



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 50/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
7. April 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 35 230

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:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. November 2003 aufgehoben, soweit die Löschung der Wort-/Bildmarke 301 35 230 „MORGEN POST BRIEFSERVICE GMBH“ angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus der Wortmarke 300 12 966 „POST“ wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Gegen die für die Markeninhaberin seit dem 12. März 2003 für die Dienstleistungen

„Klasse 39: Beförderung und Zustellung von Sendungen mit und ohne Adressierung, Postdienstleistungen, nämlich das Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von adressierten/nicht adressierten Briefsendungen, Paketen, Büchern, Katalogen, Zeitungen und/oder Zeitschriften sowie die Beförderung von adressierten Paketen“

eingetragene, am 8. Juni 2001 angemeldete Wort-/Bildmarke 301 35 230



ist Widerspruch erhoben worden aus der am 22. Februar 2000 angemeldeten, aufgrund von Verkehrsdurchsetzung seit 3. November 2003 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, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“

eingetragenen Wortmarke 300 12 966

POST.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat am 25. November 2003 die Löschung der angegriffenen Marke mit der Begründung angeordnet, dass für das Publikum angesichts von hochgradiger Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen der größtenteils für

identische Dienstleistungen eingetragenen Kollisionsmarken bestehe, §§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Widerspruchsmarke besitze nach festgestellter Verkehrsdurchsetzung normale Kennzeichnungskraft. Innerhalb der angegriffenen Marke komme dem durch seine zentrale Stellung und in seiner Größe hervorgehobenen Wortbestandteil „POST“ eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu. Ihren Bildbestandteil werde der Verkehr bei der Markenbenennung weglassen, und ihre weiteren Wortbestandteile „MORGEN“ und „BRIEFSERVICE GMBH“ bestünden lediglich aus beschreibenden Hinzufügungen, die der Verbraucher nicht als betriebliche Herkunftshinweise wahrnehmen werde. Die angegriffene Gesamtmarke werde er deshalb in erheblichem Umfang ebenfalls lediglich mit „POST“ benennen. Bei mündlicher Übermittlung stünden sich daher die Markenwörter „POST“ und „POST“ identisch gegenüber, was die Gefahr von Verwechslungen begründe.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer am 2. Januar 2004 eingelegten Beschwerde. Sie ist der Ansicht, dass der Widerspruchsmarke lediglich eine geschwächte Kennzeichnungskraft zukomme. „POST“ eigne sich zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen und sei Bestandteil zahlreicher, näher bezeichneter Drittmarken. In den von der Widersprechenden zur Benutzung ihrer Marke vorgelegten Unterlagen werde „POST“ immer zusammen mit anderen Merkmalen oder Bestandteilen wie der Farbe Gelb oder dem Posthorn verwendet und erfahre isoliert keine Stärkung. Beide Kollisionsmarken seien nach Schriftbild, Klang und in begrifflicher Hinsicht nicht zu verwechseln. Der Bestandteil „POST“ präge die angegriffene Marke nicht, ihm komme auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Die Bestandteile der angegriffenen Marke verbänden sich zu einem einheitlichen Gesamtbegriff, der den Gesamteindruck der Marke maßgeblich mitbestimme. Ihr weiterer Bestandteil „Morgen“ weise u. a. durch seine graphische Ausgestaltung auf die Zugehörigkeit der Markeninhaberin zur H...-Gruppe hin, welche die „Mannheimer Morgenpost“ mit der Bezeichnung „Mannheimer Morgen“ vertreibe. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen scheidet aus. Seit der Liberalisierung des Post-

marktes seien die Verbraucher darüber informiert, dass am Markt eine Vielzahl von Drittunternehmen tätig sei, die die Bezeichnung „Post“ als Markenbestandteil und als Hinweis auf ihr Angebot der Briefbeförderung verwendeten.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. November 2003 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende geht von einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht aus. Ihrer Ansicht nach verfügt die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. „POST“ komme auch in der prioritätsjüngeren Marke eine allein prägende und selbständig kennzeichnende Stellung zu, hinter welcher ihre weiteren, rein beschreibenden Bestandteile „MORGEN“ und „BRIEFSERVICE GMBH“ zurückträten. Zur Stützung ihrer Argumentation hat die Widersprechende im Laufe des Verfahrens zahlreiche Unterlagen, darunter auch die Ergebnisse mehrerer zur Verkehrsdurchsetzung der Marke „POST“ durchgeführter Meinungsumfragen und Umsatzzahlen aus dem Geschäftsbericht des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post DHL für den Geschäftsbereich „Brief“ und die Jahre 2002 - 2009 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 Gesamtbezeichnung maßgebliche Bedeutung habe und für den Ver-

kehr als herkunftshinweisend erscheine. Die Widersprechende sei Inhaberin einer Markenserie mit dem Bestandteil „POST“. Der Verkehr werde die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke 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. Die Widersprechende regt an, ein Verkehrsumfragegutachten zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses zur Frage einzuholen, in welchem Umfang die angesprochenen Verkehrskreise „MORGEN POST BRIEFSERVICE GMBH“ irrtümlich dem Unternehmen der Widersprechenden zuordnen, und die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Amtsakte 301 35 230.5 Bezug genommen. Eine Entscheidung der Markenstelle über den zweiten in diesem Verfahren erhobenen Widerspruch aus der Wortmarke GM 1 798 701 „Deutsche Post“ steht noch aus. Ihren am 11. Juli 2003 erhobenen Widerspruch aus der Marke 300 12 966 „POST“ hat die Widersprechende von vornherein auf diejenigen o. g. Dienstleistungen beschränkt, für welche die Widerspruchsmarke ab 3. November 2003 als verkehrsdurchgesetzt eingetragen worden ist.

Mit mehreren, Ende Oktober 2010 an Verkündungs Statt zugestellten Beschlüssen (Mitt. 2010, 586, Az. 26 W (pat) 24/06 - POST; Az. d. Parallelverf. 26 W (pat) 25/06, 26 W (pat) 26/06, 26 W (pat) 27/06, 26 W (pat) 29/06, 26 W (pat) 156/06; vorausgehend: BGH, GRUR 2009, 669 - POST II) hat der Senat die gegen die hiesige Widerspruchsmarke gestellten Löschungsanträge zurückgewiesen. In der mündlichen Verhandlung vom 26. Januar 2011 haben die Parteien in diesem anschließend fortgesetzten Verfahren ihre gegenseitigen Standpunkte vertieft.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG i. V. m. § 165 Abs. 4, 5 Nr. 1 MarkenG a. F. zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Die angegriffene Marke ist nicht zu löschen. Zwischen ihr und der Widerspruchsmarke 300 12 966 „POST“ besteht keine Verwechslungsgefahr, §§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil das angegriffene Zeichen den erforderlichen Markenabstand einhält. Entgegen der von der Markenstelle geäußerten Rechtsansicht versteht der Verkehr die angegriffene Marke als Gesamtbegriff und nicht zergliedernd; ihren Wortbestandteil „POST“ sieht er in der konkreten Zusammensetzung nur als beschreibende Sachangabe an. Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben und der Widerspruch aus der Wortmarke 300 12 966 „POST“ 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/Loints; 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. Die Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke geschützt ist, sind größtenteils mit denjenigen identisch, für die die Widerspruchsmarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen 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.

2. 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. 2.4.2009 - 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). Bei Anmeldung der jüngeren Marke am 8. Juni 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 8. Juni 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 Schutzzumfang 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 12) und von Februar 2003 (NFO Infratest Wirtschaftsforschung GmbH, Befragungszeitraum November/Dezember 2002, Anlage B 13) 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 9) 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 30) führt zu keinem anderen Ergebnis. Gegenstand dieser Verkehrsbefragungen war eine andere Marke, nämlich die Wort-/Bildmarke 39 758 809 „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 Benutzungsbeispielen für die Widerspruchsmarke, noch aus den zur Akte gereichten Angaben zu Werbeaufwendungen zur Einführung des so genannten E-Post-Briefes im Jahre 2010 und den Umsatzzahlen aus dem Geschäftsbericht des Post- und Logistik Konzerns Deutsche Post DHL. Die betroffenen Zeiträume sind vom Anmeldezeitpunkt der prioritätsjüngeren Marke so weit entfernt, dass sie keine Aussagen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Jahre 2001 ermöglichen.

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

a) 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 Verkehrs-

kreise 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 selbständig 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.

b) In ihrer Gesamtheit sind sie wegen der in der angegriffenen Marke enthaltenen zusätzlichen Bestandteile „MORGEN“, „BRIEFSERVICE GMBH“, der stilisierten Figur eines laufenden Briefträgers, der einen Briefumschlag in der Hand hält, und der durchgezogenen Linie, die die Wortfolge „BRIEFSERVICE GMBH“ vom Rest des Zeichens trennt, für den inländischen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Dienstleistungen ohne weiteres zu unterscheiden.

c) 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 „MORGEN“ und der nachfolgenden Bezeichnung „BRIEF-SERVICE GMBH“ - 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 kei-

nen Anlass, das angegriffene Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an seinem Bestandteil „POST“ zu orientieren. In der hier betroffenen Transport- und Logistikbranche fasst der Verkehr den Begriff „POST“ in dem zusammengesetzten Zeichen beschreibend auf (vgl. BGH GRUR 2009, 672 – 678 – OSTSEE-POST) und löst ihn daher nicht aus dem Gesamtbegriff „MORGEN POST BRIEFSERVICE GMBH“ heraus. Der angemessene und 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 „MORGEN“, „POST“ und „BRIEFSERVICE GmbH“ sowie deren graphische Gestaltung vermögen an einer Wahrnehmung des angegriffenen Zeichens als Gesamtbegriff nichts zu ändern. Das Wort „Morgen“ erscheint invers in weiß in einem grauen Balken in Kapitälchen, unter denen sein Anfangs- und der Endbuchstabe die übrigen Lettern größtmäßig überragen. „POST“ ist in schwarzen großen Druckbuchstaben und „BRIEFSERVICE GMBH“ in grauen, insgesamt kleiner ausgestalteten Druckbuchstaben auf weißem Grund angeordnet. Diese in ihrer Graphik werbeüblichen Gestaltungselemente, an die der Verkehr gewöhnt ist, lassen keine Aufspaltung der Gesamtbezeichnung erwarten.

Gerade die Verbindung des Wortes „MORGEN“ mit dem Wort „POST“ ist dem Verkehr zudem noch aus einer anderen Branche dadurch geläufig, dass die Zusammensetzung „Morgenpost“ eine beschreibende Gattungsbezeichnung für Zeitungen darstellt (vgl. BGH GRUR 1992, 547 – 550 – Morgenpost) und in Deutschland zahlreiche überregional bekannte Tageszeitungen wie die „Berliner“, die

„Chemnitzer“, die „Dresdener“ und die „Hamburger Morgenpost“ diese Verbindung in ihrem Namen in sich tragen.

Die Widerspruchsmarke „POST“ hat in der angegriffenen Marke auch keine selbständig 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 selbständig kennzeichnende Stellung des Wortbestandteils „POST“ in der zusammengesetzten Kollisionsmarke (vgl. BGH GRUR 2009, 672 - 678 - OSTSEE-POST).

4. 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).

a) 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, ist in der Transport- und Logistikbranche nicht geeignet, das Verständnis des Verkehrs zu beeinflussen. Marken, die als Serienzeichen in einer Zusammensetzung wie die in der angegriffenen Marke gebildet sind, sind dem Verkehr in der Regel nicht allein wegen ihrer Eintragung bekannt, sondern erst durch ihre Verwendung auf dem Markt, wofür keine ausreichenden Tatsachen vorgetragen worden 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.

b) 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.

c) 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 1961, 535, 537 - arko; GRUR 1991, 609, 611 – SL; vgl. auch SchweizBG GRUR Int. 2001, 187 - RIVELLA/apiella).

5. 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.

6. 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/Fa