



Vivian Roth (Autor)

Die zeichenrechtliche Prägetheorie des BGH im Lichte der europäischen Rechtsprechung



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

<https://cuvillier.de/de/shop/publications/197>

Copyright:

Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Germany

Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: info@cuvillier.de, Website: <https://cuvillier.de>

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