

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## So nah und doch so fern: Der BGH zur Verwechslungsgefahr wegen Branchennähe

Der BGH hat sich in seinem Urteil vom 20.01.2011 (Az. I ZR 10/09) ausführlich mit der Frage befasst, wann zwischen zwei Marken Branchennähe vorliegt und somit eine Verwechslungsgefahr im Raum steht.

### Sachverhalt

Klägerin ist die am 07.02.1996 ins Handelsregister eingetragene „BCC Unternehmensberatung - Gesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mbH“. Aktuell verwendet sie die Unternehmensbezeichnung „BCC Unternehmensberatung GmbH“. Gegenstand des klägerischen Unternehmens ist die Beratung und Entwicklung von Konzepten im Bereich des Informationsmanagements und der Unternehmensorganisation (insbesondere Entwicklung, Vertrieb, Installation und Wartung von Software sowie Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich Informationstechnologie und Telekommunikation).

Die Beklagte erbringt Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikations- und Informationstechnik und ist seit dem 10.09.1997 zunächst mit der Unternehmensbezeichnung "bcc - Braunschweiger Communication Carrier GmbH" und seit Ende 2002 mit der Firmierung "BCC Business Communication Company GmbH" im Handelsregister eingetragen. Im geschäftlichen Verkehr stellt sie schlagwortartig die Bezeichnung "BCC" heraus und verwendet ihre Domain "bcc.de". Ferner ist die Beklagte Inhaberin von 21 Marken.

Die Klägerin behauptet, sie biete ihre Dienstleistungen seit Februar 1996 bundesweit unter der Bezeichnung "BCC" an. Sie ist der Ansicht, dass zwischen ihrem Firmenschlagwort "BCC" und der von der Beklagten genutzten Unternehmensbezeichnung, den Marken und dem Domainnamen der Beklagten Verwechslungsgefahr bestehe.

### Leitsätze

1. „Die Grenzziehung zwischen Branchennähe und Branchenenähnlichkeit bei der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG ist ebenso wie diejenige zwischen Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit und -unähnlichkeit bei der Verwechslungsprüfung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens abhängig.“
2. „Bestehen die Geschäftsfelder der Parteien in der Erbringung von Dienstleistungen, ist zur Beurteilung der Branchennähe regelmäßig auf diese Dienstleistungen und nicht auf die Mittel abzustellen, deren sich die Parteien hierbei bedienen.“

Aus der Entscheidung des Gerichts

Der BGH hat den Fall nicht abschließend entschieden, sondern an das OLG Frankfurt/Main zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Allerdings machte er umfassende Ausführungen zur Branchenähnlichkeit im Rahmen der Verwechslungsprüfung der §§ 14 Abs. 2 bzw. 15 Abs. 2 MarkenG. Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

“

*- „Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein“*

”

“

*- „Der Begriff der Branchennähe ist im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG auszulegen. Von einer Unähnlichkeit der Branchen der Parteien kann daher nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine (absolute) Branchenunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens ausgeglichen werden kann“*

”

“

*- Die Frage, ob im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG die Branchennähe vollständig ausgeschlossen - und deshalb von absoluter Branchenunähnlichkeit auszugehen - ist, ist daher losgelöst von der konkreten Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens zu beantworten. Dies entspricht den für die Beurteilung der markenrechtlichen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit geltenden Maßstäben“*

”

“

*- „für die Bestimmung des Tätigkeitsbereichs der Klägerin [ist] nicht entscheidend auf die von ihr benutzte Software "IBM Lotus Domino" abzustellen. Bei der Bestimmung des Geschäftsbereichs, in dem die Klägerin tätig ist, stehen die Dienstleistungen im Vordergrund, die die Klägerin ihren Kunden erbringt, und nicht die Mittel [...], deren sich die Klägerin dabei bedient.“*

”

## Fazit

Der BGH hat herausgestellt, dass es für die Branchenähnlichkeit zweier Marken zum einen nicht auf die Kennzeichnungskraft einer Marke ankommt und dass für die Bestimmung des Tätigkeitsbereiches auf die konkrete Tätigkeit abzustellen ist und nicht auf die dafür verwendeten Mittel.

### Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement