



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 31/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Oktober 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 33 688

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (blau, orange, weiß)



ist am 6. April 2005 angemeldet und am 19. Oktober 2005 unter der Nummer 305 33 688 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckerei- und Verlagserzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Kalender, Plakate, Post- und Grußkarten, Programmhefte, Broschüren, Poster; Branchenbücher und andere gedruckte Adressverzeichnisse, Telefonbü-

cher; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Fotografien (Abzüge und Originale); Schreibwaren und Schreibgeräte, insbesondere Kugelschreiber und Bleistifte; Abziehbilder, Rubbelbilder, Papier- und PVC-Aufkleber; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 35: Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Aktualisierung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung und Vermittlung von Werbeflächen, auch im Internet auf Internethomepages und in sonstigen neuen Medien; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, auch online über das Internet; Dateienverwaltung mittels Computer; Öffentlichkeitsarbeit; Meinungsforschung; Zusammenstellen und Veröffentlichen von Adressdaten, insbesondere Internetadressen, zu Werbezwecken; Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; heliografische Vervielfältigungsarbeiten; Herausgabe von Werbetexten; Marketing; Publicrelations; Textverarbeitung und sonstige Schreibdienste, auch online über elektronische Medien; Aktualisierung und Verteilung von Werbematerial und Warenproben zu Werbezwecken; Werbung durch Werbeschriften; Unternehmens-, Organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere im Hinblick auf digitales Publishing; organisatorische Projektplanung und organisatorisches Projektmanagement für digitales Publishing; Geschäftsführung, nämlich Organisation, Vermittlung und Beschaffung sämtlicher herstellungsrelevanter Aufträge von Verlagen betreffend Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und andere Printprodukte, auch über eine Business-to-Business-E-Commerce-Plattform; Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Know-how gegen Entgelt zur Vermarktung von Waren und/oder Dienstleistungen, einschließlich der Nutzung von gewerblichen Schutzrechten; Veranstaltung von Gewinnspielen zu Werbezwecken; Anzeigenverwaltung; Arbeitsver-

mittlung, auch online über Datennetze; Personalvermittlung, auch online über Datennetze und Onlinejobbörsen; Vermittlung von Verträgen über Druckaufträge für Dritte; Sammeln und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Sammeln von Marktforschungsdaten; Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln;

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Internetzugängen (Software), nämlich Aufbau eines Internetportals für den elektronischen Handel, Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern über Waren und Dienstleistungen im Internet oder in anderen Datennetzen; Vermietung der Zugriffszeit auf Datennetze; Telefondienste und E-Mail-Dienste, nämlich Erfassung, Weiterleitung, Verarbeitung und automatische Beantwortung von Telefonanrufen, Telefaxen, E-Mails und Nachrichten, die auf einer Internethomepage hinterlassen wurden; Übermitteln von Informationen, die in einer Datenbank gespeichert sind und durch interaktiv kommunizierende (Computer-)Systeme abgerufen werden können, insbesondere Übermitteln von Informationen auf einer Internethomepage, Übermitteln von Internetadressen und Links in Datenbanken; elektronische Nachrichtenübermittlung, insbesondere Umsetzung nicht visueller, elektrisch oder elektronisch übertragener oder gespeicherter Nachrichten in visuell lesbaren Nachrichten und körperliche Sendungen zur Übergabe an die Briefbeförderung;

Klasse 39: Transportwesen, insbesondere Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefe, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierte und unadressierte Werbesendungen, Büchersendungen, Zeitungen, Zeitschriften,

Druckschriften mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Maschinenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen; Brief-, Fracht-, Express- und Kurierdienstleistungen, soweit in Klasse 39 enthalten;

Klasse 40: Druckarbeiten;

Klasse 42: Gestaltungsaufträge im Zusammenhang mit Verlagsgeschäften; Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Gestaltung und Unterhalt für Websites für Dritte, elektronische Speicherung von Daten für Dritte (Hosting), Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Betrieb einer Internetsuchmaschine; Vermittlung und Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 18. November 2005 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widersprüche erhoben

1. aus der Wortmarke

POST

die am 3. November 2003 in das Register unter der Nummer 300 12 966 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist für 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, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“

2. und aus der Unionswortmarke

Deutsche Post

die am 29. Juli 2002 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO, vormals: HABM) geführte Register unter der Nummer 001 798 701 eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 25, 28, 36 und der

Klasse 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;

Klasse 35: Werbung; Sponsoring; Geschäftsführung; Marktkommunikation, insbesondere Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen für andere; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Personal- und Wirt-

schaftsberatung; Beratungsdienstleistungen im Bereich des Direktmarketing;

Klasse 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;

Klasse 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 vorgenannten Sendungen;

Klasse 42: Philatelie; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von technischen Gutachten; technische, gewerbsmäßige Beratung.

Mit Beschluss vom 21. Februar 2013 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA eine Verwechslungsgefahr verneint und die beiden Widersprüche zurückgewiesen. Die am 23. April 2006 von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Einrede der Nichtbenutzung sei unzulässig gewesen, weil zu diesem Zeitpunkt die fünfjährigen Benutzungsschonfristen der am 3. November 2003 bzw. am

29. Juli 2002 eingetragenen Widerspruchsmarken noch nicht abgelaufen gewesen seien. Ausgehend von der Registerlage sei jedoch selbst im Bereich identischer Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Widerspruchsmarke „POST“ sei von Haus aus schutzunfähig, weil es sich bei ihr um eine Angabe über ein Merkmal der registrierten Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 handele. Als aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke verfüge sie jedoch über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwar habe die Widersprechende zur Glaubhaftmachung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft umfangreiche Unterlagen eingereicht. Jedoch bestehe bei einem die Waren und Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibenden Begriff wie „POST“ selbst bei einem Durchsetzungsgrad von deutlich über 80 % noch keine Veranlassung für die Annahme einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft. Der erforderliche Nachweis eines nahezu einhelligen Zuordnungsgrades fehle insbesondere für den hier maßgeblichen Prioritätstag der angegriffenen Marke.

Auch für eine durch intensive Nutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Deutsche Post“ fehlten ausreichende Anhaltspunkte. Selbst eine hinreichend glaubhaft gemachte intensive Benutzung der Widerspruchsmarke vor dem Prioritätszeitpunkt würde lediglich dazu führen, dass ihre ursprünglich auf ein Minimum reduzierte Kennzeichnungskraft als kompensiert anzusehen wäre, so dass ihr insoweit ein durchschnittlicher Schutzzumfang zukäme.

Ausgehend von Waren- bzw. Dienstleistungsidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken sei zur Verneinung der Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand der beiderseitigen Marken erforderlich, den die angegriffene Marke aber einhalte. In ihrer Gesamtheit seien die Marken wegen der in der angegriffenen Marke enthaltenen Wortbestandteile „Main“, „Logistik“ und „Briefe. Schnell. Günstig.“ sowie der in ihr enthaltenen Bildbestandteile in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ohne weiteres zu un-

terscheiden. Das Wortelement „Post“ nehme in der angegriffenen Marke auch keine den Gesamteindruck prägende Stellung ein, weil die Wortbestandteile „Main“ und „Logistik“ nicht in einer Weise zurückträten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Vielmehr verbänden sich diese mit dem Wort „Post“ zu einem für den Durchschnittsverbraucher erkennbaren Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Postlogistik am Main“. Der Verkehr habe keinen Anlass, das angegriffene Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich allein an dem Bestandteil „Post“ zu orientieren, weil dieser Begriff in der Transport- und Logistikbranche in zusammengesetzten Zeichen beschreibend aufgefasst werde. Die klanglichen Unterschiede der Vergleichsmarken würden deutlich erkannt. Die klangliche Gemeinsamkeit durch den Bestandteil „Post“ werde durch die begrifflichen Unterschiede neutralisiert. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung bestehe nicht. Die jüngere Marke werde auch nicht als Serienzeichen der Widersprechenden wahrgenommen. Zum einen sähen die angesprochenen Verkehrskreise den Bestandteil „Post“ in der angegriffenen Marke nur als Sachangabe an. Zum anderen sei zur Benutzung der zahlreichen für die Widersprechende eingetragenen Marken mit dem Bestandteil „Post“ nichts vorgetragen worden. Außerdem füge sich die angegriffene Marke von ihrem Aufbau her nicht in diese Markenserie ein. Dem Wortelement „Post“, das in zusammengesetzten Zeichen stets in beschreibendem Sinne verstanden werde, komme in der jüngeren Marke auch deshalb keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, weil es mit dem vorangestellten Wort „Main“ und dem nachfolgenden Wort „Logistik“ eine gesamtbegriffliche Einheit bilde. Letztlich bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zwar könne zugunsten der Widersprechenden unterstellt werden, dass sich das Wort „Post“ zu einem für sie bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt habe. Die Vergleichsmarken wiesen jedoch weder im Aufbau noch in schriftbildlichen Elementen Gemeinsamkeiten auf, die den Schluss auf geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Unternehmen der Widersprechenden und der Inhaberin der angegriffenen Marke zuließen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die Widerspruchsmarken verfügten über eine erhöhte Kennzeichnungskraft, weil sie jahrelang, umfangreich und intensiv benutzt worden und allgemein bekannt seien. Die Widerspruchsmarken „POST“ und „Deutsche Post“ hätten von 2005 bis 2009 zu den wertvollsten deutschen Marken gehört. Von einem hohen Markenwert könne auf eine hohe Bekanntheit geschlossen werden. Die Verkehrsbefragungen zur Widerspruchsmarke „POST“ hätten im April/Mai 2000 einen Durchsetzungsgrad von 74,9 % (IPSOS), im November/Dezember 2002 von 84,6 % (NFO Infratest 2002), im September/Okttober 2005 von 83,9 % (TNS Infratest) und im Oktober/November 2015 (Pflüger Rechtsforschung) immer noch von 81,0 % ergeben. Die Bekanntheitsgrade hätten 94,9 % (2000), zweimal 99,7 % (2002 und 2005) und zuletzt 97,5 % (2015) betragen. Der Umsatz der Widersprechenden im Geschäftsbereich „Brief“ habe zwischen 2002 und 2009 jährlich zwischen 12,1 und 15,3 Mrd. Euro und im Jahr 2005 bei 12.8 Mio. € gelegen. Die Widerspruchsmarken „POST“ und „Deutsche Post“ seien in den letzten Jahrzehnten in Deutschland auf Fahrzeugen, Transportbehältnissen, Briefkästen, in und an Geschäftsstellen verwendet worden. Die Widerspruchsmarken seien in den letzten Jahren auch extensiv beworben worden. Der Werbeaufwand habe 2006 über 228 Mio. €, in den Jahren 2000 bis Oktober 2007 insgesamt über 1,972 Mrd. € und mehr als 80 Mio. € für die Werbekampagne 2010 zum E-POST-Brief betragen. Der Marktanteil der Widersprechenden im Briefmarkt habe laut Tätigkeitsbericht 2004/2005 der Bundesnetzagentur im Jahr 2005 bei ca. 93 % gelegen. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Die Vergleichsmarken würden jeweils vom Wortbestandteil „Post“ geprägt, weil es sich bei den Wortelementen „Main“, „Logistik“ und „Briefe. Schnell. Günstig.“ um rein beschreibende Angaben handele. Der Bildbestandteil bestehe nur aus geometrischen Grundformen und aus einem stilisierten, die Dienstleistungen beschreibenden Briefumschlag. Jedenfalls besitze der Bestandteil „POST“ in der jüngeren Marke wegen der Schutzunfähigkeit der vorgenannten Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung. Die drei Wortelemente „Post“, „Main“ und „Logistik“ verbänden sich nicht zu einem

Gesamtbegriff, weil einerseits die Bestandteile „Main“ und „Post“ durch den stilisierten Briefumschlag und andererseits die Elemente „Post“ und „Logistik“ durch den großen Anfangsbuchstaben „L“ und eine unterschiedliche Farbgebung voneinander abgegrenzt seien. Zudem bringe der Verkehr bei Betrachtung der jüngeren Marke diese mit der bekannten Marke „POST“ in Verbindung, weil er diese für ein Serienzeichen der Widersprechenden halte, die 336 Marken mit dem Bestandteil „POST“ jahrelang und umfangreich benutze. Es bestehe auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil der Verkehr die bekannte Marke „POST“ erkennen und davon ausgehen werde, dass es sich um eine Marke handele, mit der die Widersprechende auf eigene Dienstleistungen in der Region um den Fluss Main hinweise. Auch wenn die Entscheidung des EuGH im Urteil C-196/11 P - F1-LIVE/F1 (GRUR 2012, 825 Rdnr. 51) nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden könne, sei eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu berücksichtigen. Wie die Verkehrsumfrage von 2015 ergeben habe, sei den allgemeinen Verkehrskreisen überwiegend bekannt, dass die anderen deutschen Unternehmen, die Briefe und Pakete befördern, sich nicht „Post“, sondern UPS, Hermes oder DHL nennen würden. Zudem bestehe eine Parallele zu der die Verwechslungsgefahr bejahenden Entscheidung des Senats zu „City Post 24“ (BPatG 26 W (pat) 87/13), bei der „Post“ ebenfalls auf einem blauen Hintergrund abgebildet gewesen sei und die weiteren Bestandteile in oranger Schrift zurückgetreten seien.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Februar 2013 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke 305 33 688 wegen der Widersprüche aus den Marken 300 12 966 und UM 001 798 701 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die Beschwerde sei unzulässig, weil ihr die Rechtskraft des Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 26. Oktober 2005 – 3 O 13455/04 entgegenstehe, mit dem die Klage der Widersprechenden auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke rechtskräftig abgewiesen worden sei (vgl. OLG Nürnberg, Urt. v. 13. Juni 2006 – 3 U 2543/05, Anlage A 1, Bl. 609 ff. VA).

Im Übrigen verteidigt sie den angefochtenen Beschluss, bestreitet den vorgetragenen Werbeaufwand und schließt sich der vom 29. Senat des BPatG im Beschluss vom 13. Mai 2016 in dem zwischen den Parteien anhängig gewesenen Beschwerdeverfahren 29 W (pat) 28/13 vertretenen Rechtsauffassung an. Sie fügt hinzu, dass im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr noch fernliegender sei. Das Verkehrsgutachten von 2015 leide an methodischen Mängeln. Die drei Wortelemente in der jüngeren Marke seien nicht optisch abgesetzt, sondern der Briefumschlag und die graphische Ähnlichkeit von „t“ und „L“ führten zu einer Klammerwirkung. Der Briefumschlag fungiere als Bindestrich. Einen deutlichen bildlichen Unterschied bewirkten die kursive Schrift, die in gleicher Schrägung ausgeführte Rautenform der Rahmen und der schräggestellte Briefumschlag, die zusammen eine von links nach rechts verlaufende Bewegungsdynamik hervorriefen. Orange sei eine andere Farbe als das für die Widersprechende eingetragene „Gelb“. Hinzu komme, dass das Wortelement „Post“ in der jüngeren Marke weder gelb noch orange, sondern gar nicht eingefärbt sei. Es gebe zudem eine Vielzahl weiterer Anbieter, die die Bezeichnung „Post“ im Namen führten. Wegen der Unternehmensbezeichnungen im Einzelnen wird auf Seite 6 des Schriftsatzes der Beschwerdegegnerin vom 16. Oktober 2016 (Bl. 367 GA) verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht die Rechtskraft des zwischen den Parteien in einem Verletzungsverfahren ergangenen Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 26. Oktober 2005 – 3 O 13455/04 entgegen (vgl. OLG Nürnberg, Urt. v. 13. Juni 2006 – 3 U 2543/05, Anlage A 1, Bl. 609 ff. VA).

Der Anspruch auf Löschung einer Marke wegen des Bestehens älterer Markenrechte kann sowohl gemäß § 51 MarkenG im Wege der (Löschungs-)Klage vor den ordentlichen Gerichten als auch gemäß § 42 MarkenG im Wege des Widerspruchs beim DPMA geltend gemacht werden. Abweisende Entscheidungen entfalten keine Bindungswirkung im jeweils anderen Verfahren (OLG Karlsruhe Mitt 2010, 529, 536 – PORTA; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 55 Rdnr. 4; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 42 Rdnr. 94, § 43 Rdnr. 56 u. § 55 Rdnr. 41).

2. Zwischen der angegriffenen Marke und den beiden Widerspruchsmarken besteht mangels Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeich-

nungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

1. a) Zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen in den Klassen 35 und 39 besteht weitgehende Identität. Der Grad der Ähnlichkeit im Übrigen kann jedoch dahingestellt bleiben, weil selbst bei identischen Dienstleistungen mangels Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

2. Die von den Vergleichsdienstleistungen im Transport- und Kurierdienstbereich angesprochenen Verkehrskreise sind sowohl Unternehmensinhaber, Angehörige der unternehmerischen Führungsebene und Fachleute der Logistikbranche als auch die Durchschnittsverbraucher. Da es sich bei den Dienstleistungen um solche des täglichen (Massen-)Bedarfs handelt, werden die Verkehrskreise ihnen mit allenfalls durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen.

3. Die beiden Widerspruchsmarken verfügen nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 - BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 - BioGourmet). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 - ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure).

a) Der Widerspruchswortmarke zu 1.) kommt nur ein normaler Schutzzumfang zu.

aa) Das Substantiv „POST“ bezeichnet in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z. B. Briefe, Karten, Pakete und Päckchen. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt „POST“ den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal der in Rede stehenden Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 2. April 2009 – I ZR 79/06 Rdnr. 28 - EP EUROPOST und EP Europost - Die Economy Post/POST; WRP 2008, 1206 Rdnr. 21 - CITY POST; GRUR 2008, 798 Rdnr. 19 - POST I; zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH GRUR 2009, 669 – POST II).

Die Widerspruchsmarke „POST“ wäre daher grundsätzlich als beschreibende Angabe des Gegenstandes der in Rede stehenden Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gar nicht eintragungsfähig (BGH GRUR 2009, 672 – Rdnr. 22 ff. – OSTSEE-POST), verfügt aber aufgrund ihrer Eintragung im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH a. a. O. Rdnr. 26 – OSTSEE-POST; GRUR 2002, 171, 173 – Marlboro-Dach).

bb) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann nicht festgestellt werden.

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf

Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Rdnr. 13 f. – SIERRA ANTIGUO) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 - Linien-/Balkendarstellung in gezacktem Muster).

aaa) Zwar kann hier für die Widerspruchsmarke ein Durchsetzungsgrad von über 80 % sowohl zum Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke im April 2005 und zum Entscheidungszeitpunkt (81 %) unterstellt werden, jedoch führt dieser nicht zu einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der glatt beschreibenden und nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Widerspruchsmarke (BGH a. a. O. Rdnr. 31 – OSTSEE-POST).

Um bei der glatt beschreibenden und nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Widerspruchsmarke von erhöhter Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, bedarf es der Feststellung zusätzlicher besonderer Umstände wie des Nachweises eines nahezu einhelligen Zuordnungsgrades (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rdnr. 31 – OSTSEE-POST). Solche zusätzlichen besonderen Umstände sind von der Widersprechenden insbesondere für den Prioritätstag der angegriffenen Marke am 6. April 2005 weder vorgetragen noch nachgewiesen worden und auch sonst nicht ersichtlich. Der Nachweis eines noch höheren Durchsetzungsgrades bezogen auf diesen Anmeldetag (vgl. BPatG 26 W (pat) 30/07 – CITIPOST; BGH GRUR 1963, 626 – Sunsweet), der im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen muss, ist vielmehr ausgeschlossen. Denn auch die Verkehrsbefragung im Oktober/November 2015 hat nur einen Durchsetzungsgrad von 81 % und keine nahezu einhellige Zuordnung ergeben.

bbb) Eine Steigerung über das bereits für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß hinaus ergibt sich auch nicht aus den sonstigen vorgelegten Benutzungsunterlagen.

(1) Die Lichtbilder von Schriftzügen auf Postämtern oder Postfilialen lassen den Aufnahmeort nicht erkennen und sich nicht zeitlich zuordnen. Auch die Werbeplakate, Anzeigen, Mappen und Broschüren lassen sich nur vereinzelt zeitlich und örtlich zuordnen.

(2) Ferner zeigen die meisten Belege den Wortbestandteil „POST“ nicht in Alleinstellung, sondern gemeinsam mit der Farbe Gelb, dem Unternehmenskennzeichen „Deutsche Post AG“ sowie teilweise zusammen mit dem weiteren, glatt beschreibenden Begriff „Deutsche“ und/oder dem stilisierten Posthorn. Deshalb ermöglichen sie nicht den Schluss auf eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der allein aus dem Wort „POST“ bestehenden Widerspruchsmarke (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rdnr. 29 – OSTSEE-POST).

(3) Der behauptete und von der Markeninhaberin bestrittene Werbeaufwand von 228 Mio. € im Jahre 2006, in den Jahren 2000 bis Oktober 2007 von insgesamt 1,972 Mrd. € sowie mehr als 80 Mio. € für die Werbekampagne 2010 zum E-POST-Brief betrifft ebenfalls nicht den Wortbestandteil „POST“ in Alleinstellung. Es wird zumindest nicht hinreichend differenziert zwischen den einzelnen Marken. Außerdem entstand der Werbeaufwand für den E-POST-Brief mehr als fünf Jahre nach dem Prioritätszeitpunkt.

(4) Die Umsatzzahlen im Geschäftsbereich „Brief“ zwischen 2002 und 2009 von jährlich zwischen 12,1 und 15,3 Mrd. Euro, die im Jahr 2005 bei 12,8 Mio. € gelegen haben, lassen ebenfalls den erforderlichen engen Bezug gerade zur Widerspruchsmarke „POST“ vermissen. Eine Einzelauswertung der Umsatzzahlen, bezogen auf die jeweiligen Marken, wurde nicht vorgelegt.

(5) Der durch den Tätigkeitsbericht 2004/2005 der Bundesnetzagentur belegte Marktanteil der Widersprechenden im Briefmarkt im Jahr 2005 von ca. 93 % bezieht sich insgesamt auf die „DPAG“ und differenziert nicht zwischen den beiden Marken.

(6) Der in den Jahren 2005 bis 2009 nachgewiesene hohe Markenwert bezieht sich ausschließlich auf die Widerspruchsmarke „Deutsche Post“. Er ist aber auch für diese Marke allein nicht geeignet, einen über das bereits für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß hinaus erhöhten Schutzzumfang zu belegen.

b) Der Widerspruchsmarke zu 2.) kann ebenfalls höchstens eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuerkannt werden.

aa) Die Kennzeichnungskraft der Unionswortmarke „Deutsche Post“ ist in Anbetracht ihrer schutzunfähigen Gesamtbezeichnung, die sich aus einer geografischen Herkunftsangabe und einer beschreibenden Sachangabe zusammensetzt, im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen von Haus aus auf ein Minimum beschränkt. Die Wortkombination wird in ihrer Gesamtbedeutung ohne weiteres im Sinne von „Deutschland betreffendes Dienstleistungsunternehmen zur Beförderung von Briefen, Paketen, Geldsendungen“ oder „zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut aus Deutschland“ verstanden.

bb) Selbst eine unterstellte intensive Benutzung der Widerspruchsmarke zum maßgeblichen Zeitpunkt im April 2005 und zum Entscheidungszeitpunkt würde hier lediglich dazu führen, dass ihre ursprünglich auf ein Minimum reduzierte Kennzeichnungskraft für die betreffenden Dienstleistungen als kompensiert anzusehen wäre, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzzumfang zukäme (vgl. BPatG 29 W (pat) 7/10 – regioPOST).

4. Ausgehend von identischen Dienstleistungen, allenfalls durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand zu den beiden Widerspruchsmarken ein.

a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke



und der Widerspruchsmarke „**POST**“ besteht nicht.

aa) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 - Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; BGH a. a. O. Rdnr. 37 - BioGourmet).

bb) In ihrer Gesamtheit und in (schrift-)bildlicher Hinsicht unterscheidet sich die



jüngere Marke

und die Widerspruchsmarke „**POST**“ durch

mehrere auffällige Bildelemente sowie die abweichenden Wortzusätze hinreichend deutlich.

cc) Der Gesamteindruck der angegriffenen Wort-/Bildmarke wird in klanglicher Hinsicht durch die Wortelemente „Main PostLogistik“ geprägt, weil der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (BGH GRUR 2014, 378 Rdnr. 30 - OTTO CAP). Die Wortbestandteile am rechten unteren Rand der jüngeren Marke „Briefe. Schnell. Günstig.“ geben nur in sloganartiger Weise an, dass schriftlich, in (verschlossenen) Umschlägen übersandte Mitteilungen (vgl. BPatG 26 W (pat) 8/13 - BriefLogistik OBERFRANKEN) mit hoher, großer Geschwindigkeit preiswert befördert werden. Wegen der wesentlich kleineren Schriftgröße und der beschreibenden Aussage treten sie für die geschützten Dienstleistungen aus dem Postbereich völlig in den Hintergrund, so dass sie im Gesamteindruck vernachlässigt werden.

dd) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden hat der Begriff „Post“ innerhalb der Wortfolge „Main PostLogistik“ keine prägende Stellung inne.

aaa) Der Verkehr hat jedenfalls keinen Anlass, die jüngere Marke zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an dem Bestandteil „Post“ zu orientieren. In der hier bei identischen Dienstleistungen betroffenen Transport- und Logistikbranche fasst der Verkehr den Begriff „Post“ in zusammengesetzten Zeichen beschreibend auf (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rdnr. 34 – OSTSEE-POST). Denn der angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher ist aufgrund der seit Jahren andauernden und umfangreichen Berichterstattung in deutschen Medien über den schrittweisen Abbau des Postmonopols gut darüber informiert, dass es zwischenzeitlich außer der Widersprechenden eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer Anbieter von Postdiensten im Inland gibt, wofür die Inhaberin der angegriffenen Marke in ihrem Schriftsatz vom 16. Oktober 2016 (Bl. 367 GA) zahlreiche Beispiele angeführt hat, darunter P 2 –

die Zweite Post, Morgenpost Briefservice GmbH, Oekopost Deutschland GmbH, Neopost, Märkische Post, GEA Post-Service etc..

bbb) Die in identischer Schriftart und Schriftgröße vor und nach dem Wort „Post“, platzierten Wortelemente „Main“ und „Logistik“ treten nicht in einer Weise zurück, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten.

(1) Der Wortbestandteil „Main“ als rechter Nebenfluss des Rheins bezeichnet einen der bekanntesten Flüsse Deutschlands und stellt gleichzeitig als Gebietsbezeichnung eine geografische Herkunftsangabe bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dar (BPatG 26 W (pat) 111/05 – Mainbahn). Damit wird das Tätigkeitsgebiet angegeben.

(2) Der im wirtschaftlichen Zusammenhang verwendete Begriff „Logistik“ befasst sich mit Organisation, Steuerung, Bereitstellung und Optimierung von Prozessen der Güter-, Informations-, Energie-, Geld- und Personenströme entlang der Wertschöpfungskette sowie der Lieferkette (BPatG 26 W (pat) 8/13 - BriefLogistik OBERFRANKEN).

(3) Die Angabe „Logistik“ wird hier in üblicher Weise sachlich konkretisiert durch die Voranstellung des Begriffs „Post“, so dass damit die beschreibende Aussage getroffen wird, dass die Logistik sich mit Post bzw. Postdienstleistungen beschäftigt (vgl. BPatG 26 W (pat) 8/13 - BriefLogistik OBERFRANKEN).

Auch wenn die Binnengroßschreibung des Anfangsbuchstabens „L“ und die orangene Färbung des gesamten Wortelementes „Logistik“ eher trennenden Charakter haben, wird sowohl durch die identischen Oberlängen des Endkonsonanten „t“ des Wortes „Post“ und des Anfangsbuchstabens „L“ von „Logistik“ als auch durch die lückenlose Aneinanderreihung und die einheitliche Umrahmung eine derartige Klammerwirkung zwischen „Post“ und „Logistik“ erzeugt, dass beide auch optisch als Gesamtbegriff wahrgenommen werden.

(4) Da sowohl die Wörter „Main“ und „Post“ als auch der dazwischen positionierte Briefumschlag in weißer Farbe gehalten sind und der Briefumschlag wesentlich kleiner ausgeführt ist, übernimmt dieser die Funktion eines Bindegliedes, wirkt also wie ein Bindestrich.

Zusammen mit dem vorangestellten Wort „Main“ bilden die drei in gleicher Schriftart und -größe dargestellten und einheitlich umrahmten Substantive somit den beschreibenden Gesamtbegriff eines „im Maingebiet tätigen Postlogistikunternehmens“.

(5) Selbst wenn zugunsten der Widersprechenden unterstellt würde, dass der „Briefumschlag“ visuell zu einer gewissen räumlichen Trennung des Wortes „Main“ von den weiteren Wortbestandteilen „PostLogistik“ führt, bildeten die Wortkombination „PostLogistik“, der diese Postdienstleistungen beschreibende Briefumschlag, die identische Schriftart und Schriftgröße der drei Wortbestandteile sowie deren einheitliche Umrahmung vor blauem Hintergrund immer noch eine derart enge Verbindung, dass diese von einem durchschnittlich informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der hier maßgeblichen Dienstleistungen sowohl begrifflich als auch optisch als ein Gesamtbegriff erkannt und verstanden würde, der sich deutlich von der älteren Einwortmarke „POST“ unterscheidet (vgl. BPatG 26 W (pat) 8/13 - BriefLogistik OBERFRANKEN).

Es handelt sich somit um drei gleichgewichtige, beschreibende Wortelemente, in denen „Post“ keine den Gesamteindruck prägende Stellung einnimmt.

ccc) Damit stehen sich „Main PostLogistik“ und „POST“ gegenüber, die sich weder (schrift-)bildlich oder klanglich noch begrifflich ähnlich sind.

b) Aus den gleichen vorstehenden Gründen ist auch eine unmittelbare Ver-

wechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke  und der Widerspruchsmarke „**Deutsche Post**“ abzulehnen. Der Grad der Ähnlichkeit der jüngeren Marke zur älteren Marke „Deutsche Post“ ist wegen des zusätzlichen abweichenden Wortes „Deutsche“ sogar noch geringer als bei der Widerspruchsmarke „POST“.

5. Auch für eine Verwechslungsgefahr zwischen der jüngeren Marke



und der Widerspruchsmarke „**POST**“ durch gedankliche Verbindung liegen keine Anhaltspunkte vor.

a) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheidet aus.

aa) Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 64 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rdnr. 40 - Volkswagen/Volks.Inspektion).

Das ist hier nicht der Fall.

bb) Zum einen sehen die Verkehrskreise den Bestandteil „POST“ nur als eine Sachangabe an, den eine Vielzahl von Unternehmen als Marke oder Unternehmenskennzeichen nutzt (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 41 – OSTSEE-POST).

cc) Zum anderen hat die Widersprechende die Benutzung nur für die - bereits vor dem Anmeldetag der jüngeren Marke eingetragenen - Marken

 (30024625),  (30232284),
 (30232286),  (30232289),
 (30044534) und  (30120416) konkret

vorgetragen und jeweils einen Beleg dafür eingereicht.

Unabhängig davon, ob diese Unterlagen überhaupt ausreichen, um die Präsenz dieser Serienzeichen am Markt zum Anmeldezeitpunkt zu belegen, woran

erhebliche Zweifel bestehen, reiht sich die jüngere Marke



schon aufgrund ihrer völlig andersartigen Grafik in blauer, weißer und oranger Farbe und aufgrund des abweichenden Aufbaus der Wortfolge nicht in diese Markenserie ein.

b) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne scheidet ebenfalls aus.

aa) Eine solche Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; GRUR 2010, 933 Rdnr. 34 Barbara Becker; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz).



Zwar enthält die Marke  das Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der jüngeren Marke, aber der von den Wortelementen „Main“ und „Logistik“ eingerahmte Wortbestandteil „Post“ wird dennoch nur als Sachangabe wahrgenommen. Damit liegt der Fall anders als bei „THOMSON LIFE“.

bb) Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, Rdnr. 11; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2012, 930 Rdnr. 45 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2014, 1101 Rdnr. 54 - Gelbe Wörterbücher).

Eine solche eigenständige kennzeichnende Stellung kommt dem Bestandteil „Post“ in der jüngeren Marke schon deshalb nicht zu, weil der Verkehr den Begriff „Post“ in zusammengesetzten Zeichen beschreibend auffasst und darin nicht die Widerspruchsmarke zu 1.) erkennt (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 36 – OSTSEE-POST). Gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung spricht auch, dass sowohl die Wortkombination „PostLogistik“ als auch die Wortfolge „Main PostLogistik“ jeweils eine gesamtbegriffliche Einheit bilden. Innerhalb dieser Gesamtbegriffe stehen die aufeinander bezogenen Bestandteile gleichrangig nebeneinander, ohne dass eine Aufspaltung dieser gesamtbegrifflichen Einheiten in die einzelnen Bestandteile oder ein Hervortreten eines der Bestandteile zu Lasten des anderen naheliegend wäre.

„Post“ wird somit nicht als Hinweis auf die Widersprechende, sondern als Hinweis auf Postdienstleistungen eines anderen Unternehmens verstanden (vgl. auch

EuG, Urt. v. 13. Mai 2015 –T-102/14, BeckRS 2015, 80643 – TPG POST), nämlich hier des Unternehmens mit dem Namen „Main-PostLogistik“.

cc) Zwar kann auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des in das jüngere Gesamtzeichen übernommenen älteren Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung bewirken.

aaa) Weist ein Zeichen Ähnlichkeiten mit einer bekannten Marke auf, wird das angesprochene Publikum wegen der Annäherung an die bekannte Marke häufig annehmen, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzten, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (BGH a. a. O. Rdnr. 47 - Volkswagen/Volks.Inspektion; WRP 2009, 616, 624 f. - METROBUS; GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann der Entscheidung des BGH zu POST I (GRUR 2008, 798 Rdnr. 25) aber nicht entnommen werden, dass „POST“ eine bekannte Marke ist. Der BGH hat vielmehr nur zugunsten der damaligen Klägerin unterstellt, dass es sich um eine bekannte Marke handele.

