

Wortmarke „POST“ für die Deutsche Post AG wieder in Kraft
Ein Pyrrhus-Sieg der DPAG
Bundespatentgericht hebt die Löschungsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes
am Ende des Rechtsweges auf

Das Bundespatentgericht hat am Ende des Rechtsweges nun die Löschung der Wortmarke POST aufgehoben und der Beschwerde der Deutsche Post AG damit stattgegeben. Unter anderem auf Antrag des BdKEP war die Wortmarke POST der Deutsche Post AG zunächst vom Deutschen Patent- und Markenamt gelöscht worden. Diese Löschungsentscheidung hatte zunächst das Bundespatentgericht bestätigt, weshalb die Deutsche Post AG den Weg zum Bundesgerichtshof angetreten hatte. Der Bundesgerichtshof beanstandete schließlich die frühere Entscheidung des Bundespatentgerichts und verwies den Streit erneut an das Bundespatentgericht zurück. Dort wurde nun entgegen der früheren Bestätigung der Löschung die umgekehrte Haltung eingenommen und festgestellt, dass die Deutsche Post AG wirksamen Markenbesitz an dem Wort POST erworben hatte. Ein erneuter Zug vor den Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen, damit ist der langjährige Löschungsstreit im Ergebnis zugunsten der Deutsche Post AG ausgegangen.

Gleichwohl hat der lange Rechtsstreit den Wettbewerbern der Deutsche Post AG das eigentlich angestrebte Ziel eingebracht und die Deutsche Post AG deshalb nur einen Pyrrhus-Sieg davongetragen. Denn der Bundesgerichtshof hatte klargestellt, dass die Wortmarke POST nicht gegen Wettbewerber eingesetzt werden kann, die das Wort POST beschreibend in ihren eigenen Kennzeichen verwendet, z.B. als „Blaue Post“ „Regio-Post“, „Regional-Post“, „Turbo-Post“ u.s.w. Der Bundesgerichtshof hatte nämlich parallel zum Löschungsverfahren in der Vergangenheit über sog. Verletzungsverfahren zu entscheiden, in denen die Deutsche Post AG ihre Wettbewerber wegen der Verwendung des Wortes Post in ihren Firmenkennzeichen angegriffen hatte. In diesen sog. Markenverletzungsverfahren hatten die Gerichte die Wortmarke POST als gegeben zu behandeln, weil noch keine endgültige, bestandskräftige Löschung erfolgt war. Maßgeblich das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte dann eine Koexistenz der Wortmarke POST und des weiterhin in der deutschen Sprache gebräuchlichen beschreibenden Wortes Post angenommen und deshalb entschieden, dass die Deutsche Post AG mit der Wortmarke nicht den freien Gebrauch des beschreibenden Wortes unterbinden kann. Dieser Rechtsprechung hat sich schließlich der BGH mit einer umfassenden „Koexistenz-Rechtsprechung“ angeschlossen und damit der Wortmarke POST die Spitze gebrochen, gegen Wettbewerber als Verbotsmarke eingesetzt zu werden, die das Wort beschreibend verwenden. Der BGH hatte dabei deutlich gemacht, dass solche Wettbewerber allerdings nicht weitere Kennzeichen der DPAG mitverwenden dürfen, namentlich die gelbe Farbe oder das für die DPAG geschützte Posthornzeichen in seiner konkreten Gestaltung.

Auf diese Koexistenzrechtsprechung nimmt das Bundespatentgericht nun Bezug und entschied, dass die Anforderungen an den Durchsetzungsnachweis, den die Deutsche Post AG bei dieser Situation nicht so hoch sind, wie bei der Behauptung eines umfassenden Bedeutungswandels eines Wortes zur Marke schlechthin. Diesen Beweis sah nun das Bundespatentgericht als von der Deutsche Post AG erbracht an, da diese insgesamt drei demoskopische Gutachten vorgelegt hatte, die ergaben, dass etwa achtzig Prozent der Verkehrskreise das Wort Post mit der Deutsche Post AG in Verbindung bringen.

Zwar ist die Rechtsprechung unbefriedigend, weil sie nicht hinreichend mit behandelt, dass die Verkehrskreise mit ihrer Assoziation nur allenfalls die Marktanteilsverhältnisse reflektieren. Es hätte aber dem BdKEP obliegen, den Beweis anzutreten, dass die Verkehrskreise ihrerseits nur eine sprachlich beschreibende Verbindung und keine markenmäßige Verbindung zur DPAG bei der Assoziation vornehmen. Ein solcher Beweis kann im derzeitigen Stand der demoskopischen Forschung allerdings nicht geführt werden, so dass die Entscheidung im Ergebnis unabwendbar war.