



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 114/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 57 212

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 des Richters Reker und der Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Widersprechende.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 302 57 212



für die Waren und Dienstleistungen

„Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut-Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen schriftlichen Nachrichten, insbesondere Briefe, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen; Brief-, Fracht-, Kurier-, Express- und andere Transportdienstleistungen; Papier; Pappe; Druckerzeugnisse; Schreibwaren; Verpackungsmaterial aus Papier und Pappe; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“

ist Widerspruch erhoben worden

1. aus der 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, adressierten und unadressierten Werbe-Sendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“

eingetragenen Marke 300 12 966

POST

2. aus der für die Waren und Dienstleistungen

„Druckereierzeugnisse, insbesondere solche für Produkte und Serviceleistungen der Deutschen Post, einschließlich Briefmarken, die via on-line/Internet erworben werden können und mittels Computereinrichtungen zum Versand ausgedruckt werden können; On-line- und Internetdienstleistungen, nämlich elektronische Übermittlung von Nachrichten und Bildern sowie Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Informationen; Bereitstellen von Informationen und Daten und Zugang zu Produkten und Serviceleistungen der Deutschen Post im Internet, wie z. B. die Versandvorbereitung und Nachbereitung von Brief- und Paketsendungen“

eingetragenen Marke 300 14 613

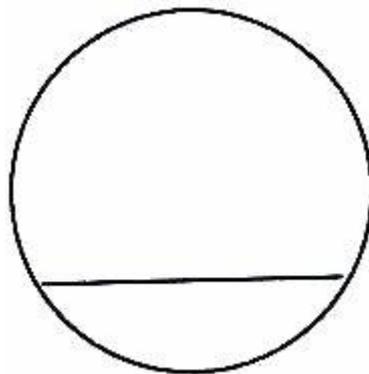


3. aus der für die Waren und Dienstleistungen

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Büro-

maschinen und deren Teile, soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Durchführung von Brief-, Fracht-, Kurier-, Express- und Transportdienstleistungen, Beförderung von Gütern, Paketen, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, adressierte und nicht adressierte Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen“

eingetragenen Marke 302 47 969



Die Markenstelle hat die Widersprüche zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden ist erfolglos geblieben. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, trotz der Eintragung für teilweise identische und im übrigen hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen bestehe zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr, weil sie in ihrer Gesamtheit wegen der in ihnen enthaltenen, abweichenden Wortbestandteile „KEPnet“ bzw. „Deutsche Post

STAMPIT“ und „Post“ nicht ähnlich seien und das in den Gesamtbegriff „POSTSTEMPEL“ eingebundene Wort „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke keine den Gesamteindruck dieser Marke prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung inne habe. Von der Widerspruchsmarke zu 3 unterscheidet sich die angegriffene Marke deutlich, weil diese Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke nicht in identischer Form enthalten sei und zudem das Bildelement innerhalb der angegriffenen Marke nicht selbständig kennzeichnend sei. Auch die Gefahr von Verwechslungen der Marken durch gedankliche Verbindung bestehe nicht. Hierfür reiche allein das Vorhandensein eines übereinstimmenden oder wesensgleichen Elements in den Marken nicht aus. Die Auferlegung der Verfahrenskosten entspreche der Billigkeit, weil die Widersprüche von vornherein aussichtslos gewesen seien, was auch die Widersprechende habe erkennen können.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie vertritt unter Hinweis auf eine Anzahl von Beschlüssen verschiedener nationaler Gerichte, mit denen eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke zu 1 und Kennungen Dritter, wie z. B. „DBP – Deutsche Brief-Post“ und „Die neue Post“, bejaht worden ist, die Ansicht, auch die Marken des vorliegenden Widerspruchsverfahrens seien verwechselbar, weil das Wort „Post“, dem die Funktion eines Hinweises auf ihr Unternehmen zukomme, innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung inne habe. Auf Grund des in dem Wort „POSTSTEMPEL“ enthaltenen, für die Widersprechende im Verkehr durchgesetzten Bestandteils „POST“ werde die angegriffene Marke dem Unternehmen der Widersprechenden zugeordnet. Die ihm hinzugefügten weiteren Markenbestandteile seien für die fraglichen Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend oder würden leicht überlesen. Nach den vom Europäischen Gerichtshof u. a. im „THOMSON LIFE“-Urteil (MarkenR 2005, 438 ff.) aufgestellten Grundsätzen sei die Hinzufügung beschreibender Bestandteile zu einer identisch übernommenen älteren Marke nicht geeignet, die selbständig kennzeichnende Stellung der übernommenen Marke innerhalb einer jüngeren Kennzeichnung in Frage zu stellen. Auf Grund der im Eintragungsverfahren 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 dieser Bezeichnung auch dann einen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden entnehme, wenn es ihm als Bestandteil jüngerer Marken Dritter begegne. Eine selbständig kennzeichnende Stellung sei, wie der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 19. Juli 2007 (I ZR 137/04 – Euro Telekom) festgestellt habe, selbst dann anzunehmen, wenn die von Haus aus schutzunfähige Bezeichnung durch Verkehrsdurchsetzung nur eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft erworben habe. Die Widersprechende verweist weiterhin auf eine Anzahl von für sie eingetragenen Marken, die das Wort „Post“ enthalten. Unter diesen fänden sich auch solche, die mit der angegriffenen Marke in Bezug auf die Art der Markenbildung vergleichbar seien, weshalb auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken bestehe. Mit der Widerspruchsmarke zu 3 werde die angegriffene Marke auf Grund der von der Widersprechenden übernommenen runden Stempelform in Verbindung gebracht, die der Verkehr der Widersprechenden zuordne, weil sie von ihr seit Jahren millionenfach verwendet worden sei.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Januar 2004 und 2. Juni 2005 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Weiterhin hat sie die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dem die Widerspruchsmarke 300 12 966 betreffenden Lösungsverfahren beantragt, weil der Bundesgerichtshof in diesem Verfahren zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke „POST“ und ggf. auch zu deren Kennzeichnungskraft Stellung nehmen werde.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle in der Sache für zutreffend und bezieht sich insoweit auf die Ausführungen in den angegriffenen Beschlüssen. Ergänzend verweist er zum einen auf ein Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth, mit dem eine auf die Widerspruchsmarke 300 12 966 und die Unternehmenskennzeichen „POST“ und „Deutsche Post“ gestützte Klage der Widersprechenden auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke zurückgewiesen wurde, sowie zum anderen auf einen im Berufungsverfahren gemäß § 522 Abs. 2 ZPO erteilten Hinweis des Vorsitzenden des 3. Zivilsenats des OLG Nürnberg, dass die gegen das landgerichtliche Urteil eingelegte Berufung keine Aussicht auf Erfolg habe, weil zwischen den beiderseitigen Marken und Kennzeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Insoweit hat er die vollständigen Ausführungen des OLG Nürnberg nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 1. August 2007 eingereicht.

II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Wa-

renkennzeichnungen (EuGH GRUR Int. 1999, 734 – Lloyd/Loints; BGH GRUR 2005, 513 – Ella May/MEY). Hiervon ausgehend ist in Bezug auf die beiden verfahrensgegenständlichen Widersprüche folgendes festzustellen:

a.) Widerspruch 1 aus der Marke 300 12 966 „POST“:

Die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 39 sind mit den Dienstleistungen, für die diese Widerspruchsmarke eingetragen ist, weitgehend identisch und im übrigen hochgradig ähnlich, so dass zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr insoweit ein deutlicher Abstand der Marken erforderlich ist, während die übrigen Dienstleistungen und Waren der angegriffenen Marke zu den Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, nur eine eher entfernte Ähnlichkeit aufweisen.

Bei Prüfung der Verwechslungsgefahr kann eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 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“ diente 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 Einrich-

tungen 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 Antragsgegnerin 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).

Wegen ihrer Eintragung auf Grund von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG ist im vorliegenden Widerspruchsverfahren – ungeachtet des beim Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens, das die Frage der Rechtmäßigkeit dieser Eintragung im Rahmen eines Lösungsverfahrens zum Gegenstand hat – von ihrem rechtlichen Bestand sowie davon auszugehen, dass sie in Folge ihrer Durchsetzung die ihr entgegenstehenden Schutzhindernisse des § 8 MarkenG überwunden hat.

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; Beschluss vom 19. Juli 2007 – I ZR 137/04 – S. 9 – Euro Telekom). Um bei solchen Marken von mehr als normaler Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, bedarf es der Feststellung zusätzlicher besonderer Umstände, die eine solche Feststellung ausnahmsweise zu tragen geeignet sind. Solche zusätzlichen Umstände sind von der Widersprechenden weder vorgetragen noch nachgewiesen worden und auch sonst nicht ersichtlich.

Dass die zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des von Haus aus beschreibenden Begriffs „POST“ durchgeführten Verkehrsbefragungen hohe Grade der Zuordnung dieses Begriffs zum Unternehmen der Widersprechenden ergeben ha-

ben, die diese mit ca. 80% angibt, vermag eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke allein nicht zu begründen. Insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass der für eine Verkehrsdurchsetzung erforderliche Grad der Zuordnung einer von Haus aus schutzunfähigen Bezeichnung zu einem einzelnen Unternehmen um so größer sein muss, je glatter diese Bezeichnung die fraglichen Waren und Dienstleistungen beschreibt. Handelt es sich um einen Begriff, der die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel von einer beschreibenden Angabe zu einer Marke eines einzelnen Unternehmens und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad (BGH GRUR 2006, 760, 762 – LOTTO), der eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit erkennen lässt (BGH a. a. O. – Kinder), in Betracht. Angesichts dieser Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung sind die von der Widersprechenden zum Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft der von Haus aus glatt beschreibenden Widerspruchsmarke geltend gemachten, aus den Verkehrsbefragungen ersichtlichen hohen Zuordnungsgrade – sofern sie überhaupt als zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ausreichend anzusehen sind, was nicht Gegenstand der Prüfung des vorliegenden Widerspruchsverfahrens ist – bereits notwendig gewesen, um die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zu überwinden. Sie können dann aber nicht noch ein zweites Mal zur Begründung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke herangezogen werden, da dies einer „doppelten Belohnung“ auf Grund ein und desselben Umstandes gleichkäme, was mit dem Wesen der Verkehrsdurchsetzung nicht vereinbar ist.

Zu Gunsten der Widersprechenden von einer durch Verkehrsdurchsetzung erworbenen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehend besteht zwischen dieser und der angegriffenen Marke auch dann keine Verwechslungsgefahr, wenn die Marken für identische Dienstleistungen benutzt werden, weil die beiderseitigen Marken keine ausreichende 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 und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten. 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 a. a. O. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 404; 2006, 513 - Malteserkreuz).

Bei Zugrundelegung dieses Maßstabs weisen die beiderseitigen Marken weder in schriftbildlicher noch in klanglicher oder begrifflicher Hinsicht eine Ähnlichkeit auf, die die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken begründen könnte. In ihrer Gesamtheit sind sie wegen der Vielzahl der in der angegriffenen Marke enthaltenen zusätzlichen Wort- und Bildbestandteile, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben, für den inländischen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Dienstleistungen ohne weiteres zu unterscheiden. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden hat innerhalb der angegriffenen Marke weder das Wort „POSTSTEMPEL“ noch dessen Wortbestandteil „POST“ eine den Gesamteindruck prägende bzw. selbständig kennzeichnende Stellung inne. Vielmehr verbindet sich der Begriff „POST“ mit dem ihm angehängten Begriff „STEMPEL“ zu einem dem Durchschnittsverbraucher bekannten einheitlichen, rein funktionalen und für die fraglichen Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftigen Gesamtbegriff, der zum

Ausdruck bringt, dass es sich bei der angegriffenen Marke um einen Stempel für Postgut handelt. Den Begriff „STEMPEL“ wird der Durchschnittsverbraucher schon deshalb nicht von dem ihm vorangehenden Begriff „Post“ abspalten und vernachlässigen, weil er mit diesem ein einziges, zusammengehöriges Wort bildet. Unter anderem auch deshalb unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von dem durch den Bundesgerichtshof in der Sache „Euro Telekom“ zu beurteilenden Sachverhalt, in dem die angegriffenen Bezeichnungen als getrennte Wörter oder allein durch einen Bindestrich verbunden nebeneinander standen, so dass bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit die für mehrteilige Marken geltenden Rechtsgrundsätze Anwendung gefunden haben, während im vorliegenden Fall dem Verkehr in der angegriffenen Marke auf Grund der Zusammenschreibung der Bezeichnung „POSTSTEMPEL“ ein Verständnis dieser Bezeichnung als ein einziges, zusammengehöriges Wort schriftbildlich und klanglich nahegebracht wird, dessen Aufspaltung nicht zu erwarten ist.

Auch dass das Wort „Post“ auf Grund seiner Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung eine normale Kennzeichnungskraft und damit eine größere Kennzeichnungskraft aufweist als das ihm in dem Gesamtbegriff folgenden Wort „STEMPEL“, ist nicht geeignet, eine prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke zu begründen; denn auch schutzunfähige Begriffe können sich mit weiteren, kennzeichnungstärkeren Markenteilen derart verbinden, dass sie den Gesamteindruck einer Marke maßgeblich mitbestimmen, wovon insbesondere in Fällen der Verbindung der einzelnen Markenteile zu einem einheitlichen Gesamtbegriff auszugehen ist (BGH GRUR 1998, 932, 933 - MEISTERBRAND; GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX), wie er bei der angegriffenen Marke hinsichtlich des Bestandteils „POSTSTEMPEL“ feststellbar ist.

Letztlich trägt auch der Bestandteil „KEPnet“ nicht nur maßgeblich zur Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke bei, sondern stellt den eigentlichen selbständig kennzeichnenden Bestandteil der angegriffenen Marke dar, weil er

- anders als das Wort „POSTSTEMPEL“ - für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, weshalb ihn der Durchschnittsverbraucher als den maßgeblichen betrieblichen Hinweis auf den Verwender des Poststempels verstehen wird.

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, 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, 887 - 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. Für die Annahme, der inländische Durchschnittsverbraucher der hier maßgeblichen Dienstleistungen verstehe das Wort „POST“ in einem rechtlich erheblichen Umfang auch dann irrtümlich als auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisenden Stammbestandteil, wenn es ihm in jüngeren Kennzeichnungen Dritter begegnet, fehlt es jedoch an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten, die den Verkehr zu diesem Schluss veranlassen könnten. Insbesondere

ist aus dem Sachvortrag der Widersprechenden und auch sonst nicht ersichtlich, ob und wie lange und in welchem Umfang die Widersprechende welche der für sie eingetragenen Marken mit dem Wortbestandteil „POST“ im Verkehr für die hier maßgeblichen Dienstleistungen benutzt hat. Allein die Tatsache der Eintragung einer Vielzahl von Marken, die als wiederkehrenden Stammbestandteil das Wort „POST“ enthalten, ist nicht geeignet, das Verständnis des Verkehrs zu beeinflussen, da Marken dem Verkehr in der Regel nicht allein wegen ihrer Eintragung bekannt sind.

Zwar kann im Einzelfall auch ohne vorherige Benutzung einer Markenserie die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken bestehen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn eine im Verkehr bekannte Marke bzw. Unternehmenskennzeichnung innerhalb einer mehrteiligen jüngeren Marke, ohne diese zu dominieren, eine derart selbständig kennzeichnende Stellung innehat, dass der durch das zusammengesetzte Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben machen kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a. a. O. Rdn. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 267, 269 - AQUA). Eine solche selbständig kennzeichnende Stellung weist die Widerspruchsmarke, bei der auch an dieser Stelle eine durch Verkehrsdurchsetzung erworbene durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt wird, innerhalb der angegriffenen Marke jedoch nicht auf. Einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortes „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke und einem daraus resultierenden Verständnis der angegriffenen Marke als weitere Marke der Widersprechenden wirken vor allem die Einbindung des Begriffs „POST“ in den funktional beschreibenden Gesamtbegriff „POSTSTEMPEL“ sowie die im Zentrum dieser Marke platzierte normal kennzeichnungskräftige Bezeichnung „KEPnet“ entgegen. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der inländische, angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher auf Grund der seit Jahren andauernden und umfangreichen Berichterstattung in den deutschen Medien über den teilweise bereits erfolgten und demnächst vollständig abgeschlossenen Wegfall des Postmonopols gut darüber infor-

miert ist, dass es zwischenzeitlich außer der Widersprechenden eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer Anbieter von Postdiensten - und damit auch Verwender von sog. Poststempeln - gibt, so dass er jedenfalls dann, wenn er einem Zeichen begegnet, das wie die angegriffene Marke neben dem Wort „POST“ weitere, nicht nur die Dienstleistungen beschreibende, sondern kennzeichnend wirkende Bestandteile aufweist, die - wie die Bezeichnung „KEPnet“ - nicht auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisen, keinen begründeten Anlass hat, eine entsprechend gebildete Marke auch als eine solche der Widersprechenden zu verstehen. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von dem BGH-Urteil zu „Euro Telekom“, da die Bezeichnung „Telekom“ - anders als „POST“ - erst nach der Privatisierung des Telekommunikationsbereichs durch ihre häufige Verwendung und nicht auf Grund eines vorangegangenen „Monopols“ Verkehrsbekanntheit erlangt hat. Der Widerspruch aus der Marke 300 12 966 kann daher keinen Erfolg haben.

b.) Widerspruch 2 aus der Marke 300 14 613

Für die Verneinung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke kann vollumfänglich auf die zum Widerspruch 1 vorstehend getroffenen Feststellungen verwiesen werden, die hier in gleicher Weise zutreffen.

Auch wenn diese Marke als von Haus aus schutzfähig erachtet und ohne Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist, kann hieraus noch keine erhöhte Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke und - vor dem Hintergrund seines die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Charakters - erst recht keine erhöhte Kennzeichnungskraft des in ihr enthaltenen Begriffs „Post“ abgeleitet werden (HABM PAVIS PROMA, R0774/02-2, 17.12.03 - POST @ / DEUTSCHE POST; R0134/04-2, 20.07.04 - OUTPOST.COM/DEUTSCHE POST), so dass auch bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke

marke und der angegriffenen Marke zu Gunsten der Widersprechenden allenfalls von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden kann.

Einer unmittelbaren sowie einer Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung wirkt auch insoweit entscheidend entgegen, dass das Wort „POST“ in der angegriffenen Marke in dem nicht unterscheidungskräftigen, weil vom Verkehr in einem rein funktionalen Sinne verstandenen Gesamtbegriff „POSTSTEMPEL“ aufgeht und zudem die normal kennzeichnungskräftige Bezeichnung „KEPnet“ innerhalb der angegriffenen Marke verhindert, dass die Marken als solche verwechselt bzw. die angegriffene Marke irrtümlich der Widersprechenden zugeordnet wird. Deshalb kann auch der Widerspruch aus der Marke 300 14 613 keinen Erfolg haben.

c.) Widerspruch 3 aus der Marke 302 47 969

Auch zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke besteht ersichtlich in keiner Richtung Verwechslungsgefahr.

Die Gefahr klanglicher oder begrifflicher Verwechslungen der Marken scheidet ganz offensichtlich aus. Bei einer kombinierten Wort-Bild-Marke wie der angegriffenen Marke misst der Verkehr in klanglicher Hinsicht in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu (BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo). Dieser Grundsatz gilt selbst für Fälle, in denen das Wort größtenteils hinter dem Bild zurücktritt, und erfährt nur dann eine Durchbrechung, wenn das Bild durch seinen Umfang und seine kennzeichnende Wirkung die Marke derart beherrscht, dass die Wortbestandteile kaum mehr beachtet werden, oder wenn es auf Grund anderer, besonderer Umstände als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird (BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze). Solche besonderen Umstände sind im Fall der angegriffenen Marke nicht gegeben. Vielmehr wirkt der Bildbestandteil dieser Marke auf den Durchschnittsverbraucher als

eine bloße kreisrunde Einfassung der im Zentrum der Marke platzierten Bildbestandteile, von denen das Wort „KEPnet“, weil es für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform der Marke darstellt, wenn die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens nachgefragt werden sollen.

Auch in begrifflicher Hinsicht scheidet eine Verwechslungsgefahr aus, weil selbst dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt wird, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke als „Poststempel“ bezeichnet, dies keine naheliegende, umfassende Bezeichnung der angegriffenen Marke darstellt, weil diese den zusätzlichen kennzeichnungsstärkeren, weil den Verwender des Poststempels näher konkretisierenden Bestandteil „KEPnet“ enthält.

In bildlicher Hinsicht besteht ebenfalls keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, weil sich die Widerspruchsmarke, die aus einem Kreis besteht, in die in der unteren Hälfte eine waagerechte Linie eingebracht ist, und die erst aus dieser Verbindung der Einzelelemente ihre Unterscheidungskraft bezieht, in der angegriffenen Marke nur teilweise ohne die den Kreis unterteilende Linie wiederfindet, und zudem innerhalb der angegriffenen Marke nur als Umrandung der übrigen Markenbestandteile bzw. als äußere Begrenzung der Gesamtmarke wirkt, ohne dort selbständig kennzeichnend in Erscheinung zu treten.

Letztlich besteht auch nicht die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken, der - abgesehen von der untergeordneten Bedeutung des kreisrunden Bildbestandteils innerhalb der angegriffenen Marke - auch insoweit der Wortbestandteil „KEPnet“ entgegenwirkt. Deshalb muss auch der Widerspruch aus der Marke 302 47 969 erfolglos bleiben.

Die Markenstelle hat der Widersprechenden auch zu Recht in ihrem Erstbeschluss die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.

Gemäß § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG kann das Patentamt von dem Grundsatz abweichen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, und in der Entscheidung bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Ein solches Verhalten liegt vor, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. u. a. BPatGE 12, 238, 240; BPatG Mitt. 1977, 73, 74). Das Verhalten eines Widersprechenden gibt Anlass für eine Kostenauflegung, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder Waren und Dienstleistungen Widerspruch gegen eine jüngere Marke eingelegt wird (BPatGE 23, 224, 227).

Ein solcher Fall liegt hier vor, weil sämtliche erhobenen Widersprüche auch unter Berücksichtigung der von der Widersprechenden zur Stützung ihrer Auffassung herangezogenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes und anderer Gerichte wegen der ersichtlich untergeordneten, nicht selbständig kennzeichnenden Stellung der angeblich als verwechslungsfähig in Betracht kommenden Bestandteile innerhalb der angegriffenen Marke ersichtlich von Anfang an aussichtslos waren, was auch der Widersprechenden hätte klar sein müssen.

2. Der Widersprechenden sind aus den vorstehend dargelegten Gründen auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

3. 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 300 12 966, 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 unterstellt hat und Feststellungen zu der Frage, ob diese Marke über eine normale oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens sind, so dass diesbezüglich auch keine rechtliche Aussage zu dieser Frage in dem beim Bundesgerichtshof anhängigen Verfahren zu erwarten ist.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richterin Prietzel-Funk ist
wegen Abordnung an den
BGH an der Unterschrift
gehindert.
Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb