



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 20/15

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Februar 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 38 126**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wort-/Bildmarke **JADE  POST** wurde am 2. Juli 1999 angemeldet und am 25. Februar 2000 für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung;

Klasse 39: Transport und Zustellung von Briefsendung auf dem Landwege mit Fahrzeugen und Fahrrädern sowie zu Fuß

in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 30. März 2000.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus zwei Marken, nämlich

1. aus der Wort-/Bildmarke 395 40 404



die am 5. Oktober 1995 angemeldet und am 11. April 1996 für Waren der Klassen 16, 25 und 28 und Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39 und 42 eingetragen wurde;

und

2. aus der Wortmarke 396 36 412

### **Deutsche Post**

die am 21. August 1996 angemeldet und am 22. Oktober 1996 für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde:

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/Ver-

mittlung 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.

Mit Beschlüssen vom 9. Juni 2004 und vom 26. Februar 2015, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Zeichen könnten sich teilweise bei identischen Dienstleistungen begegnen oder lägen zumindest in einem sehr engen Ähnlichkeitsbereich. Es könne von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen werden. Die von der Widersprechenden geltend gemachten hohen Umfragewerte zur Bekanntheit von „Post“ dienten nur dem Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, rechtfertigten aber nicht die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft. Davon ausgehend werde der erforderliche Abstand von der angegriffenen Marke jeweils eingehalten. Eine unmittelbare klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr der sich gegenüber stehenden Marken scheide aus. Sie könne nur angenommen werden, wenn der für eine Kollision in Betracht zu ziehende Bestandteil „POST/Post“ sowohl in der jüngeren Marke als auch in den Widerspruchsmarken prägende Bedeutung habe. Dies könne man für die Widerspruchsmarke „Post mit Posthorn darstellung“ annehmen, nicht jedoch für die Widerspruchsmarke „Deutsche Post“. Letztere werde vom Verkehr als sinn-

volle Gesamtaussage aufgefasst, die nicht zergliedert werde. Auch in der angegriffenen Marke habe „POST“ weder eine prägende noch eine selbständig kennzeichnende Stellung. Der Verkehr habe keine Veranlassung, sich nur an dem Bestandteil „POST“ zu orientieren. Der weitere Bestandteil „JADE“ bezeichne sowohl einen Fluss und eine Gemeinde als auch einen grünen Schmuckstein, so dass „JADE POST“ die Bedeutung von „Grüne Post“ habe. Wegen dieser Mehrdeutigkeit werde das Wort vom Verkehr nicht als beschreibende Angabe, sondern als ein den Gesamteindruck zumindest mitprägendes Element aufgefasst. Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens. Zum einen seien die tatsächlichen Voraussetzungen einer Verwendung derartiger Serienzeichen nicht liquide. Zum anderen unterschieden sich die von der Widersprechenden aufgeführten Zeichen konzeptionell von dem jüngeren Zeichen. Bei dieser unterschiedlichen Art der Markenbildung liege es für den Verkehr trotz des gemeinsamen Markenbestandteils „Post“ nicht nahe, die Marken dem gleichen oder miteinander verbundenen Unternehmen zuzuordnen.

Die Beschwerde der Widersprechenden richtet sich gegen die Zurückweisung ihrer Widersprüche. Sie vertritt die Ansicht, zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke bestehe Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarken verfügten bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke aufgrund umfangreicher Benutzung vor allem im (Post-) Zustellungsbereich über eine erhöhte Kennzeichnungskraft.

Im Zusammenhang mit der Eintragung der Wortmarke „Post“ hätten Verkehrsumfragen einen Durchsetzungsgrad von 81,8 % (IPSOS) im Jahr 2000, von 84,6 % (NFO Infratest) im Jahr 2002 und von 83,9 % (TNS Infratest) im Jahr 2005 ergeben. Die Bekanntheitsgrade hätten im Jahr 2000 94,9 %, 2002 99,6 % und 2005 99,7 % erreicht. Der Bekanntheits- und Durchsetzungsgrad sei auch im jetzigen Zeitpunkt ungebrochen hoch. Dies gehe aus einer repräsentativen Verkehrsumfrage von Oktober und November 2015 hervor, wonach der Bekanntheitsgrad

97,5 % betrage. Die Widerspruchsmarke „Deutsche Post“ sei eine der wertvollsten Marken Deutschlands. Mit Marktwerten von ... Billionen Euro im Jahr 2010, ... Billionen im Jahr 2011, ... Billionen 2012/2013 und ... Billionen Euro 2014 stünde „POST“/„Deutsche Post“ seit 2009 durchgängig an sechster Stelle. Der Marktanteil habe in den Jahren 2008 bis 2013 etwa 90 % betragen. Die Umsätze im Dienstleistungsbereich „Brief“ hätten in den Jahren 2000 und 2001 bereits ... Mrd. Euro erreicht und seien bis 2014 auf ... Mrd. Euro angestiegen. Die jahrzehntelange Verwendung der Marke „Post“ auf Fahrzeugen, Transportbehältnissen, Briefkästen etc. sei amtsbekannt. Zur Bekanntheit trage auch bei, dass die Widersprechende Inhaberin der Domainnamen „www.post.de“ und „www.deutschepost.de“ sei. Den Domainnamen komme eine herkunftshinweisende Funktion zu. Auch die durchschnittliche monatliche Besucherzahl der Internetseite www.deutschepost.de von ca. ... Mio. Besuchern von 2008 bis 2013 zeige eine wachsende Tendenz bis zu ... Mio. Besuchern in 2013. Schließlich werde die Marke „Deutsche Post“ auch als Serienbestandteil einer großen Markenfamilie der Beschwerdeführerin umfangreich beworben.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien aufgrund der prägenden, jedenfalls selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „POST“ hochgradig ähnlich. Nicht nur die Widerspruchsmarken, sondern auch die angegriffene Marke werde durch „POST“ geprägt, weil es sich bei „Jade“ um eine beschreibende geografische Angabe für die Gemeinde „Jade“, den Fluss „Jade“ und die Meeresbucht „Jadebusen“ handele. Sei eine rein beschreibende geografische Angabe (Jade) mit einem durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Element (Post) kombiniert, sei dieses als dominant kennzeichnend zu werten. Außerdem sei der Bestandteil „POST“ durch die stilisierte Darstellung eines Briefumschlages optisch deutlich abgehoben und dominierend. Der Verkehr werde in „JADE POST“ bzw. „POST JADE“ eine Kennzeichnung der Beschwerdeführerin im Bereich der Zustellungsdienstleistungen für die Gemeinde Jade sehen, da er an die Kombination von „Post“ mit einer geografischen Angabe gewöhnt sei. Nach der Rechtsprechung des EuGH im Urteil C-196/11 P (F1-LIVE/F1/F 1 Formula 1) sei es unzulässig,

einem als Marke eingetragenen Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen, indem man es als Bestandteil der angegriffenen Marke als beschreibend bezeichne. Selbst wenn diese Rechtsprechung nicht unmittelbar auf den vorliegenden Fall übertragen werden könne, sei eine aufgrund Verkehrsdurchsetzung erlangte normale Kennzeichnungskraft auch bei der Wertung des prägenden Charakters zu berücksichtigen. Zudem bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund einer seit Jahrzehnten intensiv benutzten Markenserie mit dem Bestandteil „Post“, in die sich die angegriffene Marke ohne weiteres einreihe.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 9. Juni 2004 und 26. Februar 2015 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt sie vor, die Widerspruchsmarken verfügten allenfalls über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Selbst wenn man den Bestandteil „JADE“ der angegriffenen Marke als geografische Angabe verstehen wollte, führe dies angesichts des Urteils des BGH im Verfahren „OSTSEE-POST“ nicht zu einer Verwechslungsgefahr. Weder sei „JADE“ inhaltlich untergeordnet und zu vernachlässigen, noch sei „POST“ dominant. Der Verkehr verstehe „JADE-POST“ nicht als „Post Jade – Deutsche Post AG“. Der vorliegende Fall sei nicht anders zu beurteilen als die Entscheidung des BPatG im Verfahren 29 W (pat) 7/10 – regiopost.

Mit Wirkung vom 1. November 2015 ist die Widerspruchsmarke (Wort-Bildmarke) 395 40 404 gemäß § 47 Abs. 6 MarkenG wegen Nichtverlängerung der Schutz-

dauer gelöscht worden. Die Beschwerdeführerin hat den Widerspruch aus dieser Marke in der mündlichen Verhandlung am 15. Februar 2017 daher zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.



Nach Rücknahme des Widerspruchs aus der Wort-/Bildmarke  ist nur noch über den Widerspruch aus der Wortmarke „**Deutsche Post**“ zu entscheiden.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Vorliegend ist auf die Gesetzeslage vor dem 1. Oktober 2009 abzustellen (§ 165 Abs. 2 MarkenG), da die angegriffene Marke bereits am 2. Juli 1999 angemeldet wurde.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass 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 kann und umgekehrt (st. Rspr.;

vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. - Bimbo/HABM [BIMBO DOUGH-NUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 - XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ebenfalls auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 33 - Barbara Becker/HABM [BARBARA BECKER]; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria).

Nach diesen Grundsätzen scheidet eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich hier gegenüberstehenden Vergleichszeichen aus.

1. Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR Int 2009, 397 Rn. 65 - P Les Éditions Albert René Sàrl/HABM [OBELIX/MOBILIX];

BGH MarkenR 2016, 157 Rn. 21 - BioGourmet; GRUR 2015, 176 Rn. 16 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Maßgeblich für die Annahme einer Dienstleistungsähnlichkeit ist - unter Berücksichtigung der Kriterien der Warenähnlichkeit - nicht zuletzt angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen in erster Linie Art und Zweck der Dienstleistung, d. h. der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung und die Vorstellung des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden (BGH, a. a. O. Rn. 12 - BioGourmet; GRUR 2002, 544, 546 - BANK 24; GRUR 2001, 164, 165 - Wintergarten; Büscher, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 223; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 9 Rn. 111).

Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage besteht Identität zwischen den sich gegenüber stehenden Dienstleistungen der Klasse 35 „*Werbung*“. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „*Transport und Zustellung von Briefsendung auf dem Landwege mit Fahrzeugen und Fahrrädern sowie zu Fuß*“ werden von dem für die Widerspruchsmarke eingetragenen Oberbegriff „*Transportwesen*“ umfasst, so dass auch diesbezüglich Dienstleistungsidentität besteht.

2. Die von den Vergleichsdienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise sind sowohl Unternehmensinhaber bzw. Angehörige der unternehmerischen Führungsebene (im Bereich der Werbung) und Fachleute der Logistikbranche, so dass insoweit von etwas höherer Aufmerksamkeit auszugehen ist. Soweit es sich bei den in Rede stehenden Dienstleistungen um solche des täglichen Bedarfs handelt, werden die ebenfalls angesprochenen Endverbraucher ihnen allenfalls mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen.

3. Die Widerspruchsmarke „**Deutsche Post**“ ist in Anbetracht der beschreibenden Gesamtbezeichnung, die sich aus einer geografischen Herkunftsangabe

und einer beschreibenden Sachangabe zusammensetzt, im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen von Haus aus auf ein Minimum beschränkt. Die Wortkombination wird in ihrer Gesamtbedeutung ohne weiteres im Sinne von „Deutschland betreffendes Dienstleistungsunternehmen zur Beförderung von Briefen, Paketen, Geldsendungen“ oder „zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut aus Deutschland“ verstanden (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 3. August 2016, 26 W (pat) 19/13 – Die neue Post).

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2017, 75 Rn.19 - Wunderbaum II; GRUR 2015, 176 Rn. 31 - BioGourmet). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 - ISET/ISETsolar; GRUR 2013, 833 Rn. 34 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 30 f. - pjur/pure).

Die Widerspruchsmarke besteht zum einen aus dem geografischen Herkunftshinweis auf Deutschland, zum anderen aus dem deutschen Wort „Post“. Dieses bezeichnet einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren entgegennimmt und befördert, andererseits die beförderten und zugestellten Güter, z. B. Briefe, Pakete und Päckchen, selbst. Der Begriff ist deshalb für alle relevanten im Identitätsbereich liegenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine beschreibende Angabe über ein Merkmal der in Rede stehenden Dienstleistungen (vgl. BGH, Urteil vom 02.04.2009, I ZR 79/06 Rn. 28 - EP-Euro-post; WRP 2008, 1206 Rn. 21 - CITY POST; GRUR 2008, 798 Rn. 19 - POST I; GRUR 2009, 669 - POST II; Büscher, in: Ahrens/Bornkamm/Kunz-Hallstein

(Hrsg.), FS Ullmann, S. 129, 138). Auch heute noch wird zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut mit dem Sammelbegriff "Post" bezeichnet, selbst wenn die Beförderung andere Unternehmen als die Widersprechende übernehmen (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rn. 24 - OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011 - CITIPOST; Beschluss vom 26.04.2011, 26 W (pat) 193/09 - Die grüne Post). Der beschreibende Sinngehalt von „Post“ gilt nicht nur für die in Klasse 39 eingetragenen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, sondern auch für die hier in Rede stehende Dienstleistung in Klasse 35 "*Werbung; Marktkommunikation (Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere*". Insoweit können die angesprochenen Verkehrskreise in dem Begriff "Post" einen beschreibenden Hinweis auf die Branche (Post), in welcher die Werbedienstleistungen eingesetzt werden, sehen (BGH GRUR 2009, 949, 951 Rn. 24 - My World).

Die Widerspruchsmarke hat daher nur eine schwache originäre Kennzeichnungskraft.

Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nicht festgestellt werden.

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfanges zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (BGH, a. a. O., Rn. 41 - Culinaria/VillaCulinaria). Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke (hier: 2. Juli 1999) vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rn. 13 f. - SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (Hacker in Ströbele Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 9 Rn. 211).

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist nach dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (BGH GRUR 2006, 152 Rn. 19 – GALLUP; BPatG, Beschluss vom 11.06.2015, 29 W (pat) 76/12; GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Zwar ist dem Senat die Widersprechende, also das Unternehmen Deutsche Post AG als Nachfolgerin des Monopolunternehmens Deutsche Bundespost und bedeutender Anbieter von Transport-, Brief-, Fracht- und Kurierdienstleistungen bekannt. Jedoch liegen dem Senat keine eigenen Erkenntnisse über Tatsachen dahingehend vor, dass und in welchem Umfang die Widerspruchsmarke „**Deutsche Post**“ als solche zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke über eine erhöhte Bekanntheit innerhalb des Bundesgebietes verfügte. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der noch verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarke kann daher auch nicht als gerichtsbekannt berücksichtigt werden.

Soweit sich die Beschwerdeführerin zur Bekanntheit auf die als verkehrsdurchgesetzt eingetragene Marke „POST“ (DE 306 12 966) bezieht und sich in diesem Zusammenhang auf verschiedene Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung beruft, betreffen diese nicht die in Rede stehende - als originär schutzfähig eingetragene - Widerspruchsmarke. Die vorgelegten Gutachten sind einerseits lediglich zu der Marke „POST“ ergangen, andererseits betreffen sie jeweils Zeiträume, die nach dem Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke liegen.

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergibt sich auch nicht aus den von der Widersprechenden eingereichten sonstigen Unterlagen. Diese Unterlagen, z. B. über die hohen Markenwerte in den Jahren 2010 bis 2014 sowie Umfragen zu Bekanntheit, Nutzung und Leistungswahrnehmung (vgl. Anlagen 69 und 90 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 27. Juli 2012), beziehen sich ebenfalls fast ausschließlich auf einen Zeitraum nach dem Anmeldezeitpunkt. Die Anlagen 69 und 90 beziehen sich dabei nicht auf die verfahrens-

gegenständliche Widerspruchswortmarke, sondern auf eine farbige Wortbildmarke mit dem Posthorn am Ende. Anlage B 3 (vorgelegt zum Schriftsatz vom 11.02.2016, Bl. 156 d. A.) unterscheidet dagegen überhaupt nicht zwischen Unternehmenskennzeichen und Marke und benennt den Markenwert nur pauschal für „Unternehmen/Marken“ der Beschwerdeführerin bzw. anderer Unternehmen, differenziert aber auch nicht zwischen den einzelnen Marken der Beschwerdeführerin.

Die als Anlage B 4 (Bl. 164/167 d. A.) vorgelegten Mehrjahresübersichten zu Umsätzen für die Jahre 2000 bis 2007 bzw. 2007 bis 2014 betreffen wiederum nur die Umsätze in den einzelnen Firmensparten, sagen aber nichts darüber aus, mit welchen Marken die Dienstleistungen der einzelnen Unternehmensbereiche gekennzeichnet wurden. Zudem bezieht sich der Geschäftsbericht nicht konkret auf die Widerspruchsmarke, es handelt sich vielmehr um einen Geschäftsbericht der Deutschen Post bzw. Deutsche Post DHL Group. Umsätze können grundsätzlich nur dann für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sprechen, wenn sie auf den Verkauf bestimmter Waren/Dienstleistungen entsprechend dem Warenverzeichnis entfallen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 38 – Culinaria/Villa Culinaria). Die Einlassung (Bl. 83 d. A.), „für den deutschen Verkehr“ sei „die ‚Deutsche Post‘ eben ‚die Post‘“, ist daher markenrechtlich unbehelflich. Eine konkrete Zuordnung der jeweiligen Marke zur damit jeweilig gekennzeichneten Ware/Dienstleistung ist vorliegend aus den von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen nicht möglich. Der Vortrag der Beschwerdeführerin bietet unter Berücksichtigung des Umstandes, dass sie Inhaberin vielfältiger Marken ist, auch keine Grundlage dafür, zu prüfen, ob und ggfls. in welchem Umfang im Wege der Schätzung jedenfalls ein Mindestumsatz festgestellt werden kann (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 39 – Culinaria/Villa Culinaria).

Selbst eine unterstellte intensive Benutzung der Widerspruchsmarke zum maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke und zum Entscheidungszeitpunkt würde hier jedoch lediglich dazu führen, dass die ursprünglich auf ein Minimum reduzierte Kennzeichnungskraft für die betreffenden Dienstleistungen als

kompensiert anzusehen wäre, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzzumfang zukäme (vgl. BPatG, Beschluss vom 19.01.2012, 29 W (pat) 7/10 – regioPost).

4. Ausgehend von identischen Dienstleistungen, durchschnittlicher bis etwas erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke ein.

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke

**JADE**  **POST**

und der Widerspruchsmarke „**Deutsche Post**“ besteht nicht.

Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rn. 35 - Specsavers/Asda; BGH, Beschluss vom 23.10.2014, I ZR 38/14 Rn. 10 - TNT Post; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 930 Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Rn. 23 - MIXI; GRUR 2009, 672 Rn. 33 - OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat) 30/07 - CITIPOST), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Das schließt nicht aus, 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 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2009, 672 Rn. 33 - OSTSEE-POST). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberste-

henden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2015, 114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1009 Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die jüngere Marke

**JADE**  **POST**

und die Widerspruchsmarke „**Deutsche Post**“ in schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht hinreichend deutlich durch das Bildelement sowie die unterschiedlichen Wörter „Jade“ und „Deutsche“.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Wort-/Bildmarke wird in klanglicher Hinsicht durch die Wortelemente „JADE“ und „POST“ geprägt, weil der Verkehr dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beimisst (BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP). Es stehen sich somit „JADE POST“ und „Deutsche Post“ gegenüber, die klanglich ebenfalls wegen der unterschiedlichen Wörter „Jade“ und „Deutsche“ nicht füreinander gehalten werden.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund des gemeinsamen Bestandteils „Post“ kommt nicht in Betracht, da dieser Zeichenbestandteil keine prägende Stellung einnimmt.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat das Wort „POST“ innerhalb der jüngeren Marke keine prägende Stellung, weil die weiteren Markenbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON

LIFE; BGH GRUR 2008, 903 Rn. 18 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2006, 60 Rdnr. 19 - coccodrillo).

Die in identischer Schriftgröße durch die Abbildung eines Briefumschlages verbundenen Wörter „JADE“ und „POST“ bilden eine gesamtbegriffliche Einheit. Die angesprochenen Verkehrskreise haben keine Veranlassung, die Marke zergliedernd zu betrachten und sich alleine an dem Bestandteil „POST“ zu orientieren. In der hier betroffenen Transport- und Logistikbranche fasst der Verkehr den Begriff „POST“ in zusammengesetzten Zeichen beschreibend auf (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rn. 34 - OSTSEE-POST). Der angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher ist aufgrund der seit Jahren andauernden und umfangreichen Berichterstattung in deutschen Medien über den schrittweisen Abbau des Postmonopols gut darüber informiert, dass es zwischenzeitlich außer der Widersprechenden eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer Anbieter von Postdiensten im Inland gibt (BPatG, Beschluss vom 13. Mai 2016, 29 W (pat) 28/13 - Main-PostLogistik). Selbst wenn der Bestandteil „JADE“ als geografischer Hinweis für den sog. „Jadebusen“ bei Wilhelmshaven bzw. für den dort mündenden Küstenfluss Jade aufgefasst wird, tritt er im Verhältnis zu „POST“ nicht zurück. Denn auch beschreibende und deshalb kennzeichnungsschwache Angaben können beim Zeichenvergleich Berücksichtigung finden, wenn sie mit weiteren Bestandteilen eine Einheit bilden (GRUR 2013, 1239 Rn. 35 - Volkswagen/Volks.Inspektion; GRUR 2009, 1055 Rn. 30 - airdsl). Auch die Darstellung eines Briefumschlages zwischen den Wörtern „JADE“ und „POST“ hindert den Verkehr nicht daran, das Zeichen als Einheit aufzufassen. Im Verhältnis zu den in Fettschrift und Großbuchstaben gestalteten Wörtern ist der Briefumschlag mit feinen Strichen stilisiert dargestellt und unterstreicht lediglich die beschreibende Bedeutung des Markenbestandteils „POST“, so dass er eher in den Hintergrund rückt.

Auch in der Widerspruchsmarke verbinden sich die Wortbestandteile „Deutsche“ und „Post“ für die angesprochenen Verkehrskreise zu einem einheitlichen Gesamtbegriff im Sinne von „Deutschland betreffendes Dienstleistungsunternehmen zur Beförderung von Briefen, Paketen, Geldsendungen“ oder „zu beförderndes

und zugestelltes Schriftgut aus Deutschland“. Es spricht deshalb auch nichts für eine Prägung dieses Gesamtbegriffes durch das Wort „Post“ (vgl. BPatG Beschluss vom 13. Mai 2016, 29 W (pat) 28/13 - Main-PostLogistik).

b) Für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen liegen ebenfalls keine Anhaltspunkte vor.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, obwohl die beteiligten Verkehrskreise die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, liegt nur dann vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 - OFFROAD; GRUR 2008, 258 Rn. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Büscher, in: Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O., § 14 MarkenG Rn. 488). Dies würde voraussetzen, dass der Verkehr auf Grund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen (vgl. GRUR 2010, 729 Rn. 34 - MIXI).

Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen ist schon deshalb nicht zu bejahen, weil die Widerspruchsmarke nicht in identischer oder ähnlicher Form in die jüngere Marke übernommen worden ist. Denn der Bestandteil „Post“ der Widerspruchsmarke kann, ohne dass er die Widerspruchsmarke dominiert oder prägt, keine selbstständig kennzeichnende Stellung in der zusammengesetzten jüngeren Marke einnehmen, weil ein selbständiger Elementenschutz dem Kennzeichenrecht fremd ist (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 31 - air-

dsl; GRUR 2008, 903 Rn. 34 - SIERRA ANTIGUO; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 455).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet ebenfalls aus.

Diese Art der Verwechslungsgefahr greift ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnen (GRUR 2013, 1239 Rn. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion; GRUR 2010, 729 Rn. 40 - MIXI; BGH, Urteil vom 02.04.2009, I ZR 79/06 Rn. 43 - EP-Europost; GRUR 2008, 484 Rn. 38 - METROBUS; GRUR 2007, 1066 Rn. 45 - Kinderzeit). Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion).

Das ist hier nicht der Fall.

Zum einen sehen die Verkehrskreise den Bestandteil „POST“ nur als Sachangabe an, die eine Vielzahl von Unternehmen als Marke oder Unternehmenskennzeichen nutzt (BGH a. a. O. Rn. 40 - OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 28. September 2016, 26 W (pat) 93/13 - CITY POST). Der Verkehr wird das angegriffene Zeichen ferner als Gesamtbegriff und nicht zergliedernd verstehen, was ihn von der Vorstellung wegführt, es handele sich um eine Serienmarke ein und desselben Unternehmens (vgl. BGH a. a. O. Rn. 40 - OSTSEE-POST; BPatG, Beschluss vom 19.01.2012, 29 W (pat) 7/10 - regioPost; BPatG, Beschluss vom 18.04.2011, 26 W (pat) 30/07 - CITIPOST). Zum anderen fehlt zur tatsächlichen Verwendung dieser als Serie in Betracht kommenden Marken und ihrer Präsenz auf dem Markt ein hinreichend substantiierter Vortrag der Beschwerdeführerin.

Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf eine bestehende Markenserie ohne entsprechenden Vortrag zur Benutzung und Bekanntheit in den Verkehrskreisen ist nicht ausreichend. Allein aus der Registrierung dieser Marken ergibt sich noch nicht, inwieweit sie auf dem Markt tatsächlich präsent sind. Zur Benutzung der Marken „Post Mobil“ und „POSTIDENT“ hat die Beschwerdeführerin zwar jeweils einen Auszug aus einer Internetseite vorgelegt, doch das reicht nicht aus, um die Präsenz des Serienzeichens am Markt zum Anmeldezeitpunkt zu bejahen. Die als Anlage B 5 (Bl. 168 d. A.) vorgelegte eidesstattliche Versicherung bezieht sich zwar auf das Zeichen „POST MOBIL“, jedoch für Telekommunikationsdienstleistungen und einen Zeitraum nach 2008.

Doch unabhängig davon, ob diese Unterlagen ausreichen, um das Vorliegen einer entsprechenden Markenserie zu belegen, reiht sich die jüngere Marke

**JADE  POST**

aufgrund ihrer andersartigen Grafik nicht in eine Markenserie der Beschwerdeführerin ein.

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt nicht in Betracht.

Sie kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 45 Volkswagen/Volks.Inspektion; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 69 - Culinaria/Villa Culinaria). Solche können darin liegen, dass ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen

Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rn. 15 - OFFROAD; GRUR 2008, 258 Rn. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

Das ist vorliegend nicht der Fall, weil der Bestandteil „JADE“ kein Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke darstellt.

c) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sind nach dem Beschluss des BGH vom 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14 die in der BGH-Rechtsprechung zu „OSTSEE-POST“ (BGH GRUR 2009, 672) und „EP Europost/POST“ (BGH, Urteil vom 02. April 2009 – I ZR 79/06) angewandten Grundsätze zur Beurteilung komplexer Marken durch die Entscheidung des EuGH vom 24. Mai 2012 zu F1-LIVE/F1/F 1 Formula 1 (C-196/11 P, GRUR 2012, 825 - Formula One Licensing BV/HABM), der sich das Gericht der Europäischen Union mit Entscheidung vom 26. Februar 2016 - T-210/14 - Gummi Bear-Rings/Gummy angeschlossen hat, nicht in Frage gestellt (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014, I ZR 37/14 Rn. 12 - TNT Post/POST). Der EuGH-Entscheidung kann nicht entnommen werden, dass eine ältere Marke in einem komplexen Zeichen nicht als rein beschreibend wahrgenommen werden dürfe. Der EuGH hat lediglich die besondere Fallkonstellation entschieden, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Eintragung einer Unionsmarke einer älteren IR-Widerspruchsmarke nicht die Unterscheidungskraft abgesprochen werden dürfe. Die Gültigkeit einer nationalen oder internationalen Marke dürfe nur in einem Nichtigkeitsverfahren des betreffenden Mitgliedstaates in Frage gestellt werden, weil das System des Unionsgesetzgebers auf der Koexistenz der Unionsmarke mit den nationalen Marken beruhe. Nichts anderes geschehe aber der Sache nach, wenn das ältere Zeichen als beschreibend oder als Gattungsbegriff angesehen werde (EuGH, a. a. O., Rn. 38 ff. - Formula One Licensing BV/HABM). Über dieses Problem der Koexistenz der markenrechtlichen Schutzsysteme hinaus ist dem Urteil nach Ansicht des BGH nichts zu entnehmen. Schon gar nicht hat der EuGH darin die hergebrachten Grundsätze der Beurteilung komplexer Marken nach den Gesichtspunkten der Prägung und der Prüfung

einer selbständig kennzeichnenden Stellung modifiziert oder gar (konkludent) aufgegeben (vgl. BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 - I ZR 37/14 Rn. 13 - TNT Post/POST). Hinzu kommt, dass das EuGH-Urteil es lediglich verbietet, dem mit einer eingetragenen älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil einer jüngeren Marke jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen, es aber nicht ausschließt zu prüfen, in welcher Weise die maßgeblichen Verkehrskreise das mit der älteren eingetragenen Marke identische Zeichen in der angegriffenen Marke auffassen, und gegebenenfalls den Grad der Kennzeichnungskraft dieses Zeichens zu beurteilen (EuGH a. a. O. Rdnr. 42 - Formula One Licensing BV/HABM).

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

### **Rechtsmittelbelehrung**

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

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Hu