



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 132/04

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
29. Januar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 40 981**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

Briefkästen aus Metall; Computergeräte und -programme; gespeicherte Computerprogramme; elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; CD-Player (insbesondere für CD-ROMs), Chips (integrierte Schaltkreise), Codierer (Datenverarbeitung), Diskettenlaufwerke, Telefon- und Telegrafendrähte, Drucker für Computer, Ton- und Bildempfangsgeräte, Entstörgeräte (für Elektrizität), Fernschreiber, Fernsehapparate, Fernsprechapparate, elektrodynamische Signal-Fernsteuergeräte, Filmkameras, Frankierungskontrollgeräte, Funksprechgeräte,

Funktelegrafiegeräte, Elektro- und Koaxialkabel, elektrische Schaltgeräte, integrierte Schaltkreise, Wechselsprechapparate, Mobiltelefone, elektrische Überwachungsapparate, Verbindungsteile (Elektrizität), Verteilerschränke (Elektrizität), Verteilertafeln (Elektrizität), Videobildschirme (alle vorgenannten Waren, insbesondere zur Verwendung und Erstellung von Computernetzen und für die Abrechnung und Frankierung von Postsendungen auf elektrischem Weg); Frankiermaschinen; Briefmarken; Briefkästen, weder aus Metall noch aus Mauerwerk; Versicherungswesen, Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen, insbesondere Finanzanalysen, Einziehung von Außenständen, Ausgabe von Kreditkarten, Bankgeschäfte, Homebanking, Beleihen von Gebrauchsgütern, finanzielle Beratung; Übernahme von Bürgschaften und Kautionen; Vergabe von Darlehen; Factoring; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); Finanzierungen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Gebäudeverwaltung; Verpachtung, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien; Investmentgeschäfte; elektronischer Kapitaltransfer; Kreditvermittlung; Vermögensverwaltung (auch durch Treuhänder); Telekommunikation; geschützte Signalübertragung; Auskünfte in Bezug auf Telekommunikation; elektronische Übertragung von Nachrichten und Informationen; (gesicherte) Transporte; Transport- und Lagerwesen; Post- und Versandwesen, nämlich Zustellung und Auslieferung von Briefen und Paketen; Verpackung von Waren; Anmietung im Auftrag für Rechnung Dritter sowie Vermietung von Transportmitteln; Auskünfte in Bezug auf den Transport, die Beförderung, die Lagerung und die Verpackung von Waren; Kurierdienste; technische Beratung, Forschung und Entwicklung in Bezug auf Telekommunikation, Transport, Beförderung, Lagerung und Verpackung von Waren; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konvertieren von

Computerprogrammen und -daten (ausgenommen physische Veränderungen); Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien und umgekehrt

eingetragene Wortmarke 302 40 981

TPG Post Deutschland

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

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

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 300 12 966

POST

und der für die Waren und Dienstleistungen

- 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.

- 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.
- 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhr und Zeitmessinstrumente.
- 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 (so weit in Klasse 16 enthalten), nämlich Briefmarken, Lupen, Pinzetten, Alben und andere zur Aufbewahrung von Briefmarken und Briefmarkensammelzubehör geeignete Behältnisse aus Metall und Kunststoff).
- 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren.
- 28: Spiele; Spielzeug.
- 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

- 36: Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen, Zollabfertigung für andere, Beratungsdienste in Versicherungs- und Bankangelegenheiten.
- 38: Telekommunikation; Internet- und Onlinedienstleistungen, nämlich elektronische Übermittlung von Nachrichten und Bildern sowie Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Informationen und Daten und sonstige Internet-Dienstleistungen.
- 39: Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren, Veranstaltung von Reisen; Sendungsverfolgung; 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 und schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften, mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Maschinenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen.
- 42: Philatelie; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von technischen Gutachten; technische, gewerbsmäßige Beratung.

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 001 798 701

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Markenteil „Post“ könne in der angegriffenen Marke keine selbständig kollisionsbegründende Stellung zugemessen werden. Diese Wertung werde auch nicht durch die im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragene Widerspruchsmarke „POST“ beeinflusst. Es seien keine Gründe erkennbar, weshalb der Verkehr die einheitliche Gesamtbezeichnung aufspalten und das Kürzel „TPG“ in der Benennung des jüngeren Zeichens unberücksichtigt lassen sollte. Dies sei umso weniger zu erwarten, als dem Sachbegriff „Post“ auf dem hier maßgeblichen Dienstleistungssektor eine beschreibende Bedeutung und Kennzeichnungsschwäche zukomme. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei ebenfalls ausgeschlossen, zumal sich der vermeintlich kollisionsbegründende Bestandteil in der jüngeren Marke mit den weiteren Zeichenteilen zu einem Gesamtbegriff verbinde. Im Hinblick auf eine assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens sei der Zeichenaufbau der von der Widersprechenden genannten Zeichen im Vergleich zur jüngeren Marke zu verschieden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie vertritt die Auffassung, die Bezeichnung „Post“ habe sich nachweislich als Herkunftshinweis für die Widersprechende im Verkehr durchgesetzt, weshalb der Verkehr Marken mit diesem Bestandteil ohne weiteres der umfangreichen Markenserie der Widersprechenden zuordnen werde. Eine verkehrsdurchgesetzte Marke wie „POST“ könne den Verkehr bei Übernahme in eine jüngere Mehrwortmarke durchaus dazu veranlassen, die Prägung des Gesamteindrucks einer mehrteiligen Marke gerade durch den mit der bekannten Marke übereinstimmenden Bestandteil zu sehen. In zahlreichen Verletzungsverfahren sei daher Mitkonkurrenten die Benutzung des Wortes „Post“ in Zusammensetzungen untersagt worden. Im Übrigen hätten hunderte von Wettbewerbern Kennzeichnungen gewählt, die den Begriff „Post“ nicht enthielten. Der Zeichenbestandteil „TPG“ habe aufgrund seines Charakters als dreistellige Buchstabenfolge von Haus aus nur schwache Kennzeichnungskraft;

zudem sei „TPG“ erkennbar ein Unternehmenshinweis auf das ehemalige holländische Staatsunternehmen der Post und seine holländischen bzw. internationalen Töchter. Welche Unternehmenskennzeichnung sich genau dahinter verberge, sei für die kollisionsrechtliche Betrachtung nicht relevant; entscheidend komme es darauf an, dass der Verkehr auf dem fraglichen Dienstleistungssektor an Buchstabenkürzel, insbesondere mit drei Großbuchstaben, gewohnt sei und diese in der Benennung insgesamt eher vernachlässige. Außerdem sei eine Aufnahme der Firma „TPG“ in den Konzernverbund der Widersprechenden, der durch den Bestandteil „Post“ gekennzeichnet sei, nicht unwahrscheinlich. Die Wettbewerber sollten sich nicht einer verkehrsdurchgesetzten Marke wie „POST“ bedienen können, indem sie lediglich ihren eigenen Firmennamen bzw. ihr Firmenschlagwort hinzufügten, wie sich aus der Entscheidung „THOMSON LIFE“ des EuGH (vgl. MarkenR 2005, 438 ff.) ergebe, die vorliegend ohne Weiteres Anwendung finde. Auch Entscheidungen wie „D2-BestCityPlus/City-Plus“ des BGH sowie „INNOVA/T-INNOVA“ des BPatG belegten dies. Zudem finde die Entscheidung „Kinder II“ des BGH Anwendung (Urt. vom 20.9.2007, I ZR 6/05), wonach eine selbständig kennzeichnende Stellung eines Zeichenbestandteils auch ohne Prägung und Dominanz innerhalb einer komplexen Kennzeichnung angenommen werden könne. Darüber hinaus benutze die Widersprechende häufig Marken aus Buchstabenfolgen wie „DPWN“, „DPAG“ oder „DPIS“, wobei „TPG“ ohnehin fast klanggleich mit „DPG“ (= Deutsche Post AG) sei. Es liege daher eine Verwechslungsgefahr über eine gedankliche Verbindung der Marken nahe. Der weitere Bestandteil „Deutschland“ in der angegriffenen Marke sei geografischer Natur und beschreibend; darüber hinaus sei er dem Bestandteil „Deutsche“ in der Widerspruchsmarke ähnlich. Schließlich sei in einem Verkehrsbefragungsgutachten der NFO Infratest Rechtsforschung vom 26. Januar 2004 festgestellt worden, dass 42,2 % der Befragten die vorgelegte Abbildung „TPG Post“ mit der „Deutschen Post AG“ in Verbindung gebracht hätten.



Die Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Sie beantragt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen.

Hilfsweise beantragt sie ebenfalls, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sie vertritt die Auffassung, selbst bei unterstellter Kennzeichnungskraft weise die Marke bzw. der Bestandteil „Post“ als Gattungsbegriff einen äußerst geringen Grad an Kennzeichnungskraft auf. Aufgrund der „Kinder“-Entscheidung des BGH (vgl. GRUR 2003, 1046 ff.) könne die Kennzeichnungskraft nicht allein anhand des prozentualen Bekanntheitsgrads beurteilt werden. Eine umfangreiche Benutzung sei durch die eingereichten Unterlagen nicht dargelegt worden. Zudem resultiere die Bekanntheit des Begriffes „Post“ nicht aus einer markenmäßigen Verwendung, sondern aus dem Umstand, dass die Widersprechende ein staatliches Monopol innegehabt habe. Selbst bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft sei eine Verwechslungsgefahr indes zu verneinen. Bei dem Begriff „TPG Post Deutschland“ handele es sich um einen Gesamtbegriff, der nicht in seine Einzelbestandteile zerlegt werde. Es werde bestritten, dass der Verkehr in „TPG“ nur einen Unternehmens- und keinen Produktnamen sehe. Außerdem stehe die Bezeichnung „TPG“ neben Branchenhinweisen und geografischen Bezeichnungen, so dass eine Abspaltung von „TPG“ und eine Orientierung des Verkehrs an den übrigen Begriffen nicht lebensnah sei. Wenn die Widersprechende davon aus-

gehe, „TPG“ sei im Inland nicht bekannt, spreche dies eindeutig gegen das Verständnis als Unternehmenshinweis im Verkehr. Das von der Widersprechenden vorgelegte Gutachten könne eine Verwechslungsgefahr nicht belegen. Es sage lediglich aus, dass 69,9 % der Befragten die Bezeichnung „TPG Post“ der niederländischen Post und damit dem Mutterunternehmen der Inhaberin der jüngeren Marke zugeordnet hätten. Dies lasse indes keine Rückschlüsse auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu. Es bestehe insbesondere auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr. Es seien beim Deutschen Patent- und Markenamt einige Marken mit dem Bestandteil „Post“ eingetragen, die der Widersprechenden nicht gehörten. Der Begriff „Post“ sei glatt beschreibender Natur und könne nicht als hinweiskräftiger Stammbestandteil eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens begründen. Eine gedankliche Assoziation zwischen „TPG“ und „DPG“ beruhe auf einer analytischen Betrachtungsweise, die der Verkehr nicht anstellen werde. Die Erwägungen bezüglich der Widerspruchsmarke „Post“ würden schließlich erst recht in Bezug auf die Widerspruchsmarke „Deutsche Post“ gelten, da diese nicht durch „Post“ geprägt werde. Die von der Widersprechenden zitierten Entscheidungen seien vorliegend nicht unmittelbar einschlägig; vielmehr seien die Entscheidungen des LG Hamburg und des LG Köln in Sachen „TNT Post Deutschland“ und „Die Blaue Post“ heranzuziehen, in denen jeweils eine Verwechslungsgefahr mit „Post“ verneint worden seien. In seiner Entscheidung vom 26. Oktober 2006 (3 U 1048/06) habe das OLG Nürnberg in der Sache „Deutsche Post AG./PTT Post Holding B.V.“, deren Gegenstand die Wort-Bild-Marke „TPG Post“ gewesen sei, rechtskräftig festgestellt, dass das Wort „POST“ als rein beschreibende Angabe eine erhebliche Schwächung erleide, wenn auch grundsätzlich bei verkehrsdurchgesetzten Marken von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Das HABM habe in der Entscheidung vom 20. August 2007 (R 752/2006-4) eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-Bild-Marke „TPG Post“ und „DP“ sowie „Post“ und „Deutsche Post“ ebenfalls verneint. Die Auferlegung der Kosten rechtfertige sich aus dem Umstand, dass das OLG Nürnberg in dem vorstehend erwähnten, quasi identischen Fall gegen die Widersprechende entschieden habe.

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

## II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Rdnr. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. st. Rspr.; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 235 ff. - Goldhase; BGH a. a. O. - Kinder II).

Die mit der angegriffenen Marke beanspruchten Waren/Dienstleistungen sind mit den Waren/Dienstleistungen, für die beide Widerspruchsmarken eingetragen sind, teilweise identisch bzw. hochgradig ähnlich, so dass zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand der Marken erforderlich ist.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr kann eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken „POST“ und „Deutsche Post“ unterstellt werden.

Der Bezeichnung „Post“ stellt einen in der Umgangssprache häufigen Begriff dar, der geeignet ist, eine Vielzahl der Waren/Dienstleistungen, für die beide Wider-

spruchsmarken eingetragen sind, ihrer Art und Gattung nach zu beschreiben (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Das Wort „Post“ diene 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 umgangssprachlich auch nach der Privatisierung der Deutschen Bundespost und ihrer Umwandlung in das Unternehmen „Deutsche Post AG“ erhalten. Auch heute noch wird zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut mit dem Sammelbegriff „Post“ bezeichnet, selbst wenn die Beförderung durch andere Unternehmen als das der Widersprechenden erfolgt. Angesichts dieses beschreibenden Charakters fehlt der Bezeichnung „Post“ für die fraglichen Dienstleistungen von Haus aus auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Wegen ihrer Eintragung auf Grund von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG ist vorliegend – ungeachtet des beim Bundesgerichtshof anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens, das die Frage der Rechtmäßigkeit dieser Eintragung im Rahmen eines Löschungsverfahrens zum Gegenstand hat – von ihrem rechtlichen Bestand sowie davon auszugehen, dass sie in Folge ihrer Durchsetzung die ihr entgegenstehenden Schutzhindernisse des § 8 MarkenG überwunden hat.

Marken, die auf Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sind, weisen im Regelfall eine normale Kennzeichnungskraft und damit einen durchschnittlichen Schutzzumfang auf (BGH a. a. O. – Kinder; GRUR 2004, 514, 516 – Tele-

kom; Beschluss vom 19. Juli 2007 – I ZR 137/04 – S. 9 – Euro Telekom; BGH a. a. O. - Kinder II). Um bei solchen Marken von mehr als normaler Kennzeichnungskraft ausgehen zu können, bedarf es der Feststellung zusätzlicher besonderer Umstände, die eine solche Feststellung ausnahmsweise rechtfertigen. Solche zusätzlichen Umstände sind von der Widersprechenden weder vorgetragen noch nachgewiesen worden und auch sonst nicht ersichtlich.

