

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## English Lesson: Die Verwechslungsgefahr im Markenrecht - heute: "Home Company"

**Für Marken besteht nicht nur ein Identitätsschutz, sondern auch ein Ähnlichkeitsschutz. Gerade letzteres ist äußerst komplex und daher häufig Gegenstand gerichtlicher Streitigkeiten. Wann ist die Marke einer anderen Marke schon ähnlich? Pauschal gibt es darauf keine Antwort - zwar gibt es Grundsätze bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr, der Rest ist aber Einzelfallentscheidung. Das OLG Frankfurt a.M. (Urteil v. 8.3.2018, Az. 6 U 221/16) hatte etwa zu klären, ob zwischen den Zeichen "HomeCompany" und u.a. "H Home Company W GbR" eine solche Verwechslungsgefahr gegeben war.**

### HomeCompany vs. H Home Company W GbR?

Seit 1987 war der Beklagte als Verband von Mitwohnzentralen am Markt tätig. Zu seinem Vereinszweck gehörte unter anderem die Beratung und Betreuung seiner Mitglieder. Die Klägerin hingegen bot Immobiliendienstleistungen an, unter anderem "Wohnen auf Zeit". Im Jahr ihrer Gründung trat sie dem Verband des Beklagten bei und schied 2015 wieder aus. Sie nutzte in der Folgezeit die Bezeichnung "HomeCompany" weiter, unter anderem in ihrer Firma "H Home Company W GbR" bzw. "HC24 HomeCompany W GbR".

Der Gebrauch des Zeichens war während der Verbandsmitgliedschaft gestattet, jedoch bestand eine Vereinbarung für den Fall des Endes der Mitgliedschaft dahingehend, dass der Gebrauch des verbandseigenen Wort-/Bildzeichens "HomeCompany" ohne Einschränkung unterlassen werden muss.

Die Klägerin wurde in der Folge durch den Beklagten mit Abmahnung dazu aufgefordert, es zu unterlassen, die Begriffe "Home" und "Company" in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander im Zusammenhang mit Maklertätigkeiten für Immobilien zu verwenden. Die Klägerin war der Auffassung, dass sie zu Unrecht abgemahnt wurde und ging gerichtlich gegen die Abmahnung vor.

## Verwechslungsgefahr: ja - glatt beschreibend: nein

Das OLG Frankfurt a. M. (Urteil v. 8.3.2018, Az. 6 U 221/16) sprach der Beklagten gegen die Klägerin einen Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens "HomeCompany" in Alleinstellung bzw. als Bestandteil der in Bezug genommenen Verwendungsformen aus § 14 II Nr. 2, V MarkenG zu.

Das Gericht stellte fest, dass die Klägerin die streitgegenständlichen Zeichen markenmäßig benutzt hat und zwischen der durch die Klägerin benutzen Zeichen und der angegriffenen Bezeichnungen Verwechslungsgefahr besteht. Die Marke "HomeCompany" sei unter anderem eingetragen für Immobilienvermittlung, wohingegen die Klägerin im Rahmen der Vermittlung von Wohnimmobilien tätig sei. Daraus schloss das Gericht, dass Identität der jeweiligen Dienstleistungsbereiche vorliege. Weiter urteilte das Gericht, dass die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgrund ihres beschreibende Anklänge aufweisenden Wortbestandteils unterdurchschnittlich sei und auch nicht durch Benutzung gesteigert worden sei. Grundsätzlich könne die Kennzeichnungskraft einer Wort- bzw. Bildmarke dadurch gesteigert sein, dass ihr Wortbestandteil dem angesprochenen Verkehr bekannt ist. Diese Beurteilung hat das Gericht im vorliegenden Fall jedoch abgelehnt.

Nach Auffassung der Richter sei ein mindestens durchschnittlicher Grad an Zeichenähnlichkeit gegeben. Es wurde dargelegt, dass die angesprochenen Verkehrskreise (Verbraucher, die sich für Wohnangebote "auf Zeit" interessieren) in dem Markenwort "Home Company" jedoch keine glatt beschreibende Angabe für die in Rede stehenden Dienstleistungen der Wohnraumvermittlung sehen würden. Die Verbraucher würden zwar die zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffe "Home" und "Company" im Sinne von "Heim" und "Unternehmen" verstehen. Sie würden in dieser Bezeichnung daher einen Hinweis darauf sehen, dass sich das Unternehmen mit Wohnimmobilien im weitesten Sinne befasse.

Die Gesamtabwägung führe im Ergebnis dazu, dass trotz der schwachen Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgrund der Dienstleistungsidentität und der mindestens durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich sämtlicher angegriffener Bezeichnungen zu bejahen sei.

## Fazit: Drum prüfe...

Für Markeninhaber ist die Verwechslungsgefahr oft ein Buch mit sieben Siegeln. Und auch Experten ist eine klare Antwort, ob die eine Marke der anderen zu ähnlich ist oft schwer möglich. Auf 3 Dinge ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist aber zu achten: Maßgeblich für die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sind insbesondere die sich gegenüberstehenden Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen und der Schutzzumfang der älteren Marke. Je größer der Schutzzumfang der älteren Marke zu gewichten ist, desto weiter muss der Abstand zu der jüngeren Marke sein, damit eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann.

Zwar wurde die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke als unterdurchschnittlich gewertet. Jedoch bestand eine Identität der angebotenen Dienstleistungen, welche zusammen mit der durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr begründete.

**Wir lernen:** Gerade bei einer **Markenanmeldung** sollte vorab nicht nur eine Identitätsrecherche durchgeführt werden, sondern auch ein Ähnlichkeitsrecherche - denn auch die ähnliche Marke kann zu Problemen führen,. Und das Amt prüft ja gerade nicht, ob die Marke identisch oder ähnlich bereits existiert.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz