

ZSUZSA PARÁDI

Zum Verwechseln unähnlich

Ein sprachwissenschaftlicher Beitrag zur Argumentation in Markenrechtsurteilen

*No name, no gain.*¹

I. Argumentation im Markenrecht

Argumentationen bilden das Fundament für Urteile in der Rechtsprechung. Das Medium der Argumentation – und somit der Urteile – ist die Sprache. Sprache kann darüber hinaus aber auch der *Gegenstand* von Urteilen sein, so etwa im Strafrecht, wenn es um den Tatbestand der Beleidigung oder der üblen Nachrede geht (vgl. §§ 185, 186 StGB). In besonderem Maße fungiert Sprache als Gegenstand von Argumentation im Markenrecht, denn im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zweier oder mehrerer Markennamen werden sprachliche Zeichen – meist Wörter – verglichen und Aussagen über den Ähnlichkeitsgrad dieser sprachlichen Zeichen getroffen. Ob und in welchem Maße zwei oder mehrere Marken einander ähnlich sind, entscheidet dabei der Richter. Betrachtet man Urteile aus dem Markenrecht nun mit der „linguistischen Brille“, so zeigt sich, dass sprachwissenschaftliche Erkenntnisse und linguistisches Fachwissen kaum eine Rolle spielen. Demzufolge gibt die Stringenz juristischer Argumentationen Linguisten nicht selten Anlass zu Bedenken.

In der Rechtsprechung wird die Ähnlichkeit zweier Markennamen innerhalb des Tatbestands der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr betrachtet. So ist es gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Markengesetz Dritten untersagt,

„ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Mar-

¹ GAJUS JOLLER, *Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht: Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht*. Bern 2000, V.

ke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

Dieser Tatbestand bildet das markenrechtlich-theoretische Fundament für Urteilsbegründungen zur Verwechslungsgefahr sprachlicher Zeichen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist gesetzlich nicht definiert. Der Rechtsprechung des EuGH zufolge ist Verwechslungsgefahr gegeben, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder jedenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.² Die Annahme von Verwechslungsgefahr hängt von mehreren Umständen ab, insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke am Markt und dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den betroffenen Zeichen und den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Die Verwechslungsgefahr ist zudem stets unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken oder Zeichen zu beurteilen. Dabei ist auf einen informierten, aufmerksamen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart und auf sein (evt. unvollkommenes) Erinnerungsbild abzustellen.³ Weiterhin muss die Wechselwirkung zwischen der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen betrachtet werden. Ein geringerer Grad an Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen kann dabei durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt.⁴ Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke bestimmt ihren Schutzzumfang, sie bemisst sich nach der Einprägsamkeit und/oder der Bekanntheit der Marke.⁵

Bei dem Begriff der Verwechslungsgefahr handelt es sich insoweit um einen funktionalen Rechtsbegriff, als die rechtlichen Funktionen der Marke die Bezugsgrößen einer am Normzweck orientierten Auslegung sind.⁶ Da die Gefahr von Verwechslungen einen zukünftigen und somit prognostischen Aspekt beinhaltet, handelt es sich bei der Verwechslungsgefahr um einen normativen und nicht um einen empiri-

² EuGH GRUR 1998, 922, 924, Tz. 29 – *Canon*; EuGH GRUR 1998, 387, 389, Tz. 16-18 – *SABEL/Puma*.

³ EuGH GRUR Int. 2000, 875, 877 – *Davidoff*.

⁴ BGH GRUR 2001, 164, 165 – *Wintergarten*.

⁵ Vgl. statt vieler WILHELM NORDEMANN/AXEL NORDEMANN/JAN BERND NORDEMANN, *Wettbewerbs- und Markenrecht*. 9. Aufl., Baden-Baden 2002, Rn. 2341 ff.

⁶ KARL-HEINZ FEZER, *Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsvereinbarung und zum Madrider Markenabkommen; Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts*. 3. Aufl., München 2001, § 14 Rn. 104.

sehen Rechtsbegriff.⁷ Die Gefahr von Verwechslungen zweier kollidierender Marken wird somit nicht anhand von tatsächlichen Verwechslungen in den relevanten Verkehrskreisen, sondern aufgrund von an Einzelfällen herausgebildeten Erfahrungssätzen entschieden. Diese Praxis soll eine Kontinuität der Rechtsprechung und einen gewissen Grad an Rechtssicherheit in Markenkollisionsfragen gewährleisten.⁸ Tatsächliches Vorkommen von Verwechslungen ist demnach lediglich ein starkes Indiz für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr.

Der Begriff der Verwechslungsgefahr muss demnach vorrangig teleologisch, also nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift, ausgelegt werden.⁹ Doch auch wenn der normativen Auslegung das letzte Wort gehört, darf die grammatische Auslegung nicht vernachlässigt werden, da stets alle vier Kanones zur Auslegung heranzuziehen sind. Selbst wenn man gewohnt sein mag, dass die Erkenntnisse der eigenen Disziplin von anderen nicht oder kaum wahrgenommen werden, sollte man nicht resignieren, sondern versuchen, den interdisziplinären Austausch zu fördern. In diesem Sinne stehen bei den folgenden Ausführungen die grammatische Auslegung sowie der Vergleich von Zeichen hinsichtlich ihrer sprachlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Mittelpunkt.

In Urteilsbegründungen für oder wider eine Annahme der Verwechslungsgefahr trifft man regelmäßig auf Aussagen über die phonetisch-phonologische, morphologische, semantische und graphemati-

⁷ Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Verwechslungsgefahr vom Reichsgericht noch als Tatfrage angesehen, vgl. RG MuW 1912, 194; seit den 40er Jahren geht die Rechtsprechung aber davon aus, dass es sich bei der Verwechslungsgefahr um einen Rechtsbegriff handelt, vgl. FEZER, Markenrecht (Fn. 6), § 14 Rn. 83 ff. mit weiteren Nachweisen. Der BGH ist diesbezüglich allerdings angesichts des Ausmaßes, in dem er auf die „Erheblichkeit“ der Verwechselbarkeit für den Verkehr abstellt, nicht ganz konsequent, vgl. INGE SCHERER, Normative Bestimmung von Verwechslungs- und Irreführungsgefahr im Markenrecht, in: GRUR 2000, 273, 274. Siehe darüber hinaus ALEXANDER ESSLINGER/EKKEHARD WENNING, Die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke – Tatfrage oder Rechtsfrage?, in: WRP 1997, 1019 ff., FRIEDRICH-KARL BEIER, Gedanken zur Verwechslungsgefahr und ihrer Feststellung im Prozess, in: GRUR 1974, 514–522; GERHARD HEIL/PETER KUNZ-HALLSTEIN, Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Markenrecht, in: GRUR Int. 1995, 227–231; WOLF PANDER, Die Verwechslungsgefahr als Tat- und Rechtsfrage, in: Gewerblicher Rechtsschutz – Urheberrecht – Wirtschaftsrecht. Mitarbeiterfestchrift für Eugen Ulmer. Köln 1973.

⁸ Vgl. SCHERER, Normative Bestimmung von Verwechslungs- und Irreführungsgefahr im Markenrecht (Fn. 7), 1019.

⁹ Angelehnt an Friedrich Carl von Savigny erfolgt die Gesetzesauslegung der klassischen Rechtslehre nach dem Wortlaut des Gesetzes (*grammatische Auslegung*), nach dem Bedeutungszusammenhang der Norm oder des Rechtsbegriffs mit anderen Normen oder Rechtsbegriffen (*systematische Auslegung*), nach der Entstehungsgeschichte der Norm (*historische Auslegung*) und nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes (*teleologische Auslegung*).

sche Ähnlichkeit von Wörtern. Juristen argumentieren somit in Bereichen, mit denen sich traditionell die Disziplin der Sprachwissenschaft beschäftigt. Aussagen über die Verwechselbarkeit von Markennamen erstrecken sich zudem auf die Psycholinguistik, da es bei der Verwechslung von sprachlichen Zeichen um Prozesse geht, die während der kognitiven Verarbeitung von Wörtern stattfinden.¹⁰ Um die aus sprachwissenschaftlicher Sicht zu kritisierenden Argumentationsweisen innerhalb ausgewählter juristischer Urteilsbegründungen aufzuzeigen, werden zunächst in aller Kürze die juristischen Grundlagen und das theoretische Fundament des Markenrechts sowie seine Konzepte und Begrifflichkeiten dargestellt.¹¹

II. Markenfähigkeit und Markenschutz

Die Marke dient der Individualisierung einer Ware oder einer Dienstleistung, sie identifiziert und kommuniziert auf dem Markt. Unter vielen Produkten gleicher bzw. ähnlicher Beschaffenheit soll die Marke dem Verbraucher ermöglichen, die ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen nach ihren Eigenschaften und Qualitätsmerkmalen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen. Einfallsreichtum, Phantasie und Originalität sind bei der Kreation eines Markennamens gefragt, denn oft unterscheiden sich Produkte nur geringfügig hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Qualitäten. Nicht umsonst fließt ein beträchtlicher Teil des Marketingbudgets zunächst in die Findung eines originellen, treffenden und einprägsamen Markennamens.¹² Durch konstante Qualität und effiziente Werbung ist eine Marke geeignet, über Kundenbindung die Wettbewerbsposition eines Herstellers/Unternehmens merkbar zu steigern. Sie stellt somit einen wichtigen Vermögenswert dar und billigt

¹⁰ Die Psycholinguistik als fachübergreifendes Forschungsgebiet befasst sich mit den Prozessen der Sprachproduktion, des Sprachverstehens und des Spracherwerbs; zu Einzelheiten siehe z. B. HADUMOD BURMANN, *Lexikon der Sprachwissenschaft*. 3. Aufl., Stuttgart 2002.

¹¹ Weitergehende Ausführungen und die detaillierte Analyse mehrerer Urteilsbegründungen aus dem Markenrecht finden sich in ZSUZSA PARÁDI, *Markennamen. Eine sprachwissenschaftliche Betrachtung der Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr*. Unveröffentl. Magisterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin 2002.

¹² Im Jahr 2001 wurde mit Hilfe einer (natürlich auch der Werbung dienenden) Plakataktion der amerikanischen Firma Anheuser-Busch öffentlich dazu aufgefordert, sich an der Namenskreation für ihr bekanntes Bierprodukt zu beteiligen, das bis dato unter dem Namen *Budweiser* verkauft wurde. Das Unternehmen unterlag zuvor in einem Rechtsstreit dem tschechischen Traditionsunternehmen Budejovický Budvar, das für Deutschland den Markennamen *Budweiser* für sich allein beansprucht.

ihrem Inhaber das ausschließliche Recht zu, Mitbewerber an einer Benutzung gleicher oder ähnlicher Kennzeichen zu hindern.

Marken gibt es seit alters her: Im Zeitalter des Merkantilismus dienten sie in erster Linie der staatlichen Kontrolle einer Einhaltung bestimmter Fabrikationsregeln. Sie kamen in Form von Schauzeichen, Meisterzeichen, Fabrikzeichen und Qualitätszeichen vor. Die ersten Zeicheneintragungen datieren auf das 15. Jahrhundert zurück, wo die Marken der privilegierten Zünfte, Verbände, Familien und Personen dem Gewerbe- und Kunstschutz dienten. Die Wurzeln des Markenwesens liegen also im echten Ursprungszeichen, das als Haus- und Hofmarke den Warenverkehr bestimmte. Mit der Einführung der Gewerbefreiheit durch die Gewerbeordnung von 1869, dem Beginn der Privatautonomie, der Möglichkeit der freien Wahl einer eigenen Marke durch den Unternehmer und der Eintragung der Marke in ein Register (Depot) wurde das Markenrecht als Zivilrecht Teil des Wettbewerbsrechts und mündete im Warenzeichengesetz (WZG) von 1874. Seit dem 1. Januar 1995 ist der Schutz der Marke im Markengesetz¹³ (MarkenG) geregelt. Das bis dato geltende Warenzeichenrecht wurde grundlegend reformiert und die erste Richtlinie der Europäischen Union vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Markenrechte der Mitgliedsstaaten in das deutsche Recht umgesetzt. Der ungehinderte Fluss von Waren und Dienstleistungen sollte durch die Existenz unterschiedlicher nationaler Markengesetze nicht gehindert, der Integrationsprozess aller europäischen Länder gefördert werden. Die Markenfähigkeit von Zeichen ist in § 3 Markengesetz geregelt:

„Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form der Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

Definiert wird die Marke also durch ihre Unterscheidungskraft. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz sind demzufolge solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Auch Zeichen, die ausschließlich aus Zahlen (z. B. 4711) oder nur aus Buchstaben (z. B. ADAC, DB, BMW) bestehen, können seit Inkrafttreten des neuen Markengesetzes eingetragen werden. Diese Erweiterung des Markenbegriffs birgt über

¹³ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) vom 25.10.1994 (BGBl. I, 3082, Ber. BGBl. 1995 I, 156).

die gängigen Wortzeichen hinaus ein weiteres Potential für die Gefahr von Verwechslungen.

Ein zwingendes Erfordernis der Markenfähigkeit ist die graphische Darstellbarkeit der Marke; aus diesem Grunde können beispielsweise Gerüche, Empfindungen und Gefühle nicht geschützt werden. Inhaber einer Marke können natürliche Personen, juristische Personen oder Personengesellschaften sein.

III. Absolute und relative Schutzhindernisse

Im Regelfall wird der Markenstatus durch Anmeldung beim Patentamt erreicht. Dort wird die Eintragung der Marke auf absolute Schutzhindernisse (vgl. § 8 Abs. 2 MarkenG) geprüft und beispielsweise ausgeschlossen, wenn es sich bei dem betroffenen Zeichen um eine „beschreibende Angabe“ handelt, für die im Allgemeininteresse ein aktuelles „Freihaltebedürfnis“¹⁴ vorliegt, oder wenn die Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im allgemeinen Sprachgebrauch zu üblichen Gattungsbezeichnungen, also zu Appellativa¹⁵ geworden sind. Auch „sittenwidrige“ oder „Ärgernis erregende“ Markennamen sind von der Eintragung ausgeschlossen.¹⁶ Hier gilt der Duden mit seinen aktuellen Einträgen und Neuaufnahmen als Richtlinie für die Akzeptanz von Zeichen. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht erscheint es jedoch bedenklich, allein den Duden zur Qualifizierung von Markennamen als „sittenwidrig“ oder „Ärgernis erregend“ heranzuziehen – denn bereits auf dieser Beurteilungsebene kann die Linguistik alternative Verfahrensweisen anbieten: Für eine stichhaltige Argumentation müssten die korrelierenden Produktnamen innerhalb ihrer jeweiligen Kommunikationssituation und ihrer potentiellen Verkehrs-

¹⁴ „Beschreibende Angaben“ könnte man im juristischen Sinne als „Wort des alltäglichen Sprachgebrauchs“ bezeichnen. Ein Freihaltebedürfnis hat das BPatG beispielsweise für die Wortmarke *CHANGE* festgestellt, BPatG GRUR 1996, 303. Auch der Begriff *MEGA* als Marke für Zigaretten wurde als eintragungsunfähig beurteilt, BGH GRUR 1996, 770.

¹⁵ So z. B. bei *Tempo* für Taschentücher, *Knirps* für Taschenregenschirme oder *Cellophan* für durchsichtige Folie.

¹⁶ Als nicht eintragbar wurden z. B. *Anarchist* für Fleckenreinigungsmittel (KPA MuW 1906, 46) und *Busengrabscher* bzw. *Schlüpfertürmer* als Etikettaufschrift für Liköre beurteilt (DPMA Mitt 1985, 215; BGH GRUR 1995, 592). Im Vergleich zur deutschen Rechtsprechung offenbaren die schweizerischen und österreichischen Entscheidungen ein strengeres Maß; so wurden in der Schweiz *Kidnapper* für Likör (AGE SchMitt 1944, 82) und *Amato* für WC-Papier (AGE SchMA 36/1974, 199) als sittenwidrig sowie in Österreich *Pax* für Zigaretten (BMH GRUR 1932, 1122) und *Pfaffenkreuz* für Weine und Spirituosen (ÖPA ÖPBl, 1979, 123) als eintragungsunfähig erklärt.

kreise betrachtet und analysiert werden. In diesem Rahmen kann die Sprachwissenschaft Sachwissen aus den Bereichen Semantik und Pragmatik beisteuern sowie die synchronen und diachronen Entwicklungen von Wörtern zur Beurteilung heranziehen. Bezüglich der Beurteilung „sittenwidriger“ und „Ärgernis erregender“ Zeichen könnten außerdem sozio- und varietätenlinguistische Erkenntnisse (z. B. über geschlechtsspezifische Varietäten oder über die Jugendsprache) einbezogen werden.

Neben den absoluten Schutzhindernissen, die die Eintragung der betroffenen Marke verhindern, können entgegenstehende Rechte Dritter in Form von relativen Schutzhindernissen die Löschung einer bereits eingetragenen Marke bewirken. Dazu zählt auch der Unterlassungsanspruch des Inhabers einer prioritätsälteren Marke gegen den Inhaber der jüngeren Marke, wenn Verwechslungsgefahr i.S.d. § 14 Abs. 2 Satz 2 Markengesetz vorliegt.

IV. Die verschiedenen Formen der Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr wird in der Rechtswissenschaft – wie bereits anfangs ausgeführt – in einem beweglichen System verschiedener Beurteilungskriterien betrachtet, für das dem BGH in ständiger Rechtsprechung¹⁷ zufolge die Kennzeichnungskraft der sich gegenüberstehenden Zeichen, deren Ähnlichkeitsgrad und die Warennähe bzw. Branchen- nähe der beteiligten Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Dabei ist in jedem Fall auf den Gesamteindruck der betroffenen Zeichen abzustellen und die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu berücksichtigen. Da von Verbrauchern nicht erwartet werden kann, sie würden sich eine Marke genau einprägen, muss auf ein mehr oder weniger genaues Erinnerungsbild abgestellt werden, bei dem der Verbraucher nur einzelne, als eigentümlich empfundene Bestandteile oder Wesenszüge der Marke behält.

Hier muss der Linguist hellhörig werden, denn bezüglich der juristischen Beurteilungskriterien „Ähnlichkeit“ und „Kennzeichnungskraft“ von Markennamen sowie der Berücksichtigung der Erinnerungsleistung des Verbrauchers an „als eigentümlich empfundene Bestandteile“ von Marken könnte die Sprachwissenschaft der Rechtswissenschaft sowohl mit linguistischen als auch kognitionswissenschaftlichen Erkenntnissen zur Seite stehen.

¹⁷ Zum Beispiel BPatG GRUR 1995, 584.

Die Rechtsprechung unterscheidet mehrere Arten von Verwechslungsgefahr, nämlich die im engeren Sinne von der im weiteren Sinne, die nach der Markenrechtsreform in der Literatur als „assoziative Verwechslungsgefahr“ bezeichnet wird. Die Verwechslungsgefahr im engeren Sinne unterteilt sich wiederum in die der unmittelbaren und die der mittelbaren Form. Eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne liegt in ihrer unmittelbaren Form vor, wenn für die beteiligten Verkehrskreise (i. e. die Verbraucher) die Möglichkeit besteht, gekennzeichnete Waren irrtümlich einem anderen Unternehmen zuzurechnen und sie sich damit über deren Herkunft täuschen.

Marken können durch ihren Klang, ihr (Schrift-) Bild oder ihren Sinn wirken. Demzufolge kann sich eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zweier oder mehrerer Zeichen aus klanglicher, (schrift-)bildlicher oder begrifflicher Ähnlichkeit ergeben. Als klanglich verwechselbar wurden beispielsweise die Markennamen *arko/HARKOS*, *Bally/BALL*, *dipa/dib*, *van Holden/Horten* und *FOCUS/LOGOS* beurteilt, als nicht verwechslungsfähig die Zeichen *Epro/Aero*, *Boxin/Froxi*, *AVEL/Vela* sowie *Wella*.¹⁸ Aufgrund ihrer schriftbildlichen Ähnlichkeiten wurden z. B. die Markennamen *Brisk/Brisa*, *apetito/apitta* sowie *Pei/Rei* als verwechselbar beurteilt, wohingegen *babalu/BALUBA* sowie *PATRIC LION/LIONS* nicht verwechselbar sind.¹⁹ Dem Sinn nach verwechslungsfähig sind Zeichen, die denselben Begriff verkörpern. So wurden die Markennamenpaare *Zeus/Jupiter*, *Gnom/Kobold* sowie *Lange Kerls/Pfundskerle*, *Botschafter/Ambassadeur* und *Calimbo/CALYPSO* als verwechselbar beurteilt. Abgelehnt wurde die Verwechslungsgefahr bei *Gemini/Zwilling*, *HOM/HOMBRE*, *Ventura/Fortune*.²⁰ Es genügt, wenn die Ähnlichkeit in einer dieser drei – rechtlich gleichwertigen – Erscheinungsformen gegeben ist. Liegt sie in mehreren Richtungen vor, so kann sich die Verwechslungsgefahr verstärken oder diese auch erst begründen („komplexe Verwechslungsgefahr“).²¹

¹⁸ BGH GRUR 1961, 535 – *arko/HARKOS*; BGH GRUR 1992, 130, 132 – *Bally/BALL*; BGH NJW 1992, 695, 696 – *dipa/dib*; BPatGE 34, 137 – *van Holden/Horten*; BPatG BIPMZ 1995, 326 – *FOCUS/LOGOS*; BPatGE 4, 178 – *Epro/Aero*; BGH GRUR 1976, 356 – *Boxin/Froxi*, BPatG Mitt 1992, 30 – *AVEL/Vela* und *Wella*.

¹⁹ BPatG Mitt 1970, 132, 133 – *Brisk/Brisa*; BGH WRP 1993, 694, 695 – *apetito/apitta*; BPatGE 1, 203 – *Pei/Rei*; BPatGE 36, 123 – *babalu/BALUBA*; BPatG GRUR 1996, 879 – *PATRIC LION/LIONS*.

²⁰ OLG Dresden MuW 1930, 322 – *Zeus/Jupiter*, *Gnom/Kobold*; OLG Düsseldorf GRUR 1983, 772, 773 – *Lange Kerls/Pfundskerle*; BPatG Mitt 1976, 233 – *Botschafter/Ambassadeur*; Beschluss des 26. Senats vom 25. August 1993 – 26 W (pat) 138/92 – *Calimbo/CALYPSO*; BPatG Mitt 1971, 111 – *Gemini/Zwilling*, BPatGE 21, 147 – *HOM/HOMBRE*, BPatG Mitt 1973, 166 – *Ventura/Fortune*.

²¹ Vgl. FEZER, Markengesetz (Fn. 6), § 14 Rn. 160.

Verwechslungsgefahr im engeren Sinn in mittelbarer Form liegt vor, wenn der Verbraucher zwar nicht die Zeichen an sich verwechselt, sie aber aufgrund ihrer Ähnlichkeit – z. B. als Verkleinerungsform, als Abkürzung oder als Modernisierung – für mehrere Zeichen desselben Unternehmens hält. So wurden beispielsweise *Marina* und *Marinella*, *Jenny* und *Jennifer* sowie *schwarze Johanna* und *schwarze Jo* als verwechslungsfähig beurteilt.²²

Dieser Schutz von Markenfamilien in Form von Serienzeichen ist auch linguistisch betrachtet ein interessantes Feld. Als Serienzeichen bezeichnet die Rechtswissenschaft verschiedene Marken eines Markeninhabers, die als Identifikationsnachweis alle einen gemeinsamen Zeichenbestandteil enthalten. Dies kann laut Fezer je nach Zeichenart ein „Wortstamm, Bildstamm oder auch ein Hörstamm“²³ sein. Fezer gebraucht „Wortstamm“ dabei nicht im Sinne eines linguistischen Terminus der Morphologie, sondern führt an, dass dieser Stamm durch „Vorstellen, Anhängen oder Weglassen von Wortsilben“ modifiziert werden kann.²⁴ Stammzeichen müssen nach ständiger Rechtsprechung *wesensgleich*, d. h. identisch oder nahezu identisch sein, bloße Ähnlichkeit reicht nicht aus.²⁵ Wie sich aber ein nahezu identisches von einem nur ähnlichen Stammzeichen unterscheidet, ist nicht definiert. Auch die Urteilspraxis bringt kein Licht ins Dunkel: so wird z. B. die Wesensgleichheit in Stammzeichen bejaht bei *Roche* und *Rochusan* für Arzneimittel, *Hobynil* und *Hobby* für Tierheilmittel, *Diego* und *Digocyclin* für Arzneimittel. Als nicht wesensgleich dagegen wurden die Stammzeichen in *Dolmyxin* und *Yxin* sowie *Innovadiclophlont* und *Diclophlogont* für Arzneimittel oder *Rhemolub* vs. *Rhenoline* für Schmierfette beurteilt. *Wolff* und *-nolf* für Arzneimittel wiederum sind den Urteilen zufolge verwechselbar.²⁶ Betrachtet man diese Markennamenpaare, so gewinnt man den Eindruck einer eher inkonsistenten, jedenfalls nicht systematischen Gruppierung nach der „Wesensgleichheit des Stammzeichens“.

Als dritte mögliche Form kann die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn vorliegen, wenn Markennamen gedanklich in Verbindung gebracht werden und somit eine assoziative Verwechslungsgefahr zwischen ihnen besteht. Die Assoziierung einer Marke mit einer anderen

²² BPatGE 2, 135, 136 – *Marina/Marinella*; BGH Mitt 1992, 17 – *Jenny/Jennifer*, DPMA Mitt 1957, 234, 235 – *Schwarze Johanna/Schwarze Jo*.

²³ FEZER, Markengesetz (Fn. 6), § 14 Rn. 220.

²⁴ Ebd., § 14 Rn. 220.

²⁵ Ebd., § 14 Rn. 228.

²⁶ DPMA Mitt 1958, 199 – *ROCHUSAN/ROCHE*, DPMA Mitt 1959, 56 – *Hobynil/Hobby*; BPatGE 9, 248 – *Diego/Digocyclin*; BPatGE 23, 199, 202 – *Dolmyxin/Yxin*; BGH GRUR 1996, 200 – *Innovadicio-phlont/Diclophlogont*; BPatGE 6, 248 – *Rhenoline/Rhemolub*; München GRUR 1989, 589 – *Wolff/-nolf*.

kann eine Irreführung des Verkehrs über das Bestehen von Unternehmensverbindungen zwischen den an der Markenkollision beteiligten Unternehmen zur Folge haben. Abgelehnt wurde die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne z. B. für *Rebenstolz/Rebenstern*, *Green Point/Der grüne Punkt* und *König Stephan Wein/Stephanskrone*, weil die gedanklichen Verbindungen dem BPatG zufolge mehrere Gedankenschritte oder sogar die Übersetzung aus einer Fremdsprache erforderten und somit nicht in den direkten Assoziationsbereich fielen. Als verwechslungsfähig wurden dagegen z. B. *Gelbe Seiten/Blaue Seiten*, *RACoon/DRAGON* und *QUEEN'S CLUB/QUEEN'S GARDEN* beurteilt.²⁷ Als Begründung, die zum Schmunzeln einlädt, wurde bei letzterem Markennamenpaar die gleichförmige Wortbildung und das „gemeinsame britische Flair“ angeführt.

Albrecht weist auf ein evidentestes Problem hin, das sich im Bereich der assoziativen Verwechslungsgefahr aus linguistischer Perspektive ergibt:²⁸ Assoziationen lassen sich nur in begrenztem Maße (z. B. durch Wortfelder, die sich durch gleiche Stammmorpheme ihrer Mitglieder auszeichnen) objektiv bestimmen; in der Regel handelt es sich um subjektive Verknüpfungen zwischen mentalen Konzepten eines jeden Individuums. Wie kann also die entscheidende Instanz diese gedanklichen Verknüpfungen für einen relevanten Teil des betroffenen Verbraucherkreises rechtsverbindlich einschätzen? Tatsache ist, dass Assoziationen sich nicht vorhersagen lassen, es sei denn, sie basierten auf gemeinsamen menschlichen Erfahrungen, wie Albrecht mit Ironie beschreibt:

„Das BPatG sieht als solche [Assoziation, Anm. d. Verf.] offenbar auch die mit dem Wetter. Weil Winde aus West in Deutschland meist anderes Wetter bringen als die aus Nordwest, verneint es eine assoziative Verwechslungsgefahr zwischen *North West* und *West*.“²⁹

²⁷ BPatGE 36, 39 – *Rebenstolz/Rebenstern*; 37, 67 – *Green Point/Der grüne Punkt*; BPatG GRUR 1996, 417 – *König Stephan Wein/Stephanskrone*; OLG Frankfurt am Main. GRUR 1997, 52 – *Gelbe Seiten/Blaue Seiten*; BPatG GRUR 1996, 414 – *RACoon/ DRAGON*; BPatGE 35, 212 – *QUEEN'S CLUB/QUEEN'S GARDEN*.

²⁸ Vgl. FRIEDRICH ALBRECHT, *Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse im markenrechtlichen Registerverfahren*. Münster 1999, 78.

²⁹ BPatG, Beschluss vom 6. November 1998, 33 W (pat) 224/97.

