

veröffentlicht von **Verena Eckert**

Löschung der Marke "POST" aufgehoben

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern über die Rechtsbeständigkeit der Marke "POST" entschieden.

Die Marke "POST" war vom Deutschen Patent- und Markenamt im Dezember 2003 für zahlreiche Dienstleistungen unter anderem für das Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen und die Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen und Paketen eingetragen worden. Dagegen hatten mehrere Wettbewerber und Verbände Anträge auf Löschung der Eintragung gestellt, weil aus ihrer Sicht die Marke "POST" nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschanträgen stattgegeben und die Löschung der Marke angeordnet. Die Beschwerde der Deutschen Post AG hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen.

Der gegen diese Entscheidung gerichteten Rechtsbeschwerde der Deutschen Post AG hat der Bundesgerichtshof gestern stattgegeben. Der BGH hat die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an dieses Gericht zurückverwiesen.

Der Bundesgerichtshof ist wie das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die Bezeichnung "POST" eine beschreibende Sachangabe für die Dienstleistungen ist, für die der Markenschutz beansprucht wird. Denn der Begriff bezeichnet den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistung bezieht. Das damit an sich bestehende Schutzhindernis kann nach dem Gesetz dadurch überwunden werden, dass sich die Bezeichnung "POST" im Verkehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft und damit als Marke durchgesetzt hat. Das Deutsche Patent- und Markenamt war hiervon zunächst ausgegangen und hatte die Marke "POST" deswegen im Jahre 2003 eingetragen. Die nunmehr beantragte Löschung der Marke setzt die Feststellung voraus, dass die Verkehrsdurchsetzung entgegen der ursprünglichen Annahme weder im Zeitpunkt der Eintragung der Marke vorlag noch im Laufe des Lösungsverfahrens eingetreten ist.

Der Bundesgerichtshof hat deutlich gemacht, dass allein Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung die Löschung nicht rechtfertigen könnten. Die Deutsche Post AG hatte im Lösungsverfahren zu der Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" Verkehrsbefragungen von Meinungsforschungsinstituten vorgelegt. Der dort ausgewiesene Anteil von annähernd 85% der Befragten, die den Begriff "POST" als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auffassten, lässt – so der BGH – nicht den Schluss zu, die Marke habe sich nicht als Herkunftshinweis durchgesetzt. Das Bundespatentgericht habe zwar methodische Bedenken gegen die Ergebnisse der Meinungsforschungsgutachten geäußert und sei deshalb von einem wesentlich niedrigeren Durchsetzungsgrad ausgegangen. Die Bedenken gegen die von der Deutschen Post AG vorgelegten Meinungsforschungsgutachten rechtfertigten es aber nicht, die Marke zu löschen. Vielmehr hätte das Bundespatentgericht von Amts wegen weitere Ermittlungen anstellen und, soweit erforderlich, ein weiteres Gutachten einholen müssen. Der Bundesgerichtshof hat die Sache deshalb zur

Nachholung weiterer tatsächlicher Feststellungen an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Bundesgerichtshof hat im Übrigen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, dass die Deutsche Post AG ihren Wettbewerbern auch im Falle des Bestands der Marke "POST" die Verwendung der beschreibenden Angabe "Post" selbst als Bestandteil der Unternehmensbezeichnung nicht untersagen kann. So hatte der Bundesgerichtshof im Juni dieses Jahres zwei Klagen der Deutschen Post AG gegen Wettbewerber abgewiesen, die sich "City Post" und "Die Neue Post" nennen (vgl. Pressemitteilung 107/08 v. 5.6.2008).

Beschluss vom 23. Oktober 2008 – I ZB 48/07

Quelle: PM des BGH

Veröffentlicht von:

Verena Eckert

Rechtsanwältin