



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 65/04

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
8. April 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 771 831**

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

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Mit einem am 11. Juli 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz ist Widerspruch erhoben worden gegen die für die Markeninhaberin seit dem 6. November 2001 mit Priorität vom 7. Mai 2001 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen

„Klasse 9: Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, disques compacts (cédéroms), disquettes informatiques, logiciels (programmes enregistrés), progiciels, supports de données magnétiques, appareils pour l'enregistrement ou la reproduction du son ou des images; instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou des données; ordinateurs pour le traitement de données et de texte/

*Equipment for data processing and computers, compact disks (CD-ROMs), computer diskettes, software (recorded programs), software packages, magnetic data carriers, appliances for recording or reproducing sound or images; information or data capture, storage, processing instruments; data processing and word processing computers;*

Klasse 16: Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); enveloppes et paquets en papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets, feuilles et enveloppes d'emballage en papier ou matières plastiques; imprimés/

*Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery or printing purposes); paper and cardboard jackets and packets (unprocessed, semi-processed or for stationery or printing); packing paper; paper or plastic packaging bags, pouches and sheets; printed material;*

Klasse 35: Gestion de fichiers informatiques; systématisation de données dans un fichier central; transcription de communications; abonnements télématiques; abonnements à une base de données; abonnements à un centre serveur de bases de données; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de type Internet; abonnements à des journaux électroniques; abonnements à un service de télécommunication; services de mise à jour de bases de données; reproduction de documents; location de photocopieurs; travaux de bureau; traitement de texte; promotion des ventes; compilation de renseignements; comptabilité; établissement de relevés de comptes; préparation de feuilles de paie; tenue de livres; surveillance et traitement de données, de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications/

*Computerised file management; systemisation of information into computer databases; transcription of communications; data communication subscriptions; subscriptions to a database; subscriptions to a database server; subscriptions to a provider centre for access to computer or data transmission networks, in particular Internet-type networks; subscriptions to electronic journals; subscriptions to a telecommunications service; database updating services; document reproduction; rental of photocopying machines; office functions; word processing; sales promotion; information compilation; accounting; drawing up of statements of accounts; payroll preparation; bookkeeping; monitoring and processing of data, signals and*

*information processed by computers or by telecommunications appliances and instruments;*

Klasse 36: Affaires financières, informations financières, opérations financières, services fiduciaires, analyses financières, constitution de capitaux, cautions (garanties), consultations en matière financière, expertises fiscales, estimations fiscales, investissement de capitaux, émission de porte-monnaie électroniques; ordres de Bourse/

*Financial affairs, financial information, financial operations, fiduciary services, financial analyses, mutual funds, guarantees, financial consulting, fiscal assessments, fiscal valuations, capital investment, issue of electronic purses; stock exchange orders;*

Klasse 37: Assistance technique (installation, réparation) pour l'amélioration des conditions de mise en oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, des terminaux de télécommunication, des serveurs de bases de données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, le suivi et l'efficacité de ces appareils et instruments/

*Technical assistance (installation, repair) for the improvement of the functioning conditions of apparatus for recording, transmitting, reproducing and processing data, sounds and images, telecommunications terminals, database servers, provider centres for access to computer or data transmission networks, the monitoring and efficiency of the said apparatus and instruments*

Klasse 38: Télécommunications, transmission électronique de données, d'images, de documents, de cartes postales par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous autres systèmes de transmission tels qu'ondes, câbles, satellites, réseau Internet; émission et réception de données, de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications, services de transmission d'information par voie télématique, échange de données informa-

tisées, service de courrier électronique, service de messagerie électronique, transmission d'informations contenues dans des banques de données et des banques d'images, information en matière de télécommunications; services de transmission d'informations accessibles permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et les opérations effectuées; exploitation de réseaux informatiques mondiaux de télécommunications/

*Telecommunications, electronic transmission of data, images, documents and postcards via computer terminals and any other communication system such as waves, cables, satellites or the Internet; transmission and reception of data, signals and information processed by computer or telecommunication apparatus and instruments, transmission of data by telematic means, exchange of computerised data, electronic mail, electronic messaging, transmission of information held in data banks and image banks, telecommunications information; transmission of available information to subscribers concerning their accounts and past operations thereof; operation of global telecommunications networks;*

Klasse 39: Services de transport, d'expédition, d'entreposage, de distribution et de livraison de colis, de marchandises et de courrier/

*Transport, sending, warehousing, distribution and delivery of parcels, goods and mail;*

Klasse 42: Conseils et expertises dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données, assistances techniques (travaux d'ingénieurs) pour l'amélioration des conditions de mise en oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, des terminaux de télécommunication, des serveurs de bases de données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, le suivi et l'efficacité de ces appareils et instruments; programmation pour ordinateurs, services d'élaboration (conception) de logiciels, services de maintenance de logiciels, services de mise à jour de logiciels, services de consultation en matière d'ordinateurs; services de correspon-

dance; services de certification et d'authentification de signatures et de cryptographie/

*Advice and expert assessments in the field of telecommunications and computer or data transmission networks, technical assistance (engineers' services) for improving the functioning conditions of apparatus for recording, transmitting, reproducing and processing data, sounds and images, telecommunications terminals, database servers, provider centres for access to computer or data transmission networks, the monitoring and efficiency of the above appliances and instruments; computer programming, software design and development, software maintenance services, software updating services, computer support services; correspondence services; certification and authentication of signatures and cryptography”*

registrierten, in den Farben blau und gelb gehaltenen Wort-/Bildmarke IR 771 831



1. aus der mit Priorität vom 22. Februar 2000 wegen Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 39

„Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen;

Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen

und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“

seit 3. November 2003 eingetragenen Marke 300 12 966

## **POST**

(Widerspruchsmarke zu 1)),

2. aus der mit Priorität vom 6. April 1998 wegen Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG für die Dienstleistungen

„Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten); Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16: Briefmarken; Papier, Pappe (Karton), Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Büroartikel, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Christbaumschmuck;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Beratungsdienstleistungen im Bereich des Direktmarketing; Unternehmens-, Personal- und Wirtschaftsberatung; Marktkommunikation (Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen; Finanzberatung; Immobilienwesen; Zollabfertigung für andere;

Klasse 38: Telekommunikation.

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestimmung der Waren und Güter sowie weitere unterstützende logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknüpfung von Waren- und Informationsströmen (soweit in Klasse 39 enthalten); Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen;

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



seit 10. März 2000 eingetragenen Wort-/Bildmarke GM 797 241



(Widerspruchsmarke zu 2)),

und

3. aus der mit Priorität vom 8. August 2000 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 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;

Klasse 12: Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton), 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 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug;

Klasse 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;

Klasse 36: Finanzdienstleistungen; Geldgeschäfte, Immobilienwesen; Zollabfertigung für andere; Beratungsdienste in Versicherungs- und Bankangelegenheiten;

Klasse 38: Telekommunikation; Internet- und Onlinedienstleistungen, nämlich elektronische Übermittlung von Nachrichten und Bildern sowie Sammeln, Bereitstellen und Liefern von Informationen und Daten oder 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, Wurfsendun-

gen, 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: Philatelie; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von technischen Gutachten; technische, gewerbsmäßige Beratung“

seit dem 29. Juli 2002 eingetragenen Wortmarke GM 1 798 701

### **Deutsche Post**

(Widerspruchsmarke zu 3)).

In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts alle drei Widersprüche mit der Begründung zurückgewiesen, dass zwischen den Widerspruchsmarken zu 1) – 3) und der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe, weil sie sich in ihrer Gesamtheit deutlich voneinander unterschieden. Dem in ihnen jeweils enthaltenen Wort „Post“ komme in der angegriffenen Marke keine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu. Ihre beiden Bestandteile „Geo“ und „Post“ verbänden sich zu einem einheitlichen, auch graphisch als solchen erkennbaren Gesamtbegriff. Für eine Vernachlässigung des Wortbestandteils „Geo“ bestehe insbesondere deshalb keine Veranlassung, weil dem Sachbegriff „Post“ auf dem einschlägigen Dienstleistungssektor eine beschreibende Bedeutung zukomme. Aus der hieraus resultierenden Kennzeichnungsschwäche des Wortes „Post“ als Markenbestandteil ergebe sich ein entsprechend eng zu bemessender Schutzzumfang der Widerspruchsmarken. Auch die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen lägen nicht vor. Die von der Widersprechenden zur Begründung einer Markenserie angeführten Zeichen unterschieden sich in

ihrem Aufbau als Einwortmarken oder Wortkombinationen, in denen der Bestandteil Post vorangestellt erscheine, vom Aufbau des jüngeren Zeichens.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie vertritt unter Hinweis auf mehrere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1996, 267 – AQUA; GRUR 1001, 609; GRUR 2003, 880 - City Plus; GRUR 2003, 1040 – Kinder; GRUR 2002, 542 - BIG) die Ansicht, dass die Übernahme einer älteren, verkehrsdurchgesetzten Marke in eine jüngere Kombinationsmarke durchaus eine Verwechslungsgefahr, insbesondere im Wege der gedanklichen Verbindung, begründen könne. Sofern die Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke bei Kombination mit einem gleichwertigen Phantasiebestandteil regelmäßig eine Verwechslungsgefahr begründe, müsse dies erst recht dann der Fall sein, wenn eine beschreibende Angabe wie „Geo“ mit einem verkehrsdurchgesetzten Zeichen mit erhöhter Kennzeichnungskraft wie „Post“ kombiniert werde. „POST“ komme in der prioritätsjüngeren Marke - ebenso wie in den Widerspruchsmarken zu 2) und zu 3) - eine allein prägende und selbstständig kennzeichnende Stellung zu, hinter welcher ihr weiterer, rein beschreibender Bestandteil „Geo“ zurücktrete. „Geo“ sei in seiner Bedeutung „die Erde betreffend“ kennzeichnungsschwach und weise auf georeferenzierte Datenbanken zur Geocodierung, sowie mit deren Hilfe durchgeführte oder unterstützte Transport- und Zustelldienstleistungen hin. Die angegriffene Marke verwende zur Darstellung ihres Wortbestandteils „Post“ die Hausfarbe „Gelb“ der Widersprechenden. Zeichenähnlichkeit bestehe in klanglicher, begrifflicher und schriftbildlicher Hinsicht. Zur Stützung ihrer Argumentation hat die Widersprechende im Laufe des Verfahrens zahlreiche Unterlagen vorgelegt, die ihrer Auffassung nach die Bekanntheit von „POST“ belegen. Die Widersprechende weist darauf hin, dass dem Ergebnis einer Meinungsumfrage ein wesentlicher Hinweis auf die Kennzeichnungskraft einer Marke zu entnehmen sein könne. Sei durch ein Verkehrsgutachten nachgewiesen worden, dass eine Marke als solche Durchsetzungswerte erlangt habe, die ganz erheblich über 50 % lägen, indiziere dies auch, dass diese Marke innerhalb einer mit weiteren Bestandteilen versehenen Gesamtbe-

zeichnung maßgebliche Bedeutung habe und für den Verkehr als herkunftshinweisend erscheine. Als Stammbestandteil einer Reihe von Marken der Widersprechenden sei „POST“, wie in der angegriffenen Marke, jeweils einem weiteren Bestandteil nachgestellt. Der Verkehr werde die angegriffene Marke mit den Widerspruchsmarken zu 1) – 3) aus diesem Grunde und zusätzlich deshalb gedanklich in Verbindung bringen, weil dem Markenwort „Post“ in seiner Eigenschaft als bekannte Dienstleistungsmarke und zugleich bekanntes Unternehmenskennzeichen ein besonderer Doppelcharakter zukomme. In ihrem Schriftsatz vom 16. Juli 2007 hat die Widersprechende die Ansicht geäußert, dass dem Bestandteil „Post“ in der angegriffenen Marke beschreibender Charakter zukomme. Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2) hat die Widersprechende sieben eidesstattliche Erklärungen zur Akte gereicht und diese durch zahlreiche Benutzungsbeispiele sowie Angaben zu den mit dieser Marke in den Jahren 1998-2005 erzielten Umsätzen ergänzt. Die Widersprechende regt an, ein Verkehrsumfragegutachten zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses zur Frage einzuholen, in welchem Umfang die angesprochenen Verkehrskreise „Geo Post“ irrtümlich dem Unternehmen der Widersprechenden zuordnen, und die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. April 2003 und 16. Dezember 2003 aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Ansicht, dass der Bestandteil „Post“ auf dem relevanten Dienstleistungssektor mit einer originären Kennzeichnungsschwäche und einem daraus resultierenden minimalen Schutzzumfang ausgestattet sei, der sich nur auf eine identische Verwendung erstrecke. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen scheide aus. Aufgrund seines originär beschreibenden Charakters werde der Verkehr „POST“ innerhalb der angegriffenen Marke nicht als Stammbestandteil eines Serienzeichens der Widersprechenden verstehen. Die inzwischen aufgrund von Verkehrsdurchsetzung für die Widersprechende eingetragene Farbmarke Gelb sei nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Die sich hier gegenüberstehenden Marken seien weder aufgrund ihrer Farbgebung, noch durch andere Gestaltungsmerkmale verwechselbar. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2) (GM 797 241) bestritten.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Amtsakte IR 771 831 / 39 Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Die angegriffene Marke ist nicht zu löschen. Zwischen ihr und den Widerspruchsmarken zu 1) – 3) besteht keine Verwechslungsgefahr, §§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil das angegriffene Zeichen den erforderlichen Markenabstand gegenüber den Widerspruchsmarken jeweils einhält. Der Verkehr versteht die angegriffene Marke als Gesamtbegriff und nicht zergliedernd; seinen Wortbestandteil „POST“ sieht er in der konkreten Zusammensetzung nur als beschreibende Sachangabe an. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

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 Dienstleistungsidentität 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 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loint; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; BGH GRUR 2005, 513 – Ella May/MEY). Nach diesen Grundsätzen scheidet eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich hier gegenüberstehenden Kollisionsmarken aus:

1. Widerspruch aus der Marke 300 12 966 „POST“

a) In ihrer gemeinsamen Leitklasse 39 sind die Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen ist, mit denjenigen identisch, für die die angegriffene Marke geschützt ist (vgl. BGH GRUR 2009, 672, 678 – OSTSEE-POST; BGH BeckRS 2009, 12968 - Post AG/Europost). Den angesichts dessen zu fordernden deutlichen Markenabstand hält die angegriffene Marke ein.

b) Die Widerspruchsmarke „POST“ verfügt über normale Kennzeichnungskraft (vgl. BGH GRUR 2009, 672, 678 – OSTSEE-POST). Sie war in dem für die Berücksichtigung eines erhöhten Schutzzumfangs maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke am 8. Juni 2001 noch nicht als verkehrsdurchgesetzt eingetragen. Zugleich führt ein – bereits zur Begründung der Verkehrsdurchsetzung herangezogener (vgl. BGH. GRUR 2009, 669 – POST II) - Durchsetzungsgrad von über 80% nicht zu einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft, wenn es sich, wie bei der Widerspruchsmarke, um einen von Haus aus glatt beschreibenden Begriff handelt (vgl. BGH GRUR 2009, 672 - OSTSEE-POST; BGH I ZR 79/06, Beschl. v. 2.04.2009 - EP Europost, veröffentl. in juris; OLG Hamburg, GRUR-RR 2005, 149, 152 - TNT Post Deutschland; Rohnke/Thiering, GRUR 2011, 8; vgl. auch BGH

GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder (48,5 % nicht ausreichend); BGH GRUR 2004, 514, 516 - Telekom (60 % nicht ausreichend); BGH GRUR 2007,1071 - Kinder II (61,3 % nicht ausreichend); BGH GRUR 2007,1066, - Kinderzeit (62 % nicht ausreichend); Büscher, FS Ullmann (2006), S. 129, 137 ff).

Weder durch ihre Verkehrsdurchsetzung, noch zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Verfahren hat die Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt. Um den erhöhten Schutzzumfang einer Marke im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen, müssen dessen Voraussetzungen bereits im Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. BPatG 24 W (pat) 255/95 - Lindora/Linola; BGH GRUR 1963, 626 – Sunsweet; BGH GRUR 1960, 130 - Superpearl II) und im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehen (vgl. Hacker, a. a. O., Rn. 147 zu § 9). Vom Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke am 7. Mai 2001 sollten schon bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung am 3. November 2003 noch mehr als zwei Jahre vergehen.

Um bei wie hier glatt beschreibenden, im Verkehr durchgesetzten Zeichen 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 - 678 – OSTSEE-POST), die eine solche Feststellung ausnahmsweise zu tragen geeignet sind. Solche zusätzlichen Umstände sind von der Widersprechenden, insbesondere für den hier u. a. maßgeblichen Zeitpunkt des 7. Mai 2001 weder vorgetragen noch nachgewiesen worden und auch sonst nicht ersichtlich. Da aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken regelmäßig über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. BGH, GRUR 2002, - Marlboro-Dach; GRUR 2007, 1066 - Kinderzeit; BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; GRUR 2004, 514, 516 – Telekom; BGH GRUR 2007, 888 - 890 – Euro Telekom; BGH GRUR 1991, 609 - UNO SL), sind Tatsachen, deren Nachweis bereits zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung erforderlich war, nicht geeignet, zugleich einen erhöhten



Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu begründen. Dies käme einer „doppelten Belohnung“ gleich, die mit dem Wesen der Verkehrsdurchsetzung nicht vereinbar ist (vgl. BPatG GRUR 2008, 174, 176 - EUROPOSTCOM; BPatG GRUR 2008, 179 - dCP deutsche City Post; Ingerl/Rohnke, a. a. O., Rn. 631 zu § 14).

Die von der Widersprechenden zur Akte gereichten Verkehrsbefragungen von Mai 2000 (IPSOS Deutschland GmbH, Befragungszeitraum April/Mai 2000, Anlage B 3) und von Februar 2003 (NFO Infratest Wirtschaftsforschung GmbH, Befragungszeitraum November/Dezember 2002, Anlage B 4) kommen dem Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke am nächsten. Sie weisen jeweils Durchsetzungsgrade auf, die unter jenen 84,6 % liegen, die die TNS Infratest Rechtsforschung GmbH als Ergebnis ihres Gutachtens von Januar 2006 (Befragungszeitraum September/Okttober 2005, Anlage B 23) festgestellt hat. Wie der Bundesgerichtshof, dem diese Verkehrsbefragungen bereits vorlagen, in seiner Entscheidung „OSTSEE-POST“ (GRUR 2009, 672 – 678, Rn. 30) ausgeführt hat, folgt aus diesen Durchsetzungsgraden jedoch keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der nur auf Grund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke „POST“.

Das „Brand Assessment BRIEF 2010“ von November 2010 (Market Research Service Center, Befragungszeitraum April/Mai 2010, Anlage B 62) führt zu keinem anderen Ergebnis. Gegenstand dieser Verkehrsbefragungen war eine andere Marke, nämlich die Wort-/Bildmarke 39 758 809 bzw. die Widerspruchsmarke zu 2) „Deutsche Post mit Posthorn“. Die Befragungen beruhen auf zu geringen Stichproben von 300, 301 und 680 befragten Personen. Sie sind auch wegen des großen zeitlichen Abstands zwischen ihrem Befragungszeitraum und dem Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke nicht geeignet, der Widerspruchsmarke für diesen Zeitpunkt zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft zu verhelfen.

Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „POST“ über das bereits für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß hinaus ergibt sich schließlich weder aus den von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungs-

beispielen für die Widerspruchsmarke, noch aus den zur Akte gereichten Angaben zu Werbeaufwendungen zur Einführung des so genannten E-Postbriefes im Jahre 2010 und den Umsatzzahlen aus dem Geschäftsberichts des Post- und Logistikkonzerns D.... Die betroffenen Zeiträume sind vom Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke so weit entfernt, dass sie keine Aussagen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Jahre 2001 ermöglichen.

c) Von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „POST“ ausgehend besteht zwischen dieser und der angegriffenen Wort-/Bildmarke „Geo Post“ auch dann keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die Marken für identische Dienstleistungen benutzt werden, weil die Marken einander unähnlich sind.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen, denn der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr. Dies 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, Slg. 2005, I-8551 Rn. 28 f. = GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2006, 60 Rdnr. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH, GRUR 2005, 1042 Rdnr. 30 THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2002, 171 [174] Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865 [866] = NJW-RR 2004, 1491 = WRP 2004, 1281 Mustang). Bei Zugrundelegung dieses Maßstabs weisen die beiderseitigen Marken jedoch weder in schriftbildlicher noch in klanglicher oder begrifflicher Hinsicht eine Ähnlichkeit auf, die die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken begründen könnte.

In ihrer Gesamtheit sind sie durch den im angegriffenen Zeichen zusätzlich enthaltenen Wortbestandteil „Geo“, die farbliche Ausgestaltung in gelb und blau mit Pinselstrich sowie die über „Post“ und unter „Geo“ verlaufenden geschwungenen Bögen 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 oder selbständig kennzeichnende Stellung inne. Vielmehr verbindet er sich mit dem ihm vorangehenden Wort „Geo“ - bereits aufgrund unmittelbarer Aneinanderfügung - zwanglos zu einem für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres erkennbaren Gesamtbegriff.

Das angegriffene Zeichen wird nicht durch den Bestandteil „Post“ geprägt, weil seine weiteren Bestandteile nicht in den Hintergrund treten. Der Verkehr hat keinen Anlass, das angegriffene Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an „Post“ zu orientieren. In der hier betroffenen Transport- und Logistikbranche fasst der Verkehr diesen Begriff in dem zusammengesetzten Zeichen beschreibend auf (vgl. BGH GRUR 2009, 672 - 678 - OSTSEE-POST) und löst ihn daher nicht aus dem Gesamtbegriff „Geo Post“ heraus. Der angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher ist auf Grund 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. Auch die im Dezember 2007 von einem Konkurrenzunternehmen der hiesigen Verfahrensbeteiligten im Zusammenhang mit Postdienstleistungen angestoßene Mindestlohndebatte ist den Verbrauchern noch gut in Erinnerung.

Die farblichen Unterschiede zwischen „Geo“ und „Post“ sowie deren graphische Gestaltung vermögen an einer Wahrnehmung des angegriffenen Zeichens als Gesamtbegriff nichts zu ändern. Bei der unterschiedlichen Farbgebung der beiden Wortbestandteile und den geschwungenen Bögen unterhalb von „Geo“ und oberhalb von „Post“ handelt es sich um werbeübliche graphische Gestaltungselemente, an die der Verkehr gewöhnt ist. Sie lassen keine Aufspaltung der Gesamtbezeichnung erwarten.

Die Widerspruchsmarke „POST“ hat in der angegriffenen Marke auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung inne. Wie ausgeführt, fasst das Publikum den Begriff „Post“ in dem zusammengesetzten Zeichen beschreibend auf. Erkennt der Verkehr in dem Kollisionszeichen aber nicht die Widerspruchsmarke oder das Firmenschlagwort „POST“ der Widersprechenden, besteht im Streitfall kein Anhalt für eine selbstständig kennzeichnende Stellung des Wortbestandteils „Post“ in der zusammengesetzten Kollisionsmarke (vgl. BGH GRUR 2009, 672 – 678 - OSTSEE-POST).

d) 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, 887 - Bayer/BeyChem; GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24).

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens scheidet aus, weil das Publikum die angegriffene Marke als Gesamtbegriff und nicht zergliedernd versteht und seinen Bestandteil „POST“ nur als Sachangabe ansieht (vgl. BGH GRUR 2009, 672 – 678 – OSTSEE-POST). Dass für die Widersprechende zahlreiche Marken mit dem Bestandteil „Post“ eingetragen sind, die wie die angegriffene Marke gebildet sind, ist in der Transport- und Logistikbranche nicht geeignet, das Verständnis des Verkehrs zu beeinflussen. Marken sind dem Verkehr in der Regel nicht allein wegen ihrer Eintragung, sondern wegen ihrer Verwendung auf dem Markt bekannt, wofür keine ausreichenden Tatsachen vorgetragen sind. Im Zuge der Berichterstattung zum schrittweisen Abbau des Postmonopols hat zudem in Deutschland eine breite Öffentlichkeit Kenntnis davon erlangt, dass Marken und Unternehmenskennzeichen mit dem Bestandteil „Post“ eine Vielzahl von Unternehmen nutzen.

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. Unternehmenskennzeichnung innerhalb einer mehrteiligen jüngeren Marke, ohne diese zu dominieren, eine derart selbständig kennzeichnende Stellung innehat, dass der durch das zusammengesetzte Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben machen kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a. a. O. Rdn. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 267, 269 - AQUA). Eine solche selbständig kennzeichnende Stellung weist die Widerspruchsmarke, bei der von durch Verkehrsdurchsetzung erworbener durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen ist, innerhalb der angegriffenen Marke jedoch, wie bereits zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausgeführt, nicht auf.

Entgegen der von der Widersprechenden geäußerten Rechtsauffassung ist zur Frage einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kein Verkehrsumfragegutachten einzuholen. Als Rechtsfrage, - die der vollständigen Überprüfung im Revisions- oder Rechtsbeschwerdeverfahren unterliegt – ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich keiner Beweisaufnahme zugänglich (vgl. BGH GRUR 1992, 48, 51 f. - frei öl; GRUR 1993, 118, 120 - Corvaton/Corvasal; Beier GRUR 1974, 514, 518; Völp GRUR 1974, 754 ff; Eichmann GRUR 1998, 202, 213; vgl. auch SchweizBG GRUR Int. 2001, 187 RIVELLA/apiella). Die Rechtsfrage, welcher Schutzzumfang einer Marke zukommt, also welchen Abstand die Marke von konkurrierenden jüngeren Marken fordern kann (Hacker GRUR 2004, 537, 545; Berneke WRP 2007, 1417, 1419), lässt sich nicht auf empirischem Wege durch demoskopische Gutachten entscheiden. Ein Schutz des Publikums vor realen Verwechslungsgefahren ergibt sich hieraus allenfalls reflexhaft (zum Vorstehenden Hacker, a. a. O., Rn. 10 f. zu § 9 m. w. N). Im Widerspruchsverfahren sind Nachweise zu tatsächlich vorkommenden Verwechslungen schließlich auch nicht mit dem Ziel zu erheben, Indizien für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne zu gewinnen. Denn das Widerspruchsverfahren findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem sich die Kollisionsmarken im Verkehr häufig noch gar nicht begegnet sind (Hacker, a. a. O., Rn. 16 zu § 9); tatsächlich vorkommende Verwechslungen sind zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne im Übrigen nicht einmal notwendig (st. Rspr.; BGH GRUR 11961, 535, 537 – arko; GRUR 1991, 609, 611 – SL; vgl. auch SchweizBG GRUR Int. 2001, 187 RIVELLA/apiella).

## 2. Widerspruch aus der Marke GM 797 241 „Deutsche Post“ mit Posthorn

Für die Verneinung der Verwechslungsgefahr zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke wird auf die zum Widerspruch zu 1. vorstehend getroffenen Feststellungen Bezug genommen, die hier in gleicher Weise zutreffen. Hinzu kommt, dass der rein beschreibende Begriff „Deutsche“ und das Posthorn in der Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke weder identisch

noch sinngemäß eine Entsprechung finden. Beide Marken unterscheiden sich in Farbe und graphischer Gestaltung deutlich voneinander. Angesichts dessen erübrigen sich Ausführungen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung dieser Marke durch die Widersprechende.

### 3. Widerspruch aus der Marke GM 1 798 701 „Deutsche Post“

Auch der Widerspruch aus dieser Marke hat keinen Erfolg. Zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke besteht aus den zu den Widersprüchen zu 1. und zu 2. getroffenen Feststellungen ebenfalls keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. 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, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist, die mit den Sachverhalten anderer, von der Widersprechenden zur Stützung ihrer Rechtsauffassung angeführten Entscheidungen ganz oder teilweise nicht vergleichbar sind.

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.

Vorsitzender Richter  
Dr. Fuchs-Wisseemann ist  
wegen Urlaubs an der  
Unterzeichnung gehin-  
dert.

Reker

Dr. Schnurr

Reker

Bb