



Das eJournal der Europäischen Rechtslinguistik (ERL)
Universität zu Köln

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr aus rechtslinguistischer Sicht

– Eine sprachübergreifende Analyse –

Nicole Pospiech

05.05.2017

urn:nbn:de:hbz:38-77364

www.zerl.uni-koeln.de



ABSTRACT DEUTSCH

Marken schützen den Verbraucher in seinem Wissen über die Herkunft von Produkten, indem sie diese kennzeichnen. Die Kennzeichnung von Gütern zur Gewährleistung ihrer Ursprungsidentität geht bis in die Antike zurück, wo Eigentümer und Händler begannen Zeichen als Signatur zur Unterscheidung von anderen Eigentümern und Händlern zu verwenden. Der Grundgedanke des Verwechslungsschutzes ist es, den Verbraucher vor der Gefahr einer Verwechslung zweier identischer oder einander ähnlicher Zeichen sowie den dazugehörigen Waren und Dienstleistungen zu schützen. Bereits 1959 beschloss die damalige EG-Kommission die Erarbeitung rechtsvereinheitlichender Maßnahmen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Markenrechtssystems, um das Funktionieren des Binnenmarktes sicherzustellen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte mit Erlass der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Ein gemeinschaftsweites supranationales Markenrecht entstand wenige Jahre später mit dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke.



ABSTRACT FRANZÖSISCH

La fonction d'origine est une des fonctions les plus importantes des marques. En marquant l'origine d'un produit, ils protègent le consommateur. Le marquage des biens pour garantir leur identité d'origine est un phénomène qui est déjà connu depuis l'antiquité. Dans ce temps-là, les signes servaient à des propriétaires et distributeurs comme signature distinguant pour toutes sortes de produits. L'idée fondamentale du principe juridique du risque de confusion, c'est de protéger le consommateur du risque de confondre deux signes identiques ou similaires, ou leurs biens ou services correspondants. Pour assurer le fonctionnement du marché intérieur, la Commission à l'époque décida d'élaborer des mesures d'harmonisation dans le domaine de la protection de la propriété industrielle en 1959. Avec l'adoption de la Première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE) ces mesures sont réalisées. Quelques années plus tard le droit des marques supranational est créé au moyen de l'adoption du Règlement (CE) N°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Rechtslinguistische Analyse der Begrifflichkeiten zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr	2
2.1 Gefahr von Verwechslungen	3
2.2 Likelihood of confusion.....	7
2.3 Risque de confusion	9
3. Schlussbemerkungen	13
4. Bibliographische Angaben	14
5. Anhang	16

Der folgende Beitrag ist im Anschluss an die Masterarbeit mit dem Titel „Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr aus rechtslinguistischer Sicht. Eine Analyse der Begrifflichkeiten zur Verwechslungsgefahr im Markenrecht auf Grundlage europäischer und nationaler Rechtsakte“ entstanden und im Wintersemester 2016/2017 der Universität zu Köln vorgelegt worden.

1. Einleitung

<1>

Aufgrund der Tatsache, dass Marken vorwiegend aus sprachlichen Zeichen beziehungsweise Wort-/Bildkombinationen zusammengesetzt sind, ist die Rolle der Linguistik gerade im Rechtsbereich des Markenschutzes nicht zu unterschätzen. Das Markenrecht schützt im Wesentlichen die Bedeutung der sprachlichen Zeichen und bewahrt das Publikum vor möglichen Verwechslungen ebendieser. Das linguistische Verständnis einer Marke stellt den Anknüpfungspunkt für deren juristische Beurteilung dar, was durch zahlreiche linguistische Erwägungen die im Rahmen markenrechtlicher Streitigkeiten von der Rechtsprechung getroffen werden, belegt ist.¹

Markenschutz entsteht auf unionsrechtlicher Ebene gem. Art. 6 VO (EG) Nr. 207/2009 durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register. Die registerrechtliche Eintragung einer Marke ist konstitutiv für ihren Schutz und folglich die wesentliche Voraussetzung zur Entstehung von Markenschutz.²

Neben diversen formellen sowie materiell rechtlichen Voraussetzungen die zur Entstehung von Markenschutz vorliegen müssen³, ist überdies der in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) und b) VO (EG) Nr. 207/2009 normierten Verwechslungsgefahr zweier Marken entscheidende Bedeutung beizumessen. Als sogenanntes Relatives Eintragungshindernis kann diese im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gem. Art. 41 VO (EG) Nr. 207/2009 geltend gemacht werden und folglich der Markeneintragung entgegenstehen.

<2>

Im Folgenden sollen die Begrifflichkeiten zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr aus rechtslinguistischer Sicht beleuchtet werden. Der Tatbestand der

¹ Vgl. DINWOODIE, Graeme B. (2008). „What linguistics can do for trademark law“, in: BENLY, Lionel et al. (eds.) (2008). *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*. Cambridge, Cambridge University Press, 140-157; PARÁDI, Zsuzsa (2005). „Zum Verwechseln unähnlich. Ein sprachwissenschaftlicher Beitrag zur Argumentation in Markenrechtsurteilen“, in: LERCH, Kent D. (ed.) (2005). *Recht verhandeln: Argumentieren, Begründen und Entscheiden im Diskurs des Rechts* [Die Sprache des Rechts, 2]. Berlin, de Gruyter, 385-404.

² Im Gegensatz zum deutschen Markenrecht, wo eine Marke gem. § 4 Nr. 2, 3 MarkenG auch durch ihre bloße Benutzung oder notorische Bekanntheit Schutz erlangen kann, stellt Art. 6 VO (EG) Nr. 207/2009 ein reines Registerrecht dar.

³ Vgl. SOSNITZA, Olaf (2015). *Deutsches und europäisches Markenrecht*. München, Beck Verlag, 149ff.

Verwechslungsgefahr wird in diesem Zusammenhang sowohl sprach- als auch rechtsübergreifend erläutert. Der Grund für einen mehrsprachigen Ansatz liegt in der Natur der Europäischen Union als mehrsprachige Rechtsgemeinschaft, in welcher auch der Sprachenvergleich als erweiterte Vorgehensweise ihren Platz in der Rechtsprechung findet.⁴

2. Rechtslinguistische Analyse der Begrifflichkeiten zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr

< 3 >

Als multiperspektivischer Ansatz dient die Forschungsdisziplin der Europäischen Rechtslinguistik dazu, die Betrachtung juristischer Fragestellungen mithilfe linguistischer Vorgehensweisen zu erweitern.⁵ Dies soll beispielhaft im Rahmen der nachfolgenden Analyse veranschaulicht werden. Den Anknüpfungspunkt für ebendiese bilden die Formulierungen in Erwägungsgrund 10 sowie Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.

(1) Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, [...]

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, daß die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(Art. 4 RL 89/104/EWG)

Berücksichtigt werden an dieser Stelle ebenso die Formulierungen später erlassener dementsprechender Rechtsakte sowie deren Kodifizierungen und Neufassungen wobei darauf hinzuweisen ist, dass diese in den hier relevanten Formulierungen weitestgehend wörtlich übernommen wurden.⁶

⁴ Vgl. Urt. v. 05.12.1967, Soziale Verzekeringsbank/Van Der Vecht Rs. C-19/67, EU:C:1967:49, S. 463; Urt. v. 12.07.1979, Koschniske/Raad van Arbeid Rs. C-9/79, EU:C:1979:201, S. 2721.

⁵ Vgl. ENGBERG, Jan (2016). „Conceptualising Corporate Criminal Liability: Legal Linguistics and the Combination of Descriptive Lenex“, in: TESSUTO, Girolamo et al. (eds.). *Constructing Legal Discourses and Social Practices: Issues and Perspectives*. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 28-56.

⁶ Vgl. Erwgr. 7. Art, 8 VO (EG) Nr.40/94; Erwgr. 8, Art. 8 VO (EG) Nr. 207/2009; Erwgr. 11, Art. 4 RL 2008/95/EG; Erwgr. 16, Art. 5 RL 2015/2436/EU.

2.1 Gefahr von Verwechslungen

< 4 >

(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, [...]

2. wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder [...]

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG)

Der deutsche Gesetzgeber setzte die Bestimmungen der RL 89/104/EWG mithilfe des Markenrechtsreformgesetzes vom 25.10.1994, welches heute als MarkenG bekannt ist, um.⁷ Bis dahin galt an dessen Stelle das Warenzeichengesetz (WZG) von 1936 in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.1968.⁸ Für den Beginn des modernen Markenschutzes in Deutschland steht jedoch das Markenschutzgesetz von 1874.⁹ Das von 1894 bis 1936 geltende Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen (WbzG) führte den Begriff der Verwechslungsgefahr als Voraussetzung für die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs ein.¹⁰ So beinhaltete § 20 WbzG die Formulierung „[...] sofern [...] die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr vorliegt.“ Auch in § 31 WZG findet sich diese Formulierung wieder. Trotz der Ähnlichkeit des Wortlauts zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erfasst der Begriff der Verwechslungsgefahr hier unterschiedliche Bedeutungen.

< 5 >

So ist der Begriff der Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG als Oberbegriff bzw. Hyperonym zu verstehen, welchem die Tatbestandsvoraussetzungen der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen unterfallen. Der Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens übernimmt die Funktion eines konkretisierenden Tatbestandsmerkmals.

Mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr i.S.v. § 31 WZG kann dieser jedoch nicht gleichgesetzt werden, da dieser sich lediglich auf die Identität oder Ähnlichkeit der zu

⁷ Vgl. Markengesetz (MarkenG) v. 25.10.1994, BGBl. I S.3082.; HACKER, Franz (2013). *Markenrecht*. Das deutsche Markenrechtssystem. Köln, Carl Heymanns Verlag, 14; EKEY, Friedrich / KLIPPEL, Diethelm / BENDER, Achim (eds.) (2009). *Markenrecht*. Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten [Band 1]. Heidelberg, C.F. Müller Verlag, E2 Rn.16.

⁸ Vgl. Warenzeichengesetz (WZG) v. 05.05.1936, RGBl. II S.134, Warenzeichengesetz (WZG) v. 02.01.1968, BGBl. I S. 29.

⁹ Vgl. HACKER 2013: 10f.; KLIPPEL, Diethelm / EKEY et al., E1 Rn. 7f.

¹⁰ Vgl. Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen (WbzG) v. 12.05.1894, RGBl. S. 441; HACKER 2013: 11; KLIPPEL, Diethelm / EKEY et al., E1 Rn. 17f.

vergleichenden Zeichen bezieht. Die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. Ähnlichkeit, welche demzufolge im WZG nicht von dem Begriff der Verwechslungsgefahr i.S.d. § 31 WZG erfasst ist, erfolgt dagegen unter dem Begriff der Gleichartigkeit i.S.d. § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG.

Demnach unterscheiden sich die Begriffe der Verwechslungsgefahr im MarkenG und im WZG hinsichtlich ihrer Tatbestandsvoraussetzungen und folglich hinsichtlich ihrer Bedeutung wesentlich voneinander. Als in seiner Bedeutung mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG übereinstimmend, ist allerdings der Begriff der übereinstimmenden Zeichen nach § 5 Abs. 4, 6 WZG anzusehen. Auch er beinhaltet sowohl die Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen als auch der dazugehörigen Waren und Dienstleistungen.¹¹

< 6 >

Des Weiteren werden die von der Rechtsprechung unterschiedenen drei Fallgruppen der Verwechslungsgefahr analysiert. Zum besseren Verständnis dient das im Anhang aufgeführte Schema.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Rechtsprechung – sei es nun die deutsche oder europäische – drei Fallgruppen der Verwechslungsgefahr voneinander unterscheidet. Dabei stellt die erste Fallgruppe die Verwechslung der miteinander zu vergleichenden Zeichen dar. Die zweite Fallgruppe dagegen bezieht sich nicht auf die Verwechslung der Zeichen, sondern der den Zeichen dazugehörigen Unternehmen. In der dritten Fallgruppe werden weder Zeichen noch Unternehmen miteinander verwechselt, der Verkehr geht jedoch von Zusammenhängen wirtschaftlicher oder organisatorischer Art zwischen den Unternehmen aus.

Um diese drei Fallgruppen zwecks weiterführender Erläuterungen besser auseinanderhalten zu können, wurden sie im Schema unterschiedlichen Farben zugeteilt, die der Legende zu entnehmen sind. Dabei ist nicht die Unterscheidung der einzelnen Fallgruppen voneinander problematisch, sondern vielmehr die Tatsache, dass in der Verwendung von deutscher und europäischer Rechtsprechung keine einheitliche Terminologie besteht. Olaf Sosnitza spricht in diesem Zusammenhang sogar von „Begriffsschaos“.¹²

¹¹ Vgl. STRÖBELE, Paul / HACKER, Franz (2015). *Markengesetz*. Kommentar. Köln, Carl Heymanns Verlag, § 9 Rn. 15; HACKER 2013: 153.

¹² Vgl. SOSNITZA 2015: 81; Vgl. auch WINKHAUS, Amelie (2010). *Der Begriff der Zeichenähnlichkeit beim Sonderschutz bekannter Marken*. Eine Analyse unter Berücksichtigung ökonomischer Markenfunktionen [Europäische Hochschulschriften, 5021]. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 51f.

<7 >

Bereits die Rechtsprechung zum WZG unterschied zwischen den soeben dargelegten Fallgruppen der Verwechslungsgefahr, und subsumierte sie unter den Begriffen der unmittelbaren (Fallgruppe Nr. 1) und mittelbaren (Fallgruppe Nr. 2) Verwechslungsgefahr sowie der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (Fallgruppe Nr. 3). Unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr wurden ferner unter dem Begriff der Verwechslungsgefahr im engeren Sinne zusammengefasst.¹³ Nachzuvollziehen sind diese Begriffsbezeichnungen bei Betrachtung der Rechtsprechung zum WZG im oberen Abschnitt des Schemas.

Bis zur Einführung der neuen Terminologie durch den EuGH in seinem Grundsatzurteil *Sabel*, aufgeführt im mittleren Abschnitt der Schemas, folgte der BGH dieser begrifflichen Unterteilung.¹⁴ Auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs befasste sich der EuGH im Urteil *Sabel* mit der Auslegung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) RL 89/104/EWG. In einem Rechtsstreit zwischen der niederländischen Firma Sabèl BV und der deutschen Firma Puma AG, Rudolf Dassler Sport stellte sich die Frage, ob eine rein assoziative gedankliche Verbindung die der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) RL 89/104/EWG begründen könne. Der Gerichtshof verneinte dies und entschied, dass der Begriff der gedanklichen Verbindung als konkretisierendes und nicht als alternierendes Tatbestandsmerkmal zum Begriff der Verwechslungsgefahr auszulegen sei.¹⁵

<8 >

So differenziert der EuGH in Randnummer 16 der besagten Entscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr sowie der Gefahr der gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne. Dabei bezeichnet die unmittelbare Verwechslungsgefahr weiterhin „den Fall, [dass] das Publikum das Zeichen und die betreffende Marke verwechsle“¹⁶ (Fallgruppe Nr. 1). Der Begriff der mittelbaren Verwechslungsgefahr dagegen wird zusammen mit dem Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung für den „Fall, [dass] das Publikum einen Zusammenhang zwischen dem Inhaber des Zeichens und dem

¹³ Vgl. BAUMBACH, Adolf / HEFERMEHL, Wolfgang (eds.) (1985). *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht* [Beck'sche Kurzkommentare, 13b]. München, Beck Verlag, §31 WZGRn. 22-26, 78, 99 auch zitiert in WINKHAUS 2010: 25f.

¹⁴ Vgl. BGH, GRUR (Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht) 1998, 928 (929) auch zitiert in WINKHAUS 2010: 51; SOSNITZA 2015: 81.

¹⁵ Vgl. Urt. v. 11.11.1997, *Sabel/Puma*, Dassler Sport Rs. C-251/95, EU:C:1997:528.

¹⁶ C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 16.

Inhaber der Marke herstelle und sie miteinander verwechsle“,¹⁷ verwendet. Folglich ist der Begriff der mittelbaren Verwechslungsgefahr an die Stelle der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (Fallgruppe Nr. 3) gerückt.

Fraglich ist, unter welchen Begriff Fallgruppe Nr. 2, die Verwechslung der Unternehmen, subsumiert werden soll. Amelie Winkhaus geht davon aus, dass diese ebenfalls im neu definierten Begriff der unmittelbaren Verwechslungsgefahr enthalten sei. Zumindest dem Wortlaut der entsprechenden Randnummer ist dieser Schluss jedoch nicht zu entnehmen. Lediglich die neuere Rechtsprechungsterminologie des BGH liefert einen Ansatz für diese Annahme.¹⁸

Unter der Gefahr der gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne versteht der EuGH „den Fall, [dass] das Publikum einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke sehe, [...] obwohl beide nicht verwechselt würden.“¹⁹ Dieser Begriff kann keiner der o.g. Fallgruppen zugeordnet werden und bezieht sich demzufolge auf den Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG als solchen.

< 9 >

Im Anschluss an dieses Urteil des EuGHs passte der BGH seine Terminologie hinsichtlich der zu unterscheidenden Formen der Verwechslungsgefahr an, was im unteren Abschnitt des Schemas dargestellt ist.

So steht für den zu Fallgruppe Nr. 1 gehörenden, früheren Begriff der unmittelbaren Verwechslungsgefahr nun der Begriff der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne. Für den zu Fallgruppe Nr. 2 gehörenden, früheren Begriff der mittelbaren Verwechslungsgefahr findet sich gegenwärtig der Begriff der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Gleich geblieben ist die Bezeichnung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne für Fallgruppe Nr. 3.²⁰ Inwiefern diese Terminologie noch Aktualität genießt, scheint laut Sosnitza fraglich, da der BGH mittlerweile statt des Begriffes der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne die Formulierung der *Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens* verwende.²¹

¹⁷ Vgl. C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 16.

¹⁸ Vgl. WINKHAUS 2010: 52.

¹⁹ Vgl. C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 16.

²⁰ Vgl. WINKHAUS 2010: 51f.; BGH, GRUR 2002, 542 (544); BGH, GRUR 2001, 1054 (1057); GRUR 2001, 1050 (1052) auch zitiert in SOSNITZA 2015: 81.

²¹ Vgl. BGH, GRUR 2009, 484 (487) auch zitiert in SOSNITZA 2015: 81.

Inwiefern die soeben dargestellten, verschiedenen Begriffsdefinitionen der Rechtsprechung für mehr Klarheit sorgen, sei dahingestellt. Nicht zu leugnen ist jedenfalls die Komplexität dieser Problematik. Sowohl die Bedeutung als auch die Bezeichnung der einzelnen Begriffe haben sich stets verändert, was anhand der Pfeile im Schema verdeutlicht wird.

2.2 Likelihood of confusion

< 10 >

[...]

(2) A trade mark shall not be registered if because —

(a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or

(b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

(Sec. 5 (2) TMA 1994)

Die markenrechtliche Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs entwickelte sich maßgeblich in den Jahren zwischen 1862 sowie 1905. Mit dem 1862 beschlossenen Merchandise Marks Act wurde die betrügerische Markenimitation erstmals als strafbare Handlung normiert.²² Der Trade Marks Act (TMA) von 1905 legte zudem den Grundstein für eine offizielle Markendefinition sowie für die Möglichkeit einer offiziellen Markenregistrierung.²³

< 11 >

Die Bestimmungen der Richtlinie 89/104/EWG wurden im Vereinigten Königreich durch den Trade Marks Act vom 21.07.1994 umgesetzt.²⁴ Ebenso wie im deutschen Markenrecht wurden die Formulierungen nahezu identisch aus der englischen Sprachfassung der Richtlinie übernommen. Der Trade Marks Act von 1994 ersetzte zugleich den bis dahin geltenden Trade Marks Act von 1938, welcher zudem im Jahre 1984 durch den Trade Marks (Amendment) Act 1984 modifiziert wurde.²⁵ Bereits der Trade Marks Act von 1938 beinhaltete die

²² Vgl. MERCER, John (2010). „A mark of distinction: Branding and trademark law in the UK from the 1860s“. *Business History* 52, 17-42; 19ff.; MOUNTSTEPHENS, Andrew (2003). *Das Markenrecht in Großbritannien und Nordirland*. [Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, 123]. Köln, Carl Heymanns Verlag, 23f.

²³ Vgl. MERCER 2010: 21 ff.; MOUNTSTEPHENS 2003: 23, 25.

²⁴ Vgl. Trade Marks Act 1994.

²⁵ Vgl. EKEY, Friedrich (2009) in: EKEY et al. (eds.), II.3 Rn. 1f., <http://www.legislation.gov.uk/ukpga?title=trade%20marks%20act> (Stand 20.03.2017).

wesentlichen Begriffe und Gedanken des heutigen britischen Verwechslungsschutzes, obgleich die Regelungssystematik eine andere war und ist.²⁶

So wurde die Verwechslungsgefahr von Marken aufgrund ihrer Identität oder Ähnlichkeit zueinander ehemals unter Section 12 (1) TMA 1938 unter der Überschrift *Prohibition of registration of identical and resembling trade marks* aufgeführt. Section 5 TMA 1994 führt diese unter der Überschrift *Relative grounds for refusal of registration* auf. Demzufolge versteht das Markenrecht des Vereinigten Königreichs die Verwechslungsgefahr als sog. Eintragungshindernis. Hingegen sieht das deutsche Markenrecht ein Schutzhindernis vor. Dieselbe Regelungssystematik wie im Markenrecht des Vereinigten Königreichs findet sich im europäischen Markenrecht wieder. Mögliche Unterschiede, die aus dieser Regelungssystematik hervorgehen, ergeben sich im Rahmen des registerrechtlichen Eintragungsverfahrens.²⁷

< 12 >

Die unter Sec. 12 (1) TMA 1938 aufgeführte Formulierung zur Verwechslungsgefahr entspricht sinngemäß der Formulierung des gegenwärtig geltenden Sec. 5 TMA 1994. Es werden sowohl die Zeichen-, als auch die Warenidentität bzw. Ähnlichkeit als Gründe für eine mögliche Verwechslung der Marken aufgeführt. Wohingegen Dienstleistungen sowie die Gefahr einer gedanklichen Verbindung nicht erwähnt werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Markenrecht des Vereinigten Königreichs gem. Sec. 5 (2) TMA 1994 richtet sich mittlerweile wie zu erwarten nach den Regelungen des europäischen Gesetzgebers.²⁸ Daher müssen alle in Betracht kommenden Umstände des Einzelfalls beachtet werden. Darunter fallen der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung die zur Marke hervorgerufen werden kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den dazugehörigen Waren und Dienstleistungen.²⁹

Mit der europarechtskonformen Umsetzung des Verwechslungsschutzes an sich³⁰, tat sich das Vereinigte Königreich vermeintlich schwer. Dies ist im Wesentlichen auf den Umstand zurückzuführen, dass dieser vor Erlass des TMA 1994 im Rahmen des britischen Zivilrechts

²⁶ Vgl. MOUNTSTEPHENS 2003: 27.

²⁷ Vgl. EKEY, Friedrich (2009) in: EKEY et al. (eds.), II.3 Rn. 13f.; MOUNTSTEPHENS 2003: 217f.

²⁸ Vgl. MICHAELS, Amanda et al. (2014). *A Practical Guide to Trade Mark Law*. Oxford, Oxford University Press, 68-72.

²⁹ Vgl. Erwgr. 16RL2015/2436/EU; EKEY, Friedrich (2009) in: EKEY et al. (eds.), II.3 Rn. 19.

³⁰ Gemeint ist an dieser Stelle vor allem der Verwechslungsschutz im Rahmen des Verletzungstatbestandes nach Sec. 10 (2) TMA 1994.

geltend gemacht wurde.³¹ Infolgedessen entwickelte die britische Rechtsprechung nach Inkrafttreten des TMA 1994 die Möglichkeit der sog. passing-off Klage.³²

< 13 >

In der englischen Sprachfassung des Grundsatzurteils *Sabel* des EuGHs werden analog zur deutschen Sprachfassung die Begriffe *likelihood of direct confusion* für die unmittelbare Verwechslungsgefahr, *likelihood of indirect confusion or association* für die mittelbare Verwechslungsgefahr sowie *likelihood of association in the strict sense* für die Gefahr der gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne verwendet.

Das Verständnis des EuGHs hinsichtlich der mittelbaren sowie der unmittelbaren Verwechslungsgefahr teilte die Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs bereits vor Erlass dieses Urteils.³³ Der Begriff der mittelbaren Verwechslungsgefahr wurde dahingehend weiter verstanden, dass nicht nur wirtschaftliche oder organisatorische Unternehmenszusammenhänge bestünden, sondern diese auch lizenzvertraglicher oder gesellschaftsrechtlicher Art sein könnten.³⁴

Den Begriff der gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne übernahm die britische Gesetzgebung zwar mit Erlass des TMA 1994 in ihr Markenrecht, jedoch lehnte die Rechtsprechung eine zu weite Ausdehnung des Begriffs der Verwechslungsgefahr durch den Begriff der gedanklichen Verbindung von vornherein ab.

2.3 Risque de confusion

< 14 >

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

³¹Vgl. KEIM, Rupert (2009). *Der markenrechtliche Tatbestand der Verwechslungsgefahr*. Vor dem Hintergrund des europäischen Harmonisierungsprozesses und unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Markenrechts in den Benelux-Staaten [Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, 26]. Baden-Baden, Nomos Verlag, 242; MOUNTSTEPHENS 2003: 222.

³² Vgl. zur Vertiefung KEIM 2009: 242; EKEY, Friedrich (2009) in: EKEY et al. (eds.), II.3 Rn. 48-83; MICHAELS 2014:209 ff.

³³ Vgl. *Wagamama Ltd. v City Centre Restaurants Plc.* [1995] FSR (Fleet Street Reports: Cases on Intellectual Property Law) 713, 721; GRUR Int (Zeitschrift für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil) 1996, 735 auch zitiert in MOUNTSTEPHENS 2003: 225.

³⁴ Vgl. *Raleigh International Trade Mark* [2001] RPC (Reports of Patent, Design and Trademark Cases) 202, 210 auch zitiert in MOUNTSTEPHENS 2003: 225.

- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

(Art. L. 713-3 CPI)

Der französische Gesetzgeber setzte die Bestimmungen der RL 89/104/EWG mithilfe des Markengesetzes vom 04.01.1991, welches 1992 in den Code de la propriété intellectuelle (CPI) übergegangen ist, um.³⁵ Im Gegensatz zum deutschen und englischen Recht wurden die Formulierungen der Richtlinie jedoch nicht in identischer Weise übernommen. Zuvor galt im französischen Markenrecht das Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, welches den Begriff *risque de confusion* als solchen nicht beinhaltete, jedoch in Art. 4, der sich an Art. 6 *bis* der Pariser Verbandsübereinkunft orientiert, erste Ansätze des Verwechslungsschutzes normierte.³⁶ Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes war das bereits im Jahr 1857 erlassene Gesetz für Fabrik- und Handelsmarken einschlägig, das bis 1964 insgesamt drei Mal modifiziert wurde.³⁷ Als Ergebnis mehrerer zum Ende des 18. Jahrhunderts beginnender Gesetzesreformen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, steht es für den Beginn des modernen Markenschutzes in Frankreich. Außerdem nahm das im 19. Jahrhundert als fortschrittlich geltende französische Markenrecht wesentlich Einfluss auf die Entwicklung des Markenrechts in Deutschland, indem es mangels eigener deutscher Rechtstraditionen in mehreren Gebieten übernommen wurde. Seine fortschrittliche Stellung im Rahmen der gewerblichen Schutzrechte bzw. *propriété industrielle* erlangte Frankreich als Konsequenz der Französischen Revolution, die letztendlich Unternehmer und Hersteller zur Geltendmachung ihrer Schutzrechte anregte.³⁸

³⁵ Vgl. Loi Numéro 91-7 du 04.01.1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, JORF du 06.01.1991 P. 316 auch zitiert in SCHRICKER, Gerhard / BASTIAN, Eva-Marina / ALBERT, Florian (eds.) (1998). *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*. Textsammlung Europäisches und internationales Markenrecht. Markengesetze der Mitgliedstaaten der EU. Baden-Baden, Nomos Verlag, 329ff.; PERNEZ, Helga / EKEY et al., II.5 Rn. 1.

³⁶ Vgl. Loi Numéro 64-1360 du 31.12.1964 sur les marques de fabrique de commerce ou de service, JORF du 01.01.1965 P.3 auch zitiert in PERNEZ, Helga / EKEY et al., II.5 Rn.2.

³⁷ Vgl. Loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, JORF du 20.08.1944 P.185, <https://www.legifrance.gouv.fr> (Stand 21.03.2017).

³⁸ Vgl. HACKER 2013:11, KLIPPEL, Diethelm / EKEY et al., E1 Rn. 5f.; MARCHAL, Valérie (2009). „Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIX^e siècle en France“, in: *Documents pour l'histoire des techniques* 17, 1^{er} semestre 2009. URL: <http://dht.revues.org/392#text> (Stand 21.03.2017), 106ff.; GALVEZ-BEHAR, Gabriel (2010). „L'État et l'invention. Une comparaison franco-allemande des cadres de la propriété industrielle à la fin du XIX^e siècle“. *HAL Archive ouverte en Sciences de l'Homme et de la Société*. URL: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00010217> (Stand 21.03.2017).

< 15 >

In der Formulierung des Art. L. 713-3 CPI steht der Begriff *risque de confusion* den Begriffen der Identität und Ähnlichkeit der Zeichen bzw. der Waren- und Dienstleistungen gleichermaßen als Hyperonym gegenüber wie im deutschen Recht. Allerdings unterscheidet sich die Tatbestandsstruktur des *risque de confusion* an dieser Stelle maßgeblich von dem der Verwechslungsgefahr. Während unter den Tatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowohl die Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen als auch die Identität oder Ähnlichkeit der Waren- und Dienstleistungen als Voraussetzungen fallen, ist die Struktur des Art. L. 713-3 CPI eine andere. So setzt die Formulierung des Art. L. 713-3 Buchst. a) CPI lediglich die Identität der Zeichen zuzüglich der Ähnlichkeit der dazugehörigen Waren und Dienstleistungen zur Erfüllung des Tatbestands des *risque de confusion* voraus. Ferner normiert Art. L. 713-3 Buchst. b) CPI die Ähnlichkeit der Zeichen zuzüglich der Identität oder Ähnlichkeit der entsprechenden Waren und Dienstleistungen als Tatbestandsvoraussetzung.³⁹ Dies mag mit der als synthetisch bezeichneten Beurteilungsmethode zur Verwechslungsgefahr im französischen Markenrecht zusammenhängen, wonach zur Ermittlung einer Verwechslungsgefahr allein auf den Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist.⁴⁰ Begründet wird diese Vorgehensweise unter anderem mithilfe des im französischen Markenrecht etablierten, abstrakten Verbrauchermaßstabes.

< 16 >

Des Weiteren wird hinsichtlich der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im französischen Markenrecht zwischen zeichenimmanenten sowie nicht zeichenimmanenten Kriterien unterschieden. Zeichenimmanentes Kriterium ist neben der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen deren Kennzeichnungskraft, was in der französischen Rechtsprechung jedoch nicht einheitlich in diesem Sinne verstanden wird.⁴¹ Zu den nicht zeichenimmanenten Kriterien gehören die Ähnlichkeit der entsprechenden Waren und Dienstleistungen sowie die Art der Präsentation und Vermarktung der Marke. Mittlerweile ist die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen als Beurteilungskriterium für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr anerkannt. Dies war jedoch nicht immer der Fall, was dem Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) RL 89/104/EWG widersprach. Dieser sah die

³⁹ Vgl. IBEL, Rainer (2007). *Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang im deutschen und französischen Markenrecht*. Im Hinblick auf die Konzeption des Markenschutzes in beiden Ländern und das europäische Markenrecht [Europäische Hochschulschriften, 4576]. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 292f.

⁴⁰ Vgl. Cass. com. 26 juin 1973, 72-10900; CA Paris 26 avril 1990, Ann. 1991, P. 130 auch zitiert in IBEL 2007: 297.

⁴¹ Vgl. zur Vertiefung IBEL 2007: 295ff.

Beurteilung der Verwechslungsgefahr gem. der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder Ähnlichkeit der dazugehörigen Waren und Dienstleistungen vor. Erst mit der Grundsatzentscheidung *Sabel* des EuGHs, übernahm auch die französische Rechtsprechung dieses Beurteilungskriterium. So erfolgt die Beurteilung der Verwechslungsgefahr inzwischen auch im französischen Markenrecht im Sinne einer *appréciation globale*, d.h. es werden alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt.⁴²

< 17 >

In der französischen Sprachfassung des *Sabel*-Urteils werden für die drei Fallgruppen der Verwechslungsgefahr die folgenden Bezeichnungen verwendet. Die unmittelbare Verwechslungsgefahr wird im französischen Recht als *risque de confusion directe* bezeichnet, die mittelbare Verwechslungsgefahr als *risque de confusion indirecte ou d'association*. Für den Begriff der gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne steht in dem Urteil die Bezeichnung *risque d'association proprement dite*.⁴³ Anders als in der deutschen Rechtsprechungspraxis wurden diese Begriffe weder zu früheren Zeiten noch nach dem Erlass des Urteils von der französischen Rechtsprechung angewandt. Es gibt jedoch auch einige Einzelfallentscheidungen und Meinungen in der Literatur, die dies anders sehen.⁴⁴ Grund dafür ist die zunehmend abstrakte Prüfungsweise der Rechtsprechung, welche keinen Raum für konkrete Tatbestandserläuterungen lässt und sich auf allgemeine Feststellungen stützt.⁴⁵

Abschließend ist festzuhalten, dass die Formulierungen zum Begriff der Verwechslungsgefahr im deutschen sowie englischen Markenrecht nahezu identisch aus der jeweiligen Sprachfassung der RL 89/104/EWG übernommen wurden, wohingegen sich eine andere Tatbestandsstruktur im französischen Markenrecht findet. Trotz dessen ist an dieser Stelle von Europarechtskonformität auszugehen, was ferner durch die europäische Rechtsprechung geregelt wird.

⁴² Vgl. IBEL 2007: 303f.; VIDA, Alexander (2005). „Der Einfluß der Rechtsprechung des EuGH auf das französische Markenrecht“. GRUR Int 2005, 22-28; 23.

⁴³ Vgl. C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 16.

⁴⁴ Vgl. CA Paris 24 avril 1970, Ann. 1970, P. 130; TGI Paris 15 novembre 1979, PIBD 1980, III, P. 100; CA Douani 1 mars 1962, Ann. 1963, P. 219; GRUR Int 2005, 22 (25) auch zitiert in IBEL 2007: 292f.

⁴⁵ Vgl. Cass. com. 23 novembre 1993, 91-17725 auch zitiert in IBEL 2007: 293.

3. Schlussbemerkungen

< 18 >

Alle im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Begrifflichkeiten, stellen autonom auszulegende Begriffe des Unionsrechts dar. Dadurch ist jedoch nicht zwangsläufig gewährleistet, dass diese von den nationalen Rechtsordnungen einheitlich ausgelegt und verstanden werden, selbst wenn dies als das eigentliche Ziel der Rechtsharmonisierung gilt. Zusätzlich muss in Betracht gezogen werden, dass ihnen unterschiedliche Rechtstraditionen zugrunde liegen. Besondere Schwierigkeiten scheinen diesbezüglich im französischen Markenrecht zu bestehen, welches eine äußerst alte und eigenständige Rechtstradition in Europa aufweist.⁴⁶ Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang des Weiteren, dass grundlegende Rechtsgedanken des Verwechslungsschutzes sich vor allem im französischen und britischen Markenrecht äußerst früh herauskristallisierten und als Leitgedanken für die Rechtsprechung des EuGHs fungierten.

⁴⁶ Vgl. VIDA, GRUR Int 2005, 22 (28).

4. Bibliographische Angaben

- BAUMBACH, Adolf / HEFERMEHL, Wolfgang (eds.) (¹²1985). *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*. Warenzeichengesetz, Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Herkunftsabkommen, Madrider Markenabkommen, Nizzaer Klassifikationsabkommen, Zweiseitige Abkommen [Beck'sche Kurz-Kommentare, 13b]. München, Beck Verlag.
- DINWOODIE, Graeme B. (2008). „What linguistics can do for trademark law“, in: BENTLY, Lionel / DAVIS, Jennifer / GINSBURG, Jane C. (eds.) (2008). *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*. Cambridge, Cambridge University Press, 140-157.
- EKEY, Friedrich / KLIPPEL, Diethelm / BENDER, Achim (eds.) (²2009). *Markenrecht*. Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten [Bd. 1]. Heidelberg, C.F. Müller Verlag.
- ENGBERG, Jan (2016). „Conceptualising Corporate Criminal Liability: Legal Linguistics and the Combination of Descriptive Lenses“, in: TESSUTO, Girolamo et al. (eds.). *Constructing Legal Discourses and Social Practices: Issues and Perspectives*. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 28-56.
- GALVEZ-BEHAR, Gabriel (2010). „L'État et l'invention. Une comparaison franco-allemande des cadres de la propriété industrielle à la fin du XIX^e siècle“. *HAL Archive ouverte en Sciences de l'Homme et de la Société*. URL: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00010217> (Stand 30.10.2016).
- HACKER, Franz (³2013). *Markenrecht*. Das deutsche Markenrechtssystem. Köln, Carl Heymanns Verlag.
- IBEL, Rainer (2007). *Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang im deutschen und französischen Markenrecht*. Im Hinblick auf die Konzeptionen des Markenschutzes in beiden Ländern und das europäische Markenrecht [Europäische Hochschulschriften, 4576]. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag.
- KEIM, Rupert (2009). *Der markenrechtliche Tatbestand der Verwechslungsgefahr*. Vor dem Hintergrund des europäischen Harmonisierungsprozesses und unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Markenrechts in den Benelux-Staaten [Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, 26]. Baden-Baden, Nomos Verlag.
- MARCHAL, Valérie (2009). „Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIX^e siècle en France“. *Documents pour l'histoire des techniques*, 17, 1^{er} semestre 2009. URL: <http://dht.revues.org/392#text> (Stand 22.03.2017).

- MERCER, John (2010). „A mark of distinction: Branding and trade mark law in the UK from the 1860s“. *Business History* 52, 17-42.
- MICHAELS, Amanda / NORRIS, Andrew (⁵2014). *A Practical Guide To Trade Mark Law*. Oxford, Oxford University Press.
- MOUNTSTEPHENS, Andrew (2003). *Das Markenrecht in Großbritannien und Nordirland*. [Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, 123]. Köln, Carl Heymanns Verlag.
- PARÁDI, Zsuzsa (2005). „Zum Verwechseln unähnlich. Ein sprachwissenschaftlicher Beitrag zur Argumentation in Markenrechtsurteilen“, in: LERCH, Kent D. (ed.) (2005). *Recht verhandeln: Argumentieren, Begründen und Entscheiden im Diskurs des Rechts* [Die Sprache des Rechts, 2]. Berlin, de Gruyter, 385-404.
- SCHRICKER, Gerhard / BASTIAN, Eva-Marina / ALBERT, Florian (eds.) (1998). *Die Neuordnung des Markenrechts in Europa*. Textsammlung Europäisches und internationales Markenrecht. Markengesetze der Mitgliedstaaten der EU. Baden-Baden, Nomos Verlag.
- SOSNITZA, Olaf (²2015). *Deutsches und europäisches Markenrecht*. München, Beck Verlag.
- STRÖBELE, Paul / HACKER, Franz (¹¹2015). *Markengesetz*. Kommentar. Köln, Carl Heymanns Verlag.
- VIDA, Alexander (2005). „Der Einfluß der Rechtsprechung des EuGH auf das französische Markenrecht“. *GRUR Int* 2005, 22-28.
- WINKHAUS, Amelie (2010). *Der Begriff der Zeichenähnlichkeit beim Sonderschutz bekannter Marken*. Eine Analyse unter Berücksichtigung ökonomischer Markenfunktionen [Europäische Hochschulschriften, 5021]. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag.

Online-Quellen:

Legifrance– Le service public de la diffusion du droit:

<https://www.legifrance.gouv.fr>

(Stand 22.03.2017).

The official home of UK legislation:

<http://www.legislation.gov.uk/>

(Stand 22.03.2017).

5. Anhang

Schema zu Begrifflichkeiten der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr

