



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 88/02

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
22. Oktober 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 44 158**

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 Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die für die Dienstleistungen

38: Telekommunikation

39: Transportwesen; Post- und Versandwesen, nämlich Zustellung von Briefen und Infopost (Drucksachen)

eingetragene Wort-Bild-Marke 300 44 158

**EUROPOST.COM**

ist Widerspruch erhoben worden aus den prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen

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

eingetragenen Marken 396 36 412

**Deutsche Post,**

395 40 404



und 397 25 787



die für die Waren und Dienstleistungen

Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation; Nachrichten- und Datenaustausch mit Hilfe von Telekommunikationseinrichtungen; elektronischer Datenaustausch von Geschäftstransaktionen, insbesondere von Bestellungen, Rechnungen, Überweisungen, Warenerklärungen; Dienstleistungen einer elektronischen Vermittlungsstelle zwischen DV-Netzen (Clearing Center), insbesondere Dienstleistungen wie das Hinzufügen von Daten, das Konvertieren von Daten in eine empfängerabhängige Form/Struktur und/oder Datenabgleich; Vermietung und/oder Leasing von Soft- und Hardware für den Online-Zugang zum Aufbau eines baumar- tigen Adress- und Namensverzeichnisses mit den Funktionen ei- nes elektronischen verteilten Verzeichnisdienstes (Directory Ser- vice), der es ermöglicht, mit Existenz nur einer Adressdatenbasis im System komplexe Netzwerke zu administrieren; Dienstleistun-

gen einer Zertifizierungsstelle (Trust-Center), nämlich Ausgabe und Verwaltung von digitalen Schlüsseln und/oder digitalen Unterschriften, Prüfung und Bestätigung der Echtheit verwendeter Schlüssel, sichere Verwahrung geheimer Schlüssel, Verwaltung von Sperrlisten und Beurkundung von Rechtsverhältnissen, Digitalisierung von analogen Informationen und/oder deren Vervielfältigung; elektronische Verarbeitung, Druckaufbereitung und Produktion von Dokumenten aus Dokumentenverwaltungssystemen; Abwicklung gesicherter Zahlungstransaktionen über Online-Dienste; elektronische Übermittlung von Briefsendungen, insbesondere Umsetzung nichtvisueller, elektrisch oder elektronisch übertragener oder gespeicherter Nachrichten in visuell lesbare Nachrichten und körperliche Sendungen zur Übergabe an die Briefbeförderung; Archivierungsdienstleistungen; Werbung für Dritte; technische, kaufmännische und organisatorische Beratung im Bereich der Datenübertragung; Schulung

eingetragen ist, sowie aus der Gemeinschaftsmarke 000 798 900



die für die Waren und die für Dienstleistungen

- 16 Papier, Pappe (Karton), Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindartikeln; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Büroartikel, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmate-

rial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist

- 36 Zollabfertigung für andere
- 39 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

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat sämtliche Widersprüche durch einen Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, aufgrund der ausgeprägten Kennzeichnungsschwäche der Wortbestandteile „POST“, „EURO“ bzw. des Fachkürzels „COM“ ergebe sich aus Rechtsgründen ein eng zu bemessender Schutzzumfang der Widerspruchsmarken, die sich auf die schutzbegründende Eigenprägung beschränke. Die jüngere Marke weise demgegenüber mehrere Wortelemente auf, die sich zu einem ohne Weiteres als solchen erkennbaren Gesamtbegriff verbinden würden. Es sei kein Grund ersichtlich, warum der angesprochene Verkehr diesen Begriff willkürlich aufspalten würde. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei abzulehnen, weil den einzelnen Markenteilen „EURO“, „POST“ und „COM“ jeweils keine eigenständige betriebliche Kennzeichnungsfunktion zukomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie vertritt die Auffassung, wesentlich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei der Umstand, dass sich der Bestandteil „Post“ für die Widersprechende im inländischen Markt als Kennzeichnung durchgesetzt habe; diese Durchsetzung müsse als

amts- bzw. gerichtsbekannt vorausgesetzt werden. Die Bekanntheit gründe sich auf ein jahrzehntelanges Monopol. In diesem Zusammenhang verweist die Widersprechende auf zahlreiche Presseberichte aus den Jahren 2002 bis 2004 sowie verschiedene Gerichtsentscheidungen. Zur Stützung ihrer Argumentation hat die Widersprechende im Lauf des Verfahrens zahlreiche Unterlagen vorgelegt, die ihrer Auffassung nach die Bekanntheit von „Post“ belegten. Zur Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken führt die Widersprechende aus, in der angegriffenen Marke sei der Bestandteil „POST“ optisch und farblich hervorgehoben; die übrigen Bestandteile „EURO“ (als Hinweis auf Europa) und „COM“ (als Hinweis auf eine Internet-Kennung) seien schutzunfähig und prägten daher den Gesamteindruck nicht. In der angegriffenen Marke werde der Bestandteil „POST“ zeichenmäßig verwendet, weshalb sich die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht auf dessen Schutzunfähigkeit berufen könne. Bei Hervorhebung eines Bestandteils liege eine kollisionsbegründende Stellung nahe (unter Bezugnahme auf z. B. BPatG 28 W (pat) 163/94 - COMTESS und BPatG GRUR 1996, 284 - Fläminger). Schließlich bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund einer umfangreichen Markenserie. Die Widerspruchsmarke „Post Com“ erscheine als nationale Variante von „EUROPOSTCOM“. Hinsichtlich der widersprechenden Gemeinschaftsmarke „EUROMAIL“ sei eine Verwechslungsgefahr aufgrund des gleichen Begriffgehalts zu dem Bestandteil „EUROPOST“ in der angegriffenen Marke gegeben.

Sie beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 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 über die Rechtsbeschwerden im Lösungsverfahren „POST“ sowie in drei Verletzungsverfahren (I ZR 108/05 „CITY CP POST“, I ZR 111/06

„Regional Post Delmenhorst“, I ZR 110/06 „TURBO P.O.S.T.“) beantragt, weil der BGH in diesen Verfahren zur Frage des Schutzzumfangs der Marke „POST“ bzw. zur Verwechslungsgefahr mit jüngeren Marken, die ebenfalls den Bestandteil „Post“ enthielten, Stellung nehmen werde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, eine rechtskräftige Eintragung der Wortmarke „Post“ liege nicht vor, da diese mit einem Löschantrag angegriffen worden sei. Selbst wenn der Bestandteil „Post“ in den Widerspruchsmarken kollisionsrelevant sei, bestehe keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Aus Entscheidungen des OLG Hamburg und des OLG Köln ergebe sich, dass die Widersprechende keine besondere Kennzeichnungskraft für ihre Dienstleistungen am Markt erlangt habe. Sogar wenn diesem Bestandteil aufgrund Verkehrsdurchsetzung normale Kennzeichnungskraft für das Unternehmen der Beschwerdeführerin zukomme, trete er in den Widerspruchsmarken nicht derart hervor, dass die weiteren Bestandteile unbeachtlich wären. Weiterhin gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Begriff „POST“ in der angegriffenen Marke trotz Klammerwirkung der beiden anderen Bestandteile „EURO“ und „COM“ vom Verkehr herausgegriffen oder -gehört werde. Darüber hinaus sei auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben, zumal der Bestandteil „POST“ als beschreibender Begriff eine besondere Kennzeichnungskraft mit Hinweischarakter nicht aufweise.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.



## II

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 vier verfahrensgegenständlichen Widersprüche folgendes festzustellen:

### 1. Widerspruch aus der Wortmarke 396 36 412 „Deutsche 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 glatt beschreibenden Begriff „Deutsche“ und 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 dadurch 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 ist im vorliegenden Widerspruchsverfahren – ungeachtet des beim Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens, das die Frage der Rechtmäßigkeit dieser Eintragung im Rahmen eines Löschungsverfahrens 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 Te-

lekom). 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 des Bestandteils „Post“ in der Widerspruchsmarke ausgehend besteht zwischen diesem 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 „EURO-“ sowie „COM“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden, für den inländischen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Dienstleistungen ohne weiteres zu unterscheiden. Die Widerspruchsmarke enthält zudem den Bestandteil „Deutsche“.

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 Wort „EURO“ und dem nachfolgenden Wort „COM“ - bereits aufgrund unmittelbarer Aneinanderfügung - zwanglos zu einem für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres erkennbaren Gesamtbegriff, woran auch die farblichen Unterschiede zwischen „EURO“ sowie „COM“ einerseits und „POST“ andererseits nichts zu ändern vermögen.

Hinzu kommt, dass der Bestandteil „COM“ - entgegen der Auffassung der Widersprechenden - nicht vorrangig im Sinn einer Internet-Adresse zu verstehen ist, da Internet-Adressen stets mit einem Punkt, d. h. also mit „.com“ angegeben werden, sondern einen durchaus vielfältigen Begriffsgehalt im Computerbereich aufweist (vgl. [www.de.wikipedia.org/wiki/COM](http://www.de.wikipedia.org/wiki/COM): Abkürzung u. a. für „Component Object Model, Common oder Computer Output on Microfilm“). Ein eindeutiger (beschreibender) Aussagegehalt drängt sich - gerade in Bezug auf die geschützten Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 - somit nicht auf, weshalb nach Ansicht des Senats davon auszugehen ist, dass der Bestandteil „COM“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zumindest mitbestimmt. Selbst wenn indes ein Teil des Verkehrs „COM“ mit der Bezeichnung einer Internet-Adresse gleichsetzen wird, wird er diesen dennoch nicht - wie auch nicht den Zeichenteil „EURO“ - abspalten und vernachlässigen, weil er mit diesem nach Art eines zusammengehörigen Wortes - ohne Zwischenraum - zusammengeschrieben ist, woran auch die unterschiedliche farbliche Gestaltung der Bestandteile „EURO“ und „COM“ einerseits und „POST“ andererseits nichts zu ändern vermag. Unter anderem auch deshalb un-

terscheidet 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 „EUROPOSTCOM“ - trotz farblicher Abweichungen - ein Verständnis dieser Bezeichnung als ein einziges, zusammengehöriges Wort schriftbildlich und klanglich nahegebracht wird, dessen Aufspaltung nicht zu erwarten ist.

Ob das Wort „Post“ auf Grund seiner Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung eine normale Kennzeichnungskraft und damit eine größere Kennzeichnungskraft aufweist als die in der Zusammensetzung weiterhin enthaltenen Begriffe „EURO“ und „COM“ ist nicht geeignet, eine prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „POST“ innerhalb der angegriffenen Marke zu begründen; denn auch schutzunfähige Begriffe - sofern „COM“ überhaupt als solcher zu sehen ist - 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).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Zeichenteil „POST“ in der angegriffenen Marke aufgrund einer markenmäßigen Hervorhebung als alleiniges Betriebskennzeichen hervortritt. Auch wenn sich der Bestandteil „POST“ gegenüber den Zeichenteilen „EURO“ und „COM“ farblich abhebt (wobei die Marke allerdings in schwarz-weiß eingetragen ist, so dass nur Schwarz- bzw. Grautöne sichtbar sind) und unterstrichen erscheint, während die beiden anderen Bestandteile jeweils einen Querbalken ober-

halb der Buchstaben aufweisen, resultiert daraus zwar eine selbständig kennzeichnende Stellung des Wortes „POST“. Dieses Element ist ohne Zwischenraum oder größerer Schrift zwischen die Bestandteile „EURO“ und „COM“ eingebettet, was einer optischen Herauslösung aus dem Gesamtbegriff entgegensteht.

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 behindernden, 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 der Bestandteil „Post“ der 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 wirken der vor „POST“ gestellte Zeichenteil „EURO“ sowie der nachfolgende Begriff „COM“ entgegen. Selbst wenn die Zusammensetzung „EUROPOSTCOM“ als Hinweis auf ein europaweit agierendes Postunternehmen verstanden wird, spricht gegen eine Zuordnung der angegriffenen Marke zum Unternehmen der Widersprechenden der Umstand, dass der Verkehr an eine solche Markenbildung durch die Widersprechende, soweit aus dem Vorbringen der Widersprechenden ersichtlich, bisher nicht gewöhnt worden ist und zum anderen von der „Deutschen Post“ auch kein europaweites Angebot ihrer Dienste erwartet,



mag es auch tatsächlich irgendwelche Lizenzvereinbarungen mit Postunternehmen anderer europäischer Staaten geben, was der Verkehr indes nicht weiß, der Bestandteil „EURO“ lenkt von der „Deutschen Post“ eher ab. 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 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 396 36 412 kann daher keinen Erfolg haben.

## 2. Widerspruch aus der Wort-Bild-Marke 395 40 404

Für die Verneinung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke kann in vollem Umfang auf die zum Widerspruch zu 1. aus der Marke 396 36 412 „Deutsche Post“ vorstehend getroffenen Feststellungen verwiesen werden, die hier in gleicher Weise zutreffen, zumal sich der Verkehr an dem Bestandteil „Post“ in der Widerspruchsmarke als einzigem Wortbestandteil und damit kürzester Bezeichnungsform maßgeblich orientieren wird (vgl. st. Rspr.; BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze;

GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2003, 1040, 1043 Kinder; GRUR 2004, 775, 776 - EURO 2000; GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo). Ergänzend ist noch anzufügen, dass gerade der Bildbestandteil in der Widerspruchsmarke im schriftbildlichen Vergleich zusätzlich zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr im Vergleich mit der angegriffenen Marke führt.

### 3. Widerspruch aus der Wort-Bild-Marke 397 25 787

In den sich gegenüberstehenden Zeichen stimmen zwar die Wortbestandteile „Post“ und „Com“ überein. Jedoch gilt auch hier die vorstehend getroffene Feststellung, dass die angegriffene Marke optisch und auch begrifflich eine Einheit darstellt, die der Verkehr als solche erfassen und nicht aufspalten wird. Es ist kein Grund ersichtlich, warum der Bestandteil „EURO“ - obwohl beschreibend - in der Benennung vernachlässigt würde. Wenn auch aus einem solchen Zeichenteil grundsätzlich keine isolierten Rechte hergeleitet werden können, vermögen sie sich mit weiteren Angaben durchaus zu einem betrieblichen Herkunftshinweis zu verbinden.

Insbesondere ist vorliegend auch keine assoziative Verwechslungsgefahr gegeben, da die Wortfolge „PostCom“ der Widerspruchsmarke, bei der auch an dieser Stelle von durch Verkehrsdurchsetzung erworbener durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen ist, innerhalb der angegriffenen Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung aufweist. Der Verkehr ist darüber hinaus an eine solche Markenbildung durch die Widersprechende, soweit nach dem Vorbringen der Widersprechenden ersichtlich, bisher nicht gewöhnt worden. Er wird von der „Post“ als national tätigem Unternehmen auch kein europaweites Angebot ihrer Dienste erwarten; der Bestandteil „EURO“ lenkt daher von der (Deutschen) Post vielmehr ab. 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 Post-

monopols 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 nicht auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisen, keinen begründeten Anlass hat, eine entsprechend gebildete Marke auch als eine solche der Widersprechenden zu verstehen.

#### 4. Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 000 798 900

Eine zwischen der Widerspruchsmarke „EUROMAIL“ und „EUROPOSTCOM“ bestehende Verwechslungsgefahr ist unter jedem denkbaren Gesichtspunkt ausgeschlossen. Zum einen enthält der Begriff „MAIL“ - im Gegensatz zum Begriff „Post“, dem vorstehend eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt wird - einen lediglich beschreibenden Begriffsgehalt als umfassende Bezeichnung für sowohl gegenständliche als auch elektronische Post und weist daher eine nur geringe Kennzeichnungskraft auf. Sämtliche Formen der unmittelbaren sowie auch der assoziativen Verwechslungsgefahr sind daher bezüglich der Wortfolge „EUROPOST“ in der angegriffenen Marke, der sich mit dem Zeichenteil „COM“ ohnehin zu einen Gesamtbegriff verbindet, ausgeschlossen. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist eine bestehende begriffliche Übereinstimmung - wie sich bereits aus der oben erwähnten Begriffbestimmung ergibt - zwischen „MAIL“ und „POST“ zu verneinen. Der englische Ausdruck „MAIL“ umfasst nämlich nicht nur die (gegenständliche) Beförderung von Briefen und sonstigen Sendungen sondern bezeichnet zugleich den elektronischen „Post“-Verkehr mittels Computer bzw. EDV (E-mail). Dieser komplexe Sinngehalt führt vom Begriffsverständnis von „Post“ als Brief- und Paketbeförderungsunternehmen deutlich weg. Dass sich in den sich gegenüberstehenden Wortfolgen „EUROPOSTCOM“ und „EUROMAIL“ der Bestandteil „EURO-“ wiederfindet, führt nicht zu einer Zeichen-

ähnlichkeit, da die weiteren Bestandteile beider Marken klanglich, schriftbildlich und begrifflich deutlich voneinander abweichen.

### III

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.

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 Marke 300 12 966 „POST“, 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 Bezeichnung „POST“ 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.

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 in anderen, von der Widersprechenden zur Stützung ihrer Rechtsauffassung angeführten Entscheidungen ganz oder teilweise nicht vergleichbar sind.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb