



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 110/05

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
19. November 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 50 870**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juni 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 2. Oktober 2003 angemeldete und am 3. Dezember 2003 für die Waren

„Back- und Feinbackwaren, Konditoreiwaren, Dauerbackwaren“

eingetragene Wort-/Bildmarke 303 50 870

**== HanseBack ==**  
*...aus unserem  
Land!*

hat die Widersprechende aus drei prioritätsälteren deutschen Marken Widerspruch eingelegt. Hierbei handelt es sich um

1. die am 15. Mai 1997 angemeldete und am 21. Juli 1997 für die Waren und Dienstleistungen

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

eingetragene farbige (rot, blau) Wort-/Bildmarke 397 21 946



2. die am 10. Oktober 2001 angemeldete und am 7. Januar 2002 für die Waren

„Brot, feine Back- und Konditorwaren“

eingetragene Wort-/Bildmarke 301 59 500



sowie

3. die am 30. Dezember 2002 angemeldete und am 8. April 2003 für die Waren und Dienstleistungen

„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 Back- und Konditorwaren; Verpflegung von Gästen, Catering“

eingetragene Wortmarke 302 63 026

**HANSE EXPRESS.**

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit zwei Beschlüssen vom 3. Januar 2005 und vom 8. September 2005, von denen der letztere im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die beteiligten Verkehrskreise würden die sich gegenüberstehenden Marken nicht auf den kennzeichnungsschwachen Bestandteil „Hanse“ verkürzen, dem eine kollisionsbegründende Wirkung abzusprechen sei. Wegen der Kennzeichnungsschwäche dieses Bestandteils, bei dem es sich um einen gebräuchlichen geographischen Herkunftshinweis handele, der nicht eigenständig hervortrete und sich mit den weiteren Markenteilen jeweils zu Gesamtbegriffen verbinde, liege auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr vor.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2005 und vom 8. September 2005 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Sie hält die Vergleichsmarken für verwechselbar. Wie bereits im Amtsverfahren vertritt sie die Auffassung, die jüngere Marke und die Widerspruchsmarken würden jeweils von dem Bestandteil „Hanse“ geprägt. Diesem Bestandteil komme zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, während die weiteren Bestandteile der Vergleichsmarken glatt beschreibend und daher nicht geeignet seien, diese mitzuprägen. Der Bestandteil „Hanse“ sei heute als geographischer Hinweis nicht mehr üblich. Allenfalls in Verbindung mit einem Ortsnamen sei dies noch der Fall. Ohne einen konkretisierenden Zusatz sei der Begriff „Hanse“ nicht geeignet, den Verkehr auf einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Region hinzuweisen. In Bezug auf die beanspruchten Waren weise „Hanse“ keinen Sinn (im Sinne eines beschreibenden Gehalts) auf. Unabhängig von der Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „Hanse“ behalte dieser Bestandteil eine selb-

ständig kennzeichnende Stellung. Darüber hinaus seien sich die Widerspruchsmarke 397 21 946 („HANSEBÄCKER“) und die jüngere Marke („HanseBack“) auch in ihrer Gesamtheit klanglich, schriftbildlich und begrifflich hochgradig ähnlich. Zwischen den Marken bestehe schließlich auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende besitze eine Markenserie, deren Stammbestandteil der Bestandteil „Hanse“ sei, dem entgegen der Auffassung der Markensstelle normale Kennzeichnungskraft zukomme. In diese Serie dringe die Markeninhaberin durch die angegriffene Marke ein.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aufgrund des unterschiedlichen Gesamteindrucks der Marken fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Der kennzeichnungsschwache Bestandteil „Hanse“ sei nicht geeignet, den Gesamteindruck der Vergleichsmarken allein zu prägen. Bei dem Bestandteil „Hanse“ handele es sich um eine heute noch gebräuchliche geographische Angabe. Zur Kennzeichnungsschwäche dieses Bestandteils verweist die Markeninhaberin auf die von ihr im Amtsverfahren eingereichten Rechercheergebnisse zu zahlreichen Drittmarken mit dem Bestandteil „Hanse“. An der Kennzeichnungsschwäche von „Hanse“ scheitere auch die von der Widersprechenden geltend gemachte mittelbare Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende u. a. auf eine Entscheidung des OLG Hamburg vom 17. Dezember 1992 (GRUR 1993, 987 - Hanse-Immobilien) verwiesen. Aus dieser Entscheidung ergebe sich, dass „Hanse“ kein geographischer Hinweis sei.

Die Markeninhaberin hat hierzu vorgetragen, die von der Widersprechenden zitierte Entscheidung des OLG Hamburg sei in diesem Verfahren ohne Bedeutung. Bei dem vom OLG Hamburg entschiedenen Verfahren sei es um die Reichweite

des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gegangen. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens seien jedoch nicht geschäftliche Bezeichnungen, sondern eingetragene Marken, also eine andere Kennzeichenkategorie, die andere Schutzvoraussetzungen habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken keiner Gefahr der Verwechslung im Verkehr nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabél/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

Die Waren der jüngeren Marke sind mit den Waren der drei Widerspruchsmarken teilweise identisch bzw. teilweise hochgradig ähnlich.

In ihrer Gesamtheit kommt den Widerspruchsmarken 397 21 946 und 301 59 500 schon wegen der Bildbestandteile und bei der Widerspruchsmarke 397 21 946 zusätzlich wegen des Firmennamens „Konditorei Junge“ durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Eher geschwächt ist dagegen - wie sich aus dem Folgenden ergibt - die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 302 63 026 (HANSE EXPRESS) wegen ihres auch in ihrer Gesamtbedeutung beschreibenden Anklangs, nämlich dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einer Hansestadt stammen und per Express geliefert bzw. bestellt werden können.

Die Vergleichsmarken weisen indessen keine für die Annahme einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne relevante Zeichenähnlichkeit auf.

Die angegriffene Marke stimmt mit den Widerspruchsmarken zunächst in dem Bestandteil „Hanse“ überein. Insoweit würde die Annahme einer (unmittelbaren) Verwechslungsgefahr grundsätzlich voraussetzen, dass die Vergleichsmarken in ihrem Gesamteindruck jeweils von diesem Bestandteil geprägt werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rn. 231 ff. m. w. N.). Das ist nicht der Fall.

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, handelt es sich bei dem Begriff „Hanse“ nicht nur um die Bezeichnung eines historischen Städtebundes. Vielmehr ist dieser Begriff noch heute als geographische Angabe üblich und bezeichnet insoweit die norddeutschen Hansestädte Hamburg, Bremen, Lübeck und Rostock, die den Begriff „Hansestadt“ in ihren amtlichen Bezeichnungen führen (vgl. z. B. Meyers Jugend Lexikon, 5. Aufl., Stichwort „Hanse“). Zwar geht es vorliegend nicht um den Begriff „Hansestadt“ (gegebenenfalls mit einem konkretisierenden Zusatz), sondern um „Hanse“ in Alleinstellung. Insoweit ist der Widersprechenden einzuräumen, dass der geographische Aussagegehalt undeutlich ist. Das ändert jedoch nichts daran, dass „Hanse“ zumindest die Funktion einer mittelbaren geographischen Bezeichnung, nämlich einer Sammelbezeichnung für die genannten Städte, zu erfüllen vermag.

Die Auffassung der Markenstelle steht auch in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Senats, der - wie in der mündlichen Verhandlung erörtert - bereits mehrfach ausgeführt hat, dass der Begriff „Hanse“ auch heute noch eine geographische Angabe darstellt (vgl. Senat, Beschl. v. 18.2.1998, 32 W (pat) 102/97 - Hanse Tee Contor Wismar/Hanse-Kaffee; Beschl. v. 2.2.2000, 32 W (pat) 137/99 - Lübecker Hanse).

Das Vorbringen der Widersprechenden gibt keinen Anlass, hiervon abzugehen. Unerheblich ist zunächst, dass es nicht nur in den Hansestädten, sondern auch in anderen Städten wie z. B. Köln, München und Berlin Straßen und Plätze mit dem Namensbestandteil „Hanse“ gibt. Es ist gang und gäbe, Straßen und Plätze nach den geographischen Bezeichnungen anderer Städte und Regionen zu benennen. So finden sich in München etwa Bezeichnungen wie „Kölner Platz“ oder „Pariser Platz“. Am Charakter von „Köln“ und „Paris“ als geographischen Angaben ändert dies selbstverständlich nichts.

Auch die von der Widersprechenden angeführte Entscheidung „Hanse-Immobilien“ des OLG Hamburg (GRUR 1993, 987) rechtfertigt keine andere Sichtweise. Zwar ist dort ausgeführt, dass „keine Rede davon sein (könne), dass das Wort „Hanse“ in einer Geschäftsbezeichnung als bloße geographische Angabe erscheint“. Das OLG Hamburg hat seine Auffassung jedoch mit keinem Wort begründet, so dass nicht ersichtlich ist, wie es zu dieser Einschätzung gekommen ist. Das kann aber letztlich auf sich beruhen. Das OLG Hamburg hatte sich mit der Schutzfähigkeit und dem Schutzbereich einer Unternehmensbezeichnung im Sinne von § 16 UWG a. F. (heute § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 MarkenG) zu befassen. Insoweit ist seit jeher anerkannt, dass die Verbindung einer geographischen Angabe mit einer schlagwortartigen Benennung des Unternehmensgegenstandes im Einzelfall zur Schutzfähigkeit der betreffenden Gesamtbezeichnung führen kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 5 Rn. 31 m. w. N.). Für die markenrechtliche Bewertung der entsprechenden geographischen Herkunftsangabe kann daraus nichts hergeleitet werden.

Nach alledem wäre die Bezeichnung „Hanse“ einem selbständigen markenrechtlichen Schutz nicht zugänglich (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Dann aber scheidet eine alleinige Prägung des Gesamteindrucks der Vergleichsmarken durch diesen Bestandteil bereits aus Rechtsgründen aus (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 221, 276). Aus denselben Gründen verbietet sich die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Eindringens in eine fremde Zeichenserie (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 327).

Nicht durchzudringen vermag die Widersprechende auch mit ihrem Vorbringen, dass der Bestandteil „Hanse“ in der jüngeren Marke zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung im Sinne der „THOMSON LIFE“-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (GRUR 2005, 1042, 1044 - Nr. 30 ff.) einnehme. Diese Rechtsprechung befasst sich mit dem Fall, dass eine (zumindest) normal kennzeichnungskräftige ältere Marke als Bestandteil in eine jüngere Zeichenkombination integriert wird. Daran fehlt es hier von vorneherein. Die Widersprechende hat keine Marke „Hanse“, sondern lediglich mehrere Marken mit dem Bestandteil „Hanse“. Darüber hinaus weist „Hanse“ - wie ausgeführt - keine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.

Eine Verwechslungsgefahr kann schließlich auch nicht mit einer Ähnlichkeit der Zeichenteile „HanseBack“ (in der angegriffenen Marke) und „HANSEBÄCKER“ (in der Widerspruchsmarke 397 21 946) begründet werden. Die Bezeichnung „HANSEBÄCKER“ darf nicht einfach aus der genannten Widerspruchsmarke herausgelöst werden. Die Bezeichnung „HANSEBÄCKER“ setzt sich aus der geographischen Angabe „HANSE-“ und der für die von der Widerspruchsmarke zu 1) beanspruchten Waren einschlägigen Berufsbezeichnung „-BÄCKER“, somit aus beschreibenden Begriffen zusammen. Der Begriff „HANSEBÄCKER“ weist damit eine signifikante Kennzeichnungsschwäche auf mit der Folge, dass zeichenrechtlich die Angabe „Konditorei Junge“ - trotz der graphischen Zurücksetzung - als das prägende Markenelement eingestuft werden muss. Eine isolierte Gegenüberstellung der Begriffe „HanseBack“ und „HANSEBÄCKER“ kommt somit nicht in Be-

tracht, so dass es auf die Frage, ob diese Zeichenteile für sich gesehen verwechselbar sein könnten, nicht ankommt.

Die Beschwerde konnte nach alledem keinen Erfolg haben. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Hacker

Kober-Dehm

Kruppa

Hu