



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 128/05

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
14. März 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 22 436**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden gegen den Beschluss der Markenstelle für die Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. September 2005 wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

#### **Hanse Naturkost**

wurde am 3. November 2003 in das Markenregister eingetragen für die folgenden Waren der Klasse 29, 30 und 31:

"Konfitüren; Zucker; Samenkörner".

Gegen diese Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus den folgenden drei deutschen Marken der Beschwerdeführerin:

**Nr. 397 21 946**



eingetragen am 21. Juli 1997 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 42:

"Pizza; belegte Brote; Snack-Artikel (auch tiefgefroren) bzw. Snacks, Aufläufe, Sandwich; Speiseeis; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Verpflegung von Gästen, Catering."

**Nr. 301 59 500**



eingetragen am 8. Februar 2002 für die Waren "Brot, feine Back- und Konditorwaren" der Klasse 30

und **Nr. 302 63 026**

**HANSE EXPRESS**

eingetragen am 8. April 2003 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43:

"Pizza; belegte Brote; Snacks, hauptsächlich bestehend aus Teigwaren mit Belägen aus Wurst- und Fleischwaren und/oder Fisch und/oder Gemüse und/oder Obst; Aufläufe, hauptsächlich bestehend aus Teigwaren mit Belägen aus Wurst- und Fleischwaren und/oder Fisch und/oder Gemüse und/oder Obst; Sandwich; Speiseeis; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Verpflegung von Gästen, Catering."

Diese Widersprüche hat die Markenstelle für Klasse 29 mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, mit der Begründung zurückgewiesen, dass selbst bei hoher Warenähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr bestehe. So unterscheide sich die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit deutlich und unverkennbar von den Widerspruchsmarken. Die bloße Übereinstimmung im Wortbestandteil "Hanse" führe ebenfalls nicht zu Verwechslungen, weil dieser Bestandteil kennzeichnungsschwach sei. Als Name einer historischen Kaufmannsgilde und des Zusammenschlusses von Handelsstädten zur Wahrung wirtschaftlicher Interessen sei "Hanse" auch heute noch als Hinweis auf Hansestädte üblich und stelle insoweit zumindest eine die geographische Herkunft der beanspruchten Waren andeutende Angabe dar. Zwar sei der Ausdruck "Hanse" in Alleinstellung aufgrund einer gewissen Unbestimmtheit und Altertümlichkeit möglicherweise schutzfähig. Das ändere jedoch nichts an der Beurteilung, dass der Ausdruck in den hier in Rede stehenden Kombinationen kennzeichnungsschwach sei. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr hat die Markenstelle im Ergebnis abgelehnt.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Hinsichtlich der im Streit stehenden Waren geht sie bei den "Konfitüren" aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke von Identität mit den Waren der Widerspruchsmarken aus und bei "Samenkörnern" und bei "Zucker" von hochgradiger Ähnlichkeit, weil diese Waren regelmäßig für die Herstellung von Widerspruchswaren verwandt würden. Zwischen den Vergleichsmarken bestünde unmittelbare Verwechslungsgefahr, weil deren gemeinsamer Bestandteil "Hanse" prägend sei. "Hanse" sei im Übrigen auch kennzeichnungskräftig und jedenfalls in Alleinstellung keine geographische Herkunftsangabe (BPatG 32 W (pat) 102/97 - "Hanse Tee Kontor Wismar ./ Hanse-Kaffee" - und 32 W (pat) 137/99 - "Lübecker Hanse"), weil dem Städtebund der Hanse eine Vielzahl von Städten angehört hätten und die Bezeichnung "Hanse" daher für eine geographische Angabe zu ungenau sei. Im Übrigen gebe es eine Reihe von eingetragenen Marken, die allein aus dem Wort "Hanse" bestünden, was ebenfalls für die Schutzfähigkeit dieses Wortes in Alleinstellung spräche. In Wortkombinationen könne "Hanse" nur noch im Zusammenhang mit Ortsnamen ein geographischer Hinweis sein, nicht dagegen in den Kombinationen mit sonstigen Hinweisen, zumal wenn diese weiteren Markenbestandteile - wie vorliegend "...bäcker", "Semmel" und "Express" - ihrerseits nicht kennzeichnungskräftig seien. Selbst wenn der Wortbestandteil "Hanse" die Vergleichsmarken nicht prägen sollte, komme ihm jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der jeweiligen Marke zu im Sinne der neueren Rechtsprechung des EuGH (Thomson Life).

Im Übrigen bestünde zwischen den Vergleichsmarken auch mittelbare Verwechslungsgefahr. Seit über 100 Jahren seien die Kunden der Widersprechenden an die Verwendung des Wortes "Hansa" oder "Hanse" in der Widerspruchsmarke "Hansabäcker" bzw. "Hansebäcker" gewöhnt. Deswegen bestünde die Gefahr, dass diese Kunden die angegriffene Marke mit den Widerspruchsmarken in Zusammenhang bringen würden. Außerdem verwende die Widersprechende den Bestandteil "Hanse" als Stammbestandteil in mehreren zusammengesetzten Marken.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Oktober 2004 und vom 12. September 2005 aufzuheben und die angegriffene Marke 303 22 436 wegen der Widersprüche aus den Marken 397 21 946, 301 59 500 und 302 63 026 zu löschen.

Sie hat außerdem die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hatte im patentamtlichen Verfahren die Warenähnlichkeit in Frage gestellt und hat sich im Übrigen nicht zur Sache geäußert. Auch im Beschwerdeverfahren hat sie keine Stellungnahme abgegeben und auch an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil auch nach Ansicht des Senats zwischen den Vergleichsmarken schon mangels relevanter Markenähnlichkeit weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist unstreitig, dass die Widerspruchsmarken 397 21 946 und 301 59 500, bei denen es sich um Wort-Bild-Marken handelt, jeweils von ihren Wortbestandteilen geprägt werden. Unstreitig dürfte auch sein,

- a) dass sich die angegriffene Wortmarke "Hanse Naturkost" in ihrer Gesamtheit klar erkennbar von den Wortfolgen "Konditorei Junge HANSEBÄCKER", "HANSE SEMMEL" und "HANSE EXPRESS" unterscheidet,

- b) dass die Wortelemente "-BÄCKER", "SEMMELE" und "EXPRESS" in den Widerspruchsmarken mit Rücksicht auf die Waren, für die diese Marken eingetragen sind, zu der Kennzeichnungskraft dieser Marken nichts beitragen können, und
- c) dass es deswegen bei der Prüfung einer möglichen markenrechtlichen Verwechslungsgefahr entscheidend auf die Frage ankommt, ob das in allen Marken übereinstimmende Wortelement "Hanse" in den Wortfolgen der Widerspruchsmarken eine isoliert kollisionsbegründende Stellung hat, sei es, weil die Widersprechende diesen Wortbestandteil als bekanntes Stammzeichen ihres Unternehmens etabliert hat, sei es, weil die Marken zumindest von diesem Wortelement im markenrechtlichen Sinne geprägt werden.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann das Wortelement "Hanse" bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit wie der sich daran anschließenden Verwechslungsgefahr nicht isoliert kollisionsbegründend herangezogen werden. Dem steht bereits entgegen, dass jedenfalls in Wortkombinationen wie den vorliegenden die Kennzeichnungskraft des Wortes "Hanse" von Haus aus schwach ist. Kennzeichnungskraft ist die Eignung einer Marke, zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen ihres Inhabers von solchen anderer Unternehmen zu dienen. Eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft liegt immer dann vor, wenn das betreffende Zeichen diese Herkunftsfunktion uneingeschränkt erfüllt. Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt. Hanse oder Hansa in Alleinstellung ist der Name einer mittelalterlichen Kaufmannsgilde, deren Mitglieder sich zusammengeschlossen hatten, um gemeinsam auf Handelsfahrt zu gehen. Der hanseatische Handel war überwiegend Seehandel, der durch die Entwicklung eines großräumigen, hochseetüchtigen Schiffstyps, der Kogge, möglich geworden war. Deswegen unterhielt die Hanse ihre Niederlassungen in erster Linie in solchen Städten, die über den Seehandel erreichbar waren, vor allen Dingen im östlichen England, in den Niederlanden, in Norddeutschland und entlang der Ostsee bis nach Russland. Dieser geographische Raum wird regelmäßig mit der Hanse assoziiert. Die Hanse gehört zu den Phänomenen der deutschen Geschichte, die fast ausnahmslos als gut, als

der Überlieferung wert angesehen werden. Die Erinnerung an sie ist in Deutschland, insbesondere in Norddeutschland und in der norddeutschen Tiefebene, unverändert lebendig; spezifische Bezugnahmen auf sie sind ebenso üblich wie ganz vage. Eine Reihe von Städten führen auch heute noch die Bezeichnung "Hansestadt" offiziell in ihrem Namen, am bekanntesten dürften davon die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Hansestädte Bremen, Lübeck, Rostock und Stralsund sein. Diese und viele andere deutsche Städte haben sich im Übrigen dem Städtebund "Die Hanse" angeschlossen, der 1980 in der niederländischen Stadt Zwolle ins Leben gerufen worden ist. Die Mitglieder der "neuen" Hanse wollen im traditionellen hanseatischen Geist Handel und Tourismus in einem geeinten Europa fördern. Hamburg und das Land Schleswig-Holstein nennen ihre gemeinsame Vertretung bei der Europäischen Union in Brüssel "Hanse Office", das Oberlandesgericht der Stadt Hamburg heißt unverändert "Hanseatisches Oberlandesgericht", Hamburg hat ein Hanse-Viertel, der Hamburger Hafen einen Hanse-Port. Lübeck hat einen Hanseplatz, einen Hansering, eine Hansestraße. Es gibt den Sportverein Lübecker Hanse von 1989 e.V. und den Fußballverein F.C. Hansa Rostock. Dass die Erinnerung an die Hanse in Deutschland auch über den geographischen Raum hinausgeht, in dem sie ursprünglich Handel getrieben hat, wird nicht zuletzt an dem Namen der Lufthansa deutlich.

In den Wortkombinationen der Widerspruchsmarken "HANSEBÄCKER", "HANSE SEMMEL" und "HANSE EXPRESS" erscheint das Wort "Hanse" nicht in Alleinstellung, sondern als Bestandteil einheitlicher Gesamtbegriffe. Diese sind sprachregelmäßig gebildet wie die konkreten Begriffe "Hansestadt", "Hansekogge" oder "Hanseroute" und entsprechen im Übrigen daran angelehnten Wortkombinationen wie "Hanse Office", "Hanseplatz" oder "F.C. Hansa Rostock". Vor dem Hintergrund der vorstehenden Feststellungen tritt das Wort "Hanse" in den Wortkombinationen der Widerspruchsmarken als eine allgemeine Bezugnahme auf die Hanse in Erscheinung, eine Bezugnahme, die sich im Rahmen einer verbreiteten Tradition bewegt, gerade auch für Namensgebungen. Als ein übliches, verbreitetes Namens-element ist "Hanse" ungeeignet, in einheitlichen Begriffs- und Namensbildungen

aus sich heraus auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen hinzuweisen und damit im markenrechtlichen Sinne kennzeichnend zu wirken. Es verhält sich umgekehrt so, dass der Wortbestandteil "Hanse" eine gebräuchliche Gemeinsamkeit mit den Namen einer Vielzahl anderer Einrichtungen und Organisationen herstellt und deswegen gerade zur Individualisierung eines bestimmten Namensträgers oder Markeninhabers ungeeignet ist. Es kommt im Übrigen hinzu, dass der Ausdruck "Hanse/Hansa" wegen der beschriebenen geographischen Beschränkung der Tätigkeiten der Hanse im deutschen Raum immer auch einen geographischen Anklang hat, der auf eine Herkunft der angebotenen Waren aus den deutschen Küstengebieten oder aus der norddeutschen Tiefebene hinweist. Das wirkt sich ebenfalls kennzeichnungsschwächend aus.

Da das Wortelement "Hanse" in den Widerspruchsmarken in einheitliche Gesamtbegriffe eingebunden ist, kommt es vorliegend nicht auf die Frage an, welche Kennzeichnungskraft das Wort "Hanse" in Alleinstellung für die Waren entfalten könnte, für die die Widerspruchsmarken eingetragen sind. Nur zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass das Bundespatentgericht über die Frage nach der Kennzeichnungskraft von "Hanse" in Alleinstellung bisher keine Entscheidung getroffen hat. Der Beschluss vom 2. Februar 2000, 32 W (pat) 137/99 - Lübecker Hanse - hat diese Frage im Ergebnis offengelassen, der Beschluss vom 18. Februar 1998 32 W (pat) 102/97 - Hanse Tee Contor Wismar - hat diese Frage nicht behandelt.

Unabhängig von der Frage, ob ein einzelnes Element eines einheitlichen Gesamtbegriffs diesen Begriff im markenrechtlichen Sinne "prägen" kann, scheidet hier eine solche Prägung der Gesamtbegriffe "HANSEBÄCKER", "HANSE SEMMEL" UND "HANSE EXPRESS" durch das Wort "Hanse/Hanse-" schon deswegen aus, weil - wie ausgeführt - das Wort "Hanse" kennzeichnungsschwach ist. Kennzeichnungsschwache Elementen ist bereits aus Rechtsgründen die Eignung abzusprechen, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 882 - City Plus). Daran ändert auch die blickfangartige Herausstellung einer sol-

chen Angabe nichts (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger). Die Widersprechende geht mit ihrer Argumentation fehl, wonach die für sie eingetragenen Wortkombinationen schon deswegen von dem Wortbestandteil "Hanse" geprägt werden müssten, weil die jeweils anderen Wortbestandteile "-BÄCKER", "SEMMELE" und "EXPRESS" ihrerseits kennzeichnungsschwach seien. Diese Schlussfolgerung könnte nur dann richtig sein, wenn es einen markenrechtlichen Grundsatz gäbe, wonach Gesamtbegriffe und Wortkombinationen immer von einem ihrer Wortbestandteile geprägt würden. Einen solchen Grundsatz gibt es aber nicht.

Die ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken und des darin enthaltenen Wortbestandteils "Hanse" hätte nur durch eine Steigerung der Kennzeichnungskraft im Wege der Benutzung überwunden werden können. Dazu hat die Widersprechende nicht schlüssig vorgetragen. Zwar hat sie behauptet, alle drei Widerspruchsmarken in einem Umfang benutzt zu haben, der zu einer allgemeinen Bekanntheit des Markenelements "Hanse" als Stammzeichen der Widersprechenden geführt habe, und die Inhaberin der angegriffenen Marke hat diese Behauptungen nicht bestritten. Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft, ihrer ursprünglichen Stärke oder Schwäche ebenso wie der Entwicklung, die sie durch die Benutzung nehmen kann, stellt jedoch eine Rechtsfrage dar, über die das Gericht entscheiden muss und die die Parteien nicht wie eine Tatsachenfrage durch Anerkennung unstreitig stellen können (vgl. BPatG GRUR 1997, 840, 842 - Lindora/Linola). Eine Partei, die sich auf ein bestimmtes Maß der Kennzeichnungskraft berufen will, muss daher die diese Rechtsbehauptung stützenden Tatsachen darlegen. Daran fehlt es hier. Zu Art und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarken "HANSE SEMMELE" und "HANSE EXPRESS" hat die Widersprechende nicht im Einzelnen vorgetragen. Ihr konkreter Tatsachenvortrag beschränkt sich auf die Benutzung der Widerspruchsmarke "Konditorei Junge HANSEBÄCKER". Es mag sein, dass diese Marke bereits seit über hundert Jahren benutzt wird, in letzter Zeit für Waren, die in Geschäften der Widersprechenden in Bad Schwartau, Hamburg, Lübeck, Rostock und Travemünde vertrieben werden, und dass eine Geschäftskette der Widersprechenden mit dem Namen "Die Stadtbäckerei/Der Hansebä-

cker" zu den größten Bäckereigeschäften Norddeutschlands gehört. Dabei geht der Senat sogar zu Gunsten der Widersprechenden davon aus - was wegen der festgestellten Kennzeichnungsschwäche des Wortes "HANSEBÄCKER" allerdings höchst zweifelhaft ist - dass ein Vertrieb von Backwaren in der Kette "Die Stadtbäckerei/Der Hansebäcker" überhaupt eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke "Konditorei Junge HANSEBÄCKER" sein könnte. Die vorgetragenen Umstände geben aber keinen Aufschluss darüber, welchen Bekanntheitsgrad diese Widerspruchsmarke bei den angesprochenen Verkehrskreisen tatsächlich hat. Die allgemein gehaltene Behauptung einer umfangreichen Benutzung führt hier nicht weiter, weil es eine Erfahrungstatsache ist, dass umsatzstarke Marken wenig bekannt und andere Marken trotz geringer Umsätze sehr bekannt sein können. Die Widersprechende hat weder die im Rahmen der behaupteten Benutzung erzielten Umsätze dargelegt noch solche Tatsachen vorgetragen, die direkten Aufschluss über den tatsächlichen Bekanntheitsgrad dieser Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen geben könnten, wie z. B. Umfrageergebnisse oder auch der konkrete Werbeaufwand für die Marke. Es gibt auch keine Darlegungen darüber, welche besonderen Gründe die hier angesprochenen weitesten Verkehrskreise haben könnten, das Worтеlement "Hanse" - entgegen seiner Einbindung in einheitliche Gesamtbegriffe und entgegen der festgestellten allgemeinen Gebräuchlichkeit solcher Wortkombinationen - in den Marken der Widersprechenden zu isolieren und als Stammzeichen der Widersprechenden anzusehen.

Daher bleibt es bei der ursprünglichen Kennzeichnungsschwäche des Wortbestandteils "Hanse" in den Widerspruchsmarken. Daraus folgt, dass die klar erkennbaren Unterschiede zwischen der Wortfolge der angegriffenen Marke "Hanse Naturkost" einerseits und den Wortfolgen der Widerspruchsmarken "Konditorei Junge HANSEBÄCKER", "HANSE SEMMEL" und "HANSE EXPRESS" andererseits ausreichen, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sicher auszuschließen, und dass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann, weil die Widersprechende ein Bekanntwerden des Markenbestandteils "Hanse" als

markenrechtliches Stammzeichen ihres Unternehmens nicht schlüssig dargetan hat.

Die vom Europäischen Gerichtshof in seiner Entscheidung "Thomson Life" entwickelten Grundsätze (GRUR 2005, 438 ff.) finden auf den vorliegenden Fall keine Anwendung. Dort ging es um die Usurpation der gut eingeführten Wortmarke "Life" durch die Kombination dieses Markenwortes mit der Unternehmensbezeichnung eines Dritten ("Thomson"). Diese Konstellation hat keine Parallelen zum vorliegenden Fall. Keine der Wortfolgen der hiesigen Widerspruchsmarken ist in der angegriffenen Marke vollständig enthalten. Vielmehr bestehen alle Vergleichsmarken aus einheitlichen Gesamtbegriffen, die sich in ihrer Gesamtheit deutlich von einander unterscheiden und nur in dem gemeinsamen Bestandteil "Hanse" übereinstimmen. Dieser Bestandteil ist von Haus aus kennzeichnungsschwach. Dass die Widersprechende dieses Wort durch umfangreiche Benutzung bei den angesprochenen Verkehrskreisen als ihr Stammzeichen etabliert hätte, hat sie nicht schlüssig vorgetragen. Es sind auch sonst keine Umstände dafür schlüssig dargetan, dass der Verkehr den Wortbestandteil "Hanse/Hanse-" in den einheitlichen Gesamtbegriffen der Widerspruchsmarken isolieren und als selbstständig kennzeichnendes Markenelement wahrnehmen würde.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand keine Veranlassung, weil weder eine neue Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zur Entscheidung anstand (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch eine höchstrichterliche Entscheidung zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat folgt mit seiner Entscheidung den Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Soweit es um dem Begriff der Kennzeichnungskraft geht, steht die Entscheidung im Einklang mit der vom Europäischen Gerichtshof entwickelten Linie, wonach nur solche Marken schutzfähig sind, die ein klarer Herkunftshinweis sind (EuGH GRUR 2003, 604 ff.

- Libertel; GRUR 2004, 674 ff. - Postkantoor; GRUR 2004, 1027 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

gez.

Unterschriften