

Newsletter 2005/11 Marken

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Markenabteilung  
Bern, den 29. November 2005

Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut uns, Ihnen die November-Ausgabe des Newsletters der Markenabteilung vorlegen zu dürfen. Die Themen im Überblick:

**01 Das EuGH-Urteil "Medion" und die Institutspraxis**

**02 Erweiterung des Madrider Systems und neue Formulare für Gesuche um internationale Registrierungen**

**01 Das EuGH-Urteil "Medion" und die Institutspraxis**

Am 6. Oktober 2005 hat die Zweite Kammer des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ein Urteil ([Urteil Medion, Rechtssache C-120/04](#)) aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Deutschland) zur Verwechslungsgefahr von Marken gefällt. Dabei ging es um die Auslegung von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Mitgliedstaaten über die Marken (nachfolgend Markenrichtlinie).

Das Oberlandesgericht Düsseldorf wusste nicht, ob es seinen Entscheid auf die so genannte "Prägetheorie" des Deutschen Bundesgerichtshofs abstützen sollte und legte dem EuGH deshalb die Frage vor, ob Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie dahin gehend auszulegen sei, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen könne, wenn das streitige Zeichen [vorliegend "THOMSON LIFE"] durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten [vorliegend "THOMSON"] zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke [vorliegend "LIFE"] zum anderen gebildet werde und Letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte.

Der EuGH nahm in seiner Begründung zur Prägetheorie nicht ausdrücklich Stellung, betonte aber, dass die Hauptfunktion der Marke darin bestehe, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie es ihm ermögliche, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Feststellung einer Verwechslungsgefahr könne nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des Zeichens, das die ältere Marke bilde, dominiert werde. Mit einer solchen Voraussetzung würde der Inhaber der älteren Marke seines ausschliesslichen Rechts beraubt, obwohl diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbständige kennzeichnende Stellung behalte. Es genüge 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 bringe, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werde.

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Markenrichtlinie sei deshalb dahin auszulegen, 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 selbständig kennzeichnende Stellung behalte.

Dieser Entscheid des Europäischen Gerichtshofes stimmt mit der Praxis des Instituts (vgl. [Richtlinien in Markensachen](#) des Instituts, Ziff. 7.7, 163 f., mit weiteren Hinweisen) und der Rekurskommission im Widerspruchsverfahren überein, wonach bei der Übernahme einer normal kennzeichnungskräftigen Marke grundsätzlich eine Verwechslungsgefahr angenommen wird. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (RKGE in sic! 2002, 524 - Joker (fig.) / Joker (fig.) et al.; RKGE in sic! 2001, 813 - Viva / Coop Viva). Dies würde ansonsten dazu führen, dass sich bekannte Markeninhaber aus dem Markenregister "bedienen" und einfach ihre bekanntere Firmen- oder Dachmarke voranstellen könnten. Nach der deutschen "Prägetheorie" wäre anzunehmen, dass die (bekannte) Firmen- oder Dachmarke immer als für den Gesamteindruck "prägender" anzusehen wäre.

## **02 Erweiterung des Madrider Systems und neue Formulare für Gesuche um internationale Registrierungen**

Das Protokoll zum Madrider Abkommen wird am 15. Dezember 2005 neu für Bahrain Wirkung entfalten (vgl. insbesondere die Mitteilung der OMPI Nr. 2005/14). Da Bahrain keine Erklärungen gemäss Art. 5.2)b) und 8.7)a) des Protokolls abgegeben hat, beträgt die Frist zur Abgabe einer allfälligen provisorischen Schutzverweigerung ein Jahr und die Benennung dieses Landes hat eine Gebühr von CHF 73.-- zur Folge.

Ab obgenanntem Datum finden Sie auf der Homepage des Institutes entsprechend aktualisierte Formulare für Gesuche um internationale Registrierung und um nachträgliche Benennung. Bei Gelegenheit dieser Formularanpassung hat das Institut auch in anderen Bereichen des Formulars um internationale Registrierung wichtige Änderungen vorgenommen. Wir bitten Sie höflich, künftig nur noch die aktualisierte Version des Formulars zu verwenden.

Mit freundlichen Grüssen

Iris Weber  
Markenabteilung