V. Die klangliche Verwechslungsgefahr in der Rechtsprechung

Dem Kollisionstatbestand zweier Zeichen aufgrund ihrer klanglich ähnlichen Struktur kommt im Wettbewerb eine große Bedeutung zu. Die Verbreitung von Marken erfolgt in Funk und Fernsehen oder auch im Supermarkt über akustische Signale, an Verkaufstheken wird mündlich bestellt, und auch die Order über das Telefon kann für auditives Verwechslungspotential sorgen. Eine klangliche Verwechslungsgefahr ist auch dann möglich, wenn sich die Zeichen bezüglich ihrer Schriftbilder unterscheiden, so beurteilt z. B. bei den Kaffeemarken *arko* und *HARKOS*.³⁰

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier sprachlicher Zeichen ist der Gesamteindruck maßgeblich. Dies gilt auch für die klangliche Verwechslungsgefahr. Bei der Ähnlichkeitsanalyse dürfen demzufolge nicht nur einzelne akustische Teile von Markennamen gegenübergestellt werden, sondern der Name muss in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Die klangliche Ähnlichkeit kann sich nach Fezer ergeben aus:

„der gleichen Folge von Vokalen und Konsonanten, einzelnen Silben oder Lauten wie vornehmlich am Anfang oder Ende der Wortmarke, dem hellen oder dunklen, deutlich oder schwer wahrnehmbaren Klang, der Anzahl und Gliederung der Silben und Buchstaben, der Betonung, dem Klangrhythmus, wie vor allem der im Verkehr üblichen Sprachweise.“³¹

Die von der Rechtswissenschaft verwendeten Kriterien betreffen zum einen die segmentalen Einheiten von sprachlichen Zeichen (Anzahl der Buchstaben, Übereinstimmung von Vokal- und Konsonantenfolge). Zum anderen werden die phonologischen Segment-, Silben- und Betonungsstrukturen, also die suprasegmentalen Eigenschaften der Ähnlichkeitsprüfung zugrunde gelegt, wobei den unterschiedlichen Positionen innerhalb eines Wortes unterschiedliche Relevanz beigemessen wird.

In der Rechtsprechung werden die oben angeführten Kriterien keineswegs immer konsequent angewandt, wie die Beurteilung von Vokal- und Konsonantenfolge zeigt: Aufgrund gleicher Vokalfolge (und gleicher Silbenstruktur) wurden *Indorektal* und *Indohexan* sowie *Tachofix* und *Rakofix* als verwechslungsfähig beurteilt, *Avel* und *Vela* hingegen nicht. *Biovital* und *revital* wurden allerdings trotz Unterschieden in der

³⁰ BGH GRUR 1961, 535 – arko/HARKOS.

³¹ FEZER, Markengesetz (Fn. 6), § 14 Rn. 179.

Vokalfolge sowie unterschiedlicher Segmentstruktur bezüglich der ersten Silbe(n) als verwechslungsfähig angesehen.³²

Konsonanten scheinen im Vergleich zu Vokalen häufig eine untergeordnete Rolle einzunehmen: Während *Kaktus* und *Kadus* aufgrund der divergierenden Konsonantenabfolge als verwechselbar beurteilt wurden, entschied man im Falle *Ostro* vs. *Osmo* gegen eine Verwechslungsgefahr. Bei überwiegenden Übereinstimmungen in der Vokalfolge sind der Rechtsprechung zufolge Konsonantenunterschiede im Wortinnern nicht geeignet, Wörter zuverlässig voneinander zu unterscheiden (*Olevita* deshalb verwechselbar mit *Oliviva*). Die Konsonantenunterschiede müssten die Wörter schon in besonderem Maße prägen, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Bei *CALYPSO* und *Calimbo* sei dies beispielsweise für [pz] und [mb] nicht der Fall.³³

Stimmen hingegen die Konsonanten überein, bräuchten die Vokalfolgen für einen ausreichenden Zeichenabstand keine markanten Unterschiede aufzuweisen. Deshalb sind *Kyvin* und *Kivon* als nicht verwechslungsfähig beurteilt worden. Das BPatG führt zu diesem Urteil aus: „Häufig übt die Vokalfolge einen stärkeren Einfluss auf den Gesamteindruck der Markennamen aus als das Konsonantengerüst.“³⁴ Dem kann so uneingeschränkt nicht zugestimmt werden. Zwar bilden Vokale im Deutschen in der Regel den Silbengipfel und weisen innerhalb des Segmentinventars die größte Sonorität (Schaltfülle) auf,³⁵ doch bestimmt sich der klangliche Eindruck eines Wortes ebenso nach den Konsonanten, die im Silbenonset und in der Silbencoda auftauchen.³⁶

Welche Bedingungen Konsonanten erfüllen müssen, damit zwei Markennamen trotz gleicher Vokalfolge nicht verwechselbar sind, bleibt in der Rechtsprechung unklar. Dies führt zu Begründungen wie in dem wohl am häufigsten zitierten Beispiel zur klanglichen Verwechslungsgefahr: Die Markennamen *Castora* und *Valora* glichen sich zwar hinsichtlich ihrer Vokalfolge, doch werde der Gesamtklang einmal als

³² BGH GRUR 1995, 50 – *Indorektal/Indohexal*; BPatGE 10, 74 – *Tachofix/Rakofix*; BPatG Mitt 1992, 30 – *AVEL/Vela* und *Wella*; OLG Köln GRUR 1984, 874 – *Biovital/Revital*.

³³ BPatG, Beschluss vom 23. September 1998, 28 W (pat) 148/96 – *Oliviva/Olevita*; BPatGE 34, 76 – *Calimbo/Calypto*.

³⁴ BPatG, Beschluss vom 14. Juli 1998, 24 W (pat) 248/97 – *Cactus/Kadus*; BPatG, Beschluss vom 7. Februar 1996 – *Ostro/Osmo*. BPatG, Beschluss vom 12. November 1998, 25 W (pat) 144/97 – *Kyvin/Kivon*.

³⁵ Vgl. z. B. RICHARD WIESE, *The Phonology of German*. Oxford 1996, 260.

³⁶ Silbenonset: Silbenkopf, Silbenanfang; Silbennukleus: Silbengipfel, in der Regel durch Vokal als Silbenträger gebildet; Silbencoda: Schlusssegment(e) der Silbe. Nukleus und Coda werden auch zum Silbenreim zusammengefasst. Für den klanglichen Eindruck, der bei gleichbleibenden Vokalen und unterschiedlichen Konsonanten entsteht, vgl. beispielsweise die Markennamen *Tumarol* und *Duradol*, *Tapiderm* und *Saniderm*, *Renovex* und *Rhenoblend*.

„hart und markant“, einmal als „weich und farblos“ empfunden.³⁷ Solche „impressionistischen“ Beschreibungen³⁸ können zwar intuitiv nachvollzogen werden, sind jedoch nicht Bestandteil einer systematischen Wortanalyse in der Sprachwissenschaft. Eine aus linguistischer Sicht nachvollziehbare Bewertung von Segmentähnlichkeiten erfordert vielmehr eine theoretische und empirische Grundlage. Aussagen über subjektive und objektive Ähnlichkeiten von Lauten erhält man beispielsweise durch die Betrachtung auditiver Ähnlichkeitsgruppen, artikulatorischer Konsonantenklassifikation und theoretisch-phonologischer Merkmalspezifizierung.³⁹ Im Ergebnis zeigt sich, dass Laute, die den gleichen Artikulationsort aufweisen, seltener verwechselt werden, als solche, die sich in ihrer Stimmhaftigkeit unterscheiden. Laute, die die gleiche Artikulationsart aufweisen, bergen das größte Potential an Verwechslungsgefahr.⁴⁰

Würde die Rechtswissenschaft die korrelierenden Zeichen systematisch phonologisch untersuchen (lassen), dann wären folgende inkonsequente Urteile zu vermeiden: *Phenola* und *Senola* wurden als klanglich nicht verwechselbar beurteilt, obwohl sich beide in ihrem initialen Segment nur hinsichtlich des Merkmals [\pm stimmhaft] unterscheiden. Bei *Puradelt* und *Jurapect* hingegen wurde eine Verwechslungsgefahr bejaht, obwohl sich die drei korrelierenden Konsonanten hinsichtlich ihrer Merkmale deutlich unterscheiden.⁴¹

Selbst wenn auch zukünftig in Markenrechtsurteilen zur klanglichen Verwechslungsgefahr vermutlich eher selten auf die Erkenntnisse der Sprachwissenschaft hinsichtlich der perzeptiv-phonetischen Oberflächenstruktur von Zeichen zurückgegriffen wird, so könnten doch die von der Rechtsprechung aufgestellten und aus linguistischer wie psycholinguistischer Sicht als relevant erachteten Ähnlichkeitsparameter systematischer untersucht werden.

³⁷ BPatG Mitt 1970, 233.

³⁸ KAI-UWE STOLL, *Markennamen. Sprachliche Strukturen, Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit. Ein Beitrag zur forensischen Linguistik des Markenrechts*. Frankfurt am Main 1999, 145.

³⁹ Vgl. z. B. die Experimente von HANS WÜTHRICH, *Das Konsonantensystem der deutschen Hochsprache. Eine auditiv-phonetische Klassifizierung*. Berlin 1974; EIKE THÜRMAN, *Phonetische Ähnlichkeit, distinktive Merkmale und auditive Dimensionen. Ein Bericht*. In: *Hamburger phonetische Beiträge* 13 (1974), 163–182; sowie die Merkmalsmatrix der deutschen Konsonanten nach WIESE, *The Phonology of German* (Fn. 35), 27ff., 164.

⁴⁰ Mögliche Artikulationsarten: Plosive, Frikative, Nasale, Laterale/Vibranten. Mögliche Artikulationsorte: labial, dental, alveolar, palatal, velar, uvular, laryngal; vgl. BÜßMANN, *Lexikon der Sprachwissenschaft* (Fn. 10), 370.

⁴¹ Beide Beispiele aus HEINZ A. DANIELS, *Warenzeichenverwechselbarkeit*. 2. Aufl., München 1960.

Die folgende Tabelle soll dies beispielhaft für die konkurrierenden Markennamen *dipa* und *dib*⁴² illustrieren:

| | <i>dipa</i> | <i>dib</i> | Übereinstimmungen |
|-------------------|--|--|-------------------|
| Segmentanzahl | 4 | 3 | - |
| Segmentfolge | /di:pa/ | /dɪp/ | 3 von 4 Segmenten |
| Vokalanzahl | 2 | 1 | - |
| Vokalfolge | i, a | ɪ | 1 von 2 Vokalen |
| Konsonantenanzahl | 2 | 2 | + |
| Konsonantenfolge | [d], [p] | [d], [p] | beide Konsonanten |
| Silbenanzahl | 2 | 1 | - |
| Silbenstruktur | [di:pa] | [dɪp] | - |
| CV-Struktur | $ \begin{array}{c} \sigma \quad \sigma \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \swarrow \quad \downarrow \\ CVC \quad CVC \\ \quad \quad \quad \\ di: \quad p \quad a \end{array} $ | $ \begin{array}{c} \sigma \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \swarrow \\ CVC \\ \quad \quad \\ d \quad ɪ \quad p \end{array} $ | - |
| Akzentmuster | ['di:pa] | [dɪp] | - |

Der Fall *dipa/dib* soll darüber hinaus im Folgenden als Beispiel für eine unzureichende bis fehlerhafte Argumentation der Instanzen im Rahmen der klanglichen Verwechslungsgefahr dienen. Die klangliche Verwechslungsgefahr für die beiden Markennamen wird vom Berufungsgericht und vom BGH unterschiedlich bewertet: Das Berufungsgericht meint, wegen der unterschiedlichen Vokalquantität des Vokals /i/ (lang in *dipa*, kurz in *dib*) bestehe keine klangliche Verwechslungsgefahr. Der BGH dagegen ist der Auffassung, der Verkehr würde den Vokal /i/ in *dib* ebenfalls lang oder bei *dipa* beide Silben kurz aussprechen, somit sei die klangliche Verwechslungsgefahr durchaus gegeben.

Aus linguistischer Sicht ist die Annahme des BGH zu bezweifeln. Nach den Grundregeln der Silbentrennung werden Zeichen nach folgenden Prinzipien getrennt: „Zwischen Vokalgraphemen liegt eine Trennstelle. Sind Konsonantgrapheme vorhanden, dann wird vor dem

⁴² BGH NJW 1992, 695 – *dipa/dib*. Die jeweiligen Inhaber der Bezeichnungen *dipa* und *dib* vertreiben schalldämmende und schocksichere Befestigungselemente im Bereich von Rohrbefestigungen für Hoch-, Industrie-, Schiffs- und Schutzraumbau. Der Inhaber des Markennamens *dipa* (prioritäts-älter) klagt gegen den Inhaber des Markennamens *dib*.

letzten getrennt.“⁴³ Demnach besteht <dipa> aus den Schreibsilben <di-pa>. Wendet man nun die Phonem-Graphem-Korrespondenzregeln der deutschen Sprache an (und da es sich um der deutschen Sprache geläufige Graphemfolgen handelt, ist trotz Phantasie- bzw. Kurzwörtern die Anwendung dieser Regeln angebracht), so erhalten die Schreibsilben folgende lautliche Strukturen: <di-pa> ⇔ [di:pa]. Das /i/ kann nur lang ausgesprochen werden, da es im Reim der Silbe Nukleus und Coda einnimmt und das /p/ den Onset der zweiten Silbe bildet (Längenausgleich, Onsetmaximierung⁴⁴). Eine kurze, ungespannte Aussprache des /i/ ergäbe sich nur, wenn die Coda der ersten Silbe von <di-pa> mit einem Konsonanten besetzt wäre. Dies wiederum wäre nur möglich, wenn es sich beim /p/ um ein Silbengelenk handelte, das aber im Schriftbild einer Geminata (Doppelkonsonant) entsprechen würde. Da jedoch im Schriftbild nur ein Graphem <p> auftaucht, nimmt dieser Konsonant den Onset der zweiten Silbe ein. Die erste Silbe ist somit offen, der Vokal durch seine Betonung gespannt und demzufolge lang. Eine kurze Aussprache des /i/ ist für die Verbraucher nicht ohne weiteres anzunehmen.

Auch der Behauptung, in <dib> könne das /i/ lang gesprochen werden, kann aus linguistischer Sicht nicht zugestimmt werden. Das Zeichen <dib> besteht aus einer Silbe. Silbenkerne im deutschen Einsilber sind in der Regel Vokale. Diese können im Allgemeinen gespannt oder ungespannt (lang oder kurz) realisiert werden, jedoch gilt für das /i/ eine Ausnahme: Soll es lang gesprochen werden, so wird es in aller Regel markiert, nämlich durch ein hinzugefügtes <e> (<Dieb> ⇔ [di:p]) oder ein Dehnungs-h (<ihn> ⇔ [i:n]). Ein ungespanntes /i/ hingegen wird <i> geschrieben.⁴⁵ Die von der zweiten Instanz angenommene Aussprache [di:p] ist deshalb unwahrscheinlich. Nun ist natürlich nicht davon auszugehen, dass den Verbrauchern diese Ausspracheregeln bewusst sind, doch werden sie sich bei der Aussprache an anderen, ihnen vertrauten Wörtern orientieren, die ebenfalls diesen Regelmäßigkeiten folgen (z. B. *mit, fit* bzw. *Lisa, Rita, Kita, Pisa*).

Im gleichen Fall stützt das Berufungsgericht seine Annahme der klanglichen Unverwechselbarkeit beider Zeichen auf die Behauptung, die Worte seien wegen der Unterschiede bei den „Buchstaben“ (gemeint sind Laute!) /b/ und /p/ „weit voneinander entfernt.“⁴⁶ Diese

⁴³ PETER EISENBERG, *Grundriß der deutschen Grammatik. Bd.1: Das Wort*. Stuttgart 1998, 313.

⁴⁴ Vgl. TRACY ALLAN HALL, *Phonologie: Eine Einführung*. Berlin 2000, 217–219.

⁴⁵ Ausnahme: das Lid. Vgl. EISENBERG, *Grundriß der deutschen Grammatik* (Fn. 43), 303; DROSDOWSKI, GÜNTHER (Hrsg.), *Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache*. 21. Aufl., Mannheim 1996, Rn. 80.

⁴⁶ BGH NJW 1992, 695, 696.

Aussage ist schlichtweg falsch, denn sie missachtet die phonologische Regel der Auslautverhärtung im Deutschen: Obstruenten am Silbende werden stets stimmlos realisiert, das Phonem /b/ in *dip* wird also im Auslaut als /p/ gesprochen und verliert sein distinktives Merkmal der Stimmhaftigkeit.

VI. Die Kennzeichnungskraft

Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist im juristischen Sinne seine Eignung, das mit ihm bezeichnete Produkt bzw. Unternehmen im Verkehr von anderen Waren oder Dienstleistungen *unterscheidbar* zu machen und ist somit Teil der Unterscheidungskraft. Die Kennzeichnungskraft eines Markennamens ist abhängig (1) von seinem Bekanntheitsgrad im Verkehr, der wiederum den Schutzzumfang eines Zeichens bestimmt sowie (2) von den prägenden Bestandteilen eines Zeichens. Der Bekanntheitsgrad als kennzeichnungskraft-bestimmender Faktor kann durch demoskopische Gutachten ermittelt werden. Die Qualifizierung von Zeichenbestandteilen als „prägend“ wird hingegen durch die sprachliche Analyse von Zeichen vorgenommen und setzt demzufolge Kenntnisse über die Struktur von Wörtern voraus.

Linguistisches Wissen zur Bestimmung der Kennzeichnungskraft von Markennamen kann also nur in begrenztem Maße von Nutzen sein, nämlich wenn es um „prägende Bestandteile“ von Zeichen geht. Ein Bestandteil kann juristischer Terminologie zufolge „prägend“ sein, wenn er aufgrund „seiner Kürze und seiner Stellung innerhalb der Marke besonders auffällt.“⁴⁷ Er kann sich deshalb eignen, die „Erinnerung des Verkehrs an das Gesamtzeichen wachzurufen.“⁴⁸ Analysiert wird ein Zeichen dabei „nach der dem Sprachgefühl entsprechenden natürlichen Silbengliederung und Vokalfolge der Marke, einzelne Buchstaben oder Buchstabengruppen dürfen nicht willkürlich aus dem sprachlichen Zusammenhang herausgerissen werden.“⁴⁹ In diesen relativ kurzen Zitaten erfolgt ein linguistischer Rundumschlag, der zwar einige Bereiche der Sprachwissenschaft (in erster Linie phonologische und graphematische, aber – wenn es um die Erinnerung sprachlicher Zeichen geht – auch psycholinguistische Aspekte) berührt und doch – weil nicht konsequent und tiefgreifend genug – kein Licht in das Dunkel der Qualifizierung von Zeichenbestandteilen bringt. Morphologi-

⁴⁷ BGH GRUR 1961, 628, 630 – *Umberto Rosso*.

⁴⁸ NORDEMANN/NORDEMANN/NORDEMANN, Wettbewerbs- und Markenrecht (Fn. 5), Rn. 2354.

⁴⁹ FEZER, Markengesetz (Fn. 6), § 14 Rn. 159.

sche Analysen oder semantische Inhalte von Markennamen werden zudem völlig außer Acht gelassen.

Das folgende Zitat von Ullmann veranschaulicht, *warum* die Sprachwissenschaft – nicht nur hinsichtlich „prägender Zeichenbestandteile“ – Schwierigkeiten hat, mit ihrer Kritik an linguistisch unzureichenden Urteilsbegründungen auf offene Ohren zu stoßen:

„Die Feststellung des (geprägten) Gesamteindrucks eines Zeichens obliegt im Grundsatz dem Richter, der auch mit der tatsächlichen Sicht der Dinge befaßt ist. [...] Die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Marke [beruht] im wesentlichen auf Erfahrungssätzen, welche dem Bereich der Rechtsanwendung zugerechnet werden. Die Handhabung der Erfahrungssätze zum Eindruck eines Zeichens und damit zur Verwechslungsgefahr erfordert richterliche Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Kommt dem Wort gegenüber dem Bildbestandteil vorrangig Bedeutung zu, welche Vokalfolge gibt dem Zeichen seinen Sprachrhythmus oder sein schriftbildliches Erscheinungsbild, in welchem Maß dürfen beschreibende Angaben vernachlässigt werden, das sind Fragen, die im Einzelfall zu beantworten sind.“⁵⁰

Aus der Sicht der Sprachwissenschaft scheint es äußerst bedenklich, dass „richterliche Erfahrung“ und „Fingerspitzengefühl“ genügen sollen, um nicht nur bezüglich der sprachlichen Merkmale eines Zeichens („Vokalfolge“, „Sprachrhythmus“⁵¹), sondern auch auf dem weiten Feld der Sprachverarbeitung („Eindruck eines Zeichens“, „Verwechslungsgefahr“) kompetente Aussagen fällen zu können. Dies wird im Folgenden am Streitfall der Marken *ALKA-SELTZER/TOGAL-SELTZER*⁵² illustriert, in dem die Bestimmung der Kennzeichnungskraft maßgeblich für die Urteilsbegründung ist.

In der Argumentation beider Instanzen steht der Gesamteindruck und die Prägung der Zeichen durch die Betonung bestimmter Zeichenteile im Mittelpunkt. Das Berufungsgericht beurteilt den Namensteil *SELTZER* als prägend. Es begründet seine Meinung zum einen mit dem Akzentmuster der Zeichen, demzufolge in beiden Markennamen *SELTZER* betont werde, und zum anderen mit dem richterlichen Erfahrungssatz, dass Sortenbezeichnungen in Arzneimittelnamen prägend seien. Es sei deshalb von einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Der BGH ist der Auffassung, dass, auch wenn die Betonung bei *TOGAL-SELTZER* auf *SELTZER* liege, dieser Teil *nicht* das gesamte Zei-

⁵⁰ EIKE ULLMANN, Prägend – was sonst, in: *GRUR* 1996, 712, 714.

⁵¹ Anmerkung zum Zitat: Vokalfolge allein begründet nicht den Sprachrhythmus!

⁵² BGH *GRUR* 1998, 942 f. – *ALKA-SELTZER/TOGAL-SELTZER*: Die Klägerin ist Inhaberin der Marke *ALKA-SELTZER* für säurebindende brausende Präparate für medizinische und pharmazeutische Zwecke. Unter dem Markennamen wird ein Schmerzmittel mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure verkauft. Die Beklagte vertreibt das Schmerzmittel *TOGAL-SELTZER* mit dem gleichen Wirkstoff in Form von Brausetabletten.

chen präge. Beide Zeichenteile seien vielmehr als gleichwertig zu erachten. *ALKA* trete nicht in den Hintergrund, das Berufungsgericht hätte bei seiner Beurteilung des Gesamteindrucks das Zeichen in unzulässiger Weise zergliedert und den Wortanfang nicht genügend beachtet. Darüber hinaus nimmt der BGH nur unter einer Bedingung an, dass die Sortenbezeichnung für den gesamten Namen prägend sei: Erweist sich der Bekanntheitsgrad des Herstellernamens als überdurchschnittlich hoch, kennzeichne die Sortenbezeichnung den Namen, da sie zwischen mehreren Produkten des gleichen Herstellers unterscheidet. Dies sei für *TOGAL-SELTZER*, zutreffend. Der Bestandteil *ALKA* stehe dagegen gleichwertig neben dem Bestandteil *SELTZER*.

Es zeigt sich also, dass in den Urteilsbegründungen der einzelnen Instanzen unterschiedlich verfahren wird: Während eine Instanz die Akzentmuster als Argument heranzieht, zählen für die andere Instanz die Gesamteindrücke der Zeichen. Die Namensart spielt ebenfalls eine Rolle, jedoch bezüglich Gattungsbezeichnungen laut BGH nur in Verbindung mit einem bekannten Herstellernamen.

Aus den Argumentationen beider Instanzen lassen sich folgende Fragestellungen abstrahieren, die im Rahmen von psycholinguistischen Experimenten untersucht werden könnten: (1) Welchen Einfluss haben gleiche bzw. unterschiedliche Wortanfänge (Segmente, Segmentcluster, Morpheme, bei aus mehreren Wörtern bestehenden Namen: Wörter) auf die Verwechselbarkeit von Markennamen? (2) Inwiefern wirkt sich das Akzentmuster auf die Kennzeichnungskraft bei Markennamen mit übereinstimmenden Bestandteilen aus? Verändert sich die Verwechslungsgefahr, wenn der Hauptakzent nicht auf dem übereinstimmenden Teil liegt? Ist es dabei von Belang, ob der übereinstimmende Teil ein eigenes Wort darstellt oder sich in einer gemeinsamen Silbe äußert? Spielt es eine Rolle, ob dieses eigene Wort – wenn es betont ist – eine Gattungsbezeichnung ist? (3) Können Gattungsbezeichnungen wie *Seltzer*, *Franzbranntwein*, *Arnika* der Verwechslungsgefahr entgegenwirken und rechtfertigen sie dadurch ihren Status in der Rechtswissenschaft, „prägend“ zu sein? (4) Treffen die Ergebnisse nur auf Arzneimittel zu (wie von der zweiten Instanz behauptet)?

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft nur zum Teil linguistische Kenntnisse (z. B. Betonung, Namensart, Namensbildung) heranziehen lassen, denn zum einen erweist sich der Bekanntheitsgrad eines gesamten Namens oder eines Zeichenteils als starker Beurteilungsfaktor und zum anderen kommen in den Urteilen maßgeblich die „richterlichen Erfahrungssätze“ zum Tragen. Für eine Überprüfung dieser Erfahrungssätze könnten aller-

dings psycholinguistische Experimente entsprechend der oben dargelegten Fragestellungen durchaus hilfreich sein.

Betrachtet man die Ausführungen zur „Prägnanz“ und zum „Gesamteindruck“ in den Kommentaren zum Markenrecht, in den Urteilen und in der juristischen Literatur, so lässt sich aus linguistischer Sicht keine geschlossene Menge an Parametern zur diesbezüglichen Beurteilung der Zeichen finden. Dies ist allerdings auch nicht verwunderlich, denn wie sollte in der Rechtswissenschaft auf dem Gebiet der Kognition Klarheit und Übereinstimmung herrschen, wenn dieser Gegenstand in der Psycholinguistik nach wie vor unzählige Fragen aufwirft?

VII. Fazit

In den Urteilsbegründungen zur Verwechslungsgefahr findet sich eine Reihe an Aussagen über die sprachlichen Eigenschaften von Markennamen und ihr Verwechslungspotential aufgrund ähnlicher formaler oder semantischer Strukturen. Die von der Rechtswissenschaft angewandten Parameter zur Feststellung der Verwechslungsgefahr erweisen sich dabei als sinnvolles Instrument, allerdings sollten sie systematischer verwendet werden. Eine konsequente Analyse der einzelnen Strukturebenen von sprachlichen Zeichen wäre wünschenswert. Dabei steht außer Frage, dass von Juristen keine terminologisch perfekte Argumentation erwartet werden kann. Andererseits sollten Juristen, deren „Werkzeug“ ja die Sprache darstellt, nicht meinen, ihre sprachliche Kompetenz umfasse auch uneingeschränkt die Kompetenz, *über* Sprache zu urteilen. Da weder die Vorhersagbarkeit von Verwechslungen möglich, noch der Vorgang der Verwechslung selbst der Introspektion zugänglich ist, sollten die Kriterien der Ähnlichkeitsprüfung linguistisch und psycholinguistisch fundiert sein und für die Verwendung durch Juristen aufbereitet werden.

Problematisch ist sicherlich, dass das juristische Konzept der Kennzeichnungskraft nur schwer mit (psycho-)linguistischen Inhalten zu füllen ist und es darüber hinaus genügend offene Fragen hinsichtlich der kognitiven Verarbeitung von ähnlichen Zeichenstrukturen gibt. Dennoch könnten psycholinguistische Experimente zur Beantwortung dieser Fragen beitragen und im Idealfall die Ableitung genereller Prinzipien ermöglichen. Lassen sich auch auf diesem Wege bezüglich mancher Fragestellungen keine Antworten erzielen, bliebe immer noch die experimentell kontrollierte Überprüfung des Einzelfalls. Innerhalb einer markenrechtlichen Entscheidung wird ein solches psycholinguistisches Gutachten zwar eher selten Anwendung finden, da durch Sachver-

ständigengutachten oder Verkehrsbefragungen der Richter die Rechtsfindung Dritten überlassen würde – darüber hinaus handelt es sich ja um die *Gefahr* von Verwechslungen und nicht um ihr tatsächliches Vorkommen. Doch auch wenn (psycho-)linguistische Gutachten nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit in Anspruch genommen werden können wie beispielsweise medizinische oder bautechnische Gutachten, so sollten Juristen das Fachwissen und die Forschungsergebnisse aus Sprachwissenschaft und Psycholinguistik nicht völlig außer Acht lassen. Eine intensivere Zusammenarbeit der Disziplinen könnte zum Ziel haben, Argumentation im Rahmen des Markenschutzes transparenter, kompetenter und vor allem stringenter zu gestalten.