



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 25/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Marke DE 30 2015 044 990

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das am 6. Juli 2015 angemeldete Zeichen

HANSEATEX

ist am 16. September 2015 unter der Registernummer DE 30 2015 044 990 als Wortmarke für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 29:

Trockenfrüchte; Nüsse (verarbeitet); Nusskerne; konserviertes und getrocknetes Obst;

Klasse 31:

Nüsse (unverarbeitet);

Klasse 35:

Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln der Klassen 29 und 31.

Gegen diese Eintragung hat die Beschwerdeführerin Widerspruch eingelegt, den sie ausweislich des Widerspruchsformulars vom 30. Dezember 2015 auf das Unternehmenskennzeichen

Hanseata

mit dem von ihr angegebenen Zeitrang 1. Mai 1957 stützt. Als Geschäftsbetrieb des Unternehmens ist Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln, insbesondere Gewürzen, getrockneten Früchten, Kernen, Saaten, Nüssen und Mandeln genannt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 8. März 2018 vollständig zurückgewiesen. Zwischen den Streitzeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ließen sich zwar dem Geschäftsbereich, in dem das Unternehmen der Widersprechenden nach ihrem Vortrag tätig sei, zuordnen. Die angegriffene Wortmarke „HANSEATEX“ halte jedoch den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Abstand zu dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen „Hanseata“ ein. Auch wenn der Zeichenanfang „HANSE“ übereinstimme, so träten die weiteren Zeichenbestandteile im klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck ausreichend deutlich hervor. Die angegriffene Marke ende klanglich mit den beiden Konsonanten „ks“, was zu einer kurzen, eher spitzen Wiedergabe des Vokals „E“ in der Endung „EX“ führe. Demgegenüber werde der letzte Buchstabe des Widerspruchszeichens deutlich wahrnehmbar als „a“ und damit länger ausgesprochen. Darüber hinaus unterschieden sich die Zeichen im Schriftbild aufgrund des Buchstabens „X“ der angegriffenen Marke markant voneinander. Des Weiteren sei der in beiden Zeichen übereinstimmende Anfang „Hanse“ ein allgemeiner Begriff der Alltagssprache mit Bezug zu der vor langer Zeit aktiven Kaufmannschaft. Er übe keinerlei Kennzeichnungsfunktion aus und könne daher eine Verwechslungsgefahr nicht begrün-

den. Für das Vorliegen einer assoziativen Verwechslungsgefahr fehlten Anhaltspunkte.

Gegen die Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Eine Verwechslungsgefahr sei nicht von der Hand zu weisen. Die Markenstelle habe die Ähnlichkeit der Streitzeichen unzutreffend beurteilt. Die Zeichen könnten naheliegend auch als Abwandlung des kennzeichnungskräftigen Vornamens „Hans“ begriffen werden. Ferner weise die Wortfolge „Hanseat“ nicht zwangsläufig einen beschreibenden Sinngesamt auf. Ihr komme – selbst wenn sie als beschreibend angesehen werde – im Rahmen der Gesamtbetrachtung die maßgebliche Bedeutung zu. Denn die Streitzeichen stimmten in den ersten drei von vier Silben überein. Der einzige Unterschied bestehe in dem letzten beziehungsweise den letzten beiden Buchstaben, welche jeweils an unbetonter Stelle stünden. Die Übereinstimmung der Zeichen in dem Element „HANSE“ führe im Übrigen dazu, dass auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr vorliege. Darüber hinaus bestehe teilweise überdurchschnittliche Warenähnlichkeit und teilweise Warenidentität, was einen geringeren Grad an Zeichenähnlichkeit ausgleichen würde. Insgesamt sei somit von einer hochgradigen Verwechslungsgefahr auszugehen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2018 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2015 044 990 aufgrund des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen „Hanseata“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der angefochtene Beschluss sei sachlich nicht zu beanstanden. Eine Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen bestehe nicht, da diese in klanglicher als auch in schriftlicher Hinsicht hinreichend unähnlich seien. Die Wortmarke „HANSEATEX“ setze sich aus den Begriffen „HANSE“ beziehungsweise „HANSEAT“ und „EX“ als Kurzform für das Wort „Export“ zusammen. Der Begriff „HANSE“ gehöre der Alltagssprache an und weise auf eine Kaufmannschaft oder eine Hansestadt hin. Eine weitere Unterteilung in die einzelnen Silben der Wortmarken sei weder naheliegend noch sinnvoll.

Ihren zunächst gestellten Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2018 zurückgenommen.

Ergänzend wird auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. In der Sache bleibt sie aber ohne Erfolg. Die Markenstelle hat das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Streitzeichen zu Recht verneint (§ 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt., MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 2, § 12, § 15 Abs. 2 MarkenG).

1. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin ihren hierauf gerichteten (Hilfs-) Antrag im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen hat und die Durchführung einer mündli-

chen Verhandlung auch nicht aus Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nrn. 1 und 3 MarkenG).

2. Zugunsten der Widersprechenden kann davon ausgegangen werden, dass sie tatsächlich Inhaberin des mit dem Widerspruch geltend gemachten prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens „Hanseata“ ist. Insofern wird der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht der im Handelsregister eingetragene Firmenname „H... GmbH & Co.“, sondern lediglich das Firmenschlagwort „H1...“ zugrunde gelegt, das selbständiges Objekt eines kennzeichenrechtlichen Schutzes sein kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 15, Rdnr. 48). Auch eine bundesweite Geltung dieses Rechts gemäß § 12 MarkenG kann bejaht werden, wenngleich substantiierte Tatsachenangaben zum Zeitpunkt, Gegenstand und Umfang der Zeichenverwendung den eingereichten Unterlagen der Widersprechenden, insbesondere der eidesstattlichen Versicherung von Herrn Z... vom 24. Januar 2017, nur eingeschränkt zu entnehmen sind. Des Weiteren kann – wie die Widersprechende in ihrer Widerspruchserklärung vom 30. Dezember 2015 gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV in der vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung i. V. m. § 57 MarkenV angegeben hat – angenommen werden, dass Gegenstand des Unternehmenskennzeichens der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln, insbesondere Gewürzen, getrockneten Früchten, Kernen, Saaten, Nüssen und Mandeln ist. Dabei legt der Senat die – wohl auf einem bloßen Schreibfehler beruhende – Angabe „Einhandel“ im Sinne von Einzelhandel aus.

3. Allerdings steht der Widersprechenden kein Anspruch auf Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke zu.

Ein Löschungsanspruch setzt nach § 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt., MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 2, § 12 MarkenG die Berechtigung voraus, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG zu untersagen. Ein solcher Anspruch ist hier zu verneinen, da die Be-

nutzung der angegriffenen Wortmarke „HANSEATEX“ für die registrierten Waren und Dienstleistungen nicht geeignet ist, Verwechslungen mit dem widersprechenden Unternehmenskennzeichen hervorzurufen.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG kommt es nach ständiger Rechtsprechung maßgeblich auf die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, auf die Kennzeichnungskraft der älteren Bezeichnung und auf die Tätigkeitsgebiete an, für welche die konkurrierenden Bezeichnungen verwendet werden. Die genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis (vgl. BGH GRUR 2010, 738, Rdnr. 22 – Peek & Cloppenburg I; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15, Rdnr. 37).

a) Die Streitzeichen können sich teilweise innerhalb derselben Branche begegnen. Die Widersprechende ist nach den als zutreffend unterstellten Angaben in dem Widerspruchsformular vom 30. Dezember 2015 im Bereich „Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln, insbesondere Gewürzen, getrockneten Früchten, Kernen, Saaten, Nüssen, Mandeln“ tätig. Diesem Marktsegment sind die für die jüngere Marke registrierten Dienstleistungen „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln der Klassen 29 und 31“ zuzurechnen.

Die Waren „Trockenfrüchte; Nüsse (verarbeitet); Nusskerne; konserviertes und getrocknetes Obst“ (Klasse 29) und „Nüsse (unverarbeitet)“ (Klasse 31) der angegriffenen Marke gehören wiederum zu „Lebensmitteln, insbesondere Gewürzen, getrockneten Früchten, Kernen, Saaten, Nüssen, Mandeln“ und entsprechen damit dem Gegenstand des unter dem Unternehmenskennzeichen „Hanseata“ betriebenen Groß- und Einzelhandels. Einer näheren Bestimmung des Grades der sich daraus ergebenden Branchennähe bedarf es nicht, da eine Verwechslungsgefahr – wie bei den Dienstleistungen – auch bei Branchenidentität zu verneinen ist.

b) Die Streitzeichen richten sich an jeweils übereinstimmende Abnehmer von Lebensmitteln. Im Bereich des Einzelhandels sind vorrangig Endverbraucher angesprochen, bei denen regelmäßig nur von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit gegenüber Kennzeichnungen ausgegangen werden kann. Gewerbliche Adressaten auf dem Gebiet des Großhandels pflegen einschlägigen Zeichen demgegenüber mit breiterem Erfahrungswissen und höherer Sorgfalt zu begegnen.

c) Zugunsten der Widersprechenden kann eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft ihres Unternehmenskennzeichens zugrunde gelegt werden. Ungeachtet einer möglichen sachlichen Bedeutung des Zeichenbestandteils „Hanseat-“ kann unterstellt werden, dass dem Zeichen „Hanseata“ in seiner maßgebenden Gesamtheit die Eignung, sich als Name des Unternehmensträgers einzuprägen, zukommt. Tatsachen, aus denen sich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens, insbesondere außerhalb des Standorts der Widersprechenden, ergibt, sind nicht vorgetragen.

d) Die Ähnlichkeit der Zeichen ist, wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat, auch in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nur gering ausgeprägt und kann daher selbst bei einer gemeinsamen Benutzung auf dem Gebiet des an Endverbraucher gewandten Einzelhandels mit Lebensmitteln keine Verwechslungsgefahr begründen.

Die Ähnlichkeit von Kollisionszeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-) Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngesamt zu beurteilen, weil Kennzeichen auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH GRUR 2015, 1009, Rdnr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Rdnr. 23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Rdnr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.).

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Verschiedenen Bestandteilen eines Kennzeichens kann daher unterschiedliches Gewicht für die Beurteilung des Gesamteindrucks zukommen. Bestandteilen, die lediglich den Sitz, den örtlichen Betätigungsbereich oder ein anderes sachliches Merkmal der Unternehmenstätigkeit beschreiben, tragen nur eingeschränkt zum Gesamteindruck bei (vgl. BGH GRUR 2016, 283, Rdnr. 37 – BioGourmet; GRUR 2013, 833, Rdnr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15, Rdnr. 43, und § 9, Rdnr. 349 ff.).

(1) Vorliegend weisen die beiden Zeichen „HANSEATEX“ und „Hanseata“ zwar bei rein formaler Betrachtungsweise beträchtliche Übereinstimmungen auf, nämlich am Wortanfang bis hin zur dritten Wortsilbe („HANSEAT-“ bzw. „Hanseat-“). Jedoch sorgen die abweichenden Zeichenendungen, insbesondere der angegriffenen Marke „HANSEATEX“, für ein im Gesamteindruck noch ausreichend deutlich abweichendes Klang- und Schriftbild.

Die übereinstimmenden Buchstabenfolgen „HANSEAT-“ und „Hanseat-“ alleine können wegen ihrer Kennzeichnungsschwäche eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht begründen, auch wenn sie bei der Prüfung des maßgeblichen Gesamteindrucks der Zeichen nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl. BGH GRUR 2012, 1040, Rdnr. 39 f. – Pjur/Pure; GRUR 2004, 783 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; BPatG, Beschluss vom 26. April 2018, 25 W (pat) 550/17 – veggio/veggit; Beschluss vom 22. September 2016, 30 W (pat) 1/15 – CLINICALL/clino call). Sie bezeichnen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke einen der Hanse angehörenden Kaufmann oder einen Bewohner einer Hansestadt (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff: „Hanseat“). Davon ausgehend nehmen die beiden Zeichenbestandteile in naheliegender Weise und unverkennbar auch auf die Angabe „hanseatisch“ Bezug, mit der die Zugehörigkeit zu den norddeutschen Hansestädten deutlich gemacht wird

(vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff: „hanseatisch“; BPatG, Beschluss vom 29. Juni 2017, 30 W (pat) 2/16 – hansedeal24). Die von der Beschwerdeführerin vorgetragene Assoziation der Zeichenbestandteile „HANSEAT-“ bzw. „Hanseat-“ mit dem Vornamen „Hans“ setzt demgegenüber eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise voraus und liegt daher fern.

Im Widerspruchszeichen vermittelt die Buchstabenfolge „Hanseat-“ damit eine Aussage über den Sitz und das vorrangige örtliche Tätigkeitsfeld des Unternehmens. Die Verwendung einer solchen Angabe durch Integration in ein sprechendes Kennzeichen muss aus Rechtsgründen grundsätzlich auch den Wettbewerbern unbenommen bleiben (vgl. BGH GRUR 2012, 1040, Rdnr. 39 f. – Pjur/Pure; BPatG, Beschluss vom 1. März 2019, 28 W (pat) 29/16 – INJEKT/INJEX). Insbesondere Abnehmer von Lebensmitteln achten auf von einem Zeichen ausgehende Sachbotschaften, da sie Vertrauen stiften und Sicherheit bieten können. In tatsächlicher Hinsicht wird sich die Aufmerksamkeit des Verkehrs damit bei dem älteren Zeichen und entsprechend auch bei der angegriffenen Marke stärker auf die weiteren Bestandteile und auf die Gesamtkombination als solche richten. Der Erfahrungssatz, dass Wortanfänge häufig stärker als die übrigen Markenteile beachtet werden, gilt daher nicht bei ohne weiteres als Sachhinweis erkennbaren Zeichenkomponenten (BPatG, Beschluss vom 2. November 2000, 25 W (pat) 70/00 – corotrat/Korodin).

(2) Es liegen keine hinreichenden Annäherungen in den Schlusssilben der Vergleichszeichen vor, die zusammen mit ihren übereinstimmenden Bestandteilen „HANSEAT-“ und „Hanseat-“ eine klangliche Verwechslungsgefahr begründen könnten. Die Endsilben „-TEX“ und „-ta“ verfügen abgesehen von dem bereits in dem Wort „Hanseat“ bzw. „hanseatisch“ enthaltenen und daher nur eingeschränkt verwechslungserheblichen Konsonanten „T“ bzw. „t“ über keine Klangähnlichkeit. Sie heben sich vielmehr auch im jeweiligen klanglichen Gesamteindruck der beiden Zeichen deutlich voneinander ab, zumal sie betont gesprochen werden. Der eher dunkle Vokal „a“ am Ende des Widerspruchszeichens „Hanseata“ rundet

dessen Klangbild harmonisch ab, da er bereits in der ersten und dritten Wortsilbe enthalten ist und zu einem langgezogenen akustischen Abschluss führt. Demgegenüber enthält die angegriffene Marke die klangstarke wie „eks“ ausgesprochene Endung „-EX“, die sich phonetisch klar gegenüber dem Wortstamm „HANSEAT-“ abhebt, so dass im Gesamteindruck ein wesentlicher Klangunterschied zwischen den Zeichen besteht. Ob der Endung „-EX“, wie die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, zusätzlich ein klar erkennbarer Bedeutungsgehalt zugeordnet werden kann, der die Unterscheidung der Zeichen zusätzlich begünstigt, kann nach Auffassung des Senats dahingestellt bleiben, da bereits die phonetischen Unterschiede der Zeichen ihre zuverlässige Abgrenzung zulassen.

Auch das Schriftbild der in Rede stehenden Buchstabenfolgen weist im Bereich ihrer Endungen, die das Verständnis als Kennzeichen maßgeblich beeinflussen und damit im Gesamteindruck besondere Beachtung genießen, klare Unterschiede auf. Insbesondere enthält die angegriffene Marke den kreuzförmigen Buchstaben „X“ bzw. – im Falle der Kleinschreibung – „x“, der auch bei Betrachtung der jüngerem Marke in ihrer Gesamtheit und trotz seiner Stellung am Wortende deutlich auffällt. Im Widerspruchszeichen findet sich demgegenüber kein entsprechender Buchstabe.

Eine relevante begriffliche Ähnlichkeit scheidet von vornherein aus. Wie ausgeführt, nehmen beide Zeichen zwar erkennbar auf die Begriffe „Hanseat“ bzw. „hanseatisch“ Bezug. Dabei handelt es sich aber um beschreibende Angaben, die jedem Wettbewerber zur Verfügung stehen müssen und damit eine begriffliche Ähnlichkeit nicht begründen können (vgl. BPatG GRUR 2002, 68, 70 – COMFORT HOTEL; Beschluss vom 23. April 2015, 25 W (pat) 518/13 – ColorDerm-/DERMACOLOR; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 304). Eine weitere begriffliche Annäherung zwischen den Streitzeichen besteht jedoch nicht.

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr oder einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15, Rdnr. 39 f.) sind ebenfalls nicht gegeben.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

4. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand keine Veranlassung.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Fi