ Der EuGH leitet den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks dagegen empirisch her. Danach ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck abzustellen, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnehme und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achte.²⁷⁹ Dies entspricht dem Erfahrungssatz des BGH, nach dem der Verkehr eine Marke in der Regel so

²⁷³ Hacker, GRUR 2004, 537 (547).

²⁷⁴ BGH GRUR 1999, 583 (584) – LORA DI RECOARO; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze; BGH GRUR 1976, 353 (354) – COLORBOY.

²⁷⁵ Siehe 2. Kapitel C. I. 2.

²⁷⁶ Ullmann, GRUR 1996, 712 (713).

²⁷⁷ BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 583 (584) – LORA DI RECOARO; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

²⁷⁸ BGH GRUR 1976, 353 (354) – COLORBOY.

²⁷⁹ Siehe 3. Kapitel B. II. 1. a.

aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt ohne dass er sie einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht.²⁸⁰ Diesen Erfahrungssatz zieht der BGH nunmehr auch zur Begründung des Grundsatzes der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks heran.²⁸¹

Der Großteil des Schrifttums hat der Anwendung des Grundsatzes der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks auf die ältere, zusammengesetzte Marke nicht widersprochen.²⁸² Ein Teil der Literatur befürwortet jedoch dessen normative Herleitung.²⁸³

b. Anwendung auf das jüngere, zusammengesetzte Zeichen

Der BGH wendet den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks auch auf das jüngere Verletzungszeichen an.²⁸⁴ Demnach ist es verwehrt, aus der angegriffenen Bezeichnung ein Element herauszulösen und dessen Übereinstimmung mit dem Klagezeichen festzustellen.²⁸⁵ Ursprünglich rechtfertigte der BGH die Anwendung des genannten Grundsatzes auf das jüngere Verletzungszeichen ebenfalls rein normativ. Er führte aus, dass eine Ähnlichkeit der Marke mit einem angegriffenen Zeichen nur in bezug auf die konkrete Form, in der dieses verwendet würde, festgestellt werden könne.²⁸⁶ Nunmehr folgt der BGH dem empirischen Begründungsansatz des EuGH. Der überwiegende Teil der Literatur ist der Anwendung des Grundsatzes der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks auf das jüngere, zusammengesetzte Zeichen nicht entgegengetreten.²⁸⁷

²⁸⁰ Siehe 1. Kapitel A. IV. 4.

²⁸¹ BGH GRUR 2004, 783 (784 f.) – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX.

²⁸² Fezer, § 14 Rn. 425; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1014; Ströbele/Hacker, 8. Aufl., § 9 Rn. 231, 257; Büscher, GRUR 2005, 802 (804); Erdmann, GRUR 2001, 609 (614); Hacker, GRUR 2004, 537 (547); Hacker, GRUR 1996, 92 (97); Kliems, GRUR 2001, 635 (641); Starck, MarkenR 2000, 233 (235); Starck, WRP 1996, 269 (273); Teplitzky, WRP 2003, 415 (418); Ullmann, GRUR 1996, 712 (713); Ullmann, GRUR 1993, 334 (336 f.); a. A. Eisenführ, GRUR 2005, 811 (818); Eisenführ, FS Vieregge, S. 173 (194), siehe 2. Kapitel C. I. 3. a.

²⁸³ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1014; Hacker, GRUR 2004, 537 (547).

²⁸⁴ BGH GRUR 1986, 72 (73) – Tabacco d'Harar; BGH GRUR 1970, 552 (553) – Felina-Britta.

²⁸⁵ BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze; BGH GRUR 1986, 72 (73) – Tabacco d'Harar.

²⁸⁶ BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 583 (584) – LORA DI RECOARO; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

²⁸⁷ Fezer, § 14 Rn. 425; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 273; Büscher, GRUR 2005, 802 (804); Erdmann, GRUR 2001, 609 (614); Hacker, GRUR 1996, 92 (97); Kliems, GRUR 2001, 635 (641); Starck, MarkenR 2000, 233 (235); Starck, WRP 1996, 269 (273); Teplitzky, WRP 2003, 415 (418); Ullmann, GRUR 1996, 712 (714); Ullmann, GRUR 1993, 334 (337); a. A. Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1014; Eisenführ, GRUR 2005, 811 (818); siehe 2. Kapitel C. I. 3. a., b.

2. Prägung des Gesamteindrucks durch einen Bestandteil

Der BGH stellt in ständiger Rechtsprechung fest, dass der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks die Erkenntnis einschließt, dass unter bestimmten Umständen einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der Gesamtzeichen zu bejahren sei.²⁸⁸ Das Regelwerk über die Prägung von zusammengesetzten Zeichen durch einzelne Bestandteile begründete er bereits im Jahre 1975. Grundlegend hierfür war die Entscheidung *COLORBOY*.²⁸⁹

Der Begriff des Gesamteindrucks ist nicht mit dem Gesamtzeichen gleichzusetzen. Der BGH bezeichnet als Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marke den Eindruck, den die Marke bei dem Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren hervorruft.²⁹⁰ Das Kriterium des Gesamteindrucks stellt das Einfallstor für die Berücksichtigung der Umstände des konkreten Einzelfalls dar.²⁹¹ Die Prägetheorie beantwortet bei der Beurteilung des Gesamteindrucks die spezielle Frage, ob einem Zeichenbestandteil eine prägende Bedeutung zukommt. Hierfür ist eine inzidente Prüfung der Kennzeichnungskraft der Bestandteile erforderlich.²⁹² Daneben ist das Verhältnis zu den übrigen Zeichenbestandteilen entscheidend.²⁹³ Bei der Bestimmung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils gilt es eine Vielzahl besonderer Erfahrungssätze zu berücksichtigen, die der BGH hierzu im Laufe der Zeit entwickelt hat.²⁹⁴ Die besonderen Erfahrungssätze geben Aufschluss darüber, ob bestimmte Zeichenbestandteile und -formen in der Wahrnehmung des Betrachters hervor- oder zurücktreten.²⁹⁵ Diese Erfahrungssätze dürfen jedoch nicht als allgemeingültige Regeln verstanden werden. Vielmehr bleibt eine Durchbrechung der Regelerfahrung aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls möglich.

²⁸⁸ BGH GRUR 2005, 326 (327) – il Padrone/Il Portone; BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 626 (628) – IMS; BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1998, 815 (816) – Nitrangin; BGH GRUR 1997, 897 (898) – IONOFIL; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze; BGH GRUR 1996, 404 (405) – Blendax Pep.

²⁸⁹ BGH GRUR 1976, 353 – COLORBOY; siehe 2. Kapitel C. II. 1. a.

²⁹⁰ BGH GRUR 2002, 342 (343) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 1999, 241 (243) – Lions.

²⁹¹ BGH GRUR 2002, 342 (344) – ASTRA/ESTRA-PUREN.

²⁹² BGH GRUR 2000, 506 (508) – ATTACHÉ/TISSERAND.

²⁹³ Vgl. Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 1991 ff.; Teplitzky, WRP 2003, 415 (418).

²⁹⁴ Vgl. BGH GRUR 1998, 932 (933) – MEISTERBRAND; BGH GRUR 1998, 927 (928) – COMPOSANA, worin der BGH feststellt, dass die bereits unter Geltung des WZG anerkannten Erfahrungssätze unter dem Markengesetz fortgelten; siehe 2. Kapitel D.

²⁹⁵ Risthaus, Erfahrungssätze, Rn. 329.

Der BGH stellt fest, dass es auch, wenn einem einzelnen Bestandteil eine besondere, das ältere Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zugemessen und deshalb aufgrund der Übereinstimmung des Drittzeichens mit dem so geprägten Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne angenommen würde, immer nur um die Betrachtung des älteren Zeichens in seiner Gesamtheit und nicht etwa nur der einzelnen prägenden Elementen ginge.²⁹⁶ Er stellt damit klar, dass dem einzelnen Bestandteil in einem solchen Fall kein unzulässiger Elementeschutz gewährt wird. Schutzgegenstand ist die zusammengesetzte Marke, welche den Umfang des Markenrechts bestimmt. Schutzgegenstand und Schutzzumfang werden miteinander verknüpft, indem man als Ausgangspunkt für die Ermittlung der Zeichenähnlichkeit auf das Gesamtzeichen abstellt. Die prägende Kennzeichnungskraft des übereinstimmenden Bestandteils bewirkt, dass sich der Durchschnittsverbraucher an diesem Bestandteil das Gesamtzeichen merkt.²⁹⁷

Da der prägende Bestandteil das Element ist, welches den wesentlichen Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen enthält und das Gesamtzeichen individualisiert, kann die Übereinstimmung der Zeichen in den prägenden Bestandteilen bewirken, dass das Publikum ein Zeichen fälschlicherweise für das andere hält, und somit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründen.²⁹⁸

3. Kritik der Literatur und Stellungnahme

a. Eisenführ

Eisenführ spricht sich dafür aus, den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks sowie die darin enthaltene Erkenntnis, wonach unter besonderen Umständen einem Bestandteil eine prägende Bedeutung zukommen kann, weder auf die ältere, zusammengesetzte Marke noch auf das jüngere, zusammengesetzte Zeichen anzuwenden.²⁹⁹ Der Schutzbereich einer zusammengesetzten Marke sei nur unter Ermittlung des Gesamteindrucks und der Kennzeichnungskraft zu bestimmen,

²⁹⁶ BGH GRUR 1996, 404 (405) – Blendax Pep; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

²⁹⁷ Vgl. Büscher, GRUR 2005, 802 (804); Gramm, FS Helm, S. 161 (183).

²⁹⁸ BGH GRUR 1999, 240 (241) – STEPHANSKRONE I; BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA; BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont.

²⁹⁹ Eisenführ, GRUR 2005, 811 (818); Eisenführ, FS Vieregge, S. 173 (194 f.).

wenn sie einen einheitlichen Gesamtbegriff bilde. Dagegen sei nur der fragliche Bestandteil der eingetragenen Gesamtmarke dem Zeichenvergleich zugrunde zu legen, wenn er für sich allein geeignet sei, die Waren und Dienstleistungen zu individualisieren.³⁰⁰ Nach der Ansicht von *Eisenführ* kommt zumindest eine Verwechslungsgefahr auf Grund gedanklichen Inverbindungbringens in Betracht, wenn der so beschaffene Bestandteil den angesprochenen Verkehrskreisen als jüngerer Zeichen oder Bestandteil davon begegnet, da er die Erinnerung an die ältere Gesamtmarke wachzurufen vermag.³⁰¹

Folgte man *Eisenführs* Vorschlag und würde den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks aufgeben, so würde man die Prüfung der Zeichenähnlichkeit nicht mit dem Abstellen auf das Gesamtzeichen beginnen. Vielmehr würde man bereits jetzt einzelne Bestandteile der Marke außer Acht lassen. Man nähme ihnen damit von Anfang an die Möglichkeit, an der Bestimmung des Schutzbereichs teilzunehmen. Bei der Durchführung des Zeichenvergleichs wäre nicht die ältere, zusammengesetzte Marke, sondern der einzelne Bestandteil dessen Bezugsobjekt.

Der Vorschlag von *Eisenführ* ist abzulehnen. Es käme der Gewährung eines Elementeschutzes gleich, wenn man dem Zeichenvergleich nur den fraglichen Bestandteil einer älteren, eingetragenen Gesamtmarke zugrunde legte und eine Verwechslungsgefahr bei Übereinstimmung mit dem gegenüberstehenden Zeichen und Vorliegen der weiteren Faktoren bejahte. Dies ist jedoch unzulässig. Der Bindungsgrundsatz gibt dem Verletzungsrichter vor, die Eintragungsentscheidung in allen Verfahren, in denen die Marke geltend gemacht wird, zu beachten. Zudem würde man bei der vorgeschlagenen Vorgehensweise die vorgegebene Verknüpfung zwischen Schutzgegenstand und Schutzzumfang durchbrechen. Der Tatbestand der Verwechslungsgefahr, der den Schutzbereich einer Marke festlegt, ist mit dem Schutzgegenstand untrennbar verknüpft, indem er bestimmt, dass dem Inhaber der geschützten Marke die aus der Verwechslungsgefahr resultierenden Ansprüche zustehen.

Eisenführs Ansatz, den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks nicht auf das angegriffene Zeichen anzuwenden, entspricht der nachstehend dargestellten

³⁰⁰ Eisenführ, FS Vieregge, S. 173 (194).

³⁰¹ Eisenführ, GRUR 2005, 811 (814, 818); Eisenführ, FS Vieregge, S. 173 (194).

Auffassung von *Ingerl und Rohnke*. Er ist aus den dort genannten Gründen abzulehnen.³⁰²

Auch *Eisenführs* weiterer Vorschlag, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen zusammengesetzten, älteren Marken und ein- oder mehrteiligen, jüngeren Zeichen den Maßstab der alleinigen Prägung aufzugeben, und es stattdessen für die Annahme der Verwechslungsgefahr genügen zu lassen, wenn die Zeichen in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil übereinstimmen, überzeugt nicht. Für die Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr ist vielmehr an dem Merkmal der Prägung festzuhalten. Wird der Gesamteindruck eines zusammengesetzten Zeichens durch einen Bestandteil geprägt, so steht fest, dass dieser Bestandteil letztlich das Gesamtzeichen individualisiert. Dies erklärt wiederum, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise die Zeichen bei Übereinstimmung in dem den Gesamteindruck prägenden Bestandteil miteinander verwechseln. Ferner könnte man, wenn für den „selbstständigen Schutz“ eines Zeichenbestandteils bereits dessen Unterscheidungskraft ausreichte, durch Eintragung eines aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Zeichens für jeden dieser Bestandteile selbstständigen Schutz erlangen. Dies käme jedoch der Gewährung eines unzulässigen Elementeschutzes gleich. Eine an anderer Stelle noch zu diskutierende Frage ist aber, ob die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens begründet sein kann, wenn eine vollständig übernommene, ältere Marke in einem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen weiterhin eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.³⁰³

b. Ingerl und Rohnke

Ingerl und Rohnke sprechen sich dafür aus, den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks nicht auch auf das angegriffene Zeichen anzuwenden. Sie bezweifeln die Richtigkeit des Erfahrungssatzes, nach dem der Verkehr das angegriffene Zeichen stets nach seinem Gesamteindruck wahrnimmt. Diese Annahme stehe im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung des BGH über die Abkürzungsgefahr bei geschäftlichen Bezeichnungen, welche sich nicht allein aus den Besonderheiten des Firmengebrauchs herleiten ließe. Vielmehr neige der Durchschnittsverbraucher dazu, aus mehreren Bestandteilen bestehende

³⁰² Siehe 2. Kapitel C. I. 3. b.

³⁰³ Siehe 2. Kapitel E. III. 1.

Bezeichnungen auf das Wesentliche, nämlich einen zur Identifizierung geeigneten Produktnamen, zu verkürzen.³⁰⁴

Es wäre verfehlt, *Ingerl* und *Rohnke* dahingehend zu verstehen, dass sie den tatsächlichen Wahrheitsgehalt der These des BGH, der Verkehr nehme die Kennzeichen stets nach ihrem Gesamteindruck wahr, anzweifeln. Sie kritisieren nicht die Vorgehensweise des BGH, den Gesamteindruck anhand von Erfahrungssätzen, die eine nur lockere Rückbindung an die Erfahrung aufweisen, zu bestimmen. Vielmehr sehen sie den Grund, den genannten Erfahrungssatz nicht auch auf das angegriffene Zeichen anzuwenden, darin, dass für das angegriffene Zeichen – anders als für die Klagemarke – eine Bindung an die schutzkonstituierende Form nicht vorgegeben ist. Ihrer Ansicht nach liegt es näher, das angegriffene Zeichen mit Unternehmenskennzeichen gleich zu behandeln, da beide Zeichenformen dem Zeichenvergleich in ihrer konkreten Benutzungsform zugrunde zu legen sind. Der Rechtsprechung über die Abkürzungsgefahr kommt aber bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Unternehmenskennzeichen eine größere Bedeutung zu als bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Der Erfahrungssatz über die Abkürzungsneigung des Verkehrs dient dort der Ermittlung der für den Zeichenvergleich maßgeblichen Bezeichnung. Seine Anwendung kann ergeben, dass das Zeichen nur in seiner abgekürzten Form dem Zeichenvergleich zugrunde zu legen ist.³⁰⁵ Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr kommt dem genannten Erfahrungssatz hingegen die Funktion eines Hilfskriteriums zur Bestimmung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils zu.³⁰⁶ *Ingerl* und *Rohnke* geht es folglich darum, das durch die Grundsätze der Prägetheorie vorgegebene „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ für das angegriffene Zeichen umzukehren. Statt den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks durch zahlreiche Erfahrungssätze aufzuweichen, befürworten sie es, dem Zeichenvergleich von vornherein das verkürzte Zeichen zugrunde zu legen.

Die Kritik und der Lösungsvorschlag von *Ingerl* und *Rohnke* vermögen nicht zu überzeugen. Zwar mag es auf den ersten Blick einleuchtend erscheinen, die Klagemarke und das angegriffene Zeichen unterschiedlich zu behandeln. Während die den Schutz beanspruchende Marke dem Zeichenvergleich in ihrer schutzkonstituierenden Form zugrunde zu legen ist, ist die nicht notwendigerweise

³⁰⁴ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1014.

³⁰⁵ *Ingerl/Rohnke*, § 15 Rn. 56; siehe 2. Kapitel F. II.

³⁰⁶ *Ströbele/Hacker*, § 15 Rn. 41; *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 2104; siehe 2. Kapitel D. III. 1.

geschützte, angegriffene Bezeichnung dem Zeichenvergleich in der Form zugrunde zu legen, in der sie konkret benutzt wurde.³⁰⁷ Dennoch gilt es, auf die Klagemarke und das angegriffene Zeichen einheitliche Beurteilungsmaßstäbe anzuwenden. Zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt es maßgeblich auf die Sicht des Verkehrs an. Der Verkehr kennt die Prioritätslage aber nicht. Dann ist es nur folgerichtig, den Erfahrungssatz, dass der Verkehr das Zeichen in der Regel als Ganzes wahrnehme, und den daraus hergeleiteten Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks gleichmäßig auf das ältere und das jüngere Kombinationszeichen anzuwenden.

Folgt man dem Vorschlag von *Ingerl* und *Rohnke*, besteht die Gefahr, dass es zu sachfremd divergierenden Entscheidungen kommt. Da bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Widerspruchs- und Lösungsverfahren das Anmeldezeichen in seiner eingetragenen Form zugrunde zu legen ist, wäre es möglich, dass man die Zeichenähnlichkeit dort anders beurteilen müsste als im Verletzungsprozess.

Es ist gerechtfertigt, der Abkürzungsgefahr bei der Betrachtung eines Unternehmenskennzeichens eine größere Bedeutung zuzumessen als bei der Betrachtung eines angegriffenen Zeichens. Unternehmenskennzeichen, insbesondere Firmennamen, sind – anders als angegriffene Zeichen – oft besonders lang, so dass hier ein starkes Bedürfnis des Verkehrs nach einer verkürzten Wiedergabe besteht.³⁰⁸

Im Ergebnis bestehen zwischen dem Ansatz der Prägetheorie und der von *Ingerl* und *Rohnke* vorgeschlagenen Vorgehensweise keine großen Unterschiede. Eine Verwechslungsgefahr bei Übereinstimmung der Zeichen in nur einem Bestandteil lässt sich nicht nur mit dem Erfahrungssatz über die Abkürzungsneigung bei Unternehmenskennzeichen, sondern auch bei Anwendung des Erfahrungssatzes, wonach der Verkehr Kennzeichen in der Regel als Ganzes wahrnehme, begründen.³⁰⁹ Zum einen berücksichtigt der BGH das Herauslösen eines Bestandteils aus einem zusammengesetzten angegriffenen Zeichen bei der vorgelagerten Bestimmung des maßgeblichen Zeichens. Hierauf verweisen auch *Ingerl* und *Rohnke*.³¹⁰ Zum anderen stellt der Erfahrungssatz, wonach der Verkehr Kennzeichen in der Regel als Ganzes wahrnehme, lediglich den Ausgangspunkt für die Beurteilung

³⁰⁷ Siehe 1. Kapitel A. IV. 1. a., b.

³⁰⁸ Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 41.

³⁰⁹ Vgl. Hille, Die Verwechslungsgefahr mehrteiliger Zeichen, S. 75; Steinhilber, Die Prägetheorie im Zeichenrecht, S. 47.

³¹⁰ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1014.

der Zeichenähnlichkeit dar. Die sich anschließende Beurteilung des „Gesamteindrucks“ kann ergeben, dass hiervon aus der maßgeblichen Sicht des Verkehrs aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls abzuweichen ist. Wie *Ingerl* und *Rohnke* anmerken³¹¹, berücksichtigt der BGH dabei auch eine etwaige Abkürzungsneigung des Verkehrs. Die Anwendung der weiteren, vom BGH hierzu entwickelten Erfahrungssätze kann schließlich dazu führen, dass ein Bestandteil wegen seiner nachrangigen Bedeutung nicht in den Zeichenvergleich mit einfließt.

c. Fuchs-Wissemann

Nach der Auffassung von *Fuchs-Wissemann* führt die Kollision von Mehrwortzeichen stets zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr. Grund hierfür sei, dass bei Anwendung der Prägetheorie für die Feststellung der Verwechslungsgefahr zwischen Mehrwortzeichen mehrere Zwischenschritte erforderlich seien. Erst nachdem der Verkehr das zusammengesetzte Zeichen als Ganzes wahrgenommen und nicht prägende Bestandteile „abgespalten“ habe, könne der Bestandteil dem Zeichenvergleich als prägend zugrunde gelegt werden. Stimmt der Bestandteil in diesem Vergleich überein, könne man nicht mehr von unmittelbaren Verwechslungen sprechen.³¹² *Fuchs-Wissemann* wirft hiermit allein die Frage nach dem dogmatischen Standort der durch die Kollision von Mehrwortzeichen begründeten Verwechslungsgefahr auf. Inhaltlich greift er die Prägetheorie nicht an.

Unter Zugrundelegung des herkömmlichen Verständnisses der Begriffe der unmittelbaren und der mittelbaren Verwechslungsgefahr ist die mittels der Prägetheorie festgestellte Verwechslungsgefahr von Mehrwortzeichen weiterhin im Rahmen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu verorten. *Fuchs-Wissemann* weicht von dem herkömmlichen Verständnis der Begriffe der unmittelbaren und der mittelbaren Verwechslungsgefahr ab. Nach dem herkömmlichen Verständnis besagt der Begriff der unmittelbaren Verwechslungsgefahr, dass sich der Verkehr bei einer Zeichenverwechslung unmittelbar über die Herkunft der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen täuscht. Diese Konstellation ist es, vor der das Gesetz den Markeninhaber in erster Linie bewahren will. In der Konstellation der Gefahr der gedanklichen Verbindung verwechselt der Verkehr die Zeichen selbst nicht miteinander. Es bestehen aber andere Gemeinsamkeiten zwischen den Zeichen, die

³¹¹ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1014.

³¹² Fuchs-Wissemann, GRUR 1998, 522 (525).

das Publikum zu einer Täuschung über die Herkunft der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen veranlassen können. *Fuchs-Wissemann* bezieht den Begriff der Unmittelbarkeit dagegen nicht auf die Herkunftstäuschung, sondern auf die Zeichenverwechslung. Folgte man seinem Begriffsverständnis, bliebe nur bei der Kollision von einteiligen Marken Raum für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Diese allein könnte der Verkehr ohne weitere gedankliche Zwischenschritte miteinander verwechseln. Die enge Auslegung des Begriffs der unmittelbaren Verwechslungsgefahr findet jedoch keine Stütze im Gesetz. Nach den Tatbeständen der Verwechslungsgefahr kommt eine Zeichenähnlichkeit unabhängig davon, ob ein- oder mehrteilige Zeichen zu untersuchen sind, in Betracht.

4. Zusammenfassung

Bei der Überprüfung der Zeichenähnlichkeit zusammengesetzter Zeichen ist sowohl hinsichtlich der älteren, zusammengesetzten Marke als auch hinsichtlich des jüngeren Zeichens auf den Gesamteindruck abzustellen. Das Markenrecht kennt keinen Elementeschutz. Zwar erschwert der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks mit der Forderung, alle Zeichenbestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zu berücksichtigen, die Begründung der Zeichenähnlichkeit. Andererseits vermittelt er ein relativ hohes Maß an Rechtssicherheit. Über das Kriterium des „bei dem Durchschnittsverbraucher hervorgerufenen Eindrucks“ ist es möglich, die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Unter bestimmten Umständen kann ein Bestandteil den Gesamteindruck eines Zeichens prägen. Stimmen die sich gegenüberstehenden Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil überein, kommt die Begründung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr in Betracht.

Die in der Literatur für die Aufgabe oder Einschränkung des Grundsatzes der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks angeführten Argumente vermögen nicht zu überzeugen. Auch ist entgegen der Ansicht von *Eisenführ* zur Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr weiterhin darauf abzustellen, ob der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens prägt. Die Anwendung der Prägetheorie klärt auch bei der Kollision von Mehrwortzeichen die Frage nach dem Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr.

II. Der Wandel der Prägetheorie

Seit der Begründung der Prägetheorie legte der BGH mittels unterschiedlicher Formeln fest, welche Voraussetzungen ein Bestandteil erfüllen muss, um eine prägende Bedeutung in einem Gesamtzeichen einzunehmen. Der Wandel, den die Prägetheorie dadurch erfahren hat, soll im Folgenden nachgezeichnet werden.

1. Die Prägetheorie unter Geltung des Warenzeichengesetzes

a. Schutz aus der älteren, zusammengesetzten Marke

Der BGH führte in der *COLORBOY*-Entscheidung den Beurteilungsmaßstab „der Prägung oder des wesentlichen Mitbestimmens“ ein.³¹³ Danach war Voraussetzung für eine kollisionsbegründende Stellung eines Zeichenbestandteils, dass dieser kennzeichnungskräftiger war als die übrigen Bestandteile. Der BGH verschärfte damit die Mindestanforderungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr.³¹⁴ Zur Begründung der Verwechslungsgefahr reichte es nicht länger aus, dass die einzelnen Bestandteile eines Zeichens gleichwertig nebeneinander standen. In einem solchen Fall war nach der Feststellung des BGH keiner von ihnen geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens „zu prägen oder wesentlich mitzubestimmen“.³¹⁵

Die *COLORBOY*-Entscheidung war aufgrund der festgestellten Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks paradigmatisch für den Grundsatz, dass aus einem eingetragenen zusammengesetzten Warenzeichen kein Schutz für einen einzelnen Bestandteil beansprucht werden kann. Mit der Feststellung, dass eine Zeichenähnlichkeit nicht durch lediglich gleichgewichtig prägende Bestandteile begründet werden konnte, bekräftigte der BGH seine Absage an den Elementeschutz. Wäre bereits das Vorliegen gleichgewichtiger Bestandteile zur Begründung der Verwechslungsgefahr ausreichend, so billigte man letztlich jedem einzelnen Bestandteil einen eigenen markenrechtlichen Schutz zu. Das aus den Bestandteilen A und B

³¹³ BGH GRUR 1976, 353 (354) – *COLORBOY*; ferner in BGH GRUR 1996, 774 (775) – *falke-run/LE RUN*; BGH GRUR 1991, 139 (141) – *Duft-Flacon*; BGH GRUR 1988, 635 (636) – *Grundcommerz*; BGH GRUR 1986, 72 (73) – *Tabacco d'Harar*; BGH GRUR 1977, 218 – *MERCOL*.

³¹⁴ Vgl. Althammer, WZG, § 31 Rn. 74 a.

³¹⁵ BGH GRUR 1976, 353 (354) – *COLORBOY*.

zusammengesetzte Zeichen würde gleichzeitig Schutz gegen die Verwendung von A als auch von B in Alleinstellung entfalten. Dies widerspräche aber dem Grundsatz, dass die Eintragung Schutz nur für ein Zeichen in seiner Gesamtheit begründet und deshalb die Verwechslungsgefahr auf Grund eines prägenden Bestandteils nur in eine Richtung gehen kann.³¹⁶

b. Schutz gegen das jüngere, zusammengesetzte Zeichen

aa. Anwendung der Prägeformel auf das jüngere, zusammengesetzte Zeichen

In der Zeit nach der *COLORBOY*-Entscheidung war zunächst unklar, ob die Formel des „Prägens und wesentlichen Mitbestimmens“ Anwendung auch auf das jüngere, zusammengesetzte Zeichen finden sollte. Dies hätte bedeutet, dass die Anforderungen an die Verwechslungsgefahr ein weiteres Mal verschärft worden wären. Zuvor hatte der BGH den Umstand, dass ein älteres Zeichen im ganzen in identischer³¹⁷ oder verwechslungsfähiger Weise³¹⁸ unter Hinzufügung eines Namens, der Firma oder des Wohnsitzes übernommen wurde, als nicht ausreichend erachtet, die Verwechslungsgefahr auszuschließen. *Hefermehl* formulierte hierzu: „Wird ein fremdes Zeichen im ganzen übernommen, so verliert das usurpierte Zeichen nicht dadurch seine Eigenwirkung, dass der Übernehmer seinen Namen, seine Firma oder seinen Wohnort hinzufügt. Das Zeichenrecht wäre wertlos, wenn jedermann das Zeichen gebrauchen könnte, sofern er nur mit einem Zusatz auf die Herkunft der Ware aus seinem Betrieb hinweist.“³¹⁹ Wurde ein charakteristischer Bestandteil eines Zeichens in eine andere Waren- oder Firmenbezeichnung in identischer oder verwechslungsfähiger Weise übernommen, hatte der BGH eine Verwechslungsgefahr bereits bejaht, wenn der übernommene Bestandteil in dem jüngeren Kombinationszeichen seine Selbstständigkeit behielt, also nicht in ihm derart unterging, dass er in dem neuen Zeichen aufhörte, für den Verkehr die Erinnerung an das alte Zeichen wachzurufen.³²⁰ Zur Begründung der Zeichenähnlichkeit musste der

³¹⁶ Hefermehl, GRUR 1976, 354 f.; Ullmann, GRUR 1996, 712 (714); vgl. auch BGH GRUR 1996, 775 (776 f.) – Sali Toft.

³¹⁷ BGH GRUR 1968, 367 (370) – Corrida.

³¹⁸ BGH GRUR 1973, 314 – Gentry; BGH GRUR 1966, 499 – Merck.

³¹⁹ Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 36.

³²⁰ BGH GRUR 1970, 552 (554) – Felina-Britta; BGH GRUR 1956, 183 (186) – Drei Punkt-Urteil; BGH GRUR 1954, 123 (125) – NSU-Fox; vgl. auch Baumbach/Hefermehl, WZG, § 31 Rn. 36.

Gesamteindruck des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens nicht durch den übernommenen Bestandteil geprägt sein.

Das BPatG vertrat zunächst die Auffassung, dass die *COLORBOY*-Grundsätze nicht uneingeschränkt auf jüngere, zusammengesetzte Zeichen anwendbar seien.³²¹ Bei deren Beurteilung sollten vielmehr stets alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden.³²² Zwar räumte das BPatG ein, dass die tatsächliche Gefahr von Verwechslungen nicht verschieden beurteilt werden könne, je nachdem, ob es sich bei dem älteren oder dem jüngeren Zeichen um ein zusammengesetztes Zeichen handle.³²³ Die Anwendung der *COLORBOY*-Grundsätze auf das ältere, zusammengesetzte Zeichen sei geboten, um einen ungerechtfertigten Elementeschutz zu vermeiden. Deren Anwendung auf jüngere, zusammengesetzte Zeichen führe jedoch zu dem rechtspolitisch nicht vertretbaren Ergebnis, dass ältere Zeichen in jüngere Zeichen unter bloßer Hinzufügung eines gleichwertigen Bestandteils übernommen werden könnten und der Inhaber des älteren Zeichens dagegen machtlos wäre.³²⁴

Die bestehende Ungewissheit beseitigte der BGH in der Entscheidung *Tabacco d'Harar* mit der Klarstellung, dass die Grundsätze der *COLORBOY*-Entscheidung nicht nur für das Klagezeichen, sondern in gleicher Weise für das Verletzungszeichen gelten, wenn es darum ginge, ob beide Zeichen einen übereinstimmenden Gesamteindruck aufwiesen.³²⁵ Das BPatG wandte fortan die Formel der Prägung des Gesamteindrucks auch auf das jüngere Zeichen an.³²⁶

bb. Die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“

Im Anschluss an die *Tabacco d'Harar*-Entscheidung stellte der BGH in Fällen, in denen eine ältere Marke identisch³²⁷ oder ähnlich³²⁸ unter Zufügung neuer Bestandteile in eine jüngere Gesamtbezeichnung übernommen wurde, für die

³²¹ BPatG GRUR 1984, 819 – Asid Bonz/BONZO; BPatGE 20, 281 – Pinco Palino/Bimbo.

³²² BPatG GRUR 1984, 819 – Asid Bonz/BONZO.

³²³ BPatG GRUR 1984, 819 – Asid Bonz/BONZO; BPatG GRUR 1981, 527 (528) – Hardy/HARRY'S FASHION.

³²⁴ BPatG GRUR 1984, 819 – Asid Bonz/BONZO.

³²⁵ BGH GRUR 1986, 72 (73) – Tabacco d'Harar; ferner in BGH GRUR 1990, 367 (369) – alpi/Alba Moda; BGH GRUR 1989, 349 – ROTHHÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; BGH GRUR 1989, 264 (265) – REYNOLDS R1/EREINTZ.

³²⁶ BPatG GRUR 1997, 292 – CHIN LEE; BPatG GRUR 1996, 126 – BERGER/BERGERLAHR.

³²⁷ BGH GRUR 1991, 609 – SL.

³²⁸ BGH GRUR 1990, 367 – alpi/Alba Moda; BGH GRUR 1990, 274 – Klettverschluss; BGH GRUR 1989, 425 – Herzsymbol.

Annahme der Verwechslungsfähigkeit darauf ab, ob der übereinstimmende Teil in dem Gesamtzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung hatte und nicht derart in den Hintergrund trat, dass er durch das Einfügen in das Gesamtzeichen seine Eignung verlor, die Erinnerung an das Klagezeichen wachzurufen.³²⁹ Diese Formel galt es jedoch nur in den Fällen heranzuziehen, in denen die ältere Marke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügte oder im Wege der Verkehrsdurchsetzung³³⁰ eingetragen worden war.³³¹

Auch wenn der BGH in der Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ von einem „selbstständig kennzeichnenden Bestandteil“ sprach, war damit keine Aufweichung des Maßstabes der Prägung des Gesamteindrucks verbunden.³³² Zwar hatte der BGH die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ in seiner älteren Rechtsprechung in einem verwechslungsfreundlicheren Sinne angewandt.³³³ Nunmehr stellte er aber klar, dass es auch bei Anwendung der Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ darauf ankäme, dass der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens „präge“.³³⁴ Da der BGH die Grundsätze der *COLORBOY*-Entscheidung, wenn auch nicht ausschließlich, auf das jüngere, zusammengesetzte Zeichen anwandte, setzte er sich nicht in Widerspruch zu den Vorgaben der Entscheidung *Tabbacco d'Harar*.

Der BGH vermittelte aber zunächst ein uneinheitliches Verständnis über das Verhältnis, in dem die beiden Formeln zueinander standen. In der Entscheidung *Klettverschluss* führte er aus, nachdem er auf die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ Bezug genommen hatte, dass eine die angegriffene Bezeichnung prägende und die Verwechslungsgefahr begründende Bedeutung des verwechslungsfähigen Bestandteils umso eher anzunehmen sei, je größer die Verkehrsdurchsetzung des Klagezeichens sei.³³⁵ Neben der selbstständig kennzeichnenden Stellung des übereinstimmenden Bestandteils verlangte die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ eine besondere Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die der maßgebliche Auslöser für das Wachrufen der Erinnerung zu sein schien. Diese Aspekte flossen nach dem vom BGH hier vermittelten Verständnis in

³²⁹ BGH GRUR 1991, 609 (611) – SL; BGH GRUR 1990, 367 (369) – alpi/Alba Moda; BGH GRUR 1990, 274 (275) – Klettverschluss; BGH GRUR 1989, 425 (427) – Herzsymbol.

³³⁰ BGH GRUR 1991, 609 – SL.

³³¹ So Hacker, GRUR 1996, 92 (96); a. A. Hille, Die Verwechslungsgefahr mehrteiliger Zeichen, S. 48.

³³² A. A. Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (22).

³³³ Siehe 2. Kapitel C. II. 1. b.

³³⁴ BGH GRUR 1990, 367 (369) – alpi/Alba Moda; BGH GRUR 1990, 274 (275 f.) – Klettverschluss; BGH GRUR 1989, 425 (427) – Herzsymbol.

³³⁵ BGH GRUR 1990, 274 (275 f.) – Klettverschluss.

die übergeordnete Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks des jüngeren Zeichens ein. Die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ trifft dann die für die Prägetheorie bedeutsame Aussage, dass bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils eines zusammengesetzten, jüngeren Zeichens auch die Gestalt der älteren Marke mit einzubeziehen ist.

Ein anderes Verständnis legte dagegen die Entscheidung *alpi/Alba Moda* nahe. Hier verband der BGH die Formel von dem „Wachrufen der Erinnerung“ mit der Formel von der Prägung des Gesamteindrucks durch die Feststellung, dass die Verwechslungsgefahr einerseits davon abhinge, ob und wie weit dem verwechslungsfähigen Bestandteil innerhalb der Gesamtbezeichnung eine selbstständig, ihren Gesamteindruck allein oder doch vorwiegend bestimmenden Rolle zukomme; andererseits würde sie maßgeblich vom Grad der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens bestimmt, da es von diesem abhinge, in welchem Maß der Verkehr durch einen ähnlichen Bestandteil einer Gesamtkennzeichnung noch an das ältere Zeichen erinnert würde. Des Weiteren führte der BGH aus, dass es für die Frage, wieweit der ähnliche Bestandteil in der Gesamtbezeichnung seine kennzeichnende Eigenständigkeit verlöre, darauf ankäme, ob der weitere Bestandteil den Gesamteindruck hinreichend mitpräge, um im Verkehr die Erinnerung an die ältere Klagekennzeichnung verblassen zu lassen.³³⁶ Nach dem hier vermittelten Verständnis war die *COLORBOY*-Formel lediglich ein „Baustein“ innerhalb der Formel des „Wachrufens der Erinnerung“.³³⁷ Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke galt es erst im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen.³³⁸ Sie nahm dagegen keinen Einfluss bei der Ermittlung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils. Für dessen Bestimmung war allein die Gestalt des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens maßgeblich.

Unabhängig von der Frage, in welchem Verhältnis die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ zu der *COLORBOY*-Formel stand, verhinderte ihre Anwendung jedenfalls die Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen. Sie begünstigte durch die Berücksichtigung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme der Verwechslungsgefahr.

³³⁶ BGH GRUR 1990, 367 (369) – *alpi/Alba Moda*.

³³⁷ Vgl. Hacker, GRUR 1996, 92 (95); Hille, Die Verwechslungsgefahr mehrteiliger Zeichen, S.50.

³³⁸ Hacker, GRUR 1996, 92 (94).

2. Die Prägetheorie seit Inkrafttreten des Markengesetzes

In der ersten Zeit nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes formulierte der BGH die Voraussetzungen, nach denen einem Bestandteil eine prägende Bedeutung zukommt, noch uneinheitlich. Während er zunächst prüfte, ob einem Bestandteil innerhalb eines zusammengesetzten Zeichens eine kollisionsbegründende Wirkung zukam, änderte er seinen Prüfungsansatz später dahingehend, auszuschließen, dass die unähnlichen Bestandteile innerhalb des mehrgliedrigen Zeichens prägend wirken.

a. Die neue Formel des „Wachrufens der Erinnerung“

Der BGH wandte die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ auch nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes an.³³⁹ In dem Beschluss *Springende Raubkatze* führte er aus, dass einem einzelnen Bestandteil eine den Gesamteindruck prägende Kennzeichnungskraft zukomme, wenn der übereinstimmende Bestandteil in dem Gesamtzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung habe und dort nicht derart unterginge oder in den Hintergrund trete, dass er durch die Einfügung in das Gesamtzeichen seine Eignung verlöre, die Erinnerung an dieses wachzurufen.³⁴⁰ Demnach spielte die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ bei der Prüfung, ob einem Bestandteil innerhalb eines zusammengesetzten Zeichens eine kollisionsbegründende Wirkung zukam, eine Rolle. Der Bezugspunkt für das Wachrufen der Erinnerung war nun nicht mehr die ältere Marke, sondern das jüngere Gesamtzeichen.³⁴¹ Der BGH stellte klar, dass die Feststellung, ob ein Bestandteil einer Marke eine deren Gesamteindruck prägende Bedeutung habe, lediglich anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen sei. Die Prioritätslage sei hierfür unbeachtlich.³⁴² Die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ stellte lediglich eine Orientierungshilfe bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens dar.³⁴³ Die Ausführungen des BGH bezogen sich jedoch nur auf den Fall, dass die ältere Marke normal kennzeichnungskräftig war. Der BGH wies darauf hin, dass es eine andere, jedoch im Streitfall nicht entscheidungserhebliche Frage sei, ob der prioritätsälteren Marke eine erhöhte

³³⁹ BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

³⁴⁰ BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

³⁴¹ Vgl. auch BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

³⁴² BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

³⁴³ Hacker, GRUR 1996, 92 (97); vgl. auch Hille, Die Verwechslungsgefahr mehrteiliger Zeichen, S. 54; Steinhilber, Die Prägetheorie im Zeichenrecht, S. 76.

Kennzeichnungskraft zukomme und ihr deshalb von Rechts wegen ein erweiterter sachlicher Schutzzumfang zuzubilligen sei, der auch die Verwendung solcher zusammengesetzter Zeichen erfassen könne, bei denen für sich betrachtet der übereinstimmende ähnliche Bestandteil den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens nicht präge.³⁴⁴ Obgleich sich der BGH für den Fall der überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke vorbehielt, einen Sonderweg einzuschlagen, machte er hiervon zunächst keinen Gebrauch.³⁴⁵ Erst in seiner neueren Rechtsprechung hat der BGH diesen Ansatz aufgegriffen.³⁴⁶

Der BGH gab die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ schließlich in der Entscheidung *BIG* auf.³⁴⁷ Er stellte darin fest, dass die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ nicht die Feststellung erübrige, dass der ähnliche Bestandteil den Gesamteindruck des jüngeren Kombinationszeichens präge. Für die Annahme der Zeichenähnlichkeit reiche es nicht aus, dass die Übereinstimmung eines Bestandteils eine bloße Assoziation zur älteren Marke verursache. Vielmehr müsse eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren und der jüngeren Marke gegeben sein.³⁴⁸ Auch genüge es für die Prägung des Gesamteindrucks des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens nicht, wenn der übereinstimmende Bestandteil darin eine gewisse eigenständige Stellung behielte. Da ein wesentliches Mitbestimmen des ähnlichen Bestandteils zur Begründung der Verwechslungsgefahr nicht ausreiche³⁴⁹, vermöge dies eine gewisse eigenständige Stellung des ähnlichen Bestandteils um so weniger.³⁵⁰

Nunmehr bildete der Grundsatz über die Prägung des Gesamteindrucks in der nunmehr geltenden Fassung den alleinigen Maßstab für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit. Er war bei Beteiligung zumindest eines zusammengesetzten Zeichens unabhängig davon anzuwenden, ob Schutz aus einer zusammengesetzten Marke oder gegen ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen beansprucht wurde.

³⁴⁴ BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

³⁴⁵ Vgl. BGH GRUR 2002, 167 (169 f.) – Bit/Bud, obgleich die ältere Marke „Bit“ eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufwies, erfasste deren Schutzzumfang nicht auch die Verwendung des zusammengesetzten Zeichens „Anheuser Busch Bud“, dessen Gesamteindruck nicht durch den ähnlichen Bestandteil „Bud“ geprägt wurde.

³⁴⁶ Siehe 2. Kapitel. C. IV. 2. a.

³⁴⁷ Vgl. Teplitzky, WRP 2003, 415 (418).

³⁴⁸ BGH WRP 2002, 534 (535) – BIG.

³⁴⁹ Der BGH hatte zwischenzeitlich zur COLORBOY-Formel festgestellt, dass ein wesentliches Mitbestimmen des Gesamteindrucks durch den übereinstimmenden Bestandteil zur Begründung der Zeichenähnlichkeit nicht genügte, siehe 2. Kapitel C. II. 2. b. bb.

³⁵⁰ BGH WRP 2002, 534 (536) – BIG.

Der Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ kam daneben keine eigenständige Bedeutung zu.

b. Alleinige Prägung durch den ähnlichkeitsbegründenden Bestandteil

Bald nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes stellte der BGH klar, dass die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr voraussetze, dass die Zeichen in einem den Gesamteindruck allein prägenden Bestandteil übereinstimmen. Dagegen ließ er es nicht genügen, wenn der übereinstimmende Bestandteil lediglich eine „gleichgewichtige“, „wesentlich mitbestimmende“ oder „mitprägende Bedeutung“ einnahm.³⁵¹ Die Begriffe „gleichgewichtig“, „wesentlich mitbestimmend“ oder „mitprägend“ grenzte der BGH nicht gegeneinander ab.³⁵² Sie unterscheiden sich sprachlich jedoch voneinander. „Gleichgewichtige“ Bestandteile weisen den gleichen Grad an Kennzeichnungskraft auf. Damit wird aber keine Aussage über die konkrete Höhe der Kennzeichnungskraft getroffen. Ein „wesentlich mitbestimmender“ oder „mitprägender“ Bestandteil nimmt neben anderen Zeichenbestandteilen an der Prägung des Gesamteindrucks des zusammengesetzten Zeichens teil. Dabei bleibt offen, in welchem Maß die mitbestimmenden oder mitprägenden Bestandteile den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens jeweils prägen. Einem „wesentlich mitbestimmenden“ Bestandteil kommt aber eine stärkere Stellung zu als einem bloß „mitbestimmenden“ Bestandteil.

aa. Keine Prägung durch gleichgewichtige Bestandteile

Der BGH setzte die in der *COLORBOY*-Entscheidung begonnene Rechtsprechung fort, wonach ein Bestandteil nicht prägend ist, wenn der Gesamteindruck des Zeichens von gleichgewichtigen Bestandteilen bestimmt wird.³⁵³ Eine Verwechslungsgefahr kommt daher nicht in Betracht, wenn die Zeichen in einem Element, welches lediglich gleichwertig neben den übrigen Bestandteilen steht, übereinstimmen. Demnach muss der Bestandteil, um den Gesamteindruck zu

³⁵¹ Vgl. dagegen die im 3. Kapitel unter B. III. dargestellte Rechtsprechung des EuG, in der es eine Zeichenähnlichkeit mitunter großzügig bejaht, wenn die Zeichen in einem lediglich „gleich dominanten“ Bestandteil übereinstimmen.

³⁵² Der BGH setzte in der Entscheidung *ALKA-SELTZER* den Begriff des „wesentlichen Mitbestimmens“ mit dem Begriff der „Gleichwertigkeit“ gleich, vgl. BGH GRUR 1998, 942 (943) – *ALKA-SELTZER*.

³⁵³ BGH GRUR 2002, 342 (344) – *ASTRA/ESTRA-PUREN*; BGH GRUR 2000, 1031 (1032) – *Carl Link*; BGH GRUR 1998, 942 (943) – *ALKA-SELTZER*; BGH GRUR 1996, 775 (776) – *Sali Toft*.

prägen, kennzeichnungskräftiger als die übrigen Bestandteile sein. Im Zweifel ist anzunehmen, dass die Bestandteile gleichwertig sind, wenn kein Bestandteil ein Unternehmenskennzeichen oder ein Stammbestandteil einer Zeichenserie ist und die Kennzeichnungskraft nicht besonders geschwächt oder gestärkt ist.³⁵⁴

bb. Aufgabe des Kriteriums des „wesentlichen Mitbestimmens“

Der BGH gab das in der *COLORBOY*-Entscheidung begründete Kriterium des „wesentlichen Mitbestimmens“ in der Entscheidung *ALKA-SELTZER* auf. Nach den Ausführungen des BGH reichte eine wesentlich mitbestimmende Stellung eines Zeichenbestandteils nicht aus, den Gesamteindruck des Gesamtzeichens dergestalt zu prägen, dass der weitere Bestandteil daneben in den Hintergrund trete.³⁵⁵ Der übereinstimmende Bestandteil musste demnach, um kollisionsbegründend zu sein, den Gesamteindruck des Zeichens allein prägen. Der BGH hielt fortan an dieser Rechtsprechung fest.³⁵⁶ Die Aufgabe des Kriteriums des „wesentlichen Mitbestimmens“ war konsequent. Der BGH hatte diesem Kriterium keine eigenständige Bedeutung neben dem Merkmal der Prägung zukommen lassen. Er hatte – soweit ersichtlich – in keiner Entscheidungen, in der er die *COLORBOY*-Formel als Beurteilungsmaßstab herangezogen hatte, eine Verwechslungsgefahr aufgrund eines den Gesamteindruck wesentlich mitbestimmenden Bestandteils bejaht.³⁵⁷

cc. Keine Prägung durch einen mitprägenden Bestandteil

In der Entscheidung *RAUSCH/ELFI RAUCH* stellte der BGH fest, dass auch die Übereinstimmung in einem lediglich mitprägenden Bestandteil für die Annahme, dass die weiteren Bestandteile des Zeichens für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten, nicht ausreicht. In einem solchen Fall könne nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass beachtliche Verkehrskreise das Zeichen in seiner Gesamtheit, nämlich bestehend aus beiden

³⁵⁴ Vgl. BGH GRUR 2002, 342 (344) – ASTRA/ESTRA-PUREN.

³⁵⁵ BGH GRUR 1998, 942 (943) – ALKA-SELTZER.

³⁵⁶ BGH GRUR 2006, 60 (62) – coccodrillo; BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2003, 880 (881) – City Plus; BGH WRP 2002, 534 (536) – BIG; BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 995 (997) – HONKA.

³⁵⁷ BGH GRUR 1991, 139 (141) – Duft-Flacon; BGH GRUR 1988, 635 (636) – Grundcommerz; BGH GRUR 1986, 72 (73 f.) – Tabacco d’Harar; BGH GRUR 1977, 218 (219) – MERCOL; BGH GRUR 1976, 353 (354) – COLORBOY.

Bestandteilen, wahrnehmen, weil auch der weitere Bestandteil an der Prägung des Gesamteindrucks teilhabe.³⁵⁸

Dieses Verständnis hatte der BGH bereits in dem Beschluss *Springende Raubkatze* zugrunde gelegt, obgleich er darin von der „(mit-)prägenden Bedeutung“ des Bildbestandteils der zusammengesetzten IR-Wort-/Bildmarke sprach.³⁵⁹ Zwar räumte der BGH später ein, dass dies dahingehend verstanden werden konnte, dass eine bloße Mitprägung zur Begründung der Verwechslungsgefahr ausreichte. Er stellte aber klar, dass sich aus dem Zusammenhang der Gründe ergebe, dass ein derartiges Verständnis verfehlt wäre. Der BGH sei in dem genannten Beschluss nämlich davon ausgegangen, dass einem einzelnen Bestandteil ausnahmsweise eine das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen könne, wenn er in der Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnehme und er deshalb geeignet sei, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, während die weiteren Zeichenbestandteile nur eine eher untergeordnete Bedeutung hätten. Im Gegenschluss konnte daher aus der Feststellung der Prägung des Gesamteindrucks eines zusammengesetzten Zeichens durch einen Bestandteil gefolgert werden, dass die weiteren Bestandteile so in den Hintergrund traten, dass sie für den Verkehr an Bedeutung verloren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitrugen.³⁶⁰ Der BGH hatte auch in anderen, die Vorschriften des Markengesetzes betreffenden Entscheidungen kein auf ein bloßes (Mit-)prägen abstellendes Verständnis zugrunde gelegt.³⁶¹

c. Zurücktreten der weiteren Bestandteile

Schließlich verlagerte der BGH den Ansatz von der Prüfung, ob dem übereinstimmenden Bestandteil eine ähnlichkeitsbegründende Stellung zukommt, zu der Prüfung, ob die weiteren Bestandteile in den Hintergrund treten.³⁶² Hierbei verwendete er unterschiedliche Formulierungen. Zum Teil verlangte er, dass hinreichende Anhaltspunkte aus der allgemeinen Lebenserfahrung vorlägen, welche die Annahme rechtfertigten, der Verkehr werde andere Bestandteile bei der

³⁵⁸ BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

³⁵⁹ BGH GRUR 1996, 198 (200) – Springende Raubkatze.

³⁶⁰ BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

³⁶¹ BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; vgl. insbesondere BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN, hier erwähnte der BGH den Begriff der „(Mit-)Prägung“ ebenfalls bezüglich des kollisionsbegründenden Bestandteils.

³⁶² Ingerl/Rohnke, 2. Aufl., § 14 Rn. 643.

Wahrnehmung der Marke vernachlässigen.³⁶³ An anderer Stelle prüfte er, ob das Zeichen durch den Bestandteil in der Weise geprägt würde, weil die weiteren Bestandteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten³⁶⁴ oder weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen.³⁶⁵ Ein anderes Mal fragte der BGH danach, ob der Verkehr dem Bestandteil die maßgebliche kennzeichnende Bedeutung beimesse und den weiteren Bestandteilen wenig Beachtung schenke.³⁶⁶ Ergibt die Prüfung, dass die übrigen Bestandteile kennzeichnungsschwächer sind als der ähnliche Bestandteil, so treten sie innerhalb des zusammengesetzten Zeichens in den Hintergrund. Der ähnliche Bestandteil prägt dann den Gesamteindruck allein und kann eine Zeichenähnlichkeit begründen. Dagegen scheidet eine Zeichenähnlichkeit aus, wenn den weiteren Bestandteilen eine mitprägende Bedeutung zukommt.³⁶⁷

d. Kritik von Kliems und Stellungnahme

Nach der Auffassung von *Kliems* führt die Rechtsprechung des BGH, nach der der Gesamteindruck eines Zeichens nur von einem bestimmten von mehreren Bestandteilen geprägt sein könne, teilweise zu unbefriedigenden Ergebnissen.³⁶⁸ Grund hierfür sei, dass die Vorgehensweise des BGH, anhand besonderer Erfahrungssätze zu ermitteln, ob der angesprochene Verkehrskreis einem bestimmten Bestandteil eine prägende Bedeutung beimisst, die Verkehrsauffassung nicht in ihrer Mehrschichtigkeit berücksichtige.³⁶⁹ *Kliems* schlägt daher vor, die Frage, welcher Bestandteil den Gesamteindruck eines zusammengesetzten Zeichens prägt, anhand der konkreten Kollisionslage³⁷⁰ unter Berücksichtigung einer möglicherweise geteilten Verkehrsauffassung zu beantworten. Weil es möglich sei, dass die jeweils relevanten Verkehrskreise verschiedene Zeichenbestandteile als prägend

³⁶³ BGH GRUR 2002, 167 (169) – Bit/Bud.

³⁶⁴ BGH GRUR 2000, 1031 (1032) – Carl Link; BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 995 (997) – HONKA; BGH GRUR 1998, 942 (943) – ALKA-SELTZER; BGH GRUR 1996, 775 (776) – Sali Toft.

³⁶⁵ BGH GRUR 2005, 326 (327) – il Padrone/Il Portone; BGH GRUR 2004, 598 (599) – Kleiner Feigling; BGH GRUR 2003, 880 (881) – City Plus.

³⁶⁶ BGH GRUR 2000, 1028 (1029) – Ballermann.

³⁶⁷ BGH GRUR 2004, 778 (779) – URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2002, 167 (170) – Bit/Bud; BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 733 (734) – LION DRIVER; BGH GRUR 1999, 52 (53) – EKKO BLEIFREI; BGH GRUR 1998, 1014 (1015) – ECCO II; BGH GRUR 1996, 775 (777) – Sali Toft; BGH GRUR 1996, 406 (407) – JUWEL.

³⁶⁸ Kliems, GRUR 2001, 635 (640).

³⁶⁹ Kliems, GRUR 2001, 635 (643).

³⁷⁰ Eine Auseinandersetzung mit der Ansicht von *Kliems*, die Gegenmarke sei bei der Beurteilung der Prägung des zusammengesetzten Zeichens zu berücksichtigen, erfolgt im 2. Kapitel unter C. IV. 3. b.

wahrnehmen, könnten mehrere Bestandteile kollisionsbegründend seien.³⁷¹ Nach Ansicht von *Kliems* gibt es bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eines Zeichens zahlreiche Ursachen für eine uneinheitliche Verkehrsauffassung. Sie entstehe zum einen dadurch, dass Menschen Bilder und Wörter unterschiedlich wahrnehmen. Zum anderen sei es möglich, da Zeichen in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken, dass der bildliche Gesamteindruck des Zeichens von dem Bildbestandteil, der klangliche Gesamteindruck des Zeichens hingegen von dem Wortbestandteil geprägt werde. Schließlich könne die Verkehrsauffassung auch situationsbedingt gespalten sein. *Kliems* verweist auf die Entscheidung des BPatG *GOLDWELL-JET/Jet*³⁷², in der das BPatG zur Situation des Sonderverkaufstandes eines Herstellers in einem Kaufhaus ausführte, dass der kennzeichnende Schwerpunkt nicht in der auf allen Produkten angebrachten Firmenmarke, sondern in den sonstigen Markenbestandteilen gesucht werde.³⁷³

Nicht alle von *Kliems* aufgeführten Aspekte kommen zur Begründung einer uneinheitlichen Verkehrsauffassung in Betracht. In dem genannten Beispiel, in dem der klangliche, bildliche oder begriffliche Gesamteindruck eines Zeichens aus Sicht des Verkehrs jeweils von einem anderen Bestandteil geprägt wird, besteht keine geteilte, sondern eine einheitliche Verkehrsauffassung, jedoch jeweils im Hinblick auf die unterschiedlichen Wahrnehmungsarten des zu beurteilenden Zeichens. Zwar hängt die Ermittlung des Verkehrsverständnisses insofern von der jeweiligen Situation ab, da die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.³⁷⁴ Wie der BGH jedoch in der Entscheidung *Internet-Versteigerung* klarstellte, kommt es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf die konkrete Verkaufssituation an.³⁷⁵

Kliems Vorwurf, dass der BGH mit der Festlegung, dass nur ein Bestandteil den Gesamteindruck prägen könne, die Mehrschichtigkeit der Verkehrsauffassung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unberücksichtigt lasse, ist verfehlt. Zwar beinhaltet die Feststellung, dass aus Sicht des angesprochenen Verkehrskreises ein Bestandteil den Gesamteindruck allein prägt, zugleich die Aussage, dass die weiteren Bestandteile zurücktreten und den Gesamteindruck nicht prägen. Demnach

³⁷¹ *Kliems*, GRUR 2001, 635 (641).

