



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 20/10

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
29. März 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 06 384

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann, des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Juni 2008 und 25. November 2009 insoweit aufgehoben, als sie die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, philatelistische Produkte (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich Briefmarken und Alben; Software- und Datenverarbeitungsprogramme in gedruckter Form;

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, nämlich elektronischer Datenaustausch über Geschäftstransaktionen (z. B. Bestellungen, Rechnungen, Überweisungen, Warenerklärungen) zwischen Betrieben; Dienstleistungen einer elektronischen Vermittlungsstelle zwischen DV-Netzen (Clearing-Center); Bereitstellung von On-

line-Zugängen (Soft- und Hardware) zum Aufbau eines baumartigen Adress- und Namensverzeichnisses mit den Funktionen eines elektronisch verteilten Verzeichnisdienstes (Directory-Service), der es ermöglicht, mit Existenz nur einer Adressdatenbasis im System komplexe Netzwerke zu administrieren; Dienstleistungen zur elektronischen Übermittlung von Briefsendungen, insbesondere Umsetzung nichtvisueller, elektrisch oder elektronisch übertragener oder gespeicherter Nachrichten in visuell lesbare Nachrichten und körperliche Sendungen zur Übergabe an die Briefbeförderung;

Klasse 39: Veranstaltung von Reisen; Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestimmung der Waren und Güter sowie weitere unterstützende logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknüpfung von Waren und Informationsströmen;

Klasse 42: Hinzufügen von Daten sowie Konvertieren von Daten in eine empfängerabhängige oder -unabhängige Form/Struktur und/oder Datenabgleich“

angeordnet haben.

2. Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die seit dem 23. Mai 2001 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; 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 und Alben;

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, nämlich elektronischer Datenaustausch über Geschäftstransaktionen (z. B. Bestellungen, Rechnungen, Überweisungen, Warenerklärungen) zwischen Betrieben; Dienstleistungen einer elektronischen Vermittlungsstelle zwischen DV-Netzen (Clearing-Center); Bereitstellung von Online-Zugängen (Soft- und Hardware) zum Aufbau eines baumartigen Adress- und Namensverzeichnisses mit den Funktionen eines elektronischen verteilten Verzeichnisdienstes (Directory-Service), der es ermöglicht, mit Existenz nur einer Adressdatenbasis im System komplexe Netzwerke zu administrieren; Dienstleistungen zur elektronischen Übermittlung von Briefsendungen, insbesondere Umsetzung nichtvisueller, elektrisch oder elektronisch übertragener oder gespeicherter Nachrichten in visuell lesbare Nachrichten und körperliche Sendungen zur Übergabe an die Briefbeförderung;

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, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen;

Klasse 42: Hinzufügen von Daten sowie Konvertieren von Daten in eine empfangenabhängige oder -unabhängige Form/Struktur und/oder Datenabgleich“

eingetragene, am 31. Januar 2001 angemeldete Wortmarke 301 06 384.2 / 39

Die grüne Post

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren, am 31. Oktober 2000 für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;

Klasse 39: Transport von Wertsachen, Auslieferung von Versandhauswaren, Kurierdienste, Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren;

Klasse 40: Materialbearbeitung;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

eingetragenen Wortmarke 300 42 756.5

Die grüne Post.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Löschung der Marke 301 06 384 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, philatelistische Produkte (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich Briefmarken und Alben, Software- und Datenverarbeitungsprogramme in gedruckter Form; 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, nämlich elektronischer Datenaustausch über Geschäftstransaktionen (z. B. Bestellungen, Rechnungen, Überweisungen, Warenerklärungen) zwischen Betrieben; Dienstleistungen einer elektronischen Vermittlungsstelle zwischen DV-Netzen (Clearing-Center); Bereitstellung von Online-Zugängen (Soft- und Hardware) zum Aufbau eines baumartigen Adress- und Namensverzeichnis mit den Funktionen eines elektronischen verteilten Verzeichnisdienstes (Directory-Service), der es ermöglicht, mit Existenz nur einer Adressdatenbasis im System komplexe Netzwerke zu administrieren; Dienstleistungen zur elektronischen Übermittlung von Briefsendungen, insbesondere Umsetzung nichtvisueller, elektrisch oder elektronisch übertragener oder gespeicherter Nachrichten in visuell lesbare Nachrichten und körperliche Sendungen zur Übergabe an die Briefbeförderung;

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, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen;

Klasse 42: Hinzufügen von Daten sowie Konvertieren von Daten in eine empfangenabhängige oder -unabhängige Form/Struktur und/oder Datenabgleich“ angeordnet.

In ihrem auf die Erinnerung beider Parteien hin ergangenen Zweitbeschluss hat die Markenstelle festgestellt, dass die Marke 301 06 384 über den Umfang der Erstentscheidung hinaus für zusätzliche Waren der Klasse 16 zu löschen sei, weil diese ebenfalls sehr eng mit dem Postkerngeschäft verbunden seien. Dabei ist sie von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Da der Verbraucher durch die frühere Monopolstellung der „Gelben Post“ daran gewöhnt sei, Postdienstleistungen mit der Farbe Gelb zu assoziieren, begreife er die Erwähnung der Farbe Grün in der Widerspruchsmarke als Herkunftshinweis auf ein nicht mit der Markeninhaberin übereinstimmendes Postunternehmen mit grünen Briefkästen, Briefträgern und Filialen. Angesichts der Identität der sich gegenüberstehenden Wortmarken sei eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für alle identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen und somit im festgestellten Umfang zu bejahen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie weist darauf hin, dass ihre Marke 300 12 966 „POST“ im Verkehr durchgesetzt sei und zieht daraus den Schluss, dass der Verkehr „Die grüne Post“ allein als Herkunftshinweis auf die Markeninhaberin verstehen werde. Der Wortmarke insgesamt werde er die zusätzliche Information entnehmen, dass sie die beanspruchten Dienstleistungen klimafreundlich erbringe. Werde die eingetragene Wortfolge demgegenüber von der Widersprechenden verwendet, beschreibe sie

lediglich umweltgerecht und umweltverträglich durchgeführte Dienstleistungen im Wirtschaftsbereich „Transport, Logistik und Zustellung“. Dies begründe die äußerst geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und ihren entsprechend geringen Schutzzumfang. Die Markeninhaberin hält die Widerspruchsmarke für schutzunfähig. Abgesehen davon, dass die Erinnerungsprüferin den Ähnlichkeitsgrad mehrerer Waren und Dienstleistungen unzutreffend beurteilt habe, sei eine Verwechslungsgefahr auch für identische und hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen auszuschließen. Denn es widerspreche dem Sinn und Zweck des Markenrechts, wenn eine Widerspruchsmarke, die schon nicht hätte eingetragen werden dürfen, in der Lage sei, die Markeninhaberin an der Benutzung eines Zeichens zu hindern, das durch die Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils „POST“ allein auf ihr Unternehmen hinweise.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Juni 2008 und vom 25. November 2009 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende weist darauf hin, dass ungeachtet einer Verwechslungsgefahr das zwingende Schutzhindernis der Doppelidentität bestehe, § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, soweit das angegriffene Zeichen für identische Waren und

Dienstleistungen eingetragen sei. Im Übrigen schließt sie sich den Ausführungen der Zweitprüferin im angefochtenen Beschluss vom 25. November 2009 an.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. Die Widersprechende hat am 25. November 2010 rechtzeitig die Verlängerung ihres Schutzrechts beantragt, § 7 Abs. 1 S. 2 PatkostG. In der mündlichen Verhandlung vom 26. Januar 2011 haben die Parteien ihre gegenseitigen Standpunkte vertieft.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich in dem im Tenor bezeichneten Umfang als begründet; im Übrigen war sie zurückzuweisen. Nicht für alle Waren und Dienstleistungen, für welche die Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, ist eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach §§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG festzustellen. Angesichts der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die sich am äußersten Rande der Schutzfähigkeit bewegt, beschränkt sich eine Verwechslungsgefahr der identischen Wortmarken auf die sich als identisch gegenüberstehenden Dienstleistungen; ob auch im engsten Ähnlichkeitsbereich fallende Waren und Dienstleistungen in den Schutzbereich fallen, kann mangels derartiger Waren und Dienstleistungen dahingestellt bleiben. Nur in diesem Umfang hat der Widerspruch Erfolg.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach §§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden,

besteht. Diese Komponenten stehen zueinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 ff.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; BGH GRUR 2005, 513 – Ella May./MEY). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Angesichts der erheblichen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke ist nach diesen Grundsätzen eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, soweit die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen nicht als identisch gegenüberstehen.

a) Entgegen der Ansicht der Markenstelle kann der Widerspruchsmarke nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt werden.

aa) Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints). Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten

und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Rn. 320 zu § 14). Diese Eignung ist u. a. zu verneinen, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rn. 102 zu § 9 m. w. N.).

Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu bestimmen (so ausdrücklich EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints). Auf den bloßen Umstand der Eintragung einer Marke kann dabei nicht abgestellt werden, weil aus der Eintragung lediglich auf den geringstmöglichen Grad an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann. Denn zum einen wird die Kennzeichnungskraft im Eintragungsverfahren nicht geprüft, und zum anderen ist die Prüfung der Unterscheidungskraft, soweit man aus deren Prüfung Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft ziehen kann, nach dem Gesetzeswortlaut (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf das Mindestmaß beschränkt (vgl. Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 106). Ob die Marke über eine Kennzeichnungskraft verfügt, die über diesen sich aus ihrer Eintragung ergebenden Mindestschutz hinausgeht, bedarf im Widerspruchsverfahren der erstmaligen gesonderten Feststellung.

bb) Nach diesen Vorgaben kommt der Widerspruchsmarke nur die geringst mögliche originäre Kennzeichnungskraft zu, weil „Die grüne Post“ auf umweltverträgliche, klimabewusste Transport- und Logistikdienstleistungen hinweist, und zudem auf die Farbe die im Zuge der Erbringung von Dienstleistungen verwendet wird.

Wer als Geschäfts- oder Privatkunde derartige Dienstleistungen in Anspruch nimmt oder für sie Interesse zeigt, ist daran gewöhnt, das Adjektiv „grün“ als werbeüblichen Hinweis auf die Umweltverträglichkeit von Dienstleistungen aufzufassen. Wie die von der Markeninhaberin zur Akte gereichten Nachweise belegen, ist es auch in der Logistik-Branche üblich geworden, mit einem Beitrag des eigenen Unternehmens zur Verringerung des Co2-Ausstoßes zu werben und klimafreundlich erbrachte Dienstleistungen als „grün“ zu bezeichnen. Bereits seit Anfang der 90er Jahre setzen sich Experten mit „grüner Logistik“ auseinander; durch öffentliche Debatten haben sie ab dem Jahr 2000 dieses Thema Konsumenten nahege-

bracht (Quelle: Institut für Logistik- und Dienstleistungsmanagement der FOM University of Applied Sciences, Essen, Bauer/Bioly/Hohmann/Klumpp/Keuschen, Vortrag vom 5.10.2010, Volltext unter <http://www.fom-ild.de/download/159-FTL05.10.10.pdf> m. w. N.).

Insbesondere auf dem hier betroffenen Transport- und Logistik-Sektor hat der Verkehr kaum Veranlassung, in dem Adjektiv „grün“ darüber hinaus einen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen. Er ist daran gewöhnt, zur Beförderung von Sendungen unter verschiedenen, sich am Markt als Konkurrenten gegenüberstehenden Post- und Paketdiensten auswählen zu können, die zur Abgrenzung von der mit der Farbe Gelb assoziierten Rechtsnachfolgerin der D... für ihr Angebot in den verschiedensten

Farben werben. So gehören die orangefarbenen Briefkästen eines Wettbewerbers der hiesigen Verfahrensbeteiligten mittlerweile in vielen deutschen Orten zum Stadtbild. Die Farbe Grün ist den Verbrauchern noch durch die bundesweit mit großer Resonanz geführte Mindestlohn-debatte für Postdienstleister in Erinnerung: Ein weiteres Konkurrenzunternehmen der hiesigen Verfahrensbeteiligten - welches mit dem Slogan: „Schick es grün.“ warb und den ersten Brief im August 1999 beförderte - sorgte im Dezember 2007 mit dem Versuch einer Umgehung des Mindestlohnes und der Entlassung zahlreicher Mitarbeiter für Furore. Die grüne Arbeitskleidung dieser Mitarbeiter blieb den Verbrauchern aus der mehrere Wochen lang anhaltenden Presse- und Fernsehberichterstattung über diese Ereignisse in Erinnerung. Ein gerade auf das Unternehmen der Widersprechenden hindeutender Herkunftshinweis ist der Farbe Grün und deren Bezeichnung als Wort daher nicht zu entnehmen.

Der Begriff „Post“ bezeichnete schließlich bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke (vgl. Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 147) im allgemeinen inländischen Sprachgebrauch seit langem einerseits eine Dienstleistungseinrichtung, die Briefe, Pakete, Geldsendungen und andere Gegenstände entgegennimmt, befördert und zustellt. Andererseits diente dieses Wort zugleich als Sammel- und Oberbegriff für die von einer solchen Dienstleistungseinrichtung beförderten Güter, ins-

besondere für Schriftgut aller Art wie z. B. Briefe und Karten (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Auflage 1999, Band 7, S. 2975 f.). Diese Sprach- und Bezeichnungsgewohnheit, die dadurch begründet worden ist, dass Schriftgut, Päckchen und Paketen vor der schrittweise Abschaffung des Postmonopols über mehr als ein Jahrhundert hinweg allein durch staatliche Einrichtungen wie die Kaiserliche Post, die Reichspost und die Bundespost befördert wurden, hat sich umgangssprachlich auch nach der Privatisierung der D...

und ihrer Umwandlung in das Unternehmen „D1... AG“ erhalten. Auch heute noch wird zu beförderndes oder bereits befördertes und zugestelltes Schriftgut mit dem Sammelbegriff „Post“ bezeichnet, selbst wenn die Beförderungsleistung andere Unternehmen als das der Markeninhaberin erbringen. In dem zusammengesetzten Zeichen fasst der Verkehr den Begriff „Post“ daher beschreibend auf (vgl. BGH GRUR 2009, 672-678 - OSTSEE-POST).

b) Angesichts der äußerst geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kommt bei gegebener Markenidentität eine Verwechslungsgefahr nach der o. g. Wechselwirkungstheorie allenfalls für identische Dienstleistungen in Betracht.

aa) Dienstleistungsidentität ist gegeben, wenn und soweit sich die Dienstleistungen der jüngeren Marke unter einen weiten Oberbegriff der älteren Marke subsumieren lassen oder wenn und soweit umgekehrt ein im Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke enthaltener Oberbegriff auch speziellere Dienstleistungen der älteren Marke umfasst (Hacker, a. a. O., Rn. 183 zu § 14; BGH GRUR 2008, 909, 910 - Pantogast; GRUR 2008, 905, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 903 - SIERRA ANTIGUO; EuG, GRUR Int. 2007, 412, 414 - PAM-PIM'S BABY-PROP; EuG, GRUR Int. 149-153 - MAGIC SEAT/SEAT). Identisch zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen sind demnach die Dienstleistungen der Klasse 39 der angegriffenen Marke „Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren, Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen; Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucks-

chen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen“. Bei einer derartigen Doppelidentität von Marke und Dienstleistung wird die Verwechslungsgefahr unwiderleglich vermutet, § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG (Hacker, a. a. O., Rn. 6 zu § 9, vgl. Art. 16 Abs. 1 S. 2 TRIPs-Übk.). Insoweit hat die Markenstelle zu Recht auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

bb) Für die übrigen einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dagegen auszuschließen, weil sich die Widerspruchsmarke am äußersten Rande der Schutzzfähigkeit bewegt. Sie kann trotz Markenidentität und gegebener Warenähnlichkeit entfallen, sofern, wie hier, der älteren Marke nur ein geringer Schutzzumfang zuzusprechen ist (Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 54; BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 75/08 – Primus/Primus; BGH GRUR 1999, 496, 498 - TIFFANY; vgl. auch BGH GRUR 2003, 963 - 965 Antivir/AntiVirus). Angesichts dessen kann dahinstehen, in welchem Grad die übrigen von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, ähnlich sind.

Sie gehören indes jeweils schon nicht zu deren engstem Ähnlichkeitsbereich, wofür unter Umständen ebenfalls eine Verwechslungsgefahr hätte in Betracht kommen können. Für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 16 ergibt sich dies überwiegend bereits aus den grundlegenden Unterschieden zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware. Diese sind grundsätzlich den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln und den durch sie erzielten Ergebnissen (soweit sie Waren hervorbringen) unähnlich (vgl. Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 93, 95.) So verhält es sich für Schreibwaren (vgl. hierzu BGH GRUR 2009, 672-678 - OSTSEE-POST) und Verpackungsmaterial gegenüber

Transportdienstleistungen. Denn der Verkehr ist daran gewöhnt, beides nicht nur in Fachgeschäften oder den Filialen der Markeninhaberin, sondern auch in Supermärkten, Kaufhäusern, an Kiosken oder Tankstellen mit einer Vielzahl völlig unterschiedlicher Waren oder Dienstleistungen zum Kauf angeboten zu bekommen.

Die von der Markeninhaberin beanspruchten Druckereierzeugnisse (BPatG Mitt. 1989, 218, 219 f) und sonstige zur Werbung genutzte Waren (BPatGE 41, 258, 262 ff. – INDIGO) weisen ebenfalls keine so engen Berührungspunkte mit der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung „Werbung“ auf, dass der Verkehr der Auffassung sein könnte, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Die besonderen Verhältnisse der Transport- und Logistikbranche vermögen im konkreten Einzelfall eine - jedoch allenfalls mittelgradige - Ähnlichkeit für die von der Markeninhaberin beanspruchten philatelistischen Produkte, nämlich Briefmarken zu Transportdienstleistungen der Klasse 39 zu begründen. Philatelie bezeichnet das Sammeln von Briefmarken und die wissenschaftliche Beschäftigung mit ihnen (Brockhaus, Enzyklopädie, 17. Aufl. 1972, Bd. 14). Sammlerobjekte aus dem Inland sind dabei üblicherweise Postwertzeichen, die von der D1...

AG oder einem ihrer Rechtsvorgänger herausgegeben wurden. Der Verkehr erkennt sie als solche an der Länderbezeichnung und an ihrer Form.

Eine allenfalls mittlere Ähnlichkeit besteht ebenfalls zwischen der Ware „Software- und Datenverarbeitungsprogramme in gedruckter Form“ der Klasse 16 und der Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ der Klasse 42 (vgl. BPatG Mitt. 2000, 338 - mikado). Begegnet der Verkehr derselben Kennzeichnung für Dienstleistung und Ware, wird er zwar die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Hersteller dieser Waren mit dem Anbieter der Dienstleistung identisch ist, aber nicht typischerweise davon ausgehen. Denn für die Erstellung derartiger Druckerzeugnisse existiert ein eigener Markt. Wie der durchschnittlich informierte Endkunde weiß, können sie auch im Auftrag des Program-

mierers hergestellt worden sein und gemeinsam mit der Dienstleistung weiterveräußert werden.

Für die Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 sowie für die Dienstleistung der Klasse 39 „Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestimmung der Waren und Güter und weitere unterstützende logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknüpfung von Waren und Informationsströmen“ ist ebenso von einer allenfalls mittelgradigen Ähnlichkeit zu den Transport- und Logistikdienstleistungen der Klasse 39 der Widerspruchsmarke auszugehen. Derjenige, der Transport- und Logistikdienstleistungen offeriert, stellt zwar gelegentlich zugleich den Zugriff auf die hierzu im Internet erhältlichen Informationen bereit und erbringt den zur Unterstützung seiner Transportdienstleistungen nötigen technischen Support im eigenen Hause. Der durch den Internetauftritt eines Transport- und Logistik-Dienstleisters angesprochene Privat- oder Geschäftskunde wird jedoch nicht davon ausgehen, dass für beide Dienstleistungen typischerweise derselbe Unternehmer verantwortlich ist. Denn Transportdienstleister gehören selbst zum Kundenkreis der von der jüngeren Marke beanspruchten technischen Dienstleistungen. Als deren Anbieter gegenüber Dritten am Markt kommen sie hingegen kaum in Betracht (vgl. hierzu auch BPatG PAVIS PROMA, 25 W (pat) 152/05 - Bild Punkt/Bild; OLG Hamburg, GRUR 2004,104-110). Insbesondere wurden auch bei Anmeldung der angegriffenen Marke am 31. Januar 2001 Telekommunikations- und Transportdienstleistungen schon lange Zeit am Markt getrennt voneinander angeboten. Der Fernmeldedienst der D... wurde mit der Gründung der D2... AG am 1. Januar 1995 privatisiert.

3. Die Verkehrsdurchsetzung der Marke 300 12 966.1 „POST“ ist für dieses Verfahren entgegen der von der Markeninhaberin geäußerten Ansicht ohne Belang, da es vorliegend lediglich um den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit geht (vgl. Hacker, a. a. O., § 9, Rdn. 149).

4. Der Widerspruch aus der Marke 300 42 756.5 kann daher nur im engsten, durch die Identität der sich gegenüberstehenden Waren bestimmten Rahmen Erfolg haben. Der Erfolg der Beschwerde beschränkt sich auf diejenigen Waren und Dienstleistungen, für welche die Markenstelle darüber hinaus die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat. Im Übrigen war die Beschwerde zurückzuweisen.

5. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG gibt der entschiedene Fall keine Veranlassung, so dass gemäß § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb