von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Deutsche Post AG unterliegt im Streit um die Rechte aus der Marke "POST"

Der u. a. für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat hat kürzlich in zwei Prozessen über den Schutzumfang der Marke "POST" zu entscheiden.

Die Klägerin ist die Deutsche Post AG, zu deren Gunsten die Marke "POST" u. a. für die Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen eingetragen ist. In den jetzt entschiedenen Prozessen ging die Klägerin aus dieser Marke gegen zwei Unternehmen für Kurier und Postdienstleistungen vor, die den Bestandteil "Post" in ihrer Firmierung führen und bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen verwenden.

Im ersten Verfahren nahm die Klägerin ein Unternehmen wegen Verletzung ihrer Marke in Anspruch, das unter "City Post KG" firmiert, eine Wort/Bildmarke mit dem Bestandteil "CITY POST" hat eintragen lassen und die Bestandteile "city post" als Domainnamen und als E-Mail-Adresse nutzt. Landgericht und Oberlandesgericht Köln hatten die Klage der Deutschen Post in der Vorinstanz mit der Begründung abgewiesen, es fehle an der Verwechslungsgefahr.

Die zweite Klage der Deutschen Post aus der Marke "POST" war gegen ein Unternehmen mit der Firmierung "Die Neue Post" gerichtet, das diese Bezeichnung ebenfalls bei seinem Internetauftritt verwendet. Das Oberlandesgericht Naumburg hatte der Beklagten die Verwendung dieser Bezeichnung in Übereinstimmung mit der Vorinstanz, dem Landgericht Magdeburg, verboten.

Der Bundesgerichtshof hat die die Klage abweisende Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln im Ergebnis bestätigt. Das Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg hat der BGH dagegen aufgehoben und die Klage abgewiesen. Er hat offengelassen, ob zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen "City Post" und "Die Neue Post" Verwechslungsgefahr besteht. Die Ansprüche der Klägerin aus ihrer Marke hat der Bundesgerichtshof nach § 23 Nr. 2 MarkenG verneint. Nach dieser Bestimmung kann der Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, ein mit der Klagemarke ähnliches Zeichen als eine Angabe zu benutzen, mit der der Dritte die von ihm angebotene Ware oder Dienstleistung beschreibt, sofern diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. An der Benutzung der Bezeichnung "Post" haben die Unternehmen, die nach der teilweisen Öffnung des Marktes Postdienstleistungen erbringen, zur Beschreibung ihres Tätigkeitsbereichs ein besonderes Interesse. Soweit sich die Wettbewerber der Deutschen Post AG durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort "POST" abgrenzen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen und Ausstattungsmerkmale der Deutschen Post AG – etwa an das Posthornzeichen oder an die Farbe Gelb – die Verwechslungsgefahr erhöhen, kann ihnen die Verwendung der Bezeichnung "POST" nicht untersagt werden.

Beim Bundesgerichtshof sind im Übrigen noch Verfahren anhängig, bei denen es um die Löschung der zugunsten der Deutschen Post eingetragenen Marke "POST" geht. Über diese Verfahren wird am 23. Oktober 2008 verhandelt werden. Die – an sich beschreibende und daher nicht ohne weiteres eintragbare – Bezeichnung "Post" ist zu Gunsten der Klägerin mit der Begründung als Marke eingetragen worden, sie habe sich als Herkunftshinweis durchgesetzt. Im Hinblick darauf, dass der

Bundesgerichtshof in den heute entschiedenen Fällen ohnehin zur Klageabweisung gelangte, brauchte der Ausgang dieser Löschungsverfahren nicht abgewartet zu werden.

(Pressemitteilung vom 05.06.2008 , Urteile vom 5. Juni 2008 – I ZR 108/05und I ZR 169/05)

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement