



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 15/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
16. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

gegen

...

betreffend die Marke 302 46 404

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. September 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 302 46 404



eingetragen in den Farben schwarz, blau und gelb

für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 35, 38, 39, 41 und 42:

Batterien, Spannungsschutzgeräte, Magnetbänder und -disketten; Drucker, Waagen und Scanner; mit Daten und/oder Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger, soweit in Klasse 9 enthalten;

Buchbindeartikel; Photographien; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Veröffentlichungen und Druckereierzeugnisse, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Verpackungsmaterial aus Plastik; Plastik-Container für Büro Zwecke (soweit in Klasse 16 enthalten); Briefmarken; Alben-, Post- und Grußkarten; Schmucktelegramme; Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Werbung; Marktkommunikation, nämlich Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung und Imagekampagnen für andere;

Geschäftsführung/Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Personal- und Wirtschaftsberatung;

Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Veranstaltung von Messen zu Werbe- und Gewerbe Zwecken; Dienstleistungen der Übertragung von Nachrichten, Briefen, Dokumenten und anderen Texten durch Telex, Telefon, elektronische und digitale Mittel, Telekommunikation, codierte Telefonkarten und Telekommunikationsendgeräte; Vermietung von Telekommunikationsgeräten; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; E-Mail-Dienste; interaktive Onlinedienste, nämlich Betreiben eines Teleshopping-Kanals; Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computer-

netzwerk; alle anderen Dienstleistungen, die in Klasse 38 enthalten sind; Transportwesen; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Brief-, Paket-, Postanweisungs-, Postauftrags- und Postzeitungsdienstes; Einsammeln, Befördern von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Dokumenten, Nachrichten, Mitteilungen, Drucksachen, Briefdrucksachen, Massendrucksa chen, Warensendungen, Wurf sendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Kurierdienstleistungen durch verschiedene Transportmittel; Transport mit Binnenschiffen, mit Fährschiffen, mit Kraftfahrzeugen, mit Lastkraftwagen, mit Lastkähnen, mit Schiffen; Transport von Wertsa chen; elektronischer Briefdienst; Telegrammannahme und Zustellung; Telefonvermittlung; 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); Verpackung, Lagerung und Zustellung der vorgenannten Waren; Schulung auf dem Gebiet des Brief-, Paket-, Postanweisungs-, Postauftrags- und Postzeitungsdienstes; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Betrieb von Internetanwendungen, nämlich Bereitstellung von Plattformen und Portalen im Internet; Erstellung und Unterhalt von Websites und Publikationen in digitalen Medien; Vermietung von Speicherplatz im Internet; zur Verfügung stellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Webhousing); Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für gewerbliche Zwecke

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 Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“

eingetragenen älteren Marke 300 12 966

POST

2. aus der u. a. für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41 und 42

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

von technischen Gutachten; Immobilienwesen; Druckereierzeugnisse (Waren aus Papier und Pappe), Buchbindeartikel, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Bekleidungsstücke“

in den Farben gelb und grün eingetragenen älteren Marke **395 40 404**

Post



3. aus der u. a. für die Waren und Dienstleistungen der Klassen

9:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer.

16:

Briefmarken; Papier, Pappe (Karton), Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buch-

bindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Büroartikel, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke.

25:

Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren.

35:

Werbung; Geschäftsführung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Beratungsdienstleistungen im Bereich des Direktmarketing; Unternehmens-, Personal- und Wirtschaftsberatung; Marktkommunikation (Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere.

38:

Telekommunikation

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.

42:

Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von technischen Gutachten; technische, gewerbsmäßige Beratung

in gelb und schwarz eingetragenen Gemeinschaftsmarke **797 214**



4. aus der u. a. für Waren und Dienstleistungen der u. a. für die Klassen

9:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Software- und Datenverarbeitungsprogramme.

16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnisse; Software- und Datenverarbeitungsprogramme in gedruckter Form; Buchbindeartikel, Photographien, Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel, Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Spielkarten, Drucklettern, Druckstöcke; philatelistische Produkte (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich Briefmarken, Lupen, Pinzetten, Alben und andere zur Aufbewahrung von Briefmarken und Briefmarkensammelzubehör geeignete Behältnisse aus Metall oder Kunststoff.

25:

Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren.

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.

38:

Telekommunikation; Internet- und Onlinedienstleistungen, nämlich elektronische Übermittlung von Nachrichten und Bildern sowie Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Informationen und Daten und sonstige Internet- und Onlinedienstleistungen.

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-, Kurierdienstleistungen; Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen 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 vorge-
nannten Sendungen.

42:

Philatelie; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung,
Erstellung von technischen Gutachten; technische, gewerbs-
mäßige Beratung

eingetragenen 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 selbst bei Zugrundelegung einer infolge intensiver Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr, weil sie insgesamt nicht hinreichend ähnlich seien. Aufgrund der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke, die sich aus vielfältigen Elementen und Farbgebungen zusammensetze, komme eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Auch in klanglicher Hinsicht unterscheide sich die angegriffene Marke durch den Wortbestandteil „Postman“ von den jeweiligen Markenwörtern der Widerspruchsmarken. Das Wort „Post“ habe innerhalb der angegriffenen Marke keine den Gesamteindruck prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung inne. Der Begriff „Postman“ sei ein Gesamtbegriff, der vom Verkehr auch in seiner Gänze benannt und nicht etwa auf das Wort „Post“ verkürzt werde.

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 deshalb fern, weil diese

Marke keine mit den Marken der Widersprechenden vergleichbare Zeichenbildung aufweise, denn bei dem Markennwort der angegriffenen Marke handele es sich um die englische Bezeichnung für „Briefträger“ bzw. „Postbote“.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie vertritt unter Hinweis auf eine Anzahl von Beschlüssen verschiedener nationaler Gerichte, in denen eine Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und Kennungen Dritter, wie z. B. bei den Gesamtbezeichnungen „Die Postkutscher“ und „Stadtpost“, 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. Nach den vom Europäischen Gerichtshof u. a. im „THOMSON LIFE“-Urteil (GRUR 2005, 1042, 1044) 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 für die Widerspruchsmarke zu 1) aufgrund von Verkehrsbefragungen dargelegten Tatsache, dass ca. 80% der beteiligten Verkehrskreise das Wort „POST“ dem Unternehmen der Widersprechenden zurechneten, weise diese Widerspruchsmarke zudem eine erhöhte Kennzeichnungskraft auf. Das habe 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, wie der Bundesgerichtshof im Urteil vom 19. Juli 2007 (WRP 2007, 1193 - Euro Telekom) festgestellt habe, selbst dann anzunehmen, wenn die von Haus aus schutzunfähige Bezeichnung durch Verkehrsdurchsetzung nur eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft erworben habe. Die Farbe „gelb“, wie sie in der angegriffenen Marke verwendet werde,

weise bei Zustellungsdienstleistungen als Hausfarbe auf die Widersprechende hin. Sie verwende daneben aber auch umfangreich den Farbton „blau“ im Zusammenhang mit den von ihr angebotenen Dienstleistungen. Dies untermauere die Annahme des Verkehrs, er habe es mit einer Marke der Widersprechenden zu tun, was eine komplexe Verwechslungsgefahr begründe. Die Widersprechende verweist weiterhin auf eine Anzahl von für sie eingetragenen Marken, die das Wort „Post“ enthalten. Unter diesen fänden sich auch solche, die – wie z. B. die Marken POSTIDENT, POSTPLUS, POSTKIT, POSTBOX, POSTCOM, POSTMED - 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,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2003 und 23. November 2004 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie beantragt zudem,

das Beschwerdeverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des die Widerspruchsmarke 300 12 966 betreffenden Lösungsverfahren auszusetzen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle in der Sache für zutreffend und bezieht sich insoweit auf die Ausführungen in den angegriffenen Beschlüssen. Sie verweist ergänzend darauf, dass die angegriffene Marke bis auf die Farbe gelb, die sie nicht für prägend hält, eine Farbkombination enthalte, die die Widerspruchsmarken zu 2) und 3) nicht aufwiesen. Das Wort „POST“ sei zudem kennzeichnungsschwach und es sei daher auch nicht als Stammzeichen geeignet. Die von der Widersprechenden genannten Marken ihrer Markenfamilie stünden in ihrer Art der Bildung nicht in einer Reihe mit dem sonst bekannten Erscheinungsbild der Widersprechenden.

Den zunächst schriftsätzlich gestellten Antrag auf Auferlegung der Kosten hat sie in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

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

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr gilt der Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Fakto-

ren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Danach kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2007, 235 - Goldhase; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz; jeweils m. w. N.).

Vorliegend gilt Folgendes:

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

Die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 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.

Im vorliegenden Widerspruchsverfahren ist von dem rechtlichen Bestand dieser Widerspruchsmarke auszugehen, da das beim Bundesgerichtshof im Rahmen eines gegen die Widerspruchsmarke zu 1) in Gang gesetzten Lösungsverfahrens anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens noch nicht rechtskräftig entschieden ist.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kann – ungeachtet der beim Senat darüber bestehenden Zweifel, die er im bei ihm in der Beschwerdeinstanz geführten Lösungsverfahren ausgesprochen hat – zugunsten der Widersprechenden eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) unterstellt werden. Diese besteht zwar 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 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. Die Widerspruchsmarke zu 1) ist jedoch aufgrund von Verkehrsdurchsetzung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden. Marken, die auf Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sind, weisen im Regelfall eine normale Kennzeichnungskraft und damit einen durchschnittlichen Schutzzumfang auf (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder; GRUR 2004, 514, 516 – Telekom; WRP 2007, 1192, 1195 – Euro Telekom).

Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kommt allerdings entgegen der Auffassung der Widersprechenden für die Widerspruchsmarke zu 1) nicht in Betracht. Um bei kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marken von gesteigerter Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, bedarf es der Feststellung besonderer Umstände. Solche zusätzlichen Umstände sind von der Widersprechenden weder vorgetragen worden, noch sind sie sonst ersichtlich. Insbesondere können die

zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des von Haus aus beschreibenden Begriffs „POST“ durchgeführten Verkehrsbefragungen, die einen hohen Grad der Zuordnung dieses Begriffs zum Unternehmen der Widersprechenden – nach ihrer Auffassung ca. 80% des angesprochenen Verkehrs - ergeben haben, nicht zur Begründung einer über die durchschnittliche Kennzeichnungskraft hinaus gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke herangezogen werden, weil diese hohen Zuordnungsgrade bereits erforderlich waren, um die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zu überwinden und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu begründen.

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

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Merkmale zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr 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, GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 404; 2006, 513 - Malteserkreuz).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze weisen die beiderseitigen Marken weder in klanglicher noch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht eine Ähnlichkeit auf, die die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken begründen könnte. In klanglicher Hinsicht ist bei der angegriffenen Marke davon auszugehen, dass der Wortbestandteil „POSTMAN“ die einfachste Möglichkeit bietet, sie zu benennen, denn sie ist nach der grafischen Gestaltung der Marke als Schlagwort der Firma Postman Transport GmbH optisch herausgestellt; demgegenüber eignen sich rein beschreibende Angaben wie die weiteren Markenbestandteile „Transport GmbH“ und „Transport – Logistik – Distribution“ nicht zur Benennung der Marke. Die beiden Markennörter „POST“ und „POSTMAN“ sind jedoch wegen ihres offensichtlich unterschiedlichen Klangbildes – unabhängig davon, ob „POSTMAN“ nach englischen oder deutschen Ausspracheregeln benannt wird – nicht miteinander zu verwechselbar. Wegen der grafischen Ausgestaltung kommt eine Verwechslung mit der Widerspruchsmarke zu 1) unter visuellen Gesichtspunkten ebenfalls nicht in Betracht. Auch begrifflich unterscheiden sich beide Wörter, denn der Begriff „POSTMAN“ bezeichnet eine Person, was bei dem Begriff „POST“ nicht der Fall ist.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden hat der Begriff „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke auch keine den Gesamteindruck prägende bzw. selbständig kennzeichnende Stellung inne. Die Widerspruchsmarke zu 1) findet sich schon nur aufgrund einer Buchstabenanalyse rein formal als Buchstabenfolge innerhalb des Markennorts der angegriffenen Marke „POSTMAN“ wieder, der einen neuen Gesamtbegriff bildet. Entscheidend ist, dass dieser Begriff ein Wort der englischen Umgangssprache ist und, was die Widersprechende nicht in Abrede stellt, „Briefträger“ bzw. „Postbote“ bedeutet. Voraussetzung für die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH

GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). Das kann weder für den Bestandteil „-Bote“ noch im Übrigen für die differenzierte, aus mehreren einzelnen Elementen und farblichen Unterlegungen bestehende grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke angenommen werden.

Nach alledem ergibt sich entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch unter Berücksichtigung der Entscheidung „Euro Telekom“ (BGH WRP 2007, 1193, 1195) wegen der anderen Ausgangslage, bei der „Telecom“ ein nach Privatisierung des Telekommunikationsbereichs eingeführter Begriff ist, der zudem in einem selbständigen Bestandteil von dem weiteren Element „EURO“ durch Auseinanderschreibung abgesetzt ist, keine andere rechtliche Beurteilung.

Es besteht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG. Diese Art der Verwechslungsgefahr hat zur Voraussetzung, dass der Verkehr, der die Unterschiede der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in prägenden Einzelteilen Anlass hat, die jüngere Marke (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder auf Grund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung zu schließen. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar zu hindernden, rufausbeutenden oder verwässernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen können, werden von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG nicht erfasst (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 18 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 886, 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. Die Form, in der die Vergleichsmarken eingetragen sind und die hier zugrunde zu legen sind

- und nicht nur die einzelnen Markenwörter - geben für eine solche Annahme keine Veranlassung. In der angegriffenen Marke tritt, wie bereits ausgeführt, der einzige identische Bestandteil, der aus den Buchstaben POST gebildet wird, und den die Widersprechende als Stammbestandteil bezeichnet, nicht erkennbar als solcher hervor. Auch die als grafische Unterlegung der Buchstabenfolge POSTMAN und der stilisierten Person in der angegriffenen Marke mit der Farbe gelb lässt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG keine andere rechtliche Beurteilung zu, denn die Widerspruchsmarke zu 1) weist als Wortmarke keine grafische Gestaltung auf. Zudem ist aus dem Vorbringen der Widersprechenden nicht ersichtlich, dass sie den Verkehr durch entsprechende Benutzung an die Verwendung von Serienzeichen gewöhnt hat.

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

b.) Widerspruchsmarke zu 2): 395 40 404

Auch unter Berücksichtigung einer in Betracht kommenden Waren- und Dienstleistungsidentität und der Unterstellung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke ist die Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Insoweit wird auf die für die Widerspruchsmarke zu 1) getroffenen Fest-

stellungen verwiesen, die im Hinblick auf den in der Widerspruchsmarke zu 2) enthaltenen Wortbestandteil „Post“, nach dem die Marke im Verkehr benannt werden wird, sinngemäß zutreffen. Soweit die Widersprechende aus der farblichen Unterlegung beider Marken mit der Farbe „gelb“ eine Verwechslungsgefahr herleiten will, ist zu ergänzen, dass diese Farbe im Zusammenhang mit typischen Postdienstleistungen zwar auf die Widersprechende hinweisen mag. Auszugehen ist im hiesigen Verfahren jedoch von der Registerlage. Hier gilt für beide Marken, dass die jeweilige Hinterlegung mit der Farbe gelb nicht als selbständig kennzeichnendes Element in Erscheinung tritt, da es sich insofern um ein gängiges Mittel der grafischen Ausgestaltung handelt, der den Stellenwert einer farblichen Kontrastierung des Markenworts nicht übersteigt und daher eine Verwechslungsgefahr nicht begründen kann. Zudem enthält die Widerspruchsmarke zu 2) mit der stilisierten Abbildung eines Posthorns ein auffälliges und deshalb als mitprägend in Betracht kommendes Element, das in der angegriffenen Marke keinerlei Entsprechung findet.

c.) Widerspruchsmarke zu 3): Gemeinschaftsmarke 797 214

Für die Verneinung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke wird auf die für die Widerspruchsmarke zu 2) getroffenen Feststellungen verwiesen, die im Hinblick auf den in der Widerspruchsmarke zu 3) enthaltenen weiteren Wortbestandteil „Deutsche“, sinngemäß zutreffen. Ergänzend ist auszuführen, dass durch diesen weiteren Wortbestandteil erst recht die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann, weil der Begriff „Deutsche Post“ noch weiter von dem Begriff „POSTMAN“ wegführt.

d) Widerspruchsmarke zu 4): Gemeinschaftsmarke 1 798 701

Für die Verneinung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke wird auf die für die Widerspruchsmarke zu 3)

getroffenen Feststellungen verwiesen, die hier in gleicher Weise zutreffen, soweit sie den Wortbestandteil „Deutsche Post“ betreffen.

III.

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

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall zu entscheiden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung getroffen worden ist, die mit den tatsächlichen Gegebenheiten in anderen, von der Widersprechenden zur Stützung ihrer Rechtsauffassung angeführten Entscheidungen, ganz oder teilweise nicht vergleichbar sind.

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

rechtliche Aussage zu dieser Frage in dem beim Bundesgerichtshof anhängigen Verfahren zu erwarten ist.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Prietzl-Funk

Bb