



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 183/05

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
19. November 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 14 254

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:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 303 14 254



(farbig eingetragen in blau und hellblau)

für die Dienstleistungen der Klassen 25, 35 und 39

Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Werbung; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Einsammeln, Weiterleitung, Beförderung von Briefen, Karten, insbesondere Sendungen mit schriftlichen, bemalten, fotografierten, aufgeklebten und bedruckten Mitteilungen und Nachrichten, Druckschriften, Drucksachen, Massendrucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, Werbesendungen, Büchersendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften, Päckchen und Paketen adressiert und unadressiert, mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Krafträdern, Kraftrollen, Wasserfahrzeugen und Flugzeugen, nämlich zur Zustellung und Abholung vorgenannter Sendungen

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 Dienstleistungen

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

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

eingetragenen älteren Gemeinschaftsmarke 1 798 701

Deutsche Post.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren

ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, trotz der Eintragung für teilweise identische und im Übrigen hochgradig ähnliche Dienstleistungen bestehe zwischen den beiderseitigen Marken keine Verwechslungsgefahr, weil sie insgesamt nicht ähnlich seien und das Wort „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke keine den Gesamteindruck prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung innehabe. Es handele sich bei diesem Wort um einen für die fraglichen Dienstleistungen im Inland gängigen, beschreibenden Begriff, der deshalb nur eine verminderte Kennzeichnungskraft aufweise. Die mit der angegriffenen Marke konfrontierten Verkehrskreise fassten die Worte „PRIVATER POSTDIENST“ als sprachlich-begriffliche Einheit auf, die auf Postdienstleistungen aus privater Hand hinweise. Eine Verkürzung dieses Gesamtbegriffs auf das Wort „Post“ sei nicht zu erwarten. Auch die Gefahr von Verwechslungen der Marken durch gedankliche Verbindung bestehe nicht. Hierfür reiche allein das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in den Marken nicht aus. Der Gedanke an ein Serienzeichen der Widersprechenden liege bei der angegriffenen Marke auch deshalb fern, weil diese Marke keine mit den Marken der Widersprechenden vergleichbare Zeichenbildung aufweise. Sie weise insbesondere eine grafische Gestaltung auf, die sich in den Widerspruchsmarken in Art, Anordnung und Aufbau der Elemente nicht in ähnlicher Weise wiederhole.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie vertritt unter Hinweis auf eine Anzahl von Beschlüssen verschiedener nationaler Gerichte, mit denen eine Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und Kennzeichnungen Dritter, wie z. B. „DBP - Deutsche Brief-Post“ und „Die neue Post“, bejaht worden ist, die Ansicht, auch die Marken des vorliegenden Widerspruchsverfahrens seien verwechselbar, weil das Wort „Post“, dem neben seiner beschreibenden Bedeutung auch die Funktion eines Hinweises auf ihr Unternehmen zukomme, innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung innehabe. Die weiteren Markenbestandteile „PPD“, „Privater“ und „DIENST“ seien für die fraglichen Dienstleistungen glatt beschreibend. Die Abkürzung „PPD“ stelle ersichtlich ein Akronym der nachfolgenden Worte dar, die ande-

ren Wortbestandteile bezeichneten lediglich einen privaten Dienst im Unterschied zu einem Dienst für Geschäftskunden. Nach den vom Europäischen Gerichtshof u. a. im „THOMSON LIFE“-Urteil (MarkenR 2005, 438 ff.) aufgestellten Grundsätzen sei weder die Hinzufügung eines beschreibenden Bestandteils zu einer identisch übernommenen älteren Marke noch die Beifügung einer Buchstabenfolge, die erkennbar aus den Anfangsbuchstaben der übrigen, beschreibenden Wortelemente besteht, dazu geeignet, die selbständig kennzeichnende Stellung der übernommenen älteren Marke innerhalb einer jüngeren Kennzeichnung in Frage zu stellen. Auf Grund der im Eintragungsverfahren für diese Widerspruchsmarke nachgewiesenen Tatsache, dass ca. 80 % der beteiligten Verkehrskreise das Wort „POST“ dem Unternehmen der Widersprechenden zurechneten, weise die Marke „POST“ eine erhöhte Kennzeichnungskraft auf, die zur Folge habe, dass der Verkehr der Bezeichnung „POST“ auch dann einen Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden entnehme, wenn sie ihm als Bestandteil jüngerer Marken Dritter begegne. Eine selbständig kennzeichnende Stellung sei aber, wie der Bundesgerichtshof in einem 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 Widersprechende verweist auf eine Anzahl von für sie eingetragenen Marken, die das Wort „Post“ enthalten. Unter diesen fänden sich auch solche, die - wie z. B. die Marke „City CP Post“ - 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 24. November 2004 und 9. November 2005 aufzuheben und unter Zurückweisung des

Kostenantrags der Markeninhaberin 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.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

sowie

der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er verteidigt die angefochtenen Beschlüsse als zutreffend und führt ergänzend aus, der Begriff „POST“ sei nicht schutzfähig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1-2 MarkenG, da es sich um einen beschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Begriff handele. Auch liege keine erhöhte Kennzeichnungskraft vor, da die Annahme der Verkehrsdurchsetzung einer glatt beschreibenden Angabe eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung erfordere, auf die sich bei dem von der Widersprechenden vorgetragenen Bekanntheitsgrad noch nicht schließen lasse. Die Kostenauflegung erscheine als billig, weil die Widersprechende als marktstarkes Unternehmen gegen eine Vielzahl von insbesondere kleineren Wettbewerbern vorgegangen sei, die den Bestandteil „Post“ in ihre Firmierung aufgenommen hätten.

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 Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe bzw. der Abstand der beiderseitigen wirtschaftlichen Tätigkeitsgebiete 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; GRUR 2005, 61 - CompuNet/ComNet II, jeweils m. w. N.).

Demnach ist die Beschwerde unbegründet.

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 anhängige Rechtsbeschwerdeverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen 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“ diente bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke seit langem im allgemeinen inländischen Sprachgebrauch einerseits zur Bezeichnung einer Dienstleistungseinrichtung, die Briefe, Pakete, Geldsendungen und andere Gegenstände entgegennimmt, befördert und zustellt, andererseits zugleich als Sammel- und Oberbegriff für die von einer solchen Dienstleistungseinrichtung beförderten Güter, insbesondere für Schriftgut aller Art wie z. B. Briefe und Karten (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Auflage 1999, Band 7, S. 2975 f.). Diese Sprach- und Bezeichnungsgewohnheit, die durch den Umstand begründet worden ist, dass die Beförderung von Schriftgut, Päckchen und Paketen über mehr als ein Jahrhundert allein durch staatliche Einrichtungen wie die Kaiserliche Post, die Reichspost und die Bundespost erfolgt ist, hat sich um-

gangssprachlich auch nach der Privatisierung der Deutschen Bundespost und ihrer Umwandlung in das Unternehmen „Deutsche Post AG“ erhalten. Auch heute noch wird zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut mit dem Sammelbegriff „POST“ bezeichnet, selbst wenn die Beförderung durch andere Unternehmen als das der Antragsgegnerin erfolgt. Angesichts dieses beschreibenden Charakters fehlt der Bezeichnung „POST“ für die fraglichen Dienstleistungen von Haus aus auch jegliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. 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 selbst 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 sie im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. - EURO TELEKOM; 2006, 513 - Malteserkreuz).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze weisen die beiderseitigen Marken wegen der zusätzlichen Wortbestandteile sowie der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht eine Ähnlichkeit auf, die die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken begründen könnte. In klanglicher Hinsicht kann schon nicht davon ausgegangen werden, dass die angegriffene Marke „POST“ benannt werden wird. Insbesondere den Begriff „Dienst“ wird der Durchschnittsverbraucher schon deshalb nicht von dem ihm folgenden Begriff „Post“ abspalten und vernachlässigen, weil er mit diesem nach Art eines zusammengehörigen Wortes - ohne Zwischenraum - zusammen-

geschrieben ist. Vielmehr liegt die Benennung „PPD“ nahe, weil die Worte „Privater Postdienst“ rein beschreibend sind und die Buchstabenfolge „PPD“ für den Verkehr, der aus praktischen Gründen ohnehin zur Abkürzung längerer Bezeichnungen neigt, den einzigen Anhaltspunkt für einen Herkunftshinweis bietet.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden hat der Begriff „POST“ innerhalb der angegriffenen Marke keine den Gesamteindruck prägende bzw. selbständig kennzeichnende Stellung inne. 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 - CityPlus; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). Das ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Der Begriff „POST“ verbindet sich für die angesprochenen Verkehrskreise mit den übrigen Markenwörtern ohne weiteres zu einem Gesamtbegriff in dem Sinne, dass die unter der Marke erbrachten Postdienstleistungen entweder von Privatunternehmern oder aber für Privatkunden erbracht werden. Auch der Umstand, dass das Wort „Post“ auf Grund seiner Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung eine normale Kennzeichnungskraft aufweist, ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht geeignet, eine prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung dieses Bestandteils innerhalb der angegriffenen Marke zu begründen. Zwar gilt der Erfahrungssatz, dass der Verkehr einem Zeichen, das infolge seiner Benutzung eine Stärkung der Kennzeichnungskraft erfahren hat, auch dann einen stärkeren Herkunftshinweis entnimmt, wenn er diesem nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880,881 - City Plus; vgl. auch BGH GRUR 2004, 154, 156 Farbmarkenverletzung II), grundsätzlich auch bei Zeichen, die ihre Eintragungsfähigkeit erst aufgrund der Durchsetzung im Verkehr erlangt haben (BGH a. a. O., Rn. 25 - EURO TELEKOM). Daraus lässt sich aber für den vorliegenden Fall selbst bei Unterstellung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) ebenfalls nichts zugunsten der Widersprechenden herleiten, weil der Begriff „Postdienst“ in der angegriffenen Marke zu einem neuen zusammengesetzten Hauptwort verbunden ist, das seinerseits nichts anderes als eine in

der deutschen Sprache gebräuchliche (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl.) Dienstleistung beschreibt, ohne dass dem Wort „POST“ darin eine selbständige Kennzeichnungskraft verbleibt.

Letztlich trägt auch der Bestandteil „PPD“ maßgeblich zur Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke bei, wenn er nicht gar aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers den allein prägenden Bestandteil der angegriffenen Marke darstellt. Zwar besteht dieser Markenteil aus einer Aneinanderreihung der jeweils ersten Buchstaben der nachfolgenden, die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Begriffe. Dies schließt jedoch seine Eignung, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke maßgeblich mitzuprägen, nicht von vornherein aus, weil einer Buchstabenfolge, die weder einen geläufigen Begriff noch eine aus Sicht des Verkehrs geläufige beschreibende Abkürzung darstellt, auch denn eine normale Kennzeichnungskraft zukommt, wenn es sich um die Abkürzung der in der Marke nachfolgenden weiteren Bestandteile handelt (BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Die Buchstabenfolge „PPD“ stellt keine im Verkehr übliche, als solche für den Gesamtbegriff „PRIVATER POSTDIENST“ bekannte Abkürzung dar und ist daher geeignet, einen gewissen Herkunftshinweis zu erbringen.

Es besteht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG.

Voraussetzung hierfür ist, 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 Einzelheiten Anlass hat, die jüngere Marke (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder auf Grund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung zu schließen. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar zu hindernden, rufausbeutenden oder verwässernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, werden von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG nicht erfasst (EuGH GRUR 1998, 387, 389

Nr. 18 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeyChem; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24). In erster Linie hat der Verkehr dann Anlass, eine jüngere Kennzeichnung dem Inhaber einer älteren Marke zuzuordnen, wenn dieser den Verkehr durch die Benutzung einer Markenserie mit einem wiederkehrenden Stammbestandteil bereits daran gewöhnt hat, diesen Stammbestandteil als Hinweis auf sein Unternehmen zu verstehen. Für die Annahme, der inländische Durchschnittsverbraucher der hier maßgeblichen Dienstleistungen verstehe das Wort „POST“ in einem rechtlich erheblichen Umfang auch dann irrtümlich als auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisenden Stammbestandteil, wenn es ihm in jüngeren Kennzeichnungen Dritter begegnet, fehlt es jedoch an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Insbesondere ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, ob, wie lange und in welchem Umfang die Widersprechende welche der für sie eingetragenen und prioritätsälteren Marken mit dem Wortbestandteil „POST“ im Verkehr für die hier maßgeblichen Dienstleistungen benutzt hat und den Verkehr damit an die Verwendung des Stammbestandteils als Hinweis auf ihr Unternehmen gewöhnt hat.

Zwar kann im Einzelfall auch ohne vorherige Benutzung einer Markenserie die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marke bestehen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn eine im Verkehr bekannte Marke bzw. Unternehmenskennzeichnung innerhalb einer mehrteiligen jüngeren Marke, ohne diese zu dominieren, eine derart selbständig kennzeichnende Stellung innehat, dass der durch das zusammengesetzte Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben machen kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a. a. O, Rdn. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 267, 269 - AQUA). Eine solche selbständig kennzeichnende Stellung weist die Widerspruchsmarke, bei der auch an dieser Stelle von aufgrund Verkehrsdurchsetzung erworbener Eintragungsfähigkeit und damit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen ist, innerhalb der angegriffenen Marke jedoch nach dem bereits oben Gesagten nicht auf. Es kommt hinzu, dass der inländische, angemessen aufmerksame Durch-

schnittsverbraucher 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 darüber informiert ist, dass es zwischenzeitlich außer der Widersprechenden eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer Postdienstleister gibt, so dass er jedenfalls dann, wenn er einem Zeichen begegnet, das wie die angegriffene Marke neben dem Wort „POST“ weitere kennzeichnend wirkende Bestandteile aufweist, keinen begründeten Anlass hat, eine entsprechend gebildete Marke dem Unternehmen der Widersprechenden zuzuordnen. Auch insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem BGH-Urteil „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. Soweit die Widersprechende darauf verweist, dass es für den Verkehr nahe liege, die Kundensegmente in Privatkunden und geschäftliche Kunden zu unterteilen und eine entsprechende Bezeichnung als „Privater Postdienst“ ebenfalls der Widersprechenden zuzuordnen, kann ihr nicht gefolgt werden, weil es sich bei dieser Wortfolge um einen gegnerischen Gesamtbegriff handelt, wie oben bereits ausgeführt worden ist.

b) Widerspruchsmarke zu 2): Gemeinschaftsmarke 1 798 701

Für die Verneinung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke wird auf die zum Widerspruch 1 vorstehend getroffenen Ausführungen Bezug genommen, die hier in gleicher Weise zutreffen. Hinzu kommt, dass der rein beschreibende Begriff „Deutsche“ in der Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke weder identisch noch sinngemäß eine Entsprechung findet.

III.

Der Antrag auf Kostenauflegung des Markeninhabers ist nicht begründet. Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen, es sei dann, es entspricht der Billigkeit, einem Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen. Voraussetzung für eine Kostenauflegung ist, dass besondere Umstände eine Abweichung von der Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers gegen eine auf den Verfahrensausgang abstellende generelle Kostenerstattung billig erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 13; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rn. 11). Eine solche Bestimmung zulasten des Beschwerdeführers kommt ausnahmsweise namentlich dann in Betracht, wenn er eine ohne weiteres erkennbar aussichtslose Beschwerde eingelegt hat. So liegt der Fall aber bei rückblickender Beurteilung der Erfolgsaussichten hier nicht. Angesichts gewisser, allerdings zeichenrechtlich nicht ausreichender Übereinstimmungen der Marken, sowie der teilweisen Warenidentität ist nicht davon auszugehen, dass die Widersprechende in einer von vornherein aussichtslosen Situation ihr Interesse durchzusetzen versucht hat.

Die Rechtsbeschwerde ist 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, die 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, besteht mangels Präjudizialität keine Veranlassung. 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