Dass die zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des von Haus aus beschreibenden Begriffs „Post“ durchgeführten Verkehrsbefragungen hohe Grade der Zuordnung dieses Begriffs zum Unternehmen der Widersprechenden ergeben haben, die diese mit ca. 80 % angibt, vermag eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke allein nicht zu begründen. Insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass der für eine Verkehrsdurchsetzung erforderliche Grad der Zuordnung einer von Haus aus schutzunfähigen Bezeichnung zu einem einzelnen Unternehmen um so größer sein muss, je glatter diese Bezeichnung die fraglichen Waren und Dienstleistungen beschreibt. Handelt es sich um einen Begriff, der die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel von einer beschreibenden Angabe zu einer Marke eines einzelnen Unternehmens und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad, der eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit erkennen lässt, in Betracht (BGH GRUR 2006, 760, 762 – LOTTO) (BGH a. a. O. – Kinder sowie Kinder II). Dies wurde auch in der von der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgelegten Entscheidung des OLG Nürnberg (a. a. O.) festgestellt. Angesichts dieser Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung sind die von der Widersprechenden zum Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft der von Haus aus glatt beschreibenden Widerspruchsmarke geltend gemachten, aus den Verkehrsbefragungen ersichtlichen hohen Zuordnungsgrade – sofern sie überhaupt als zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ausreichend anzusehen sind, was nicht Gegenstand der Prüfung des vorliegenden Widerspruchsverfahrens ist – bereits notwendig gewesen, um die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zu

überwinden. Sie können dann aber nicht noch ein zweites Mal zur Begründung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke herangezogen werden, da dies einer „doppelten Belohnung“ auf Grund ein und desselben Umstandes gleichkäme, was mit dem Wesen der Verkehrsdurchsetzung nicht vereinbar ist.

Zu Gunsten der Widersprechenden von einer durch Verkehrsdurchsetzung erworbenen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft von „Post“ in den Widerspruchsmarken ausgehend besteht zwischen diesem und der angegriffenen Marke auch dann keine Verwechslungsgefahr, wenn die Marken für identische Waren/Dienstleistungen benutzt werden, weil die sich gegenüberstehenden Marken jeweils keine ausreichende Ähnlichkeit aufweisen.

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Vergleichsmarken 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 der 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 einander gegenüberzustellen, 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 (vgl. EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 404; 2006, 513 - Malteserkreuz).

Bei Zugrundelegung dieses Maßstabs weist die angegriffene Marke insgesamt weder in schriftbildlicher noch in klanglicher oder begrifflicher Hinsicht Ähnlichkeiten mit den Widerspruchsmarken auf, die die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen begründen könnte. In ihrer Gesamtheit sind die Vergleichsmarken wegen der in der angegriffenen Marke enthaltenen zusätzlichen Bestandteile „TPG“ und „Deutschland“, die in den Widerspruchsmarken keine Entsprechung finden, für den inländischen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Dienstleistungen ohne weiteres zu unterscheiden. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden hat der Begriff „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke auch keine den Gesamteindruck prägende bzw. selbständig kennzeichnende Stellung inne. Vielmehr verbindet er sich mit den ihn gleichsam einschließenden Elementen „TPG“ und „Deutschland“ zu einer begrifflichen Einheit, aus der der Verkehr den in der Mitte platzierten Begriff „Post“ nicht abspalten wird, zumal der inländische Durchschnittsverbraucher an eine entsprechende Wiedergabe zusammengehöriger Begriffe aus der Werbung seit längerem gewöhnt ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; BPatG PAVIS ROMA, 29 W (pat) 355/00, 4.12.2002 - TextilWirtschaft sports; PAVIS ROMA 25 W (pat) 145/04 - saTVision; PAVIS ROMA 29 W (pat) 86/04 - BuchPartner). Der Verkehr wird sich vielmehr in der angegriffenen Marke vorrangig an dem Bestandteil „TPG“ orientieren, der letztlich maßgeblich zur Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke beiträgt. Dieser Buchstabenfolge, die weder einen geläufigen beschreibenden Begriff noch eine aus Sicht des Verkehrs geläufige beschreibende Abkürzung darstellt (vgl. BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV, wobei OKV die Abkürzung für die nachfolgende Bezeichnung „Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G. ist, während vorliegend „TPG“ nicht einmal nachfolgende Begriffe abkürzt), kommt jedenfalls keine geringere Kennzeichnungskraft als dem nachfolgenden Bestandteil „Post“ zu. Auf Grund dieses Umstandes und wegen seiner Voranstellung ist davon auszugehen, dass die Buchstabenfolge „TPG“ maßgeblich zur Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke beiträgt, wenn nicht gar – aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers, der an die Benutzung entsprechend gebildeter Buchstabenfolgen als Marken gewöhnt ist – den allein prägenden Bestandteil der angegriffenen Marke darstellt. Entgegen der Auf-

fassung der Widersprechenden wird ein beachtlicher Teil des Verkehrs in „TPG“ auf Anhieb keine bekannte Firmenbezeichnung erkennen und damit nicht nur den weiteren Bestandteilen prägende Bedeutung beimessen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl., § 9 Rdnr. 280). Selbst wenn aufgrund der demoskopischen Verkehrsbefragung der NFO Infratest 69,9 % der Befragten die angegriffene Marke der niederländischen Post zuordneten (vgl. dort Frage 7 und 7A), lässt sich daraus keine unmittelbare (markenrechtliche) Aussage dazu ableiten, ob der Zeichenbestandteil „TPG“ als Firmenbezeichnung bei der Wiedergabe der Marke vollkommen vernachlässigt wird. Zudem führt eine Zuordnung von „TPG“ zum holländischen Staatsunternehmen - anders als in der THOMSONLIFE-Entscheidung EuGH - gerade von deutschen Postunternehmen weg und spricht daher gegen die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr.

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, 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, 88 - 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 Anhalts-Punkten, die den Verkehr zu diesem Schluss veranlassen könnten. Insbesondere ist aus dem Sachvortrag der Widersprechenden und auch sonst nicht ersichtlich, ob und wie lange und in welchem Umfang die Widersprechende welche der für sie eingetragenen Marken mit dem Wortbestandteil „Post“ im Verkehr für die hier maßgeblichen Dienstleistungen benutzt hat. Allein die Tatsache der Eintragung einer Vielzahl von Marken, die als wiederkehrenden Stammbestandteil das Wort „Post“ enthalten, ist nicht geeignet, das Verständnis des Verkehrs zu beeinflussen, da Marken dem Verkehr in der Regel nicht allein wegen ihrer Eintragung bekannt sind.

Zwar kann im Einzelfall auch ohne vorherige Benutzung einer Markenserie die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken bestehen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn eine im Verkehr bekannte Marke bzw. Unternehmens-Kennzeichnung 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. Ren. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUB 1996, 267, 269 - AQUA). Eine solche selbständig kennzeichnende Stellung weist die Widerspruchsmarke, bei der auch an dieser Stelle von durch Verkehrsdurchsetzung erworbener durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen ist, innerhalb der angegriffenen Marke jedoch nicht auf. Einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortes „Post“ innerhalb der angegriffenen Marke

und einem daraus resultierenden Verständnis der angegriffenen Marke als weitere Marke der Widersprechenden wirkt vor allem die am Anfang dieser Marke platzierte Buchstabenfolge „TPG“ entgegen. Gegen eine Zuordnung der angegriffenen Marke zum Unternehmen der Widersprechenden spricht vor allem der Umstand, dass der Verkehr an eine solche Markenbildung durch die Widersprechende, soweit für den Senat ersichtlich, bisher nicht gewöhnt worden ist. Die Widersprechende hat zwar vorgetragen, Marken wie z. B. „DPWN“, „DPAG“ oder „DPIS“ zu benutzen. Diese weisen aber keine Buchstabenfolgen auf, die „TPG“ angenähert sind. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der inländische, angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher auf Grund der seit Jahren andauernden und umfangreichen Berichterstattung in den deutschen Medien über den teilweise bereits erfolgten und demnächst vollständig abgeschlossenen Wegfall des Postmonopols gut darüber informiert ist, dass es zwischenzeitlich außer der Widersprechenden eine nicht unerhebliche Anzahl weiterer Anbieter von Postdiensten gibt, so dass er jedenfalls dann, wenn er einem Zeichen begegnet, das wie die angegriffene Marke neben dem Wort „Post“ weitere, nicht nur die Dienstleistungen beschreibende, sondern kennzeichnend wirkende Bestandteile aufweist, die - wie die Buchstabenfolge „TPG“ - nicht auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisen, keinen begründeten Anlass hat, eine entsprechend gebildete Marke als eine solche der Widersprechenden zu verstehen. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von dem BGH-Urteil zu „Euro Telekom“, da die Bezeichnung „Telekom“ - anders als „Post“ - erst nach der Privatisierung des Telekommunikationsbereichs durch ihre häufige Verwendung und nicht auf Grund eines früheren Monopols Verkehrsbekanntheit erlangt hat.

Soweit die Widersprechende eine Verkehrsbefragung vorgelegt hat, derzufolge 42 % der Befragten eine Verbindung zwischen den Vergleichsmarken für gegeben erachteten, ist festzuhalten, dass die Verwechslungsgefahr einen Rechtsbegriff darstellt, der entsprechenden empirischen Ermittlungen und Beweiserhebungen, etwa durch demoskopische Gutachten, nicht zugänglich ist; der Nachweis tatsäch-

lich vorgekommener Verwechslungen ersetzt nicht die erforderlichen rechtlichen Erwägungen oder verdrängt diese (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 10,16; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 245, 247 - magenta).

Die Widersprüche aus der nationalen Marke 300 12 966 „POST“ und der Gemeinschaftsmarke 001 798 701 „Deutsche Post“ können daher keinen Erfolg haben. Insbesondere ist in Bezug auf die widersprechende Gemeinschaftsmarke 001 798 701 „Deutsche Post“ eine Verwechslungsgefahr aufgrund der begrifflich ähnlichen Bestandteile „Deutsche“ in der Widerspruchsmarke und „Deutschland“ in der angegriffenen Marke nicht gerechtfertigt, da es sich um rein beschreibende Zeichenteile handelt.

### III

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht noch kein Anlass. Gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenden Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen, es sei denn, es entspricht der Billigkeit, einem Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen. Zwar stellt die rechtskräftige Entscheidung des OLG Nürnberg, in der eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-Bild-Marke „TPG“ der Markeninhaberin und der Marke „POST“ der Widersprechenden abgelehnt worden ist, ein Indiz für eine fehlende Verwechslungsgefahr der nahezu identischen Vergleichsmarken im vorliegenden Fall dar. Der erkennende Senat ist indes an die Rechtsauffassung des OLG Nürnberg nicht gebunden, sodass eine abweichende Beurteilung grundsätzlich möglich bleibt. Die Widersprechende hat ihre Rechtsposition vorliegend durch eingehende Argumente vertreten. Bei Übereinstimmung der Vergleichsmarken in zumindest einem Bestandteil und teilweiser Identität der Waren und Dienstleistungen kann der Widersprechenden - auch wenn der Widersprüche letztendlich nicht erfolgreich waren - jedenfalls kein Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht zur Last gelegt werden.

#### IV

Die von der Widersprechenden angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde ist vorliegend nicht veranlasst, da der Senat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall zu entscheiden hatte. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand der Gegenüberstellung des Vergleichs getroffen worden ist, bei den es um den Vergleich der sich vorliegend gegenüberstehenden Marken ging.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Na