



Art 5 Abs 1 lit b MarkenRL ist dahin auszulegen, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum auch dann bestehen kann, wenn kumulativ

- a) das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten,**
- b) einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke gebildet wird und**
- c) letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.**

Leitsatz verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

In der Rechtssache C-120/04 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht vom Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) mit Entscheidung vom 17. Februar 2004, beim Gerichtshof eingegangen am 5. März 2004, in dem Verfahren Medion AG gegen Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans sowie der Richter C. Gulmann (Berichterstatter), R. Schintgen, G. Arestis und J. Klucka, Generalanwalt: F. G. Jacobs, [...] folgendes

Urteil

1. Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie).
2. Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Medion AG (im Folgenden: Klägerin) und der Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (im Folgenden: Beklagte) über die Verwendung der für die Klägerin eingetragenen Marke LIFE in dem zusammengesetzten Zeichen „THOMSON LIFE“ durch die Beklagte.

Rechtlicher Rahmen

3. In der den Markenschutz betreffenden zehnten Begründungserwägung der Richtlinie heißt es: „Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz ist absolut im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen. Der Schutz erstreckt sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen. Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ...“

4. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie lautet:

„Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

...

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

5. Diese Vorschrift wurde durch § 14 Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082) in deutsches Recht umgesetzt.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

6. Die Klägerin ist in Deutschland Inhaberin der am 29. August 1998 eingetragenen Marke LIFE für Geräte der Unterhaltungselektronik. Sie erzielt auf dem Gebiet der Herstellung und Vermarktung dieser Produkte jährlich einen Umsatz in Höhe von mehreren Milliarden Euro.

7. Die Beklagte gehört zu einer der weltweit führenden Gruppen in der Unterhaltungselektronikbranche. Sie vermarktet einige ihrer Produkte unter der Bezeichnung „THOMSON LIFE“.

8. Im Juli 2002 erhob die Klägerin beim Landgericht Düsseldorf eine Klage wegen Verletzung des Markenrechts. Sie beantragte, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen „THOMSON LIFE“ zur Bezeichnung bestimmter Geräte der Unterhaltungselektronik zu verwenden.

9. Das Landgericht Düsseldorf wies diese Klage ab, da nach seiner Ansicht keine Verwechslungsgefahr mit der Marke LIFE bestand.

10. Die Klägerin legte Berufung beim vorlegenden Gericht ein. Sie beantragt bei diesem, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen „THOMSON LIFE“ für Fernsehgeräte, Radiorecorder, CD-Player und HiFi-Anlagen zu verwenden.

11. Das vorlegende Gericht führt aus, dass die Entscheidung des Rechtsstreits davon abhängt, ob zwischen der Marke LIFE und dem zusammengesetzten Zeichen „THOMSON LIFE“ eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie bestehe.

12. Nach der von der so genannten „Prägetheorie“ geleiteten aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes müsse für die Beurteilung der Ähnlichkeit des streitigen Zeichens der von beiden Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt und ermittelt werden, ob der übereinstimmende Teil das zusammengesetzte Zeichen derart präge, dass die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck weitgehend in den Hintergrund träten. Für eine Verwechslungsgefahr reiche es nicht aus, dass der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimme. Es spiele keine Rolle, ob die übernommene Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten habe.

13. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts besteht im hier fraglichen Warenssektor eine Bezeichnungsgewohnheit darin, den Herstellernamen in den Vordergrund zu rücken. Genauer gesagt trage im Ausgangsverfahren der Herstellernamen „THOMSON“ wesentlich zum Gesamteindruck des Zeichens „THOMSON LIFE“ bei. Die dem Bestandteil „LIFE“ zukommende normale Kennzeichnungskraft reiche nicht aus, um die Mitprägung des Gesamteindrucks des Zeichens durch den Herstellernamen „THOMSON“ auszuschließen.

14. Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sei aber nicht unbestritten. Ein Teil der Lehre vertrete eine abweichende Meinung. Diese stehe im Übrigen mit der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes im Einklang, wonach eine Verwechslungsgefahr zu bejahen gewesen sei, wenn der übereinstimmende Teil in dem streitigen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung habe und in ihm nicht derart untergegangen oder in den Hintergrund getreten sei, dass er seine Eignung verloren habe, die Erinnerung an die eingetragene Marke wachzurufen.

15. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts ist nach der letztgenannten Rechtsmeinung im Ausgangsverfahren eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, da die Marke LIFE im Zeichen „THOMSON LIFE“ eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte.

16. Letztlich stelle sich die Frage, wie bei Anwendung des Kriteriums des durch die Zeichen

hervorgerufenen Gesamteindrucks verhindert werden könne, dass sich ein Dritter eine eingetragene Marke durch Hinzufügung seiner Unternehmensbezeichnung aneigne

17. Vor diesem Hintergrund hat das vorlegende Gericht beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:

Ist Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie dahin 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 dem zusammengesetzten Zeichen aber eine selbständig kennzeichnende Stellung behält?

Zur Vorlagefrage

18. Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe 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 selbständig kennzeichnende Stellung behält.

Vor dem Gerichtshof abgegebene Erklärungen

19. Die Klägerin und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften schlagen vor, die Vorlagefrage zu bejahen.

20. Die Klägerin wendet sich gegen die Prägetheorie. Diese erlaube es, sich eine eingetragene Marke durch die schlichte Hinzufügung eines Herstellernamens anzueignen. Ein solcher Gebrauch der Marke beeinträchtige die Herkunftsfunktion.

21. Die Kommission macht geltend, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens die beiden in dem zusammengesetzten Zeichen verwendeten Begriffe gleichwertig seien. Dem Begriff „LIFE“ komme keine völlig untergeordnete Rolle zu. Da somit nicht ausschließlich die Bezeichnung „THOMSON“ den Gesamteindruck präge, seien das zusammengesetzte Zeichen und die eingetragene Marke ähnlich im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Eine Verwechslungsgefahr könnte demnach angenommen werden, zumal die beiden Unternehmen identische Waren anböten.

22. Die Beklagte schlägt vor, die Vorlagefrage zu verneinen. Sie vertritt eine Auslegung der Richtlinie im Einklang mit der Prägetheorie. Das im Ausgangsverfahren streitige Zeichen könne nicht mit der Marke der Klägerin verwechselt werden, weil es den Herstellernamen „THOMSON“ als Bestandteil enthalte, dem dieselbe Bedeutung wie dem anderen Zeichenbestandteil zukomme. Der Begriff „LIFE“ diene nur zur Bezeichnung einer Produktlinie. Jedenfalls sei ausgeschlossen, dass der Bestandteil „LIFE“ den Gesamteindruck dominiere, den die Bezeichnung „THOMSON LIFE“ hervorrufe.

Antwort des Gerichtshofes

23. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. u. a. Urteile vom 29. September 1998 in der Rechtssache C 39/97, Canon, Slg. 1998, I 5507, Randnr. 28, und vom 29. April 2004 in der Rechtssache C 371/02, Björnekulla Fruktindustrier, Slg. 2004, I 5791, Randnr. 20).

24. Die zehnte Begründungserwägung der Richtlinie betont, dass der durch die eingetragene Marke gewährte Schutz bezweckt, die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, und dass bei Ähnlichkeit der Marke und des Zeichens sowie der Waren oder Dienstleistungen die Verwechslungsgefahr die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellt.

25. Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie betrifft deshalb nur den Fall, dass für das

Publikum wegen der Identität oder der Ähnlichkeit von Marken und der damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht.

26. Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. u. a. Urteil vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I 3819, Randnr. 17).

27. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr für die Öffentlichkeit ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C 251/95, SABEL, Slg. 1997, I 6191, Randnr. 22, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, und vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C 425/98, Marca Mode, Slg. 2000, I 4861, Randnr. 40, sowie zu dem im Wesentlichen mit Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie gleichlautenden Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1] Beschluss vom 28. April 2004 in der Rechtssache C 3/03 P, Matratzen Concord/HABM, Slg. 2004, I 3657, Randnr. 28).

28. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. u. a. Urteile SABEL, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25, sowie Beschluss Matratzen Concord/HABM, Randnr. 29).

29. Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, 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 (vgl. Beschluss Matratzen Concord/HABM, Randnr. 32).

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 selbständig 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 Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie verliehenen ausschließlichen Rechts beraubt, obwohl diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbständig 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 selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behalten hat.

36. Deshalb genügt für die Feststellung von Verwechslungsgefahr, dass das Publikum aufgrund der von der älteren Marke behaltene selbständig kennzeichnende 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 Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe 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 selbständig kennzeichnende Stellung behält.

Kosten

38. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorliegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Anmerkung*

I. Das Problem

Nach der von der so genannten „Prägetheorie“ geleiteten aktuellen Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofes musste für die Beurteilung der Ähnlichkeit des streitigen Zeichens der von beiden Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt und ermittelt werden, ob der übereinstimmende Teil das zusammengesetzte Zeichen derart prägte, dass die anderen Bestandteile für den Gesamteindruck weitgehend in den Hintergrund träten. Für eine Verwechslungsgefahr reichte es nicht aus, dass der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmte. Es spielte keine Rolle, ob die übernommene Marke im zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten hätte. Der EuGH hatte die Prägetheorie auf ihre Vereinbarkeit mit dem Europäischen Markenrecht zu prüfen, insbesondere ob sie dem anzulegenden Maßstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Kollisionszeichen entspricht?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der Europäische Gerichtshof entschied, dass zwischen den Marken "Thompson Life" und "Life" Verwechslungsgefahr bestehen kann, wenn identische Waren angeboten werden. Entgegen der Ansicht des BGH (Prägetheorie) kommt es für die Bewertung der zusammengesetzten Marke ("Thompson Life") nicht darauf an, dass der konflikträchtige Teil der Marke (hier "Life") prägend ist. Vielmehr ist es ausreichend für die Verwechslungsgefahr, wenn die zusammengesetzte Bezeichnung vom Publikum mit der Einzelmarke in Verbindung gebracht wird.

In Beantwortung der Vorlagefrage führte der EuGH wortwörtlich aus:

Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, 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.¹

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 selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden. 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.

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.

Mit einer solchen Voraussetzung würde der Inhaber der älteren Marke des durch Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie verliehenen ausschließlichen Rechts beraubt, obwohl diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbständig kennzeichnende Stellung behielte.

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 aneinanderreicht. 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.

III. Kritik und Ausblick

Ein Elementenschutz ist nach einem Teil der Lehre² dem Markenrecht fremd. Das bedeutet, dass bei einer aus zusammengesetzten Zeichen bestehenden Marke (hier: THOMSON LIFE), die aus mehreren Bestandteilen besteht, nicht gegen Zeichen (hier: LIFE) vorgegangen werden kann, die nur zu einem der Bestandteile der Marke ähnlich sind. Umgekehrt soll das Verbotungspotential einer Marke sich nicht in jedem Fall auch auf Zeichen erstrecken, die die Marke als Bestandteil aufweisen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist deshalb grundsätzlich vom Gesamteindruck der Marke auszugehen. Der Begriff der „Verwechslungsgefahr“ umschreibt dabei den Beurteilungsmaßstab für die im Verhältnis der konkurrierenden Unternehmen allein interessierende Frage, welchen Abstand ein Markeninhaber von den Verwendern konkurrierender Zeichen fordern kann

Eine Verwechslungsgefahr kann jedoch nach der Rsp³ auch dann vorliegen, wenn der Gesamteindruck eines mehrbestandteiligen Zeichens durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt wird. Diese sogenannte „**Prägetheorie**“ geht ursprünglich auf die Rechtsprechung des BGH⁴ zurück. Begegnen sich zusammengesetzte Zeichen (Mercedes-Benz) und eine einteilige Marke oder stoßen zwei mehrteilige Marken zusammen, ist die Ähnlichkeit nicht schematisch nach den

¹ Vgl. EuGH 28.4.2004, Rs C-3/03 P – *Matratzen*, ecolex 2005/104, 223 (*Schumacher*), Rz 32.

² Sazu ausführlich Hofinger, Ein Elementenschutz ist dem Markenrecht fremd. Anmerkungen zu OGH 13. 11. 2001, ÖBf 2002/10, 84 – *drivecompany*, ÖBf 2002, 122; aA OGH 13.11.2001, 4 Ob 237/01h – *drivecompany*, wbl 2002/130, 182 = ecolex 2002/143, 364 (*Schanda*) = ÖBf 2002/10, 84.

³ OGH 13.11.2001, 4 Ob 237/01h – *drivecompany*, wbl 2002/130, 182 = ecolex 2002/143, 364 (*Schanda*) = ÖBf 2002/10, 84.

⁴ Vgl. die Nachweise bei *Ingerl/Rohnke*, MarkenG² § 14 Rz 627 ff.

einzelnen Bestandteilen, sondern zunächst nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die zusammengesetzten Zeichen im Verkehr erwecken.

Allein aus der Übereinstimmung eines Elements der geschützten Marke (z.B. DaimlerChrysler) mit der angegriffenen Bezeichnung (z.B. Beimler) kann auf eine Ähnlichkeit und daraus folgend auf eine Verwechslungsgefahr nicht geschlossen werden. Eine Ähnlichkeit kann nur angenommen werden, wenn das übereinstimmende Element in der jeweiligen Gesamtbezeichnung **prägende Bedeutung** hat und die maßgeblichen Verkehrskreise einem weiteren Bestandteil keinen besonderen Herkunftshinweis entnehmen.

Ausblick: Die Rechtsprechung des EuGH wird künftig dazu führen, dass bei kollidierenden Mehrwortmarken den nationalen Gerichten ein Rückgriff auf die Prägetheorie des BGH verwehrt bleibt.

IV. Zusammenfassung

Der EuGH erteilt mit dem vorliegenden Urteil der in Deutschland (und Österreich) bislang herrschenden Prägetheorie zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechselbarkeit eine Absage und macht deutlich, dass *„es für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr nicht darauf ankommt, ob eine ältere Marke das zusammengesetzte Zeichen, in das sie aufgenommen wurde, (allein) prägt (dominiert). Vielmehr reicht es aus, dass der älteren Marke auch im zusammengesetzten Zeichen zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt“*.⁵

⁵ So wörtlich *Ch. Schumacher*, Entscheidungsanmerkung, *ecolex* 2006/138, 303, 304.