Ohne gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Begriff „Post“ aber auch nicht auf diesem Wege eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der angegriffenen Marke einnehmen. Die Kennzeichnungskraft des Wortes „Post“ innerhalb einer dem Durchschnittsverbraucher unbekannt, aus mehreren Wortbestandteilen bestehenden Marke ist vielmehr als unterdurchschnittlich zu bewerten, weil der Verkehr diesen Begriff nur als Hinweis auf die Erbringung von Postdienstleistungen durch (irgend)ein Unternehmen versteht.

bbb) Aber selbst wenn hier ebenfalls zugunsten der Widersprechenden unterstellt würde, dass sich „POST“ zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden entwickelt habe, sind die Vergleichsmarken in ihren (schrift-)bildlichen Elementen derart unterschiedlich, dass sie nicht den Schluss

auf geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Unternehmen der Widersprechenden und der Inhaberin der angegriffenen Marke zulassen.

c) Die Geltung der vorliegend angewandten Grundsätze zur Beurteilung komplexer Marken nach dem Beschluss des BGH vom 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14, der die Rechtsprechung zu „OSTSEE-POST“ fortführt, ist nicht durch die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 24. Mai 2012 zu F1-LIVE/F1/F 1 Formula 1 (C-196/11 P, GRUR 2012, 825 - Formula One Licensing BV/HABM), der sich das Gericht der Europäischen Union mit Entscheidung vom 26. Februar 2016 – T-210/14 – Gummi Bear-Rings/GUMMY angeschlossen hat, zweifelhaft geworden. Dieser EuGH-Entscheidung kann nicht entnommen werden, dass eine ältere Marke in einem komplexen Zeichen nicht als rein beschreibend wahrgenommen werden darf. Der EuGH hat lediglich die besondere Fallkonstellation entschieden, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Eintragung einer Unionsmarke einer älteren IR-Widerspruchsmarke nicht die Unterscheidungskraft abgesprochen werden dürfe. Die Gültigkeit einer nationalen oder internationalen Marke dürfe nur in einem Nichtigkeitsverfahren des betreffenden Mitgliedstaates in Frage gestellt werden, weil das System des Unionsgesetzgebers auf der Koexistenz der Unionsmarke mit den nationalen Marken beruhe. Nichts anderes geschehe aber der Sache nach, wenn das ältere Zeichen als beschreibend oder als Gattungsbegriff angesehen werde (EuGH a. a. O. Rdnr. 38 ff. - Formula One Licensing BV/HABM). Über dieses Problem der Koexistenz der markenrechtlichen Schutzsysteme hinaus ist dem Urteil nach Ansicht des BGH nichts zu entnehmen. Schon gar nicht hat der EuGH darin die hergebrachten Grundsätze der Beurteilung komplexer Marken nach den Gesichtspunkten der Prägung und der Prüfung einer selbständig kennzeichnenden Stellung modifiziert oder gar (konkulent) aufgegeben (vgl. BGH, Beschl. v. 23. Oktober 2014 – I ZR 37/14 Rdnr. 12 u. 13). Hinzu kommt, dass das EuGH-Urteil es lediglich verbietet, dem mit einer eingetragenen älteren Marke übereinstimmenden Bestandteil einer jüngeren Marke jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen, es aber nicht

ausschließt zu prüfen, in welcher Weise die maßgeblichen Verkehrskreise das mit der älteren eingetragenen älteren Marke identische Zeichen in der angegriffenen Marke auffassen, und ggfls. den Grad der Kennzeichnungskraft dieses Zeichens zu beurteilen (EuGH a. a. O. Rdnr. 42 – Formula One Licensing BV/HABM).

6. Hinsichtlich der älteren Unionswortmarke „**Deutsche Post**“ ist eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne schon deshalb zu verneinen, weil diese Marke nicht in identischer oder ähnlicher Form in die angegriffene Marke übernommen worden ist.

7. Die vorliegende Fallgestaltung unterscheidet sich von der eine Verwechslungsgefahr bejahenden Entscheidung des Senats zu  (BPatG 26 W (pat) 87/13), weil diese Marke von dem aus großen, weißen Drucklettern vor dunklem (blauem) Hintergrund bestehenden und die Mitte der Gesamtmarke bestimmenden Bestandteil „POST“ dominiert und damit geprägt wurde, während die links oben bzw. rechts unten neben „POST“ positionierten Wortelemente „City-“ und „24“ wegen der wesentlich kleineren Schriftgröße und ihrer mit dem Hintergrund fast verschmelzenden orangenen Färbung deutlich dahinter zurücktraten.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

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

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä