



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>

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.