³⁷² BPatG GRUR 1997, 368 (369) – *GOLDWELL-JET/Jet*.

³⁷³ *Kliems*, GRUR 2001, 635 (641 f.).

³⁷⁴ BGH GRUR 2000, 506 (508) – *ATTACHÉ/TISSERAND*.

³⁷⁵ BGH GRUR 2004, 860 (863) – *Internet-Versteigerung*.

kann der angesprochene Verbraucherkreis nicht mehrere Bestandteile als prägend ansehen. Auch wenn der BGH damit uneinheitliche Verkehrsauffassungen nicht über den Begriff der Prägung erfasst, bedeutet dies nicht, dass er sie bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gänzlich unberücksichtigt ließe. Der BGH hatte bereits unter Geltung des WZG anerkannt, dass Teile des angesprochenen Verkehrskreises groß genug sein können, um jeweils einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr zu unterliegen. So ließ er es ausreichen, wenn für einen „nicht ganz unerheblichen Teil“ der relevanten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bestand.³⁷⁶ Aus der Sicht des jeweiligen Teils des Verbraucherkreises kann dann aber ebenfalls nur ein und nicht mehrere Bestandteile den Gesamteindruck des Zeichens prägen. Sofern es sich um markenrechtlich beachtliche Teile des Verkehrskreises handelt, ist es jedoch möglich, dass gestützt auf deren jeweilige Sicht eine Verwechslungsgefahr zu bejahen oder abzulehnen ist.

Kliems unterstellt, dass innerhalb des angesprochenen Verkehrskreises häufig ein uneinheitliches Verständnis zur Frage nach dem prägenden Bestandteil besteht. Darin ist ihm nicht zuzustimmen. Da die Einführung des Maßstabes des Durchschnittsverbrauchers eine Vereinheitlichung der Wahrnehmung mit sich brachte, werden die verschiedenen Teile des angesprochenen Verkehrskreises nur in seltenen Ausnahmefällen unterschiedliche Bestandteile des Zeichens als prägend ansehen.³⁷⁷ Dementsprechend stellt der BGH nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes kaum noch auf die Maßgeblichkeit „nicht ganz unerheblicher Teile“ der angesprochenen Verkehrskreise ab.³⁷⁸ Zwar bleibt auch bei dem Abstellen auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers die Annahme einer gespaltenen Verkehrsauffassung möglich. Auch durchschnittlich informierte und verständige Verbraucher können ein Zeichen unterschiedlich auffassen.³⁷⁹ Dies wird aber lediglich im Einzelfall eine Verwechslungsgefahr begründen, wenn die Zeichen in

³⁷⁶ BGH GRUR 1993, 692 (693) – Guldenburg; BGH GRUR 1992, 110 (111 f.) – dipa/dib; BGH GRUR 1964, 71 (74) – Personifizierte Kaffeekanne.

³⁷⁷ Zu § 3 UWG vgl. BGH GRUR 2004, 162 (163) – Mindestverzinsung; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 242.

³⁷⁸ Vgl. BGH GRUR 2000, 883 (886) – PAPPAGALLO. Auch im Wettbewerbsrecht gab der BGH die Grundsätze, die er zu gespaltenen Verkehrsauffassungen entwickelt hatte (vgl. BGH GRUR 1963, 270 (273) – Bärenfang) unter Verweis auf den Maßstab des Durchschnittsverbrauchers auf, vgl. BGH GRUR 2002, 550 (552) – Elternbriefe.

³⁷⁹ Zu § 3 UWG vgl. BGH GRUR 2004, 162 (163) – Mindestverzinsung; EuGH, 16.7.1998, Rs. C-210/96, Gut Springenheide GmbH und Rudolf Tusky/Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung, Slg. 1998, I-4657, Rn. 36. Die darin getroffene Feststellung des EuGH, dass es Sache des nationalen Gerichts sei, nach seinem nationalen Recht den Prozentsatz der durch eine Werbeaussage getäuschten Verbraucher zu bestimmen, der ein Verbot dieser Werbeaussage zu rechtfertigen vermag, setzt die Möglichkeit einer uneinheitlichen Verkehrsauffassung voraus; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 461 f.; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 243 ff.; a. A. Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 303.

einem Bestandteil übereinstimmen, den ein markenrechtlich beachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrskreises als prägend wahrnimmt.

Soweit *Kliems* die Prägetheorie kritisierte, weil er die ältere Marke nur unzureichend vor Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen geschützt sah, dürften diese Bedenken zum Teil durch die jüngste Rechtsprechung des BGH ausgeräumt worden sein.³⁸⁰

3. Zusammenfassung

Der BGH differenzierte in seiner frühen Rechtsprechung zum WZG danach, ob Schutz aus einer älteren, zusammengesetzten Marke oder gegen ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen gesucht wurde. Mit der Einführung des Maßstabes der „Prägung oder des wesentlichen Mitbestimmens“ in der *COLORBOY*-Entscheidung beendete der BGH seine verwechslungsfreundliche Rechtsprechung und setzte den Auftakt zu einer Rechtsprechung, die immer höhere Anforderungen an die Begründung der Zeichenähnlichkeit stellen sollte. Den Grundsatz der Möglichkeit der Prägung des Gesamteindrucks durch einen Bestandteil galt es nach der Rechtsprechung des BGH gleichermaßen auf das ältere sowie das jüngere, zusammengesetzte Zeichen anzuwenden. Die Formel des „Wachrufens der Erinnerung“, die der BGH bei der Übernahme kennzeichnungskräftiger oder kraft Verkehrsgeltung eingetragener Marken heranzogen hatte, gab er zwischenzeitlich wieder auf. Während der BGH zunächst für die Annahme der Zeichenähnlichkeit verlangte, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, der den Gesamteindruck „prägte oder wesentlich mitbestimmte“, fordert er zuletzt, dass der ähnliche Bestandteil den Gesamteindruck allein prägt. Dies ist anzunehmen, wenn die Kennzeichnungskraft des ähnlichen Bestandteils diejenige der übrigen Bestandteile übersteigt, und die übrigen Bestandteile in den Hintergrund treten. Dagegen scheidet eine Zeichenähnlichkeit bereits aus, wenn den übrigen Bestandteilen eine mitprägende Bedeutung zukommt. *Kliems* Kritik an dem Grundsatz der alleinigen Prägung überzeugt nicht. Seinem Vorschlag für eine alternative Vorgehensweise bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils wird nicht gefolgt.

³⁸⁰ Siehe 1. Kapitel A. IV. 1. b., 2. Kapitel C. IV. 2. a.

III. Grundsatz der Unbeachtlichkeit der Prioritätslage

1. Rechtsprechung

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH kommt der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks und die darin enthaltene Erkenntnis, dass der Gesamteindruck durch einen Bestandteil geprägt sein kann, unabhängig davon zur Anwendung, welches der zu vergleichenden Zeichen prioritätsälter ist.³⁸¹ Dies bedeutet, dass sich das Ergebnis der Prüfung der Zeichenähnlichkeit zwischen zwei Zeichen nicht verändert, wenn man den Zeichenvergleich mit umgekehrter Prioritätslage durchführt. Die Frage, ob eine Zeichenähnlichkeit vorliegt, wird beispielsweise in dem Fall, in dem ein älteres, mehrteiliges Zeichen verselbstständigt wird (AB wird zu A), und in dem Fall, in dem ein in Alleinstellung stehendes Zeichen in seiner Gesamtheit in ein weitere Bestandteile aufweisendes Kennzeichen übernommen wird (A wird zu AB), gleich beantwortet. Der BGH begründet seine Auffassung damit, dass der Verkehr, auf dessen Sicht es bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des jeweiligen Zeichens ankommt, in der Regel nichts von der Prioritätslage des jeweiligen Zeichens wisse.³⁸² Nach der jüngeren Rechtsprechung des BGH ist die Prioritätslage jedoch insoweit beachtlich, als eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens Berücksichtigung findet.³⁸³

Zwar hatte sich das BPatG zunächst dafür ausgesprochen, den Fall, in dem der Inhaber einer aus Firmenkern und Produktkennzeichnung bestehenden Marke Schutz sucht, anders zu behandeln, als den Fall, in dem sich der Markeninhaber gegen einen Anmelder zur Wehr setzt, der sich eine ältere Einwortmarke durch Hinzufügung seines Firmennamens aneignet.³⁸⁴ Diese Auffassung hat das BPatG jedoch bald aufgegeben. Zur Begründung verwies es darauf, dass die Frage, ob Marken verwechselt würden, nicht von den Dispositionsmöglichkeiten des Inhabers,

³⁸¹ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2003, 880 (881) – City Plus; BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 583 (584) – LORA DI RECOARO; BGH GRUR 1998, 942 – ALKA-SELTZER; BGH GRUR 1996, 406 (407) – JUWEL; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

³⁸² BGH GRUR 2000, 895 (896) – EWING; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

³⁸³ Siehe 2. Kapitel C. IV. 2. a.

³⁸⁴ BPatG GRUR 1993, 48 (50) – CALYPSOL BIOLUBE.

das Kennzeichnung so anzumelden, wie er es geschützt haben wolle, sondern allein von der Wirkung der Warenkennzeichnung im Geschäftsverkehr abhinge.³⁸⁵

2. Meinungsstand der Literatur

Ein Großteil der Literatur stimmt dem Grundsatz der Unbeachtlichkeit der Prioritätslage und seiner Begründung zu.³⁸⁶ Ein Teil der Literatur spricht sich aber für die Beachtlichkeit der Prioritätslage aus.³⁸⁷ Die auch durch diesen Grundsatz eröffnete Möglichkeit, eine ältere Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen unter Beifügung gleichwertiger Bestandteile, insbesondere des eigenen Namens zu übernehmen, ist als ein unbilliges Ergebnis empfunden worden. *Ingerl* und *Rohnke* führen zur Begründung der Beachtlichkeit der Prioritätslage aus, dass dem älteren Kennzeichen, das in ein weitere Bestandteile aufweisendes Zeichen übernommen worden sei, grundsätzlich ein größerer Schutzzumfang gebühre als dem älteren, mehrteiligen Zeichen, das nur teilweise übernommen worden sei.³⁸⁸ Der Markeninhaber habe es in der Hand, durch eine isolierte Anmeldung auch dieses Bestandteils weitergehenden Schutz zu erlangen. Die Begründung des BGH, dass der Verkehr die Prioritätslage nicht kenne, sei unbeachtlich, da der durch die Aufnahme zusätzlicher Bestandteile reduzierte Schutzzumfang eine normative Konsequenz darstelle.³⁸⁹

3. Stellungnahme

Die Kritik von *Ingerl* und *Rohnke* vermag nicht zu überzeugen. Die Notwendigkeit, den Fall der Verselbstständigung eines Bestandteils aus einer mehrteiligen Marke (AB wird zu A) und den Fall der Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen (A wird zu AB), unterschiedlich zu behandeln, muss sich unmittelbar aus dem Vergleich der Marken selbst ergeben. Dagegen ist es verfehlt, dies aus der bloßen Möglichkeit des Inhabers einer mehrteiligen Marke, zusätzlichen

³⁸⁵ BPatG GRUR 1996, 61 (63) – Divan/Tiffany Diva.

³⁸⁶ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 289; Büscher, GRUR 2005, 802 (806 f.); Hacker, GRUR 1996, 92 (97); Hildebrandt, § 12 Rn. 134; Starck, MarkenR 2000, 233 (236 Fn. 40); Ullmann, GRUR 1996, 712 (714).

³⁸⁷ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1026 f.; Heil/Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1995, 227 (228); Krings, WRP 2000, 931 (934); Teplitzky, WRP 2003, 415 (419, Fn. 72); Tilmann, GRUR 1996, 701 (702 f.); differenzierend Kliems, GRUR 2001, 635 (641), der zunächst den tatsächlich prägenden Bestandteil ermitteln und sodann das gefundene Ergebnis einer normativen Korrektur unterziehen will.

³⁸⁸ Vgl. auch Eisenführ, GRUR 2005, 811 (813).

³⁸⁹ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1027.

Schutz durch eine Vervielfältigung der Markenrechte zu erlangen, herzuleiten. Auch kann sich der Markeninhaber einer mehrteiligen Marke nicht ohne Weiteres durch die isolierte Anmeldung des fraglichen Bestandteils als Marke weitergehend schützen. Die erfolgsversprechende Geltendmachung von Ansprüchen aus der isoliert eingetragenen Marke setzt deren rechtserhaltende Benutzung voraus. Hieran fehlt es aber, wenn der Markeninhaber nur die Kombination benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke verändert.³⁹⁰

Zwar unterliegt der Schutzbereich einer mehrteiligen Marke gewissen Beschränkungen. Stimmt die mehrteilige Marke nur in einem Bestandteil mit dem gegenüberstehenden Zeichen überein, ist eine Zeichenähnlichkeit nur zu bejahen, wenn der fragliche Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens allein prägt. Dies scheidet bereits aus, wenn der andere Bestandteil den Gesamteindruck mit- oder gleichwertig prägt. Bei der einteiligen Marke, bei der kein weiterer Bestandteil vorhanden ist, der die prägende Wirkung ausschließen kann, steht dagegen von vornherein fest, dass sie den Gesamteindruck allein prägt. Aber auch die einteilige Marke ist nicht ohne Weiteres gegen ein mehrteiliges Zeichen, welche die Marke vollständig übernimmt, geschützt. Ein solcher Schutz kann ohne Weiteres nur aus einer mehrteiligen Marke, die dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen entspricht, hergeleitet werden.³⁹¹

Der Vorschlag, den Schutzbereich der einteiligen Marke normativ zu korrigieren, indem bei der Beurteilung der Prägung des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens die besondere Schutzwürdigkeit des Inhabers der älteren Marke zu berücksichtigen ist, trägt der Hauptfunktion der Marke, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu garantieren und sie ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden, nicht ausreichend Rechnung.³⁹²

Ferner steht dem Vorschlag entgegen, dass es sich bei der Frage der Prägung – auch nach der von *Ingerl* und *Rohnke* vertretenen Auffassung³⁹³ – um eine im wesentlichen auf tatrichterlichen Gebiet liegende Frage handelt.³⁹⁴ Maßgeblich kommt es hierfür auf die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise an. Diese kennen

³⁹⁰ Büscher, GRUR 2005, 802 (807) mit Verweis auf BGH GRUR 2005, 515 – FERROSIL; vgl. auch Eisenführ, GRUR 2005, 811 (812).

³⁹¹ Ströbele/Hacker, 8. Aufl., § 9 Rn. 258; Hacker, GRUR 1996, 92 (97).

³⁹² Büscher, GRUR 2005, 802 (806).

³⁹³ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1157.

³⁹⁴ Siehe 2.Kapitel B. I.

die Prioritätslage jedoch nicht. Für die Einbeziehung normativer Kriterien ist hingegen grundsätzlich kein Raum. Dementsprechend rechtfertigt der BGH die Durchbrechung des Grundsatzes der Unbeachtlichkeit der Prioritätslage durch die Einbeziehung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils mit der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise. Seiner Auffassung nach bewirkt die Steigerung der Kennzeichnungskraft, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet.³⁹⁵

4. Zusammenfassung

Da die angesprochenen Verkehrskreise, auf deren Sicht es zur Bestimmung des Gesamteindrucks maßgeblich ankommt, die Prioritätslage nicht kennen, ist dem BGH darin zuzustimmen, dass diese bei der Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks der zu vergleichenden Zeichen grundsätzlich keine Rolle spielt.

IV. Grundsatz der isolierten Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks

1. Grundsatz

Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Feststellung, ob einem Bestandteil eine prägende Bedeutung zukommt, lediglich anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen.³⁹⁶ Es kommt dabei nicht darauf an, ob der Bestandteil selbst als Marke geschützt ist oder wie Marken Dritter gestaltet sind.³⁹⁷ Der Grundsatz leitet sich daraus her, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Vielmehr muss er sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat.³⁹⁸ Stehen beispielsweise einer Wort-/Bildmarke einmal ein Wortzeichen und ein

³⁹⁵ Siehe 2. Kapitel C. IV. 2. a.

³⁹⁶ BGH GRUR 2003, 880 (881) – City Plus; BGH GRUR 2000, 895 (896) – EWING; BGH GRUR 2000, 233 (234 f.) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

³⁹⁷ BGH GRUR 2000, 895 (896) – EWING; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

³⁹⁸ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 26; BÜSCHER GRUR 2005, 802 (805).

anderes Mal ein Bildzeichen gegenüber, so wird sie folglich nicht einmal durch den Wort- und das andere Mal durch den Bildbestandteil geprägt.³⁹⁹

2. Ausnahmen

Der BGH lässt jedoch in bestimmten Fällen bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils die Berücksichtigung der Gegenmarke und der konkreten Kollisionslage ausnahmsweise zu.

a. Gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Ogleich der BGH bereits in dem Beschluss *Springende Raubkatze* die Tür dafür geöffnet hatte, die gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke auch bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils des angegriffenen Zeichens zu berücksichtigen, machte er hiervon zunächst keinen Gebrauch.⁴⁰⁰ Die gesteigerte Kennzeichnungskraft der gesamten älteren Marke oder eines darin enthaltenen Bestandteils wirkte nach der damaligen Rechtsprechung des BGH lediglich schutzerweiternd bei der Gesamtprüfung der Verwechslungsgefahr.⁴⁰¹

Von dem dargestellten Grundsatz wich der BGH in der Entscheidung *City Plus* ab. Darin stellte er fest, dass sich der Wandel, dass eine nur wenig unterscheidungskräftige Bezeichnung durch ihre (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten habe, nicht nur auf die Kennzeichnungskraft des Zeichens selbst auswirke, sondern gleichzeitig bewirke, dass dem Zeichen vom Verkehr dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen werde, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegne.⁴⁰² Die Einbeziehung der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils des jüngeren Zeichens folgte somit nicht aus einer normativen Korrektur der Zeichenähnlichkeit oder des Schutzzumfangs der älteren Marke, sondern aus der maßgeblichen Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, die einem besonders kennzeichnungsstarken Zeichen auch bei dessen Übernahme in ein

³⁹⁹ Büscher, GRUR 2005, 802 (805).

⁴⁰⁰ Siehe 2. Kapitel C. II. 2. a.

⁴⁰¹ Siehe 1. Kapitel A. III. 2. a. aa.; kritisch hierzu Ingerl/Rohnke, 2. Aufl., § 14 Rn. 686, 716.

⁴⁰² BGH GRUR 2003, 880 (881) – City Plus.

zusammengesetztes Zeichen eine stärker prägende Bedeutung beimessen.⁴⁰³ Der BGH berücksichtigte fortan die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke oder der älteren Marke bei der Ermittlung des den Gesamteindruck des angegriffenen zusammengesetzten Zeichens prägenden Bestandteils.⁴⁰⁴

Mit dieser Rechtsprechung näherte sich der BGH seiner früheren Rechtsprechung unter Geltung des WZG an, bei der er im Zusammenhang mit der Formel des „Wachrufens der Erinnerung“ festgestellt hatte, dass eine prägende und die Verwechslungsgefahr begründende Stellung des übernommenen Bestandteils umso eher anzunehmen sei, je größer die Verkehrsdurchsetzung des Klagezeichens sei.⁴⁰⁵ Er billigt der älteren, kennzeichnungsstarken Marke einen stärkeren Schutz vor deren Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zu als in seiner frühen Rechtsprechung nach Inkrafttreten des Markengesetzes. Die dargestellten Grundsätze sind jedoch in den Konstellationen, in denen aus einer älteren, kennzeichnungsstarken, zusammengesetzten Marke ein Bestandteil herausgelöst und in Alleinstellung oder unter Hinzufügung weiterer Bestandteil verwendet wird, nur von Bedeutung, wenn für den übereinstimmenden Bestandteil der älteren Marke isoliert eine gesteigerte Kennzeichnungskraft feststellbar ist.⁴⁰⁶

b. Berücksichtigung der konkreten Kollisionslage

Der BGH geht davon aus, dass der Gesamteindruck des jüngeren Zeichens unabhängig von der konkreten Kollisionslage zu beurteilen sei.⁴⁰⁷ Hiervon wich er in der Entscheidung *City Plus* ab. Die Besonderheit des Falles lag darin, dass der unternehmensbezogene Bestandteil „D2“ des angegriffenen Zeichens „D2-BestCityPlus“ zugleich das konkrete Dienstleistungsangebot, nämlich das Mobilfunknetz, bezeichnete. Der BGH stellte fest, dass in derartigen Fällen die Frage der Prägung des Zeichens durch einzelne Bestandteile nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die konkrete Kollisionslage beantwortet werden könne. In Abweichung von seiner ständigen Rechtsprechung, nach der bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichen in einem zusammengesetzten Zeichen in der

⁴⁰³ Büscher, GRUR 2005, 802 (806); Ullmann, jurisPR-WettbR 1/2005.

⁴⁰⁴ BGH GRUR 2006, 60 (62) – coccodrillo; BGH GRUR 2005, 513 (514) – MEY/Ella May; vgl. auch BGH GRUR 2004, 239 – DONLINE; BPatG GRUR 2005, 772 (773) – Public Nation/PUBLIC.

⁴⁰⁵ BGH GRUR 1990, 274 (275 f.) – Klettverschluss; siehe 2. Kapitel C. II. 1. b. bb.

⁴⁰⁶ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 294.

⁴⁰⁷ BGH GRUR 2002, 342 (343) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 2001, 164 (166) – Wintergarten; BGH GRUR 2000, 895 (896) – EWING; BGH GRUR 2000, 233 (234 f.) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

Regel zurücktreten, hielt er es für möglich, dass dem unternehmensbezogenen Bestandteil „D2“ dann eine Unterscheidungsfunktion zukommt, wenn das Klagezeichen dem Verkehr stets in Kombination mit einem anderen Mobilfunknetz begegnet.⁴⁰⁸

3. Kritik der Literatur und Stellungnahme

a. Düx

Düx kritisiert die Feststellung des BGH, wonach die Ermittlung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils lediglich anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen sei. Es sei methodisch logisch nicht denkbar, die Frage der Verwechselbarkeit ohne jenes Element zu untersuchen, welches gerade die Verwechselbarkeit ausmacht. Der Begriff der Verwechselbarkeit sei logisch stets auf ein anderes bezogen, was gerade erst die Verwechselbarkeit begründen könne.⁴⁰⁹

Die Kritik von *Düx* geht fehl. Keineswegs lässt der BGH bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr das gegenüberstehende Zeichen unberücksichtigt. Der dargestellte Grundsatz der isolierten Beurteilung des fraglichen Zeichens bezieht sich nur auf die Ermittlung des Gesamteindrucks. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit berücksichtigt der BGH das gegenüberstehende Zeichen hingegen durchaus. Im Anschluss an die Ermittlung der Gesamteindrücke der Zeichen werden diese miteinander verglichen.⁴¹⁰

b. Kliems und Ströbele

Kliems spricht sich zur Vermeidung der Verselbstständigung wesentlicher Bestandteile aus mehrteiligen Marken oder der Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen dafür aus, die Gegenmarke bei der Ermittlung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils zu berücksichtigen.⁴¹¹ Auch

⁴⁰⁸ BGH GRUR 2003, 880 (882) – City Plus; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 298; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 2065.

⁴⁰⁹ Düx, WRP 2000, 1238 (1240).

⁴¹⁰ Siehe 1. Kapitel A. IV. 5.

⁴¹¹ Kliems, GRUR 2001, 635 (642).

Ströbele vertritt die Auffassung, dass die Gegenmarke nach dem Grundsatz der isolierten Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks zumindest mittelbar die Ermittlung des prägenden Bestandteils des zusammengesetzten Zeichens beeinflusse.⁴¹² Dies ergibt sich nach Ansicht beider Autoren daraus, dass die Verwechslungsgefahr stets unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen sei.⁴¹³ *Ströbele* ist der Meinung, dass sich der Einfluss der Gegenmarke in der Vorlageentscheidung *Springende Raubkatze* des BGH zeige. Hierin hatte der BGH die Prägung der angegriffenen Wort-/Bildmarke durch das Bildelement bejaht. Nach der Auffassung von *Ströbele* wäre aber, wenn der Widerspruch aus einer Wortmarke „sabèl“ eingelegt worden wäre, anzunehmen gewesen, dass das Wortelement aus der Sicht beachtlicher Teile des Verkehrs den Gesamteindruck der angegriffenen Wort-/Bildmarke geprägt hätte.⁴¹⁴

Die Gegenmarke ist ohne Einfluss auf die Ermittlung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils. Zwar hängt die Feststellung des prägenden Bestandteils von den Umständen des Einzelfalls ab.⁴¹⁵ Dies wird daran deutlich, dass mit der Feststellung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils die Sichtweise der konkret angesprochenen Verkehrskreise wiedergegeben wird. Ferner gibt die konkrete Markenform des zusammengesetzten Zeichens vor, für welche Wahrnehmungsarten der Gesamteindruck ermittelt wird. Die Möglichkeit, die Zeichenähnlichkeit je nach Kollisionslage unterschiedlich zu beurteilen, ergibt sich dagegen nicht aus einer (auch nur mittelbaren) Berücksichtigung der Gegenmarke bei der Ermittlung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils. Vielmehr folgt sie daraus, dass der Gesamteindruck unterschiedlich sein kann, je nach dem, ob es um die klangliche, bildliche oder begriffliche Zeichenähnlichkeit geht.⁴¹⁶ Die Ursachen für eine unterschiedliche Beurteilung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils liegen also stets in dem Zeichen selbst begründet.

4. Zusammenfassung

Die Bestimmung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils erfolgt anhand der Gestaltung der zu untersuchenden Marke. Die Gegenmarke bleibt dabei

⁴¹² *Ströbele*, MarkenR 2001, 106 (112 f.).

⁴¹³ Kliems, GRUR 2001, 635 (642); *Ströbele*, MarkenR 2001, 106 (112).

⁴¹⁴ *Ströbele/Hacker*, § 9 Rn. 298; *Ströbele*, MarkenR 2001, 106 (113).

⁴¹⁵ Siehe 1. Kapitel A. III. 2. a.

⁴¹⁶ *Büscher*, GRUR 2005, 802 (805, Fn. 29).

grundsätzlich außer Betracht. Die im Schrifttum vorgebrachten Einwände rechtfertigen keine andere Betrachtung.

D. Die besonderen Erfahrungssätze des BGH

Der BGH hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl besonderer Erfahrungssätze entwickelt, die bei der Beantwortung der Frage, ob bestimmte Zeichenbestandteile und -formen in der Wahrnehmung des Betrachters hervor- oder zurücktreten, heranzuziehen sind. Diese Erfahrungssätze sind aber nicht als starre Regeln zu verstehen. Vielmehr kann von der Regelerfahrung bei Vorliegen besonderer Umstände abgewichen werden. Nachfolgend werden die unterschiedlichen Erfahrungssätze einschließlich der Möglichkeit ihrer Durchbrechung dargestellt und kritisch untersucht.

I. Schutzzunfähige und an solche angelehnte Bestandteile

1. Keine Prägung durch schutzzunfähige oder an solche angelehnte Bestandteile

Der BGH nimmt an, dass beschreibende, freizuhaltende Angaben oder an solche angelehnte Angaben in der Regel keinen prägenden Einfluss auf den Gesamteindruck haben.⁴¹⁷ Solche Bestandteile werden vom Verkehr regelmäßig nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Hinweis auf den Hersteller verstanden.⁴¹⁸ Gleiches gilt aus demselben Grund für geographische Angaben.⁴¹⁹ Da solche Bestandteile den Gesamteindruck der Marke nicht allein prägen, wird oftmals dem anderen Bestandteil, sofern er kennzeichnungskräftiger ist, die prägende Bedeutung zukommen, da der angesprochene Verkehr hierauf seine

⁴¹⁷ BGH GRUR 2004, 778 (779) – URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2004, 775 (776) – EURO 2000; BGH GRUR 2002, 809 (811) – FRÜHSTÜCKS-DRINK I; BGH GRUR 2002, 626 (628) – IMS; BGH GRUR 2000, 1031 (1032) – Carl Link; BGH GRUR 2000, 883 (885) – PAPPAGALLO; BGH GRUR 1999, 995 (997) – HONKA; BGH GRUR 1998, 930 (931) – Fläminger; BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA; BGH GRUR 1996, 775 (777) – Sali Toft; BGH GRUR 1995, 808 (810) – P3-plastoclin; BGH GRUR 1986, 72 (74) – Tabacco d'Harar.

⁴¹⁸ BGH GRUR 2004, 775 (776) – EURO 2000; BGH GRUR 2000, 1031 (1032) – Carl Link; BGH GRUR 1998, 930 (931) – Fläminger.

⁴¹⁹ BGH GRUR 2002, 167 (170) – Bit/Bud; BGH GRUR 2000, 233 (235) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 52 (53) – EKKO BLEIFREI; BGH GRUR 1998, 1014 (1015) – ECCO II.

Aufmerksamkeit richten wird.⁴²⁰ Stimmen die zu vergleichenden Zeichen dann in dem anderen Bestandteil überein, kommt eine Verwechslungsgefahr in Betracht.

Für die ältere, zusammengesetzte Marke lässt sich der Grundsatz, dass ein schutzunfähiger Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens in der Regel nicht prägt, auch aus Rechtsgründen herleiten. Der Verletzungsrichter kann den Schutz aus Elementen einer Marke, die als solche mangels Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder wegen des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht schutzfähig sind, versagen.⁴²¹ Hieran hindert ihn der Bindungsgrundsatz, der vorschreibt, die Eintragungsentscheidung in allen Verfahren, in denen die Marke geltend gemacht wird, zu beachten ist, solange die Marke nicht nach § 54 MarkenG gelöscht worden ist oder die Einrede des § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG greift, nicht.⁴²² Der eingetragenen Marke darf zwar nicht jeglicher Schutz versagt werden.⁴²³ Der Bindungsgrundsatz bezieht sich jedoch nur auf das Gesamtzeichen. Das Eintragungsverfahren entscheidet regelmäßig nur über die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens, nicht dagegen über die Schutzfähigkeit der Zeichenbestandteile.⁴²⁴ Nur in diesem Umfang entfaltet die Eintragung eine bindende Wirkung für den späteren Verletzungsstreit.⁴²⁵ Stellt der Verletzungsrichter fest, dass der isolierten Eintragung des Bestandteils Eintragungshindernisse entgegenstehen, kann dieser Bestandteil als Element einer eingetragenen Marke aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken.⁴²⁶ Ließe man die Prägung des Gesamteindrucks durch schutzunfähige Zeichenbestandteile zu, so käme diesen mittelbar markenrechtlicher Schutz zuteil. Der Gewährung eines solchen Schutzes steht jedoch das Allgemeininteresse, das die Monopolisierung schutzunfähiger Bezeichnungen unterbinden möchte, entgegen.⁴²⁷

⁴²⁰ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 286 m. w. N.

⁴²¹ BGH GRUR 2002, 184 (185) – Festspielhaus; BGH GRUR 2001, 1158 (1160) – Dorf MÜNSTERLAND; BGH GRUR 2000, 888 (889) – MAG-LITE; BGH GRUR 2000, 608 (610) – ARD-1; Der BGH verwendet hier eine etwas missverständliche Terminologie. Keineswegs billigt er dem einzelnen Zeichenbestandteil einen „selbstständigen Schutz“ zu. Vielmehr ermittelt er die Bedeutung des Zeichenbestandteils für den Gesamteindruck des Zeichens, vgl. Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 538.

⁴²² Fezer, § 8 Rn. 35; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 535.

⁴²³ BGH GRUR 2002, 814 (815) – Festspielhaus.

⁴²⁴ Vgl. BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK; BGH GRUR 2001, 162 (163) – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION, BGH GRUR 2000, 323 (324) – Partner with the Best; BGH GRUR 1996, 771 (772) – THE HOME DEPOT.

⁴²⁵ Ausnahmsweise kann aber eine Bindungswirkung auch hinsichtlich eines einzelnen Zeichenbestandteils eintreten. Dies ist der Fall, wenn der Bestandteil derart das Wesen des Gesamtzeichens ausmacht, dass über die Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Ganzes überhaupt nicht entschieden werden kann, solange nicht vorab die Schutzfähigkeit des betreffenden Bestandteils geprüft ist, vgl. BGH GRUR 2002, 626 (628) – IMS; BGH GRUR 1973, 467 (468) – Praemix; BGH GRUR 1966, 495 (497) – UNIPLAST.

⁴²⁶ BGH GRUR 2004, 775 (776) – EURO 2000; BGH GRUR 2002, 184 (185) – Festspielhaus; BGH GRUR 2000, 1031 (1032) – Carl Link; Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 538; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 251.

⁴²⁷ Hildebrandt, § 12 Rn. 149.

Unter ganz besonderen Voraussetzungen kann eine an sich beschreibende Angabe allein prägen und somit die Verwechslungsgefahr begründen. In der Entscheidung *Fläminger* begründete der BGH die Prägung des Gesamteindrucks des angemeldeten Zeichens durch den Bestandteil "Fläminger" damit, dass rechtlich beachtliche Teile des Verkehrs den Bestandteil "Fläminger" als Warenkennzeichnung und eben nicht als geographischen Hinweis verstünden, und das angemeldete Zeichen im Übrigen keine Elemente enthalte, die als Herkunftshinweis aufgefasst werden könnten.⁴²⁸

2. Mitprägung durch schutzunfähige oder an solche angelehnte Bestandteile

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist es aber möglich, dass selbstständig nicht schutzfähige Bestandteile zur Prägung eines Gesamteindrucks beitragen.⁴²⁹ Dies gilt vor allem, wenn ein Zeichenbestandteil lediglich beschreibende Anklänge aufweist, ihm aber nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.⁴³⁰ Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen besonderer Umstände, aufgrund derer der Verkehr ausnahmsweise auch beschreibende Bestandteile einer Bezeichnung nicht nur als Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware oder den Charakter eines Unternehmens ansieht, sondern sie als Teil einer insgesamt auf die betriebliche Herkunft hinweisende Gesamtbezeichnung erkennt.⁴³¹ Der BGH hat eine Mitprägung durch beschreibende Zeichenbestandteile oftmals bei Einwortmarken angenommen, da der Verkehr diese regelmäßig als Ganzes aufnimmt.⁴³² Gleiches gilt, wenn durch die Integration ihrer Bestandteile ein Gesamtbegriff mit einem eigenständigen Bedeutungsgehalt entsteht.⁴³³ Die Rechtsprechung berücksichtigt das Interesse der Wirtschaft, das Zeichen aus Begriffselementen zu bilden, welche zugleich einen beschreibenden Hinweis auf die so bezeichnete Ware geben; die Anerkennung

⁴²⁸ BGH GRUR 1998, 930 (931) – Fläminger; vgl. auch BGH GRUR 2002, 167 (170) – Bit/Bud.

⁴²⁹ BGH GRUR 2004, 783 (785) – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; BGH GRUR 2002, 544 (546 f.) – BANK 24; BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 1998, 932 (933) – MEISTERBRAND; BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont; BGH GRUR 1995, 808 (809) – P3-plastoclin; BGH GRUR 1992, 48 (51) – frei öl; BGH GRUR 1990, 367 (369 f.) – alpi/Alba Moda.

⁴³⁰ BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA; BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont; BGH GRUR 1995, 809 – P3-plastoclin.

⁴³¹ BGH GRUR 1990, 367 (370) – alpi/Alba Moda. Hier hob die Veränderung des Endvokals „e“ in „a“ den andernfalls glatt warenbeschreibenden Charakter von „Mode“ auf. Ferner begründete die Wiederholung der beiden a-Laute in "Alba" am Ende von "Moda" einen einheitlichen Begriff.

⁴³² BGH GRUR 2004, 783 (785) – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont.

⁴³³ BGH GRUR 1998, 932 (933) – MEISTERBRAND.

dieses Interesses verbietet es aber, den beschreibenden Bestandteil bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr auszugliedern und als von vornherein rechtlich unbeachtlich zu behandeln.⁴³⁴ Weist ein Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens eine mitprägende Stellung auf, so kommt eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Die mitprägende Stellung des Bestandteils reicht entweder zur Kollisionsbegründung nicht aus oder aber schließt die Kollisionsbegründung durch den ähnlichen Bestandteil aus.

3. Abspaltung glatt beschreibender Angaben

Eine besondere Methode zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr entwickelte das BPatG mit dem Institut der sogenannten „Abspaltungen“. Es nahm an, dass die angesprochenen Verkehrskreise glatt beschreibende Angaben, wie "extra, forte, liquid, Depot, retard, oral, aktiv, plus", die auf dem medizinisch-pharmazeutischen Gebiet vielfach dem eigentlichen Arzneimittelnamen hinzugefügt werden, aus der Arzneimittelbenennung ohne weiteres abspalten und das betriebskennzeichnende Merkmal ausschließlich in dem weiteren Bestandteil sehen.⁴³⁵ Die Abspaltung eines glatt beschreibenden Bestandteils sollte aber ausscheiden, wenn dieser mit dem jeweils anderen Zeichenbestandteil zu einem zusammengehörigen Ganzen verbunden ist.⁴³⁶ In der Entscheidung *NISSKOSHER/Nissen* lehnte das BPatG der Ausweitung des Instituts der Abspaltung auf den Spirituosensektor ab.⁴³⁷

Während der BGH in frühen Entscheidungen den Grundgedanken, glatt beschreibende Angaben aus zusammengesetzten Zeichen auf gewissen Warengebieten abzuspalten, anerkannte⁴³⁸, äußerte er schon bald Bedenken hiergegen.⁴³⁹ Zuletzt vertrat er und das Schrifttum die Auffassung, dass es grundsätzlich verwehrt sei, beschreibende Angaben aus einer mehrgliedrigen Bezeichnung abzuspalten und als für die Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr unerheblich auszuschließen.⁴⁴⁰ Lediglich im Einzelfall, beispielsweise für Mengen-, Wirk- oder Beschaffenheitshinweise ("forte" oder "fluid")

⁴³⁴ BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont.

⁴³⁵ BPatG GRUR 1994, 122 (123) – BIONAPLUS; BPatG GRUR 1993, 829 (830) – Innovaaktiv; BPatG GRUR 1970, 92 – EXTRAVERAL.

⁴³⁶ Vgl. die Begründung des BPatG in BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM.

⁴³⁷ BPatG GRUR 1996, 893 (894) – NISSKOSHER/Nissen.

⁴³⁸ Vgl. BGH GRUR 1975, 258 (259) – Importvermerk mit Verweis auf das unveröffentlichte Urteil des BGH, 2. 7. 1969, I ZR 124/67 – NIMNASHI/NAHSI.

⁴³⁹ BGH GRUR 1977, 218 (219) – MERCOL; BGH BIPMZ 1977, 371 – KABELRAP.

⁴⁴⁰ BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 366; Fuchs-Wisseemann, GRUR 1998, 522 (523); Ullmann, GRUR 1993, 334 (337).

im Arzneimittelbereich, lässt der BGH eine abweichende Beurteilung zu.⁴⁴¹ Dieser Ansicht ist zuzustimmen. Zum einen kann der Gesamteindruck des Zeichens durch schutzunfähige Angaben mitbeeinflusst werden.⁴⁴² Zum anderen hat die Wirtschaft ein berechtigtes Interesse, das Zeichen aus Begriffselementen zu bilden, die zugleich einen beschreibenden Hinweis auf die so bezeichnete Ware geben; die Berücksichtigung dieses Interesses verbietet es, diese Elemente bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr von vornherein außer Acht zu lassen.⁴⁴³

II. Unternehmenskennzeichen als Bestandteil

1. Bekannte oder erkennbare Unternehmenskennzeichen

Der BGH entwickelte im Laufe der Zeit eine stark differenzierte Rechtsprechung zu der Frage, welche Bedeutung einem Unternehmenskennzeichen, das heißt einem Firmenname, einem Firmenbestandteil, einer Firmenabkürzung oder einer sonstigen Herstellerangabe, in einem zusammengesetzten Zeichen neben weiteren Bestandteilen zukommt. Er nimmt an, dass ein Unternehmenskennzeichen, das dem Verkehr bekannt oder als solches erkennbar ist, in der geschützten Marke oder in der angegriffenen Produktkennzeichnung so zurücktritt, dass die anderen Bestandteile den Gesamteindruck alleine prägen.⁴⁴⁴ In einem solchen Fall erblickt der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in den anderen Bestandteilen und richtet sein Augenmerk vor allem hierauf und nicht auf die Unternehmenskennzeichnung.⁴⁴⁵ Bei der Benutzung von Namen bekannter Produktionsunternehmen liegt für den Verkehr die Annahme nahe, dass das Unternehmen die bekannte Herstellerangabe

⁴⁴¹ BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont; BGH GRUR 1990, 453 (455) – L-Thyroxin.

⁴⁴² Vgl. BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont; BGH GRUR 1977, 218 (219) – MERCOL; BGH BIPMZ 1977, 371 – KABELRAP.

⁴⁴³ Vgl. BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont; BGH GRUR 1977, 218 (219) – MERCOL.

⁴⁴⁴ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 342 (344) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 2002, 167 (169) – Bit/Bud; BGH GRUR 2001, 164 (166) – Wintergarten; BGH GRUR 1999, 583 (585) – LORA DI RECOARO; BGH GRUR 1998, 1014 (1015) – ECCO II; BGH GRUR 1998, 942 – ALKA-SELTZER; BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA; BGH GRUR 1998, 925 (927) – Bisotherm-Stein; BGH GRUR 1998, 815 (816) – Nitrangin; BGH GRUR 1997, 897 (898) – IONOFIL; BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; BGH GRUR 1996, 406 (407) – JUWEL; BGH GRUR 1996, 404 (405) – Blendax Pep; BGH GRUR 1989, 349 – ROTHHÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; BGH GRUR 1989, 264 (265) – REYNOLDS R 1/EREINTZ; BGH GRUR 1973, 314 (315) – Gentry; BGH GRUR 1958, 604 (605) – Wella-Perla; BGH GRUR 1954, 123 (124) – NSU-Fox.

⁴⁴⁵ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 342 (344) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 2002, 167 (169) – Bit/Bud; BGH GRUR 1998, 1014 (1015) – ECCO II; BGH GRUR 1998, 942 – ALKA-SELTZER; BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA.

zusammen mit zahlreichen produktbezogenen Sortennamen verwendet.⁴⁴⁶ Voraussetzung für eine derartige Wahrnehmung der Zeichenbestandteile ist jedoch, dass der andere Bestandteil zumindest unterscheidungskräftig ist. Ist ein Unternehmenskennzeichen aber einem kennzeichnungsschwachen Bestandteil beigefügt, so spricht der BGH dem Unternehmenskennzeichen eine mitprägende Bedeutung zu, weil er davon ausgeht, dass der Verkehr darin eine zusätzliche Unterscheidungshilfe sieht.⁴⁴⁷

Die Erkennbarkeit des Unternehmenskennzeichens als solches kann sich aus unterschiedlichen Umständen ergeben. Richten sich die einschlägigen Waren und/oder Dienstleistungen in erster Linie an branchenkundige Fachleute, so ist nach der Lebenserfahrung davon auszugehen, dass diese – anders als der allgemeine Verkehr – einer Warenkennzeichnung in der Regel aufmerksam begegnen und deshalb aufgrund ihrer Fachkenntnis erkennen, dass es sich bei dem fraglichen Bestandteil um ein auf ein Unternehmen hinweisendes Kennzeichen handelt.⁴⁴⁸ Ferner ist ein Unternehmenskennzeichen als solches für den Verkehr erkennbar, wenn bestimmte Wörter, wie „von“ oder „by“⁴⁴⁹ darauf hinweisen.

2. Stammbestandteil einer Zeichenserie

Der BGH stellte des Weiteren fest, dass auch ein vielfach benutzter und durchgesetzter Stammbestandteil einer Zeichenserie für den Verkehr die Annahme nahe legt, der Zeicheninhaber verwende ihn zusammen mit produktbezogenen Sortennamen. Der Gesamteindruck des Zeichens wird dann von dem anderen Bestandteil geprägt.⁴⁵⁰ Der Verkehr sieht aber einen Bestandteil nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie an, wenn er in den Produktkennzeichnungen neben rein beschreibenden Begriffen verwendet wird. In einem solchen Fall orientiert sich der Verkehr gerade an dem fraglichen Bestandteil betriebskennzeichnend und warenindividualisierend.⁴⁵¹

⁴⁴⁶ BGH GRUR 1998, 942 (943) – ALKA-SELTZER; BGH GRUR 1996, 404 (406) – Blendax Pep.

⁴⁴⁷ BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; GRUR 1996, 404 (405) – Blendax Pep; GRUR 1989, 264 (265) – REYNOLDS R1/EREINTZ.

⁴⁴⁸ BGH GRUR 1998, 925 (927) – Bisotherm-Stein; BGH GRUR 1997, 897 (899) – IONOFIL.

⁴⁴⁹ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang.

⁴⁵⁰ Grundlegend BGH GRUR 1996, 977 f. – DRANO/P3-drano; BGH GRUR 2002, 342 (344) – ASTRA/ESTRA-PUREN.

⁴⁵¹ BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA.

3. Maßgeblichkeit des Einzelfalls

Nach der Rechtsprechung des BGH wäre es verfehlt, von einem Regelsatz auszugehen, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungbestandteil stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck abzusprechen sei. Vielmehr ist es der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund trete oder nicht.⁴⁵² So kann beispielsweise die Art der Zeichengestaltung⁴⁵³ und die Verwendung der Herstellerbezeichnung als Zeichenbestandteil, insbesondere neben einem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil⁴⁵⁴, die Vorstellung des Verkehrs bestimmen, die Herstellerangabe werde als weitere Unterscheidungshilfe in einer für das Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt.⁴⁵⁵ Ferner sind die Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Warenssektor für die Frage, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht, entscheidend.⁴⁵⁶ Ist die Herstellerangabe nicht zu vernachlässigen, so prägt sie den Gesamteindruck des Zeichens mit. Eine Verwechslungsgefahr scheidet dann aber aus, weil hierfür die Übereinstimmung in einem bloß mitprägenden Bestandteil nicht ausreicht.

4. Branchenspezifische Erfahrungssätze

Abweichend von den dargestellten Regeln führte der BGH aus, dass sich der Verkehr innerhalb bestimmter Waren- und Dienstleistungsbereiche zur Produktunterscheidung auch an der Herstellerangabe orientiere, so dass diese den Gesamteindruck eines zusammengesetzten Zeichens mitpräge. So nahm er an, dass der Verkehr auf dem Modesektor daran gewöhnt sei, innerhalb der Marke auf die Herkunft von einem bestimmten Modeschöpfer oder Designer oder gleichnamigen Unternehmen hingewiesen zu werden; deshalb sehe er den Herkunftshinweis und die Warenindividualisierung auch in dem Unternehmenskennzeichen.⁴⁵⁷ Ferner ging der BGH davon aus, dass der Durchschnittsverbraucher auf dem Biersektor in weitem

⁴⁵² BGH GRUR 2002, 167 (169) – Bit/Bud; BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; BGH GRUR 1996, 406 (407) – JUWEL; BGH GRUR 1996, 404 (405) – Blendax Pep.

⁴⁵³ Zur Voranstellung der Herstellerangabe innerhalb der Gesamtbezeichnung vgl. BGH GRUR 1989, 349 (350) – ROTHHÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; BGH GRUR 1989, 264 (265) – REYNOLDS R 1/EREINTZ.

⁴⁵⁴ BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA.

⁴⁵⁵ BGH GRUR 1997, 897 (899) – IONOFIL; BGH GRUR 1996, 404 (405) – Blendax Pep.

⁴⁵⁶ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 167 (170) – Bit/Bud; BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; BGH GRUR 1996, 406 (407) – JUWEL.

⁴⁵⁷ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 1998, 1014 (1015) – ECCO II; BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; BGH GRUR 1996, 406 (407) – JUWEL.

Umfang mit der Verwendung des Brauereinamens als Produktbezeichnung konfrontiert werde, so dass er nach der allgemeinen Lebenserfahrung auf die Zuordnung des konkreten Produkts zu der herstellenden Brauerei und damit auf die Herstellerangabe besonderes Gewicht lege.⁴⁵⁸ In der das Gebiet der Telekommunikation betreffenden Entscheidung *City Plus* stellte der BGH fest, dass das in einem zusammengesetzten Zeichen enthaltene Unternehmenskennzeichen eine doppelte Funktion, nämlich die des Unternehmenskennzeichens und der Bezeichnung des Dienstleistungsangebots, erfülle. In einem solchen Fall gebe die konkrete Kollisionslage Aufschluss darüber, welcher Funktion in dem konkreten Fall der Vorzug gebühre, und ob das Unternehmenskennzeichen den Gesamteindruck des Zeichens präge.⁴⁵⁹ Das BPatG und das OLG Düsseldorf gingen für das Gebiet der Telekommunikation⁴⁶⁰ und der Unterhaltungselektronik⁴⁶¹ davon aus, dass sich der Verkehr zur Produktunterscheidung an der Herstellerangabe orientiere, so dass diese als mitbestimmend für den Gesamteindruck des Kombinationszeichens erachtet würde.

Zu Fernsehsendungen führte der BGH hingegen aus, dass keine Gewöhnung des Verkehrs bestünde, innerhalb von Marken und Titeln auf die Herkunft von einem bestimmten Sender hingewiesen zu werden. Fernsehsendungen werden in aller Regel allein mit dem Sendungstitel, beispielsweise heute-journal, Tagesthemen, Frontal, Report, Sport-Studio, bezeichnet, ohne dass die Bezeichnung des Sendeunternehmens hinzugesetzt wird. Das Publikum orientiere sich daher grundsätzlich an dem eigentlichen Sendungstitel.⁴⁶²

5. Kritik der Literatur und Stellungnahme

a. Zurücktreten des Unternehmenskennzeichens

Die Rechtsprechung des BGH über das Zurücktreten von Unternehmenskennzeichen als Zeichenbestandteil ist in der Literatur teilweise auf Kritik gestoßen.

⁴⁵⁸ BGH GRUR 2002, 167 (170) – Bit/Bud; vgl. auch BPatG GRUR 1997, 532 (534) – Sigel/SIGL.

⁴⁵⁹ BGH GRUR 2003, 880 (882) – City Plus.

⁴⁶⁰ BPatG GRUR 2003, 70 (73 f.) – T-INNOVA/Innova; BPatG GRUR 2003, 64 (66) – T-Flexitel/Flexitel.

⁴⁶¹ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 – THOMSON LIFE.

⁴⁶² BGH GRUR 2001, 164 (166) – Wintergarten.

Ihr wird entgegengehalten, dass sie eine schwere Beeinträchtigung der Schutzmöglichkeit wertvoller Unternehmenskennzeichen nach sich ziehe.⁴⁶³ Es widerspreche dem markenrechtlichen Grundsatz, nach dem bekannten Zeichen ein erhöhter Schutz zukomme, wenn die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens zu einer Einschränkung des Schutzbereichs des Gesamtzeichens führe.⁴⁶⁴ Diesen Einwänden ist nicht zuzustimmen. Die Rechtsprechung des BGH über das Zurücktreten des Unternehmenskennzeichens erschöpft sich darin, im Rahmen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr das Verhältnis des Unternehmenskennzeichens zu den weiteren Bestandteilen zu bewerten. Hierbei führt sie aber nicht zu einer Reduktion des Schutzbereichs des Gesamtzeichens. Vielmehr kann sich der Markeninhaber dadurch auch gegen ein Zeichen zur Wehr setzen, welches mit der älteren Marke in dem produktkennzeichnenden Bestandteil übereinstimmt. Eine Aussage zu dem gesamten Schutzbereich des Zeichens trifft die Rechtsprechung des BGH nicht. Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Serienzeichen wird ausreichend über die mittelbare Verwechslungsgefahr und die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gewährleistet. Für geschäftliche Bezeichnungen kann des Weiteren Schutz aus § 15 MarkenG hergeleitet werden.

Ingerl und *Rohnke* begrüßen zwar die Anwendung der Leitlinien über das Zurücktreten von Unternehmenskennzeichen auf das jüngere Zeichen, da dadurch eine identische oder fast identische Übernahme der älteren Marke verhindert werde.⁴⁶⁵ Der Anwendung auf die ältere Marke stehen sie hingegen skeptisch gegenüber. Ihrer Ansicht nach könne sich der Inhaber der älteren, zusammengesetzten Marke, die auch aus einem Firmennamen bestünde, nicht erfolgreich gegen eine Marke, die nur in dem produktkennzeichnenden Bestandteil der älteren Marke entspreche, zur Wehr setzen. Mit der Eintragung habe er sich mit einem Recht begnügt, dessen Gegenstand die Kombination sei.⁴⁶⁶ Diese Auffassung vermag nicht, zu überzeugen. Zwar bildet die eingetragene Form der älteren Marke den Ausgangs- und Bezugspunkt für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit.⁴⁶⁷ Dass sich der Schutzbereich der eingetragenen Marke aber nicht im reinen Identitätsschutz erschöpft, zeigen bereits die Regelungen zur Verwechslungsgefahr.

⁴⁶³ Kliems, GRUR 2001, 635 (636, 638).

⁴⁶⁴ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn.1060; Kliems, GRUR 2001, 635 (638).

⁴⁶⁵ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1057.

⁴⁶⁶ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1056.

⁴⁶⁷ Siehe 1. Kapitel A. IV. 1. a., 2. Kapitel C. I. 1. a.

Ein Teil des Schrifttums äußerte sich des Weiteren kritisch zu dem Erfordernis der Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens.⁴⁶⁸ Hiermit sei eine Privilegierung des Inhabers eines unbekanntes Unternehmenskennzeichens verbunden, der die ältere Marke durchaus durch das bloße Hinzufügen seines Unternehmenskennzeichens übernehmen könne. Entgegen der Auffassung der Literatur kann sich der Markeninhaber nach der Rechtsprechung des BGH gegen die Übernahme der älteren Marke nicht nur bei der Beifügung eines bekannten Unternehmenskennzeichens, sondern auch eines als solchen erkennbaren Unternehmenskennzeichens zur Wehr setzen.⁴⁶⁹ Ein Zurücktreten von Unternehmenskennzeichen, welche das Publikum als solches aber nicht erkennt, scheidet aus. Da die Frage der Prägung aus der Sicht der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen ist, können Umstände, die sie nicht kennen, deren Sichtweise nicht beeinflussen.⁴⁷⁰

b. Branchenspezifische Erfahrungssätze

Zum Teil kritisierte das Schrifttum die Vorgehensweise des BGH, Ausnahmen von der Regelerfahrung aufgrund branchenspezifischer Erfahrungssätze zuzulassen.

Ein Teil der Literatur empfindet die dadurch eröffnete Möglichkeit, die ältere Marke durch das Hinzufügen eines Unternehmenskennzeichens in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zu übernehmen, als unbillig. Aus diesem Grund begegnete insbesondere die Entscheidung *JUWEL* des BGH⁴⁷¹ heftiger Kritik.⁴⁷² Eine Auseinandersetzung mit den Alternativvorschlägen, die diese Teile des Schrifttums zur Lösung dieser Fallgestaltungen unterbreiteten, erfolgt an anderer Stelle.⁴⁷³ *Büscher* hält den kritischen Literaturstimmen entgegen, dass die Rechtsprechung des BGH die ältere Marke nunmehr ausreichend durch die Leitlinien zur Bestimmung der

⁴⁶⁸ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1061; Eisenführ, GRUR 1996, 547 (549); Fuchs-Wissemann, GRUR 1998, 522 (528); Reichardt, WRP 1996, 741 (742); vgl. auch BPatG Mitt. 1996, 139 (140) – Meylip marina; BPatG Mitt. 1996, 137 (138) – OTHÜNA Gearer Marina II; BPatG Mitt. 1996, 135 (136) – OTHÜNA Gearer Marina I.

⁴⁶⁹ BGH GRUR 2003, 880 (882) – City Plus; BGH GRUR 1999, 583 (585) – LORA DI RECOARO; BGH GRUR 1998, 925 (927) – Bisotherm-Stein; BGH GRUR 1998, 815 (816 f.) – Nitrangin; BGH GRUR 1997, 897 (899) – IONOFIL.

⁴⁷⁰ So auch Esslinger/Wenning, WRP 1997, 1019 (1021).

⁴⁷¹ Hier scheiterte der Schutz der älteren Marke „JUWEL“ gegen deren Übernahme unter Hinzufügung des Unternehmenskennzeichens „von Klingel“ in die angemeldete Wort-/Bildmarke „JUWEL von Klingel“ daran, dass der BGH dem Unternehmenskennzeichen aus der Sicht des Verkehrs auf dem Modesektor eine mitprägende Bedeutung zusprach.

⁴⁷² Eisenführ, GRUR 1996, 547 (548); Krings, WRP 2000, 931 (934); Tilmann, GRUR 1996, 701 (703).

⁴⁷³ Siehe 2. Kapitel E. II., III. 1.

für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen angegriffenen mehrgliedrigen Kennzeichnung und die Berücksichtigung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Prägung des jüngeren Zeichens schütze.⁴⁷⁴

Ferner wandte ein Teil des Schrifttums ein, dass es den branchenspezifischen Erfahrungssätzen an einer ausreichenden empirischen Legitimation fehle.⁴⁷⁵ Auf diesen Einwand ist bereits an anderer Stelle eingegangen worden.⁴⁷⁶

III. Wortmarken

1. Die Neigung des Verkehrs zur Verkürzung

Der BGH stellte speziell für Wortzeichen zahlreiche Erfahrungssätze auf, die im Folgenden dargestellt werden. Er wendet im Rahmen der Prägetheorie einen Erfahrungssatz an, nach dem der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen.⁴⁷⁷ Der BGH hatte diesen Erfahrungssatz zunächst für das Firmenrecht entwickelt⁴⁷⁸, wandte ihn aber bald schon auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts an.⁴⁷⁹ Dabei geht die Neigung des Verkehrs dahin, das Kennzeichen auf einen seiner Natur nach unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil zu verkürzen.⁴⁸⁰ Der genannte Erfahrungssatz tritt wegen des Verbots des Elementeschutzes nicht an die Stelle der Feststellung, ob der Gesamteindruck einer Marke durch einen von mehreren Bestandteilen geprägt wird.⁴⁸¹ Er stellt im Bereich des Markenrechts lediglich ein Hilfsmittel bei der Ermittlung des den Gesamteindruck der Marke prägenden Bestandteils dar.⁴⁸²

⁴⁷⁴ Büscher, GRUR 2005, 802 (809).

⁴⁷⁵ Vgl. Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 307; Eisenführ, GRUR 1996, 547 (549); Hacker, GRUR 2004, 537 (547); Ströbele, MarkenR 2001, 106 (116).

⁴⁷⁶ Siehe 2. Kapitel B. III.

⁴⁷⁷ BGH GRUR 2002, 1067 (1069) – DKV/OKV; BGH GRUR 2002, 626 (628) – IMS; BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 241 (244) – Lions; BGH GRUR 1958, 604 (605) – Wella-Perla.

⁴⁷⁸ Grundlegend BGHZ 11, 214 ff. – KfA.

⁴⁷⁹ Grundlegend BGH GRUR 1958, 604 (605) – Wella-Perla.

⁴⁸⁰ BGH GRUR 1958, 604 (605) – Wella-Perla.

⁴⁸¹ Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 41; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 2104 f.

⁴⁸² Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 41.

Aber auch dieser Erfahrungssatz gilt nicht generell. Vielmehr bedarf es einer auf den Einzelfall abstellenden Differenzierung.⁴⁸³ Der Verkehr neigt erfahrungsgemäß dazu, längere Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Von einem entsprechenden Erfahrungssatz kann aber dann nicht mehr ausgegangen werden, wenn die Wortverbindung als solche bereits kurz und prägnant ist und deshalb für den Verkehr keine Veranlassung besteht, weitere Verkürzungen vorzunehmen.⁴⁸⁴ Des Weiteren unterscheidet der BGH bei der Anwendung des Erfahrungssatzes nach Wahrnehmungskategorien. Er nimmt eine Neigung des Verkehrs zur Verkürzung eher im mündlichen Geschäftsverkehr, also im Zusammenhang mit der klanglichen Erscheinung des Zeichens, an.⁴⁸⁵ Ferner spielt die Art des Zeichens bei der Anwendung des Erfahrungssatzes eine Rolle. Der BGH geht davon aus, dass der Verkehr nicht dazu neige, einheitliche Markenwörter zu verkürzen.⁴⁸⁶ Auch bei Gesamtbegriffen kann nicht von einer Verkürzung auf einen Bestandteil ausgegangen werden, weil dadurch eine Veränderung im Sinngehalt eintreten würde.⁴⁸⁷ Zudem richtet sich die Anwendung des genannten Erfahrungssatzes nach dem betroffenen Produkt- und Branchengebiet. Bei mündlichen Bestellungen von alkoholischen⁴⁸⁸ und alkoholfreien Getränken⁴⁸⁹ wurde davon ausgegangen, dass der Verkehr erfahrungsgemäß dazu neige, die Zeichen zu verkürzen. Der BGH sieht dagegen eine Verkehrsübung zur Markenverkürzung auf dem Warenggebiet der pharmazeutischen Erzeugnisse angesichts der Bedeutung der Arzneimittel für die Gesundheit des Patienten als unüblich an.⁴⁹⁰ Er hält sie aber dort für außerordentlich naheliegend, wo ein Mehrwortzeichen erkennbar aus Produkt- und Firmenkennzeichnung gebildet und die Produktkennzeichnung durchaus kennzeichnungskräftig ist.⁴⁹¹

⁴⁸³ BGH GRUR 1995, 507 (508) – City Hotel; BGH GRUR 1991, 475 (477) – Caren Pfleger; BPatG 1990, 276 (277) – Petersburger Schlittenfahrt.

⁴⁸⁴ BGH GRUR 1995, 507 (508) – City Hotel.

⁴⁸⁵ BGH GRUR 2002, 1067 (1069) – DKV/OKV.

⁴⁸⁶ BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 1998, 932 (933) – MEISTERBRAND.

⁴⁸⁷ BGH GRUR 2004, 598 (599) – Kleiner Feigling.

⁴⁸⁸ BGH GRUR 2000, 1028 (1029) – Ballermann; BPatG GRUR 1990, 276 (277) – Petersburger Schlittenfahrt.

⁴⁸⁹ BGH GRUR 2002, 613 (614) – GERRI/KERRY Spring.

⁴⁹⁰ BGH GRUR 2002, 342 (344) – ASTRA/ESTRA-PUREN.

⁴⁹¹ BGH GRUR 1997, 897 (899) – IONOFIL.

2. Einheitlicher Gesamtbegriff und „zusammengehöriges Ganzes“

Der BGH nimmt an, dass eine alleinige Prägung durch den übereinstimmenden Bestandteil ausgeschlossen ist, wenn die Bestandteile einer zusammengesetzten Marke einen „einheitlichen Gesamtbegriff“ darstellen oder „zu einem zusammengehörigen Ganzen“ verbunden sind.⁴⁹² In einem solchen Fall nehmen alle Zeichenbestandteile an der Prägung des Gesamteindrucks teil.⁴⁹³

Ein einheitlicher Gesamtbegriff liegt vor, wenn durch die Verbindung der einzelnen Bestandteile ein neuer Bedeutungsgehalt entsteht.⁴⁹⁴ Dabei können die einzelnen Elemente zu einem einheitlichen bekannten Namen zusammengesetzt sein.⁴⁹⁵ Die Annahme eines Gesamtbegriffs kann durch die sprachliche Ausgestaltung des Zeichens veranlasst sein. So liegt eine begriffliche Verbindung nahe, wenn ein Zeichenbestandteil durch die Verwendung des Genitivs auf den anderen Zeichenbestandteil Bezug nimmt.⁴⁹⁶ Sind die Markenbestandteile aber nur grammatikalisch-formal aufeinander bezogen, vermitteln aber keinen verständlichen Sinngehalt, dann kann aufgrund ihrer unverbundenen Stellung nicht von einem echten geschlossenen Gesamtbegriff gesprochen werden.⁴⁹⁷

Ferner scheidet die Annahme der den Gesamteindruck prägenden Wirkung eines Bestandteils aus, wenn aufgrund besonderer schriftbildlicher Ausgestaltung auf das Gesamtzeichen abzustellen ist. Einzelne Bestandteile eines Einwortzeichens können zu einem zusammengehörigen Ganzen verbunden sein, da der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgentreten, ohne dass eine analysierende, zergliedernde, möglichen Bestandteilen und/oder deren Begriffsbedeutung nachgehende Betrachtungsweise Platz greift.⁴⁹⁸ Des Weiteren kann die Annahme der Zusammengehörigkeit der Zeichenbestandteile veranlasst

⁴⁹² BGH GRUR 2004, 598 (599) – Kleiner Feigling; BGH GRUR 2000, 1031 (1032) – Carl Link; BGH GRUR 2000, 883 (885) – PAPPAGALLO; BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 1999, 733 (735) – LION DRIVER; BGH GRUR 1999, 586 (587) – White Lion; BGH GRUR 1998, 932 (933 f.) – MEISTERBRAND; vgl. auch BPatG GRUR 2005, 772 (773) – Public Nation/PUBLIC; BPatG GRUR 2003, 70 (73) – T-INNOVA/Innova; BPatG GRUR 1994, 124 (125) – Billy the Kid; BPatG Mitt. 1984, 154 – Biene Maja/Mayam; BPatG Mitt. 1984, 153 (154) – Räuber-Kneißl/Maisel; EuG GRUR Int. 2005, 940 (942, Rn. 47) – Biker Miles; EuG, 12.12.2002, Rs. T-110/01, Vedral SA/HABM, Slg. 2002, II-5275, Rn. 57, bestätigt durch EuGH, 12.10.2004, Rs. C-106/03, Vedral SA/HABM, Slg. 2004, I-9573.

⁴⁹³ Vgl. BGH GRUR 1999, 586 (587) – White Lion.

⁴⁹⁴ Vgl. BGH GRUR 2004, 598 (599) – Kleiner Feigling; BGH GRUR 1999, 733 (735) – LION DRIVER; BGH GRUR 1999, 586 (587) – White Lion; BGH GRUR 1998, 932 (933 f.) – MEISTERBRAND.

⁴⁹⁵ Vgl. BPatG GRUR 1994, 124 (125) – Billy the Kid; BPatG Mitt. 1984, 154 – Biene Maja/Mayam; BPatG Mitt. 1984, 153 (154) – Räuber-Kneißl/Maisel.

⁴⁹⁶ Vgl. BGH Mitt. 1981, 60 – Toni's Hüttenglühwein.

⁴⁹⁷ BPatG GRUR 2005, 772 (773) – Public Nation/PUBLIC.

⁴⁹⁸ BGH GRUR 1999, 735 (736) – MONOFLAM/POLYFLAM.

sein, wenn einzelne Bestandteile eines Wortzeichens durch Bindestrich in einzeiliger Schreibweise miteinander verbunden sind; hierdurch wird für das Publikum eine Klammerwirkung erzeugt.⁴⁹⁹ Zudem gibt die räumliche Anordnung der Zeichenbestandteile nach den Feststellungen des BGH darüber Aufschluss, ob der Verkehr sie als selbstständig kennzeichnend oder aber als zusammengehöriges Ganzes ansieht. Letzteres ist anzunehmen, wenn die Bestandteile ineinander verwoben oder eng miteinander verbunden sind.⁵⁰⁰

3. Fremdsprachige Zeichenbestandteile

Der BGH geht davon aus, dass ein Zeichenbestandteil bei der Beurteilung der Gesamtwirkung des Zeichens zu vernachlässigen ist, wenn es sich dabei um ein fremdsprachiges Wort handelt, das dem inländischen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres in Erinnerung bleibt.⁵⁰¹ Ferner nimmt er an, dass ein fremdsprachiger Zeichenbestandteil, dessen Begriffsinhalt dem deutschen Verkehr unbekannt ist, wegen seiner fehlenden Geläufigkeit und der ihm eigenen Fremdheit im deutschen Sprachgebiet gegenüber dem weiteren Bestandteil eher weniger beachtet werden wird.⁵⁰² *Ingerl* und *Rohnke* halten der Rechtsprechung des BGH entgegen, dass der Verkehr an fremdsprachige Kennzeichen gewöhnt sei. Da diese gegenüber abgegriffenen deutschsprachigen Wörtern und Wortelementen auffallen und ihnen daher größere Aufmerksamkeit zu Teil werde, eigneten sie sich zur Prägung des Gesamteindrucks.⁵⁰³ Im Ergebnis widersprechen sich die Rechtsprechung des BGH und die Auffassung von *Ingerl* und *Rohnke* nicht. Wie die vom BGH gewählte Formulierung „nicht ohne weiteres“ zeigt, können fremdsprachige Bestandteile aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls den Gesamteindruck des Zeichens prägen.

⁴⁹⁹ BGH GRUR 2002, 342 (344) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; BGH GRUR 1989, 349 (350) – ROTHHÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy. Während das BPatG früher oftmals ausführte, dass der Verkehr einem Bindestrich eine trennende Wirkung beimesse, vgl. BPatGE 3, 70 (71) – Hot-Club; BPatGE 7, 180 – Löwen-Piccolo, bejaht es nunmehr eine Klammerwirkung, die durch eine Bindestrich-Schreibweise erzeugt wird, vgl. BPatG GRUR 2003, 70 (73) – T-INNOVA/Innova; BPatG GRUR 2003, 64 (66) – T-Flexitel/Flexitel.

⁵⁰⁰ BGH GRUR 2002, 171 (175) – Marboro-Dach.

⁵⁰¹ BGH GRUR 1996, 198 (200) – Springende Raubkatze.

⁵⁰² BGH GRUR 2000, 1028 (1029) – Ballermann; vgl. auch BGH GRUR 2005, 326 (327) – il Padrone/Il Portone; BGH GRUR 2002, 167 (170) – Bit/Bud, worin der BGH feststellte, dass die weiteren Wortbestandteile neben einem fremdsprachigen Bestandteil, dessen Aussprache nicht zweifelsfrei erscheint, nicht in den Hintergrund treten.

⁵⁰³ *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 1090.

Ferner spricht der BGH verschiedensprachigen Bestandteilen einer zusammengesetzten Marke eine gleichgewichtige Bedeutung zu, wenn der Charakter des angegriffenen Zeichens gerade auch von der Eigenart der Zusammenstellung der Bestandteile bestimmt wird.⁵⁰⁴ Das BPatG stellte fest, dass die beteiligten Verkehrskreise Mehrwortzeichen aus transkribierten Wörtern der japanischen oder chinesischen Sprache, auch wenn sie als Gesamtbegriff nicht verständlich seien, in der Regel in ihrer Gesamtheit erfassen und wiedergeben. Eine Aufgliederung in die Einzelbestandteile sei dagegen nur geboten, wenn der Verkehr hierfür einen besonderen Anlass habe.⁵⁰⁵

4. Vor- und Nachnamen als Zeichenbestandteile

a. Ähnlichkeit im Vornamen

Nach der Rechtsprechung des BPatG begründet es keine Verwechslungsgefahr, wenn Marken, die ersichtlich aus Vor- und Zunamen gebildet sind, nur im Vornamen übereinstimmen⁵⁰⁶, da sich der Verkehr ein aus Vor- und Zuname gebildetes Zeichen als Einheit, allenfalls nach dem Familiennamen, nicht aber allein nach dem Vornamen einprägt.⁵⁰⁷ Ausnahmsweise misst der Verkehr dem Vornamen eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung zu, wenn er häufig zur Identifizierung einer bestimmten Person verwendet und auch insoweit verstanden wird.⁵⁰⁸

b. Ähnlichkeit im Nachnamen

Die Rechtsprechung zur Zeichenähnlichkeit von Namenszeichen, die im Nachnamen identisch oder verwechselbar ähnlich übereinstimmen, hat sich zwischenzeitlich gewandelt.

⁵⁰⁴ BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; vgl. auch BGH GRUR 2002, 809 (811) – FRÜHSTÜCKS-DRINK I; BGH GRUR 1999, 238 (240) – Tour de culture.

⁵⁰⁵ BPatG GRUR 1997, 292 (293) – CHIN LEE; BPatG GRUR 1988, 696 (697) – JIN SHIN DO.

⁵⁰⁶ BPatG Mitt. 1985, 174 – Vittorio Rossi; BPatG Mitt. 1976, 194 – Richard Schwarzwälder; BPatG Mitt. 1971, 132 – JEAN BARTHET.

⁵⁰⁷ BPatG Mitt. 1985, 174 – Vittorio Rossi.

⁵⁰⁸ BPatG GRUR 1998, 1027 (1028) – Boris/BORIS BECKER. Nach der Auffassung von Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1111 begründet dies einen weitreichenden Namensschutz im Sinne des § 12 BGB für den Vornamen als alleinigen Schutzgegenstand, führt aber nicht automatisch dazu, dass der Vorname den Gesamtname alleine prägt.

Früher bejahte der BGH eine Verwechslungsgefahr in der Konstellation, in der ein aus einem Nachnamen bestehendes Zeichen einem aus Vor- und Zuname gebildeten Zeichen ähnelte.⁵⁰⁹ Er ging davon aus, dass der Vorname jeglicher Unterscheidungskraft entbehre, weil vom Verkehr angenommen werden könne, dass der Träger des alleinstehenden Familiennamens gerade diesen Vornamen habe.⁵¹⁰ Das BPatG schloss sich dieser Rechtsprechung an. Es ging auch in den Fällen, in denen beide Zeichen aus Vor- und Zuname gebildet waren⁵¹¹, davon aus, dass sich entscheidungserhebliche Teile des Verkehrs vornehmlich an dem jeweiligen Nachnamen als selbstständig kennzeichnendem Bestandteil orientierten.⁵¹²

Der Grundsatz, dass bei einem Zeichen, das sich aus Vor- und Familiennamen zusammensetzt, von einer Benennung nur mit dem Nachnamen ausgegangen werden kann, konnte aber bei Vorliegen besonderer Umstände durchbrochen werden. So war der Vorname nicht außer Acht zu lassen bei sogenannten Allerweltsnamen⁵¹³, besonders einprägsamen und ausgefallenen Vornamen⁵¹⁴, im Falle einer hohen Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Verbindung von Vor- und Nachname einer nahezu bekannten Person⁵¹⁵, bei zwei kurzen, einen exotischen Anklang aufweisenden Wörtern, deren Charakter als Vor- und Nachname sich dem Publikum nicht aufdrängt⁵¹⁶ und bei Adelsbezeichnungen⁵¹⁷. Eine weitere Ausnahme war zuzulassen, wenn auf dem entscheidungserheblichen Warenbereich eine dahingehende Branchenübung existierte, nach der Vor- und Familiennamen regelmäßig als zusammengehörende Einheit aufgefasst wurden.⁵¹⁸

Der BGH hat seine Rechtsprechung zwischenzeitlich geändert. Nunmehr lehnt er einen Erfahrungssatz, wonach sich der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken im Regelfall allein oder vorrangig an dem Nachnamen orientiert, ausdrücklich ab.⁵¹⁹ Der Verkehr richtet sich in aller Regel nach dem aus Vor- und Nachname zusammengesetzten Gesamtnamen, wenn er seine

⁵⁰⁹ BGH GRUR 1991, 475 (477) – Caren Pfleger; BGH GRUR 1985, 389 (390) – Familienname; BGH GRUR 1961, 628 (630) – Umberto Rosso.

⁵¹⁰ BGH GRUR 1991, 475 (477) – Caren Pfleger; BGH GRUR 1961, 628 (630) – Umberto Rosso.

⁵¹¹ BPatG GRUR 1998, 59 (61) – Coveri; BPatG Mitt. 1980, 234 – Claude Ferrand.

⁵¹² BPatG GRUR 1998, 59 (61) – Coveri; BPatG BIPMZ 1998, 374 – Twixt/Oliver Twist; BPatG Mitt. 1980, 234 – Claude Ferrand; BPatG Mitt. 1976, 196 – wagner computer.

⁵¹³ BPatGE 32, 65 (68) – H.J. Müller-Collection; BPatGE 30, 61 (62 f.) – PETER MEYER.

⁵¹⁴ BGH GRUR 1991, 475 (477) – Caren Pfleger; BPatG GRUR 1996, 496 (498) – PARK/Jean Barth.

⁵¹⁵ BGH GRUR 1991, 475 (477) – Caren Pfleger.

⁵¹⁶ BPatG GRUR 1997, 292 (293) – CHIN LEE.

⁵¹⁷ BPatG GRUR 1996, 282 (283) – Adalbert Prinz von Bayern.

⁵¹⁸ BPatG GRUR 1996, 879 (880) – PATRIC LION/LIONS; BPatGE 35, 58 (61 f.) – ADA GRIMALDI; BPatGE 34, 137 (139 f.) – VAN HOLDEN.

⁵¹⁹ BGH GRUR 2005, 513 (514) – MEY/Ella May; BGH GRUR 2000, 1031 (1032) – Carl Link.

eigentliche Individualisierungsfunktion auch durch den Vornamen erhält.⁵²⁰ Der BGH weist darauf hin, dass der Verkehr insbesondere auf dem Kosmetik- und dem Modesektor daran gewöhnt sei, dass Kennzeichen aus vollständigen, Vor- und Familiennamen umfassenden Namen bestünden. Dann werde er die Marke aber so auffassen, wie sie ihm begegne.⁵²¹

Nach der Feststellung des BGH kann nun nicht mehr davon ausgegangen werden, dass es einem Vornamen jedenfalls dann an Unterscheidungskraft fehle, wenn einem aus Vor- und Familiennamen gebildeten, jüngeren Zeichen eine ältere Marke gegenüber stehe, die lediglich aus einem Familiennamen gebildet sei.⁵²² Er begründet dies damit, dass die Frage, welcher von mehreren Bestandteilen einer Marke deren Gesamteindruck präge, regelmäßig allein anhand der Gestaltung der mehrbestandteiligen Marke selbst, das heißt ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke, festzustellen sei. Nach Auffassung des BGH steht dies aber nicht im Widerspruch zu seinen früheren Ausführungen. Während sich die Ausführungen zur nicht kollisionsausschließenden Bedeutung des Vornamens auf den Schutzzumfang der dortigen Klagemarken bezogen hätten, sei der Grundsatz der isolierten Betrachtung der Zeichen bei der Beurteilung des Gesamteindrucks beachtlich.⁵²³

Bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte kann dem Nachnamen aber eine die Gesamtbezeichnung prägende Bedeutung zukommen. So kann die gesteigerte Kennzeichnungskraft der aus einem Nachnamen gebildeten Marke dazu führen, dass der Nachname den Gesamteindruck des jüngeren Gesamtzeichens prägt.⁵²⁴ Gegen eine prägende Bedeutung des Nachnamens spricht hingegen eine besondere graphische Gestaltung, die den Zusammenhang von Vor- und Familienname besonders betont.⁵²⁵

Während das BPatG sich der geänderten Rechtsprechung des BGH anschließt⁵²⁶, ist sie im Schrifttum auf Kritik gestoßen. Ihr ist entgegengehalten worden, dass sie den Schutzbereich von Namensmarken deutlich reduziere.⁵²⁷ *Ingerl* und *Rohnke* empfinden die ermöglichte Übernahme einer älteren, aus einem Nachnamen

⁵²⁰ BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 241 (244) – Lions.

⁵²¹ Für den Kosmetiksektor BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; für den Modesektor BGH GRUR 1999, 241 (244) – Lions.

⁵²² BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

⁵²³ BGH GRUR 2000, 233 (235) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

⁵²⁴ BGH GRUR 2005, 513 (514) – MEY/Ella May.

⁵²⁵ BGH GRUR 2000, 1031 (1032) – Carl Link.

⁵²⁶ BPatG GRUR 2002, 70 (71) – Noelle Claris/CLARIS.

⁵²⁷ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 326; Düx, WRP 2000, 1238 (1242); Ströbele, MarkenR 2001, 106 (115).

gebildeten Marke in ein aus Vor- und Nachname gebildetes, jüngeres Zeichen als unbillig.⁵²⁸

Zwar führt die Anwendung des nunmehr geltenden Grundsatzes tatsächlich dazu, dass sich ältere Namensmarken, die entweder allein aus einem Zunamen oder aber aus Vor- und Zunamen gebildet sind, nicht mehr als Regelfall gegen die Übernahme des Zunamens im jüngeren Zeichen zur Wehr setzen können. Der BGH spricht der älteren Marke, die über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, jedoch in seiner neueren Rechtsprechung einen erweiterten Schutz zu.⁵²⁹ Ferner wird der Schutzbereich von Namensmarken nicht schlechthin verkürzt. Überzeugende Ergebnisse lassen sich über die gebotene Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls finden.⁵³⁰ Auch weist das BPatG zutreffend darauf hin, dass die Rechtsordnung einen rein wirtschaftlichen Bestandsschutz gegenüber sich ändernden Rechtsauffassungen nicht kennt.⁵³¹

Die Rechtsprechung des EuG und des HABM zur Verwechslungsgefahr von Gemeinschaftsmarken, die aus Namen bestehen, unterscheidet sich von der dargestellten Spruchpraxis des BGH. Der EuG und das HABM bejahen vielfach eine Verwechslungsgefahr von Zeichen, die im Nachnamen übereinstimmen.⁵³² In die Entscheidungsfindung fließen dabei auch die für den EuG zwar nicht bindenden Erkenntnisse der Rechtsprechung über die Wahrnehmung der aus Personennamen gebildeten Zeichen in dem jeweils entscheidungserheblichen Mitgliedstaat, die in den Mitgliedstaaten durchaus unterschiedlich sein kann, mit ein.⁵³³

IV. Wort-/Bildmarken

Der BGH nimmt in ständiger Rechtsprechung an, dass der Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke in der Regel den klanglichen Gesamteindruck prägt, weil er die

⁵²⁸ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1114.

⁵²⁹ Siehe 2. Kapitel C. IV. 2. a.

⁵³⁰ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 326.

⁵³¹ BPatG GRUR 2002, 70 (71) – Noelle Claris/CLARIS.

⁵³² EuG GRUR Int. 2005, 846 – Julián Murúa Entrena/HABM; EuG GRUR Int. 2005, 499 – ENZO FUSCO; HABM GRUR-RR 2003, 245 – PAUL GREEN/MARY GREEN; vgl. aber EuG GRUR Int. 2005, 503 (507, Rn. 82 ff.) – SISSI ROSSI, hier verneinte der EuG wegen der weiten Verbreitung des Nachnamens „Rossi“ eine Verwechslungsgefahr, bestätigt durch EuGH, 18.7.2006, Rs. C-214/05, Sergio Rossi SpA/HABM, Slg. I-7057, Rn. 24, 27 f.; vgl. auch Tyra, GRUR 2004, 981 m. w. N. zur Rechtsprechung des HABM.

⁵³³ Nach der italienischen und der spanischen Rechtsprechung bildet der Nachname den Kern eines aus Vor- und Nachnamen gebildeten Zeichens, vgl. EuG GRUR Int. 2005, 846 (849, Rn. 71) – Julián Murúa Entrena/HABM; EuG GRUR Int. 2005, 499 (501, Rn. 52 f.) – ENZO FUSCO.

einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen.⁵³⁴ Das Bildelement spricht hingegen die akustische Wahrnehmung nicht an. Voraussetzung für die Prägung des Gesamteindrucks durch den Wortbestandteil ist aber, dass dem Wortbestandteil für sich genommen nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist.⁵³⁵

Die Auffassung des BPatG, wonach der Klangähnlichkeit im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei Waren, die im zunehmenden Maße auf „Sicht“ gekauft werden, keine oder eine geringere Bedeutung beizumessen sei⁵³⁶, lehnte der BGH ab. Er begründete dies damit, dass in diesen Fällen eine mündliche Benennung der Marken im Gespräch mit dem Verkaufspersonal oder unter Verbrauchern weiterhin möglich sei. Die Nichtberücksichtigung der Klangähnlichkeit stelle aber eine ungerechtfertigte Verkürzung des Markenschutzes dar.⁵³⁷

Bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke lehnt der BGH einen Erfahrungssatz ausdrücklich ab, wonach der Verkehr in erster Linie die Wörter, nicht jedoch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnimmt.⁵³⁸ Vielmehr geht er hier davon aus, dass im Regelfall die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens dessen Gesamteindruck mitprägen, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende grafische Gestaltung handelt.⁵³⁹ So bestätigte der BGH die Annahme einer mitprägenden Stellung des Bildbestandteils, wenn die Wort- und die Bildbestandteile so aufeinander bezogen sind, dass ein von beiden Elementen geprägter Gesamteindruck entsteht.⁵⁴⁰ Nach der Rechtsprechung des BGH kann dem Bildbestandteil eine prägende Bedeutung zukommen, wenn er neben dem Wortbestandteil eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung für

⁵³⁴ BGH GRUR 2006, 60 (62) – coccodrillo; BGH GRUR 2004, 778 (779) – URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2004, 775 (776) – EURO 2000; BGH GRUR 2003, 1040 (1043) – Kinder; BGH GRUR 2002, 809 (811) – FRÜHSTÜCKS-DRINK I; BGH GRUR 2002, 167 (169) – Bit/Bud; BGH GRUR 2001, 1158 (1160) – Dorf MÜNSTERLAND; BGH GRUR 2000, 883 (885) – PAPPAGALLO; BGH GRUR 1999, 241 (244) – Lions; BGH GRUR 1996, 198 (200) – Springende Raubkatze; BGH GRUR 1992, 48 (50) – frei öl; BGH GRUR 1961, 628 (630) – Umberto Rosso; BGH GRUR 1956, 183 (184) – Drei Punkt-Urteil.

⁵³⁵ BGH GRUR 2004, 778 (779) – URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2004, 775 (776) – EURO 2000; BGH GRUR 2003, 1040 (1043) – Kinder; BGH GRUR 2002, 809 (811) – FRÜHSTÜCKS-DRINK I.

⁵³⁶ BPatG GRUR 1996, 879 (880) – PATRIC LION/LIONS; BPatG GRUR 1996, 287 (288) – BRANDT ECCO/ECCO MILANO; BPatGE 35, 58 (61) – ADA GRIMALDI.

⁵³⁷ BGH GRUR 1999, 733 (735) – LION DRIVER; BGH GRUR 1999, 241 (244) – Lions.

⁵³⁸ BGH GRUR 2000, 506 (509) – ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1999, 733 (735) – LION DRIVER; BGH GRUR 1999, 241 (244) – Lions.

⁵³⁹ BGH GRUR 2005, 419 (423) – Räucherkatze; BGH GRUR 2004, 778 (779) – URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2000, 506 (509) – ATTACHÉ/TISSERAND. In der Entscheidung BGH GRUR 2006, 60 (62) – coccodrillo bestätigte der BGH beispielsweise die Annahme des BPatG, dass der Bildbestandteil wegen der unauffälligen Gestaltung eine untergeordnete Stellung einnehme.

⁵⁴⁰ BGH GRUR 1998, 934 (936) – Wunderbaum.

den Verkehr entfaltet.⁵⁴¹ Er nimmt an, dass der Wortbestandteil in den Hintergrund tritt und für den Verkehr unbeachtlich erscheint, wenn die Bildbestandteile besonders auffällig sind.⁵⁴²

V. Neue Markenformen

1. Dreidimensionale Marken

Auch bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit von Marken, die in dreidimensionalen Bestandteilen übereinstimmen, gilt es, zu ermitteln, ob diese aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens prägen.⁵⁴³ Dreidimensionale Marken oder Markenbestandteile können als dreidimensionale Phantasiegestaltungen, als Form der Ware selbst sowie als deren Verpackung vorkommen.⁵⁴⁴

Der BGH nimmt an, dass der Verkehr in der Form der Ware oder in deren Verpackung regelmäßig eine funktionelle oder eine ästhetische Gestaltung der Ware sieht, ohne daraus auf deren Herkunft zu schließen.⁵⁴⁵ Demzufolge stellt sich mangels kennzeichenmäßiger Benutzung der beanstandeten Gestaltung nicht immer die Frage, ob das Formelement den Gesamteindruck eines Zeichens prägt.⁵⁴⁶ Für die Beurteilung des Gesamteindrucks eines aus Wort-, Bild- und Formbestandteilen zusammengesetzten Zeichens folgert der BGH, dass hier, da der Verkehr nicht daran gewöhnt sei, in dem Formbestandteil einen Herkunftshinweis zu sehen, auch der dahingehende Erfahrungssatz gelte, dass sich der Verkehr eher an den Wortbestandteilen als an sonstigen Gestaltungselementen orientiere.⁵⁴⁷ Die Auffassung des OLG Frankfurt, nach der bei einer Verbindung von Formbestandteilen mit Wort- und Bildbestandteilen letztere nicht kollisionsausschließend berücksichtigt werden dürften, weil andernfalls der

⁵⁴¹ BGH GRUR 1996, 198 (200) – Springende Raubkatze.

⁵⁴² BGH GRUR 1992, 48 (50) – frei öl.

⁵⁴³ BGH GRUR 2003, 712 (714) – Goldbarren; v. Schultz, § 14 Rn. 129; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 346.

⁵⁴⁴ V. Schultz, § 3 Rn. 10.

⁵⁴⁵ BGH GRUR 2003, 712 (714) – Goldbarren; BGH GRUR 2003, 332 – Abschlussstück.

⁵⁴⁶ BGH GRUR 2003, 332 (334) – Abschlussstück.

⁵⁴⁷ BGH GRUR 2003, 712 (714) – Goldbarren. Der BGH stellte später in BGH GRUR 2007, 235 – Goldhase klar, dass der Erfahrungssatz über den Vorrang des Wortbestandteils nur bei der klanglichen Verwechslungsgefahr gelte, siehe 4. Kapitel A. II.

Markenschutz leer liefen⁵⁴⁸, entspricht dagegen nicht der zu berücksichtigenden tatsächlichen Verkehrsauffassung.⁵⁴⁹ Eine Verwechslungsgefahr wurde oftmals verneint, wenn die Zeichen in den Wortbestandteilen voneinander abwichen, jedoch in den dreidimensionalen Gestaltungen übereinstimmten.⁵⁵⁰ Ein Teil der Literatur hielt der Rechtsprechung des BGH daher vor, sie beschränke den Schutzbereich von Formmarken oder aus Formelementen bestehenden Marken erheblich.⁵⁵¹

Der BGH stellte jedoch auch fest, dass der Verkehr abweichend von diesem Erfahrungssatz auf Grund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengbiet geneigt sein könne, einzelnen Formelementen in einer Gesamtaufmachung eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen.⁵⁵² So nahm er an, dass sich der Verkehr auf dem Getränkesektor angesichts der erfahrungsgemäß weiten Verbreitung besonderer, von der üblichen Form abweichender Flaschenformen herkunftshinweisend an der Flaschenform orientiere.⁵⁵³ Für den Backwarenssektor lehnte er dagegen eine entsprechende Orientierung des Verkehrs an der Warenform ab.⁵⁵⁴ Jedoch können auch bei dreidimensionalen Marken Merkmale, die vom Gesetz für absolut nicht schutzfähig, also für nicht markenfähig erklärt sind, nicht am Markenschutz teilhaben, also für sich eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Demnach bleiben Merkmale, die ausschließlich die Form bestimmen, die durch die Art der Waren selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, für die Bestimmung der Schutzwirkung unbeachtet.⁵⁵⁵ Der Schutz des Markenrechts richtet sich auch hier gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke und nicht gegen die Übernahme ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren.⁵⁵⁶

⁵⁴⁸ OLG Frankfurt MarkenR 2000, 30 – Standbeutel.

⁵⁴⁹ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 991; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 342; Ströbele, FS Erdmann, S. 491 (501); Ströbele, MarkenR 2001, 106 (117).

⁵⁵⁰ BGH GRUR 2003, 712 (714) – Goldbarren; OLG Frankfurt GRUR-RR 2004, 134 (135) – Plastikzitrone. Das Urteil des OLG Frankfurt GRUR-RR 2004, 136 – Goldhase hob der BGH jedoch auf und verwies es an das Berufungsgericht zurück, vgl. BGH GRUR 2007, 235 – Goldhase, siehe 4. Kapitel A. II.

⁵⁵¹ Hertz-Eichenrode, WRP 2008, 1499; Hildebrandt, 1. Aufl., § 12 Rn. 141; vgl. auch die Kritik von Eisenführ, GRUR 2005, 811 (818) zu dem Urteil BGH GRUR 2003, 712 – Goldbarren.

⁵⁵² BGH GRUR 2003, 332 (334) – Abschlussstück; BGH GRUR 2002, 171 (174) – Marlboro-Dach.

⁵⁵³ BGH GRUR 2001, 56 (57) – Likörfflasche.

⁵⁵⁴ BGH GRUR 2005, 414 (416) – Russisches Schaumgebäck.

⁵⁵⁵ BGH GRUR 2000, 888 (889) – MAG-LITE.

⁵⁵⁶ BGH GRUR 2003, 332 – Abschlussstück.

2. Abstrakte Farbmarken

Der Inhaber einer abstrakten Farbmarke kann sich, wenn diese in einem aus Bild-, Farb- oder Wortbestandteilen zusammengesetzten Zeichen verwendet wird, nur zur Wehr setzen, wenn die Farbe den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens prägt.⁵⁵⁷ Gleiches gilt für die Herleitung der Schutzes aus einer derart zusammengesetzten Marke.

Der BGH war bereits in einer Reihe von Entscheidungen mit der Frage der Verletzung von abstrakten Farbmarken befasst. Darin führte er – jedoch zur Frage der kennzeichenmäßigen Benutzung des beanstandeten Zeichens – aus, dass Voraussetzung für die Verletzung des Rechts aus einer abstrakten Farbmarke sei, dass die Farbe als Herkunftshinweis verwendet werde. Er nahm jedoch an, dass die Verbraucher in einer Farbe nicht in erster Linie einen Herkunftshinweis sähen. Sie seien es nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe ohne Hinzutreten von grafischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, da eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verwendet werde.⁵⁵⁸ Demnach weist die Farbmarke in der Regel keine originäre Unterscheidungskraft auf. Sie wird den Gesamteindruck eines zusammengesetzten Zeichens somit regelmäßig nicht prägen.⁵⁵⁹

Der BGH führte jedoch aus, dass es möglich sei, dass der Verkehr eine Farbe nicht nur als Gestaltungsmittel, sondern als Herkunftshinweis auffasse. Voraussetzung hierfür sei, dass die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortrete, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden werde.⁵⁶⁰ Dies komme in Betracht, wenn die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge und aufgrund dessen eine entsprechende Gewöhnung des Verkehrs bestünde, bei bestimmten Waren und Dienstleistungen in der geschützten Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen. Nach

⁵⁵⁷ Vgl. BGH GRUR 2005, 427 (429) – Lila-Schokolade; v. Schultz, § 14 Rn. 94; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 346; Grabrucker, WRP 2000, 1331 (1341); v. Schultz, GRUR 1997, 714 (719); Ströbele, FS Erdmann, S. 491 (503); Ströbele, GRUR 1999, 1041 (1048).

⁵⁵⁸ BGH GRUR 2005, 1044 (1046) – Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2005, 427 (429) – Lila-Schokolade; BGH GRUR 2004, 154 (155) – Farbmarkenverletzung II; BGH GRUR 2004, 151 (153 f.) – Farbmarkenverletzung I, jeweils unter Verweis auf EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel.

⁵⁵⁹ V. Schultz, § 14 Rn. 129; Eisenführ, GRUR 2005, 811 (816); Ströbele, FS Erdmann, S. 491 (502); Ströbele, MarkenR 2001, 106 (117).

⁵⁶⁰ BGH GRUR 2005, 1044 (1046) – Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2005, 427 (428) – Lila-Schokolade; BGH GRUR 2004, 154 (155) – Farbmarkenverletzung II; BGH GRUR 2004, 151 (154) – Farbmarkenverletzung I; vgl. auch Grabrucker, WRP 2000, 1331 (1341); Ströbele, FS Erdmann, S. 491 (503).

der weiteren Feststellung des BGH führt dies dazu, dass der Verkehr die Farbe auch bei einer Verwendung in einer Anzeige für vergleichbare Waren und Dienstleistungen um so eher als Herkunftshinweis auffasse und ihr eine selbstständig kennzeichnende Funktion beimesse.⁵⁶¹ Wird die Farbe in einer mehrteiligen Benutzungsform verwendet, bedarf es der Feststellung, dass die Farbe darin ein wesentliches, durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängtes Gestaltungsmittel sei.⁵⁶² So bestätigte der BGH in der Entscheidung *Lila-Schokolade* die tatsächliche Feststellung des Berufungsgerichts, dass nicht die sonstigen Elemente der Verpackung, sondern die mit der geschützten, kraft Benutzung erhöht kennzeichnungskräftigen Farbmarke hochgradig ähnliche Grundfarbe der Verpackung deren Gesamteindruck prägte.⁵⁶³ Zur Wahrnehmung von Farbtönen durch angesprochene Verbraucher stellte der BGH fest, dass die Verwechslungsgefahr zwischen ähnlichen Farbtönen dadurch erhöht werde, dass das Erinnerungsvermögen der angesprochenen Verbraucher nur verhältnismäßig wenige Farben und Farbtöne umfasse, so dass geringe Unterschiede nicht wahrgenommen werden.⁵⁶⁴

Nach alledem wird ein Schutz der Farbmarke gegen ein sie enthaltene Zeichen nur selten in Betracht kommen.⁵⁶⁵ Farbmarken verfügen in der Regel über keine gesteigerte Kennzeichnungskraft⁵⁶⁶ und werden bei der Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen leicht von weiteren Zeichenbestandteilen in den Hintergrund gedrängt. Ausnahmsweise kommt der Farbmarke ein weiterer Schutzzumfang zu, wenn sie über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.⁵⁶⁷

⁵⁶¹ BGH GRUR 2004, 154 (156) – Farbmarkenverletzung II; BGH GRUR 2004, 151 (154) – Farbmarkenverletzung I, jeweils unter Verweis auf BGH GRUR 2002, 171 (173) – Marlboro-Dach.

⁵⁶² BGH GRUR 2005, 1044 (1046) – Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2005, 427 (429) – Lila-Schokolade.

⁵⁶³ BGH GRUR 2005, 427 (429) – Lila-Schokolade.

⁵⁶⁴ BGH GRUR 2005, 427 (429) – Lila-Schokolade; BGH GRUR 2004, 154 (156) – Farbmarkenverletzung II; BGH GRUR 2004, 151 (154) – Farbmarkenverletzung I.

⁵⁶⁵ Vgl. Berlitz, GRUR 2005, 998 (1002 f.).

⁵⁶⁶ Vgl. BGH GRUR 2005, 1044 (1047) – Dentale Abformmasse, worin der BGH eine markenmäßig Benutzung mit der Begründung verneinte, dass das Berufungsgericht eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft des geschützten Zeichens nicht festgestellt habe.

⁵⁶⁷ Vgl. BGH GRUR 2005, 427 – Lila-Schokolade; BGH GRUR 2004, 154 – Farbmarkenverletzung II; BGH GRUR 2004, 151 – Farbmarkenverletzung I.

VI. Zusammenfassung

Der BGH hat zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zusammengesetzter Zeichen eine Vielzahl von besonderen Erfahrungssätzen entwickelt. Sie treffen Aussagen darüber, wie der Verkehr Bestandteile je nach Art des Zeichenbestandteils, nach Markenform oder im Verhältnis zu anderen Bestandteilen regelmäßig wahrnimmt. Dabei kann die Regelerfahrung stets aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls durchbrochen werden. Zwar begünstigt diese Vorgehensweise es, im Einzelfall zu überzeugenden Ergebnissen zu gelangen. Die Vielzahl der bereits etablierten Erfahrungssätze, die Durchlöcherung der Regelerfahrung durch Ausnahmen und Unterausnahmen und die Möglichkeit, dass im konkreten Fall mehrere, sich widersprechende Erfahrungssätze zu berücksichtigen sind, erschweren jedoch eine rechtssichere Voraussage der Verwechslungsgefahr.

E. Schutz der älteren Marke vor Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen außerhalb der Prägetheorie

I. Problemaufriss

Wird eine ältere Marke in ein jüngeres Zeichen unter Beifügung eines weiteren Bestandteils, häufig des eigenen Namens, übernommen, so ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach den Regeln der Prägetheorie nur anzunehmen, wenn der übernommene Bestandteil den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens allein prägt. Zur Ablehnung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr reicht es hingegen bereits aus, dass der älteren Marke ein gleichwertiger Bestandteil beigefügt ist.⁵⁶⁸ Zwar löst der BGH eine Vielzahl der sogenannten Usurpationsfälle über die Rechtsprechung zu den Unternehmenskennzeichen als Zeichenbestandteilen. Problematisch bleiben aber die Fälle, in denen das Unternehmenskennzeichen oder der Stammbestandteil aufgrund branchenspezifischer Kennzeichnungsgewohnheiten den Gesamteindruck mitprägt. Ist des Weiteren auch die Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen

⁵⁶⁸ Vgl. BGH GRUR 1996, 406 – JUWEL.

Verbindung⁵⁶⁹ zu verneinen, so darf der Inhaber des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens die ältere Marke übernehmen.

Ein Teil der Literatur empfand dieses Ergebnis als unbillig. Dahinter stand die Annahme, dass einteilige Marken schutzwürdiger seien als mehrteilige Marken. Die kritischen Literaturstimmen warfen der Prägetheorie daher vor, sie schütze die ältere Marke nicht ausreichend vor einer Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen, welche „einer entschädigungslosen Enteignung des rangbesseren Markeninhabers“ gleichkäme.⁵⁷⁰ Das Schrifttum vertrat daher unterschiedliche Lösungsansätze, um die Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zu vermeiden. Ein Teil der Literatur sprach sich dafür aus, einzelne Grundsätze und Erfahrungssätze der Prägetheorie zu korrigieren. Jedoch vermochte keiner dieser Ansätze zu überzeugen.⁵⁷¹ Ein anderer Teil der Literatur und das BPatG schlugen dagegen außerhalb der Prägetheorie ansetzende Lösungen vor.

Der BGH räumte zum Teil die gegen die Prägetheorie geäußerten Bedenken aus, indem er den Schutz der älteren Marke vor Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen in seiner jüngsten Rechtsprechung ausweitete. Danach vermag sich eine ältere, besonders kennzeichnungsstarke Marke gegen ihre Übernahme zu Wehr zu setzen, weil nunmehr ihre erhöhte Kennzeichnungskraft bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils des jüngeren Kombinationszeichens zu berücksichtigen ist.⁵⁷² Ferner kann die Prüfung des markenmäßig bedeutsamen Gesamtzusammenhangs, in welchem die beanstandete Kennzeichnung verwendet wird, ergeben, dass es sich um zwei Zeichen handelt. Wird dem Zeichenvergleich nur der übereinstimmende Bestandteil zugrundegelegt, so kann der Markeninhaber wegen der nun vorliegenden Zeichenidentität die Übernahme der älteren Marke verhindern.⁵⁷³ Im Schrifttum wurde jedoch zu Recht angemerkt, dass diese Prüfung nicht den „Königsweg“ zur Vermeidung des Usurpationsproblems darstelle. Da die Prüfung nur im Verletzungsprozess hinsichtlich des angegriffenen Zeichens vorzunehmen ist, im Widerspruchsverfahren oder im Löschungsprozess hingegen die angegriffene Marke durch die Eintragung als ein einheitliches Ganzes festgelegt ist,

⁵⁶⁹ Zum Schutz vor Usurpation durch die mittelbare Verwechslungsgefahr, vgl. BGH WRP 2002, 534 (536 f.) – BIG; zum Schutz vor Usurpation durch die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, vgl. BPatG GRUR 2003, 70 – T-INNOVA/Innova.

⁵⁷⁰ Eisenführ, GRUR 1996, 547 (548).

⁵⁷¹ Siehe 2. Kapitel C. I. 3. b., II. 2. d., III. 2., IV. 3. b. und D. II. 5.

⁵⁷² Siehe 2. Kapitel C. IV. 2. a.

⁵⁷³ Siehe 1. Kapitel A. IV. 1. b.

bringt der aufgezeigte Weg die Gefahr mit sich, dass er zu sachfremd divergierenden Beurteilungen führt.⁵⁷⁴

Die Frage, inwieweit die Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zulässig ist, gewinnt in letzter Zeit an Aktualität. So lässt sich eine in der Praxis zunehmend zu verzeichnende Tendenz – insbesondere großer Unternehmen – feststellen, dem eigenen bekannten Firmenkennzeichen oder erkennbaren Herstellerzeichenelement die prioritätsältere Marke eines anderen hinzuzufügen.⁵⁷⁵ Auch der EuGH war kürzlich mit Fragen zur Auslegung der Markenrechtsrichtlinie im Zusammenhang mit Usurpationsfällen befasst. So hatte das BPatG dem EuGH in dem Verfahren *T-Flexitel/FLEXITEL* eine Frage zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL vorgelegt. Hier lag der Fall zugrunde, dass die deutsche Telekom AG die ältere Wortmarke „FLEXITEL“ vollständig in ihr Kombinationszeichen „T-FLEXTIEL“ übernommen hatte.⁵⁷⁶ Ferner hatte das OLG Düsseldorf dem EuGH in einem Verfahren, in dem die ältere Marke „LIFE“ in das jüngere Kombinationszeichen „THOMSON LIFE“ übernommen worden war, eine Vorlagefrage zur Auslegung des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL vorgelegt.⁵⁷⁷

II. Identitätsschutz

Tilmann vertritt die Auffassung, dass § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG den Markeninhaber berechtige, einem Dritten zu verbieten, die Marke vollständig und ohne Abstriche⁵⁷⁸ als Baustein in einem andere Bestandteile umfassenden Zeichen zu verwenden, wenn diesem eine gewisse Selbstständigkeit und Wiedererkennbarkeit erhalten bliebe. Der Verwender benutze die Marke dazu, ein Zeichen zu entwickeln und zu benutzen, das einen mit der Marke identischen Baustein enthielte. Die Lage des Markeninhabers sei mit der des Patentinhabers vergleichbar, der sich gegen eine vom Patent abhängige Erfindung schützen könne. Auch im Lösungsverfahren sei dieser Gesichtspunkt zu beachten, da die Versagung der Eintragung

⁵⁷⁴ Ströbele/Hacker, § 14 Rn. 185; a. A. Hille, Die Verwechslungsgefahr mehrteiliger Zeichen, S. 80 f.

⁵⁷⁵ Vgl. BPatG GRUR 2003, 64 (68 f.) – T-Flexitel/FLEXITEL.

⁵⁷⁶ Siehe 2. Kapitel E. III. 2.

⁵⁷⁷ Siehe 3. Kapitel.

⁵⁷⁸ Den Einbau einer älteren Marke in abgewandelter Form in ein jüngeres zusammengesetztes Zeichen soll der Markeninhaber nach der Ansicht von *Tilmann*, GRUR 1996, 701 (703) dagegen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbieten können, wenn die ältere Marke darin abgesetzt verwendet würde oder der andere Bestandteil aus sonstigen Gründen als Zusatz erscheint.

übereinstimmender Marken zugleich ein Vorfeldschutz für den Schutz gegen unrechtmäßige Benutzung nach § 14 MarkenG sei.⁵⁷⁹

Die Ansicht von *Tilmann* vermag nicht zu überzeugen. Bei der Beurteilung, ob die ältere Marke und das jüngere Zeichen, welches die ältere Marke unverändert unter Beifügung weiterer Bestandteile übernimmt, identisch sind, ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen.⁵⁸⁰ Dabei sind auf Seiten des angegriffenen Zeichens alle Bestandteile in den Zeichenvergleich mit einzubeziehen, die innerhalb des markenmäßig bedeutsamen Gesamtzusammenhangs der angegriffenen Kennzeichnung nach der Verkehrsauffassung noch zu dem von dem Dritten benutzten einheitlichen Zeichen gehören.⁵⁸¹ Die bloße Übereinstimmung der Zeichen in einzelnen Bestandteilen reicht für die Annahme der „Identität“ im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht aus. Dies gilt auch dann, wenn der älteren Marke eine gewisse „Selbstständigkeit und Wiedererkennbarkeit“ in dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen enthalten bleibt. Der EuGH hat in dem Urteil *Arthur/Arthur et Félicie* festgestellt, dass das Kriterium der „Identität“ restriktiv auszulegen sei, um eine ungerechtfertigte Ausdehnung des Tatbestandes der Doppelidentität zulasten des Tatbestandes der Verwechslungsgefahr zu vermeiden.⁵⁸² Eine Identität des Zeichens mit der Marke sei daher nur zu bejahen, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.⁵⁸³ Die in dieser Konstellation notwendigen Abgrenzungen können nicht über den Begriff der Identität, sondern nur den Tatbestand der Verwechslungsgefahr erfolgen.⁵⁸⁴ Auch der Vergleich mit dem Patentrecht, das den Patentinhaber vor abhängigen Erfindungen schützt, ist verfehlt. Der Schutz gegen abhängige Weiterentwicklungen rechtfertigt sich hier aus der feststehenden Bereicherung des Standes der Technik. Diese wird mit der Patenterteilung festgestellt. Der Verletzer kann die Bestandskraft des älteren Rechts anzweifeln. Das Markenrecht entsteht dagegen unabhängig davon, ob bessere

⁵⁷⁹ Tilmann, GRUR 1996, 701 (702).

⁵⁸⁰ EuGH GRUR 2003, 422 (425, Rn. 52) – Arthur/Arthur et Félicie.

⁵⁸¹ Zwar kann diese Prüfung ergeben, dass der Verkehr in dem angegriffenen Zeichen zwei Kennzeichnungen erkennt, und eine Identität dann zu bejahen sein, wenn man dem Zeichenvergleich nur den Teil, der mit der älteren Marke übereinstimmt, zugrunde legt, siehe 1. Kapitel A. IV. 1. b. Auf diese Prüfung hebt Tilmann aber nicht ab. Vielmehr begründet er seine Auffassung mit der weiten Auslegung des Identitätsbegriffs.

⁵⁸² EuGH GRUR 2003, 422 (425, Rn. 50) – Arthur/Arthur et Félicie.

⁵⁸³ EuGH GRUR 2003, 422 (425, Rn. 54) – Arthur/Arthur et Félicie; vgl. auch BGH GRUR 2004, 151 (153) – Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2001, 164 (165) – Wintergarten.

⁵⁸⁴ Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 284

Rechte Dritter bestehen. Auch hat der Verletzer nicht die Möglichkeit, die Bestandskraft der Marke am „Stand der Kennzeichen“ überprüfen zu lassen. Dann kann es aber keine im rechtlichen Sinn abhängige Marke geben.⁵⁸⁵

III. Begründung der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens

1. Eisenführ und Krings

Eisenführ und *Krings* schlagen vor, auch bei der Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen darauf abzustellen, ob der übernommene Bestandteil darin seine Selbstständigkeit behalten habe, also nicht derart untergegangen sei, dass er durch sein Einfügen in das jüngere Zeichen aufgehört habe, für den Verkehr die Erinnerung an die ältere Marke wachzurufen.⁵⁸⁶ Wenn dies der Fall sei, käme die Begründung einer „Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens“ in Betracht.⁵⁸⁷

Dem Vorschlag ist zuzustimmen. Wenn die übernommene, ältere Marke in dem zusammengesetzten, jüngeren Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ist es möglich, dass der Verkehr einer Täuschung über die betriebliche Herkunft der mit dem jüngeren Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen unterliegt. Mangels Übereinstimmung der Zeichen in einem prägenden Bestandteil wird das Publikum die Zeichen selbst nicht miteinander verwechseln. Daher ist der von *Eisenführ* und *Krings* vertretene Ansatz, die Lösung der Usurpationsproblematik nicht im Rahmen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr, sondern im Rahmen der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens zu suchen, zu begrüßen. Da die ältere Marke in dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen weiterhin selbstständig kennzeichnend wirkt und somit einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke enthält, wird das Publikum hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der mit diesem Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen auch den Inhaber der älteren Marke gedanklich in Verbindung bringen. Dabei stellt das Erfordernis der Übereinstimmung der Zeichen in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil sicher, dass nicht auch Fälle, in

⁵⁸⁵ Ullmann, GRUR 1996, 712 (713).

⁵⁸⁶ Eisenführ, GRUR 1996, 547 (549); Krings, WRP 2000, 931 (934).

⁵⁸⁷ Eisenführ, FS Vieregge, S. 173 (194); Krings, WRP 2000, 931 (934).

denen keine Verwechslungsgefahr, sondern lediglich eine rein assoziative gedankliche Verbindung vorliegt, erfasst werden.⁵⁸⁸ Auch der in der zehnten Begründungserwägung der MRRL festgelegte Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes, die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, spricht für die von *Eisenführ* und *Krings* vorgeschlagene Vorgehensweise.

An anderer Stelle wurde bereits erörtert, dass die Herleitung des Schutzes aus einem lediglich selbstständig kennzeichnenden Bestandteil einer älteren, zusammengesetzten Marke zur Vermeidung eines unzulässigen Elementeschutzes dagegen nur in Betracht kommt, wenn der übernommene Bestandteil den Gesamteindruck dieser Marke prägt.⁵⁸⁹ Die praktische Konsequenz hieraus ist, dass man bei der Beurteilung des Gesamteindrucks eines Zeichens sorgfältig zwischen der Beurteilung der älteren Marke und der Beurteilung des jüngeren Zeichens unterscheiden muss. Dies wirkt dem Bedürfnis der Rechtspraxis entgegen, die Verwechslungsgefahr, bei deren Beurteilung ohnehin schon eine Vielzahl hochgradig differenzierender Leitlinien zu berücksichtigen sind, rechtssicher und mittels praktikabler Leitlinien vorhersehen zu können.

2. BPatG

Auch das BPatG sprach sich in dem Beschwerdeverfahren *T-Flexitel/Flexitel*⁵⁹⁰, jedoch mit einer etwas anderen Begründung, dafür aus, die vollständige Übernahme der älteren Marke unter Beifügung eines Stammbestandteils oder Firmenkennzeichens im Rahmen des gedanklichen Inverbindungbringens zu lösen. Die Inhaberin der jüngeren Marke hatte hier die ältere, normal kennzeichnungskräftige Marke „Flexitel“ identisch übernommen und den Bestandteil „T-“ vorangestellt, der als „ T ...“ Firmenkennzeichen und als „T-“ Anfangsbestandteil einer Markenfamilie war. Nach der Auffassung des BPatG scheiterten alle möglichen Begründungen einer Verwechslungsgefahr. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr schied wegen der unterschiedlichen Gesamteindrücke der Zeichen aus. Aufgrund der besonderen Umstände des vorliegenden Falls war insbesondere nicht davon auszugehen, dass das Publikum nach der Lebenserfahrung den ersten Bestandteil „

⁵⁸⁸ EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, *Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV*, Slg. 2000, I-4861, Rn. 34; EuGH GRUR 1998, 387 (389, Rn. 18) – *Springende Raubkatze*, siehe 3. Kapitel B. I.

⁵⁸⁹ Siehe 2. Kapitel C. I. 3. a.; *Eisenführs* Ansatz beschränkt sich nicht auf die hier behandelten Fälle der vollständigen Übernahme, sondern erfasst auch die Fälle der teilweisen Übernahme der älteren Marke.

⁵⁹⁰ BPatG GRUR 2003, 64 ff. – *T-Flexitel/Flexitel*.

T ...“ als Firmenkennzeichen bzw. „T-“ als auf das Unternehmen hinweisender Stammbestandteil innerhalb des jüngeren Zeichens außer Acht ließe, und er somit in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktrete. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr kam nicht in Betracht, weil nur die jüngere, nicht aber die ältere Marke einen Stammbestandteil enthielt, in dem die Zeichen übereinstimmten. Der Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn stand schließlich entgegen, dass die ältere Marke nicht zugleich als Firmenkennzeichen benutzt wurde.

Das BPatG wollte dennoch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Gefahr der gedanklichen Verbindung bejahen. Es führte aus, dass das Publikum, wenn ihm die ältere Marke als identischer Teil eines Zeichens, welches einen als Stammbestandteil oder Firmenkennzeichen benutzten weiteren Bestandteil enthielte, begegne, dahingehenden Verwechslungen unterliegen könne, dass es die ältere Marke irrigerweise dem Unternehmen des Inhabers des jüngeren Zeichens zurechne oder eine wirtschaftliche Abhängigkeit mit diesem annehme.⁵⁹¹ Nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, der hinsichtlich der Prioritätslage sprachlich neutral gestaltet sei, sei es möglich, eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens auch anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen den Stammbestandteil oder das Firmenkennzeichens enthielte. Zwar ließe sich aus Art. 4 Abs.1 lit. b MRRL, der ausdrücklich davon spreche, dass die jüngere Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht werde, folgern, dass er eine gedankliche Verbindung nur in der Form der unrichtigen Zuordnung des Unternehmens der jüngeren Marke zur älteren Marke regele. Naheliegender sei es aber, Art. 4 Abs.1 lit. b MRRL dahingehend zu verstehen, dass er auch die Fälle erfasse, in denen überhaupt eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken hergestellt werde, die Anlass zu Verwechslung gebe, ohne dass es dabei auf die Richtung der irrigen Zurechnung im Sinne einer Rangordnung ankomme. Das BPatG verwies darauf, dass es seiner Ansicht nach keine Priorität in der Fragestellung gäbe, ob das ältere mit dem jüngeren Zeichen oder das jüngere mit dem älteren Zeichen verwechslungsfähig sei. Zudem sprächen die Gewährleistung eines freien Warenverkehrs und das Ziel, die Konkurrenten und Abnehmer vor Herkunftsverwechslungen zu schützen, dafür, dass die Verwechslungsgefahr auch die Fälle des „umgekehrten“ gedanklichen Inverbindungbringens erfasse. Schließlich verwies das BPatG auf die Rechtsprechung des EuGH zur Hauptfunktion der Marke, die darin bestünde, dem Publikum die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware

⁵⁹¹ BPatG GRUR 2003, 64 (68) – T-Flexitel/Flexitel; ebenso Grabrucker, FS Eisenführ, S. 3 (11).

oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ermögliche, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.⁵⁹²

Das BPatG hatte das Verfahren vor der Entscheidung über die Beschwerde ausgesetzt und dem EuGH die Frage vorgelegt, ob ein derartiges Verständnis des Begriffs des „gedanklichen Inverbindungbringens“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit den Vorgaben des Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL vereinbar sei. Der EuGH beantwortete die Vorlagefrage jedoch nicht, da das Verfahren vorzeitig durch die Rücknahme der „T-Flexitel“-Anmeldung der Deutschen Telekom beendet worden war.

IV. Zusammenfassung

Der Prägetheorie ist im Schrifttum vorgehalten worden, die ältere Marke nur unzureichend vor der vollständigen Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zu schützen. Zur Schließung dieser Schutzlücke sind zahlreiche Vorschläge zur Korrektur der Prägetheorie unterbreitet worden. Diese vermochten jedoch nicht zu überzeugen. Gleiches gilt für *Tilmanns* Ansatz, die Usurpationsproblematik über den Identitätsschutz zu lösen. Dagegen ist dem Ansatz zuzustimmen, wonach eine Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens in Betracht kommt, wenn die übernommene, ältere Marke in dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen weiterhin selbstständig kennzeichnend wirkt.

F. Die Besonderheiten bei geschäftlichen Bezeichnungen

I. Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks

Auch bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit mehrteiliger geschäftlicher Bezeichnungen ist auf den Gesamteindruck des jeweiligen Kennzeichens abzustellen.⁵⁹³ Nach den Ausführungen des BGH entspricht es der allgemeinen

⁵⁹² BPatG GRUR 2003, 64 (69) – T-Flexitel/Flexitel; ebenso Grabrucker, FS Eisenführ, S. 3 (11 ff.).

⁵⁹³ Vgl. zu Unternehmenskennzeichen BGH GRUR 2004, 779 (782) – Zwilling/Zweibrüder; BGH GRUR 2001, 1161 (1163) – CompuNet/ComNet; BGH GRUR 1995, 825 (827) – Torres; vgl. zu Werktiteln BGH

Lebenserfahrung, dass der Verkehr ein Kennzeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen, wie es ihm bei der konkreten Verwendung entgegentritt, aufnimmt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.⁵⁹⁴

II. Besonderheiten bei Unternehmenskennzeichen

Anders als im Markenrecht, wo der Schutzgegenstand im Regelfall durch die Eintragung festgelegt wird, und sich daraus das Verbot des Elementeschutzes herleitet, besteht im Bereich der auf tatsächlicher Benutzung beruhender Unternehmenskennzeichen keine vergleichbar starke Bindung an das Gesamtkennzeichen.⁵⁹⁵ Bereits bei Ermittlung der für den Zeichenvergleich maßgeblichen Bezeichnung, welche der Beurteilung des Gesamteindrucks vorgelagert ist, gilt es, die Neigung des Verkehrs zu Abkürzungen zu berücksichtigen.⁵⁹⁶ Der BGH führt aus, dass bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des Gesamtzeichens abzustellen ist, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt.⁵⁹⁷ Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der Verkehr dazu neigt, längere Unternehmenskennzeichen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen.⁵⁹⁸ Voraussetzung für einen vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleiteten Schutz des Firmenbestandteils als Unternehmenskennzeichen ist, dass der Bestandteil hinreichende Unterscheidungskraft aufweist und seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen.⁵⁹⁹ Dagegen kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in

GRUR 2005, 264 (265) – Das Telefon-Sparbuch; BGH 2002, 1083 (1084) – 1, 2, 3 im Sauseschritt; BGH GRUR 2000, 504 (505) – FACTS; BGH GRUR 1999, 235 (237) – Wheels Magazine.

⁵⁹⁴ BGH GRUR 2001, 1161 (1163) – CompuNet/ComNet.

⁵⁹⁵ Vgl. Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 81 f.; Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 40 f.

⁵⁹⁶ Vgl. BGH GRUR 2001, 1161 (1162 f.) – CompuNet/ComNet; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 56; Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 44.

⁵⁹⁷ BGH GRUR 2002, 898 (899) – defacto.

⁵⁹⁸ Vgl. BGH GRUR 2002, 898 (899) – defacto; BGH GRUR 2002, 626 (628) – IMS; BGH GRUR 2001, 1161 (1162 f.) – CompuNet/ComNet; BGH GRUR 1995, 507 (508) – City Hotel; BGH GRUR 1993, 213 (214) – KOWOG; BGH GRUR 1991, 475 (477) – Caren Pfleger; BGH GRUR 1991, 331 – Ärztliche Allgemeine; BGH GRUR 1960, 296 (297 f.) – Reiherstieg; BGHZ 11, 214 (216) – KfA.

⁵⁹⁹ BGH GRUR 2005, 873 (874) – Star Entertainment; BGH GRUR 2004, 779 (783) – Zwilling/Zweibrüder; BGH GRUR 2004, 514 (515) – Telekom; BGH GRUR 2002, 898 – defacto; BGH GRUR 2001, 1161 – CompuNet/ComNet; BGH GRUR 1999, 492 (493) – Altberliner; BGH GRUR 1997, 468 (469) – NetCom.

Alleinstellung benutzt worden ist und ob sie Verkehrsgeltung erlangt hat.⁶⁰⁰ Eine Veranlassung des Verkehrs, weitere Verkürzungen vorzunehmen, lehnt der BGH aber ab, wenn Firmenschlagworte oder besondere Geschäftsbezeichnungen als solche bereits kurz und prägnant sind.⁶⁰¹

Zwar kommt die Prägetheorie auch bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen zur Anwendung, wenn das Unternehmenskennzeichen nach Berücksichtigung der Verkürzungsneigung des Verkehrs aus mehreren Bestandteilen besteht.⁶⁰² Der Anwendungsbereich der Prägetheorie wird jedoch durch die vorrangig zu berücksichtigende Neigung des Verkehrs zu Verkürzungen reduziert.⁶⁰³ Da die Kürze des Schlagwortes die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichtert, findet oftmals eine Verkürzung auf ein einteiliges Schlagwort statt.⁶⁰⁴ Ferner wird der Verkehr sich häufig die Bestandteile am stärksten einprägen, die den Gesamteindruck des Zeichens prägen. Ein Unterschied in der Stärke der Bestandteile wird sich daher häufig nicht ausmachen lassen.

III. Besonderheiten bei Werktiteln

Nach der Rechtsprechung des BGH gilt es auch bei der Beurteilung der Titelähnlichkeit die Neigung des Verkehrs zu berücksichtigen, längere Titel in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen.⁶⁰⁵ Danach ist schutzfähigen Kennzeichnungen auch Schutz gegen die Gefahr zu gewähren, dass diese verkürzten Bezeichnungen mit ihnen verwechselt werden.⁶⁰⁶ Für die Annahme einer hieraus resultierenden Verwechslungsgefahr reicht es aus, wenn die abgekürzte Bezeichnung für einen nicht unbeachtlichen Teil des Verkehrs nahe

⁶⁰⁰ BGH GRUR 2004, 514 (515) – Telekom; BGH GRUR 2002, 898 – defacto; BGH GRUR 2001, 1161 – CompuNet/ComNet; BGH GRUR 1999, 492 (493) – Altberliner; BGH GRUR 1997, 468 (469) – NetCom; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 56 f.; Ströbele/Hacker, § 5 Rn. 23.

⁶⁰¹ BGH GRUR 1995, 507 (508) – City Hotel.

⁶⁰² BGH GRUR 2001, 1161 (1163) – CompuNet/ComNet; BGH GRUR 1995, 507 (508) – City-Hotel; BGH GRUR 1993, 913 (914) – KOWOG; BGH GRUR 1988, 635 f. – Grundcommerz; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 81 f.; Ströbele/Hacker, § 5 Rn. 20, § 15 Rn. 39; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 2559, 2570 ff.

⁶⁰³ Vgl. BGH GRUR 2001, 1161 (1162 f.) – CompuNet/ComNet; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 82; Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 44.

⁶⁰⁴ Vgl. BGH GRUR 2002, 898 (899) – defacto.

⁶⁰⁵ BGH GRUR 2000, 504 (505) – FACTS; BGH GRUR 1999, 235 (237) – Wheels Magazine; BGH GRUR 1991, 153 (155) – Pizza & Pasta; BGH GRUR 1988, 638 (639) – Hauer's Auto-Zeitung; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 159; Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 71.

⁶⁰⁶ BGH GRUR 2000, 504 (505) – FACTS; BGH GRUR 1991, 153 (155) – Pizza & Pasta; BGH GRUR 1988, 638 (639) – Hauer's Auto-Zeitung.

liegt.⁶⁰⁷ Dabei nahm der BGH den Fortfall von Untertiteln mit geringer Kennzeichnungskraft und Einprägsamkeit⁶⁰⁸, aber auch von Teilen des Haupttitels an.⁶⁰⁹

Der BGH zieht bei der Beurteilung der Ähnlichkeit mehrteiliger Titel auch die Prägetheorie heran.⁶¹⁰ Wie im Bereich der Unternehmenskennzeichen verkleinert aber auch hier die vorrangig⁶¹¹ zu berücksichtigende Verkürzungsneigung des Verkehrs deren Anwendungsbereich.

G. Fazit zum zweiten Kapitel

Da der Verletzungsrichter im Markenrecht an die Eintragungsentscheidung in allen Verfahren, in denen die Marke geltend gemacht wird, gebunden ist, gilt hier das Verbot des Elementeschutzes. Dies verwehrt dem Verletzungsrichter aber nicht die Feststellung, dass der Schutzbereich der älteren Marke ein Zeichen umfasst, welches nur zum Teil mit der älteren Marke übereinstimmt. Die Regeln der Prägetheorie dienen dabei der Klärung, ob die Zeichen unmittelbar verwechselbar sind. Darüber hinaus erfährt der Markeninhaber gegen ein Zeichen, das lediglich Teile der geschützten Marke aufgreift, Schutz über die Regeln zur mittelbaren Verwechslungsgefahr sowie die Regeln zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

Die Prägetheorie stellt ein aus allgemeinen Grundsätzen und einer Vielzahl allgemeiner und besonderer Erfahrungssätze zusammengesetztes System dar. Ihren Ausgangspunkt bildet der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks. Zwar führt die Forderung, eingangs alle Zeichenbestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zu berücksichtigen, dazu, dass sich eine Zeichenähnlichkeit schwerer begründen lässt. Andererseits verbessert der Grundsatz durch das Abstellen auf das objektive Kriterium des Gesamtzeichens die Rechtssicherheit. Die Prägetheorie trifft die Kernaussage, dass ein Bestandteil unter bestimmten Umständen den Gesamteindruck eines Zeichens prägen und bei Übereinstimmung

⁶⁰⁷ BGH GRUR 2000, 504 (505) – FACTS; BGH GRUR 1991, 153 (155) – Pizza & Pasta; BGH GRUR 1988, 638 (639) – Hauer's Auto-Zeitung.

⁶⁰⁸ BGH GRUR 2000, 504 (505) – FACTS; BGH GRUR 1991, 153 (155) – Pizza & Pasta.

⁶⁰⁹ BGH GRUR 1999, 235 (237) – Wheels Magazine; BGH GRUR 1988, 638 (639) – Hauer's Auto-Zeitung.

⁶¹⁰ Vgl. BGH GRUR 2005, 264 (265) – Das Telefon-Sparbuch; BGH GRUR 2002, 1083 (1084) – 1,2,3 im Sauseschritt; BGH GRUR 2001, 1054 (1056) – Tagesreport; BGH GRUR 2001, 1050 (1052) – Tagesschau; BGH GRUR 2000, 504 (505) – FACTS; BGH GRUR 1999, 235 (237) – Wheels Magazine; BGH GRUR 1991, 153 (155) – Pizza & Pasta; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 121.

⁶¹¹ Vgl. BGH GRUR 1991, 153 (155) – Pizza & Pasta; Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 176 f.

der sich gegenüberstehenden Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründen kann. Das Kriterium des „bei dem Durchschnittsverbraucher hervorgerufenen Eindrucks“ stellt dabei die Einbruchsstelle für die besonderen Umstände des Einzelfalls dar.

Den Grundstein für die Prägetheorie legte der BGH bereits im Jahre 1975 in der *COLORBOY*-Entscheidung. Während die Rechtsprechung des BGH zuvor verwechslungsfreundlicher war, verschärfte er mit der Einführung des Maßstabes der „Prägung und des wesentlichen Mitbestimmens“ und dem Gebot, diesen gleichermaßen bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des älteren und des jüngeren Zeichens zu beachten, die Anforderungen an die Begründung der Zeichenähnlichkeit. Der BGH formulierte die Voraussetzungen, nach denen einem Bestandteil eine den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens prägende Bedeutung zukommt oder abzusprechen ist, zunächst uneinheitlich. Zuletzt forderte er, dass der ähnliche Bestandteil den Gesamteindruck allein prägt. Dies ist regelmäßig zu bejahen, wenn der ähnliche Bestandteil über eine größere Kennzeichnungskraft als die weiteren Bestandteile verfügt, und letztere daher in den Hintergrund treten.

Nach der Rechtsprechung des BGH kommt es bei der Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks der Zeichen nicht auf die Prioritätslage an. Grund hierfür ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Prioritätslage nicht kennen. Bei der Bestimmung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils ist grundsätzlich allein die Gestaltung der zu untersuchenden Marke entscheidend. Ausnahmsweise findet auch die Gegenmarke Berücksichtigung, wenn sie über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

Zwar liegt die Frage, ob ein Bestandteil den Gesamteindruck prägt, „im Wesentlichen auf tatrichterlichem oder tatsächlichem Gebiet“. Die für die Bestimmung des Gesamteindrucks maßgebliche, tatsächliche Sicht des Durchschnittsverbrauchers wird jedoch zumeist anhand von Erfahrungssätzen, die der BGH extensiv überwacht und neu formuliert, ermittelt.

Der BGH stellte im Laufe der Zeit zu der je nach Zeichenbestandteilen und -form variierenden Wahrnehmung des Betrachters eine Vielzahl von besonderen Erfahrungssätzen auf. Diese sind jedoch keine starren Regeln, sondern können aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls durchbrochen werden. Zwar

lassen sich auf diese Weise im Einzelfall gerechte Ergebnisse erzielen. Die Vielzahl der existierenden Erfahrungssätze, die Durchbrechung der Regelerfahrung durch Ausnahmen und Unterausnahmen und die Möglichkeit, dass im konkreten Fall auch sich widersprechende Erfahrungssätze eingreifen, erschweren jedoch oftmals eine rechtsichere Prognostizierbarkeit der Verwechslungsgefahr.⁶¹² Das durch den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks erreichte relativ hohe Maß an Rechtssicherheit wird somit wieder abgesenkt. Ein Teil des Schrifttums empfindet die Unsicherheiten, die mit der Anwendung der Prägetheorie verbunden sind, als so schwerwiegend, dass er dem Inhaber zusammengesetzter Marken anrät, die einzelnen Bestandteile von vornherein isoliert anzumelden.⁶¹³

Das Schrifttum kritisierte die Prägetheorie vor allem, weil sie die ältere Marke ungenügend vor der vollständigen Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen schütze. Die vorgebrachten Vorschläge zur Korrektur der Prägetheorie konnten jedoch nicht überzeugen. Zuzustimmen ist hingegen dem Ansatz der Literatur und des BPatG, wonach die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens begründet wird, wenn die übernommene, ältere Marke in dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt.

Die Prägetheorie findet auch bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von zusammengesetzten geschäftlichen Bezeichnungen Anwendung. Jedoch gilt es hier vorrangig, die Verkürzungsneigung des Verkehrs zu berücksichtigen. Der Prägetheorie kommt daher im Bereich der geschäftlichen Bezeichnungen ein kleinerer Anwendungsbereich und somit eine geringere Bedeutung als bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit zu.

⁶¹² Eisenführ, GRUR 2005, 811 (813); Schuster, WRP 1999, 901 (905).

⁶¹³ Schuster, WRP 1999, 901 (905); Ströbele, MarkenR 2001, 106 (117).

Drittes Kapitel: Die THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH

Die Medion AG war Inhaberin der älteren Marke „LIFE“. Im Berufungsverfahren vor dem OLG Düsseldorf setzte sie sich dagegen zur Wehr, dass die Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH die Marke „LIFE“ unter Beifügung der eigenen Unternehmensbezeichnung in das Zeichen „THOMSON LIFE“ übernommen hatte. Im Frühjahr 2004 nahm das OLG Düsseldorf diesen Rechtsstreit zum Anlass, dem EuGH die Frage nach der Beurteilung der Verwechslungsgefahr derartiger Fallgestaltungen vorzulegen. Maßgeblicher Beweggrund für das OLG Düsseldorf für die Vorlage war der in der Literatur lautgewordene Vorwurf gegen die Prägetheorie, die Fälle der Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen nur unbefriedigend zu lösen. Die im Oktober 2005 ergangene *THOMSON LIFE*-Entscheidung des EuGH löste in der Literatur eine lebhafte Diskussion darüber aus, ob und wie die bisherige Rechtsprechung des BGH zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Zeichen zu modifizieren oder zu ergänzen sei. Ferner war fraglich, welche Auswirkungen das *THOMSON LIFE*-Urteil für die Praxis mit sich bringen würde.

A. Die THOMSON LIFE-Entscheidung und ihre Vorgeschichte

I. Ausgangsverfahren

Die Klägerin, die Medion AG, war Inhaberin der älteren, deutschen Wortmarke „LIFE“, die unter anderem für Geräte der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik eingetragen war. Die Beklagte, die Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, war ein weltweit führendes Unternehmen in der Unterhaltungselektronikbranche. Einige ihrer Produkte der Unterhaltungselektronik vermarktete sie unter der Bezeichnung „THOMSON LIFE“. Die Klägerin hatte im Juli 2002 Klage beim Landgericht Düsseldorf erhoben. Darin hatte sie unter anderem beantragt, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen „THOMSON LIFE“ zur Bezeichnung bestimmter Geräte der Unterhaltungselektronik zu benutzen. Das Landgericht Düsseldorf hatte die Klage wegen Fehlens einer Verwechslungsgefahr abgewiesen.

Die Klägerin legte Berufung beim OLG Düsseldorf ein. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr war angesichts der bestehenden Warenidentität allein die Frage nach dem Vorliegen der Zeichenähnlichkeit streitentscheidend. Das OLG Düsseldorf verneinte unter Anwendung der Regeln der Prägetheorie eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen. Es führte aus, dass es zur Annahme der Verwechslungsgefahr nicht ausreiche, wenn der übereinstimmende Bestandteil „LIFE“ den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens lediglich mitbestimme.⁶¹⁴ Es käme nicht darauf an, ob die übernommene Marke innerhalb des zusammengesetzten Zeichens eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten habe.⁶¹⁵ Das OLG Düsseldorf wies jedoch darauf hin, dass es durchaus möglich sei, einzelnen Bestandteilen in einer Gesamtaufmachung einer Ware eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Stellung zuzuerkennen.⁶¹⁶ Des Weiteren stellte das OLG Düsseldorf fest, dass ein bekanntes oder als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen innerhalb eines zusammengesetzten Zeichens zwar regelmäßig in den Hintergrund trete, da das Publikum in dem anderen Bestandteil die eigentliche Produktkennzeichnung sehe.⁶¹⁷ Aus den Umständen des Einzelfalls, insbesondere aus bestimmten Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in Frage stehenden Warengbiet, könne sich jedoch dann etwas anderes ergeben, wenn der Verkehr hier besonderes Gewicht auf die Herstellerangabe lege.⁶¹⁸ Auf dem Warenssektor der Geräte der Unterhaltungselektronik bestünde die Bezeichnungsgewohnheit, die Herstellerangabe in den Vordergrund zu stellen.⁶¹⁹ Die dem Bestandteil „LIFE“ zukommende normale Kennzeichnungskraft genüge nicht, um die Mitprägung des Gesamteindrucks des Zeichens durch den Bestandteil „THOMSON“ auszuschließen.⁶²⁰

Das OLG Düsseldorf wies darauf hin, dass ein Teil der Literatur das gefundene Ergebnis, nach dem ein älteres, normal kennzeichnungskräftiges Zeichen von einem

⁶¹⁴ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (323) – THOMSON LIFE mit Verweis auf BGH GRUR 2003, 880 (882) – City Plus; BGH GRUR 1998, 942 (943) – ALKA-SELTZER; BGH GRUR 1999, 995 (997) – HONKA, BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

⁶¹⁵ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (323) – THOMSON LIFE mit Verweis auf BGH GRUR 2002, 542 – BIG.

⁶¹⁶ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (323) – THOMSON LIFE mit Verweis auf BGH GRUR 2002, 171-175 – Marlboro-Dach.

⁶¹⁷ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (323) – THOMSON LIFE mit Verweis auf BGH GRUR 2003, 880 (882) – City Plus; BGH GRUR 1999, 583 (584) – LORA DI RECOARO; BGH GRUR 1996, 404 (405) – Blendax Pep; BGH GRUR 2002, 342-345 – ASTRA/ESTRA-PUREN.

⁶¹⁸ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (323) – THOMSON LIFE mit Verweis auf BGH GRUR 1996, 404 (405) – Blendax Pep; BGH GRUR 1996, 406 (407) – JUWEL; BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; BGH GRUR 2002, 167-171 – Bit/Bud.

⁶¹⁹ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (323) – THOMSON LIFE.

⁶²⁰ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (323) – THOMSON LIFE.

Dritten durch Hinzufügen einer Unternehmensbezeichnung usurpiert werden könne, als unbillig empfinde.⁶²¹ Es merkte ferner an, dass der BGH in seiner früheren Rechtsprechung eine Verwechslungsgefahr bejaht habe, wenn der übereinstimmende Bestandteil in dem Gesamtzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung inne hatte und dort nicht derart untergegangen oder in den Hintergrund getreten war, dass er seine Eignung verloren hatte, die Erinnerung an das ältere Zeichen wachzurufen.⁶²² Demnach wäre im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr gegeben, da die klägerische Marke „LIFE“ in dem zusammengesetzten Zeichen „THOMSON LIFE“ eine selbstständig kennzeichnende Stellung inne habe. Die beiden Wörter stünden unverbunden, insbesondere ohne begriffliche Verknüpfung, nebeneinander. Die beiden Wörter seien in drei von vier der angegriffenen Bezeichnungen farblich und graphisch unterschiedlich gestaltet. Daher sei es möglich, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, die mit dem zusammengesetzten Zeichen bezeichneten Waren seien „LIFE“-Erzeugnisse aus dem Hause „THOMSON“. Dies könne zugleich die irrige Vorstellung hervorrufen, dass die von der Klägerin nur mit „LIFE“ gekennzeichneten Produkte von der Beklagten stammten.⁶²³

Da sich der EuGH nach der Ansicht des OLG Düsseldorf bisher nicht mit der Frage befasst habe, wie bei dem Abstellen auf den Gesamteindruck verhindert werden könne, dass sich ein Dritter eine fremde Marke durch Hinzufügung seiner Unternehmensbezeichnung aneigne⁶²⁴, setzte es das Verfahren aus und legte dem EuGH folgende Frage zur Entscheidung vor: Ist Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 lit. b der MRRL dahingehend auszulegen, „dass für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen – bei Identität der Waren oder Dienstleistungen sich gegenüberstehender Zeichen – auch dann besteht, wenn eine ältere – normal kennzeichnungskräftige – Wortmarke in der Weise in das jüngere, zusammengesetzte Wortzeichen eines Dritten oder sein durch Wortelemente bestimmtes Wort-/Bildzeichen übernommen wird, dass der älteren Marke die Unternehmensbezeichnung des Dritten vorangestellt wird und die ältere Marke zwar nicht den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens allein prägt, dass sie in

⁶²¹ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (323 f.) – THOMSON LIFE mit Verweis auf Ingerl/Rohnke, 2. Aufl., § 14 Rn. 708 ff.; Tilmann, GRUR 1996, 701 ff.; Eisenführ, GRUR 1996, 547 (549).

⁶²² OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (324) – THOMSON LIFE mit Verweis auf BGH GRUR 1990, 367-370 – alpi/Alba Moda; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

⁶²³ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (324) – THOMSON LIFE.

⁶²⁴ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (324) – THOMSON LIFE.

dem zusammengesetzten Zeichen aber eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält?“⁶²⁵

Das OLG Düsseldorf bezweckte mit der Vorlagefrage, dass der EuGH zu den Regeln der Prägetheorie, mit denen es sich ausführlich in dem Vorlagebeschluss auseinander setzte, Stellung nahm.⁶²⁶ Da es aber nicht zu den Aufgaben des EuGH gehört, über die Vereinbarkeit einer innerstaatlichen Maßnahme mit dem Vertrag zu entscheiden⁶²⁷, hatte er nicht darüber zu befinden, ob die Prägetheorie selbst mit der Markenrechtsrichtlinie im Einklang stand. Vielmehr sollte er dem OLG Düsseldorf Kriterien zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL an die Hand geben. Dabei konnte der EuGH die Antwort auf die Frage aber nicht nur innerhalb der unmittelbaren Verwechslungsgefahr als dem Anwendungsbereich der Prägetheorie, sondern auch innerhalb der Gefahr der gedanklichen Verbindung suchen.

Die Vorlagefrage des OLG Düsseldorf beschränkte sich auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Konstellation, in der eine ältere, in Alleinstellung stehende Marke in ihrer Gesamtheit in ein jüngeres Kombinationszeichen übernommen wird. Dagegen stand von vornherein nicht in Frage, ob eine Verwechslungsgefahr in der umgekehrten Fallkonstellation des Herauslösens eines Bestandteils aus einer älteren, zusammengesetzten Marke in ein jüngeres Zeichen anzunehmen war. Der Gegenstand der Vorlagefrage wird durch den darin einbezogenen, konkreten Rechtsstreit begrenzt. Der EuGH ist hingegen nicht zuständig, hypothetische oder konstruierte Fragestellungen zu beantworten.⁶²⁸

II. Schlussanträge von Generalanwalt Jacobs

Generalanwalt Jacobs vertrat in den Schlussanträgen zu der *THOMSON LIFE*-Entscheidung die Auffassung, dass der EuGH bereits genügend Leitlinien zu den Bestimmungen der Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL und Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL gegeben hatte, mittels derer das vorlegende Gericht hätte feststellen können, ob eine

⁶²⁵ OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 – THOMSON LIFE.

⁶²⁶ Lange, WRP 2006, 311 (312); Rohnke, GRUR 2006, 21 (21).

⁶²⁷ Grabitz/Hilf, EGV, Art. 234 Rn. 23; Lenz/Borchardt, EU- und EG-Vertrag, Art. 234 Rn. 19 ff.

⁶²⁸ Lenz/Borchardt, EU- und EG-Vertrag, Art. 234 Rn. 29.

Verwechslungsgefahr zwischen „LIFE“ und „THOMSON LIFE“ bestand.⁶²⁹ Damit folgte er seinem Ansatz, den er bisher vertreten hatte, um die sich aus der übermäßigen Inanspruchnahme des Vorabentscheidungsverfahrens ergebenden Schwierigkeiten zu lösen. Danach sollte der EuGH, weil in einem derartigen Fall die Erreichung des Ziels des Vorabentscheidungsverfahrens, die Rechtseinheit zu wahren, gefährdet sei, seine Antwort auf den Hinweis beschränken, dass er die wesentlichen Grundsätze oder Regeln für die Anwendung bereits so genau festgelegt habe, dass das nationale Gericht die Frage selbst beantworten könne.⁶³⁰

Nachdem *Generalanwalt Jacobs* die Grundsätze, die der EuGH bislang zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr entwickelt hatte, in Erinnerung gerufen hatte⁶³¹, stellte er fest, dass der EuGH im Übrigen noch nicht unmittelbar über die Kriterien entschieden habe, nach denen sich bestimme, ob eine zusammengesetzte Marke, die eine Unternehmensbezeichnung und eine ältere Einwort-Marke enthielte, dieser Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL ähnlich sei. Jedoch habe er in dem Beschluss *Matratzen Concord GmbH/HABM*⁶³² bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV einen ähnlichen Ansatz wie die Prägetheorie verfolgt.⁶³³

Generalanwalt Jacobs schlug vor, die vorgelegte Frage dahingehend zu beantworten, dass das nationale Gericht auf den Gesamteindruck jeder Marke abzustellen und dabei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente, die Art der betroffenen Verkehrskreise, die Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen und die Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, zu berücksichtigen habe.⁶³⁴ Demnach wäre unter Zugrundelegung der Feststellungen des OLG Düsseldorf, wonach „LIFE“ den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens nicht dominierte, und der Verbraucher auf dem Warenggebiet der Unterhaltungselektronik auf die Herstellerbezeichnung achte, eine Verwechslungsgefahr wohl zu verneinen gewesen. Die von dem vorlegenden Gericht geäußerten Bedenken, dass ein älteres Zeichen von einem Dritten durch Hinzufügen einer Unternehmensbezeichnung

⁶²⁹ Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs v. 9.6.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 18.

⁶³⁰ Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs v. 10.07.1997, Rs. C-338/95, Wiener S.I. GmbH/Hauptzollamt Emmerich, Slg. 1997, I-6495, Rn. 18, 20 f.

⁶³¹ Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs v. 9.6.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 19 ff.

⁶³² EuGH, 28.04.2004, Rs. C-3/03, Matratzen Concord GmbH/HABM, Slg. 2004, I-3657.

⁶³³ Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs v. 9.6.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 27.

⁶³⁴ Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs v. 9.6.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 41.

usurpiert werden könne, sind nach der Auffassung von *Generalanwalt Jacobs* aber nicht im Rahmen des Markenrechts, sondern im Zusammenhang mit nationalen Gesetzen zum unlauteren Wettbewerb zu erörtern.⁶³⁵

III. Die THOMSON LIFE-Entscheidung

Der EuGH erließ am 06.10.2005 das Urteil *THOMSON LIFE*. Darin formulierte er zunächst die vorgelegte Frage dahingehend um, dass geklärt werden solle, ob Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL dahin auszulegen sei, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen könne, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet werde und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalte.⁶³⁶ Mit dem Herausstreichen der Beschränkung auf die konkret betroffene Markenform machte der EuGH deutlich, dass seine Antwort nicht nur für diese Markenformen gelten sollte.

Zur Beantwortung der Frage ging der EuGH zunächst auf die Herkunftsfunktion der Marke ein.⁶³⁷ Sodann legte er die Leitlinien zur Verwechslungsgefahr dar, die er bisher formuliert hatte.⁶³⁸ Dabei hielt er fest, dass bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit maßgeblich auf den Gesamteindruck abzustellen sei. Es sei aber, obgleich die Zeichen jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen seien, durchaus möglich, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens dessen Gesamteindruck prägen.⁶³⁹ Entgegen der Auffassung von *Generalanwalt Jacobs* hielt der EuGH jedoch die Leitlinien, die er bislang zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr entwickelt hatte, zur Beantwortung der Vorlagefrage nicht für ausreichend. Er widmete sich den Besonderheiten des vorliegenden Falls, indem er wie folgt ausführte:

⁶³⁵ Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs v. 9.6.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 40.

⁶³⁶ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 18.

⁶³⁷ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 23.

⁶³⁸ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 26-29.

⁶³⁹ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 28 f.

„30. Jenseits des Normalfalls, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält, eine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden.

31. In einem solchen Fall kann der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben machen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, in welchem Fall das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

32. Die Feststellung von Verwechslungsgefahr kann nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des Zeichens, das die ältere Marke bildet, dominiert wird.

33. Mit einer solchen Voraussetzung würde der Inhaber der älteren Marke des durch Art. 5 I der Richtlinie verliehenen ausschließlichen Rechts beraubt, obwohl diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbstständig kennzeichnende Stellung behielte.

34. Das wäre z.B. der Fall, wenn der Inhaber einer bekannten Marke ein zusammengesetztes Zeichen benutzt, das diese Marke und eine ältere, selbst nicht bekannte Marke aneinanderreihet. Ebenso wäre das der Fall, wenn das zusammengesetzte Zeichen aus dieser älteren Marke und einem bekannten Handelsnamen bestünde. Der Gesamteindruck würde dann nämlich meistens von der bekannten Marke oder dem bekannten Handelsnamen als Bestandteil des zusammengesetzten Zeichens dominiert.

35. Somit wäre entgegen der in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie zum Ausdruck gebrachten Absicht des Gemeinschaftsgesetzgebers der Schutz der Herkunftsfunktion der Marke nicht gewährleistet, obwohl diese Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behalten hat.

36. Deshalb genügt für die Feststellung von Verwechslungsgefahr, dass das Publikum auf Grund der von der älteren Marke behaltene selbstständig kennzeichnenden

Stellung auch den Inhaber dieser Marke mit der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen in Verbindung bringt, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werden.

37. Daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 5 lit. b der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.⁶⁴⁰

B. Die Rechtsprechung des EuGH zur Verwechslungsgefahr vor der THOMSON LIFE-Entscheidung

I. Allgemeine Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Der EuGH ruft bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr oftmals den in der zehnten Begründungserwägung der MRRL festgeschriebenen Zweck des durch die Marke gewährten Schutzes, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, in Erinnerung.⁶⁴¹ Die Hauptfunktion der Marke liegt nach der Rechtsprechung des EuGH darin, dass sie dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung garantiert, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden.⁶⁴²

Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das Publikum glauben kann, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.⁶⁴³

⁶⁴⁰ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 30-37.

⁶⁴¹ EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 27.

⁶⁴² EuGH, 29.4.2004, Rs. C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB/Procordia Food AB, Slg. 2004, I-5791, Rn. 20; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 28.

⁶⁴³ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 17; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 29; in diesem Sinne auch EuGH GRUR 1998, 387 (389, Rn. 16-18) – Springende Raubkatze.

Voraussetzung für alle Kategorien der Verwechslungsgefahr ist, wie sich aus dem Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL und des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL ergibt, dass eine Verwechslungsgefahr für das Publikum besteht. Nach der Rechtsprechung des EuGH stellt der Begriff der gedanklichen Verbindung keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern soll dessen Umfang genauer bestimmen.⁶⁴⁴ Die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr beispielsweise über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, begründet für sich genommen noch keine Verwechslungsgefahr.⁶⁴⁵

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des EuGH unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.⁶⁴⁶ Diese umfassende Beurteilung impliziert eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen.⁶⁴⁷ Nach der Feststellung des EuGH ist die Verwechslungsgefahr um so größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt.⁶⁴⁸ Daher genießen Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.⁶⁴⁹ Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und folglich zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, hat das vorliegende Gericht umfassend zu prüfen, ob die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁶⁵⁰

⁶⁴⁴ EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV, Slg. 2000, I-4861, Rn. 34; EuGH GRUR 1998, 387 (389, Rn. 18) – Springende Raubkatze.

⁶⁴⁵ EuGH GRUR 1998, 387 (390, Rn. 26) – Springende Raubkatze.

⁶⁴⁶ EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV, Slg. 2000, I-4861, Rn. 40; EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 18; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 16; EuGH GRUR 1998, 387 (389, Rn. 22) – Springende Raubkatze.

⁶⁴⁷ EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV, Slg. 2000, I-4861, Rn. 40; EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 19; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 17.

⁶⁴⁸ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 20; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 18; EuGH GRUR 1998, 387 (390, Rn. 24) – Springende Raubkatze.

⁶⁴⁹ EuGH, 22.6.2000, Rs. C-425/98, Marca Mode CV/Adidas AG und Adidas Benelux BV, Slg. 2000, I-4861, Rn. 41; EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 20; EuGH, 29.9.1998, Rs. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Slg. 1998, I-5507, Rn. 18.

⁶⁵⁰ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 22; EuGH, 4.5.1999, Rs. C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)/Boots- und Segelzubehör Walter Huber und Franz Attenberger, Slg. 1999, I-2779, Rn. 49.

Die dargestellten Leitlinien des EuGH enthalten allgemeine Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Sie geben jedoch keine Antwort auf die im *THOMSON LIFE*-Fall aufgeworfene, spezielle Frage, ob bei der Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen unter Beifügung der eigenen Unternehmensbezeichnung eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommt, wenn jedenfalls eine Zeichenähnlichkeit wegen Übereinstimmung in dem prägenden Bestandteil ausscheidet. Zwar hatte der EuGH in der Entscheidung *Springende Raubkatze*, der eine mit dem *THOMSON LIFE*-Fall vergleichbare Konstellation, nämlich die Übernahme der älteren Bildmarke in abgewandelter Form in eine jüngere Wort-Bildmarke unter Beifügung des Firmennamens der Inhaberin der jüngeren Marke, zugrunde lag, die Möglichkeit der Begründung der Gefahr einer gedanklichen Verbindung angesprochen. Im *THOMSON LIFE*-Fall ließ sich aber aus der gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die nach den Feststellungen des EuGH in der Entscheidung *Springende Raubkatze* die Annahme einer Verwechslungsgefahr begünstigen konnte, eine Verwechslungsgefahr nicht herleiten. Die ältere Marke „LIFE“ verfügte nur über eine normale Kennzeichnungskraft.

II. Leitlinien zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit

Spezielle Leitlinien zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit entwickelte der EuGH in den nachfolgend darzustellenden Entscheidungen *Springende Raubkatze*⁶⁵¹, *Lloyd*⁶⁵² und *Matratzen Concord/HABM*⁶⁵³.

1. Die Entscheidungen Springende Raubkatze und Lloyd

a. Feststellungen des EuGH

Der EuGH stellte in den Entscheidungen *Springende Raubkatze* und *Lloyd*, in denen er Fragen nach der Auslegung der Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL und Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL zu beantworten hatte, fest, dass bei der umfassenden Beurteilung der

⁶⁵¹ EuGH GRUR 1998, 387 (389, Rn. 16-18) – *Springende Raubkatze*.

⁶⁵² EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV*, Slg. 1999, I-3819.

⁶⁵³ EuGH, 28.04.2004, Rs. C-3/03, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2004, I-3657.

Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen sei, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen seien. Er leitete die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks daraus her, dass der Durchschnittsverbraucher, auf dessen Sicht es nach Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL und Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL entscheidend ankomme, eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnehme und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achte.⁶⁵⁴

Ferner sei bei der umfassenden Beurteilung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen. Hierbei gelte es, zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit biete, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen müsse, das er von ihnen im Gedächtnis behalten habe. Zudem sei zu beachten, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein könne.⁶⁵⁵

Nach der Rechtsprechung des EuGH muss das vorlegende Gericht, um zu ermitteln, wie ähnlich sich die betreffenden Marken sind, den Grad ihrer Ähnlichkeit im Bild, im Klang und in der Bedeutung bestimmen sowie gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, bewerten, welche Bedeutung diesen einzelnen Elementen zukommt.⁶⁵⁶

b. Bewertung

Auch wenn sich der EuGH in den Entscheidungen *Springende Raubkatze* und *Lloyd* nicht unmittelbar zur Prägetheorie äußerte⁶⁵⁷, stellte der Gesamteindruck den Ausgangspunkt und den Bezugspunkt des Zeichenvergleichs dar. Terminologisch unterschied sich die Rechtsprechung des EuGH jedoch von der Rechtsprechung des

⁶⁵⁴ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 25; EuGH GRUR 1998, 387 (390, Rn. 23) – Springende Raubkatze.

⁶⁵⁵ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 26.

⁶⁵⁶ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 27.

⁶⁵⁷ Vgl. Ströbele, MarkenR, 2001, 106 (112).

BGH. Während der EuGH auf die „unterscheidenden und dominierenden“ Elemente abstellte, kam es nach der Auffassung des BGH darauf an, dass der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck „prägte“.

Ein Teil der Literatur folgerte aus dem Umstand, dass der EuGH die Terminologie des BGH nicht aufgriff, dass er die Prägetheorie und deren Maßstab von der alleinigen Prägung des Gesamteindrucks nicht billigte.⁶⁵⁸ Das Aufgreifen der Terminologie des BGH hätte aber insbesondere in der Entscheidung *Springende Raubkatze* nahegelegen, da der BGH dem EuGH in dem vorausgegangen Vorlagebeschluss *Springende Raubkatze* eine Zusammenfassung des Regelwerks der Prägetheorie in ihrer damaligen Fassung vorgelegt hatte.

Überzeugender ist es jedoch, der Auffassung des BGH und der Literatur zu folgen, nach der die Rechtsprechung des EuGH trotz der terminologischen Unterschiede inhaltlich der Kernaussage der Prägetheorie, wonach eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen ist, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, der den Gesamteindruck des Zeichens prägt, entspricht.⁶⁵⁹ Die Begriffe „unterscheidend“ und „dominant“ waren gleichbedeutend mit dem Begriff „prägend“. Dabei musste der Begriff „unterscheidend“ jedoch im Sinne von „unterscheidungskräftig“ verstanden werden.⁶⁶⁰ Er wurde zunächst, wie die Betrachtung der anderen Sprachfassungen der vorgenannten Entscheidungen zeigt, fehlerhaft ins Deutsche übersetzt.⁶⁶¹ Der EuGH verlangte wie der BGH zur Begründung einer kollisionsbegründenden Stellung eines Bestandteils, dass dieser mindestens unterscheidungskräftig und kennzeichnungskräftiger ist als die weiteren Bestandteile.

⁶⁵⁸ Ingerl/Rohnke, 2. Aufl., § 14 Rn. 633; Gramm, FS Helm, S. 161 (183); Ingerl, GRUR Int. 2001, 581 (587); Kliems, GRUR 2001, 635 (640 f.); Krings, WRP 2000, 931 (933 f.).

⁶⁵⁹ BGH GRUR 1999, 241 (243) – Lions; BGH GRUR 1999, 52 (53) – EKKO BLEIFREI; BGH GRUR 1998, 1014 – ECCO II; BGH GRUR 1998, 924 (925) – salvent/Salventerol; BGH GRUR 1998, 815 (816) – Nitrangin; Fezer, § 14 Rn. 426; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 178; Bergmann, GRUR 2006, 793 (797); Eisenführ, GRUR 2005, 811 (814); Fezer, NJW 1998, 713 (714); Schuster, WRP 1999, 901 (902); Starck, MarkenR 2000, 233 (235 f.); Steinhilber, Die Prägetheorie im Zeichenrecht, S. 56; Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (147).

⁶⁶⁰ Eisenführ/Schennen, GMV, Art. 8 Rn. 38.

⁶⁶¹ Der EuGH sprach in den englischen Fassungen von „distinctive ... components“ und in den französischen Fassungen von „des éléments distinctifs“. Damit griff er die in Art. 3 Abs. 1 b MRRL zur Bezeichnung der Unterscheidungskraft verwendeten Begriffe auf. In neueren Entscheidungen spricht der EuGH von „unterscheidungskräftigen“ Elementen, vgl. EuGH, 13.9.2007, Rs. C-234/06, II Ponte Finanziaria SpA/HABM, Slg. 2007, I-7333, Rn. 33; EuGH, 12.6.2007, Rs. C-334/05, HABM/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Slg. 2007, I-4529, Rn. 35; EuGH, 23.3.2006, Rs. C-206/04, Mühlens GmbH & Co. KG/HABM, Slg. 2006, I-2717, Rn. 19, 34, 36; EuGH, 12.1.2006, Rs. C-361/04, Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM, Slg. 2006, I-643, Rn. 19; vgl. Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 178; Bender, FS Tilmann, S. 259 (269 ff.); Hildebrandt, § 12 Rn. 54, Fn. 148.

Da sich in der Rechtsprechung des EuGH kein Ansatz fand, nach dem die Zeichen je nach Prioritätslage unterschiedlich zu beurteilen waren, musste insbesondere der Grundsatz der Unbeachtlichkeit der Prioritätslage nicht überdacht werden.⁶⁶² Der Ansicht von *Krings*, wonach der EuGH in den Entscheidungen *Springende Raubkatze* und *Lloyd* bei der Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke abhebe⁶⁶³, ist zu widersprechen. In den von *Krings* zitierten Passagen dieser Entscheidungen⁶⁶⁴ beschäftigt sich der EuGH nicht mit der Beurteilung des Gesamteindrucks, sondern geht auf die Bedeutung der Kennzeichnungskraft der älteren Marken bei der Gesamtbetrachtung der im Wechselwirkungsverhältnis stehenden Faktoren der Verwechslungsgefahr ein.

Die dargestellte Rechtsprechung des EuGH erreichte nicht denselben Differenzierungsgrad wie die Prägetheorie des BGH. Zwar hatte der BGH dem EuGH in dem Vorlagebeschluss *Springende Raubkatze* die Rechtsprechung zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit bei Beteiligung von zusammengesetzten Zeichen, die ein Unternehmenskennzeichen enthalten, und Wort- und Bildmarken dargelegt. Der EuGH ging in seiner Antwort in der Entscheidung *Springende Raubkatze* aber nicht auf die nach Zeichenbestandteilen und -formen variierende Wahrnehmung des Betrachters ein. Da er sie aber auch nicht ablehnte, veranlassten weder diese und noch spätere Entscheidungen des EuGH den BGH zur Änderung seiner Rechtsprechung.⁶⁶⁵

2. Das Verfahren Matratzen Concord GmbH/HABM

In der Entscheidung *Matratzen Concord GmbH/HABM* beseitigte der EuGH jedwede verbleibenden Unsicherheiten hinsichtlich der Frage, ob er die Prägetheorie des BGH in ihrer Kernaussage billigte oder nicht. Er hatte hierin als Revisionsinstanz darüber zu entscheiden, ob zwischen der älteren Wortmarke „Matratzen“ und der jüngeren Wort-/Bildmarke „Matratzen Markt Concord“ eine Verwechslungsgefahr im Sinne des

⁶⁶² Vgl. BGH GRUR 1998, 815 (816) – Nitrangin; Büscher, GRUR 2005, 802 (806); v. Mühlendahl, FS Ullmann, S. 311 (322); Teplitzky, WRP 2003, 415 (418), Fn. 63.

⁶⁶³ *Krings*, WRP 2000, 931 (934).

⁶⁶⁴ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV*, Slg. 1999, I-3819, Leitsatz und Rn. 20; EuGH GRUR 1998, 387 (390, Rn. 24) – *Springende Raubkatze*.

⁶⁶⁵ Bergmann, GRUR 2006, 793 (797).

Art. 8 Abs.1 lit. b GMV, dessen Wortlaut jedoch im Wesentlichen Art. 4 Abs. 1 lit. b MRRL gleicht, bestand.⁶⁶⁶

a. Das Urteil des EuG

Das EuG hatte in dem angefochtenen Urteil das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der teils identischen, teils in hohem Maße ähnlichen Waren bejaht.⁶⁶⁷ Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit leitete es mit der Feststellung ein, dass eine zusammengesetzte Marke nur dann als einer anderen Marke, die mit einem ihrer Bestandteile identisch oder diesem ähnlich sei, ähnlich angesehen werden könne, wenn dieser Bestandteil das dominierende Element in dem von der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck sei. Dies sei der Fall, wenn dieser Bestandteil allein schon geeignet sei, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behalten, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen seien.⁶⁶⁸ Nach den weiteren Ausführungen des EuG bedeutete dies aber nicht, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr seien die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Dadurch werde jedoch nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch diese im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können.⁶⁶⁹ Bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend seien, müssten die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der Weise berücksichtigt werden, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile zu vergleichen seien. In zweiter Linie könne auch auf die

⁶⁶⁶ Die in dieser Entscheidung entwickelten Leitlinien lassen sich ohne Weiteres auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne der Markenrechtsrichtlinie übertragen. Der EuGH stellte hierin Grundregeln zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf. Er besprach dagegen keine charakteristischen Besonderheiten des Gemeinschaftsmarkenrechts. In einem solchen Fall dient die einheitliche Betrachtung der gleichlautenden materiellrechtlichen Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverordnung der Verwirklichung des mit der Angleichung verfolgten Ziels des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs und der Schaffung eines Gemeinsamen Marktes, vgl. 1. Erwägungsgrund zur MRRL sowie 1. Erwägungsgrund zur GMV; Bender, Europäisches Markenrecht, § 7 Rn. 334; Ingerl, GRUR Int. 2001, 581 (589); Knaak, GRUR Int. 2001, 665 (666).

⁶⁶⁷ EuG, 23.10.2002, Rs. T-6/01, Matratzen Concord GmbH/HABM, Slg. 2002, II-4335, Rn. 47 f.

⁶⁶⁸ EuG, 23.10.2002, Rs. T-6/01, Matratzen Concord GmbH/HABM, Slg. 2002, II-4335, Rn. 33; vgl. auch EuG, 11.5.2005, Rs. T-390/03, CM Capital Markets Holding, SA/HABM, Slg. 2005, II-1699, Rn. 46; EuG, 11.5.2005, Rs. T-31/03, Grupo Sada, pa, SA/HABM, Slg. 2005, II-1667, Rn. 49; EuG GRUR Int. 2005, 583 (585, Rn. 39) – JELLO SCHUHPARK.

⁶⁶⁹ EuG, 23.10.2002, Rs. T-6/01, Matratzen Concord GmbH/HABM, Slg. 2002, II-4335, Rn. 34.

jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden.⁶⁷⁰

Bei der Untersuchung der im konkreten Rechtsstreit betroffenen, angemeldeten Marke auf den Grad der Unterscheidungskraft der einzelnen Elemente und deren Verhältnis zueinander⁶⁷¹ stellte das EuG fest, dass ein beschreibender Bestandteil nicht geeignet sei, eine dominierende Stellung einzunehmen.⁶⁷² Das EuG gelangte zu dem Ergebnis, dass der Bestandteil „Matratzen“ in der jüngeren Marke dominiere, weil er am ehesten geeignet sei, von den angesprochenen Verkehrskreisen im Gedächtnis behalten zu werden.⁶⁷³

b. Die Entscheidung des EuGH

Das gegen das Urteil des EuG eingelegte Rechtsmittel wies der EuGH als unbegründet zurück. Dabei bestätigte er die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit durch das EuG.⁶⁷⁴ Richtig sei, dass die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht bedeute, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre, vielmehr seien die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Dies schließe aber nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten.⁶⁷⁵ Da die Frage, in welchem Ausmaß ein Bestandteil den Gesamteindruck dominiere, als Tatsachenfrage nicht der Kontrolle des EuGH unterliege⁶⁷⁶, enthielt sich der EuGH im Übrigen weitergehender Äußerungen hierüber.

c. Bewertung

Der Ansatz, welchen der EuGH in der Entscheidung *Matratzen Concord GmbH/HABM* zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wählte, entspricht der

⁶⁷⁰ EuG, 23.10.2002, Rs. T-6/01, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2002, II-4335, Rn. 35.

⁶⁷¹ EuG, 23.10.2002, Rs. T-6/01, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2002, II-4335, Rn. 38-43.

⁶⁷² EuG, 23.10.2002, Rs. T-6/01, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2002, II-4335, Rn. 41.

⁶⁷³ EuG, 23.10.2002, Rs. T-6/01, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2002, II-4335, Rn. 43.

⁶⁷⁴ EuGH, 28.04.2004, Rs. C-3/03, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2004, I-3657, Rn. 30.

⁶⁷⁵ EuGH, 28.04.2004, Rs. C-3/03, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2004, I-3657, Rn. 32.

⁶⁷⁶ EuGH, 28.04.2004, Rs. C-3/03, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2004, I-3657, Rn. 34.

Kernaussage der Prägetheorie des BGH.⁶⁷⁷ Der EuGH stellte auf den Gesamteindruck des Zeichens ab und erkannte nunmehr ausdrücklich die Möglichkeit an, dass dieser durch einen einzelnen Bestandteil geprägt werde. Dabei gleicht die vom EuGH bestätigte⁶⁷⁸ Formel, mittels der das EuG die Anforderungen an die prägende Stellung eines Bestandteils umschreibt⁶⁷⁹, der Terminologie des BGH.⁶⁸⁰ Auch nach der Rechtsprechung des EuGH ist eine prägende Stellung des Bestandteils anzunehmen, wenn er über eine stärkere Kennzeichnungskraft verfügt als die weiteren Bestandteile.

Der EuGH sagt in der Entscheidung *Matratzen Concord GmbH/HABM* allerdings nur, dass die Übereinstimmung der Zeichen in dem den Gesamteindruck prägenden Bestandteil eine Zeichenähnlichkeit begründen kann. Er äußert sich nicht auch zu der im *THOMSON LIFE*-Fall entscheidenden Frage, ob und welche anderen Gründe eine Verwechslungsgefahr auslösen können.

III. Keine Bestätigung der Rechtsprechung des EuG zur identischen Übernahme von Wortmarken

Das EuG verfolgte zur Lösung der Fälle der identischen Übernahme einer Wortmarke in eine aus mehreren Worten bestehende Marke einen von der Rechtsprechung des BGH abweichenden, verwechslungsfreundlichen Ansatz. Danach war im Rahmen einer ersten Prüfung von dem Grundsatz auszugehen, dass dann, wenn eine Wortmarke aus nur zwei Wörtern bestünde und eines dieser Wörter bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort identisch sei, aus dem eine ältere Wortmarke bestünde, und wenn diese Wörter insgesamt oder für sich genommen für die betreffenden Verkehrskreise keine begriffliche Bedeutung hätten, die fraglichen Marken, jeweils in ihrer Gesamtheit betrachtet, regelmäßig als ähnlich anzusehen seien.⁶⁸¹ Das EuG bejahte – anders als in der Entscheidung *Matratzen Concord*

⁶⁷⁷ Bergmann, GRUR 2006, 793 (797); Büscher, GRUR 2005, 802 (805); in diesem Sinne auch die Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs v. 9.6.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 33.

⁶⁷⁸ EuGH, 28.04.2004, Rs. C-3/03, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2004, I-3657, Rn. 30.

⁶⁷⁹ EuG, 23.10.2002, Rs. T-6/01, *Matratzen Concord GmbH/HABM*, Slg. 2002, II-4335, Rn. 33.

⁶⁸⁰ Vgl. BGH GRUR 2000, 1031 (1032) – Carl Link; BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 995 (997) – HONKA; BGH GRUR 1998, 942 (943) – ALKA-SELTZER; BGH GRUR 1996, 775 (776) – Sali Toft.

⁶⁸¹ EuG, 25.11.2003, Rs. T-286/02, *Oriental Kitchen SARL/HABM*, Slg. 2003, II-4953, Rn. 39; EuG GRUR Int. 2005, 583 (585, Rn. 39) – JELLO SCHUHPARK; vgl. auch EuG, 4.5.2005, Rs. T-22/04, *Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH/HABM*, Slg. 2005, II-1559, Rn. 37 ff., worin das EuG eine Zeichenähnlichkeit sogar bejahte, obgleich den Wörtern der angemeldeten Marke eine begriffliche

GmbH/HABM – eine Zeichenähnlichkeit großzügig auch dann, wenn der übereinstimmende Bestandteil neben dem weiteren Bestandteil der zusammengesetzten Marke von den Verkehrskreisen als gleich dominant wahrgenommen wurde.⁶⁸² Nach der Ansicht des EuG konnte in diesen Fällen bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck entstehen, dass die mit der mehrteiligen Wortmarke versehenen Waren und Dienstleistungen von dem Unternehmen des Inhabers der älteren Marke stammten.⁶⁸³

Da der EuGH diese Rechtsprechung des EuG bislang nicht bestätigt hatte, enthielt sie für die im *THOMSON LIFE*-Fall zu findende Antwort auf die Vorlagefrage keine verbindlichen Vorgaben.

IV. Zusammenfassung

Der EuGH entwickelte bereits vor der *THOMSON LIFE*-Entscheidung zahlreiche allgemeine Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Er stellte mitunter fest, dass eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr begünstigen könne. Ferner nahm er an, dass die Übereinstimmung in einem den Gesamteindruck prägenden Bestandteil eine Zeichenähnlichkeit begründen könne. Hiermit wählte er einen der Kernaussage der Prägetheorie des BGH entsprechenden Ansatz. Schließlich sprach der EuGH in der Entscheidung *Springende Raubkatze*, der wie dem *THOMSON LIFE*-Fall eine Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zugrunde lag, die Möglichkeit der gedanklichen Verbindung an. Die Frage, ob und aus welchen Gründen eine Verwechslungsgefahr bei Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen unter Beifügung der eigenen Unternehmensbezeichnung in Betracht kommt, wenn eine Übereinstimmung der Zeichen in dem prägenden Bestandteil ausscheidet, hatte der EuGH jedoch noch nicht beantwortet.

Bedeutung zukam; kritisch zu der Rechtsprechung des EuG Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 2148.

⁶⁸² EuG, 4.5.2005, Rs. T-22/04, Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH/HABM, Slg. 2005, II-1559, Rn. 36; EuG, 25.11.2003, Rs. T-286/02, Oriental Kitchen SARL/HABM, Slg. 2003, II-4953, Rn. 43.

⁶⁸³ EuG, 4.5.2005, Rs. T-22/04, Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH/HABM, Slg. 2005, II-1559, Rn. 42; EuG, 25.11.2003, Rs. T-286/02, Oriental Kitchen SARL/HABM, Slg. 2003, II-4953, Rn. 45.

C. Analyse der THOMSON LIFE-Entscheidung

I. Die Feststellungen des EuGH im Einzelnen

1. Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks und mögliche Prägung durch einen Bestandteil

Der EuGH nimmt in den Randnummern 28 und 29 des Urteils *THOMSON LIFE* Bezug auf die Entscheidung *Matratzen Concord GmbH/HABM*, wenn er feststellt, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck, der durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt werden könne, abzustellen sei. Der EuGH bestätigt damit erneut, dass die Übereinstimmung der Zeichen in dem prägenden Bestandteil eine Zeichenähnlichkeit begründen kann.

2. Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung

In den Randnummern 30 bis 36 des Urteils beschäftigt sich der EuGH mit der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in dem konkreten Fall, in dem die übernommene, ältere Marke „LIFE“ den Gesamteindruck des jüngeren Kombinationszeichens nicht prägt. Er stellt fest, dass es in einem solchen Fall möglich sei, eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, wenn im Einzelfall die übernommene, ältere Marke in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behielte.⁶⁸⁴

a. Anwendungsbereich

Die Leitlinien der *THOMSON LIFE*-Entscheidung finden Anwendung, wenn eine ältere Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen unter Beifügung des eigenen Unternehmenskennzeichens in identischer Weise übernommen wird. Aus der umformulierten Vorlagefrage ergibt sich, dass dabei die Form der älteren Marke

⁶⁸⁴ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 30, 31, 36.

keine Rolle spielt.⁶⁸⁵ Ferner liegt nach der Feststellung des EuGH eine mit dem Streitfall vergleichbare Konfliktsituation vor, wenn die ältere Marke unter Beifügung einer bekannten Marke oder eines bekannten Handelsnamens in das jüngere, zusammengesetzte Zeichen übernommen wird.⁶⁸⁶ Die nur beispielhafte Aufzählung der genannten Konstellationen zeigt, dass der EuGH die Anwendbarkeit der *THOMSON LIFE*-Doktrin hierauf nicht beschränken will. Der Auffassung von *Fuchs-Wisseemann*, wonach der Anwendungsbereich der Leitlinien des EuGH auf die Fallgestaltungen begrenzt sei, in denen die ältere Marke unter Beifügung eines vorangestellten Unternehmenskennzeichens in ein jüngeres Zeichen übernommen werde⁶⁸⁷, ist daher nicht zuzustimmen.

Dagegen äußert sich der EuGH nicht dazu, ob die Leitlinien der *THOMSON LIFE*-Entscheidung bei ähnlicher Übernahme der älteren Marken, bei Übernahme einer geschäftlichen Bezeichnung oder bei dem Herauslösen eines Bestandteils aus einer zusammengesetzten älteren Marke anwendbar sind.

b. Voraussetzungen

Der EuGH bestimmt nicht generell, wann einem Bestandteil eine solche Stellung beizumessen ist. Es handelt sich hierbei um eine tatrichterliche Frage.⁶⁸⁸ Dem Urteil des EuGH kann entnommen werden, dass eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke begründet sein kann, wenn sie mit der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und darüber hinaus mit einer bekannten Marke oder einem bekannten Handelsnamen⁶⁸⁹ kombiniert wird, nicht aber, dass eine solche Stellung stets anzunehmen ist.⁶⁹⁰ In den vom EuGH beschriebenen Konstellationen wird es jedoch nahe liegen, von einer selbstständig kennzeichnenden

⁶⁸⁵ Siehe 3. Kapitel A. III.; Keller und Glinke, WRP 2006, 21 (28) ist daher darin zuzustimmen, dass die Leitlinien des EuGH auch bei der Übernahme einer älteren Formmarke in ein jüngeres zusammengesetztes Zeichen Anwendung finden.

⁶⁸⁶ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 34.

⁶⁸⁷ Fuchs-Wisseemann, MarkenR 2008, 1 (6).

⁶⁸⁸ Bergmann, GRUR 2006, 793 (798 f.); Rohnke, GRUR 2006, 21 (22). Das OLG Düsseldorf hatte die selbstständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „LIFE“ aus der räumlichen, begrifflichen und grafischen Unverbundenheit mit dem Bestandteil „THOMSON“ hergeleitet, OLG Düsseldorf GRUR-RR 2004, 322 (324) – THOMSON LIFE.

⁶⁸⁹ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 34.

⁶⁹⁰ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 30, 37; Bergmann, GRUR 2006, 793 (798); Rohnke, GRUR 2006, 21 (22).

Stellung der übernommenen, älteren Marke auszugehen.⁶⁹¹ Dagegen scheidet jedenfalls begrifflich eine selbstständig kennzeichnende Stellung aus, wenn die Bestandteile dem Verkehr als graphische oder begriffliche Einheit begegnen.⁶⁹²

Aus der *THOMSON LIFE*-Entscheidung ergibt sich nicht eindeutig, welches Maß an Kennzeichnungskraft die übernommene Marke aufweisen muss, um eine selbstständig kennzeichnende Stellung zu begründen. Zwar bestimmt der EuGH in der Antwort auf die Vorlagefrage, dass jedenfalls eine normal kennzeichnungskräftige Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnehmen kann. Dies lässt sich als Festlegung eines Maßstabes verstehen.⁶⁹³ Möglich ist aber auch, dass der EuGH hiermit lediglich auf die konkrete Fallgestaltung einging. Bei einem derartigen Verständnis gibt die *THOMSON LIFE*-Entscheidung nur vor, dass der übereinstimmende Bestandteil „kennzeichnend“, mithin zumindest schutzfähig sein muss.⁶⁹⁴

Der EuGH verlangt darüber hinaus zur Begründung der Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung nicht, dass der weitere Bestandteil des zusammengesetzten, jüngeren Zeichens ein Unternehmenskennzeichen oder diesem gleichgestellter Bestandteil ist.⁶⁹⁵ Es kommt allein entscheidend darauf an, ob die übernommene ältere Marke in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.

c. Negative Abgrenzung

Auch wenn der EuGH weitgehend offen gelassen hat, wann eine selbstständig kennzeichnende Stellung zu bejahen ist, lässt sich dem *THOMSON LIFE*-Urteil jedenfalls entnehmen, was nicht darunter zu verstehen ist.

⁶⁹¹ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 360; Bergmann, GRUR 2006, 793 (798); Hacker, Markenrecht, Rn. 437, 440; Hildebrandt, § 12 Rn. 193; Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (149). Ein Teil der Literatur will die Faktoren, die nach der jüngeren Rechtsprechung des BGH eine selbstständig kennzeichnende Stellung begründen können, siehe 1. Kapitel A. IV. 1. b., auch zur Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen des vom EuGH aufgestellten Kriteriums heranziehen, vgl. Hacker, Markenrecht, Rn. 440; Hildebrandt, § 12 Rn. 197 ff.; Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (28).

⁶⁹² Grabrucker/Fink, GRUR 2007, 267 (280); Hacker, Markenrecht, Rn. 441; Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (28); Rohnke, GRUR 2006, 21 (22); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, S. 146 (153); vgl. auch BGH GRUR 2006, 60 (62) – cocodrillo, Rn. 20.

⁶⁹³ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 353; Fuchs-Wissemann, MarkenR 2008, 1 (6); Hacker, Markenrecht, Rn. 441.

⁶⁹⁴ So die Auffassung des BGH, siehe 4. Kapitel B. I. 2. a. bb.

⁶⁹⁵ So aber Fuchs-Wissemann, MarkenR 2008, 1 (6).

Der Verkehr sieht den Bestandteil, den er als selbstständig kennzeichnend wahrnimmt, nicht als das „Zeichen“ an, welches dem Zeichenvergleich zugrunde zu legen ist. Diese Auffassung vertritt jedoch *Tilman*. Seiner Meinung nach begründet die Übereinstimmung des selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit der älteren Marke eine Markenverletzung wegen der Benutzung eines identischen Zeichens. Da in einem solchen Fall die Verwechslungsgefahr nicht mehr zu prüfen sei, komme es auch auf die Ermittlung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils nicht an. *Tilman* stützt diesen Ansatz auf die Feststellung des EuGH, dass der Inhaber der älteren Marke „seines ausschließlichen Rechts beraubt würde“.⁶⁹⁶

Der Auffassung von *Tilman* ist zu widersprechen. Den Feststellungen des EuGH zufolge nimmt das Publikum das jüngere Zeichen als ein Zeichen wahr. Ausgangspunkt der Prüfung, ob ein selbstständig kennzeichnender Bestandteil in dem jüngeren Kombinationszeichen vorhanden ist, ist das Gesamtzeichen.⁶⁹⁷ Auch bei der Durchführung des Zeichenvergleichs kommt es maßgeblich auf den „von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck“⁶⁹⁸ an.

Der EuGH grenzt das Kriterium der „Prägung des Gesamteindrucks“ deutlich von dem Kriterium der „selbstständig kennzeichnenden Stellung“ ab und trifft zugleich eine Aussage über das Regel-Ausnahme-Verhältnis. Als „Normalfall“, in dem es zu Verwechslungen kommt, beschreibt er die Situation, in der die angesprochenen Verkehrskreise die Marke als Ganzes wahrnehmen und die Zeichen in dem Bestandteil, der den Gesamteindruck dominiert, übereinstimmen. „Jenseits des Normalfalls“ liege hingegen die Situation, in der das Publikum einen Bestandteil als selbstständig kennzeichnend wahrnehme, und eine Verwechslungsgefahr im Sinne des gedanklichen Inverbindungbringens bei Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke begründet sei.⁶⁹⁹ Dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis wird der Tatrichter bei der Ermittlung, ob dem übernommenen Bestandteil innerhalb des jüngeren Kombinationszeichens eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommt, berücksichtigen müssen.⁷⁰⁰

⁶⁹⁶ Tilman, GRUR 2007, 99 (103).

⁶⁹⁷ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 30.

⁶⁹⁸ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 31 f.

⁶⁹⁹ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 30.

⁷⁰⁰ Vgl. Rohnke, GRUR 2006, 21 (22).

Nach den weiteren Feststellungen des EuGH vermag das Publikum, wenn die ältere Marke in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, die Zeichen auseinander zu halten.⁷⁰¹ Obgleich auch dem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil eine produktkennzeichnende Funktion zukommt, individualisiert er das Gesamtzeichen – anders als der den Gesamteindruck „prägende“ Bestandteil – nicht.

d. Keine Einführung des „Markenraubes“ als relevante Beeinträchtigung

Der EuGH führt aus, dass der Inhaber der älteren Marke bei dem ausschließlichen Abstellen auf die Prägung des Gesamteindrucks des durch Art. 5 Abs. 1 MRRL verliehenen ausschließlichen Rechts „beraubt“ würde, wenn diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbstständig kennzeichnende Stellung behielte.⁷⁰² Dies gelte nicht nur im Fall des Hinzufügens der eigenen Unternehmensbezeichnung, sondern auch bei der Kombination mit einer bekannten Marke oder einem bekannten Handelsnamen.⁷⁰³

Ullmann weist zutreffend darauf hin, dass es aufgrund des Wesens der Marke als Registerrecht problematisch sei, im Markenrecht Begriffe wie „Usurpation“ und „Raub“ zu verwenden.⁷⁰⁴ Dementsprechend findet sich in der Markenrechtsrichtlinie und ihr folgend im deutschen Markenrecht keine Regelung, die den Markeninhaber vor „Diebstahl“ und „Raub“ schützt. Letztlich führt der EuGH den „Markenraub“ aber nicht als weitere Beeinträchtigung des Markenrechts ein. Er gewährt dem Markeninhaber das Verbotungsrecht nicht schon bei der bloßen Übernahme oder Aneignung der älteren Marke in das jüngere Kombinationszeichen.⁷⁰⁵ Vielmehr leitet er dieses Recht daraus her, dass eine Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung begründet sein kann, wenn ein Dritter ein jüngeres Kombinationszeichen benutzt, innerhalb dessen die übernommene, ältere Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Erst wenn diese Voraussetzungen im

⁷⁰¹ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 31.

⁷⁰² EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 33.

⁷⁰³ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 34.

⁷⁰⁴ Vgl. Ullmann, Vortrag v. 21.11.2005, zitiert nach Hess, GRUR 2006, 215 ff.; Ullmann, jurisPR-WettbR 1/2005.

⁷⁰⁵ Bergmann, GRUR 2006, 793 (799); Hacker, Markenrecht, Rn. 440; Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (149).

Einzelfall vorliegen, ergibt sich der Schutz des Markeninhabers vor der Übernahme der älteren Marke.⁷⁰⁶

e. Bedeutung der Gegenmarke

Der EuGH verwendet in dem *THOMSON LIFE*-Urteil durchgehend die Formulierung, dass „die ältere Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält“.⁷⁰⁷ Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des jüngeren Kombinationszeichens⁷⁰⁸ kommt es folglich darauf an, dass die ältere Marke kennzeichnend, das heißt zumindest unterscheidungskräftig, ist und diese Wirkung trotz der Übernahme in das Kombinationszeichen behält, da sie darin eine selbstständige Stellung einnimmt. Wie *Keller* und *Glinke* zutreffend anmerken⁷⁰⁹, ist für die Antwort auf die Frage, ob die ältere Marke in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Funktion inne hat, auch die Gestaltung der älteren Marke entscheidend.

3. Begründung der Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung

Behält die übernommene, ältere Marke in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung, so ist es nach den weiteren Feststellungen des EuGH möglich, dass das Publikum auch den Inhaber der älteren Marke mit der Herkunft der Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringt, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werden.⁷¹⁰ Demnach ist Prüfungsstandort des Kriteriums der selbstständig kennzeichnenden Stellung die Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung.⁷¹¹ Unter Berücksichtigung der gegebenen Fallgestaltung, in welcher der Inhaber des jüngeren Kombinationszeichens die ältere Marke mit seinem Unternehmenskennzeichen kombinierte, konkretisiert der EuGH seine Ausführungen zur Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung

⁷⁰⁶ Vgl. Fezer, § 14 Rn. 457.

⁷⁰⁷ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 30, 33 ff.

⁷⁰⁸ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 31 f.

⁷⁰⁹ Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27).

⁷¹⁰ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 36.

⁷¹¹ Bergmann, GRUR 2006, 793 (798); Krüger, FS Ullmann, S. 257 (265); Lange, WRP 2006, 311 (315); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (152 f.).

dahingehend, dass der Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens das Publikum zu der Annahme veranlasse, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen stammten zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.⁷¹² In dieser Situation vermag das Publikum, die Zeichen und die dahinter stehenden Unternehmen auseinander zu halten. Da die übernommene, ältere Marke aber in dem jüngeren Zeichen weiterhin selbstständig kennzeichnend wirkt und letztlich auf den Inhaber der älteren Marke hinweist⁷¹³, gelangt das Publikum zu der irrigen Auffassung, zwischen den Unternehmen bestünde eine wirtschaftliche Verbindung. Da das Publikum einer Fehlvorstellung über die Herkunft unterliegt, ist es einleuchtend, dass der EuGH seine Ausführungen mit dem in der zehnten Begründungserwägung der MRRL zum Ausdruck gebrachten Zweck des markenrechtlichen Schutzes, insbesondere die Herkunftsfunktion zu gewährleisten, begründet.⁷¹⁴

Krüger ist der Ansicht, dass der Inhaber der älteren Marke nach der Feststellung des EuGH in Randnummer 36 des Urteils über die Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung nun – anders als bislang – auch davor geschützt sei, dass seine Waren und Dienstleistungen dem Inhaber des jüngeren Zeichens fälschlicherweise zugerechnet werden.⁷¹⁵ Hierzu kann es kommen, wenn das Publikum der älteren Marke als identischen Teil einer zusätzlich aus einer Unternehmensbezeichnung zusammengesetzten Marke begegnet und, da es die Prioritätslage nicht kennt, die ältere Marke der Inhaberin der angegriffenen Marke irrigerweise zurechnet.⁷¹⁶

Entgegen der Ansicht von *Krüger* beschreibt der EuGH die Fehlvorstellung, welche in der Situation des Konfliktfalles bei dem Publikum hervorgerufen wird, aber nicht als

⁷¹² EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 31.

⁷¹³ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 36; Lange, WRP 2006, 311 (315); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (153); vgl. EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 22; EuGH, 4.5.1999, Rs. C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)/Boots- und Segelzubehör Walter Huber und Franz Attenberger, Slg. 1999, I-2779, Rn. 49.

⁷¹⁴ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 35.

⁷¹⁵ *Krüger*, FS Ullmann, S. 257 (267 f.). Die Frage, ob der Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 lit. b letzter Halbsatz MRRL, der wie der Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL die Zuordnungsrichtung zur älteren Marke nahe legt, auch den Sachverhalt umfasst, dass die ältere Marke der jüngeren Marke zugerechnet werde, hatte das BPatG, GRUR 2003, 64 ff. bei einer ähnlichen Fallgestaltung dem EuGH in dem Verfahren T-Flexitel/Flexitel, welches der THOMSON LIFE-Entscheidung vorausgegangen war, vorgelegt. Der EuGH hatte die Frage allerdings wegen der vorzeitigen Beendigung des Verfahrens nicht beantwortet, siehe 2. Kapitel E. III. 2.

⁷¹⁶ Vgl. BPatG GRUR 2003, 64 (68) – T-Flexitel/Flexitel.

„umgekehrte gedankliche Verbindung“. Der EuGH beschäftigt sich in dem Urteil nur mit der Frage, wem die Waren und Dienstleistungen, die mit dem jüngeren Kombinationszeichen gekennzeichnet sind, in der Situation des Konfliktfalls zugerechnet werden. In Randnummer 31 des Urteils gelangt er zu dem Ergebnis, dass das Publikum erkennt, dass diese Waren und Dienstleistungen aus dem Unternehmen des Inhabers des jüngeren Kombinationszeichens stammen. In Randnummer 36 stellt er fest, dass das Publikum aber zu der irrigen Annahme gelangen könne, dass eine wirtschaftliche Verbindung zu dem Unternehmen der Inhaberin der älteren Marke bestünde. Der EuGH trifft keine Feststellungen darüber, dass die mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen fälschlicherweise dem Inhaber des jüngeren Zeichens zugerechnet würden.

4. Bedeutung der Prioritätslage

Nach Ansicht eines Teils des Schrifttums soll die Prioritätslage bei der Beurteilung des Gesamteindrucks weiterhin unbeachtlich sein⁷¹⁷, da die Ausführungen des EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung nicht zwingend dahin zu verstehen seien, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in dem vorliegenden Fall von der Priorität der eingliedrigen Marke abhing.⁷¹⁸ Die Vertreter der Gegenansicht führen hingegen an, dass im Zentrum der Entscheidung die Frage stünde, welcher Schutz einer älteren Marke zu gewähren sei.⁷¹⁹

Aus der *THOMSON LIFE*-Entscheidung ergibt sich nicht, dass es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in dem konkreten Fall auf die Priorität der übernommenen Marke entscheidend ankommt. Der EuGH beschäftigt sich darin ausschließlich mit der Frage, wie die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist, wenn die ältere Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen übernommen wird. Zur Anwendung der aufgestellten Leitlinien im umgekehrten Fall des Herauslösens eines Bestandteils aus einer älteren, zusammengesetzten Marke äußert er sich hingegen nicht.

⁷¹⁷ Bergmann, GRUR 2006, 793 (799); Hildebrandt, § 12 Rn. 134; Krüger, FS Ullmann, S. 257 (267); Lange, WRP 2006, 311 (315); Ullmann, jurisPR-WettbR 1/2005.

⁷¹⁸ Krüger, FS Ullmann, S. 257 (267); Ullmann, jurisPR-WettbR 1/2005.

⁷¹⁹ Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27); v. Mühlendahl, FS Ullmann, S. 311 (322); Rohnke, GRUR 2006, 21 (22); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (151).

5. Zusammenfassung

Der EuGH stellt bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der Zeichen ab. Dabei hält er es für möglich, dass ein oder mehrere Bestandteile diesen prägen und bei Übereinstimmung mit dem Gesamteindruck des gegenüber stehenden Zeichens eine Verwechslungsgefahr begründen können. Daneben kann eine Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung begründet werden, wenn die übernommene, ältere Marke zwar den Gesamteindruck des jüngeren Kombinationszeichens nicht dominiert, darin aber ausnahmsweise eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Zwar lässt der EuGH weitgehend offen, in welchen Fällen das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung zur Anwendung kommt und unter welchen Voraussetzungen es zu bejahen ist. Liegt eine solche Stellung jedoch vor, erfährt die ältere Marke, insbesondere bei dem Hinzufügen der eigenen Unternehmensbezeichnung, einer bekannten Marke oder eines bekannten Handelsnamens, Schutz vor Übernahme. Aus dem *THOMSON LIFE*-Urteil ergibt sich nicht, dass die Prioritätslage bei der Beurteilung des Gesamteindrucks beachtlich ist.

II. Änderungen oder Ergänzungen der bisherigen Rechtsprechung des BGH zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Zeichen

Nachfolgend soll die für die deutsche Praxis entscheidende Frage geklärt werden, ob und in welchem Umfang die *THOMSON LIFE*-Entscheidung des EuGH Anlass für Modifikationen oder Ergänzungen der bisherigen Rechtsprechung des BGH zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Zeichen gibt.⁷²⁰

Im Schrifttum finden sich unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Ein Teil der Literatur vertritt die Auffassung, die Prägetheorie sei nach der *THOMSON LIFE*-Entscheidung in mehr oder weniger weitem Umfang zu modifizieren. *Keller* und *Glinke* halten eine Vielzahl von Grundsätzen der Prägetheorie für nicht vereinbar mit

⁷²⁰ Zwar gab der EuGH in dem *THOMSON LIFE*-Urteil in erster Linie dem mit dem Rechtsstreit befassten OLG Düsseldorf vor, wie Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL auszulegen ist. Da es aber erläutert, in welchem Sinn und mit welcher Tragweite Art. 5 Abs. 1 lit. b MRRL seit dem Inkrafttreten zu verstehen und anzuwenden ist oder gewesen wäre (vgl. EuGH, 6.3.2007, Rs. C-292/04, Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde und Marina Stöffler gegen Finanzamt Bonn-Innenstadt, Slg. 2007, I-1835, Rn. 34; EuGH, 22.10.1998, Rs. C-10/97 bis 22/97, Ministero delle Finanze gegen IN.CO.GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl, Camed Srl, Pomezia Progetti Appalti Srl (PPA), Edilcam Srl, A. Cecchini & C. Srl, EMO Srl, Emoda Srl, Sappesi Srl, Ing. Luigi Martini Srl, Giacomo Srl und Mafar Srl, Slg. 1998, I-6307, Rn. 23), sind auch andere Gerichte gehalten, diese Vorschrift in anderen Rechtsstreitigkeiten entsprechend der vorgegebenen Auslegung anzuwenden. Zur Bindungswirkung von Auslegungsurteilen vgl. Grabitz/Hilf, EGV, Art. 234 Rn. 93 ff.; Lenz/Borchardt, EU- und EG-Vertrag, Art. 234 Rn. 56 ff.

der *THOMSON LIFE*-Entscheidung.⁷²¹ V. Mühlendahl ist der Ansicht, dass die Prägetheorie in ihrer negativen Ausgestaltung – kein Zeichenkonflikt, wenn in einer der beiden Marken der übereinstimmende Bestandteil nicht prägt – nicht mehr beizubehalten sei.⁷²² Hildebrandt vertritt die Meinung, dass ganz wesentliche Teile der Rechtsprechung des BGH durch das *THOMSON LIFE*-Urteil überholt seien.⁷²³ Rohnke sieht in dem Urteil des EuGH nur eine leichte Modifikation der Prägetheorie; der EuGH setze bei der Argumentation lediglich einen etwas anderen Schwerpunkt, indem er die selbstständig kennzeichnende Stellung eines Bestandteils prüfe.⁷²⁴

Ein anderer Teil des Schrifttums ist dagegen der Meinung, die *THOMSON LIFE*-Entscheidung ließe die Prägetheorie weitestgehend unberührt⁷²⁵, die deutsche Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung sei jedoch, wenn eine ältere Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen übernommen werde, um die Prüfung zu ergänzen, ob sie darin eine selbstständig kennzeichnende Stellung behielte.⁷²⁶

Um beantworten zu können, welche Meinung die Zustimmung verdient, soll zunächst untersucht werden, ob und in welchem Umfang die Entscheidung des EuGH Anlass gibt, die Prägetheorie als Regelungswerk zur Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu modifizieren. Dabei soll auch geklärt werden, ob die Leitlinien des EuGH die Bedeutung der Prägetheorie als entscheidendes Instrument zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zusammengesetzter Zeichen verändert haben. Ferner soll festgestellt werden, ob der *THOMSON LIFE*-Doktrin neben der Rechtsprechung des BGH zur Ermittlung des maßgeblichen angegriffenen Zeichens eine eigenständige Bedeutung zukommt. Schließlich wird erörtert, ob die Entscheidung des EuGH Änderungen oder Ergänzungen der Rechtsprechung des BGH zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nahe legt.

⁷²¹ Keller/Glinke, WPR 2006, 21 (26 ff.).

⁷²² V. Mühlendahl, FS Ullmann, S. 311 (325 f.).

⁷²³ Hildebrandt, 1. Aufl., § 12 Rn. 37, 165 f.; siehe 3. Kapitel C. II. 1. g.

⁷²⁴ Rohnke, GRUR 2006, 21 (22).

⁷²⁵ Fezer, § 14 Rn. 427, 453 f., 458; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 270; Grabrucker/Fink, GRUR 2007, 267 (279); Krüger, FS Ullmann, S. 257 (261, 266 f.); Lange, WRP 2006, 311, (313 ff.); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (153); Ullmann, Vortrag v. 21.11.2005, zitiert nach Hess, GRUR 2006, 215 ff.; Ullmann, jurisPR-WettbR 1/2005. Thalmaier und Bingener halten aber die Prioritätslage für beachtlich, siehe 3. Kapitel C. II. 1. f. Nach Ansicht von Ullmann und Hacker ist nicht mehr auf die nach Branchen differenzierende Rechtsprechung zu Unternehmenskennzeichen als Zeichenbestandteilen abzustellen, siehe 3. Kapitel C. II. 1. g.

⁷²⁶ Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, § 14 MarkenG, Rn. 403; Fezer, § 14 Rn. 459, 483; Bergmann, GRUR 2006, 793 (798 f.); Grabrucker/Fink, GRUR 2007, 267 (279); Hildebrandt, § 12 Rn. 125, 192; Knaak, GRUR Int. 2007, 801 (804); Krüger, FS Ullmann, S. 257 (267); Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 2147 ff.; Lange, WRP 2006, 311 (313 ff.); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (152 f.); ähnlich Eisenführ, MarkenR 2007, 189 (190 f.); Hacker, Markenrecht, Rn. 439 f.

1. Die Prägetheorie als Regelungswerk zur Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr

Im Folgenden wird untersucht, ob die *THOMSON LIFE*-Entscheidung zur Aufgabe des Maßstabes der alleinigen Prägung sowie einzelner Grundsätze und Erfahrungssätze der Prägetheorie zwingt.

a. Bestätigung des Ausgangspunktes und der Kernaussage der Prägetheorie

Die Feststellungen des EuGH, wonach bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck abzustellen sei und ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke diesen prägen können⁷²⁷, entsprechen dem Ausgangspunkt und der Kernaussage der Prägetheorie. Der EuGH hat die Prägetheorie in diesem Umfang in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung erneut bestätigt.⁷²⁸

b. Fortgeltung des Maßstabes der alleinigen Prägung

Ein Teil des Schrifttums schließt jedoch aus den Feststellungen des EuGH in den Randnummern 32 und 36 der Entscheidung, dass die Aussage der Prägetheorie, wonach eine Zeichenkollision bei Übereinstimmung in gleichgewichtigen Bestandteilen ausscheide, aufzugeben sei.⁷²⁹ Dieser Auffassung ist jedoch zu widersprechen.⁷³⁰ Zwar legte der Vorlagebeschluss des OLG Düsseldorf aufgrund der ausgiebigen Auseinandersetzung mit den Regeln der Prägetheorie es nahe, dass der EuGH hierzu Stellung nehmen würde.⁷³¹ Der EuGH äußerte sich in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung aber, abgesehen von der vorstehend erwähnten Bestätigung ihres Ausgangspunktes und ihrer Kernaussage, nicht zur Prägetheorie.

⁷²⁷ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 28 f.

⁷²⁸ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 270; Bergmann, GRUR 2006, 793 (798); Grabrucker/Fink, GRUR 2007, 267 (279); Hacker, Markenrecht, Rn. 437; Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (25 f.); Lange, WRP 2006, 311 (314); v. Mühlendahl, FS Ullmann, S. 311 (326); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (148).

⁷²⁹ Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27); v. Mühlendahl, FS Ullmann, S. 311 (324 ff.).

⁷³⁰ Eine andere Frage ist es aber, welche Bedeutung dem Maßstab der alleinigen Prägung neben dem verwechslungsfreundlichen Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung zukommt, siehe 3. Kapitel C. II. 1. c.

⁷³¹ Lange, WRP 2006, 311 (314).

Der Konflikt ist nach den Feststellungen des EuGH nicht im Rahmen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr als dem Prüfungsstandort der Prägetheorie⁷³², sondern im Rahmen der Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung zu lösen.⁷³³

Die Feststellungen des EuGH in den Randnummern 32 und 36 des Urteils zwingen nicht zur Aufgabe des Maßstabes der alleinigen Prägung. Sie beziehen sich nicht, zumindest aber nicht allein auf die unmittelbare Verwechslungsgefahr. Der EuGH spricht in Randnummer 32 des Urteils allgemein von Verwechslungsgefahr, ohne zwischen unmittelbarer Verwechslungsgefahr und Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung zu differenzieren. Zwar darf danach die Verwechslungsgefahr nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass es an einer Übereinstimmung der Zeichen in den dominierenden Bestandteilen fehle. Es ist aber nicht ausgeschlossen, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit dieser Begründung zu verneinen. In Randnummer 36 des Urteils äußert sich der EuGH allein zur Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung.

Schließlich bleiben die Vertreter der vorstehend dargestellten Ansicht – wie *Lange* zutreffend anmerkt⁷³⁴ – eine Begründung schuldig, weshalb das Publikum die Zeichen bei Übereinstimmung in einem mitprägenden Bestandteil miteinander verwechseln soll, obgleich das durch mehrere Bestandteile mitgeprägte Zeichen unterschiedliche Produkthinweise enthält.

c. Bedeutung des Maßstabes der alleinigen Prägung

Die Feststellung, dass eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommt, wenn die Zeichen in Bestandteilen übereinstimmen, die deren Gesamteindruck prägen, lässt die Bedeutung, die der Prägetheorie bei der Kollisionsbegründung zukommt, unverändert. Es lässt sich jedoch absehen, dass die Ausführungen des EuGH in den Randnummern 30 bis 37 die Prägetheorie zum Teil in ihrer kollisionsverneinenden Bedeutung modifizieren werden.

⁷³² BGH GRUR 1999, 230 (241) – STEPHANSKRONE I; BGH GRUR 1998, 1014 – ECCO II; BGH GRUR 1996, 200 (201) – Innovadiclophlont; Krüger, FS für Ullmann, S. 257 (261 f.); Lange, WRP 2006, 311 (313 f.); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146.

⁷³³ Siehe 3. Kapitel C. I. 3.

⁷³⁴ Lange, WRP 2006, 311 (315).

Nach der Prägetheorie in ihrer bisherigen Fassung schied eine Zeichenverwechslung grundsätzlich bei der Übereinstimmung der Zeichen in einem bloß mitprägenden Bestandteil aus. Nur ausnahmsweise⁷³⁵ kam eine Verwechslungsgefahr in Betracht, wenn die weitere Prüfung ergab, dass der übereinstimmende Bestandteil ein Stammbestandteil oder ein bekanntes Unternehmenskennzeichen war. Nach der *THOMSON LIFE*-Entscheidung kann die Prägetheorie zwar weiterhin anzeigen, dass die Zeichen nicht unmittelbar verwechselbar sind, wenn sie in Bestandteilen übereinstimmen, die den Gesamteindruck nicht allein prägen. Jedoch wird sich ihre kollisionsverneinende Bedeutung in den Fällen, in denen die Zeichen in einem mitprägenden Bestandteil übereinstimmen, verringern. Oftmals wird es dann nicht bei dem grundsätzlichen Ausschluss der Verwechslungsgefahr bleiben. Vielmehr ist es nunmehr möglich, eine Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung anzunehmen, wenn der Bestandteil, welcher der älteren Marke entspricht, in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Zwar stellt nach dem Verständnis des EuGH die Übereinstimmung der Zeichen in einem prägenden Bestandteil den „Normalfall“ dar, während die Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung „jenseits des Normalfalls“ liegt.⁷³⁶ Dennoch wird fortan, wenn die Zeichen in einem mitprägenden Bestandteil übereinstimmen, häufig eine Verwechslungsgefahr anzunehmen sein. Ein mitprägender Bestandteil wirkt meist kennzeichnend und begegnet dem Verkehr in der Regel nicht als Bestandteil eines graphisch oder begrifflich einheitlichen Gesamtzeichens.⁷³⁷

Dagegen wird eine Verwechslungsgefahr im Wesentlichen zu verneinen sein, wenn man die Prägetheorie auf Fälle anwendet, in denen die übernommene, ältere Marke den Gesamteindruck des jüngeren Kombinationszeichens nicht einmal mitprägt. Zwar kommt an sich auch in dieser Konstellation, sofern die Zeichen in dem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil übereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung in Betracht. Diese wird jedoch grundsätzlich abzulehnen sein, da ein Bestandteil, der den Gesamteindruck nicht zumindest mitprägt, selten eine selbstständig kennzeichnende Stellung besitzt.

⁷³⁵ Vgl. BGH GRUR 1989, 350 (352) – Abbo/Abo, wonach die Begründung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr die Regel, die Begründung der Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen hingegen die Ausnahme darstellt.

⁷³⁶ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 30.

⁷³⁷ Vgl. Rohnke, GRUR 2006, 21 (22).

Die Bedeutung, die dem in der Prägetheorie enthaltenen Maßstab der alleinigen Prägung nach der *THOMSON LIFE*-Entscheidung fortan zukommt, lässt sich demnach wie folgt skizzieren:

Ältere Marke	Jüngere Marke	Bisherige Bedeutung	Bedeutung nach <i>THOMSON LIFE</i>	Änderung
A	A + B	A <u>prägt</u> in A+B: Begründung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr	A <u>prägt</u> in A+B: Begründung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr	Nein
		A <u>prägt mit</u> in A+B: Der Maßstab der alleinigen Prägung bewirkt regelmäßig den Ausschluss der Verwechslungsgefahr.	A <u>prägt mit</u> in A+B: Da A häufig eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommen wird, bewirkt der Maßstab der alleinigen Prägung nicht mehr regelmäßig den Ausschluss der Verwechslungsgefahr.	Ja
		A <u>prägt nicht (mit)</u> in A+B: Der Maßstab der alleinigen Prägung bewirkt regelmäßig den Ausschluss der Verwechslungsgefahr.	A <u>prägt nicht (mit)</u> in A+B: Da A selten eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommen wird, bleibt es in der Regel bei dem Ausschluss der Verwechslungsgefahr	Kaum

d. Abgrenzung der Formel des EuGH gegenüber der früheren Rechtsprechung des BGH zur selbstständig kennzeichnenden Stellung

Die Formel von der selbstständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils erinnert terminologisch an die ältere Rechtsprechung des BGH.⁷³⁸ Sie entspricht ihr aber nicht auch inhaltlich.⁷³⁹ Ursprünglich verwandte der BGH diese Formel nur in den Konstellationen, in denen der Markeninhaber Schutz aus einer zusammengesetzten Marke begehrte.⁷⁴⁰ Später kam sie in den Fällen der Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zur Anwendung.⁷⁴¹ Sie spielte dort aber – anders als in den in der Entscheidung des EuGH aufgestellten Leitlinien – nur bei der Übernahme besonders kennzeichnungskräftiger, älterer oder im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragener, älterer Marken eine Rolle.⁷⁴² Die Formel des EuGH von der selbstständig kennzeichnenden Stellung entspricht auch nicht dem Maßstab, den der BGH in dem Beschluss *Springende Raubkatze* zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr anwandte. Auch wenn der BGH hier bei der Übernahme einer normal kennzeichnungskräftigen Marke in ein Gesamtzeichen auf die selbstständig kennzeichnende Stellung des übereinstimmenden Bestandteils abstellte, kam diesem Kriterium – anders als nach der Entscheidung des EuGH – keine eigenständige Bedeutung neben dem Erfordernis der Prägung des Gesamteindrucks zu. Vielmehr diente es als Orientierungshilfe bei der Ermittlung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils.⁷⁴³ Dabei begründete es keinen gegenüber dem Erfordernis der alleinigen Prägung weichen Maßstab.⁷⁴⁴

Die Rechtsprechung des EuGH nähert sich aber in dem Ergebnis der weitgehenden Vermeidung der Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen

⁷³⁸ BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze; BGH GRUR 1991, 609 (611) – SL; BGH GRUR 1990, 367 (369) – alpi/Alba Moda; BGH GRUR 1990, 274 (275) – Klettverschluss; BGH GRUR 1989, 425 (427) – Herzsymbol; BGH GRUR 1956, 183 (186) – Drei Punkt-Urteil; BGH GRUR 1954, 123 (125) – NSU-Fox.

⁷³⁹ So aber Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27) hinsichtlich BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze; BGH GRUR 1990, 367 (369) – alpi/Alba Moda.

⁷⁴⁰ BGH GRUR 1956, 183 (186) – Drei Punkt-Urteil; BGH GRUR 1954, 123 (125) – NSU-Fox.

⁷⁴¹ BGH GRUR 1991, 609 (611) – SL; BGH GRUR 1990, 367 (369) – alpi/Alba Moda; BGH GRUR 1990, 274 (275) – Klettverschluss; BGH GRUR 1989, 425 (427) – Herzsymbol.

⁷⁴² Hacker, GRUR 1996, 92 (96).

⁷⁴³ Siehe 2. Kapitel C. II. 2. a.

⁷⁴⁴ Siehe 2. Kapitel C. II. 2. b. cc.

wieder an die vor der Einführung des Beurteilungsmaßstabes der Prägung angewandten, verwechslungsfreundlichen Rechtsprechung des BGH an.⁷⁴⁵

e. Fortgeltung des Grundsatzes der isolierten Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks

Nach der *THOMSON LIFE*-Entscheidung ist bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des jüngeren Zeichens für die Beantwortung der Frage, ob die ältere Marke in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Funktion inne hat, auch die Gestaltung der älteren Marke entscheidend.⁷⁴⁶ Für *Keller* und *Glinke* ergibt sich daraus, dass der unter dem „Dach“ der Prägetheorie aufgestellte Grundsatz, wonach der Gesamteindruck des jüngeren Zeichens unabhängig von der konkreten Kollisionslage allein anhand der Gestaltung der Marke selbst zu beurteilen ist, gänzlich aufzugeben sei.⁷⁴⁷

Der von *Keller* und *Glinke* zitierte Grundsatz verengt sich im Rahmen der Prägetheorie auf die Erkenntnis, dass die Feststellung, ob der angesprochene Verkehr einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine den Gesamteindruck prägende Wirkung beimisst, allein anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen ist.⁷⁴⁸ Da sich der EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung aber zu dem Grundsatz der isolierten Betrachtung der Prägung des Gesamteindrucks nicht geäußert hat, ist er mit den bekannten Abweichungen beizubehalten.⁷⁴⁹

⁷⁴⁵ BGH GRUR 1973, 314 – Gentry; BGH GRUR 1968, 367 (370) – Corrida; BGH GRUR 1966, 499 – Merck; siehe 2. Kapitel C. II. 1. b. aa.

⁷⁴⁶ Siehe 3. Kapitel C. I. 2. e.

⁷⁴⁷ Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27) mit Verweis auf BGH GRUR 2002, 342 (343) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 2001, 164 (165) – Wintergarten; BGH GRUR 2000, 233 (235) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

⁷⁴⁸ BGH GRUR 2003, 880 (881) – City Plus; BGH GRUR 2000, 895 (896) – EWING; BGH GRUR 2000, 233 (234 f.) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

⁷⁴⁹ Eine weitere Auseinandersetzung mit der Auffassung von Keller und Glinke erfolgt im 3. Kapitel unter C. II. 3. b.

f. Fortgeltung des Grundsatzes der Unbeachtlichkeit der Prioritätslage bei der Beurteilung der Prägung

Nach Ansicht eines Teils der Literatur folgt aus der *THOMSON LIFE*-Entscheidung, dass der in der Prägetheorie enthaltene Grundsatz der Unbeachtlichkeit der Prioritätslage aufzugeben sei.⁷⁵⁰

Der genannte Grundsatz enthält die speziell auf die Prägetheorie zugeschnittene Erkenntnis, dass die Möglichkeit der Prägung des Gesamteindrucks durch einen Bestandteil unabhängig davon besteht, welches der zu vergleichenden Zeichen prioritätsälter ist.⁷⁵¹ Dieser Teil des Grundsatzes der Unbeachtlichkeit der Prioritätslage bleibt von der *THOMSON LIFE*-Entscheidung unberührt. Der EuGH äußert sich in den Randnummern 28 und 29 des Urteils, in denen er bestätigt, dass der Gesamteindruck eines zusammengesetzten Zeichens durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt werden könne, nicht zur Bedeutung der Prioritätslage.⁷⁵²

g. Bedeutungsverlust der nach Branchen differenzierenden Rechtsprechung zu Unternehmenskennzeichen als Zeichenbestandteilen

Zwar geht der EuGH anders als der BGH davon aus, dass ein bekanntes Unternehmenskennzeichen innerhalb eines zusammengesetzten Zeichens meistens dessen Gesamteindruck dominiert.⁷⁵³ Die wesentliche Erwägung des EuGH in dem *THOMSON LIFE*-Urteil ist, dass dem anderen Bestandteil neben der Unternehmensbezeichnung eine selbstständig kennzeichnende und somit kollisionsbegründende Stellung zukommen kann.⁷⁵⁴ Obgleich das OLG Düsseldorf in dem Vorlagebeschluss ausführlich auf die nach Branchen differenzierenden Erfahrungssätze, nach denen einem Unternehmenskennzeichen ausnahmsweise eine mitprägende und somit kollisionsausschließende Bedeutung zukommen kann,

⁷⁵⁰ Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27 f.); v. Mühlendahl, FS Ullmann, S. 311 (322 f.); ähnlich Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (151).

⁷⁵¹ BGH GRUR 1996, 406 (407) – JUWEL; BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

⁷⁵² Krüger, FS Ullmann, S. 257 (267). Eine weitere Auseinandersetzung mit der Auffassung der Literatur erfolgt im 3. Kapitel unter C. II. 3. b.

⁷⁵³ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 34; Rohnke, GRUR 2006, 21 (22) sieht darin lediglich eine terminologische Abweichung; a. A. v. Mühlendahl, FS Ullmann, S. 311 (325), nach dessen Ansicht die deutsche Rechtsprechung dahingehend zu korrigieren sei, dass eine bekannte Unternehmensbezeichnung den Gesamteindruck des Zeichens präge.

⁷⁵⁴ Da die Zeichen nur in dem Bestandteil, welcher der älteren Marke entsprach, übereinstimmen, kam dieser allein für eine Kollisionsbegründung in Betracht. Im Vordergrund der *THOMSON LIFE*-Entscheidung stand die Frage nach dessen hierfür erforderlichen Beschaffenheit.

einging und für den konkreten Fall eine solche Ausnahme bejahte, äußert sich der EuGH nicht hierzu.

Für den überwiegenden Teil der Literatur ist die nach Branchen differenzierende Rechtsprechung daher nicht mehr haltbar⁷⁵⁵, zumindest aber bedeutungslos.⁷⁵⁶ Dabei wurde die Aufgabe dieser Rechtsprechung teilweise ausdrücklich begrüßt, da sie dem Interesse der Rechtssicherheit diene und dadurch die gegen sie vorgebrachten Bedenken ausgeräumt würden.⁷⁵⁷ *Lange* hält dagegen die Aufgabe der branchenspezifischen Erfahrungssätze nicht für zwingend, da sie nicht widerlegt worden seien.⁷⁵⁸ Zwar ist *Lange* darin zuzustimmen, dass die *THOMSON LIFE*-Entscheidung die Aufgabe der nach Branchen differenzierenden Erfahrungssätze nicht vorgibt. Darin sind die Erfahrungssätze über die Bezeichnungsgewohnheiten weder auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik noch auf anderen Gebieten als erfahrungswidrig widerlegt worden. Die Anwendung der branchenspezifischen Erfahrungssätze bleibt daher weiterhin möglich. Die in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung aufgestellten Leitlinien reduzieren jedoch die kollisionsausschließende Bedeutung der branchenspezifischen Erfahrungssätze. Selbst wenn eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet, weil der Verkehr die Unternehmensbezeichnung aufgrund der Branchengewohnheiten auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik ausnahmsweise in den Vordergrund rückt, und sie den Gesamteindruck mitprägt, ist es nach den Feststellungen des EuGH möglich und naheliegend, dass die übernommene, ältere Marke neben der Unternehmensbezeichnung eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält und eine Verwechslungsgefahr begründet.

h. Fortgeltung des Erfahrungssatzes zu Wort- und Bildmarken

Keller und *Glinke* vertreten die Auffassung, dass der Grundsatz, nach dem bei aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marken der Wortbestandteil in der Regel den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit darstellt, die

⁷⁵⁵ Bergmann, GRUR 2006, 793 (798); Hildebrandt, § 12 Rn. 195 f.; Tilmann, GRUR 2007, 99 (103); Ullmann, jurisPR-WettbR 1/2005. Während Hacker in Ströbele/Hacker, 8. Aufl., § 9 Rn. 264, 289 aus der *THOMSON LIFE*-Entscheidung folgerte, dass sich die Rechtsprechung zu den branchenspezifischen Erfahrungssätzen nicht fortführen ließe, geht er nunmehr in Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 321 ff. von deren Fortgeltung aus.

⁷⁵⁶ Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27).

⁷⁵⁷ Ströbele/Hacker, 8. Aufl., § 9 Rn. 289.

⁷⁵⁸ *Lange*, WRP 2006, 311 (315) hält dies aber unzutreffend Keller und Glinke entgegen, obwohl diese ausführen, dass die Bezeichnungsgewohnheiten in der betreffenden Branche nach wie vor zu berücksichtigen seien, allerdings die Annahme der Markenähnlichkeit nicht verhindern könnten.

Marke zu benennen, für das prioritätsjüngere Zeichen jedenfalls dann aufzugeben sei, wenn der Bildbestandteil mehr als einen nur dekorativen Charakter aufweise.⁷⁵⁹

Zwar können die Leitlinien, die der EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung aufstellt, auch zur Anwendung kommen und eine Verwechslungsgefahr begründen, wenn der übernommene Bestandteil ein Bildbestandteil ist.⁷⁶⁰ Die *THOMSON LIFE*-Entscheidung zwingt jedoch nicht zur Aufgabe des Erfahrungssatzes der Prägetheorie, nach dem bei der Beurteilung der klanglichen Zeichenähnlichkeit von Wort-/Bildmarken in der Regel der Wortbestandteil allein prägt. Der EuGH geht weder in den kurzen Äußerungen, welche die Prägetheorie betreffen⁷⁶¹, noch im Weiteren auf diesen Erfahrungssatz ein, insbesondere verwirft er ihn nicht als erfahrungswidrig.

Auch verändert die *THOMSON LIFE*-Entscheidung die kollisionsausschließende Bedeutung, die dem Erfahrungssatz hinsichtlich der Aussage über die Regelerfahrung zukommt⁷⁶², nicht. Stimmen die Zeichen in einem Bildbestandteil überein und prägt bei der Beurteilung der klanglichen Zeichenähnlichkeit der Wort-/Bildmarke der Wortbestandteil den Gesamteindruck allein, so scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus. Auch die Anwendung der Leitlinien des EuGH wird in der Regel an diesem Ergebnis nichts ändern. Da dem Bildbestandteil, der den Gesamteindruck nicht einmal mitprägt, selten eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommen wird, wird in der Regel eine Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung zu verneinen sein.

Anders stellt sich die Situation dagegen in der von *Keller* und *Glinke* beschriebenen Konstellation dar. Hier weist der Bildbestandteil nicht nur einen dekorativen, sondern einen herkunftshinweisenden Charakter auf. In einem solchen Fall wird jedoch – anders als die Autoren meinen – nicht mehr von der Regel auszugehen sein, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck des aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Zeichens allein prägt. Vielmehr wird auch der Bildbestandteil den Gesamteindruck des Zeichens in Abweichung von der Regel mitprägen.⁷⁶³ In einem solchen Fall können die in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung aufgestellten

⁷⁵⁹ Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27).

⁷⁶⁰ Siehe 3. Kapitel C. I. 2. a.

⁷⁶¹ EuGH, 6.10.2005, Rs. C-120/04, Medion AG/Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, Slg. 2005, I-8551, Rn. 28 f.

⁷⁶² Diese ist bereits dadurch beschränkt, dass der Erfahrungssatz nur bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks gilt, siehe 2. Kapitel D. IV.

⁷⁶³ Zur möglichen Abweichung von der Regelerfahrung, siehe 2. Kapitel D. IV.

Leitlinien die kollisionsausschließende Bedeutung der Prägetheorie reduzieren. Es bleibt nicht bei dem durch den Maßstab der alleinigen Prägung hergeleiteten Kollisionsausschluss. Vielmehr ist die Begründung einer Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung naheliegend, da ein mitprägender Bildbestandteil meist auch selbstständig kennzeichnend wirkt.⁷⁶⁴

i. Zusammenfassung

Abgesehen von der erneuten Feststellung der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks und der Möglichkeit der Prägung durch einen oder mehrere Bestandteile trifft der EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung keine auf die Prägetheorie bezogenen Aussagen. Die Leitlinien des EuGH über die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Konfliktfall betreffen die Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung. Die *THOMSON LIFE*-Entscheidung zwingt daher nicht zur Aufgabe des Maßstabes der alleinigen Prägung, einzelner Grundsätze und Erfahrungssätze der Prägetheorie.

Liegt eine Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen vor, so kann die Formel des EuGH von der selbstständig kennzeichnenden Stellung jedoch die bisherige kollisionsausschließende Bedeutung der Prägetheorie in den Fällen, in denen der Bestandteil des jüngeren Kombinationszeichens, welcher der älteren Marke entspricht, den Gesamteindruck mitprägt, verkleinern. In diesen Konstellationen wird fortan häufig eine selbstständig kennzeichnende Stellung des mitprägenden Bestandteils und somit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein. Dagegen bleibt es in den Fällen, in denen der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck allein prägt oder aber nicht einmal mitprägt im Wesentlichen bei der bisherigen Bedeutung der Prägetheorie.

2. Verhältnis zur Rechtsprechung über die Ermittlung der maßgeblichen angegriffenen Bezeichnung

Den Leitlinien, die der EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung aufgestellt hat, kommt neben der jüngeren Rechtsprechung des BGH, nach der es möglich ist, dass

⁷⁶⁴ Siehe 3. Kapitel C. II. 1. c.

der Verkehr das angegriffene Zeichen als zwei Zeichen wahrnimmt, eine eigenständige Bedeutung zu. Zum einen weist *Krüger* zutreffend darauf hin, dass die Prüfung, ob der Verkehr ein oder zwei Zeichen wahrnehme, nicht völlig deckungsgleich sei mit der Frage, ob ein Gesamtzeichen aus selbstständigen oder miteinander verbundenen Bestandteilen bestehe. Für die Annahme eines Gesamtbegriffs bedürfe es eines höheren Maßes an Verknüpfung der Bestandteile als für die Annahme eines Kombinationszeichens. Das Kriterium des EuGH sei daher in den Fällen von Bedeutung, bei den zwar das Vorliegen zweier Zeichen abzulehnen sei, die ältere Marke jedoch in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behielte.⁷⁶⁵ Zum anderen können die Leitlinien des EuGH im Gegensatz zu der vorstehend genannten jüngeren Rechtsprechung des BGH auch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren herangezogen werden, da der EuGH der Untersuchung des jüngeren Zeichens das Gesamtzeichen zugrunde legt, von dem auch im Widerspruchsverfahren auszugehen ist.

3. Die Leitlinien des BGH zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

a. Erweiterung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Nach der bisherigen deutschen Rechtsprechung war eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil, der sich als Unternehmenskennzeichen entwickelt hatte, übereinstimmten. Abweichend von dem Grundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr nur bei Übereinstimmung in dem kennzeichnungsstärksten Bestandteil anzunehmen ist, wird die Verwechslungsgefahr hier durch die Übereinstimmung in dem auf die betriebliche Herkunft hinweisenden Bestandteil hervorgerufen. Eine praktische Konsequenz hieraus war, dass Unternehmenskennzeichen, für die ein Schutz vor einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne seit je her anerkannt war, ein größerer Schutzzumfang zukam. Sie stellten im Verhältnis zu Marken die „wertvolleren“ Kennzeichen dar.⁷⁶⁶

⁷⁶⁵ *Krüger*, FS Ullmann, S. 257 (267).

⁷⁶⁶ *Lange*, WRP 2006, 311 (316).

Der EuGH verlangt dagegen in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung zur Begründung einer Verwechslungsgefahr im Sinne einer gedanklichen Verbindung nicht, dass sich die Klagemarke zu einem Unternehmenskennzeichen entwickelt hat.⁷⁶⁷ Demzufolge wird die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in der Konstellation des Streitfalls um die Fallgruppe der Übereinstimmung in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil zu erweitern sein. Künftig wird im Anschluss an die Prüfung, ob die Zeichen in einem den Gesamteindruck prägenden Bestandteil übereinstimmen, im Rahmen der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu untersuchen sein, ob die ältere Marke in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.⁷⁶⁸ Der markenrechtliche Schutz vor Verwechslungsgefahr zieht somit mit dem Schutz der Unternehmenskennzeichen vor Verwechslungsgefahr gleich.⁷⁶⁹

b. Grundsätze zur Beurteilung des Gesamteindrucks

Keller und *Glinke* ist darin zuzustimmen, dass das Abstellen auf die selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des jüngeren Kombinationszeichens eine Abweichung von dem Grundsatz der isolierten Betrachtung des Gesamteindrucks⁷⁷⁰ darstellt. Jedoch ist von diesem Grundsatz nicht gänzlich abzuweichen. Der Grundsatz beruht auf der Erkenntnis, dass der Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit hat, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen und sich daher auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat.⁷⁷¹ Diese Art und Weise der Wahrnehmung des Zeichens stellt der EuGH nicht in Frage.

Die *THOMSON LIFE*-Entscheidung ändert nichts daran, dass die Prioritätslage auch künftig bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich unbeachtlich ist.⁷⁷² Wie vorstehend

⁷⁶⁷ Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, § 14 MarkenG, Rn. 402; Bergmann, GRUR 2006, 793 (798); Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27); Krüger, FS Ullmann, S. 257 (268); Lange, WRP 2006, 311 (315); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (153).

⁷⁶⁸ Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, § 14 MarkenG, Rn. 403; Fezer, § 14 Rn. 459; Eisenführ, MarkenR 2007, 189 (190 f.); Hildebrandt, § 12 Rn. 54, 192; Rohnke, GRUR 2006, 21.

⁷⁶⁹ Lange, WRP 2006, 311 (316).

⁷⁷⁰ Vgl. BGH GRUR 2002, 342 (343) – ASTRA/ESTRA-PUREN; BGH GRUR 2001, 164 (166) – Wintergarten.

⁷⁷¹ EuGH, 22.6.1999, Rs. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijnsen Handel BV, Slg. 1999, I-3819, Rn. 26; Büscher, GRUR 2005, 802 (805).

⁷⁷² Vgl. BGH GRUR 2003, 880 (881) – City Plus; BGH GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 1999, 583 (584) – LORA DI RECOARO; BGH GRUR 1998, 942 – ALKA-SELTZER.

bereits erwähnt wurde⁷⁷³, kann es allerdings im Fall des Herauslösens eines Bestandteils aus einer älteren, zusammengesetzten Marke für die Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht ausreichen, wenn der übernommene Bestandteil lediglich selbstständig kennzeichnend ist. Vielmehr ist hier zur Vermeidung eines unzulässigen Elementeschutzes erforderlich, dass übernommene Bestandteil den Gesamteindruck der älteren Marke prägt.

c. Zusammenfassung

Aus der *THOMSON LIFE*-Entscheidung folgt, dass die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in der Konstellation des Streitfalls künftig um die Fallgruppe der selbstständig kennzeichnenden Stellung zu erweitern sein wird. An die traditionelle Prüfung, ob der Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens von einem Bestandteil geprägt wird, schließt sich künftig die Untersuchung an, ob die ältere Marke in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten hat. Mit dem Abstellen auf die selbstständig kennzeichnende Stellung wird von dem Grundsatz der isolierten Betrachtung des Gesamteindrucks abgewichen.

III. Auswirkungen für die Praxis

1. Ausweitung des Schutzes der älteren, in Alleinstellung stehenden Marke vor Übernahme

Der EuGH stellt in der Konstellation des Streitfalls bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung auf einen im Vergleich zur bisherigen deutschen Rechtsprechung verwechslungsfreundlicheren Maßstab ab. Er stärkt damit die Position des Inhabers der älteren, in Alleinstellung stehenden Marke. Dies wurde im Schrifttum weitgehend begrüßt.⁷⁷⁴

⁷⁷³ Siehe 2. Kapitel C. I. 3. a. und E. III. 1.

⁷⁷⁴ Vgl. Hildebrandt, § 12 Rn. 195 f.; Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (27); Lange, WRP 2006, 311 (316); Tilmann, GRUR Int. 2006, 39.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH erfuhr die ältere Marke, die über keine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügte, keinen Schutz vor Übernahme, wenn ihr ein mitprägender Bestandteil beigefügt wurde und sie sich weder zum Stammbestandteil einer Zeichenserie noch zu einem Unternehmenskennzeichen entwickelt hatte.⁷⁷⁵ Zwar gewährte der BGH der älteren Marke in seiner jüngeren Rechtsprechung Schutz gegen Übernahme, wenn das Publikum das angegriffene Zeichen aufgrund der selbstständig kennzeichnenden Stellung des übernommenen Bestandteils als zwei Zeichen auffasste.⁷⁷⁶ Diese Rechtsprechung ließ sich aber nicht auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren übertragen, da dem Zeichenvergleich hier die jüngere Marke in der eingetragenen Form zugrunde zu legen war.⁷⁷⁷

Nach der Rechtsprechung des EuGH kommt dagegen, unabhängig von der Frage nach der Prägung des Gesamteindrucks, eine Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung in Betracht, sofern die übernommene, ältere Marke in dem jüngeren Kombinationszeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Dies gilt nach der Feststellung des EuGH jedenfalls bei der Übernahme einer normal kennzeichnungskräftigen Marke. Dabei kann die *THOMSON LIFE*-Doktrin auch im Widerspruchsverfahren angewendet werden.⁷⁷⁸

2. Schutz des Verbrauchers vor Irreführung

Die Leitlinien, die der EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung aufgestellt hat, berücksichtigen das Interesse des Verbrauchers bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die Kommunikationsbeziehung zum Markeninhaber von Irreführungen freizuhalten. Sie bewahren den Verbraucher weitgehend vor einer Täuschung über die betriebliche Herkunft der mit dem jüngeren Kombinationszeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.

⁷⁷⁵ Siehe 2. Kapitel E. I.

⁷⁷⁶ Siehe 1. Kapitel A. IV. 1. b.

⁷⁷⁷ Ströbele/Hacker, § 14 Rn. 185.

⁷⁷⁸ Siehe 3. Kapitel C. II. 2.

3. Verringerung des freien Wettbewerbs

Die Ausdehnung des Schutzzumfangs der älteren, in Alleinstellung stehenden Marke lässt erwarten, dass es zu einem Zuwachs von Anmeldungen einteiliger Marken und einer Meidung mehrgliedriger Zeichen kommen wird. Dies widerspricht dem Interesse des Konkurrenten, der möglichst viele Marken zur Auswahl haben möchte, die er ins Register eintragen und sodann benutzen kann. Eine zunehmende Registerdichte wirkt sich letztlich nachteilig auf den freien Wettbewerb aus.⁷⁷⁹

4. Erschwerte Prognostizierbarkeit der Verwechslungsgefahr

Bereits die Anwendung der Prägetheorie ist aufgrund ihres mehrstufigen Differenzierungsgrades mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Die *THOMSON LIFE*-Entscheidung führt mit dem Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung einen weiteren Beurteilungsmaßstab ein. Ferner verlangt die Anwendung der *THOMSON LIFE*-Doktrin eine genaue Unterscheidung, ob die ältere Marke in ihrer Gesamtheit oder nur in Teilen in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen übernommen wird. Im letzteren Fall darf kein unzulässiger Elementeschutz gewährt werden. Die Einführung dieser weiteren Differenzierungskriterien erschwert die Prognostizierbarkeit von Entscheidungen zur Verwechslungsgefahr zusätzlich und wirkt sich somit nachteilig auf die Rechtssicherheit im Markenrecht aus. Das Bedürfnis der Rechtspraxis nach einem praktikablen und berechenbaren Regelungswerk, das die Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Zeichen beurteilt, besteht insofern ungestillt fort.

D. Die Rechtsprechung des EuGH nach der THOMSON LIFE-Entscheidung

Um ein vollumfängliches Bild des Zusammenhangs der Rechtsprechung, in den sich die *THOMSON LIFE*-Entscheidung einfügt, zu erhalten, wird nachfolgend die sich anschließende Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH dargestellt.

⁷⁷⁹ Vgl. Ullmann, jurisPR-WettbR 1/2005.

I. Übereinstimmung der Zeichen in einem dominierenden Bestandteil

Der EuGH führt die Rechtsprechung, die dem Ausgangspunkt und der Kernaussage der Prägetheorie des BGH entspricht, auch nach der *THOMSON LIFE*-Entscheidung fort. Danach ist weiterhin bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken nach Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.⁷⁸⁰ Dabei schließt das Abstellen auf den Gesamteindruck nach der wiederholten Feststellung des EuGH nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können.⁷⁸¹ Eine den Gesamteindruck des Zeichens dominierende Stellung des Bestandteils ist anzunehmen, wenn er allein schon geeignet ist, das Bild dieser Marke, das das angesprochene Publikum im Gedächtnis behält, so zu prägen, dass alle übrigen Bestandteile der Marke in dem durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sind. Dabei kann auch ein kennzeichnungsschwacher Bestandteil den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens dominieren, sofern er kennzeichnungsstärker ist als die weiteren Zeichenbestandteile.⁷⁸²

Den kürzlich vom EuG in der Rechtssache *Shaker di L. Laudato & C. Sas/HABM* eingeschlagenen Sonderweg bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit von zusammengesetzten Marken mit Bildcharakter, der diese Prüfung verkürzt, lehnte der EuGH ab.⁷⁸³ Das EuG hatte die Auffassung vertreten, dass bei einer zusammengesetzten Marke mit Bildcharakter die Beurteilung des Gesamteindrucks dieser Marke und die Bestimmung eines eventuell dominierenden Bestandteils dieser Marke auf der Grundlage einer bildlichen Prüfung geschehen müsse. Nur dann, wenn der dominierende Bestandteil nichtbildliche semantische Aspekte habe, sei gegebenenfalls ein Vergleich zwischen diesem Bestandteil und der älteren Marke

⁷⁸⁰ EuGH, 12.6.2007, Rs. C-334/05, HABM/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Slg. 2007, I-4529, Rn. 35; EuGH, 15.3.2007, Rs. C-171/06, T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve dis Ticaret AS/HABM, Rn. 33 f.; EuGH, 9.3.2007, Rs. C-245/06, Saiwa SpA/HABM, Rn. 46; EuGH, 1.6.2006, Rs. C-324/05, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/HABM, Rn. 25; EuGH, 27.4.2006, Rs. C-235/05, L'Oréal SA/HABM, Rn. 41.

⁷⁸¹ EuGH, 12.6.2007, Rs. C-334/05, HABM/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Slg. 2007, I-4529, Rn. 41.

⁷⁸² EuGH, 27.4.2006, Rs. C-235/05, L'Oréal SA/HABM, Rn. 45, bestätigt EuG, 16.3.2005, Rs. T-112/03, L'Oréal SA/HABM, Slg. 2005, II-949, Rn. 64 f., 70 f., 73 f.

⁷⁸³ EuGH, 12.6.2007, Rs. C-334/05, HABM/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Slg. 2007, I-4529, Rn. 40 ff.; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Kokott v. 8.3.2007, Rs. C-334/05, HABM/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Slg. 2007, I-4529, Rn. 24 ff.

vorzunehmen, bei dem auch die übrigen semantischen Aspekte, wie klangliche Aspekte oder relevante abstrakte Konzepte, zu berücksichtigen seien.⁷⁸⁴ Der EuGH beanstandete die Vorgehensweise des EuG, da sie eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr vermissen lasse.⁷⁸⁵

II. Übereinstimmung der Zeichen in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil

Der EuGH bestätigte in der Entscheidung *Gateway, Inc./HABM*⁷⁸⁶ das Urteil des EuG, worin es auch die Möglichkeit, eine Verwechslungsgefahr durch die Übereinstimmung in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil zu begründen, erörtert hatte. Eine selbstständig kennzeichnende Stellung des mit der älteren Marke übereinstimmenden Bestandteils „Gateway“ hatte das EuG abgelehnt, da dieser Bestandteil lediglich beschreibend war. Darüber hinaus stellte es jedoch fest, dass selbst wenn dem Bestandteil „Gateway“ eine selbstständig kennzeichnende Stellung innerhalb des zusammengesetzten, jüngeren Zeichens zukäme, der Kläger nicht nachgewiesen hätte, dass der von diesem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben mache, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammten.⁷⁸⁷ Das hier nahegelegte Verständnis, dass es neben einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des übereinstimmenden Bestandteils des Nachweises einer gedanklichen Verbindung bedürfe, fand in der das Urteil bestätigenden Entscheidung des EuGH keine Stütze. Der EuGH sprach mit keinem Wort von der Notwendigkeit eines „Nachweises“ der gedanklichen Verbindung. Er stellte vielmehr fest, dass die Zeichenähnlichkeit eine notwendige Voraussetzung zur Begründung der Verwechslungsgefahr sei, an der es im vorliegenden Fall jedoch fehle.⁷⁸⁸

⁷⁸⁴ EuG, 15.6.2005, Rs. T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas/HABM, Slg. 2005 II-2305, Rn. 54.

⁷⁸⁵ EuGH, 12.6.2007, Rs. C-334/05, HABM/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Slg. 2007, I-4529, Rn. 40.

⁷⁸⁶ EuGH, 11.12.2008, Rs. C-57/08, Gateway, Inc./HABM.

⁷⁸⁷ EuG, 27.11.2007, Rs. T-434/05, Gateway, Inc./HABM, Rn. 49. Wörtlich heißt es: „Besides the descriptive character that the word ‘gateway’ has in itself in the trade mark applied for, the applicant has yet to prove that the overall impression produced by that trade mark might lead the public to believe that the goods and services at issue derive, at the very least, from companies which are linked economically.”

⁷⁸⁸ Vgl. EuGH, 11.12.2008, Rs. C-57/08, Gateway, Inc./HABM, Rn. 52 f., worin der EuGH wie folgt ausführte: „... one of the cumulative conditions which must be satisfied in order to prove that there is a likelihood of confusion within the meaning of Article 8 (1) (b) of Regulation No 40/94 is the similarity or identity of the signs”.

Im Übrigen präzisierte der EuGH in den auf das *THOMSON LIFE*-Urteil folgenden Entscheidungen, in welchen er auf das Urteil verwies, die Leitlinien, welche die entscheidenden Neuerungen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr enthielten, nicht.⁷⁸⁹

III. Bestätigung der „Neutralisierungstheorie“ des EuG

Neben dem verwechslungsfreundlichen Ansatz, den der EuGH in der Entscheidung *THOMSON LIFE* verfolgt, zeichnet sich ein weiterer Weg der europäischen Rechtsprechung ab, der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Zeichen bedeutsam ist.

1. Rechtsprechung

Der EuGH bestätigte zuletzt mehrfach den Ansatz des EuG, der sich als „Neutralisierungstheorie“ bezeichnen lässt. Danach ist es möglich, dass die vorhandenen Bedeutungsunterschiede zwischen den Zeichen deren (optische und) klangliche Ähnlichkeiten neutralisieren, sofern zumindest eines der fraglichen Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung habe, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne weiteres erfassen könnten.⁷⁹⁰

Auch die Rechtsprechung des BGH kennt diesen Ansatz, wenngleich mit einem engeren Anwendungsbereich.⁷⁹¹ Anders als der BGH neigt das EuG jedoch häufig dazu, eine Neutralisierung der Ähnlichkeiten anzunehmen. Dabei vermögen nicht nur

⁷⁸⁹ EuGH, 20.1.2009, Rs. C-210/08, Sebirán S.L./HABM, Rn. 35; EuGH, 12.6.2008, Rs. C-533/06, O2 Holdings Limited und O2 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited, Slg. 2008, I-4231, Rn. 47, 57, 59; EuGH, 10.4.2008, Rs. C-102/07, adidas AG und adidas Benelux BV/Marca Mode CV u. a., Slg. 2008, I-2439, Rn. 28 f.; EuGH, 12.6.2007, Rs. C-334/05, HABM/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Slg. 2007, I-4529, Rn. 33 ff., 41.

⁷⁹⁰ EuGH GRUR Int. 2009, 397 (402, Rn. 97 ff.) – OBELIX/MOBILIX, bestätigt EuG, 27.10.2005, Rs. T-336/03, Les Éditions Albert René/HABM, Slg. 2005, II-4667, Rn. 80 f.; EuGH, 13.9.2007, Rs. C-234/06, Il Ponte Finanziaria SpA/HABM, Slg. 2007, I-7333, Rn. 34; EuGH, 23.3.2006, Rs. C-206/04, Mühlens GmbH & Co. KG/HABM, Slg. 2006, I-2717, Rn. 35 f., bestätigt EuG, 3.3.2004, Rs. T-355/02, Mühlens GmbH & Co. KG/HABM, Slg. 2004, II-791, Rn. 49 ff.; EuGH, 12.1.2006, Rs. C-361/04, Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM, Slg. 2006, I-643, Rn. 20, bestätigt EuG, 22.6.2004, Rs. T-185/02, Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM, Slg. 2004, II-1739, Rn. 56-58; ferner EuG, 11.5.2005, Rs. T-390/03, CM Capital Markets Holding, SA/HABM, Slg. 2005, II-1699, Rn. 66; EuG, 1.2.2005, Rs. T-57/03, Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA/HABM, Slg. 2005, II-287, Rn. 65 f.; EuG, 14.10.2003, Rs. T-292/01, Phillips-van Heusen Corp/HABM, Slg. 2003, II-4335, Rn. 54; Neutralisierung dagegen abgelehnt in EuG, 12.6.2006, Rs. T-147/03, Devinlec Développement innovation Leclerc SA/HABM, Slg. 2006, II-11, Rn. 98 ff., bestätigt durch EuGH, 15.3.2007, Rs. C-171/06, T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve dis Ticaret AS/HABM.

⁷⁹¹ Siehe 1. Kapitel A. IV. 3.

begriffliche Unterschiede, sondern Unterschiede in allen Wahrnehmungskategorien bestehende Ähnlichkeiten auszugleichen.⁷⁹²

Der EuGH stellte klar, dass damit nicht die in der Entscheidung *Lloyd* getroffene Feststellung, wonach eine klangliche Zeichenähnlichkeit allein geeignet sei, die Verwechslungsgefahr zu begründen, aufzugeben sei. Diese Aussage sei jedoch nicht dahingehend zu verstehen, dass eine Verwechslungsgefahr notwendig vorliege, wenn nur eine klangliche Ähnlichkeit der beiden Zeichen bestünde. Vielmehr gebe erst die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der Zeichen in Bedeutung, Bild und Klang, in deren Rahmen gegebenenfalls die Unterschiede und Ähnlichkeiten der Zeichen gegeneinander abzuwägen seien, Aufschluss darüber, ob eine Verwechslungsgefahr bestünde.⁷⁹³

2. Kritik der Literatur

Teile des Schrifttums kritisieren, dass der Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Anwendung der „Neutralisierungstheorie“ zum Teil eine falsche Bedeutung beigemessen worden sei. *Lange* ist der Ansicht, die „Neutralisierungstheorie“ sei aus Rechtsgründen nicht auf Marken, die aus Namen berühmter Personen bestehen, anzuwenden.⁷⁹⁴ Bestünde wie in der EuGH-Entscheidung *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM* eine Marke aus dem Namen eines berühmten Malers, so komme ihr von Haus aus eine erhöhte Kennzeichnungskraft und somit ein erweiterter Schutzzumfang zu.⁷⁹⁵ In der Entscheidung *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM* ergebe sich jedoch aus der Bestätigung des Ansatzes des EuG, wonach die zwischen den Wortzeichen „PICASSO“ und „PICARO“ bestehenden Bedeutungsunterschiede die optischen und klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren könnten⁷⁹⁶, eine Schutzverengung.⁷⁹⁷

⁷⁹² Zur Neutralisierung der begrifflichen Ähnlichkeit durch bildliche und klangliche Unterschiede vgl. EuGH, 1.6.2006, Rs. C-324/05, Plus Warenhandels-gesellschaft mbH/HABM, Rn. 26, 29, bestätigt EuG, 22.6.2005, Rs. T-34/04, Plus Warenhandels-gesellschaft mbH/HABM, Slg. 2005, II-2401, Rn. 62, 66; EuG, 9.3.2005, Rs. T-33/03, Osotspa Co. Ltd/HABM, Slg. 2005, II-763, Rn. 64.

⁷⁹³ EuGH, 13.9.2007, Rs. C-234/06, Il Ponte Finanziaria SpA/HABM, Slg. 2007, I-7333, Rn. 35; EuGH, 23.3.2006, Rs. C-206/04, Mülhens GmbH & Co. KG/HABM, Slg. 2006, I-2717, Rn. 21 ff.; vgl. auch EuG, Urteil v. 20.4.2005 - Rs. T-273/02, Krüger GmbH & Co. KG/HABM, Slg. 2005, II-1271, Rn. 36.

⁷⁹⁴ *Lange*, FS Ullmann, S. 269 (283).

⁷⁹⁵ *Lange*, FS Ullmann, S. 269 (279 f.).

⁷⁹⁶ EuGH, 12.1.2006, Rs. C-361/04, *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM*, Slg. 2006, I-643, Rn. 20, bestätigt EuG, 22.6.2004, Rs. T-185/02, *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM*, Slg. 2004, II-1739, Rn. 56-58.

⁷⁹⁷ *Lange*, FS Ullmann, S. 269 (277, 280.f.).

Ein Teil des Schrifttums kritisiert, das EuG habe die „Neutralisierungstheorie“, insbesondere in den Urteilen zu *Les Éditions Albert René/HABM*⁷⁹⁸, *Shaker di L. Laudato & C. Sas/HABM*⁷⁹⁹, *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM*⁸⁰⁰ und *Vedial SA/HABM*⁸⁰¹, zu eng angewandt, indem es die gegenläufigen Einflüsse nicht erst bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr, sondern bereits bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit berücksichtige. Daraus ergebe sich, dass eine Zeichenähnlichkeit und somit eine Verwechslungsgefahr ausscheide, ohne dass sich weitere Aspekte, welche die Annahme einer Verwechslungsgefahr begünstigen, insbesondere eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke, berücksichtigen ließen.⁸⁰²

Knaak ist dagegen der Auffassung, dass das EuG in dem Urteil *Les Éditions Albert René/HABM* die begrifflichen Unterschiede, welche die klangliche und bildliche Zeichenähnlichkeit neutralisierten, gerade aus der Bekanntheit der älteren Marke herleite.⁸⁰³ Hieran ließe sich die auch in der weiteren Rechtsprechung des EuG und des EuGH zu beobachtende und zu missbilligende Tendenz erkennen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine im Verhältnis zur Zeichenähnlichkeit nachrangige Bedeutung beizumessen.⁸⁰⁴

3. Stellungnahme

Die Auffassung von *Lange* vermag nicht zu überzeugen. Einer Marke, die wie die Marke „PICASSO“ aus dem Namen eines berühmten Malers besteht, kommt nicht von Haus aus eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Sie weist in erster Linie auf den berühmten Maler hin.⁸⁰⁵ Zwar kann die Marke daneben die Eignung besitzen, die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁸⁰⁶ Sie verfügt aber allenfalls über eine durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft.⁸⁰⁷ Erst eine vermehrte Benutzung

⁷⁹⁸ EuG, 27.10.2005, Rs. T-336/03, *Les Éditions Albert René/HABM*, Slg. 2005, II-4667.

⁷⁹⁹ EuG, 15.6.2005, Rs. T-7/04, *Shaker di L. Laudato & C. Sas/HABM*, Slg. 2005 II-2305.

⁸⁰⁰ EuG, 22.6.2004, Rs. T-185/02, *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM*, Slg. 2004, II-1739.

⁸⁰¹ EuG, 12.12.2002, Rs. T-110/01, *Vedial SA/HABM*, Slg. 2002, II-5275.

⁸⁰² Eisenführ/Schennen, *GMV*, Art. 8 Rn. 44 ff.; Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 35; *Lange*, FS Ullmann, S. 269 (281 f.).

⁸⁰³ *Knaak*, GRUR Int. 2007, 801 (804).

⁸⁰⁴ *Knaak*, GRUR Int. 2007, 801 (802 ff.).

⁸⁰⁵ Vgl. EuG, 22.6.2004, Rs. T-185/02, *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM*, Slg. 2004, II-1739, Rn. 57.

⁸⁰⁶ Vgl. Ströbele/Hacker, § 8 Rn. 147; Götting, GRUR 2001, 615 (620).

⁸⁰⁷ Vgl. EuGH, 12.1.2006, Rs. C-361/04, *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM*, Slg. 2006, I-643, Rn. 32; EuG, 22.6.2004, Rs. T-185/02, *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM*, Slg. 2004, II-1739, Rn. 57, 61; vgl. auch OLG München NJOZ, 830 (832); Gauß, WRP 2005, 570 (575).

der Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen kann bewirken, dass der Verkehr sie verstärkt dem dahinter stehenden Unternehmen zuordnet, und somit deren Kennzeichnungskraft erhöhen.

Die Kritik am Vorgehen des EuG in dem Urteil *Vedial SA/HABM* ist unberechtigt. Das EuG berücksichtigte bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit keine gegenläufigen Aspekte. Vielmehr beurteilte es nacheinander die visuelle, klangliche und begriffliche Zeichenähnlichkeit und verneinte diese jeweils. Wie der EuGH in der Entscheidung über das eingelegte Rechtsmittel ausführte, ist es aber nicht rechtsfehlerhaft, die Verwechslungsgefahr unter Offenlassung des Bekanntheitsgrades der älteren Marke oder des Grades der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen aufgrund der fehlenden Ähnlichkeit zwischen den Zeichen abzulehnen. Schließlich handle es sich bei der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit um kumulative Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr.⁸⁰⁸

Der Einwand, das EuG habe in den angefochtenen Urteilen zu *Les Éditions Albert René/HABM* und *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM* die Verwechslungsgefahr nur verkürzt beurteilt, vermag ebenfalls nicht zu überzeugen. Der EuGH führte hierzu aus, dass das EuG die „Neutralisierungstheorie“ rechtsfehlerfrei angewandt habe. Es habe bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr keine Aspekte außer Acht gelassen, die nach gefestigter Rechtsprechung für eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen seien.⁸⁰⁹ Da in beiden Fällen nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marken auszugehen war, ist ferner die Kritik verfehlt, das EuG habe eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht oder nur fehlerhaft berücksichtigt.

In der Entscheidung *HABM/Shaker di L. Laudato & C. Sas* sprach sich der EuGH für die Aufhebung des angefochtenen Urteils des EuG aus. Wie vorstehend bereits erläutert wurde⁸¹⁰, hatte das EuG hier bereits die Prüfung der Zeichenähnlichkeit in unzulässiger Weise verkürzt.

Die Rechtsprechung des EuGH zur „Neutralisierungstheorie“ zeichnet sich bereits in der neueren Rechtsprechung des BGH ab. Während der BGH früher formulierte,

⁸⁰⁸ EuGH, 12.10.2004, Rs. C-106/03, *Vedial SA/HABM*, Slg. 2004, I-9573, Rn. 51 ff.

⁸⁰⁹ EuGH GRUR Int. 2009, 397 (402, Rn. 97 ff.) – *OBELIX/MOBILIX*; EuGH, 12.1.2006, Rs. C-361/04, *Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM*, Slg. 2006, I-643, Rn. 32.

⁸¹⁰ Siehe 3. Kapitel D. I.

dass die Zeichenähnlichkeit in einem der drei Wahrnehmungsbereiche genüge, führt er nunmehr unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH aus, dass „nicht auszuschließen“ sei, dass allein die klangliche Zeichenähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr begründen könne.⁸¹¹ Es ist zu erwarten, dass die „Neutralisierungstheorie“ in der Zukunft vermehrt Eingang in die deutsche Rechtsprechung finden wird. Anmelder neuer Marken oder Markenverletzer werden sich verstärkt gegen die Zeichenähnlichkeit in einer der Wahrnehmungskategorien mit dem Einwand verteidigen, dass die Abweichungen in den weiteren, relevanten Wahrnehmungskategorien diese Ähnlichkeiten neutralisieren. Die aufgrund des mehrstufigen Differenzierungsgrades der Rechtsprechung über die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zusammengesetzter Zeichen schwierige Prognostizierbarkeit der Verwechslungsgefahr wird durch die Flexibilisierung des Verhältnisses der Ähnlichkeitskategorien zugunsten eines Wechselwirkungsverhältnisses zusätzlich erschwert.⁸¹²

IV. Zusammenfassung

Der EuGH führte nach der *THOMSON LIFE*-Entscheidung seine Rechtsprechung zur Prägung, welcher der Rechtsprechung des BGH entspricht, fort. Die Kernaussagen der *THOMSON LIFE*-Entscheidung hat er bislang nicht weiter präzisiert. Ferner bestätigte der EuGH die „Neutralisierungstheorie“, die künftig einen entscheidenden Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zusammengesetzter Zeichen nehmen wird, indem sie die Ablehnung einer Verwechslungsgefahr begünstigt. Die Flexibilisierung des Verhältnisses der Ähnlichkeitskategorien zugunsten eines Wechselwirkungsverhältnisses erschwert die Prognostizierbarkeit der Verwechslungsgefahr.

Es lässt sich feststellen, dass das Abstellen auf den Gesamteindruck, innerhalb dessen die Maßstäbe des „dominierenden Bestandteils“ und des „selbstständig kennzeichnenden Bestandteils“ relevant sind, vor allem von entscheidender Bedeutung ist, wenn ein Zeichen oder einer seiner Bestandteile unter Beifügung weiterer Zusätze übernommen wird.⁸¹³ Dagegen spielt die vom EuGH nunmehr

⁸¹¹ BGH GRUR 2008, 719 (722, Rn. 35) – idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH GRUR 2008, 714 (717, Rn. 37) – idw.

⁸¹² Schmidt, jurisPR-WettbR 1/2007 Anm. 3.

⁸¹³ Z. B. EuGH, 12.6.2007, Rs. C-334/05, HABM/Shaker di L. Laudato & C. Sas, Slg. 2007, I-4529; EuGH, 27.4.2006, Rs. C-235/05, L'Oréal SA/HABM; vgl. Hildebrandt, § 12 Rn. 58.

bestätigte „Neutralisierungstheorie“ häufig in Fallkonstellationen, in denen ein Zeichen abgewandelt wird, eine wichtige Rolle.⁸¹⁴

E. Fazit zum dritten Kapitel

Der EuGH hat in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung wie auch schon zuvor den Ausgangspunkt und die Kernaussage der Prägetheorie bestätigt. Das Urteil gibt entgegen der Auffassung eines Teils der Literatur keinen Anlass, die Rechts- oder Erfahrungssätze der Prägetheorie abzuändern. Die Modifikationen, welche die Entscheidung nahe legt, betreffen nicht den Regelungsbereich der Prägetheorie, die Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr, sondern die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Diese ist um die Fallgruppe der Übereinstimmung der Zeichen in selbstständig kennzeichnenden Bestandteilen zu erweitern. Der EuGH hat in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung weitgehend offen gelassen, in welchen Fällen das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung Anwendung findet und unter welchen Voraussetzungen es zu bejahen ist. Diese Fragen sollte erst der BGH in der auf die *THOMSON LIFE*-Entscheidung folgenden Rechtsprechung beantworten.

Sind die Voraussetzungen der *THOMSON LIFE*-Doktrin erfüllt, so reduziert diese die kollisionsausschließende Bedeutung, die der Prägetheorie früher zukam, wenn der übereinstimmende Bestandteil des jüngeren Kombinationszeichens den Gesamteindruck mitprägte.

Die *THOMSON LIFE*-Doktrin bewahrt den Verbraucher weitgehend vor Irreführungen über die betriebliche Herkunft der mit dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung stellt einen im Vergleich zur früheren deutschen Rechtsprechung verwechslungsfreundlicheren Maßstab dar. Der Schutz der älteren, in Alleinstellung stehenden Marke gegen Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen wird dadurch vergrößert. Zu erwarten ist, dass es vermehrt zu Eintragungen einteiliger Marken kommt und die Registerdichte somit zunimmt. Dies schränkt aber die Möglichkeit des Konkurrenten, möglichst viele

⁸¹⁴ Z. B. EuGH, 15.3.2007, Rs. C-171/06, T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve diğer Ticaret AS/HABM; EuGH GRUR Int. 2009, 397 – OBELIX/MOBILIX; EuGH, 23.3.2006, Rs. C-206/04, Mülhens GmbH & Co. KG/HABM, Slg. 2006, I-2717; EuGH, 12.1.2006, Rs. C-361/04, Claude Ruiz-Picasso u. a./HABM, Slg. 2006, I-643; vgl. Hildebrandt, § 12 Rn. 57.

Marken einzutragen und zu benutzen, und letztlich den freien Wettbewerb ein. Die *THOMSON LIFE*-Doktrin erschwert mit der Einführung des weiteren Beurteilungsmaßstabes der selbstständig kennzeichnenden Stellung und der Notwendigkeit, bei ihrer Anwendung zwischen Fällen der vollständigen und der teilweisen Übernahme zu differenzieren, eine rechtssichere Prognostizierbarkeit der Verwechslungsgefahr.

Neben dem verwechslungsfreundlichen Ansatz, den der EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung gewählt hat, gewinnt die „Neutralisierungstheorie“, welche der Annahme einer Verwechslungsgefahr entgegenwirkt, in der Rechtsprechung des EuGH zunehmend an Bedeutung. Während die Prägetheorie und die *THOMSON LIFE*-Doktrin verstärkt bei der Übernahme einer Marke oder eines Bestandteils hieraus unter Beifügung weiterer Zusätze zur Anwendung kommen, konzentriert sich die „Neutralisierungstheorie“ stärker auf die Fälle der Zeichenabwandlung.

Viertes Kapitel: Die zeichenrechtliche Prägetheorie des BGH nach der THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH und die deutsche Rechtsprechung zur THOMSON LIFE-Doktrin

Im Anschluss an die *THOMSON LIFE*-Entscheidung wurde nicht zuletzt wegen der in der Literatur aufgeworfenen Frage, ob die Prägetheorie nach dem *THOMSON LIFE*-Urteil aufzugeben oder abzuändern sei, mit Spannung erwartet, wie der BGH die darin entwickelten Leitlinien in die Verwechslungsgefahr integrieren würde. Da sich die am Kennzeichenstreit Beteiligten nun häufig zur Begründung einer Verwechslungsgefahr auf die Leitlinien des EuGH auch in Konstellationen, die dem *THOMSON LIFE*-Fall nicht entsprachen, beriefen, bedurfte es einer Klarstellung durch den BGH, wie weit der Anwendungsbereich der *THOMSON LIFE*-Doktrin reichte.

A. Fortbestand der zeichenrechtlichen Prägetheorie

Der BGH hält auch nach der *THOMSON LIFE*-Entscheidung an der Prägetheorie fest, unabhängig davon, ob Schutz aus einem zusammengesetzten Zeichen oder einem in Alleinstellung stehenden Zeichen gesucht wird.

I. Allgemeine Grundsätze

Der BGH hat zwischenzeitlich in mehreren Entscheidungen die Möglichkeit der Begründung einer Verwechslungsgefahr aufgrund der Übereinstimmung in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil angesprochen.⁸¹⁵ Diesen Entscheidungen lässt sich entnehmen, dass die Anwendung der Grundsätze des EuGH die Prägetheorie in ihrem Bestand unberührt lässt.

⁸¹⁵ BGH GRUR 2010, 833 (835, Rn. 20) – Malteserkreuz II; BGH GRUR 2010, 729 (731, Rn. 31) – MIXI; BGH GRUR 2010, 646 (648, Rn. 15) – OFFROAD; BGH, 2.4.2009, I ZR 79/06, Rn. 37; BGH, 5.2.2009, I ZR 174/06, Rn. 29; BGH, 5.2.2009, I ZR 186/06, Rn. 26; BGH GRUR 2009, 772 (776, Rn. 57) – Augsburgischer Puppenkiste; BGH GRUR 2009, 766 (769, Rn. 34) – Stofffähnchen; BGH GRUR 2009, 685 (687, Rn. 26) – ahd.de; BGH GRUR 2009, 672 (676, Rn. 33) – OSTSEE-POST; BGH GRUR 2009, 484 (491, Rn. 79) – Metrobus; BGH GRUR 2008, 1002 (1004, Rn. 33) – Schuhpark; BGH GRUR 2008, 909 (911, Rn. 38) – Pantogast; BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 37) – Pantohehexal; BGH GRUR 2008, 903 (905, Rn. 33) – SIERRA ANTIGUO; BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 33) – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2007, 1071 (1073, Rn. 35) – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066 (1069, Rn. 40) – Kinderzeit; BGH GRUR 2007, 888 (889, Rn. 22) – Euro Telekom; BGH GRUR 2006, 859 (860, Rn. 18) – Malteserkreuz.

1. Fortgeltung des Maßstabes der alleinigen Prägung

Der BGH führt weiterhin aus, dass bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken die fraglichen Marken jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen seien. Damit werde jedoch nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten.⁸¹⁶ Zur Bestimmung, ob einem Bestandteil eine prägende Bedeutung zukommt, zieht der BGH unverändert den Maßstab der alleinigen Prägung heran. Danach ist eine Prägung anzunehmen, wenn die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.⁸¹⁷

Eine Aufgabe des Maßstabes der alleinigen Prägung folgt nicht aus dem Urteil *TUC-Salzcracker* des BGH. Hierin befasste sich der BGH mit der Frage des Bestehens des Verwehlungsschutzes für ein zusammengesetztes, älteres Zeichen. Er hielt es für möglich, dass eine aus Wort- und Formbestandteil zusammengesetzte Klagemarke Schutz gegen ein Zeichen beanspruchen könne, welches nur oder jedenfalls maßgeblich mit der Form übereinstimme, wenn dem Formbestandteil zwar nicht der für die Einzelmarke, aber für die Mitbestimmung des Gesamteindrucks erforderliche Durchsetzungsgrad zukomme.⁸¹⁸

Der BGH weicht in dem Urteil *TUC-Salzcracker* entgegen der Ansicht eines Teils der Literatur⁸¹⁹ nicht von dem Grundsatz ab, nach dem ein schutzunfähiger Bestandteil nicht geeignet ist, den Gesamteindruck allein zu prägen. Vielmehr geht der BGH in dem Urteil davon aus, dass der Formbestandteil den Gesamteindruck der Klagemarke lediglich mitbestimmt. Er hält es für möglich, dass dann, wenn das jüngere Zeichen ausschließlich aus einer dem Formbestandteil nahezu entsprechenden Gestaltungsform bestünde, eine Verwehlungsgefahr aufgrund der

⁸¹⁶ BGH GRUR 2010, 828 (832, Rn. 45) – DiSC; BGH GRUR 2010, 729 (731, Rn. 31) – MIXI; BGH GRUR 2009, 672 (676, Rn. 33) – OSTSEE-POST; BGH GRUR 2008, 1002 (1004, Rn. 33) – Schuhpark; BGH GRUR 2008, 903 (904, Rn. 18) – SIERRA ANTIGUO; BGH GRUR 2008, 719 (722, Rn. 37) – idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH GRUR 2008, 258 (260, Rn. 26) – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2006, 859 (860, Rn. 18) – Malteserkreuz.

⁸¹⁷ BGH GRUR 2010, 828 (832, Rn. 45) – DiSC; BGH GRUR 2008, 903 (904, Rn. 18) – SIERRA ANTIGUO. Zur Fortgeltung der Prägetheorie im Bereich der Unternehmenkezeichen vgl. BGH GRUR 2007, 888 (889, Rn. 22) – Euro Telekom und im Bereich des Werktitelschutzes vgl. BGH GRUR 2006, 594 (595, Rn. 23 f.) – SmartKey.

⁸¹⁸ BGH GRUR 2008, 505 (510, Rn. 35) – TUC-Salzcracker.

⁸¹⁹ Rohnke/Thiering, GRUR 2008, 1047 (1049).

hohen Übereinstimmungen der Zeichen im Gesamteindruck begründet sein könne. Das Urteil *TUC-Salzcracker* ist bisher – soweit ersichtlich – die einzige Entscheidung, in welcher der BGH die Gewährung eines markenrechtlichen Schutzes aus einem bloß mitbestimmenden Bestandteil eines älteren, zusammengesetzten Zeichens in Betracht zieht. Es lässt sich daher bezweifeln, dass mit dieser Entscheidung ein Richtungswechsel verbunden sein sollte.

2. Ausweitung des Schutzes der älteren, in Alleinstellung stehenden Marke

a. Rechtsprechung

Der BGH weitete den Schutz der älteren Zeichens vor Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen in den Entscheidungen *Schuhpark* und *Euro Telekom* auf Marken aus, die entweder kennzeichnungsschwach oder von Haus aus nicht unterscheidungskräftig sind und ihre durchschnittliche Kennzeichnungskraft erst aufgrund von Verkehrsgeltung erlangen.

Während der BGH früher angenommen hatte, dass Marken, die eng an beschreibende oder freizuhaltende Angaben angelehnt waren, in der Regel keinen prägenden Einfluss auf den Gesamteindruck haben⁸²⁰, hielt er es in der Entscheidung *Schuhpark* für möglich, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung „jello Schuhpark“ unter der Voraussetzung, dass der weitere Bestandteil „jello“ zurücktritt, durch die übernommene, ältere Marke „Schuhpark“, die derart beschaffen war, geprägt würde.⁸²¹ Der Inhaber der älteren, kennzeichnungsschwachen Marke kann sich somit nicht nur gegen die identische Nachahmung, sondern auch gegen die Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zur Wehr setzen, sofern dessen weitere Bestandteile noch kennzeichnungsschwächer sind.⁸²²

Ferner führte der BGH seine bisherige Rechtsprechung fort, indem er feststellte, dass bei der Beurteilung der Frage, ob der mit dem Kennzeichen übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens präge, eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen

⁸²⁰ Siehe 2. Kapitel D. I. 1.

⁸²¹ BGH GRUR 2008, 1002 (1005, Rn. 35) – Schuhpark.

⁸²² Vgl. EuGH, 27.4.2006, Rs. C-235/05, L'Oréal SA/HABM, Rn. 45.

sei, wenn dieses Zeichen allein aus dem übereinstimmenden Bestandteil bestehe.⁸²³ In Ausweitung dieser Rechtsprechung stellte er in dem Urteil *Euro Telekom* fest, dass dies auch gelte, wenn der mit dem Klagezeichen übereinstimmende Bestandteil von Haus aus ein beschreibender Begriff sei, der seine Kennzeichnungskraft erst auf Grund der Verkehrsgeltung dieses Zeichens erlangt habe. Er begründete dies damit, dass der Verkehr, wenn er bei einer von Haus aus beschreibenden Bezeichnung auf Grund der durch Benutzung erworbenen Verkehrsgeltung daran gewöhnt sei, dass diese als Unternehmenskennzeichen oder als Marke benutzt werde, auch dann von einer gewissen Herkunftsfunktion ausgehe, wenn er dem Zeichen in Kombination mit anderen Bestandteilen begegne. Die herkunftshinweisende Funktion als Bestandteil eines anderen Zeichens hänge jedoch von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens ab: Je geringer die Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens und damit sein Schutzzumfang sei, desto geringer sei auch der Herkunftshinweis, den der Verkehr dem Zeichen als Bestandteil eines anderen Zeichens entnehme.⁸²⁴ Nach den Feststellungen des BGH führt die durch die durchschnittliche Kennzeichnungskraft des Klagezeichens vermittelte Herkunftshinweisfunktion des mit ihm übereinstimmenden Bestandteils im angegriffenen Zeichen dazu, dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägt, wenn die weiteren Bestandteile rein beschreibend sind und daher in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise zurücktreten.⁸²⁵ Demnach gilt es fortan auch die aufgrund intensiver Benutzung erlangte, durchschnittliche Kennzeichnungskraft eines ursprünglich nicht unterscheidungskräftigen, älteren Zeichens bei der Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks des zusammengesetzten, jüngeren Zeichens zu berücksichtigen. Mit dieser Rechtsprechung vollzieht der BGH die Durchbrechung des Grundsatzes der isolierten Betrachtung des Gesamteindrucks, die der EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung für den Fall der Übernahme des älteren Zeichens in ein jüngeres Zeichen vorgegeben hat, für die spezielle Frage der Prägung des Gesamteindrucks weiter.

b. Kritik der Literatur

Ein Teil der Literatur äußert sich kritisch zu dem Urteil *Euro Telekom* des BGH. Er hält es für zu weitgehend, eine Prägung des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens

⁸²³ BGH, 5.2.2009, I ZR 174/06, Rn. 32; BGH GRUR 2009, 484 (487, Rn. 34) – Metrobus; BGH GRUR 2007, 888 (889, Rn. 24) – Euro Telekom; BGH GRUR 2006, 859 (862, Rn. 31) – Malteserkreuz.

⁸²⁴ BGH GRUR 2007, 888 (889, Rn. 25) – Euro Telekom.

⁸²⁵ BGH GRUR 2007, 888 (889 f., Rn. 27) – Euro Telekom.

durch einen Bestandteil, der mit einem älteren Zeichen, das von Haus aus über keine Kennzeichnungskraft verfügt und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft lediglich im Wege der Verkehrsgeltung erworben hat, anzunehmen, wenn das durchgesetzte Zeichen in der jüngeren Kombination auf seinen beschreibenden Kern zurückzuführen sei.⁸²⁶ Nach Ansicht von *Thalmaier* und *Bingener* ist die Berücksichtigung einer erhöhten Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens bei der Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks des jüngeren Zeichens gerechtfertigt, um deren größeren Schutzzumfang Rechnung zu tragen. Diese Argumentation greife aber nicht ein, wenn das ältere Zeichen nur eine normale oder geringe Kennzeichnungskraft aufweise. Vielmehr unterlaufe man hierdurch das Verbot, aus rein beschreibenden Angaben eine Verwechslungsgefahr zu begründen.⁸²⁷

c. **Stellungnahme**

Die Kritik der Literatur vermag nicht zu überzeugen. Die Rechtsprechung des BGH ermöglicht es nicht, einen zeichenrechtlichen Schutz aus einem schutzunfähigen Bestandteil herzuleiten. Voraussetzung für die Begründung der Verwechslungsgefahr ist vielmehr, dass der ursprünglich rein beschreibende Bestandteil seine Kennzeichnungskraft aufgrund der Verkehrsgeltung erlangt hat. Auch weicht der BGH bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens nicht von dem Grundsatz ab, dass ein schutzunfähiger Bestandteil nicht geeignet ist, den Gesamteindruck allein zu prägen. Der übereinstimmende Bestandteil nimmt in dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen eine prägende Stellung ein, weil die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihn durchschlägt, während die weiteren Bestandteile kennzeichnungsschwächer sind und dahinter zurücktreten.

Erlangt ein älteres, ursprünglich nicht kennzeichnungskräftiges Zeichen durch intensive Benutzung Verkehrsgeltung und weist sodann eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf, ist es aber gerechtfertigt, dass es sich gegen seine Übernahme in ein Zeichen, welches nur aus beschreibenden Bestandteilen besteht, zur Wehr setzen kann. Ein beschreibendes, älteres Zeichen erlangt nur bei

⁸²⁶ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 292; Berlitz, MarkenR 2007, 465 (467); Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (152).

⁸²⁷ Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (152).

besonders intensiver Benutzung und hohem Werbeaufwand Verkehrsgeltung.⁸²⁸ Demnach ist auch hier die Überlegung angebracht, den Markeninhaber für die Steigerung der Kennzeichnungskraft stehende unternehmerische Leistung zu belohnen, indem man die Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks des jüngeren Zeichens berücksichtigt. Der zeichenrechtliche Schutz wird ihm letztlich nur zugesprochen, wenn die weiteren Bestandteile des zusammengesetzten, jüngeren Zeichens kennzeichnungsschwächer sind als der übereinstimmende Bestandteil. Bereits eine geringe Kennzeichnungskraft der weiteren Bestandteile des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens reicht aus, die alleinige Prägung durch den übereinstimmenden Bestandteil auszuschließen.

II. Besondere Erfahrungssätze

Nach der Rechtsprechung des BGH findet der Erfahrungssatz, wonach bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unternehmens- und/oder Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, sowie dessen branchenspezifischen Durchbrechungen bei der Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr weiterhin Anwendung.⁸²⁹ Die verwechslungsausschließende Bedeutung, die der nach Branchen differenzierenden Rechtsprechung des BGH früher zukam, hat sich jedoch dadurch verringert, dass der BGH nunmehr in den Fällen, in denen das erkennbare Unternehmens- oder Serienzeichen ausnahmsweise den Gesamteindruck des zusammengesetzten, jüngeren Zeichens mitprägt, eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund der Übereinstimmung der Zeichen in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil annimmt.⁸³⁰

Ferner stellt der BGH bei der Ermittlung, welcher Bestandteil den Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke prägt, weiterhin auf den Erfahrungssatz ab, dass sich der

⁸²⁸ Der BGH verlangt bei beschreibenden Angaben einen deutlich über 50 % liegenden Durchsetzungsgrad, vgl. BGH GRUR 2008, 505 (508, Rn. 28) – TUC-Salzcracker.

⁸²⁹ BGH GRUR 2008, 905 (907, Rn. 27) – Pantohexal; BGH GRUR 2008, 258 (260, Rn. 27) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸³⁰ BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 36 ff.) – Pantohexal; BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 32 ff.) – INTERCONNECT/T-InterConnect ; so auch Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1052.

Verkehr in klanglicher Hinsicht regelmäßig an dem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil orientiert, da er die einfachste Möglichkeit der Benennung darstellt.⁸³¹

In der Entscheidung *idw Informationsdienst Wissenschaft* führte der BGH aus, dass der Verkehr nicht dazu neige, ein zusammengesetztes Zeichen auf die vorangestellte Buchstabenfolge, welche die Abkürzung der nachfolgenden Wortbestandteile darstelle, zu verkürzen, weil sich die Bestandteile hier sachlich aufeinander bezögen. Eine Verkürzungsneigung komme aber in Betracht, wenn der Verkehr Schwierigkeiten habe, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen, oder wenn ihm die Buchstabenfolge als Abkürzung für die weiteren Bestandteile allgemein bekannt sei.⁸³²

Zur Prägung des Gesamteindrucks mehrgliedriger dreidimensionaler Marken stellte der BGH in der Entscheidung *Goldhase* fest, dass, soweit es nicht um die klangliche Wahrnehmung des Zeichens ginge, kein Erfahrungssatz bestünde, dass der Gesamteindruck einer aus einer Form, einer Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungselementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung dieser Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt werde.⁸³³ Vielmehr könnten die Form und Farbe einer derart zusammengesetzten Marke bei einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft eine den Gesamteindruck (mit)bestimmende Stellung einnehmen.⁸³⁴

Bei der Verletzung einer dreidimensionalen Marke kommt es entscheidend darauf an, ob der Gegner die beanstandete Gestaltung markenmäßig verwendet hat. In der Entscheidung *Pralinenform* führte der BGH hierzu aus, dass es der Feststellung der markenmäßigen Benutzung der Verletzungsform auch dann bedürfe, wenn eine mit der geschützten eingetragenen Marke identische Bezeichnung oder Gestaltung benutzt würde. Dem Verletzungsrichter sei es in einem solchen Fall nicht aus Rechtsgründen versagt, anzunehmen, dass die beanstandete Verwendungsform vom

⁸³¹ BGH GRUR 2010, 828 (832, Rn. 46) – DiSC; BGH GRUR 2008, 903 (905, Rn. 25) – SIERRA ANTIGUO; BGH GRUR 2006, 859 (862, Rn. 29) – Malteserkreuz.

⁸³² BGH GRUR 2008, 719 (722 f., Rn. 37) – *idw Informationsdienst Wissenschaft*.

⁸³³ BGH GRUR 2007, 235 (237, Rn. 22) – *Goldhase*; zustimmend Würtenberger, GRUR 2007, 238 (239).

⁸³⁴ BGH GRUR 2007, 235 (237 f., Rn. 23 ff.) – *Goldhase*. Bei der Neubestimmung des Gesamteindrucks der Klagemarke sprach das OLG Frankfurt der Form und der Farbe eine mitbestimmende Bedeutung zu, verneinte aber eine Zeichenähnlichkeit wegen der verbleibenden Unterschiede, vgl. OLG Frankfurt GRUR-RR 2008, 191 (192) – *Goldhase II*; kritisch hierzu Hartwig/Kutschke, GRUR-RR 2008, 185 ff.

Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden werde.⁸³⁵ Zwar ist nach den weiteren Ausführungen des BGH bei der Beurteilung, ob die Verletzungsform markenmäßig benutzt wird, auch die Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu berücksichtigen, da der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke Auswirkung darauf hat, ob der Verkehr diese Form als Herkunftshinweis versteht, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet.⁸³⁶ Der Verkehr fasse aber die Formgestaltung einer Ware nach der Lebenserfahrung regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auf, da es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst ginge. Dies gelte auch für eine besondere Gestaltung der Ware selbst.⁸³⁷ Damit führt der BGH seine bisherige Rechtsprechung fort.⁸³⁸ Bei Zugrundelegung dieses Verkehrsverständnisses wird sich die Klagemarke jedoch nur selten gegen die angegriffene Warenform durchsetzen können.⁸³⁹

III. Zusammenfassung

Nach der Rechtsprechung des BGH lassen die Modifikationen, die die *THOMSON LIFE*-Entscheidung nahe legt, die Prägetheorie in ihrem Bestand unberührt. Der BGH hält an der Prägetheorie in ihrer bisherigen Fassung fest. Er weitet sie dahingehend aus, dass er dem älteren Zeichen einen großzügigeren Schutz gegen Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen als bisher zuspricht.

B. Die Rechtsprechung zur THOMSON LIFE-Doktrin

I. Rechtsprechung des BGH

Neben der Möglichkeit der Prägung des Gesamteindrucks berücksichtigt der BGH nunmehr auch den neuen Gesichtspunkt, dass ein Zeichen, welches als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung übernommen

⁸³⁵ BGH GRUR 2007, 780 (782, Rn. 24) – Pralinenform.

⁸³⁶ BGH GRUR 2008, 793 (794, Rn. 18) – Rillenkoffer; BGH GRUR 2007, 780 (783, Rn. 30) – Pralinenform.

⁸³⁷ BGH GRUR 2007, 780 (783, Rn. 26) – Pralinenform.

⁸³⁸ Siehe 2. Kapitel D. V. 1.

⁸³⁹ Fuchs-Wisseemann, MarkenR 2008, 1 (6); kritisch hierzu Hertz-Eichenrode, WRP 2008, 1499 ff.

wird, ausnahmsweise⁸⁴⁰ eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten kann.⁸⁴¹

1. Anwendungsbereich

a. Rechtsprechung

Der BGH stellt auf die Leitlinien des EuGH überwiegend bei der vollständigen Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen unabhängig von der jeweiligen Markenform ab.⁸⁴² Dabei führt er aus, dass die Formel des EuGH nicht nur bei der identischen Übernahme der älteren Marke, wie sie der *THOMSON LIFE*-Entscheidung zugrunde lag, sondern auch bei der ähnlichen Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zur Anwendung kommen soll.⁸⁴³ Der BGH prüft das Vorliegen einer selbstständig kennzeichnenden Stellung nicht nur in den vom EuGH angesprochenen Konstellationen, in denen eine ältere Marke unter Beifügung einer Unternehmensbezeichnung, einer bekannten Marke oder eines bekannten Handelsnamens in ein jüngeres Kombinationszeichen übernommen wird. Vielmehr zieht er die Leitlinien des EuGH in allen Fällen heran, in denen ein Zeichen als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird.⁸⁴⁴ Der BGH wendet die Leitlinien des EuGH nicht nur zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, sondern auch bei der Übernahme eines Unternehmenskennzeichens in eine mehrteilige Bezeichnung an.⁸⁴⁵

⁸⁴⁰ BGH GRUR 2007, 888 (889, Rn. 22) – Euro Telekom.

⁸⁴¹ BGH GRUR 2010, 833 (835, Rn. 20) – Malteserkreuz II; BGH GRUR 2010, 646 (648, Rn. 15) – OFFROAD; BGH, 2.4.2009, I ZR 79/06, Rn. 37; BGH GRUR 2009, 772 (776, Rn. 57) – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2009, 766 (769, Rn. 34) – Stofffähnchen; BGH GRUR 2009, 672 (676, Rn. 33) – OSTSEE-POST; BGH GRUR 2009, 484 (491, Rn. 79) – Metrobus; BGH GRUR 2008, 1002 (1004, Rn. 33) – Schuhpark; BGH GRUR 2008, 909 (911, Rn. 38) – Pantogast; BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 37) – Pantoheaxal; BGH GRUR 2008, 903 (905, Rn. 33) – SIERRA ANTIGUO; BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 33) – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2007, 1071 (1073, Rn. 35) – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066 (1069, Rn. 40) – Kinderzeit; BGH GRUR 2006, 859 (860 f., Rn. 18) – Malteserkreuz.

⁸⁴² Zur Übernahme von Wortmarken vgl. BGH GRUR 2008, 1002 ff. – Schuhpark; BGH GRUR 2008, 909 ff. – Pantogast; BGH GRUR 2008, 905 ff. – Pantoheaxal; Zur Übernahme einer Bildmarke vgl. BGH GRUR 2010, 833 ff. – Malteserkreuz II; BGH GRUR 2006, 859 ff. – Malteserkreuz.

⁸⁴³ BGH GRUR 2009, 672 (676, Rn. 33) – OSTSEE-POST; BGH GRUR 2008, 1002 (1004, Rn.33) – Schuhpark; BGH GRUR 2006, 859 (860, Rn. 18) – Malteserkreuz.

⁸⁴⁴ BGH GRUR 2009, 672 (676, Rn. 33) – OSTSEE-POST; BGH GRUR 2008, 1002 (1004, Rn. 33) – Schuhpark; BGH GRUR 2008, 903 (905, Rn. 33) – SIERRA ANTIGUO; BGH GRUR 2007, 1071 (1073, Rn. 35) – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066 (1069, Rn. 40) – Kinderzeit.

⁸⁴⁵ BGH GRUR 2009, 685 (687, Rn. 23 ff.) – ahd.de; BGH GRUR 2009, 672 (677, Rn. 50 mit Verweis auf Rn. 32 ff.) – OSTSEE-POST; BGH GRUR 2009, 484 (490 f., Rn. 71, 79) – Metrobus.

Der BGH fragt auch in den Fällen, in denen nur ein Bestandteil einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten, älteren Marke mit einem Bestandteil einer zusammengesetzten, jüngeren Marke übereinstimmt, danach, ob aufgrund der Übereinstimmung in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründet ist. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr scheidet in diesen Konstellationen jedoch regelmäßig daran, dass die ältere Marke nicht in identischer oder ähnlicher Form in das jüngere, zusammengesetzte Zeichen übernommen wird.⁸⁴⁶ Der BGH stellt klar, dass der übereinstimmende Bestandteil, ohne dass er die Widerspruchsmarke dominiere oder präge, in der zusammengesetzten, jüngeren Marke keine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten könne. Andernfalls würde für die Widerspruchsmarken, die Schutz nur in der eingetragenen Form beanspruchen können, ein selbstständiger Elementeschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd sei.⁸⁴⁷ Der BGH bejahte in der Entscheidung *INTERCONNECT/T-InterConnect*, in der nur der Bestandteil „Interconnect“ der älteren Wort-/Bildmarke in nahezu identischer Weise in die jüngere Wort-/Bildmarke übernommen wurde, eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Hier prägte der übernommene Bestandteil den Gesamteindruck der älteren Marke.⁸⁴⁸

b. Kritik der Literatur und Stellungnahme

Hacker hält die Anwendung der Leitlinien des EuGH bei einer nur ähnlichen Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen zutreffend für zu weitgehend.⁸⁴⁹ Jenseits der nahezu identischen Übernahme der älteren Marke ist es zweifelhaft, ob man entsprechend der Vorgabe des EuGH noch davon sprechen kann, dass das jüngere Zeichen unter anderem durch die ältere Marke gebildet wird. Ferner spricht der Ausnahmecharakter der Leitlinien des EuGH gegen eine derartig weite Anwendung. Schließlich ist zweifelhaft, ob sich das Bestehen der Verwechslungsgefahr bei Anwendung der *THOMSON LIFE*-Doktrin auf die Fälle der ähnlichen Übernahme der älteren Marke noch rechtssicher vorhersehen lässt. Die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Zeichen ist ohnehin schwer prognostizierbar.

⁸⁴⁶ BGH GRUR 2009, 772 (777, Rn. 70) – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2008, 903 (905, Rn. 34) – SIERRA ANTIGUO.

⁸⁴⁷ BGH GRUR 2008, 903 (905, Rn. 34) – SIERRA ANTIGUO; zustimmend Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 352.

⁸⁴⁸ BGH GRUR 2008, 258 (260, Rn. 23) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸⁴⁹ Hacker, Markenrecht, Rn. 441.

Die hierfür erforderliche Klärung, ob eine der Ursachen für die Begründung einer der möglichen Kategorien der Verwechslungsgefahr vorliegt, erfolgt mittels einer großen Vielzahl von Rechts- und Erfahrungssätzen, von denen letztere einen hohen Differenzierungsgrad aufweisen und sich im Einzelfall möglicherweise widerstreiten. Dehnt man die Anwendung der *THOMSON LIFE*-Doktrin auf die Fälle der ähnlichen Übernahme der älteren Marke aus, so wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr um ein zusätzliches Feststellungsziel, nämlich die Feststellung der Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und dem übernommenen Bestandteil, erweitert. Zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit müsste dann das umfangreiche Regelungswerk des BGH herangezogen werden. Letztlich ist diese Frage aber von theoretischer Bedeutung. Der BGH hat bislang – soweit ersichtlich – eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der selbstständig kennzeichnenden Stellung nur bejaht, wenn die ältere Marke identisch oder in nahezu identischer Weise in das jüngere, zusammengesetzte Zeichen übernommen wurde.⁸⁵⁰

In der Literatur ist umstritten, ob sich die *THOMSON LIFE*-Doktrin auch auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von geschäftlichen Bezeichnungen übertragen lässt.⁸⁵¹ Da das Gebot der Einheitlichkeit des Kennzeichenrechts vorschreibt, die unterschiedlichen Kennzeichen in der Regel gleich zu behandeln⁸⁵², ist die *THOMSON LIFE*-Doktrin auch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von geschäftlichen Bezeichnungen anzuwenden. Im Bereich der geschäftlichen Bezeichnungen bestehen keine kennzeichenspezifischen Besonderheiten, die eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Anders als bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr steht der Anwendung der *THOMSON LIFE*-Doktrin im Bereich der auf tatsächlicher Benutzung beruhenden, geschäftlichen Bezeichnungen nicht einmal die durch die Eintragung vorgegebene Bindung an das Gesamtzeichen entgegen.

⁸⁵⁰ Siehe 4. Kapitel B. I. 4.

⁸⁵¹ Zustimmung Keller/Glinke, WRP 2006, 21 (28); ablehnend Berlit, MarkenR 2007, 465 (466).

⁸⁵² Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, § 5 MarkenG, Rn.1; Fezer, § 15 Rn. 3 f.

2. Voraussetzungen

Der BGH beurteilt die Frage, ob die übernommene, ältere Marke in dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, auf der Grundlage des von dem Tatrichter festgestellten Sachverhalts.⁸⁵³

a. Rechtsprechung

aa. Herleitung aus der Beschaffenheit des weiteren Bestandteils

Nach der Rechtsprechung des BGH lässt sich die selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke aus der Beschaffenheit des weiteren Bestandteils des jüngeren Kombinationszeichens ableiten. Sie liegt nahe, wenn der weitere Bestandteil ein bekanntes oder erkennbares Unternehmens-⁸⁵⁴ oder Serienkennzeichen⁸⁵⁵ ist. Der BGH begründet dies damit, dass sowohl beim Unternehmens- als auch beim Serienkennzeichen der bereits anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen sei, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil grundsätzlich die eigentliche Produktkennzeichnung erblicke. Dem Bestandteil komme somit eine eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion zu, die ihm eine selbstständig kennzeichnende Stellung verleihe.⁸⁵⁶

Diesen Erfahrungssatz wandte der BGH in der Entscheidung *Pantohexal* großzügig an, indem er feststellte, dass auch die Zusammenfassung der Bestandteile „Panto“ und des Unternehmenskennzeichens „hexal“ in einem Wort den Verkehr nicht daran hindern konnte, die eigentliche Produktkennzeichnung in dem Bestandteil „panto“ zu sehen und ihm eine selbstständig kennzeichnende Stellung beizumessen.⁸⁵⁷

⁸⁵³ Vgl. BGH GRUR 2008, 1002 (1005, Rn. 37) – Schuhpark; BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 38) – Pantohexal; BGH GRUR 2006, 859 (862, Rn. 32) – Malteserkreuz.

⁸⁵⁴ BGH GRUR 2010, 833 (834 f., Rn. 19 f.) – Malteserkreuz II; BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 38) – Pantohexal; BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 33) – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2006, 859 (861, Rn. 21) – Malteserkreuz.

⁸⁵⁵ BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 33) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸⁵⁶ BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 38) – Pantohexal; BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 33) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸⁵⁷ BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 38) – Pantohexal.

Die frühere Rechtsprechung des BGH zu Unternehmenskennzeichen und Serienzeichen als Zeichenbestandteile gewinnt nunmehr auch bei der Frage nach dem Vorliegen einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des übernommenen Bestandteils Bedeutung.

bb. Der erforderliche Grad an Kennzeichnungskraft

Voraussetzung für die Begründung einer selbstständig kennzeichnenden Stellung der übernommenen, älteren Marke ist, dass sie „kennzeichnend“ wirkt.

Die selbstständig kennzeichnende Stellung eines Bestandteils des prioritätsjüngeren, komplexen Zeichens setzt aber nicht voraus, dass das mit dem übernommenen Bestandteil identische oder ähnliche, ältere Zeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweist.⁸⁵⁸ Jedoch kann eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens für das Vorliegen einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des damit übereinstimmenden Bestandteils sprechen.⁸⁵⁹

Nach der Feststellung des BGH kann auch eine kennzeichnungsschwache, ältere Marke, die in ein jüngeres Kombinationszeichen übernommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnehmen und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründen.⁸⁶⁰ Nach der Auffassung des BGH ergibt sich aus der Rechtsprechung des EuGH nicht, dass eine selbstständig kennzeichnende Stellung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft voraussetzt. Die Erwähnung der normalen Kennzeichnungskraft der älteren Marke „LIFE“ sei durch die Vorlagefrage des OLG Düsseldorf nahegelegt. Aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe folge, dass an sich jeder Bestandteil, sofern er unterscheidungskräftig ist, eine selbstständig kennzeichnende Stellung begründen könne.⁸⁶¹

In der Entscheidung *INTERCONNECT/T-InterConnect* ließ der BGH die geringe Kennzeichnungskraft der übernommenen, älteren Marke „INTERCONNECT“, die ihr

⁸⁵⁸ BGH GRUR 2010, 833 (834, Rn. 18) – Malteserkreuz II; BGH GRUR 2006, 859 (861, Rn. 21) – Malteserkreuz.

⁸⁵⁹ BGH GRUR 2009, 484 (491, Rn. 80) – Metrobus.

⁸⁶⁰ BGH GRUR 2008, 1002 (1004 f., Rn. 25, 36) – Schuhpark; BGH GRUR 2008, 905 (906 ff., Rn. 15, 23, 38) – Pantohehexal; BGH GRUR 2008, 258 (260 f., Rn. 24, 35) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸⁶¹ BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 35) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

aufgrund des beschreibenden Anklanges *zukam*⁸⁶², für die Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung angesichts der Bekanntheit des mit dem übernommenen Bestandteil kombinierten Unternehmens- und Serienkennzeichens genügen. Er führte hierzu aus, dass die produktbezogene Kennzeichnungsfunktion umso deutlicher in den Vordergrund trete, je bekannter das Unternehmens- und Serienkennzeichen sei.⁸⁶³ Auch in der Entscheidung *Pantohexal*, in der die ältere, eng an einen warenbeschreibenden Begriff angelehnte⁸⁶⁴ Marke „Panto“ unter Beifügung des erkennbaren Unternehmenskennzeichens „hexal“ in das jüngere Kombinationszeichen „Pantohexal“ übernommen wurde, bejahte der BGH eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Übereinstimmung in dem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil.⁸⁶⁵

Der BGH erweiterte den Schutz der älteren Marke vor der Übernahme in ein jüngeres Zeichen durch das bloße Hinzufügen des eigenen Unternehmenskennzeichens oder Serienzeichens, indem er hiermit einen gegenüber seiner bisherigen Rechtsprechung verwechslungsfreundlicheren Ansatz begründete. Zuvor hatte er angenommen, dass der Verkehr in der Herstellerangabe, die einem nur kennzeichnungsschwachen Bestandteil beigefügt wurde, eine zusätzliche Unterscheidungshilfe sehe und ihr daher zumindest eine mitprägende und verwechslungsausschließende Bedeutung beimesse.⁸⁶⁶

Einen weiten Verwechslungsschutz sprach der BGH der älteren, eng an beschreibende Angaben angelehnten Marke auch in der Entscheidung *Schuhpark* zu. Er hielt es nicht für ausgeschlossen, dass die ältere Marke „Schuhpark“ in der Bezeichnung „jello Schuhpark“, in die sie unter Beifügung des Wortes „jello“ übernommen worden war, eine selbstständig kennzeichnende und somit kollisionsbegründende Stellung einnahm.⁸⁶⁷ Er wich damit von seiner bisherigen Rechtsprechung ab, nach der ein an beschreibende oder freizuhaltende Angaben angelehnter Bestandteil in der Regel nicht geeignet war, eine Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung zu begründen.⁸⁶⁸

⁸⁶² BGH GRUR 2008, 258 (260, Rn. 24) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸⁶³ BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 35) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸⁶⁴ BGH GRUR 2008, 905 (907, Rn. 16 f.) – Pantohexal.

⁸⁶⁵ BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 38 f.) – Pantohexal.

⁸⁶⁶ BGH GRUR 1996, 774 (775) – falke-run/LE RUN; BGH GRUR 1996, 404 (405) – Blendax Pep; BGH GRUR 1989, 264 (265) – REYNOLDS R1/EREINTZ.

⁸⁶⁷ BGH GRUR 2008, 1002 (1005, Rn. 36 ff.) – Schuhpark.

⁸⁶⁸ Vgl. BGH GRUR 1998, 927 (929) – COMPO-SANA.

Als Mindestvoraussetzung für die Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung verlangt der BGH aber, dass der fragliche Bestandteil schutzfähig ist.⁸⁶⁹ Demzufolge verneinte er in den Entscheidungen *OSTSEE-POST* und *POST* eine selbstständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „POST“ in den angegriffenen Bezeichnungen, weil der Verkehr diesen Begriff beschreibend auffasse und daher in dem Kollisionszeichen nicht die Klagemarke oder das Firmenschlagwort der Klägerin erkenne.⁸⁷⁰

cc. Abgrenzbarkeit

Eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke kann sich aus dem Verhältnis zu dem weiteren Bestandteil ergeben. So kommt nach der Rechtsprechung des BGH eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke in Betracht, wenn die Bestandteile des jüngeren Kombinationszeichens voneinander abgrenzbar sind. In dem Beschluss *Malteserkreuz* führt der BGH aus, dass sich eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen Bildmarke daraus ergeben könne, dass diese ein in sich geschlossenes Gebilde darstelle.⁸⁷¹ In der Entscheidung *Schuhpark* hielt er es für rechtsfehlerhaft, dass das Berufungsgericht eine selbstständig kennzeichnende Stellung des Wortbestandteils „Schuhpark“ innerhalb der Bezeichnung „jello Schuhpark“ trotz der abgesetzten Stellung gegenüber dem Wort „jello“ nicht erörtert hatte.⁸⁷² *Hacker* schlägt vor, derartige Konstellationen mit der Formel von der „Marke in der Marke“ zu beschreiben.⁸⁷³

Fehlt es dagegen an der Abgrenzbarkeit der Bestandteile zueinander, so scheidet nach Ansicht des BGH eine selbstständig kennzeichnende Stellung des übereinstimmenden Bestandteils aus.⁸⁷⁴ So lehnte er in der Entscheidung *Pantogast* eine selbstständig kennzeichnende Stellung von „Panto“ ab, weil die Zusammenschreibung der Bestandteile „Panto“ und „gast“ zu einer Einwortmarke

⁸⁶⁹ BGH GRUR 2009, 766 (772, Rn. 72) – Stofffähnchen; BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 35) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸⁷⁰ BGH, 2.4.2009, I ZR 79/06, Rn. 40; BGH GRUR 2009, 672 (676, Rn. 36) – OSTSEE-POST; vgl. auch BGH GRUR 2006, 594 (595) – SmartKey.

⁸⁷¹ BGH GRUR 2006, 859 (861, Rn. 22) – Malteserkreuz.

⁸⁷² BGH GRUR 2008, 1002 (1005, Rn. 36) – Schuhpark.

⁸⁷³ Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 359; Hacker, Markenrecht, Rn. 440.

⁸⁷⁴ Vgl. BGH GRUR 2010, 729 (731, Rn. 34 f.) – MIXI; BGH GRUR 2010, 646 (648, Rn. 18) – OFFROAD.

eine erhebliche Klammerwirkung entfalte.⁸⁷⁵ In der Entscheidung *Metrobus* verneinte er eine selbstständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „Metro“ innerhalb der Bezeichnung „Metrobus“ mit der Begründung, dass diese nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen mit Autobussen im Linienverkehr und mit Fahrplaninformationen aus Sicht des Verkehrs ein Beförderungsangebot innerhalb des Hamburger Verkehrsverbunds bezeichne und daher einen Gesamtbegriff bilde.⁸⁷⁶

dd. Sonstige Umstände

In dem Beschluss *Malteserkreuz* führte der BGH aus, dass auch die in den Entscheidungen *Marlboro-Dach* und *Mustang* entwickelten Kriterien⁸⁷⁷ zur Klärung der Frage, ob einem Bestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommt, beitragen könnten. Danach war es möglich, dass der Verkehr unter Umständen auf Grund der Gestaltung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengbiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen konnte oder in Fällen zusammengesetzter Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbstständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen konnte.⁸⁷⁸ Im Streitfall nahm der BGH eine selbstständig kennzeichnende Stellung wegen der festgestellten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Gebiet an. Weil danach der Verkehr daran gewöhnt war, dass auf dem maßgeblichen Gebiet Bildzeichen nicht nur isoliert, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Wortzeichen, insbesondere mit Unternehmensnamen, verwendet würden, lag nach der Feststellung des BGH die Vorstellung einer jeweils selbstständig kennzeichnenden Stellung von Wort- und Bildbestandteil bei der Verwendung der angegriffenen Marke nahe.⁸⁷⁹

In der Entscheidung *Schuhpark* stellte der BGH fest, dass eine selbstständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „Schuhpark“ innerhalb des Wort-/Bildzeichens „jello Schuhpark“ in Betracht käme, wenn die angesprochenen

⁸⁷⁵ BGH GRUR 2008, 909 (911, Rn. 39) – Pantogast; vgl. auch BGH GRUR 2010, 729 (731, Rn. 35) – MIXI.

⁸⁷⁶ BGH GRUR 2009, 484 (487, Rn. 34) – Metrobus; vgl. auch BGH, 5.2.2009, I ZR 174/06, Rn. 32 f., 61; BGH, 5.2.2009, I ZR 186/06, Rn. 28.

⁸⁷⁷ BGH GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH GRUR 2002, 171 (174) – Marlboro Dach.

⁸⁷⁸ BGH GRUR 2006, 859 (861, Rn. 18 f.) – Malteserkreuz.

⁸⁷⁹ BGH GRUR 2006, 859 (861, Rn. 22) – Malteserkreuz.

Verkehrskreise „Jello Schuhpark“ als eine besondere Ausstattungslinie der Inhaberin der älteren Marke auffassen.⁸⁸⁰ Hierzu hatte das EuG in dem bezuggenommenen Urteil *Schuhpark* ausgeführt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den Ausdruck „Jello“ im Sinne des englischen Wortes „yellow“ („gelb“) und somit als Zusatz zu dem Wort „Schuhpark“ verstünden. In den Augen des Verbrauchers könne das Wort „Jello“ daher für die Bezeichnung einer bestimmten Produktserie stehen oder der Bildung einer Untermarke der älteren Marke dienen.⁸⁸¹

b. Kritik der Literatur und Stellungnahme

Die Rechtsprechung des BGH ist, soweit sie die Begründung einer Verwechslungsgefahr bei Übernahme einer kennzeichnungsschwachen Marke zulässt, in der Literatur zum Teil auf Kritik gestoßen.

Hacker hält der Rechtsprechung des BGH entgegen, dass der EuGH als Voraussetzung für die Begründung einer Verwechslungsgefahr festgelegt habe, dass die übernommene, ältere Marke zumindest eine normale Kennzeichnungskraft aufweise.⁸⁸² Das *THOMSON LIFE*-Urteil ist aber hinsichtlich des für die selbstständig kennzeichnende Stellung erforderlichen Maßes an Kennzeichnungskraft der übernommenen, älteren Marke nicht eindeutig.⁸⁸³ *Thalmaier* und *Bingener* sehen es als problematisch an, dass der BGH die Herleitung des Schutzes aus beschreibenden Angaben ermögliche, obgleich das Markenrecht deren Schutz gerade nicht bezwecke.⁸⁸⁴ Die Kritik ist jedoch unberechtigt, da der BGH, wie vorstehend erläutert wurde, voraussetzt, dass die übernommene, ältere Marke zur Begründung einer selbstständig kennzeichnenden Stellung zumindest schutzfähig ist. Ferner überzeugt es nicht, wenn *Thalmaier* und *Bingener* die fehlende Schutzbedürftigkeit des Inhabers der älteren Marke, die aufgrund ihres beschreibenden Anklanges über eine nur geringe Kennzeichnungskraft verfügt, aus dem Umstand herleiten, dass es an ihm liege, eine kennzeichnungskräftige Marke anzumelden.⁸⁸⁵ Nur der Schutzgegenstand selbst gibt Aufschluss darüber, wie schutzbedürftig der Markeninhaber ist. Dagegen kann der Inhaber der Marke stets

⁸⁸⁰ BGH GRUR 2008, 1002 (1005, Rn. 36) – Schuhpark mit Verweis auf EuG GRUR Int. 2005, 583 (585, Rn. 46) – JELLO SCHUHPARK.

⁸⁸¹ EuG GRUR Int. 2005, 583 (585, Rn. 46) – JELLO SCHUHPARK.

⁸⁸² Ströbele/Hacker, § 9 Rn. 353, 356 f.; Hacker, Markenrecht, Rn. 441.

⁸⁸³ Siehe 3. Kapitel C. I. 2. b.

⁸⁸⁴ Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (152).

⁸⁸⁵ Thalmaier/Bingener, MarkenR 2009, 146 (152).

unabhängig von der Kennzeichnungskraft der Marke, aus der er Schutz begehrt, den markenrechtlichen Schutz durch eine weitere Markenmeldung verbessern.

Zwar spricht die Nähe zu schutzunfähigen Bezeichnungen gegen die Gewährung eines markenrechtlichen Schutzes aus Marken, die eng an beschreibende Angaben angelehnt sind. Aufgrund der Anlehnung an beschreibende Angaben ist damit zu rechnen, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie im beschreibenden Sinne verstehen. Dann gilt es aber, das Allgemeininteresse, das die Monopolisierung schutzunfähiger Bezeichnungen unterbinden möchte und der Gewährung eines selbstständigen Schutzes aus schutzunfähigen Zeichen entgegensteht⁸⁸⁶, auch bei Marken, die an beschreibende oder freizuhaltende Angaben angelehnt sind, zu beachten. Auf der anderen Seite verfügen Marken, die eng an beschreibende Angaben angelehnt sind, anders als schutzunfähige Zeichen über eine geringe Unterscheidungskraft, die ihnen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Der Schutz der älteren Marke, die eng an beschreibende Angaben angelehnt ist, gegen Übernahme erscheint dann als gerechtfertigt, wenn der Verkehr das Zeichen nicht im beschreibenden Sinne versteht, die weiteren Bestandteile des jüngeren Kombinationszeichens kennzeichnungsschwächer sind oder sie darin abgesetzt verwendet wird.⁸⁸⁷ Diese Beurteilung bleibt letztlich aber dem Einzelfall überlassen.

3. Negative Abgrenzung

Der BGH führt die Rechtsprechung, die er bereits vor der *THOMSON LIFE*-Entscheidung zur Ermittlung der maßgeblichen angegriffenen Bezeichnung entwickelt hatte⁸⁸⁸, fort.⁸⁸⁹ Die Entscheidung *INTERCONNECT/T-InterConnect* zeigt, dass der Formel von der selbstständig kennzeichnenden Stellung eine eigenständige Bedeutung neben dieser Rechtsprechung zukommt. Der BGH sprach darin die Möglichkeit an, dass der Verkehr die einzelnen Bestandteile der angegriffenen Bezeichnung „T-InterConnect“ statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen auffasst. Er lehnte dies jedoch ab, da die Bestandteile „T-“ und „InterConnect“ nicht voneinander abgesetzt, sondern durch einen Bindestrich und durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender

⁸⁸⁶ Hildebrandt, § 12 Rn. 149, 174.

⁸⁸⁷ Zum Schutzzumfang eines Zeichens, das sich an beschreibende oder sonst freizuhaltende Angaben anlehnt vgl. BGH GRUR 2008, 803 (804, Rn. 22) – HEITEC.

⁸⁸⁸ Siehe 1. Kapitel A. IV. 1. b.

⁸⁸⁹ BGH GRUR 2008, 254 (256, Rn. 33) – THE HOME STORE.

„Digits“ miteinander verbunden waren.⁸⁹⁰ Die selbstständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „InterConnect“ bejahte er hingegen.⁸⁹¹

Der BGH grenzt das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung deutlich von der Prägung des Gesamteindrucks ab. Er führt aus, dass die Annahme, dass der Verkehr dem Bestandteil des jüngeren Kombinationszeichens eine selbstständig kennzeichnende Stellung zumisst, nicht davon abhängt, ob eine prägende Wirkung des anderen Bestandteils verneint werden könne. Einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke könne vielmehr auch dann eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn das andere Element den Gesamteindruck dieser Marke präge.⁸⁹² In Abweichung von der Prägetheorie ist für die Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung das Verhältnis der Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestandteile zueinander irrelevant. Eine Verwechslungsgefahr kommt auch in Betracht, wenn die Zeichen in einem Bestandteil, der nicht am kennzeichnungstärksten ist, übereinstimmen.

4. Begründung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Stimmen die Zeichen in dem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil überein, so kann nach der Feststellung des BGH eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.⁸⁹³ Die Übereinstimmung der Zeichen in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil führt somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

Der BGH prüfte das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung jedoch an unterschiedlichen Stellen. In dem Beschluss *Malteserkreuz* ging er abweichend von dem durch den EuGH nahegelegten Regel-Ausnahme-Verhältnis auf das Merkmal

⁸⁹⁰ BGH GRUR 2008, 258 (260, Rn. 30) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸⁹¹ BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 35) – INTERCONNECT/T-InterConnect.

⁸⁹² BGH GRUR 2006, 859 (861, Rn. 21) – Malteserkreuz.

⁸⁹³ BGH GRUR 2010, 833 (835, Rn. 20) – Malteserkreuz II; BGH GRUR 2010, 729 (731, Rn. 31) – MIXI; BGH, 2.4.2009, I ZR 79/06, Rn. 37; BGH GRUR 2009, 772 (776, Rn. 57) – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2009, 766 (769, Rn. 34) – Stofffähnchen; BGH GRUR 2009, 672 (676, Rn. 33) – OSTSEE-POST; BGH GRUR 2009, 484 (491, Rn. 79) – Metrobus; BGH GRUR 2008, 1002 (1004, Rn. 33) – Schuhpark; BGH GRUR 2008, 909 (911, Rn. 38) – Pantogast; BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 37) – Pantohehexal; BGH GRUR 2008, 903 (905, Rn. 33) – SIERRA ANTIGUO; BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 33) – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2007, 1071 (1073, Rn. 35) – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066 (1069, Rn. 40) – Kinderzeit; BGH GRUR 2006, 859 (860 f., Rn. 18) – Malteserkreuz.

der selbstständig kennzeichnenden Stellung ein, noch bevor er die unmittelbare Verwechslungsgefahr abgelehnt hatte.⁸⁹⁴ In einigen Entscheidungen prüfte der BGH die selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke im Zusammenhang mit der unmittelbaren Verwechslungsgefahr.⁸⁹⁵ Überwiegend verortete er die Prüfung des Kriteriums der selbstständig kennzeichnenden Stellung aber bei der im Anschluss an die unmittelbare Verwechslungsgefahr zu beurteilende Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.⁸⁹⁶

Damit die am Kennzeichenstreit Beteiligten das Bestehen der Verwechslungsgefahr rechtssicher vorhersehen können, muss für sie klar erkennbar sein, dass es sich bei dem Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung und dem Merkmal der Prägung des Gesamteindrucks um unterschiedliche Ursachen für die Begründung unterschiedlicher Formen der Verwechslungsgefahr handelt. Daher empfiehlt es sich, die Kriterien stets deutlich abgesetzt voneinander zu prüfen.

Bislang bejahte der BGH bei bestehender Waren- und Dienstleistungsidentität⁸⁹⁷ eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, wenn die ältere Marke oder ein prägender Bestandteil daraus unter Beifügung eines bekannten oder erkennbaren Unternehmens- oder Serienkennzeichens in identischer oder nahezu identischer Weise in ein jüngeres Kombinationszeichen übernommen wurde.⁸⁹⁸ Der BGH hielt die Begründung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aber auch für möglich, wenn der älteren, übernommenen Marke kein Unternehmens- oder Serienkennzeichen beigefügt wurde.⁸⁹⁹ Schließlich bejahte er auch bei Übernahme eines Unternehmenskennzeichens eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG unter dem Gesichtspunkt einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des übernommenen Bestandteils.⁹⁰⁰

⁸⁹⁴ BGH GRUR 2006, 859 (861 f., Rn. 19 ff., 25 ff., 32) – Malteserkreuz; kritisch hierzu Hacker, Markenrecht, Rn. 439, Fn. 162; vgl. BGH GRUR 2010, 646 (648, Rn. 15 ff., 19) – OFFROAD;

⁸⁹⁵ BGH, 5.2.2009, I ZR 174/06, Rn. 29 ff., 35; BGH GRUR 2009, 484 (487, Rn. 32 ff., 36) – Metrobus; BGH GRUR 2007, 1071 (1073 f., Rn. 35-38) – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066 (1069, Rn. 40-43) – Kinderzeit.

⁸⁹⁶ BGH GRUR 2009, 772 (777, Rn. 70) – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2008, 909 (911, Rn. 37 ff.) – Pantogast; BGH GRUR 2008, 905 (907, Rn. 36 ff.) – Pantohehexal; BGH GRUR 2008, 903 (905, Rn. 30 ff.) – SIERRA ANTIGUO; BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 32 ff.) – INTERCONNECT/T-InterConnect; vgl. Ingerl/Rohnke, § 14 Rn. 1005.

⁸⁹⁷ Vgl. BGH GRUR 2008, 905 (906, Rn. 13, 909, Rn. 40) – Pantohehexal, worin sich der BGH wegen der fehlenden Bestimmung des Grades der Warenähnlichkeit durch das BPatG der Beurteilung der Verwechslungsgefahr für den Bereich der Warenähnlichkeit enthält; vgl. hierzu Hacker, Markenrecht, Rn. 441.

⁸⁹⁸ BGH GRUR 2010, 833 (835, Rn. 27) – Malteserkreuz II; BGH GRUR 2008, 905 (908, Rn. 38 ff.) – Pantohehexal; BGH GRUR 2008, 258 (261, Rn. 33 ff.) – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2006, 859 (861, Rn. 22 f.) – Malteserkreuz.

⁸⁹⁹ BGH GRUR 2008, 1002 (1005, Rn. 36, 38) – Schuhpark.

⁹⁰⁰ BGH GRUR 2009, 685 (687, Rn. 23, 26) – ahd.de.

5. Zusammenfassung

Der BGH gibt der *THOMSON LIFE*-Doktrin einen weiten Anwendungsbereich, indem er auf sie sowohl bei identischer als auch ähnlicher Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen abstellt. Ferner kommt sie bei der Übernahme einer geschäftlichen Bezeichnung zur Anwendung. Darüber hinaus zieht der BGH die Leitlinien des EuGH auch in den Fällen des Herauslösens eines Bestandteils aus einer mehrgliedrigen, älteren Marke heran. Schließlich ist die Anwendung der *THOMSON LIFE*-Doktrin nicht auf die Fälle beschränkt, in denen der älteren Marke ein Unternehmenskennzeichen, eine bekannte Marke oder ein bekannter Handelsname beigefügt wird.

Nach der Rechtsprechung des BGH begründet die Übereinstimmung in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der BGH grenzt das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung deutlich gegenüber dem Merkmal der Prägung des Gesamteindrucks ab. Er prüft das genannte Kriterium überwiegend bei der im Anschluss an die unmittelbare Verwechslungsgefahr zu beurteilende Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

Der EuGH hat mit der Einführung der *THOMSON LIFE*-Doktrin den Schutz der älteren, normal kennzeichnungskräftigen Marke gegen die vollständige Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen erweitert.⁹⁰¹ Der BGH dehnt diesen Schutz zusätzlich aus. Er spricht auch der älteren, kennzeichnungsschwachen Marke einen Schutz vor Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zu, wenn sie darin eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Ein Verwechslungsschutz kann ferner einer geschäftlichen Bezeichnung zukommen, die in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen unter Aufrechterhaltung der selbstständig kennzeichnenden Stellung übernommen wird.

Darüber hinaus gewährt der BGH auch mehrgliedrigen, älteren Marken einen weitergehenden Schutz als bisher gegen deren teilweise Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen. Während früher eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausschied, wenn der übereinstimmende oder weitere Bestandteil des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens den Gesamteindruck mitprägte, ist nunmehr in einem solchen Fall die Annahme der Verwechslungsgefahr möglich.

⁹⁰¹ Siehe 3. Kapitel C. III. 1.

Voraussetzung hierfür ist, dass der übernommene Bestandteil den Gesamteindruck des älteren, zusammengesetzten Zeichens prägt und in dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.

Die Prägetheorie verliert, sofern die Voraussetzungen der *THOMSON LIFE*-Doktrin erfüllt sind, ihre bisherige kollisionsausschließende Bedeutung in den Fällen, in denen der übereinstimmende oder der weitere Bestandteil des zusammengesetzten, jüngeren Zeichens den Gesamteindruck mitprägt. Dies gilt nicht nur in den dem *THOMSON LIFE*-Fall entsprechenden Konstellationen⁹⁰², sondern auch in den Fällen, die unter den vom BGH weit gezogenen Anwendungsbereich fallen.

In dem Umfang, in dem der BGH den Schutzbereich der älteren Marke zusätzlich erweitert, bewahrt er auch den Verbraucher vor Täuschungen über die betriebliche Herkunft der mit den jüngeren Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Die Ausdehnung des Schutzbereichs der älteren Marke wirkt sich jedoch nachteilig auf den Konkurrenten sowie den freien Wettbewerb aus. Die erschwerte Prognostizierbarkeit der Verwechslungsgefahr, welche die *THOMSON LIFE*-Doktrin mit der Einführung neuer Differenzierungskriterien mit sich brachte⁹⁰³, wird weiter verstärkt, wenn man mit der Rechtsprechung des BGH die Leitlinien des EuGH auf die ähnliche Übernahme anwendet. Dann bedarf es einer zusätzlichen Prüfung der Ähnlichkeit der fraglichen Bestandteile.

II. Die Rechtsprechung des BPatG

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich das BPatG zum Anwendungsbereich der *THOMSON LIFE*-Doktrin äußert, unter welchen Voraussetzungen es eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke bejaht und wie es die *THOMSON LIFE*-Doktrin in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einbaut.

⁹⁰² Siehe 3. Kapitel C. II. 1. c.

⁹⁰³ Siehe 3. Kapitel C. III. 4.

1. Fortbestand der zeichenrechtlichen Prägetheorie

Großteils vollzieht das BPatG die Änderungen, welche die *THOMSON LIFE*-Entscheidung des EuGH nahe legt, nicht im Rahmen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr.⁹⁰⁴ Diese beurteilt es stattdessen unter Heranziehung der Prägetheorie in der Fassung vor der *THOMSON LIFE*-Entscheidung.⁹⁰⁵ Danach kommt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in Betracht, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, der den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens prägt. Voraussetzung hierfür ist, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen.⁹⁰⁶ Während zum Teil an der bisherigen Rechtsprechung des BGH zum regelmäßigen Zurücktreten von bekannten oder als solches erkennbaren Unternehmenskennzeichen festgehalten wird⁹⁰⁷, weist der 27. Senat darauf hin, dass das Unternehmenskennzeichen nach der *THOMSON LIFE*-Entscheidung des EuGH in der Regel den Gesamteindruck des Zeichens bestimme, zumindest aber mitpräge.⁹⁰⁸

Teilweise stellt das BPatG aber fest, dass die Übereinstimmung der Zeichen in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründe.⁹⁰⁹ Es verwendet unterschiedliche Formeln, um das Verhältnis des Kriteriums der selbstständig kennzeichnenden Stellung und der Prägung des Gesamteindrucks zu bestimmen. Zum Teil fordert es, dass die übernommene, ältere Marke aus der Sicht der Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, während die weiteren Bestandteile so in den Hintergrund treten, dass sie für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragen.⁹¹⁰ Eine andere Formel erinnert stark an die Formel des BGH aus der Entscheidung *Springende Raubkatze*.⁹¹¹ Danach könne einem Einzelbestandteil ausnahmsweise

⁹⁰⁴ Vgl. Grabrucker/Fink, GRUR 2007, 267 (279); Grabrucker/Fink, GRUR 2006, 265 (278).

⁹⁰⁵ Z. B. BPatG MarkenR 2007, 174 (178) – Focus Home Collection/ FOCUS.

⁹⁰⁶ BPatG, 20.4.2007, 29 W (pat) 149/06, Rn. 32 – Focus-Global/Focus; BPatG, 24.1.2007, 29 W (pat) 215/03, Rn. 35 – FOCUS Fakten/Focus.

⁹⁰⁷ BPatG, 24.1.2007, 29 W (pat) 215/03, Rn. 37 – FOCUS Fakten/Focus.

⁹⁰⁸ BPatG GRUR 2007, 153 (154) – Drillisch ALPHATEL/ALCATEL; BPatG, 22.01.2007, 27 W (pat) 27/06, Rn. 17 – (SIGNALE) by CAMELOT/SIGNAL; BPatG, 10.7.2006, 27 W (pat) 198/05, Rn. 28 – LAURA MODE HIGH QUALITY/LAURA by Dimensione Moda.

⁹⁰⁹ BPatG, 13.5.2009, 26 W (pat) 58/08, Rn. 26 ff. – müller Apfelspritzer; BPatG, 7.4.2009, 33 W (pat) 67/07, Rn. 35 – Citiboerse international; BPatG, 11.3.2009, 26 W (pat) 22/08, Rn. 25 f. – Bernstein Weizen; BPatG MarkenR 2007, 353 (355) – 1800 ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO.

⁹¹⁰ BPatG, 13.5.2009, 26 W (pat) 58/08, Rn. 26 – müller Apfelspritzer; ähnlich BPatG, 11.3.2009, 26 W (pat) 22/08, Rn. 25 – Bernstein Weizen; BPatG, 10.3.2009, 33 W (pat) 113/07, Rn. 38 – Tigerbits.

⁹¹¹ BGH GRUR 1996, 198 (199) – Springende Raubkatze.

eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zugemessen werden, wenn diesem Bestandteil in der Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukomme und er deshalb geeignet sei, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, während die weiteren Bestandteile so in den Hintergrund treten, dass sie für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragen.⁹¹² Beide Formeln verlangen, dass die weiteren Bestandteile so in den Hintergrund treten, dass sie für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragen. Demnach muss der übereinstimmende Bestandteil, um kollisionsbegründend zu sein, kennzeichnungskräftiger als die weiteren Bestandteile oder mit anderen Worten prägend sein. Dementsprechend prüft das BPatG, ob der übereinstimmende Bestandteil aufgrund seiner überwiegenden Kennzeichnungskraft den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens prägt oder aber der weitere Bestandteil aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche oder besonderer Erfahrungssätze der Prägetheorie zurücktritt.⁹¹³ Häufig verneint das BPatG eine prägende Stellung des übereinstimmenden Bestandteils, weil dieser zusammen mit dem weiteren Bestandteil einen Gesamtbegriff bildet. Damit scheidet zugleich eine selbstständig kennzeichnende Stellung des fraglichen Bestandteils aus.⁹¹⁴

Diese Vorgehensweise des BPatG widerspricht den Vorgaben des EuGH aus der *THOMSON LIFE*-Entscheidung. Danach begründet die Übereinstimmung der Zeichen in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil eine Verwechslungsgefahr im Sinne der gedanklichen Verbindung. Wird das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung wie vorstehend beschrieben mit der Formel von der Prägung vermischt, so geht es hinsichtlich des geforderten Maßes an Kennzeichnungskraft in dem strengeren Maßstab der Prägetheorie unter. Dies bringt die Gefahr mit sich, dass eine Kollisionsbegründung entgegen den Vorgaben aus dem *THOMSON LIFE*-Urteil des EuGH nicht erwogen wird, wenn die übernommene, ältere Marke über eine geringere oder gleich große Kennzeichnungskraft wie die weiteren Bestandteile verfügt.

⁹¹² BPatG, 14.1.2009, 29 W (pat) 95/07, Rn. 24 – Signascript/SIGMA.

⁹¹³ BPatG, 13.5.2009, 26 W (pat) 58/08, Rn. 27 – müller Apfelspritzer; BPatG, 11.3.2009, 26 W (pat) 22/08, Rn. 25 – Bernstein Weizen; BPatG, 14.1.2009, 29 W (pat) 95/07, Rn. 24 – Signascript/SIGMA.

⁹¹⁴ BPatG, 10.3.2009, 33 W (pat) 113/07, Rn. 39 f., 42 – Tigerbits; BPatG GRUR 2008, 179 (181) – dCP deutsche CityPost; BPatG, 29.1.2008, 26 W (pat) 132/04, Rn. 43 – TPG Post Deutschland/POST/Deutsche Post; BPatG, 15.10.2007, 26 W (pat) 92/02, Rn. 37 – EUROPOST COMMON MAIL/Deutsche Post/post/EUROMAIL; BPatG, 23.10.2006, 30 W (pat) 27/04, Rn. 34 – AMERICAN Diner/DAISY'S DINER/Daisy's DINER; so wohl auch BPatG, 2.10.2006, 33 W (pat) 4/04, Rn. 25 f. – FOCUS-MONEY SMS/Focus; BPatG, 2.10.2006, 33 W (pat) 5/04, Rn. 25 f. – FOCUS-MONEY Mobil/Focus; BPatG, 2.10.2006, 33 W (pat) 7/04, Rn. 25 f. – FOCUS-MONEY Call/Focus.

2. Anwendungsbereich

Die Leitlinien der *THOMSON LIFE*-Entscheidung kommen unmittelbar zur Anwendung, wenn die ältere Marke unabhängig von der jeweiligen Markenform⁹¹⁵ unter Beifügung eines Unternehmenskennzeichens, einer bekannten Marke oder eines bekannten Handelsnamens in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen übernommen wird. Die Frage nach dem Vorliegen einer selbstständig kennzeichnenden Stellung der übernommenen, älteren Marke ist nach der Feststellung des BPatG aber unabhängig davon zu stellen, wie der weitere Bestandteil des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens beschaffen ist. Es führt hierzu aus, dass allein anhand der Vergleichsmarken zu beurteilen sei, ob die ältere Marke ihre Herkunftsfunktion verliere. Mit den Kombinationen der übernommenen, älteren Marke mit einem Unternehmenskennzeichen, einer bekannten Marke oder einem bekannten Handelsnamens zähle der EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung die Fälle, in denen eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke in Betracht komme, nicht abschließend, sondern nur beispielhaft auf.⁹¹⁶ Darüber hinaus zieht das BPatG die Leitlinien des EuGH auch bei der Übernahme von Unternehmenskennzeichen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr heran.⁹¹⁷

Zunächst bezweifelte der 27. Senat des BPatG, dass die Grundsätze der *THOMSON LIFE*-Entscheidung über die identische Übernahme hinaus, also auch bei der ähnlichen Übernahme der älteren Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zur Anwendung kämen. Zur Begründung verwies er auf den insoweit eindeutigen Wortlaut und den Ausnahmecharakter der *THOMSON LIFE*-Entscheidung.⁹¹⁸ Nunmehr zieht er die *THOMSON LIFE*-Doktrin unter Verweis auf den *Malteserkreuz*-Beschluss des BGH auch bei der ähnlichen Übernahme der älteren Marke heran.⁹¹⁹ Andere Senate bejahten eine selbstständig kennzeichnende

⁹¹⁵ Zur Übernahme von Bildmarken BPatG, 30.1.2008 und 1.2.2008, 25 W (pat) 42/02, Rn. 49 und 85/02, Rn. 49 – LAZARUS; BPatG, 5.12.2007, 28 W (pat) 115/07, Rn. 19 – SANYI.

⁹¹⁶ BPatG, 20.4.2007, 29 W (pat) 149/06, Rn. 34 – Focus-Global/Focus; BPatG, 12.04.2007, 29 W (pat) 277/02, Rn. 45 – FOCUS MONEY/Focus; BPatG, 24.1.2007, 29 W (pat) 215/03, Rn. 39 – FOCUS Fakten/Focus.

⁹¹⁷ BPatG, 30.1.2008 und 1.2.2008, 25 W (pat) 42/02, Rn. 45 ff. und 85/02, Rn. 45 ff. – LAZARUS.

⁹¹⁸ BPatG GRUR 2007, 153 (154) – Drillisch ALPHATEL/ALCATEL; BPatG, 22.01.2007, 27 W (pat) 27/06, Rn. 20 – (SIGNALE) by CAMELOT/SIGNAL; vgl. auch BPatG, 30.1.2008 und 1.2.2008, 25 W (pat) 42/02, Rn. 48 und 85/02, Rn. 48 – LAZARUS.

⁹¹⁹ BPatG, 10.2.2009, 27 W (pat) 100/08, Rn. 26 – "O" farbig (orange, dunkelgrau, hellgrau)/EUROPEAN TOUR.

Stellung der übernommenen, älteren Marke, wenn diese in ähnlicher Weise in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen übernommen wurde.⁹²⁰

Das BPatG wendet die Leitlinien der *THOMSON LIFE*-Entscheidung ferner an, wenn ein Bestandteil aus einer mehrgliedrigen, älteren Marke herausgelöst und in ein zusammengesetztes, jüngeres Zeichen übernommen wird.⁹²¹ In diesen Fällen stellte es aber bislang nicht immer einheitliche Anforderungen an die Begründung der Verwechslungsgefahr. In dem Beschluss *LAURA MODE HIGH QUALITY/LAURA by Dimensione Moda* bejahte das BPatG die Gefahr einer gedanklichen Verbindung aufgrund der Übereinstimmung in dem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil, obwohl der herausgelöste Bestandteil den Gesamteindruck der älteren Marke nicht prägte.⁹²² Dies ist jedoch bedenklich, da der Widerspruchsmarke, die Schutz nur in der eingetragenen Form beanspruchen kann, im Ergebnis ein selbstständiger Elementeschutz gewährt wird, den das Kennzeichenrecht aber nicht kennt. In anderen Entscheidungen verlangte das BPatG zur Begründung der Verwechslungsgefahr dagegen, dass der herausgelöste Bestandteil den Gesamteindruck der älteren Marke prägte und im jüngeren, zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behielte.⁹²³

3. Voraussetzungen

Um zu beurteilen, ob ein Bestandteil eine für die Verwechslungsgefahr erforderliche selbstständig kennzeichnende Stellung hat, stellt das BPatG auf die konkrete Marke im Einzelfall ab. Es handelt sich hierbei um eine Tatfrage.⁹²⁴ Der 27. Senat spricht sich wiederholt dafür aus, die Frage, ob der übernommenen, älteren Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung zukomme, wegen des Ausnahmecharakters der *THOMSON LIFE*-Entscheidung nur restriktiv zu bejahen.⁹²⁵

⁹²⁰ BPatG, 10.6.2008, 33 W (pat) 115/06, Rn. 26 f. – WWW.RABE.COM/RAABE NACHSCHLAGEN - FINDEN; BPatG, 30.1.2008 und 1.2.2008, 25 W (pat) 42/02, Rn. 48 und 85/02, Rn. 48 – LAZARUS; BPatG, 5.12.2007, 28 W (pat) 115/07, Rn. 19 f. – SANYI.

⁹²¹ BPatG MarkenR 2007, 353 – 1800 ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO.

⁹²² BPatG, 10.7.2006, 27 W (pat) 198/05, Rn. 28, 30 – LAURA MODE HIGH QUALITY/LAURA by Dimensione Moda.

⁹²³ BPatG, 7.4.2009, 33 W (pat) 67/07, Rn. 35 – Citiboerse international; BPatG, 12.2.2009, 25 W (pat) 32/07, Rn. 29 – RenuVitalis/RENU MULTI-PLUS, RenuVitalis.

⁹²⁴ BPatG, 17.04.2007, 29 W (pat) 192/03, Rn. 44 – Im FOCUS: Erfolg/Focus.

⁹²⁵ BPatG, 29.5.2009, 27 W (pat) 55/09, Rn. 24 – flow; BPatG, 14.5.2009, 27 W (pat) 85/08, Rn. 35 – RAGS.

Das BPatG nimmt eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke an, wenn sie ihre Hinweisfunktion in der jüngeren Marke nicht vollständig verliert. Dafür darf die ältere Marke nicht mit den anderen Bestandteilen der jüngeren Marke in einer Aussage oder einem Begriff so zusammenwirken, dass eine Herausnahme aus der Aussage oder dem Begriff nicht möglich ist, ohne deren Sinn zu zerstören.⁹²⁶ Da sich die übernommene, ältere Marke aber oftmals mit den weiteren Bestandteilen des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens zu einem Gesamtbegriff⁹²⁷ oder einer Gesamtaussage⁹²⁸ verbindet, lehnt das BPatG deren selbstständig kennzeichnende Stellung häufig ab.

Eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke kann sich ferner aus den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem fraglichen Waren- und Dienstleistungssektor ergeben, so zum Beispiel wenn der Verkehr daran gewöhnt ist, dass der Hersteller ein weiteres Zeichen sowohl im Zusammenhang mit dem Unternehmensnamen als auch in Alleinstellung führt.⁹²⁹ Ferner ist es möglich, die selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke in einem Bildzeichen daraus herzuleiten, dass sie darin aufgrund der graphischen Gestaltung deutlich von den weiteren Bestandteilen abgegrenzt ist.⁹³⁰

Das BPatG setzt voraus, dass der übernommene Bestandteil zur Begründung einer selbstständig kennzeichnenden Stellung zumindest schutzfähig ist.⁹³¹ Ob darüber hinaus ein höheres Maß an Kennzeichnungskraft der älteren Marke erforderlich ist, beantwortet das BPatG nicht eindeutig. Es stellt auf der einen Seite fest, dass einem übernommenen Bestandteil, der lediglich kennzeichnungsschwach ist, innerhalb des jüngeren, zusammengesetzten Zeichens keine selbstständig kennzeichnende

⁹²⁶ BPatG, 4.5.2007, 29 W (pat) 137/06, Rn. 32 – FOCUS MONEY/FOCUS; BPatG, 24.1.2007, 29 W (pat) 215/03, Rn. 40 – FOCUS Fakten/Focus.

⁹²⁷ BPatG GRUR 2008, 179 (181) - dCP deutsche CityPost; BPatG, GRUR 2008, 174 (177) – EUROPOSTCOM; BPatG, 29.1.2008, 26 W (pat) 132/04, Rn. 43 – TPG Post Deutschland/POST/Deutsche Post; BPatG, 16.11.2007, 26 W (pat) 15/05, Rn. 75 – POSTMAN Transport GmbH Transpost Logistik Distribution/POST/Post/Deutsche Post/Deutsche Post; BPatG, 30.10.2007, 26 W (pat) 279/04, Rn. 43 – Paderpost/POST/Deutsche Post; BPatG, 15.10.2007, 26 W (pat) 92/02, Rn. 37 – EUROPOST COMMON MAIL/Deutsche Post/post/EUROMAIL; BPatG, 21.11.2006, 27 W (pat) 24/06, Rn. 16 – Street Nationals/Street.

⁹²⁸ BPatG, 17.04.2007, 29 W (pat) 192/03, Rn. 41 – Im FOCUS: Erfolg/Focus; BPatG, 17.04.2007, 29 W (pat) 193/03, Rn. 40 – IM FOCUS: Onkologie/Focus; BPatG, 17.04.2007, 29 W (pat) 194/03, Rn. 41 – Im FOCUS: Klinken im Test/Focus; BPatG, 23.3.2007, 29 W (pat) 161/02, Rn. 41 – Im FOCUS: Fakten, Fakten, Fakten/Focus; BPatG, 22.01.2007, 27 W (pat) 27/06, Rn. 22 – (SIGNALE) by CAMELOT/SIGNAL.

⁹²⁹ BPatG, 5.12.2007, 28 W (pat) 115/07, Rn. 19 – SANYI.

⁹³⁰ BPatG, 12.04.2007, 29 W (pat) 138/06, Rn. 41, 44 – FOCUS MONEY DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN/Focus.

⁹³¹ BPatG, 10.2.2009, 27 W (pat) 100/08, Rn. 26 – "O" farbig (orange, dunkelgrau, hellgrau)/EUROPEAN TOUR.

Stellung zukommen könne.⁹³² Auf der anderen Seite führt das BPatG unter Bezugnahme auf das BGH-Urteil *Pantohexal* aus, dass auch ein kennzeichnungsschwacher Bestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnehmen könne, wenn der Verkehr ihn als eine Art Zweitmarke auffasse, die neben der Hauptmarke, beispielsweise einem Firmenschlagwort, als produktbezogener Bestandteil stünde.⁹³³ An anderer Stelle führt das BPatG aus, dass eine Kennzeichnungsschwäche des übernommenen Bestandteils für die Begründung einer selbstständig kennzeichnenden Stellung dann nicht ausreiche, wenn er mit einem beschreibenden Bestandteil zu einer begrifflichen Einheit kombiniert würde.⁹³⁴

4. Begründung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Großteils verortet das BPatG die durch die Übereinstimmung in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil ausgelöste Verwechslungsgefahr bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zwar benennt es diese Folge selten ausdrücklich.⁹³⁵ Jedoch beschreibt es sie vielfach mit der Formulierung, dass, wenn die Zeichen in einem Bestandteil, der in dem jüngeren Kombinationszeichen selbstständig kennzeichnend wirkt, übereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr in Betracht komme, weil der von dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck beim Publikum die Vorstellung auslösen könne, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.⁹³⁶ Dieser Einordnung entsprechend prüft das BPatG die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Marken usurpation dann im Anschluss an die Prüfung der Prägung des Gesamteindrucks.⁹³⁷ Dennoch prüft das BPatG teilweise das Vorliegen der selbstständig kennzeichnenden Stellung der übernommenen, älteren Marke im

⁹³² BPatG, 22.6.2009, 27 W (pat) 105/08, Rn. 28 – Regent International; BPatG, 11.3.2009, 26 W (pat) 22/08, Rn. 25 – Bernstein Weizen.

⁹³³ BPatG, 16.6.2009, 25 W (pat) 54/08, Rn. 32 – Melox-GRY.

⁹³⁴ BPatG, 19.5.2009, 24 W (pat) 20/08, Rn. 29 – SUMMER MOMENTS.

⁹³⁵ BPatG, 17.6.2009, 25 W (pat) 22/07, Rn. 21 – DONAFOR; BPatG, 16.6.2009, 25 W (pat) 54/08, Rn. 31 – Melox-GRY; BPatG, 19.5.2009, 24 W (pat) 20/08, Rn. 29 – SUMMER MOMENTS; BPatG, 30.1.2008 und 1.2.2008, 25 W (pat) 42/02, Rn. 45 und 85/02, Rn. 45 – LAZARUS.

⁹³⁶ BPatG, 22.6.2009, 27 W (pat) 105/08, Rn. 28 – Regent International; BPatG, 17.6.2009, 28 W (pat) 108/08, Rn. 15 – Hydro Fit/ DIORSKIN HYDRA-FIT; BPatG GRUR 2008, 179 (182) – dCP deutsche CityPost; BPatG, 29.1.2008, 26 W (pat) 132/04, Rn. 47 – TPG Post Deutschland/POST/Deutsche Post; BPatG, 24.1.2007, 29 W (pat) 215/03, Rn. 38 – FOCUS Fakten/Focus; BPatG, 10.7.2006, 27 W (pat) 198/05, Rn. 30 – LAURA MODE HIGH QUALITY/LAURA by Dimensione Moda.

⁹³⁷ BPatG, 20.4.2007, 29 W (pat) 149/06, Rn. 34 ff. – Focus-Global/Focus; BPatG, 12.04.2007, 29 W (pat) 277/02, Rn. 44 ff. – FOCUS MONEY/Focus; BPatG, 23.3.2007, 29 W (pat) 161/02, Rn. 40 ff. – Im FOCUS: Fakten, Fakten, Fakten/Focus; BPatG, 24.1.2007, 29 W (pat) 215/03, Rn. 38 ff. – FOCUS Fakten/Focus; BPatG, 22.01.2007, 27 W (pat) 27/06, Rn. 18 ff. – (SIGNALE) by CAMELOT/SIGNAL; BPatG, 21.11.2006, 27 W (pat) 24/06, Rn. 16 – Street Nationals/Street.

Zusammenhang mit der Beurteilung der Prägung des Gesamteindrucks.⁹³⁸ Es empfiehlt sich, das Vorliegen einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des übernommenen Bestandteils deutlich abgesetzt von der Prägung des Gesamteindrucks zu prüfen. So wird deutlich, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Ursachen handelt, die gleichermaßen geeignet sind, eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Das BPatG hat oftmals bei zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Identität oder hochgradiger Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Übereinstimmung in dem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil bejaht.⁹³⁹

5. Zusammenfassung

Die Rechtsprechung des BPatG zur *THOMSON LIFE*-Doktrin entspricht weitgehend den Vorgaben des EuGH. Es verortet die durch die Übereinstimmung in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil ausgelöste Verwechslungsgefahr überwiegend bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Dabei prüft es das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung teilweise im Zusammenhang mit der Prägung des Gesamteindrucks. Das BPatG weicht von den Vorgaben des EuGH ab, indem es die Leitlinien des EuGH zum Teil bei der unmittelbaren Verwechslungsgefahr einbaut.

Anfänglich sprach sich das BPatG zum Teil für einen engen Anwendungsbereich und enge Voraussetzungen der *THOMSON LIFE*-Doktrin aus. Es sah insbesondere die Anwendung der Leitlinien des EuGH bei ähnlicher Übernahme der älteren Marke sowie bei der Übernahme einer nur kennzeichnungsschwachen Marke als

⁹³⁸ BPatG GRUR 2008, 179 (181) – dCP deutsche CityPost; BPatG, 29.1.2008, 26 W (pat) 132/04, Rn. 43 – TPG Post Deutschland/POST/Deutsche Post; BPatG GRUR 2007, 153 (154) – Drillisch ALPHATEL/ALCATEL; BPatG, 15.10.2007, 26 W (pat) 92/02, Rn. 37 – EUROPOST COMMON MAIL/Deutsche Post/post/EUROMAIL; BPatG, 2.10.2006, 33 W (pat) 4/04, Rn. 25 – FOCUS-MONEY SMS/Focus; BPatG, 2.10.2006, 33 W (pat) 5/04, Rn. 25 – FOCUS-MONEY Mobil/Focus; BPatG, 2.10.2006, 33 W (pat) 7/04, Rn. 25 – FOCUS-MONEY Call/Focus.

⁹³⁹ BPatG, 10.6.2008, 33 W (pat) 115/06 – WWW.RABE.COM/RAABE NACHSCHLAGEN - FINDEN; BPatG, 30.1.2008 und 1.2.2008, 25 W (pat) 42/02 und 85/02 – LAZARUS; BPatG, 5.12.2007, 28 W (pat) 115/07 – SANYI; BPatG, 4.5.2007, 29 W (pat) 137/06 – FOCUS MONEY/FOCUS; BPatG, 20.4.2007, 29 W (pat) 149/06 – Focus-Global/Focus; BPatG, 12.04.2007, 29 W (pat) 277/02 – FOCUS MONEY/Focus; BPatG, 12.04.2007, 29 W (pat) 138/06 – FOCUS MONEY DAS MODERNE WIRTSCHAFTSMAGAZIN/Focus; BPatG, 24.1.2007, 29 W (pat) 215/03 – FOCUS Fakten/Focus; BPatG, 10.7.2006, 27 W (pat) 198/05 – LAURA MODE HIGH QUALITY/LAURA by Dimensione Moda; Zur normalen Warenähnlichkeit vgl. BPatG, 12.2.2009, 25 W (pat) 32/07 – RenuVitalis/RENU MULTI-PLUS, RenuVitalis.

problematisch an. Ferner wollte es die *THOMSON LIFE*-Doktrin wegen deren Ausnahmecharakter nur restriktiv bejahen. Mit der Zeit passte das BPatG seine Rechtsprechung aber immer stärker an die Rechtsprechung des BGH an.

Das BPatG hat bei der Anwendung der *THOMSON LIFE*-Doktrin nicht immer genau zwischen den Fällen unterschieden, in denen eine ältere Marke vollständig oder aber nur teilweise in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen übernommen wird. Dadurch hat es außer Acht gelassen, dass Voraussetzung für das Heranziehen der *THOMSON LIFE*-Doktrin im Fall der teilweisen Übernahme der älteren Marke ist, dass der herausgelöste Bestandteil den Gesamteindruck der älteren Marke prägt. Andernfalls spricht man ihm einen unzulässigen Elementeschutz zu.

III. Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte

Auch nach der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte ist es möglich, dass dann, wenn der übereinstimmende Zeichenbestandteil den Gesamteindruck des angegriffenen, aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Zeichens nicht allein prägt, gleichwohl eine Zeichenähnlichkeit vorliegen und gegebenenfalls eine Verwechslungsgefahr bestehen kann, wenn dieser Zeichenbestandteil in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.⁹⁴⁰

1. Fortbestand der zeichenrechtlichen Prägetheorie

Die vom EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung entwickelten Leitlinien lassen die Prägetheorie in ihrem Bestand unberührt. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von zusammengesetzten Zeichen, die nur in einem Bestandteil übereinstimmen, ist weiterhin der Gesamteindruck der Zeichen. Nach der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte schließt dies jedoch nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen sein kann.⁹⁴¹ Hierfür ist

⁹⁴⁰ OLG Köln GRUR-RR 2009, 234 (236) – 1 A Pharma/1 Pharma; OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 353 (354) – O2 Surf@home/T-Com Surf@home; OLG München GRUR-RR 2006, 130 (131) – Ultra Mind; OLG Hamburg, 24.8.2006, 3 U 205/04, Rn. 78; OLG Düsseldorf, 21.3.2006, I-20 U 65/03, Rn. 31.

⁹⁴¹ OLG Köln MarkenR 2009, 228 (228, Rn. 5) – Frucht des Marulabaumes; OLG Naumburg GRUR-RR 2008, 165 (166) – Haus & Grund VDM; OLG Köln MarkenR 2007, 157 (158) – Moskovskaya; OLG Hamburg, 31.1.2007, 5 U 110/06, Rn. 40 – automobil OFFROAD; OLG München GRUR-RR 2006, 130

weiterhin erforderlich, dass der fragliche Bestandteil den Gesamteindruck allein prägt. Zur Festlegung dieses Maßstabes verwenden die Oberlandesgerichte zumeist die bisherige Formulierung der Prägetheorie. Danach ist eine Prägung des Gesamteindrucks durch einen Bestandteil anzunehmen, wenn die anderen Bestandteile bei der Feststellung des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten.⁹⁴² Dagegen genügt es nicht, wenn der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck lediglich mitbestimmt. Nach der Feststellung der Oberlandesgerichte kommen diese Grundsätze unabhängig von der Prioritätslage der Zeichen zur Anwendung.⁹⁴³

In der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte findet die Rechtsprechung, die der BGH zu Unternehmenskennzeichen als Zeichenbestandteile entwickelt hat, bei der Ermittlung des prägenden Bestandteils weiterhin Berücksichtigung.⁹⁴⁴ Ergibt die Prüfung, dass die Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil übereinstimmen, kann nach Einbeziehung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke und der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein.⁹⁴⁵

Zwar bauten einige Oberlandesgerichte das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung anfänglich auch bei der Formulierung der Voraussetzung der Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke⁹⁴⁶ oder des angegriffenen Zeichens⁹⁴⁷ ein. Dies bedeutete aber nicht, dass sie den Maßstab von der alleinigen Prägung inhaltlich aufweichten. Die Prägung des Gesamteindrucks des zusammengesetzten Zeichens durch den für die Kollisionsbegründung in Betracht kommenden Bestandteil wurde bejaht, wenn dieser den Gesamteindruck dominierte⁹⁴⁸, oder aber verneint, wenn die weiteren Bestandteile den

(131) – Ultra Mind; OLG München GRUR-RR 2006, 84 (86 f.) – MEMORY/EDUCA memory; OLG Düsseldorf, 14.11.2006, I-20 U 108/06, Rn. 27; OLG Düsseldorf, 21.3.2006, I-20 U 65/03, Rn. 30.

⁹⁴² OLG Hamburg, 21.5.2008, 5 U 92/07, Rn. 46 – Sumitomo Bakelite; OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 353 (354) – O2 Surf@home/T-Com Surf@home; OLG Hamburg WRP 2007, 446 (456) – OP Ostsee-Post.

⁹⁴³ OLG Nürnberg GRUR-RR 2008, 55 (56) – deutsche City Post; OLG Hamburg WRP 2007, 446 (456) – OP Ostsee-Post; OLG Stuttgart, 9.8.2007, 2 U 94/06, Rn. 50.

⁹⁴⁴ OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 353 (354) – O2 Surf@home/T-Com Surf@home; OLG Stuttgart, 9.8.2007, 2 U 94/06, Rn. 50, 54; OLG München GRUR-RR 2006, 84 (87) – MEMORY/EDUCA memory; OLG Hamburg, 24.8.2006, 3 U 205/04, Rn. 77.

⁹⁴⁵ OLG München GRUR-RR 2006, 130 (131) – Ultra Mind; OLG München GRUR-RR 2006, 84 (86 f.) – MEMORY/EDUCA memory.

⁹⁴⁶ OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 319 (320) – G-Mail; OLG Köln MarkenR 2007, 157 (159) – Moskovskaya.

⁹⁴⁷ OLG Nürnberg GRUR-RR 2008, 55 (56) – deutsche City Post. Anschließend prüfte das OLG Nürnberg aber zudem unter Verweis auf das THOMSON LIFE-Urteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung des übereinstimmenden Bestandteils der angegriffenen Bezeichnung.

⁹⁴⁸ OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 319 (320) – G-Mail.

Gesamteindruck mitbestimmen.⁹⁴⁹ Wenn der Markeninhaber Verwehlungsschutz aus einer zusammengesetzten Klagemarke begehrt, die nur in einem Bestandteil mit dem gegenüber stehenden Zeichen übereinstimmt, sollte bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke nicht von der „selbstständig kennzeichnenden Stellung“ des fraglichen Bestandteils gesprochen werden. Andernfalls wird nicht deutlich, dass ein derartiger Schutz nur in Betracht kommt, wenn dieser Bestandteil den Gesamteindruck der älteren Marke prägt.

2. Fortführung der Rechtsprechung zur Ermittlung der maßgeblichen angegriffenen Bezeichnung

In der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte spielt oftmals die vorab durchzuführende Ermittlung des maßgeblichen angegriffenen Zeichens eine Rolle.⁹⁵⁰ Gelangt der Verkehr zu der Auffassung, dass es sich bei dem verwendeten Verletzungsbegriff um zwei Zeichen handelt, so sind diese gesondert dem Zeichenvergleich zugrunde zu legen.

3. Anwendungsbereich

Die Oberlandesgerichte beschränken die Anwendung der *THOMSON LIFE*-Doktrin nicht auf die Fälle, in denen eine ältere Wortmarke identisch unter Beifügung eines Unternehmenskennzeichens, einer bekannten Marke oder eines bekannten Handelsnamens in die angegriffene Bezeichnung übernommen wird. So wandte das OLG Düsseldorf die Leitlinien des EuGH auch bei der ähnlichen Übernahme einer bekannten Kollektiv-Bildmarke an.⁹⁵¹ Ferner wurden sie bei der Übernahme von Unternehmenskennzeichen herangezogen.⁹⁵² Überwiegend berücksichtigen die Oberlandesgerichte die *THOMSON LIFE*-Doktrin auch, wenn der älteren Marke kein Unternehmenskennzeichen, sondern weitere Bestandteile beigefügt werden.⁹⁵³

⁹⁴⁹ OLG Nürnberg GRUR-RR 2008, 55 (56) – deutsche City Post; OLG Köln MarkenR 2007, 157 (159) – Moskovskaya.

⁹⁵⁰ OLG Köln GRUR-RR 2009, 335 (337) – Power Moon; OLG München GRUR-RR 2006, 84 (87) – MEMORY/EDUCA memory.

⁹⁵¹ OLG Düsseldorf, 14.11.2006, I-20 U 108/06.

⁹⁵² OLG Nürnberg GRUR-RR 2008, 55 (57) – deutsche City Post; OLG Hamburg, 24.8.2006, 3 U 205/04, Rn. 81 ff.

⁹⁵³ OLG Hamburg WRP 2007, 446 – OP Ostsee-Post; OLG München GRUR-RR 2006, 130 – Ultra Mind; OLG Düsseldorf, 14.11.2006, I-20 U 108/06; a. A. OLG Nürnberg GRUR-RR 2008, 55 (56 f.) – deutsche City Post.

Die Leitlinien des EuGH sind zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch in den Fällen, in denen ein Bestandteil aus einer mehrgliedrigen, älteren Marke herausgelöst und in das angegriffene Zeichen übernommen wird, beachtlich.⁹⁵⁴ Das OLG Hamburg hält die Voraussetzungen der *THOMSON LIFE*-Doktrin jedoch nicht für erfüllt, wenn der herausgelöste Bestandteil nicht selbst als Marke eingetragen ist. In einem solchen Fall würde das angegriffene Zeichen anders als im *THOMSON LIFE*-Fall nicht aus der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet werden.⁹⁵⁵ Das OLG Köln verneinte eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil die hierfür erforderliche Übernahme eines selbstständig kennzeichnenden Bestandteils der älteren Marke nicht festgestellt werden könne. Unter Verweis unter anderem auf die Entscheidung *SIERRA ANTIGUO* des BGH stellte es fest, dass dem Bestandteil andernfalls ein selbstständiger Elementeschutz gewährt würde, obgleich das Kennzeichenrecht einen solchen nicht zuließe.⁹⁵⁶

4. Voraussetzungen

Die Oberlandesgerichte bejahen eine selbstständig kennzeichnende Stellung häufig, wenn der übernommenen, älteren Marke in dem Verletzungszeichen ein bekanntes oder als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen beigelegt wird.⁹⁵⁷ Des Weiteren liegt nach Auffassung des OLG Hamburg eine selbstständig kennzeichnende Stellung nahe, wenn die ältere Marke mit einem Serien- oder Dachzeichen zu einem Gesamtzeichen kombiniert werde, um eine Produktreihe zu kennzeichnen. Es führt aus, dass der Verkehr insbesondere auf dem Zeitschriftenmarkt daran gewöhnt sei, dass Dachtitel neben auf spezielle Themen ausgerichteten Titeln verwendet würden. Dies habe zur Folge, dass er den weiteren Bestandteil wie ein Zweitzeichen wahrnehme.⁹⁵⁸ Ferner kommt eine selbstständig kennzeichnende Stellung eines Bestandteils in Betracht, wenn dieser unverbunden, insbesondere ohne begriffliche Verknüpfung, oder farblich und graphisch abgesetzt,

⁹⁵⁴ OLG Köln GRUR-RR 2009, 234 (236) – 1 A Pharma/1 Pharma; OLG Hamburg, 24.8.2006, 3 U 205/04, Rn. 78, 98. Soweit das OLG Hamburg in Rn. 86 f. des Urteils eine Verwechslungsgefahr wegen Übereinstimmung in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil bejahte, hatte es zuvor in Rn. 84 festgestellt, dass der übernommene Wortbestandteil der einzig kennzeichnungskräftige und somit der prägende Bestandteil des Klagezeichens sei.

⁹⁵⁵ OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 353 (355) – O2 Surf@home/T-Com Surf@home.

⁹⁵⁶ OLG Köln MarkenR 2009, 228 (229, Rn. 15) – Frucht des Marulabaumes.

⁹⁵⁷ OLG Köln GRUR-RR 2009, 335 (337) – Power Moon; OLG Hamburg, 21.5.2008, 5 U 92/07, Rn. 48 – Sumitomo Bakelite; OLG Stuttgart, 9.8.2007, 2 U 94/06, Rn. 55; OLG Düsseldorf, 21.3.2006, I-20 U 65/03, Rn. 39.

⁹⁵⁸ OLG Hamburg, 31.1.2007, 5 U 110/06, Rn. 46 f. – automobil OFFROAD.

neben den weiteren Zeichenbestandteilen steht.⁹⁵⁹ Schließlich kann die gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens dafür sprechen, dass ein mit dem Klagezeichen übereinstimmendes Element in einem zusammengesetzten angegriffenen Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.⁹⁶⁰

Eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke scheidet dagegen aus, wenn diese glatt beschreibend wirkt.⁹⁶¹ In einem solchen Fall wird der Verkehr sie lediglich als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums verstehen. Des Weiteren ist eine selbstständig kennzeichnende Stellung zu verneinen, wenn die betroffenen Waren und Dienstleistungen dem Verkehr keinen Anlass geben, einen einheitlichen Begriff aufzuspalten.⁹⁶²

5. Begründung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Stimmt der selbstständig kennzeichnende Bestandteil mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang überein, so kann nach der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.⁹⁶³ In einem solchen Fall kommt es zu der Begründung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.⁹⁶⁴ Dementsprechend prüfen die Oberlandesgerichte das Vorliegen einer selbstständig kennzeichnenden Stellung zumeist abgesetzt von der Frage der Prägung des Gesamteindrucks.⁹⁶⁵

⁹⁵⁹ OLG Hamburg, 31.1.2007, 5 U 110/06, Rn. 46 – automobil OFFROAD; OLG Düsseldorf, 21.3.2006, I-20 U 65/03, Rn. 39 mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.02.2004, I-20 U 65/03.

⁹⁶⁰ OLG Hamburg, 24.8.2006, 3 U 205/04, Rn. 86 f. bestätigt durch BGH GRUR 2009, 484 (491, Rn. 80) – Metrobus.

⁹⁶¹ OLG Nürnberg GRUR-RR 2008, 55 (56) – deutsche City Post; OLG Hamburg WRP 2007, 446 (456) – OP Ostsee-Post.

⁹⁶² OLG Hamburg GRUR-RR 2009, 309 (312) – agenda; OLG Hamburg, 24.8.2006, 3 U 205/04, Rn. 79, 98.

⁹⁶³ OLG Köln GRUR-RR 2009, 335 (337) – Power Moon; OLG Köln MarkenR 2009, 228 (228, Rn. 5) – Frucht des Marulabaumes; OLG Naumburg GRUR-RR 2008, 165 (166) – Haus & Grund VDM; OLG Hamburg, 21.5.2008, 5 U 92/07, Rn. 46 – Sumitomo Bakelite; OLG Hamburg WRP 2007, 446 (456) – OP Ostsee-Post; OLG Stuttgart, 9.8.2007, 2 U 94/06, Rn. 51; OLG Hamburg, 31.1.2007, 5 U 110/06, Rn. 40 – automobil OFFROAD; OLG Düsseldorf, 14.11.2006, I-20 U 108/06, Rn. 27.

⁹⁶⁴ OLG Hamburg, 21.5.2008, 5 U 92/07, Rn. 49 – Sumitomo Bakelite; OLG Stuttgart, 9.8.2007, 2 U 94/06, Rn. 51, 56, 61, 65; OLG Hamburg, 31.1.2007, 5 U 110/06, Rn. 40 – automobil OFFROAD.

⁹⁶⁵ OLG Köln MarkenR 2009, 228 (229, Rn. 9, 15) – Frucht des Marulabaumes; OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 353 (354 f.) – O2 Surf@home/T-Com Surf@home; OLG Hamburg WRP 2007, 446 (456) – OP Ostsee-Post; OLG Stuttgart, 9.8.2007, 2 U 94/06, Rn. 54 f.; OLG Hamburg, 31.1.2007, 5 U 110/06, Rn. 42 ff., 46 ff. – automobil OFFROAD; OLG Düsseldorf, 14.11.2006, I-20 U 108/06, Rn. 30 ff.

Den Fällen, in denen die Oberlandesgerichte eine selbstständig kennzeichnende Stellung der übernommenen, älteren Marke bejahten, lag – soweit ersichtlich – zumindest eine normale Kennzeichnungskraft der älteren Marke oder des Unternehmenskennzeichens und zumindest eine hochgradige Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit oder Branchennähe zugrunde.⁹⁶⁶

6. Zusammenfassung

Die Oberlandesgerichte integrieren die *THOMSON LIFE*-Doktrin den Vorgaben des EuGH entsprechend in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ein. Bedenklich ist es, wenn das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung als Baustein zur Formulierung der Voraussetzung der Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke benutzt wird. Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte zum Anwendungsbereich und den Voraussetzungen der *THOMSON LIFE*-Doktrin deckt sich weitgehend mit der Rechtsprechung des BGH.

C. Fazit zum vierten Kapitel

Nach der Rechtsprechung des BGH lässt die *THOMSON LIFE*-Doktrin den Bestand der Prägetheorie unberührt. Das Kriterium der selbstständig kennzeichnenden Stellung unterscheidet sich in seinen Voraussetzungen und Folgen von dem Merkmal der Prägung des Gesamteindrucks. Voraussetzung für die Begründung einer prägenden Stellung ist, dass der Bestandteil kennzeichnungsstärker ist als die weiteren Bestandteile. Stimmen die Zeichen in dem prägenden Bestandteil überein, so begründet dies eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Dagegen setzt eine selbstständig kennzeichnende Stellung voraus, dass der zumindest schutzfähige Bestandteil gegenüber den weiteren Zeichenbestandteilen „abgrenzbar“ ist. Stimmen die Zeichen in einem selbstständig kennzeichnenden Bestandteil überein, so begründet dies eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Die *THOMSON LIFE*-Doktrin reduziert aber, sofern ihre Voraussetzungen erfüllt sind, in dem Umfang ihres weiten Anwendungsbereichs die kollisionsausschließende Bedeutung, die der

⁹⁶⁶ OLG Köln GRUR-RR 2009, 335 (336 f.) – Power Moon; OLG Hamburg, 21.5.2008, 5 U 92/07, Rn. 30, 44, 47 – Sumitomo Bakelite; OLG Stuttgart, 9.8.2007, 2 U 94/06, Rn. 38, 46, 55; OLG Hamburg, 31.1.2007, 5 U 110/06, Rn. 35, 38 f., 46 f., 49 – automobil OFFROAD; OLG München GRUR-RR 2006, 130 (131) – Ultra Mind; OLG Düsseldorf, 14.11.2006, I-20 U 108/06, Rn. 28, 31, 39; OLG Hamburg, 24.8.2006, 3 U 205/04, Rn. 84, 86 f.; OLG Düsseldorf, 21.3.2006, I-20 U 65/03, Rn. 38 ff.

Prägetheorie früher zukam, wenn der übereinstimmende Bestandteil des jüngeren Kombinationszeichens den Gesamteindruck mitprägte.

Der BGH weitet den Schutz der älteren Marke vor vollständiger Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zum einen bei Anwendung der fortgeführten Prägetheorie aus. Zum anderen erweitert er den Schutz, den der EuGH in der *THOMSON LIFE*-Entscheidung vorgegeben hatte, bei der Anwendung der Leitlinien des EuGH zusätzlich. Er gibt ihnen einen weiten Anwendungsbereich. Ferner hält er es für möglich, dass eine ältere, kennzeichnungsschwache Marke, die in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen übernommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Der BGH räumt somit die zuvor von einem Teil der Literatur geäußerten Bedenken aus⁹⁶⁷, er gewähre der älteren Marke einen nur unzureichenden Schutz vor Übernahme in ein zusammengesetztes Zeichen.

Die Anwendung der *THOMSON LIFE*-Doktrin kann nach der Rechtsprechung des BGH aber auch zur Erweiterung des Schutzes der älteren, mehrteiligen Marke vor Übernahme nur eines Bestandteils führen. Prägt der übernommene Bestandteil den Gesamteindruck der älteren Marke, so reicht es – anders als früher – zur Begründung der Verwechslungsgefahr aus, dass der übereinstimmende Bestandteil im jüngeren, zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.

Einerseits bewahrt der BGH in dem Umfang, in dem er den Schutz der älteren Marke vor vollständiger und teilweiser Übernahme ausdehnt, auch den Verbraucher vor Täuschungen über die betriebliche Herkunft der mit den jüngeren Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Andererseits wirkt sich die zusätzliche Ausdehnung des Schutzbereichs der älteren Marke nachteilig auf den Konkurrenten, den freien Wettbewerb und die Prognostizierbarkeit der Verwechslungsgefahr aus.

Das BPatG und die Oberlandesgerichte ordnen die *THOMSON LIFE*-Doktrin überwiegend den Vorgaben des EuGH entsprechend bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ein. Jedoch bereitet die Anwendung der *THOMSON LIFE*-Doktrin im Bereich der Abgrenzung gegenüber der Prägetheorie und wegen der Notwendigkeit, zwischen den Fällen der vollständigen und der teilweisen Übernahme

⁹⁶⁷ Ingerl/Rohnke, 2. Aufl., § 14 Rn. 708 ff.; Eisenführ, GRUR 1996, 547 (549); Tilmann, GRUR 1996, 701 ff.

der älteren Marke in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zu unterscheiden, mitunter Schwierigkeiten.

Anfänglich ließ sich in der Rechtsprechung des BPatG eine Tendenz erkennen, der *THOMSON LIFE*-Doktrin einen engeren Anwendungsbereich zu geben und sie unter engeren Voraussetzungen zu bejahen als der BGH. Die Rechtsprechung des BPatG und der Oberlandesgerichte deckt sich nunmehr weitgehend mit der Rechtsprechung des BGH.

Ergebnisse/Thesen

Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit der Prägetheorie des BGH ist die Erkenntnis, dass dem Markenrecht ein Elementeschutz fremd ist. Diese Erkenntnis leitet sich aus dem Bindungsgrundsatz her, welcher dem Verletzungsrichter gebietet, die Eintragungsentscheidung in allen Verfahren, in denen die Marke geltend gemacht wird, zu beachten. Der Bindungsgrundsatz verwehrt es dem Verletzungsrichter indes nicht, festzustellen, dass der Schutzbereich der älteren Marke ein Zeichen erfasst, welches nur zum Teil mit dieser übereinstimmt.

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs der älteren Marke oder geschäftlichen Bezeichnung kommt der Prägetheorie des BGH in den Fällen, in denen zumindest auf einer Seite des Zeichenvergleichs ein mehrteiliges Zeichen beteiligt ist, eine wesentliche Bedeutung zu. Ausgehend von dem Gesamteindruck des zu untersuchenden Zeichens trifft sie die Aussage, dass unter bestimmten Umständen einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das gesamte Zeichen „prägende“ Kennzeichnungskraft zukommen kann, so dass bei Übereinstimmung zweier Zeichen in diesem prägenden Bestandteil eine Verwechslungsgefahr der Gesamtzeichen in Betracht kommt.

Die Prägetheorie des BGH stellt sich als ein überzeugendes, aus einer Vielzahl von Rechtsgrundsätzen, allgemeinen und besonderen Erfahrungssätzen bestehendes Hilfsmittel zur Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr dar. Die in der Literatur zum Teil an der Prägetheorie geäußerte Kritik, insbesondere zur Frage, ob sie die ältere Marke ausreichend vor einer Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen schützt, vermochte nicht zu überzeugen. Die extensive revisionsrechtliche Kontrolle der Erfahrungssätze durch den BGH fördert eine einheitliche Rechtsprechung und somit ein gewisses Maß an Rechtssicherheit. Auch ermöglicht die Bestimmung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils anhand von Erfahrungssätzen es, im Einzelfall zu gerechten Ergebnissen zu gelangen. Die Schwäche der Prägetheorie besteht jedoch darin, dass sich die Verwechslungsgefahr aufgrund der Vielzahl der vom BGH entwickelten Erfahrungssätze, der Durchbrechung der Regelerfahrung durch Ausnahmen und Unterausnahmen und der Möglichkeit, dass im konkreten Fall auch sich widersprechende Erfahrungssätze heranzuziehen sind, nicht immer rechtssicher prognostizieren lässt.

Der vom EuGH bereits vor Erlass des *THOMSON LIFE*-Urteils gewählte Ansatz zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit entsprach der Prägetheorie des BGH.

Die *THOMSON LIFE*-Entscheidung des EuGH lässt entgegen anderslautender Meinungen im Schrifttum den Bestand der Prägetheorie unberührt. Die Modifikationen, welche die Entscheidung nahe legt, betreffen die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Diese ist um die Fallgruppe der Übereinstimmung der Zeichen in selbstständig kennzeichnenden Bestandteilen zu erweitern.

Dementsprechend hält der BGH nach der *THOMSON LIFE*-Entscheidung des EuGH an der Prägetheorie in ihrer bisherigen Fassung fest. Hierbei gewährt er dem älteren Zeichen einen großzügigeren Schutz als bisher gegen dessen Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen.

Der BGH gibt der *THOMSON LIFE*-Doktrin, die er bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne heranzieht, einen weiten Anwendungsbereich. Er spricht der älteren Marke einen großzügigen Schutz vor deren vollständigen oder teilweisen Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zu. Nunmehr kann sich auch eine ältere, kennzeichnungsschwache Marke gegen die Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen zur Wehr setzen, sofern sie darin eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält. Ferner ist es möglich, einen Verwechslungsschutz aus einer geschäftlichen Bezeichnung herzuleiten, die in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen unter Beibehaltung einer selbstständig kennzeichnenden Stellung übernommen wird. Darüber hinaus gewährt der BGH mehrgliedrigen, älteren Marken einen weitergehenden Schutz als bisher gegen deren teilweise Übernahme in ein jüngeres, zusammengesetztes Zeichen. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht es fortan aus, wenn der übernommene Bestandteil den Gesamteindruck des älteren, zusammengesetzten Zeichens prägt und in dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält.

Die vom BGH aus der *THOMSON LIFE*-Entscheidung gezogenen Folgerungen stärken die Position des Inhabers der älteren Marke. Die Ausdehnung des Schutzbereichs der älteren Marke wirkt sich nachteilig auf den Konkurrenten sowie den freien Wettbewerb aus. Sofern die Voraussetzungen der *THOMSON LIFE*-Doktrin erfüllt sind, verliert die Prägetheorie ihre bisherige kollisionsausschließende

Bedeutung in den Fällen, in denen der übereinstimmende oder der weitere Bestandteil des zusammengesetzten, jüngeren Zeichens den Gesamteindruck mitprägt.

Während sich das BPatG anfänglich noch für einen engen Anwendungsbereich und enge Voraussetzungen der *THOMSON LIFE*-Doktrin aussprach, hat sich die Rechtsprechung des BPatG und der Oberlandesgerichte mittlerweile an die Rechtsprechung des BGH angepasst.

Zeichnet man die Entwicklung, welche die Rechtsprechung des BGH zur Zeichenähnlichkeit zusammengesetzter Zeichen im Laufe der Zeit genommen hat, nach, so ergibt sich folgendes Bild: Während der BGH unter Geltung des WZG anfänglich noch einen verwechslungsfreundlichen Ansatz verfolgte, verschärfte er die Anforderungen an die Begründung der Zeichenähnlichkeit erstmals in der die Prägetheorie begründenden *COLORBOY*-Entscheidung. Die Hürden für die Begründung der Verwechslungsgefahr wurden ein weiteres Mal hochgesetzt, als der BGH in der *Tabbacco d'Harar*-Entscheidung feststellte, dass der Maßstab der Prägung auch auf das jüngere Zeichen anzuwenden sei. Den Höhepunkt der strengen Rechtsprechung des BGH bildete die Forderung, dass nur die Übereinstimmung in dem den Gesamteindruck allein prägenden Bestandteil eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründen könne.

Erste Lockerungen der strengen Rechtsprechung brachten die Entscheidungen *City Plus* sowie die Entscheidungen *Mustang* und *Marlboro-Dach* mit sich. Weitere verwechslungsfreundliche Ansätze lassen sich in der jüngsten, auf die *THOMSON LIFE*-Entscheidung des EuGH folgenden Rechtsprechung des BGH sowohl bei der Ermittlung des den Gesamteindruck prägenden Bestandteils als auch bei der Frage, ob die übernommene, ältere Marke in dem jüngeren, zusammengesetzten Zeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, erkennen. Jedoch wird in der deutschen Rechtsprechung zunehmend auch die „Neutralisierungstheorie“ des EuGH, die eine gegenläufige Tendenz aufweist, Berücksichtigung finden.

Wie auch immer man diese Entwicklung der Rechtsprechung des BGH bewertet, mit Sicherheit lässt sich sagen, dass die weiteren Differenzierungen innerhalb der Prägetheorie, die Einführung des Kriteriums der selbstständig kennzeichnenden Stellung im Rahmen der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sowie die Flexibilisierung des Verhältnisses der Ähnlichkeitskategorien zugunsten eines

Wechselwirkungsverhältnisses durch die „Neutralisierungstheorie“ eine Antwort auf die wohl schwierigste Frage des Kennzeichenrechts, nämlich in welchen Fällen eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen oder zu verneinen ist, nicht leichter machen.

Literaturverzeichnis

Ahrens, Hans-Jürgen: Verwirrtheiten juristischer Verkehrskreise zum Verbraucherleitbild einer „normativen“ Verkehrsauffassung, WRP 2000, 812 ff.

Ahrens, Sönke: Der Irreführungsbegriff im deutschen Wettbewerbsrecht, Zu den Auswirkungen des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 5. Februar 1998 – „Testpreis-Angebot“ und des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 16. Juli 1998 – „Gut Springenheide“ auf die deutsche Rechtsprechung zur irreführenden Werbung, WRP 1999, 389 ff.

Althammer, Werner: Warenzeichengesetz, 4. Aufl., Köln u. a. 1989 (zit.: Althammer, WZG)

Ballhaus, Werner/Sikinger, Josef: Der Schutzbereich des Patents nach § 14 PatG, GRUR 1986, 337 ff.

Baumbach, Adolf/Hefermehl, Wolfgang: Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht: Warenzeichengesetz, Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Herkunftsabkommen, Madrider Markenabkommen, Nizzaer Klassifikationsabkommen, Zweiseitige Abkommen, 12. Aufl., München 1985 (zit.: Baumbach/Hefermehl, WZG)

Baumbach, Adolf/Lauterbach, Wolfgang/Albers, Jan/Hartmann, Peter: Zivilprozessordnung mit FamFG, GVG und anderen Nebengesetzen, 68. Aufl., München 2010 (zit.: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO)

Bender, Achim: Europäisches Markenrecht, Einführung in das Gemeinschaftsmarkensystem, Köln u. a. 2008 (zit.: Bender, Europäisches Markenrecht)

Bender, Achim: Rechtsprechung und Übersetzung oder Übersetzung statt Rechtsprechung – Wie die unpräzise Übersetzung eines EuGH-Urteils die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Deutschland beeinflusst, in: Festschrift für Winfried Tilmann zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Erhard Keller, Clemens Plassmann und Andreas von Falck, Köln u. a. 2003, S. 259 ff. (zit.: Bender, FS Tilmann)

Benkard, Georg: Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., München 2006
(zit.: Benkard, PatG GebrMG)

Bergmann, Alfred: Ein Jahrzehnt deutsche Rechtsprechung zum Markenrecht –
Entwicklungen und Perspektiven, Von der „Springenden Raubkatze“ bis zur
„FUSSBALL WM 2006“, GRUR 2006, 793 ff.

Berlit, Wolfgang: Der Schutzzumfang von „Telekom“, MarkenR 2007, 465 ff.

Berlit, Wolfgang: Der Schutzzumfang von Farbmarken, GRUR 2005, 998 ff.

Berneke, Wilhelm: Kennzeichenstärke und Verwechslungsgefahr im Markenrecht,
WRP 2007, 1417 ff.

Bornkamm, Joachim: Kennzeichenrecht und Irreführungsverbot – Zur
wettbewerbsrechtlichen Beurteilung der irreführenden Kennzeichenbenutzung, in:
Festschrift für Alexander von Mühlendahl zum 65. Geburtstag, herausgegeben von
Verena von Bomhard, Jochen Pagenberg und Detlef Schennen, Köln u. a. 2005,
S. 9 ff. (zit.: Bornkamm, FS v. Mühlendahl)

Bornkamm, Joachim: Die Feststellung der Verkehrsauffassung im
Wettbewerbsprozess, WRP 2000, 830 ff.

Bruchhausen, Karl: Der Schutzbereich des europäischen Patents, GRUR Int. 1974,
1 ff.

Bühning, Manfred: Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 7. Aufl., Köln u. a. 2007 (zit.:
Bühning, GebrMG)

Büscher, Wolfgang: Der Schutzbereich zusammengesetzter Zeichen, GRUR 2005,
802 ff.

Büscher, Wolfgang/Dittmer, Stefan/Schiwy, Peter: Gewerblicher Rechtsschutz,
Urheberrecht, Medienrecht, Kommentar, Köln u. a. 2008
(zit.: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz)

Bydlinski, Franz/Krejci, Heinz/Schilcher, Bernd/Steininger, Victor: Das Bewegliche System im geltenden und künftigen Recht, Wien, New York 1986

Canaris, Claus-Wilhelm: Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, Berlin 1969

Düx, Heinz: Neue Rechtsprechung des BGH zur Verwechslungsgefahr im Markenrecht: Sind Namen zukünftig Schall und Rauch?, WRP 2000, 1238 ff.

Eichmann, Helmut: Der Schutz von bekannten Kennzeichen, GRUR 1998, 201 ff.

Eichmann, Helmut/von Falckenstein, Roland: Geschmacksmustergesetz: Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen, 4. Aufl., München 2010 (zit.: Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG)

Eisenführ, Günther: THOMSON LIFE und die Verpackungsform oder: Die Enteignung nationaler Markenrechte, MarkenR 2007, 189 ff.

Eisenführ, Günther: Der Schutzbereich zusammengesetzter Zeichen, GRUR 2005, 811 ff.

Eisenführ, Günther: „Blendax Pep“ und „JUWEL von Klingel“ – zwei Welten?, GRUR 1996, 547 ff.

Eisenführ, Günther: „HURRICANE“ – Zuviel Wind! Zur Verwechslungsgefahr mehrteiliger Wortmarken, in: Festschrift für Ralf Vieregge zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Jürgen F. Baur, Rainer Jakobs, Manfred Lieb und Peter-Christian Müller-Graff, Berlin 1995, S. 173 ff. (zit.: Eisenführ, FS Vieregge)

Eisenführ, Günther/Schennen, Detlef: Gemeinschaftsmarkenverordnung, Kommentar, 2. Aufl., Köln u. a. 2007 (zit.: Eisenführ/Schennen, GMV)

Erdmann, Willi: Schwerpunkte der markenrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2001, 609 ff.

Esslinger, Alexander/Wenning, Ekkehard: Die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke – Tatfrage oder Rechtsfrage, WRP 1997, 1019 ff.

Falck, Kurt von/Ohl, Albert: Zur Reform der Bestimmungen über Schutzbereich und Verletzung des Patents – Bericht des Unterausschusses "Schutzbereich, Lizenz, Verletzung" des Fachausschusses für Patent- und Gebrauchsmusterrecht der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR 1971, 541 ff.

Fezer, Karl-Heinz: Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen; Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 4. Aufl., München 2009 (zit.: Fezer)

Fezer, Karl-Heinz: Erste Grundsätze des EuGH zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr – oder: „Wie weit springt die Raubkatze?“, NJW 1998, 713 ff.

Fezer, Karl-Heinz: Das wettbewerbsrechtliche Irreführungsverbot als ein normatives Modell des verständigen Verbrauchers im Europäischen Unionsrecht, Zugleich eine Besprechung der Entscheidung Mars des EuGH vom 6. Juli 1995 – Rechtssache C-470/93, WRP 1995, 671 ff.

Fuchs-Wisseemann, Georg: Neuere Entwicklungen in der markenrechtlichen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs, MarkenR 2008, 1 ff.

Fuchs-Wisseemann, Georg: Verwechslung von Mehrwortzeichen, Abspaltung und mittelbare Verwechslungsgefahr in gedanklicher Verbindung, GRUR 1998, 522 ff.

Gamm, Otto-Friedrich von: Zur Warenzeichenrechtsreform, WRP 1993, 793 ff.

Gauß, Holger: "Human Brands" – Markenschutz für Name, Bildnis, Signatur und Stimme einer Person, WRP 2005, 570 ff.

Gloy, Wolfgang: Zum Schutzzumfang von Marken nach dem neuen Markengesetz, in: Festschrift für Heinz Rowedder zum 75. Geburtstag, herausgegeben von Gerd Pfeiffer, Günther Wiese und Klaus Zimmermann, München 1994, S. 77 ff. (zit.: Gloy, FS Rowedder)

Goldmann, Michael: Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., Köln u. a. 2005

Götting, Horst-Peter: Persönlichkeitsmerkmale von verstorbenen Personen der Zeitgeschichte als Marke, GRUR 2001, 615 ff.

Gottwald, Peter: Die Revisionsinstanz als Tatsacheninstanz, Berlin 1975 (zit.: Gottwald, Revisionsinstanz)

Grabitz, Eberhard/Hilf, Meinhard: Das Recht der Europäischen Union, Band III, EUV/EGV, München 2009 (zit.: Grabitz/Hilf, EGV)

Grabrucker, Marianne/Fink, Elisabeth: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2006 – Teil I: Markenrecht, GRUR 2007, 267 ff.

Grabrucker, Marianne/Fink, Elisabeth: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2005 – Teil I: Markenrecht, GRUR 2006, 265 ff.

Grabrucker, Marianne: Zur Marken usurpation der älteren durch die jüngere Marke: Ein Fortsetzungsroman, in: Festschrift für Günther Eisenführ zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Christian Spintig und Jochen Ehlers, Köln u. a. 2003, S. 3 ff. (zit.: Grabrucker, FS Eisenführ)

Grabrucker, Marianne: Offene Rechtsfragen zur Praxis der abstrakten Farbmarke, WRP 2000, 1331 ff.

Gramm, Werner: Der „Gesamteindruck“ von Wort-Bild-Zeichen im Spiegel der Rechtsprechung, in: Festschrift für Horst Helm zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Thomas Bopp und Winfried Tilmann, München 2002, S. 161 ff. (zit.: Gramm, FS Helm)

Groeschke, Peer/Kiethe, Kurt: Die Ubiquität des europäischen Verbraucherleitbildes – Der europäische Pass des informierten und verständigen Verbrauchers, WRP 2001, 230 ff.

Hacker, Franz: Markenrecht: Das deutsche Markensystem, Köln u. a. 2007 (zit.: Hacker, Markenrecht)

Hacker, Franz: Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz – dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, GRUR 2004, 537 ff.

Hacker, Franz: Allgemeine Grundsätze der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei Kombinationszeichen, Bemerkungen zur neueren Rechtsprechung, GRUR 1996, 92 ff.

Hainmüller, Dietmar: Der Anscheinsbeweis und die Fahrlässigkeitstat im heutigen deutschen Schadensersatzprozess, Tübingen 1966 (zit.: Hainmüller, Anscheinsbeweis und Fahrlässigkeitstat)

Hartwig, Henning/Kutschke, Philipe: Häschen in der Grube – Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr dreidimensionaler Marken, Zugleich Anmerkung zu OLG Frankfurt a. M., GRUR-RR 2008, 191 – Goldhase II, GRUR-RR 2008, 185 ff.

Hefermehl, Wolfgang: Anmerkung zu dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 11. Juli 1975 – I ZR 77/74 – COLORBOY, GRUR 1976, 354 f.

Heil, Gerhard/Kunz-Hallstein, Hans Peter: Beurteilung der Verwechslungsgefahr, GRUR Int. 1995, 227 ff.

Helm, Horst: Der Abschied vom „verständigen“ Verbraucher, WRP 2005, 931 ff.

Henning-Bodewig, Frauke/Kur, Annette: Marke und Verbraucher: Funktionen der Marke in der Wirtschaft, Band II, Einzelprobleme, Weinheim 1989 (zit.: Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd. II)

Hertz-Eichenrode, Christian: Die Rechtsprechung zur rechtsverletzenden Benutzung von Marken, insbesondere von 3D-Marken, WRP 2008, 1499 ff.

Hildebrandt, Ulrich: Marken und andere Kennzeichen: Handbuch für die Praxis, 2. Aufl., Köln u. a. 2010 (zit.: Hildebrandt)

Hildebrandt, Ulrich: Marken und andere Kennzeichen: Einführung in die Praxis, 1. Aufl., Köln u. a. 2006 (zit.: Hildebrandt, 1. Aufl.)

Hille, Christian Peter: Die Verwechslungsgefahr mehrteiliger Zeichen im deutschen und europäischen Markenrecht, Berlin 2009 (zit.: Hille, Die Verwechslungsgefahr mehrteiliger Zeichen)

Ingerl, Reinhard: Die markenrechtliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs – Weichenstellungen für die Entwicklung des europäischen Markenrechts, GRUR Int. 2001, 581 ff.

Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian: Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 3. Aufl., München 2010 (zit.: Ingerl/Rohnke)

Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian: Markengesetz: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 2. Aufl., München 2003 (zit.: Ingerl/Rohnke, 2. Aufl.)

Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian: Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz, NJW 1994, 1247 ff.

Jestaedt, Bernhard: Gibt es einen patentrechtlichen Teilschutz?, in: Materielles Patentrecht, Festschrift für Reimar König zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Christoph Ann, Wilfried Anders, Uwe Dreiss, Bernhard Jestaedt und Dieter Stauder, Köln u. a. 2003, S. 239 ff. (zit.: Jestaedt, FS König)

Joller, Gallus: Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht: Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Bern 2000 (zit.: Joller, Verwechslungsgefahr)

Keller, Erhard: Die zeichenmäßige Benutzung im Markenrecht – Umfang und Grenzen der markenrechtlichen Abwehrbefugnis, GRUR 1996, 607 ff.

Keller, Erhard/Glinke, Anna: Die „Medion“-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechslungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken, WRP 2006, 21 ff.

Kiethel, Kurt/Krauß, Oliver: Die Verwechslungsgefahr nach dem Markengesetz – Verstärkter Rechtsschutz durch legislative Begriffserweiterung, WRP 1996, 495 ff.

Kliems, Hubertus: Reduzierter Schutz für Unternehmenskennzeichen in kollidierenden Marken? Zugleich ein Beitrag zur „Prägetheorie“, GRUR 2001, 635 ff.

Kliems, Hubertus: Relativer Ähnlichkeitsbegriff bei Waren/Dienstleistungen im neuen Markenrecht?, GRUR 1995, 198 ff.

Knaak, Roland: Die Kennzeichnungskraft im Gemeinschaftsmarkenrecht, GRUR Int. 2007, 801 ff.

Knaak, Roland: Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht, GRUR Int. 2001, 665 ff.

Köhler, Helmut/ Bornkamm, Joachim: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Preisangabenverordnung, Unterlassungsklagengesetz, 28. Aufl., München 2010 (zit.: Köhler/Bornkamm, UWG)

Kollhoser, Helmut: Anscheinsbeweis und freie richterliche Beweiswürdigung, AcP 165 (1965), 46 ff.

König, Reimar: Der patentrechtliche Teilschutz – Schutz der Teil/Unterkombination, Mitt. 1993, 32 ff.

Kraft, Alfons: Die Bedeutung der Verkehrsbekanntheit eines Warenzeichens in der Spruchpraxis des Patentamts zur Verwechslungsgefahr, GRUR 1977, 417 ff.

Kraßer, Rudolf: Patentrecht: Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht, 6. Aufl., München 2009 (zit.: Kraßer, Patentrecht)

Krieger, Ulrich: Der Äquivalenzbereich – wesentliche und unwesentliche Merkmale des Patentanspruchs, GRUR 1980, 683 ff.

Krings, E. Philipp: Die Verwechslungsgefahr mehrgliedriger Kennzeichen und die Prägetheorie im Lichte der EuGH-Rechtsprechung, WRP 2000, 931 ff.

Krüger, Christof: Markenurpation und Prägetheorie, in: Festschrift für Eike Ullmann, herausgegeben von Hans-Jürgen Ahrens, Joachim Bornkamm und Hans Peter Kunz-Hallstein, Saarbrücken 2006, S. 257 ff. (zit.: Krüger, FS Ullmann)

Krüger, Christof: Zum gedanklichen Inverbindungbringen im Sinne der §§ 9 I 2, 14 II 2 MarkenG, GRUR 1995, 527 ff.

Kunz-Hallstein, Hans Peter: Europäisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts – Fragen einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie, GRUR Int. 1990, 747 ff.

Kur, Annette: Die Verwechslungsgefahr im europäischen Markenrecht, Versuch einer Bestandsaufnahme, MarkenR 1999, 2 ff.

Lange, Paul: Grenzen des Ausschlusses der Verwechslungsgefahr durch den Sinngehalt im Anschluss an die Picasso-Entscheidung des EuGH, in: Festschrift für Eike Ullmann, herausgegeben von Hans-Jürgen Ahrens, Joachim Bornkamm und Hans Peter Kunz-Hallstein, Saarbrücken 2006, S. 269 ff. (zit.: Lange, FS Ullmann)

Lange, Paul: Marken- und Kennzeichenrecht, München 2006

Lange, Paul: Die Medion-Entscheidung des EuGH – Analyse und Folgerungen, WRP 2006, 311 ff.

Lenz, Carl Otto/Borchardt, Klaus-Dieter: EU- und EG-Vertrag, Kommentar zu dem Vertrag über die Europäische Union und zu dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 4. Aufl., Köln 2006 (zit.: Lenz/Borchardt, EG- und EU-Vertrag)

Lettl, Tobias: Der Schutz der Verbraucher nach der UWG-Reform, GRUR 2004, 449 ff.

Mes, Peter: Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 2. Aufl., München 2005 (zit.: Mes, PatG GebrMG)

Mühlendahl, Alexander von: Die deutsche Prägetheorie im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften: Hat sie LIFE

überlebt?, in: Festschrift für Eike Ullmann, herausgegeben von Hans-Jürgen Ahrens, Joachim Bornkamm und Hans Peter Kunz-Hallstein, Saarbrücken 2006, S. 311 ff. (zit.: v. Mühlendahl, FS Ullmann)

Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, Band 2, herausgegeben von Thomas Rauscher, Peter Wax und Joachim Wenzel, 3. Aufl., München 2007 (zit.: MüKo, ZPO)

Musielak, Hans-Joachim: Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz, 7. Aufl., München 2009 (zit.: Musielak, ZPO)

Nirk, Rudolf/Kurtze, Helmut: Geschmacksmustergesetz, Kommentar, 2. Aufl., Köln u. a. 1997 (zit.: Nirk/Kurtze, GeschmMG)

Omsels, Herman-Josef: Kritische Anmerkungen zur Bestimmung der Irreführungsgefahr, GRUR 2005, 548 ff.

Osterloh, Eilert: Schutzrechtserweiterung durch Abstraktion in der Rechtsprechung des BGH, GRUR 2001, 989 ff.

Osterloh, Eilert: Die zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, in: Festschrift für Henning Piper, herausgegeben von Willi Erdmann, Wolfgang Gloy und Rolf Herber, München 1996, S. 595 ff. (zit.: Osterloh, FS Piper)

Raßmann, Christian: Verwechslungsgefahr und Schutzzumfang im neuen Markenrecht – ein völliger Neubeginn?, GRUR 1997, 580 ff.

Reichardt, Hans: Anmerkung zu dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 14. März 1996 – I ZB 36/93 – Blendax Pep, WRP 1996, 741 ff.

Rimmelspacher, Bruno: Die Berufungsgründe im reformierten Zivilprozess, NJW 2002, 1897 ff.

Risthaus, Stefan: Erfahrungssätze im Kennzeichenrecht, Köln u. a. 2003 (zit.: Risthaus, Erfahrungssätze)

Rohnke, Christian: Die Prägetheorie nach „THOMSON LIFE“, GRUR 2006, 21 ff.

Rohnke, Christian/Thiering, Frederik: Die Entwicklung des Markenrechts seit Mitte 2005 – Teil 2, GRUR 2008, 1047 ff.

Rommé, Oliver: Der Anscheinsbeweis im Gefüge von Beweiswürdigung, Beweismaß und Beweislast, Köln u. a. 1989 (zit.: Rommé, Anscheinsbeweis)

Sack, Rolf: Die Verletzung abstrakter Farbmarken, WRP 2001, 1022 ff.

Sack, Rolf: Die Präzisierung des Verbraucherleitbildes durch den EuGH, WRP 1999, 399 ff.

Sack, Rolf: Probleme des Markenschutzes im Ähnlichkeitsbereich, WRP 1998, 1127 ff.

Sack, Rolf: Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81 ff.

Sack, Rolf: Der wettbewerbsrechtliche Schutz gegen den Gebrauch des Namens verstorbener Persönlichkeiten zu Wettbewerbszwecken, WRP 1982, 615 ff.

Scherer, Inge: Abschied vom "psychischen Kaufzwang" – Paradigmenwechsel im neuen Unlauterkeitsrecht, WRP 2005, 672 ff.

Scherer, Inge: Normative Bestimmung von Verwechslungs- und Irreführungsgefahr im Markenrecht, GRUR 2000, 273 ff.

Scherer, Inge: Divergenz und Kongruenz der Rechtsprechung des EuGH und des BGH zur Verbraucherwerbung, WRP 1999, 991 ff.

Scheuerle, Wilhelm: Beiträge zum Problem der Trennung von Tat- und Rechtsfrage, AcP 157, 1958/1959, 1 ff.

Schmidt, Roland: Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei klanglicher Ähnlichkeit und begrifflichen und visuellen Unterschieden, jurisPR-WettbR 1/2007 Anm. 3.

Schneider, Egon: Beweis und Beweiswürdigung unter besonderer Berücksichtigung des Zivilprozesses, 5. Aufl., München 1994 (zit.: Schneider, Beweis und Beweiswürdigung)

Schönfeld, Thomas: Die Gemeinschaftsmarke als selbständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens – Eine rechtsdogmatische und ökonomische Analyse zur Property-Rights-Theorie, 1. Aufl., Baden-Baden 1994 (zit.: Schönfeld, Gemeinschaftsmarke)

Schricker, Gerhard: Urheberrecht, Kommentar, 4. Aufl., München 2010 (zit.: Schricker, UrhG)

Schulte, Rainer: Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, 8. Aufl., Köln u. a. 2008 (zit.: Schulte, PatG)

Schultz, Detlef von: Kommentar zum Markenrecht, 2. Aufl., Frankfurt am Main 2007 (zit.: v. Schultz)

Schultz, Detlef von: Die Farbmarke: ein Sündenfall?, GRUR 1997, 714 ff.

Schuster, Silke: "Prägende" Herstellerangaben in Kombinationszeichen? Von "NSU-Fox" über "Blendax Pep" bis "ECCO II", WRP 1999, 901 ff.

Schweizer, Robert: Die „normative Verkehrsauffassung“ – ein doppeltes Missverständnis, Konsequenzen für das Leitbild des "durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers", GRUR 2000, 923 ff.

Schwinge, Erich: Grundlagen des Revisionsrechts, 2. Aufl., Bonn 1960 (zit.: Schwinge, Revisionsrecht)

Seibt, Katrin: Das europäische Verbraucherleitbild – ein Abschied von der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage?, GRUR 2002, 465 ff.

Spätgens, Klaus: Irreführende Werbung – Verbraucherleitbild – Marktforschung, WRP 2000, 1023 ff.

Starck, Joachim: Markenrechtliche Verwechslungsgefahr, Ausgewählte Fragen aus der Rechtsprechung zum harmonisierten Begriff, MarkenR 2000, 233 ff.

Starck, Joachim: Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum neuen Markenrecht, WRP 1996, 269 ff.

Stein, Friedrich: Das private Wissen des Richters, Leipzig 1893

Stein/Jonas: Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 4 und 5, 22. Aufl., Tübingen 2008 (zit.: Stein/Jonas, ZPO)

Steinhilber, Manuel: Die Prägetheorie im Zeichenrecht, Baden-Baden 2003

Strepp, Hans-Michael: Irreführung und Verwechslungsgefahr – Einige dogmatische Aspekte des Verhältnisses von Wettbewerbs- und Markenrecht, München 2000 (zit.: Strepp, Irreführung und Verwechslungsgefahr)

Ströbele, Paul: Die neuen Markenformen im Widerspruchsverfahren, in: Festschrift für Willi Erdmann zum 65. Geburtstag, herausgegeben von Hans-Jürgen Ahrens, Joachim Bornkamm, Wolfgang Gloy, Joachim Starck und Joachim von Ungern-Sternberg, Köln u. a. 2002, S. 491 ff. (zit.: Ströbele, FS Erdmann)

Ströbele, Paul: Probleme der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, MarkenR 2001, 106 ff.

Ströbele, Paul: Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen, GRUR 1999, 1041 ff.

Ströbele, Paul/Hacker, Franz: Markengesetz, Kommentar, 9. Aufl., Köln u. a. 2009 (zit.: Ströbele/Hacker)

Ströbele, Paul/Hacker, Franz: Markengesetz, Kommentar, 8. Aufl., Köln u. a. 2006 (zit.: Ströbele/Hacker, 8. Aufl.)

Teplitzky, Otto: Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, Unterlassung – Beseitigung – Auskunft – Schadensersatz, Anspruchsdurchsetzung und Anspruchsabwehr, 9. Aufl., Köln u. a. 2007 (zit.: Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren)

Teplitzky, Otto: Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr in der Rechtsprechung des BGH und des EuGH, WRP 2003, 415 ff.

Teplitzky, Otto: Zur Auslegung des in § 9 Abs. 1 Nr. 2 und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG enthaltenen (neuen) Tatbestandsmerkmal „... einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“, in: Festschrift für Hans Erich Brandner zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Gerd Pfeiffer, Joachim Kummer und Silke Scheuch, Köln 1996, S. 497 ff. (zit.: Teplitzky, FS Brandner)

Teplitzky, Otto: Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit im neuen Markenrecht, GRUR 1996, 1 ff.

Thalmaier, Bettina/Bingener, Senta: Was prägt wen, warum, seit wann, wie lang und wo beginnt die Verbindung durch Gedanken?, MarkenR 2009, 146 ff.

Thomas, Heinz/Putzo, Hans: Zivilprozessordnung, FamFG Verfahren in Familiensachen, GVG, Einführungsgesetze, EG-Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 30. Aufl., München 2009 (zit.: Thomas/Putzo, ZPO)

Tilmann, Winfried: Thomson Life – Nachbemerkenungen, GRUR 2007, 99 ff.

Tilmann, Winfried: Anmerkung zu Medion . /. Thomson Life Sales, GRUR Int. 2006, 39 ff.

Tilmann, Winfried: Verwechslungsgefahr bei zusammengesetzten Zeichen, GRUR 1996, 701 ff.

Tyra, Frank: Die Zuordnung von Namensmarken durch das HABM im Lichte der deutschen Rechtsprechung, GRUR 2004, 981 ff.

Ullmann, Eike: Markenrichtlinie: Verwechslungsgefahr bei identischen Waren oder Dienstleistungen – Prägend – und was sonst?, jurisPR-WettbR 1/2005

Ullmann, Eike: Die aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Schutz der Marke in Rechtsbeschwerde und Revision, Vortrag vom 21.11.2005 in Berlin, zitiert nach

Hess, GRUR 2006, 215 ff. (zit.: Ullmann, Vortrag v. 21.11.2005, zitiert nach Hess, GRUR 2006, 215 ff.)

Ullmann, Eike: Prägend – was sonst, GRUR 1996, 712 ff.

Ullmann, Eike: Schutz der Elemente – elementarer Schutz der immaterialen Güter, GRUR 1993, 334 ff.

Ullmann, Eike: Die Verletzung von Patent und Gebrauchsmuster nach neuem Recht, GRUR 1988, 333 ff.

Vierheilig, Wilfried: „Ernsthafte“ Verwechslungsgefahr? – Überlegungen zu europäischen Reformbestrebungen im Markenrecht, GRUR Int. 1982, 506 ff.

Vierheilig, Wilfried: „Wipp“ – Trauma und Therapie, Bemerkungen zu dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. Mai 1957 – I ZR 33/56 – „Wipp“ = GRUR 1957, 499, GRUR 1975 534 ff.

Vollrath, Ulrich: Patentansprüche und sogenannte Überbestimmungen, GRUR 1986, 507 ff.

Wandtke, Artur-Axel/Bullinger, Winfried: Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Aufl., München 2009 (zit.: Wandtke/Bullinger, UrhG)

Wilburg, Walter: Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, Graz 1950

Zöller: Zivilprozessordnung mit FamFG (§§ 1-185, 200-270, 433-484) und Gerichtsverfassungsgesetz, den Einführungsgesetzen, mit Internationalem Zivilprozessrecht, EG-Verordnungen, Kostenanmerkungen, Kommentar, 28. Aufl., Köln 2010 (zit.: Zöller, ZPO)

Abkürzungen

a. A.	anderer Ansicht
Abs.	Absatz
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
a. F.	alter Fassung
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Bd.	Band
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BPatG	Bundespatentgericht
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts
bzw.	Beziehungsweise
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
Einf.	Einführung
Einl.	Einleitung
EuG	Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
EuGH	Europäischer Gerichtshof
f./ff.	folgende/fortfolgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz
GMV	Gemeinschaftsmarkenverordnung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungsreport
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
JurisPR- WettbR	juris Praxis Report, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MRRL	Markenrechtsrichtlinie
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen

NJOZ	Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
RG	Reichsgericht
RGZ	Amtliche Sammlung der Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
u. a.	und andere
S.	Seite
Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
UrhG	Urhebergesetz
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	von/vom
vgl.	vergleiche
WRP	Wirtschaft in Recht und Praxis
WZG	Warenzeichengesetz
z. B.	zum Beispiel
zit.:	zitiert
ZPO	Zivilprozessordnung

