



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 310/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
18. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 762 886

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richterinnen Prietzel-Funk und Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Schutzerstreckung der Marke **IR 762 886**



(eingetragen in den Farben gelb und blau)

für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Ordinateurs; ordinateurs pour le traitement de données et de texte; appareils de télécommunications; instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou des données; matériel de transmission de messages; logiciels; équipement pour le traitement de l'information et pour l'accès à Internet; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils d'horodatage, logiciels de composition de cartes postales électroniques; automates de distribution.

Computers; computers for data and word processing; telecommunication apparatus; instruments for the input, storage and processing of data or information; message transmission equipment; software packages; equipment for data processing and for Internet access; apparatus for checking postal franking; date and time stamping apparatus, software for creating electronic postcards; automatic distribution systems.

Klasse 16:

Cartes de visite; étiquettes; enveloppes (papeterie); factures; feuilles (papeterie); formulaires (papeterie); timbres-poste; cachets (sceaux); enveloppes pré-affranchies, cartes postales et colis pré-affranchis.

Business cards; labels; envelopes (stationery); invoices; sheets of paper (stationery); forms (stationery); postage stamps; seals (stamps); prepaid envelopes, postcards and prepaid parcels.

Klasse 35:

Gestion de fichiers informatiques; systématisation de données dans un fichier central; transcription de communications; abonnements télématiques; abonnements à une base de données; abonnements à un centre serveur de bases de données; abonnements à un centre serveur fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de type Internet; abonnements à des journaux électroniques; abonnements à un service de télécommunication; services de mise à jour de bases de données; reproduction de documents; location de photocopieurs; travaux de bureau; traitement de textes; promotion des ventes; compilation de renseignements; comptabilité; établissement de relevés de comptes; préparation de feuilles de paie; tenue de livres; mise à jour de fichiers d'adresses; surveillance et traitement de données, de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications.

Computer file management; systemization of information into computer databases; transcription of communications; data com-

munication subscriptions; database subscriptions; subscriptions to a database server; subscriptions to a central service providing access to a computer network or data communication network, particularly like the Internet; subscriptions to electronic newspapers; subscriptions to a telecommunication service; database updating services; document reproduction; rental of photocopiers; office work; word processing; sales promotion; information compilation; accounting; drawing up of statements of accounts; payroll preparation; bookkeeping; updating of files containing addresses; monitoring and processing of data, signals and information that have been processed by computers or by telecommunication apparatus and instruments.

Klasse 36:

Affaires financières, monétaires, bancaires; informations financières; opérations financières, opérations monétaires, vérification des chèques; transfert électronique de fonds; paiement par acomptes; services fiduciaires; agences de crédit; analyse financière; consultations en matière d'assurances; informations en matière d'assurances; courtage en Bourse; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; constitution de capitaux; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; opérations de change; cautions (garanties); consultations en matière financières; crédit-bail; émission de cartes de crédit; épargne; expertises fiscales; estimations fiscales; placement de fonds; investissements de capitaux; dépôt de valeurs; assurance sur la vie; courtage en assurances; émission de porte-monnaie électroniques; ordres de Bourse.

Financial and monetary affairs, banking; financial information; financial operations, monetary operations, cheque verification; electronic transfer of funds; installment loans; trustee services; credit offices; financial analysis; insurance consulting; insurance information; stocks and bonds brokerage; retirement payment services; provident funds; mutual funds; credit card services; debit card services; currency exchange services; guarantees; financial

consulting; lease-purchasing; issuance of credit cards; savings banks; fiscal valuations; fiscal assessments; fund investments; capital investments; security deposits; life insurance underwriting; insurance brokerage; issuance of electronic purses; stock exchange orders.

Klasse 38:

Télécommunications; transmission électronique de données, d'images, de documents, de cartes postales par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous autres systèmes de transmission tels qu'ondes, câbles, satellites, réseau Internet; émission et réception de données, de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications; services de transmission d'information par voie télématique; échange de données informatisées; services de courrier électronique; services de messagerie électronique; transmission d'informations contenues dans des banques de données et des banques d'images; information en matière de télécommunications; services de transmission d'informations accessibles par code d'accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et les opérations effectuées; transmission des sons et/ou des images et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); exploitation de réseaux informatiques mondiaux de télécommunications.

Telecommunications; electronic transmission of data, images, documents and postcards via computer terminals and any other communication system such as waves, cables, satellites or the Internet; transmission and reception of data, signals and information processed by computers or telecommunications apparatus and instruments; transmission of data by telematic means; exchange of computerised data; electronic mail services; electronic messaging; transmission of information held in data banks and image banks; telecommunication information services; transmission of information available via an Internet access code or via a

network like the Internet enabling subscribers to access their account balance and details of any transactions; transmission of sounds and/or images and multimedia carriers (interactive discs, compact and read-only digital audio discs); operation of global computer networks used for telecommunications.

Klasse 39:

Affrètement; livraison de colis, de produits, de marchandises, conditionnement de produits; distribution de courrier, de journaux, de colis, de marchandises; emballage de produits; informations en matière de transports; informations en matière d'entreposage; services d'expédition; livraison de marchandises commandées par correspondance; messagerie (courrier et marchandises); courses rapides.

Freighting; delivery of parcels, goods and merchandise, packaging of goods; distribution of post, newspapers, parcels and merchandise; wrapping of goods; information about transport; storage information; freight forwarding services; delivery of goods ordered by mail; courier services (messages and merchandise); fast purchasing services.

Klasse 41:

Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général; activités culturelles et sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance; publications électroniques et numériques; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'information et de manifestations professionnelles ou non; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels, enregistrement et reproduction des sons et/ou des images et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), services d'édition de programmes multimédias

(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

Teaching, training, education and entertainment services in general; sporting and cultural activities; recreational activities (entertainment); correspondence courses; electronic and digital publications; introductory and further education and teaching relating to any issue of general interest; seminars, work placements and courses; organisation of conferences, forums, congresses and colloquiums; organisation of contests, games, information campaigns and professional or other events; publication of all sound and/or visual media, recording and reproduction of sounds and/or images and multimedia carriers (interactive discs, compact and read-only digital audio discs); publishing of multimedia programs (computer formatting of still or animated images and/or texts, and/or musical or other sounds) for interactive or other use; services provided by a franchiser, namely basic staff training.

Klasse 42:

Conseils et expertises dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de la transmission de données; programmation pour ordinateurs; services d'élaboration de logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; développement de systèmes de communication; services de certification et d'authentification de signatures et de cryptographie.

Advice and expert assessments in the field of telecommunications and computer or data transmission networks; computer programming; software design services; leasing access time to a computer database server; development of communication systems; certification and authentication of signatures and cryptography.

ist Widerspruch erhoben worden aus der

Widerspruchsmarke zu 1): 300 12 966

POST

eingetragen für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 39:

Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften

Widerspruchsmarke zu 2): 395 40 404



eingetragen in den Farben gelb und grün für die Waren und Dienstleistungen der Kl. 16; 25; 28; 35; 36; 38; 39; 41; 42:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Zollabfertigung für andere soweit in Klasse 36 enthalten; Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestimmung der Waren- und Güter sowie weitere unterstützende logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknüpfung von Waren- und Informations-

strömen soweit in Klasse 39 enthalten; Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen; Telekommunikation; Geschäftsführung/Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Philatelie; Finanzdienstleistungen; Finanzberatung; Unternehmens-, Personal- und Wirtschaftsberatung; Technische, gewerbsmäßige Beratung; Marktkommunikation (Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von technischen Gutachten; Immobilienwesen; Druckereierzeugnisse (Waren aus Papier und Pappe), Buchbindeartikel, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spiele/Spielzeuge; Bekleidungsstücke;

Widerspruchswortmarke zu 3): 396 36 412

Deutsche Post

eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16; 25; 28; 35; 36; 38; 39; 42:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestimmung der Waren und Güter sowie weitere unterstützende logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknüpfung von Waren- und Informationsströmen (soweit in Klasse 39 enthalten); Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen; Werbung; Marktkommunikation (Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere; Geschäftsführung/Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Personal- und Wirtschaftsberatung; Finanzdienstleistungen; Finanzberatung; Immobilienwesen; Zollabfertigung für andere (soweit in Klasse 36 enthalten); Telekommunikation; Philatelie; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von technischen Gutachten; technische, gewerbsmäßige Beratung soweit in Klasse 42 enthalten; Druckereierzeugnisse (Waren aus

Papier und Pappe), Buchbindeartikel, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Spiele, Spielzeug;

jeweils beschränkt eingelegt gegen alle identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 39 IR hat den Widerspruch mit Beschluss vom 26. August 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken sei aus Rechtsgründen auszuschließen. Der Schutzzumfang der angegriffenen Marke erschöpfe sich in deren grafischer Ausgestaltung, er erstrecke sich jedenfalls nicht auf den Markenbestandteil „LA POSTE“, der wegen seiner deutschen Bedeutung „die Post“ freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig und daher nicht geeignet sei, selbständig kollisionsbegründend zu wirken.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie vertritt unter Hinweis auf eine Anzahl von Beschlüssen verschiedener nationaler Gerichte, die Marken mit dem Bestandteil POST als verwechslungsfähig mit der Widerspruchsmarke zu 1) angesehen hätten, die Auffassung, das Wort „Post“, dem neben seiner beschreibenden Bedeutung auch die Funktion eines Hinweises auf das Unternehmen der Widersprechenden zukomme, habe innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung inne. Der gegenüber dem französischen Artikel „LA“ vorrangig kennzeichnende Bestandteil „POSTE“ der angegriffenen Marke weise neben begrifflicher Übereinstimmung auch klanglich und schriftbildlich eine sehr große Nähe zu „POST“ auf, zumindest seien beide Wörter wesensgleich, weil der Verkehr in dem Wort „POSTE“ den französischen Begriff für das deutsche Wort „POST“ erkenne. Zudem sei anzunehmen, dass der Verkehr bei der Benennung der angegriffenen Marke den Artikel „La“ vernachlässige, so dass sie identisch wie die Widerspruchsmarke zu 1) ausgesprochen werde. Die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens „POST“ für die Widersprechende, aufgrund

derer die Widerspruchsmarke zu 1) eingetragen worden sei, wirke sich auch auf die Kennzeichnungskraft in der jüngeren Marke aus. Auf Grund der im Eintragsverfahren nachgewiesenen Tatsache, dass ca. 80% der beteiligten Verkehrskreise das Wort „POST“ dem Unternehmen der Widersprechenden zurechneten, weise die Marke „POST“ zudem eine erhöhte Kennzeichnungskraft auf, die zur Folge habe, dass der Verkehr der Bezeichnung „POST“ auch dann einen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden entnehme, wenn es ihm als Bestandteil jüngerer Marken Dritter begegne. Der Schriftzug „LA POSTE“ befinde sich auf einem gelben Rechteck. Die Widersprechende sei aber Inhaberin der reinen Farbmarke „gelb“ (RAL 1032), die sich als Hausfarbe der Widersprechenden im Verkehr durchgesetzt habe. Dies untermauere die Annahme des Verkehrs, er habe es mit einer Marke der Widersprechenden, die bekanntlich international tätig sei, zu tun, was eine komplexe Verwechslungsgefahr begründe. Die Widersprechende verweist weiterhin auf eine Anzahl von für sie eingetragenen Marken, die das Wort „Post“ enthalten. Unter diesen fänden sich auch solche, die – wie z. B. die Marken „Centerpost“ oder „Regiopost“ -mit der angegriffenen Marke in Bezug auf die Art der Markenbildung ohne weiteres vergleichbar seien, weshalb auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken bestehe.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. August 2003 aufzuheben und der angegriffenen Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu versagen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie beantragt zudem,

das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dem die Widerspruchsmarke 300 12 966 betreffenden Lösungsverfahren auszusetzen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss als zutreffend und führt ergänzend aus, der Begriff „POST“ sei nicht schutzfähig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG, da es sich um einen beschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Begriff handele, der zudem zur Umschreibung der betreffenden Dienstleistungen üblich geworden sei. Sie hält das von der Widersprechende für ihre Auffassung in Anspruch genommene Urteil des Bundesgerichtshofs „Euro-Telekom“ (WRP 2007, 1193 ff.), wie sie in einem nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsatz vom 12. September 2007 ausgeführt hat, wegen einer anderen Ausgangssituation nicht für maßgeblich.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf die zwischen den Verfahrensbevollmächtigten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Daher sind die gemäß

§§ 42 Abs. 1 Nr. 2, 43, 107, 119 i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 1 PVÜ erhobenen Widersprüche gegen die Schutzgewährung für die Bundesrepublik Deutschland betreffend die angegriffene IR-Marke vom Deutschen Patent- und Markenamt zu Recht zurückgewiesen worden.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr gilt der Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Danach kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2007, 235 - Goldhase; GRUR 2006, 859, 861 – Malteserkreuz; jeweils m. w. N.).

Dementsprechend ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

a.) Widerspruchsmarke zu 1): 300 12 966 „POST“:

Die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen sind mit den Dienstleistungen, für die diese Widerspruchsmarke eingetragen ist, weitgehend identisch und im übrigen hochgradig ähnlich, was zwischen den Beteiligten nicht im Streit steht, so dass zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand der Marken erforderlich ist.

Im vorliegenden Widerspruchsverfahren ist von dem rechtlichen Bestand dieser Widerspruchsmarke auszugehen, da das beim Bundesgerichtshof im Rahmen

eines gegen die Widerspruchsmarke zu 1) in Gang gesetzten Lösungsverfahrens anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens noch nicht rechtskräftig entschieden ist.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kann – ungeachtet der beim Senat darüber bestehenden Zweifel, die er im bei ihm in der Beschwerdeinstanz geführten Lösungsverfahren ausgesprochen hat – zugunsten der Widersprechenden eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) unterstellt werden. Diese besteht zwar nur aus dem in der deutschen Umgangssprache geläufigen Begriff „POST“, der geeignet ist, die Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, sowie den Gegenstand dieser Dienstleistungen ihrer Art und Gattung nach zu beschreiben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das Wort „POST“ diene bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke seit langem im allgemeinen inländischen Sprachgebrauch einerseits zur Bezeichnung einer Dienstleistungseinrichtung, die Briefe, Pakete, Geldsendungen und andere Gegenstände entgegennimmt, befördert und zustellt, andererseits zugleich als Sammel- und Oberbegriff für die von einer solchen Dienstleistungseinrichtung beförderten Güter, insbesondere für Schriftgut aller Art wie z. B. Briefe und Karten (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Auflage 1999, Band 7, S. 2975 f.). Diese Sprach- und Bezeichnungsgewohnheit, die durch den Umstand begründet worden ist, dass die Beförderung von Schriftgut, Päckchen und Paketen über mehr als ein Jahrhundert allein durch staatliche Einrichtungen wie die Kaiserliche Post, die Reichspost und die Bundespost erfolgt ist, hat sich umgangssprachlich auch nach der Privatisierung der Deutschen Bundespost und ihrer Umwandlung in das Unternehmen „Deutsche Post AG“ erhalten. Auch heute noch wird zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut mit dem Sammelbegriff „POST“ bezeichnet, selbst wenn die Beförderung durch andere Unternehmen als das der Widersprechenden erfolgt. Angesichts dieses beschreibenden Charakters fehlt der Bezeichnung „POST“ für die fraglichen Dienstleistungen von Haus aus auch jegliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Widerspruchsmarke zu 1) ist jedoch aufgrund von Verkehrsdurchsetzung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden. Marken, die auf

Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sind, weisen im Regelfall eine normale Kennzeichnungskraft und damit einen durchschnittlichen Schutzzumfang auf (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder; GRUR 2004, 514, 516 – Telekom; WRP 2007, 1193, 1195 – Euro Telekom). Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kommt allerdings nicht in Betracht. Um bei kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marken von gesteigerter Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, bedarf es der Feststellung besonderer Umstände. Solche zusätzlichen Umstände sind von der Widersprechenden weder vorgetragen worden, noch sind sie sonst ersichtlich. Insbesondere können die zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des von Haus aus beschreibenden Begriffs „POST“ durchgeführten Verkehrsbefragungen, die einen hohen Grad der Zuordnung dieses Begriffs zum Unternehmen der Widersprechenden – nach ihrer Auffassung ca. 80% des angesprochenen Verkehrs -, ergeben haben, nicht zur Begründung einer über die durchschnittliche Kennzeichnungskraft hinaus gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke herangezogen werden, weil diese bereits erforderlich waren, um die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zu überwinden und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu begründen.

Bei einer hiernach zugunsten der Widersprechenden zu unterstellenden durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) besteht zwischen dieser und der angegriffenen Marke auch dann keine Verwechslungsgefahr, wenn die Marken für identische Dienstleistungen benutzt werden, weil die beiderseitigen Marken keine hinreichende Ähnlichkeit aufweisen.

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Merkmale zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke

regelmäßig als Ganzes wahr. Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was allerdings nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 404; 2006, 513 - Malteserkreuz).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze weisen die beiderseitigen Marken weder in klanglicher noch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht eine Ähnlichkeit auf, die die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken begründen könnte. In klanglicher Hinsicht ist bei der angegriffenen Marke davon auszugehen, dass der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit bietet, sie zu benennen. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden sind allerdings keinerlei Gesichtspunkte erkennbar, die dem Verkehr eine Vernachlässigung des Artikels „LA“ in der angegriffenen Marke, also eine Benennung allein mit ihrem Bestandteil „POSTE“, nahelegen könnte. Ausgehend von dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine Marke in ihrer Gesamtheit auffasst und zu näheren Analysen im allgemeinen nicht neigt, besteht für diejenigen Teile des Verkehrs ohne genügende französische Sprachkenntnisse keinerlei Veranlassung, den Artikel zu vernachlässigen, weil sie ihn schon nicht als solchen erkennen. Diejenigen Teile des Verkehrs, denen die französische Sprache jedenfalls in ihrem Grundwortschatz geläufig ist, mögen das Markenwort „LA POSTE“ zwar ohne weiteres übersetzen können. Daraus folgt entgegen der Ansicht der Widersprechenden jedoch nicht, dass sie die fremdsprachige Marke ohne den Artikel benennen. Im Gegenteil ist für diesen Teil des Verkehrs ohne weiteres der Gesamtbegriff „LA POSTE“, also der französische Begriff für „Die Post“, erkennbar. Gerade weil die Worte „Post“ und „POSTE“ identisch ausgesprochen werden, eignet sich der mitgesprochene Artikel „LA“ zur weiteren Unterscheidung, der daher nicht vernachlässigt werden wird.

In visueller Hinsicht kommt eine Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht in Betracht, weil die angegriffene Marke gegenüber der Wortmarke „POST“ unübersehbar einen Bildbestandteil aufweist. Im Hinblick auf die Gefahr begrifflicher Verwechslungen, an deren Vorliegen grundsätzlich hohe Anforderungen zu stellen sind (BPatG, Beschl. v. 18.5.95 – 26 W (pat) 174/93 – KRONE / CORONAS; Beschl. v. 23.10.96 – 28 W (pat) 34/96 – Goldblume / Fleur d’Or, jeweils veröff. bei PAVIS-PROMA; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rn. 148), reicht es entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht aus, dass die jeweiligen Markenworte den identischen Begriff in zwei unterschiedlichen Sprachen wiedergeben. Stehen sich ein deutsches und ein fremdsprachiges Markenwort gegenüber, kommt eine Verwechslung nur nach einem Übersetzungsvorgang in Betracht. Selbst wenn unterstellt wird, dass die deutsche Übersetzung „die Post“ nicht nur denjenigen Verkehrskreisen, die Kenntnisse der französischen Sprache besitzen, sondern angesichts der schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der beiden Wörter auch denjenigen Verkehrskreisen gelingt, die keine Kenntnisse der französischen Sprache besitzen, bedeutet dies aber nicht, dass die Verkehrskreise allein aufgrund dieser Tatsache bei der Begegnung mit der angegriffenen Marke irrtümlich annehmen, es handele sich dabei um die Widerspruchs(wort)marke zu 1). Vielmehr spricht gerade die Tatsache, dass die beiden Markenwörter erkennbar unterschiedlichen Sprachen angehören, gegen eine unmittelbare begriffliche Verwechslung der Marken.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden hat der Begriff „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke auch keine den Gesamteindruck prägende bzw. selbständig kennzeichnende Stellung inne. Die Widerspruchsmarke zu 1) findet sich schon nur aufgrund einer Buchstabenanalyse rein formal als Buchstabenfolge innerhalb des Markenworts der angegriffenen Marke wieder und kommt als prägend nicht in Betracht. Voraussetzung für die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). Davon kann bei dem Bestandteil „La“

der angegriffenen Marke nicht ausgegangen werden. Es besteht schon wegen der relativen Kürze der Marke „La Poste“ kein Anlass anzunehmen, dieser Wortbestandteil werde vom Verkehr bei der Beurteilung des Gesamteindrucks vernachlässigt (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 – Il Padrone/Il Portone). Dies gilt unabhängig davon, ob der Verkehr erkennt, dass es sich bei „la“ um den bestimmten Artikel der französischen Sprache in femininer Form handelt.

Es besteht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG. Diese Art der Verwechslungsgefahr hat zur Voraussetzung, dass der Verkehr, der die Unterschiede der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in prägenden Einzelteilen Anlass hat, die jüngere Marke (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder auf Grund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung zu schließen. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar zu hindernden, rufausbeutenden oder verwässernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen können, werden von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG nicht erfasst (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 18 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 886, 88 - Bayer/BeyChem; GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24). In erster Linie hat der Verkehr dann Anlass, eine jüngere Kennzeichnung dem Inhaber einer älteren Marke zuzuordnen, wenn dieser den Verkehr durch die Benutzung einer Markenserie mit einem wiederkehrenden Stammbestandteil bereits daran gewöhnt hat, diesen Stammbestandteil als Hinweis auf sein Unternehmen zu verstehen. Hierfür sind vorliegend keine Anhaltspunkte erkennbar, denn die Widersprechende hat nicht vorgetragen, dass sie über eine Reihe fremdsprachlicher Marken nach Art der Zeichenbildung der angegriffenen Marke verfügt und diese benutzt.

Eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr ist ebenfalls nicht zu befürchten. Eine derartige Gefahr von Verwechslungen kann gegeben sein, wenn trotz der

erkannten Unterschiede wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts und einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit im Sinne von Serienmarken geschlossen werden kann (BGH GRUR 1984, Black John/Lord John; Ströbele/Hacker, a. a. O, § 9 Rn. 336). Abgesehen davon, dass bei der Annahme einer solchen Art der Verwechslungsgefahr große Zurückhaltung geboten ist (Ströbele/Hacker, a. a. O. und Rn. 320), weisen die sich gegenüberstehenden Marken keine gemeinsame charakteristische Bildung der Zeichen auf, da es sich zum einen um eine Wortmarke, zum anderen um eine Wort-/Bildmarke mit mehreren Bestandteilen handelt.

Eine komplexe Verwechslungsgefahr bzw. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn ist ebenfalls zu verneinen. Auch hierfür müssen besondere Umstände vorliegen, die auf eine irgendwie geartete wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen der Hersteller bzw. Anbieter schließen lassen (vgl. BGH GRUR 2001, 507, 509 – EVIAN/REVIAN). Solche Umstände sind vorliegend nicht erkennbar. Zwar hat die Widersprechende vorgetragen, sie sei weltweit/international tätig. Daraus folgt jedoch nicht zwingend, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, jedes Zeichen, das eine fremdsprachige Übersetzung des Wortes „POST“ aufweist, stelle einen betrieblichen Herkunftshinweis auf die Widersprechende dar. Eine derartige Übung ist für die hier betreffende Branche international tätig werdender Postdienstleister weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

b.) Widerspruchsmarke zu 2) Wort-/Bildmarke 395 40 404

Für die Verneinung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke wird auf die für die Widerspruchsmarke zu 1) getroffenen Feststellungen verwiesen, die im Hinblick auf den in der Widerspruchsmarke zu 2) enthaltenen Wortbestandteil „Post“ in gleicher Weise zutreffen. Soweit die Widersprechende aus der farblichen Unterlegung beider Marken mit der Farbe „gelb“ eine Verwechslungsgefahr herleiten will, ist zu ergänzen, dass diese Farbe im Zusammenhang mit typischen Postdienstleistungen zwar auf die

Widersprechende hinweisen mag. Aus der nach der Behauptung der Widersprechenden für sie aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Farbmarke ist die Widersprechende indessen nicht vorgegangen. Die farbliche Hinterlegung erscheint zudem in beiden Marken nicht als selbständig kennzeichnendes Element, da es sich insofern um ein gängiges Mittel der grafischen Ausgestaltung handelt, der den Stellenwert einer farblichen Kontrastierung des Markenworts nicht übersteigt. Zudem enthält die Widerspruchsmarke zu 2) mit der stilisierten Abbildung eines Posthorns ein auffälliges und deshalb als mitprägend in Betracht kommendes Element, das in der angegriffenen Marke keinerlei Entsprechung findet.

c) Widerspruchs(wort)marke zu 3): 396 36 412 Deutsche Post

Auch insoweit kann auf die Ausführungen zur Widerspruchsmarke zu 1) sinngemäß Bezug genommen werden. Ergänzend gilt insoweit, dass das Wort „Deutsche“ eine in jeder Hinsicht noch deutlichere Abgrenzung zwischen den sich gegenüberstehenden, einerseits deutschen, andererseits französischen Markennamen bewirkt und deswegen eine Verwechslungsgefahr erst recht nicht in Betracht kommt.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall zu entscheiden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder

anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung getroffen worden ist, die mit den tatsächlichen Gegebenheiten, die in anderen, von der Widersprechenden zur Stützung ihrer Rechtsauffassung angeführten Entscheidungen, ganz oder teilweise nicht vergleichbar sind.

Für die von der Widersprechenden gemäß §§ 82 Abs. 1 MarkenG, 148 ZPO beantragte Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des beim Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens, das die Frage der Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke zu 1), deren Löschung beantragt ist, zum Gegenstand hat, war kein Raum. Der Ausgang dieses Verfahrens ist für die Widerspruchsentscheidung nicht vorgreiflich, weil der Senat bei seiner Entscheidung den rechtlichen Bestand der Widerspruchsmarke und deren durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt hat. Feststellungen zu der Frage, ob diese Marke über eine normale oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, sind nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens, so dass keine rechtliche Aussage zu dieser Frage in dem beim Bundesgerichtshof anhängigen Verfahren zu erwarten ist.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Kopacek

Prietzl-Funk

Bb