

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 26 W (pat) 175/05

Entscheidungsdatum: 1. August 2007

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

dCP deutsche CityPost

Bei - unterstellter - normaler Kennzeichnungskraft des Wortes „Post“ besteht zwischen den Marken „dCP deutsche CityPost“ und „Post“ bzw. „Deutsche Post“ keine Verwechslungsgefahr.



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 175/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
4. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 11 417

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:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 303 11 417

dCP deutsche CityPost

für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 39

„Kurierdienste, Botenfahrten, Einsammeln von Briefpost und Paketen, Ausliefern von Briefpost, Werbesendungen, Paketen und Zeitschriften; Kuvertierarbeiten“

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 älteren nationalen Marke 300 12 966

POST

2. aus der u. a. für die Dienstleistungen

„35 Werbung; Sponsoring; Geschäftsführung; Marktkommunikation, insbesondere Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen für andere; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens- Personal- und Wirtschaftsberatung; Beratungsdienstleistungen im Bereich des Direktmarketing“

39 Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren, Veranstaltung von Reisen; Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestimmung der Waren und Güter sowie weitere unterstützende logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknüpfung von Waren und Informationsströmen; Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurier-Dienstleistungen; Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendun-

gen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften, mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Maschinenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen“

eingetragenen älteren Gemeinschaftsmarke 1 798 701

Deutsche Post.

Die Markenstelle hat die Widersprüche mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, trotz der Eintragung für teilweise identische und im übrigen hochgradig ähnliche Dienstleistungen bestehe zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr, weil sie insgesamt nicht ähnlich seien und das Wort „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke keine den Gesamteindruck prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung inne habe. Es handele sich bei diesem Wort um einen für die fraglichen Dienstleistungen im Inland gängigen, beschreibenden Begriff, der deshalb nur eine verminderte Kennzeichnungskraft aufweise. Die mit der angegriffenen Marke konfrontierten Verkehrskreise fassten die angegriffene Marke und insbesondere den in ihr enthaltenen Bestandteil „CityPost“ als Gesamtbegriff auf, der auf Postdienstleistungen hinweise, die innerhalb einer Stadt erbracht würden. Eine Verkürzung dieses Gesamtbegriffs auf das Wort „Post“ sei nicht zu erwarten. Auch die Gefahr von Verwechslungen der Marken durch gedankliche Verbindung bestehe nicht. Hierfür reiche allein das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in den Marken nicht aus. Der Gedanke an ein Serienzeichen der Widersprechenden liege bei der angegriffenen Marke auch des-

halb fern, weil diese Marke keine mit den Marken der Widersprechenden vergleichbare Zeichenbildung aufweise.

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 den Widerspruchsmarken 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 neben seiner beschreibenden Bedeutung auch die Funktion eines Hinweises auf ihr Unternehmen zukomme, innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung innehave. Die ihm vorangestellten weiteren Markenbestandteile „deutsche“ und „City“ seien für die fraglichen Dienstleistungen glatt beschreibend, weil sie nur auf eine innerstädtische Zustellung in Deutschland hinwiesen. Nach den vom Europäischen Gerichtshof u. a. im „THOMSON LIFE“-Urteil (MarkenR 2005, 438 ff.) aufgestellten Grundsätzen sei weder die Hinzufügung eines beschreibenden Bestandteils zu einer identisch übernommenen älteren Marke noch die Beifügung einer Buchstabenfolge, die erkennbar aus den Anfangsbuchstaben der übrigen, beschreibenden Wortelemente besteht, dazu geeignet, die selbständig kennzeichnende Stellung der übernommenen älteren 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 der Bezeichnung „POST“ auch dann einen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden entnehme, wenn es ihm als Bestandteil jüngerer Marken Dritter begegne. Eine selbständig kennzeichnende Stellung sei aber 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 – 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 sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juli 2004 und 1. August 2005 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Weiterhin hat sie die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs in dem die Widerspruchsmarke 300 12 966 betreffenden Löschungsverfahren beantragt, weil der Bundesgerichtshof in diesem Verfahren zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der Widerspruchsmarke 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

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 Warenkennzeichnungen (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 sind mit den Dienstleistungen, für die diese Widerspruchsmarke eingetragen ist, weitgehend identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich, so dass zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand der Marken erforderlich ist.

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“ 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).

Wegen ihrer Eintragung auf Grund von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG kann 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 ausgegangen werden, 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 haben, 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 in der angegriffenen Marke enthaltenen zusätzlichen Bestandteile „dCP“, „deutsche“ und „City“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben, für den inländischen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Dienstleistungen ohne weiteres zu unterscheiden. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden hat der Begriff „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke auch keine den Gesamteindruck prägende bzw. selbständig kennzeichnende Stellung inne. Vielmehr verbindet er sich mit den ihm vorangehenden Wörtern „deutsche“ und „City“ - auch und gerade wegen des allen Einzelbestandteilen innewohnenden, leicht erfassbaren beschreibenden Begriffsgehaltes - zwanglos zu einem für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres erkenn- und erfassbaren Gesamtbegriff mit der Bedeutung „deutsche StadtPost“. Insbesondere den Begriff „City“ wird der Durchschnittsverbraucher schon deshalb nicht von dem ihm folgenden Begriff „Post“ abspalten und vernachlässigen, weil er mit diesem nach Art eines zusammengehörigen Wortes - ohne Zwischenraum - zusammengeschieden ist. Unter anderem auch deshalb unterscheidet sich der vorliegende Fall 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 „CityPost“ ein Verständnis dieser Bezeichnung als ein einziges, zusammengehöriges Wort schriftbildlich und klanglich nahegebracht wird, dessen Aufspaltung nicht zu erwarten ist. Das Verständnis als ein einziges Wort und als Gesamtbegriff vermag auch die Binnengroßschreibung des Buchstabens „P“ des

Begriffs „Post“ nicht in Frage zu stellen, weil der inländische Durchschnittsverbraucher an eine entsprechende Wiedergabe zusammengehöriger Begriffe aus der Werbung seit längerem gewöhnt ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BPatG PAVIS PROMA, 29 W (pat) 355/00, 04.12.2002 - TextilWirtschaft sports; 25 W (pat) 145/04, 29.05.2006 - saTVision; 29 W (pat) 086/04, 27.09.2006 - Buch Partner).

Auch dass das Wort „Post“ auf Grund seiner Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung eine normale Kennzeichnungskraft und damit eine größere Kennzeichnungskraft aufweist als die in der angegriffenen Marke weiter enthaltenen Begriffe „deutsche“ und „City“, 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, kennzeichnungsstärkeren 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 „CityPost“ feststellbar ist.

Letztlich trägt der Bestandteil „dCP“ maßgeblich zur Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke bei. Zwar besteht dieser Markenteil aus einer Aneinanderreihung der jeweils ersten Buchstaben der nachfolgenden, die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Begriffe „deutsche“, „City“ und „Post“. Dies schließt jedoch seine Eignung, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke maßgeblich mitzuprägen, nicht von vornherein aus, weil einer Buchstabenfolge, die weder einen geläufigen Begriff noch eine aus Sicht des Verkehrs geläufige beschreibende Abkürzung darstellt, auch dann eine normale Kennzeichnungskraft zukommt, wenn es sich um die Abkürzung der in der Marke nachfolgenden weiteren Bestandteile handelt (BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV, wo die Bezeichnung „Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G. der Abkürzung „OKV“

nachfolgte). Die Buchstabenfolge „dCP“ stellt keine im Verkehr übliche, als solche für den Gesamtbegriff „deutsche CityPost“ bekannte Abkürzung dar. Deshalb ist ihre Kennzeichnungskraft jedenfalls nicht geringer zu bewerten ist als die Kennzeichnungskraft der ihr innerhalb der angegriffenen Marke nachfolgenden Bezeichnung „deutsche CityPost“, die für die fraglichen Dienstleistungen einen deutlichen beschreibenden Begriffsgehalt aufweist. Auf Grund dieses Umstandes und wegen seiner Voranstellung ist davon auszugehen, dass die Buchstabenfolge „dCP“ maßgeblich zur Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke beiträgt, wenn nicht gar – aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers, der an die Benutzung entsprechend gebildeter Buchstabenfolgen als Marken gewöhnt ist – den allein prägenden Bestandteil der angegriffenen Marke darstellt.

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, 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. 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 von durch Verkehrsdurchsetzung erworbener durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen ist, 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 wirkt

vor allem die am Anfang dieser Marke platzierte Buchstabenfolge „dCP“ entgegen. Selbst wenn diese als Kurzbezeichnung der folgenden Markenelemente „deutsche CityPost“ verstanden werden sollte, spricht gegen eine Zuordnung der angegriffenen Marke zum Unternehmen der Widersprechenden der bereits von der Markenstelle zutreffend hervorgehobene Umstand, dass der Verkehr an eine solche Markenbildung durch die Widersprechende, soweit für den Senat ersichtlich, bisher nicht gewöhnt worden ist. 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 informiert ist, dass es zwischenzeitlich außer der Widersprechenden eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer Anbieter von Postdiensten 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 Buchstabenfolge „dCP“ - nicht auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisen, keinen begründeten Anlass hat, eine entsprechend gebildete Marke 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 früheren Monopols Verkehrsbekanntheit erlangt hat. Der Widerspruch aus der Marke 300 12 966 kann daher keinen Erfolg haben.

b.) Widerspruch 2 aus der Gemeinschaftsmarke 1 798 701:

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

Auch wenn diese Marke vom Harmonisierungsamt 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 und der angegriffenen Marke zu Gunsten der Widersprechenden allenfalls von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden kann.

Auch der Umstand, dass sich beide Bestandteile „Deutsche“ und „Post“ dieser Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke wiederfinden, trägt nicht zu einer merklichen Erhöhung der Ähnlichkeit der Marken im Vergleich mit der Situation, wie sie der Entscheidung über den Widerspruch 1 zugrunde liegt, bei und kann weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr begründen; denn einer Verwechslungsgefahr wirkt sowohl der Umstand entgegen, dass in der angegriffenen Marke zwischen die beiden Markenwörter der Widerspruchsmarke mit „City“ ein weiterer Begriff eingeschoben worden ist, als auch - aus den bereits dargelegten Gründen - der Umstand, dass die Buchstabenfolge „dCP“ 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 Gemeinschaftsmarke 1 798 701 keinen Erfolg haben, so dass die Beschwerde der Widersprechenden insgesamt zurückzuweisen ist.

2. Es besteht keine Veranlassung, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, einer der Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aus Gründen der Billigkeit aufzuerlegen.

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 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.

4. Auch die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten - insbesondere auf Seiten der angegriffenen Marke - 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.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Prietzl-Funk

Reker

Bb