Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-958/2007

{T 1/2}

Urteil vom 9. Juni 2008

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident),
Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

Parteien

Die Schweizerische Post, Konzernleiter Post,
Viktoriastrasse 21, Postfach, 3030 Bern,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Simon, Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH 3219/2000 - Post.

Sachverhalt:

A.

A.a Am 21. März 2000 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Wortzeichen POST bei der Vorinstanz zum Schutz verschiedener Waren und Dienstleistungen.

Mit Verfügung vom 4. Juli 2001 sistierte die Vorinstanz das Markeneintragungsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens MA-AA 12/00 betreffend die Eintragung der schweizerischen Marke 496 219 (Farbe "Gelb").

Mit Schreiben vom 3. Juli 2003 nahm die Beschwerdeführerin Bezug auf ein Telefonat der Vorinstanz, gemäss welchem die Sistierung vom 4. Juli 2001 aufgehoben sei, und reichte ein aktualisiertes und standardisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach. Der Schutz wurde für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

Klasse 9
Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte; magnetische oder optische Datenträger; Verkaufsautomaten; mit Zahlungsmitteln betätigte Automaten; Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informationszwecken.

14
Uhren, Wecker.

16
Druckerzeugnisse; einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen; Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen; Papeteriewaren, Schreibwaren, Briefständer; Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton); Kunstoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien; Briefmarken.

18
Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen (Einkaufstaschen); Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rücksäcke.

20
Verpackungs-, Transport- und Lagerbehälter sowie Container, aus Kunststoff, Holz und anderen Materialien, soweit in Klasse 20 enthalten.

22
Verpackungsbeutel aus textilem Material.

28
Spiele; Spielzeug, insbesondere Postautomodelle oder Modell-Poststellen; Spielkarten.

35
Werbung- und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbefläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung von Räumlichkeiten zu Verkaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Marketing, Marktforschung; Unternehmensberatung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Geschäftsführung im Bereich elektronischer Marktplätze; Detailhandel über elektronische Kanäle (auch Internet); Verwaltung von Kundenadressdateien; Betrieb einer Agentur zum Import von Fahrzeugen; Vervielfältigung von Dokumenten; Sammeln und Systematisieren von Daten in einer Datenbank, nämlich elektronische Verarbeitung von Geschäfts- und Finanzabläufen; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle.

36
Finanz- und Rechnungswesen, Geldgeschäfte, Zahlungsverkehr; Inkassogeschäfte; Immobilienwesen, Versicherungswesen; finanzielle Beratung von Unternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle.

37
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.

38
Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung; Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über

elektronische Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung von Daten und Informationen sowie auf dem Gebiet der Abwicklung von Kundenbeziehungen mittels Telekommunikation und über elektronische Kanäle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst, nämlich Call-Center; Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Telekopier- und Bildschirmtextdienst, Mobilfunkdienst; Zurverfügungstellen von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken; Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bildern, Daten und Informationen sowie auf dem Gebiet der Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikation, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

39
Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförderung und Verteilung von Waren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter; Beförderung von Personen sowie beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und sonstige Güter mit Kraftfahrzeugen, Schienenbahnen, Schiffen und Flugzeugen; Verpackung, Versand und Verteilung von Sendungen sowie Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderen Gütern; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Kurierdienste; Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung von Reisen; Lagerung von beweglichen Sachen wie Briefe, Briefsendungen, Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter, Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von Lagercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing, Car-Pooling), Planung von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

40
Druckarbeiten.

41
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern sowie im Zusammenhang mit Finanz-

und Geldgeschäften aller Art; sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen.

42
Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Vermietung von Betriebszeit auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); Vermietung von Computersoftware; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten und Verwertung von Patenten; Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank; Design von Webstellen, Vermietung von Patenten; Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank; Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting); Programmieren und instandhalten, einschliesslich optimieren, von Webseiten für Dritte; Entgeltliches und unentgeltliches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen oder Herunterladen von Daten, Informationen und Grafiken oder Bildern über elektronische Medien (Internet); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; Rechtsberatung.

45
Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit.

A.b Mit Beanstandung vom 11. November 2003 erachtete die Vorinstanz das Zeichen POST für folgende Waren und Dienstleistungen als kennzeichnungskräftig:

Klasse 14
Uhren, Wecker.

Klasse 16
Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.

Klasse 18
Leder und Waren daraus, Jutetaschen; Gepäck (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rücksäcke.

Klasse 37
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.

Klasse 39
Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing, Car-Pooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 41
Sportliche Aktivitäten; Unterhaltung; Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen.

Mit Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42 und 45 erklärte die Vorinstanz, das Eintragungsgesuch des Zeichens POST sei zurückzuweisen. Sie führte an, das Zeichen POST gehöre zum Gemeingut, da es in direkter Weise wesentliche Eigenschaften, die Zweckbestimmung, den Inhalt oder den Verkaufs- bzw. Erbringungsort der so bezeichneten Produkte beschreibe. Zudem handle es sich bei der Bezeichnung POST um einen Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs, der keine konkrete Unterscheidungskraft besitze und der Allgemeinheit freigehalten werden müsse. Im Übrigen enthalte das am 3. Juli 2003 eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinsichtlich der Klassen 35 und 42 weitere Dienstleistungen, die im ursprünglich eingereichten Gesuch nicht aufgeführt worden seien. Es stehe der Beschwerdeführerin frei, diese Dienstleistungen aus der Waren- und Dienstleistungsliste zu streichen, ansonsten das Hinterlegungsdatum auf den Tag der Mitteilungsänderung verschoben werde.

A.c In der Stellungnahme zur Beanstandung vom 20. September 2004 teilte die Beschwerdeführerin mit, die gegenüber dem ursprünglichen Verzeichnis hinzugefügten Dienstleistungen in den Klassen 35 und 42 würden gestrichen. Im Übrigen beantragte sie die Eintragung für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, der Begriff POST weise offensichtlich einen mehrdeutigen Sinngehalt auf, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen handle es sich jedoch um eine Marke, allenfalls um eine durchgesetzte Marke. Einer Markeneintragung stehe nicht im Wege, dass der Begriff auch für mit der Post beförderte Nachrichten, Briefe und Postkarten diene. In diesen Fällen handle es sich um nicht kennzeichenmässige Nutzungen des Begriffs, die nach Art. 13 MSchG nicht in den Ausschliesslichkeitsbereich der Marke fallen. Zur Untermauerung ihrer Aussagen stützte sich die Be-

schwerdeführerin auf eine demoskopische Umfrage aus dem Jahr 1999. Ihrer Meinung nach besteht am Zeichen POST auch kein Freihaltebedürfnis. Der von der Vorinstanz in der Beanstandung zitierte Fall ENTREPRISE dürfte mangels Vergleichbarkeit irrelevant sein und beim Entscheid POSTKONTO handle es sich um einen Fehlentscheid, der im Übrigen durch den späteren Entscheid in Sachen POSTGELB durch die Rekurskommission gewissermassen "overruled" worden sei.

A.d Mit Schreiben vom 16. März 2006 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung gemäss Beanstandung vom 11. November 2003 fest. In Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen erschöpfe sich das Zeichen in einem direkten Hinweis bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung, Erbringer, Art des Erbringers sowie Verkaufs- respektive Erbringungsort. Diesbezüglich sei das Zeichen dem Gemeingut zuzurechnen, sei freihaltebedürftig und für den nicht zugelassenen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 absolut freihaltebedürftig. Die eingereichte Umfrage eigne sich von der Anlage und Methodik her nicht für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung und könne deshalb nicht berücksichtigt werden oder sei für die Glaubhaftmachung der Durchsetzung ungenügend. Schliesslich beanstandete die Vorinstanz das aktualisierte und standardisierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, da mehrere Begriffe nicht der Klassifikation gemäss dem internationalen Abkommen von Nizza entsprächen.

A.e Mit Schreiben vom 5. September 2006 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Standpunkt fest und beantragte die Eintragung des hinterlegten Zeichens als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Mit dem Begriff POST sei gemäss dem schweizerischen Sprachgebrauch nur eine Einrichtung gemeint, nämlich die "Schweizerische Post". Das Zeichen stelle einen deutlichen Hinweis auf die "Schweizerische Post" als betriebliche Herkunft dar. Das vom Institut geltend gemachte Freihaltebedürfnis bzw. absolute Freihaltebedürfnis für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 sei zu verneinen. Eine breite Anzahl gleichbedeutender Alternativen stehe zur Verfügung, um selbst Dienstleistungen der Klasse 39 zu kennzeichnen (DHL, FedEx, UPS, Kurier, Nachtkurier).

A.f Mit Schreiben vom 21. November 2006 teilte die Vorinstanz mit, dass die Dienstleistung "Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe" (Klasse 41) unter die im ursprünglichen Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis aufgeführte Dienstleistung "Betrieb einer Vorverkaufsstelle" in Klasse 35 subsumiert werden könne. Deshalb könne die Dienstleistung "Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe" ohne Verschiebung des Hinterlegungsdatums beibehalten werden. Sie stellte weiter fest, dass die Beschwerdeführerin zur Beanstandung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht Stellung genommen habe. Sie gewährte ihr deshalb die Möglichkeit, vor Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu korrigieren.

Mit Schreiben vom 22. November 2006 erklärte die Beschwerdeführerin, mit den Korrekturvorschlägen bezüglich des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Vorinstanz einverstanden zu sein.

A.g Mit Verfügung vom 29. Dezember 2006 liess die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für folgende Waren und Dienstleistungen zu (vgl. Ziffer 2 des Dispositivs):

Klasse 14
Uhren, Wecker.

Klasse 16
Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.

Klasse 18
Leder und Waren daraus, Jutetaschen; Gepäck (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rücksäcke.

Klasse 37
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.

Klasse 39
Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing, Car-Pooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 41
Sportliche Aktivitäten; Unterhaltung; Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen (Audiogeräte, Filmgeräte, Videokameras und Filmzubehör).

Für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen wies die Vorinstanz das Gesuch zurück (vgl. Ziffer 1 des Dispositivs).

Zur Begründung führte die Vorinstanz zuerst an, beim Begriff POST handle es sich aufgrund der zahlreichen Einträge in einschlägigen Nachschlagwerken (www.wikipedia.de; http://post.know-library.net; Brockhaus Enzyklopädie; der Brockhaus in 10 Bänden -2005-; WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 7. Auflage 2005) um eine Sachbezeichnung. Vor dem Hintergrund der Privatisierung der Postbetriebe habe ein teilweiser Wandel der Definition dieses Begriffs stattgefunden. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin, das Zeichen verweise in seiner Unternehmensbedeutung eindeutig auf "Die Schweizerische Post", bezeichne der Begriff POST als Benennung einer Einrichtung ein beliebiges Unternehmen, das Gegenstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickle. In einem Beschwerdeverfahren betreffend teilweise Zurückweisung des Eintragugsgesuchs der Wortbildmarke "GlobalePost" habe die Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) erkannt, dass die Bedeutung des Wortes "Post" sowohl das beförderte Postgut als auch das Unternehmen umfasse, aber in keiner Weise festgehalten, dass der Begriff in seiner Unternehmensbedeutung gemäss dem schweizerischen Sprachverständnis "Die Schweizerische Post" bezeichne. Demnach ergebe sich, dass sich das Zeichen in Verbindung mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen in einem direkten Hinweis bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung, Erbringer, Art des Erbringers sowie Verkaufsort respektive Erbringungsort erschöpfe. Aufgrund des direkt beschreibenden Charakters werde der Konsument in der Bezeichnung POST keinen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft erkennen. Es fehle dem Zeichen die vom Gesetz geforderte konkrete Unterscheidungskraft. Das Zeichen sei auch freihaltebedürftig bzw. für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 absolut freihaltebedürftig. Der Begriff POST bezeichne einerseits den Erbringer von Postzustelldienstleistungen im Sinne eines beliebigen Unternehmens, welches Nachrichten, Briefe, Pakete, usw. befördere, andererseits stehe der Begriff für den Gegenstand dieser Dienstleistungen im Sinne einer beförderten Nachricht, eines Briefes, Paketes oder einer Postkarte. Einem Mitkonkurrenten, welcher diese Zustell- und Beförderungsdienstleistungen gegenwärtig oder inskünftig ebenfalls erbringen wolle, stünden keine zahlreichen gleichbedeutenden Alternativen zur Bezeichnung seiner Dienstleistungen zur Verfügung, weshalb er auf die Verwendung der Bezeichnung POST angewiesen sei. Die fehlende allgemeine Verwendung des Be-

griffs POST durch Konkurrenzunternehmen schliesse vorliegendenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus. Diese Situation sei im Umstand begründet, dass die Schweizerische Post von Gesetzes wegen jahrzehntelang eine Monopolstellung inne gehabt habe. Entscheidender sei jedoch, ob zahlreiche gleichbedeutende Alternativen existierten, was hier zu verneinen sei. Für die übrigen Waren und Dienstleistungen bestehe kein absolutes Freihaltebedürfnis. Das Zeichen beschreibe zwar für diese Waren und Dienstleistungen direkt deren Eigenschaft, Inhalt, Zweckbestimmung, Erbringer respektive Art des Erbringers sowie Verkaufsort respektive Erbringungsort. Es könne jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens zwingend angewiesen wäre.

Zur Heranziehung von Art. 13 Abs. 1 MSchG durch die Beschwerdeführerin äusserte sich die Vorinstanz nach wie vor dahingehend, die Prüfung auf das Vorliegen absoluter Ausschlussgründe durch das Institut habe unabhängig vom allfälligen Umfang des Ausschliesslichkeitsrechts zu erfolgen.

Hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung hielt die Vorinstanz fest, die Bezeichnung POST sei für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 absolut freihaltebedürftig und für diese Dienstleistungen könne sich das Zeichen nicht durchsetzen. Für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen sei die Durchsetzung grundsätzlich möglich. Eine Verkehrsdurchsetzung könne entweder mittels aussagekräftiger Belege oder durch eine repräsentative demoskopische Umfrage glaubhaft gemacht werden. Die eingereichte Umfrage eigne sich von der Anlage und Methodik her nicht für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung und könne deshalb nicht berücksichtigt werden. Zwar werde aufgezeigt, womit der Begriff POST spontan von den befragten Unternehmen oder Privatpersonen assoziiert werde. Zudem zeigten die Ergebnisse der Frage 1 auf Seite 3 der Umfrage, dass 44% der befragten Unternehmen und 29% der befragten Privatpersonen beim Begriff POST spontan "die Unternehmung Post" genannt hätten. Selbst wenn die befragten Unternehmen und Privatpersonen beim Begriff POST die Schweizerische Post meinten, wäre der Anteil der Befragten, die hinter dem Begriff einen Unternehmungshinweis erkannt hätten, für die Glaubhaftmachung der Durchsetzung ungenügend. Auch sei die Frage ohne Bezug auf Waren und Dienstleistungen gestellt worden. Die eingereichten Belege seien somit ungenügend für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des vorliegenden Zeichens. Die Verkehrs-

durchsetzung sei nicht in erster Linie aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses nicht berücksichtigt worden, sondern ebenfalls, weil die eingereichten Belege ungenügend seien.

Mit dem Vorwurf, beim Entscheid POSTKONTO handle es sich um einen Fehlentscheid, und mit dem damit verbundenen Rückschluss, dass dieser Entscheid durch den späteren Entscheid in Sachen POSTGELB aufgehoben worden sei, könne die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, da es sich in diesen Fällen nicht um vergleichbare Sachverhalte handle und das Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses insbesondere vom Bundesgericht bestätigt worden sei.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 2. Februar 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, die Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung und die Eintragung des Zeichens POST als Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Markenregister. Eventualiter sei Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Weiter beantragt die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen und mündlichen Verhandlung.

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach sich das Zeichen POST in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen in einem direkten Hinweis bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung, Erbringer, Art des Erbringers sowie Verkaufsort resp. Erbringungsort erschöpfe, sei nicht nachvollziehbar. Diese Analyse beruhe im Wesentlichen auf einem isolierten und überholten Eintrag in der Brockhaus-Enzyklopädie, sehe ohne Begründung über anders lautende Einträge in der neusten Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie und in einer Mehrzahl von anderen Lexika, sowie über die Ergebnisse der von der Beschwerdeführerin eingereichten empirischen Studie hinweg und widerspreche der früheren, im selben Verfahren vertretenen Auffassung der Vorinstanz, wonach die Bezeichnung POST für **eine** Einrichtung stehe. Die Beschwerdeführerin vertritt den Standpunkt, dass grundsätzlich von einer doppelten Wortbedeutung von POST ausgegangen werden könne: die "Unternehmens-Bedeutung" und die "Postgut-Bedeutung". Angesichts dieser Doppelbedeutung komme je nach Ware oder Dienstleistung die

Unternehmens- oder die Postgut-Bedeutung stärker zum Tragen. Diese Unterscheidung entspreche jener, die die frühere Rekurskommission für geistiges Eigentum in ihrem Entscheid vom 2. Dezember 2004 in Sachen "GlobalePost" getroffen habe. Auch die von der Beschwerdeführerin eingereichte demoskopische Studie bestätige eine im Wesentlichen doppelte Bedeutung von POST. In der Unternehmensbedeutung weise POST in der Schweiz auf "**eine** Einrichtung bzw. **ein** Unternehmen" hin. In Berücksichtigung, dass die Schweizer Kantone bis 1848 je ihre eigene Post gehabt hätten, dass das Postwesen mit der Bundesverfassung von 1848 an den Bund übergegangen und seit 1849 durch die Eidgenössische Postverwaltung als Betrieb der PTT geführt werde, habe während mehr als einem Jahrhundert nur noch eine Einrichtung zur Beförderung von Briefen, etc. in der Schweiz existiert. Dies sei lange genug, damit eine Wandlung des originären Wortsinns von einer Mehrzahl von Einrichtungen zu einem bestimmten Betrieb habe stattfinden können. Trotz Liberalisierung und dem Auftreten von Mitkonkurrenten auf dem Markt sei POST in der Verkehrsauffassung der Schweiz ein bestimmtes Unternehmen geblieben. Andere Unternehmen, die im Postgüterbereich tätig seien, bezeichneten oder beschrieben weder sich noch ihre Waren und Dienstleistungen mit POST. Dieser alleinige Gebrauch durch die Schweizerische Post sei gleichzeitig die Folge davon, dass sich POST während der Monopolzeit zu einem starken betrieblichen Herkunftshinweis entwickelt habe und Ursache dafür, dass sich die Funktion von POST als betrieblicher Herkunftshinweis seit der Liberalisierung nicht abgeschwächt habe.

Im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen für die beanspruchten Klassen 9, 35, 36, 42 und 45 sei die Unternehmens-Bedeutung klar dominant, denn diese stünde in keinem Zusammenhang mit Botschaften, Nachrichten, Neuigkeiten und Waren, die zugestellt würden, so dass das Zeichen nur als Hinweis auf die Post als Leistungserbringerin oder Erbringungsort zum Tragen komme und originär unterscheidungskräftig sei. Im Zusammenhang mit den weiteren strittigen Waren und Dienstleistungen könne auch die Postgut-Bedeutung zum Tragen kommen, so dass das Zeichen einen direkten Hinweis bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt oder Zweckbestimmung geben könnte. Mit solchen Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen wegen seiner Postgut-Bedeutung ursprünglich beschreibend gewesen sei, habe sich dieses als Marke durchgesetzt.

Die Beschwerdeführerin erachtet die Tatsache, dass sie im Zusam-

menhang mit den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 36 und 39 seit vielen Jahren das Zeichen POST systematisch, intensiv und in Alleinstellung als Kennzeichen verwende und gezielt hervorhebe, als gerichtsnotorisch. Dies allein erlaube einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens POST durch das Publikum als Hinweis der betrieblichen Herkunft auf die Beschwerdeführerin.

Zudem belege die demoskopische Umfrage die Durchsetzung von POST als Marke (insbesondere zweiter Teil der Befragung, S. 4 f.). Ausgerechnet auf diesen Teil der Befragung sei die Vorinstanz ohne Angabe von Gründen nicht eingegangen. Die dort aufgeführten Zahlen könnten nicht anders interpretiert werden, als dass sich POST im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 39 im Verkehr als Hinweis auf die Beschwerdeführerin durchgesetzt habe, ansonsten müssten Velokuriere, DHL, UPS, TNT, FedEx und Pflanzer, die bekanntermassen Expressbriefe, andere Sendungen und Pakete transportierten, ebenso oft mit POST im Sinne von Postgütern in Verbindung gebracht werden wie die Schweizerische Post.

Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 16. März 2006 für den demoskopischen Nachweis der Verkehrsdurchsetzung verlange, es sei für jede Ware oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung durchzuführen und es gelte zu vermeiden, dass mehrere Waren und Dienstleistungen zusammengefasst würden. Dabei verkenne die Vorinstanz, dass das strittige Gesuch zu einem Zeitpunkt hinterlegt worden sei, als in der Praxis der Vorinstanz noch kaum Erfahrungen mit derartigen Umfragen bestanden hätten und die genannten Anforderungen noch nicht entwickelt gewesen seien. Demnach habe die eingereichte Umfrage von der Anlage und Methodik her ohne weiteres den Anforderungen der Praxis zum Anmeldezeitpunkt genügt. Dies sei schon durch die Tatsache bewiesen, dass die Vorinstanz die Eignung des ersten, methodisch identischen Teils der Studie betreffend die Farbe POSTGELB zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung anerkannt habe. Indem die Vorinstanz die Studie im vorliegenden Fall nicht anerkenne und strengere Anforderungen an die Anlage eines demoskopischen Nachweises der Verkehrsdurchsetzung stelle, verunmögliche sie diesen Nachweis faktisch, zumal sich die Beurteilung und damit der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung zu richten habe.

Die Beschwerdeführerin teilt die Auffassung der Vorinstanz nicht, wonach für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe. Sie habe in ihrer Stellungnahme vom 5. September 2006 aufgezeigt, dass andere auf dem schweizerischen Markt auftretende Anbieter von Dienstleistungen im Postgüter-Bereich das Wort POST weder in ihrer Unternehmensbezeichnung noch im Zusammenhang mit ihren Waren und Dienstleistungen benutzten und von zahlreichen anderen Bezeichnungen Gebrauch machten. Zu betonen sei, dass POST von den übrigen Marktteilnehmern weder kennzeichnenmässig noch beschreibend verwendet werde. Schon allein dieser Nichtgebrauch schliesse ein absolutes Freihaltebedürfnis aus. Wenn die Vorinstanz die fehlende allgemeine Verwendung des Zeichens POST durch Konkurrenzunternehmen der Beschwerdeführerin anerkenne und ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht ausschliesse, da die fehlende allgemeine Verwendung in der Monopolisierung der Post zu begründen sei, setze sie sich über die Praxis der RKGE hinweg, wonach der früheren teilweisen Monopolstellung der Schweizerischen Post bei der Auslegung des MSchG keinerlei Rechtserheblichkeit zuzuerkennen sei. Wäre POST im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 39 unverzichtbar, würde das Zeichen von den Mitbewerbern längst verwendet. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe die Frage, ob zahlreiche Alternativen zur Bezeichnung von Dienstleistungen der Klasse 39 zur Verfügung stünden, zu unrecht verneint. Zahlreiche Alternativen seien nicht nur vorhanden, sondern sie würden von den Konkurrenzunternehmen der Beschwerdeführerin auch benutzt. Anders wäre ein Verzicht auf die Verwendung POST gar nicht möglich. So würden die drei grossen internationalen Kuriere UPS, DHL und FedEx ihre Dienstleistungen der Klasse 39 anders als die Beschwerdeführerin bezeichnen. Entgegen der Meinung der Vorinstanz sei hier zu beachten, dass das Markenrecht dem Inhaber nur das ausschliessliche Recht zum kennzeichnungsmässigen Gebrauch verleihe (Art. 13 MSchG). Dieser dürfe nicht mit jedem beliebigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gleichgesetzt werden. Da auch der beschreibende Gebrauch eines Wortes trotz seiner Eintragung als Marke frei bleibe, sei nicht zu prüfen, ob eine Vielzahl von Wörtern zur Beschreibung von Dienstleistungen der Klasse 39 zur Verfügung stünden.

C.

Mit Vernehmlassung vom 13. April 2007 beantragt die Vorinstanz die

vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kostenfolge zulasten der Beschwedeführerin. Sie verweist auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung und führt ergänzend aus, sie habe Definitionen in verschiedenen Wörterbüchern und Lexika und nicht nur einen isolierten Eintrag aus der 19. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie berücksichtigt. Die Beschwerdeführerin gehe fehl, wenn sie behaupte, dass das Zeichen POST in der Schweiz eindeutig auf "Die Schweizerische Post" verweise, da aufgrund der zahlreichen Definitionen in einschlägigen Nachschlagwerken nachweisbar sei, dass der Begriff POST als Benennung einer Einrichtung ein beliebiges Unternehmen, das Gegenstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickle, bezeichne. Die RKGE habe im Entscheid GlobalePost ebenso wenig festgehalten, dass der Begriff in seiner Unternehmensbedeutung gemäss dem schweizerischen Sprachverständnis "Die Schweizerische Post" bezeichne. In Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen weise das Zeichen POST in mindestens einer Bedeutung unmittelbar auf die Art, den Inhalt, das Objekt, die Zweckbestimmung, den Erbringer, die Art des Erbringers und / oder den Verkaufs- resp. Erbringungsort der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen.

Die Vorinstanz betont erneut, die Prüfung des Vorliegens absoluter Ausschlussgründe habe unabhängig vom allfälligen Umfang des Ausschliesslichkeitsrechts gemäss Art. 13 MSchG zu erfolgen. Die Tatsache, dass Art. 13 MSchG dem Inhaber das ausschliessliche Benützungsrecht lediglich zur kennzeichnenden Benützung der hinterlegten Marke verleihe und den beschreibenden Gebrauch nicht verbiete, könne somit kein Kriterium für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses sein. Wäre Art. 2 lit. a MSchG mit Blick auf Art. 13 MSchG so auszulegen, dass kein absolutes Freihaltebedürfnis an beschreibenden Zeichen bestehe, weil der beschreibende Gebrauch durch Art. 13 MSchG nicht verboten werde, könnte allgemein kein absolutes Freihaltebedürfnis für Sachbezeichnungen angenommen werden. Folgerichtig bestünde auch für die von der Beschwerdeführerin zitierten Bezeichnungen wie BROT für Brot, SCHUHE für Schuhe usw. kein absolutes Freiheitsbedürfnis, da den Konkurrenten die beschreibende Benützung der Begriffe gemäss Art. 13 MSchG nach wie vor zulässig wäre.

Die Vorinstanz führt weiter aus, bei den genannten Beispielen für das Vorliegen zahlreicher Alternativen bezüglich der Kennezeichnung der fraglichen Dienstleistungen handle es sich nicht um gleichbedeutende

Alternativen für die Sachbezeichnung POST, sondern um Fantasie-Wortschöpfungen ohne erkennbaren Sinngehalt. Die genannten Beispiele seien deshalb ungeeignet, um das absolute Freihaltebedürfnis der Bezeichnung POST zu widerlegen.
Die Vorinstanz hält weiter fest, vorliegend könnte eine allfällige Institutsnotorietät der Verkehrsdurchsetzung einzig für diejenigen Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für welche kein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe. Es seien dies Waren und Dienstleistungen, die nicht zum eigentlichen Kerngeschäft eines beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmens gehörten. Gerade für diese Waren und Dienstleistungen könne es jedoch nicht als notorisch angesehen werden, dass sich das strittige Zeichen als Hinweis auf die Beschwerdeführerin im Verkehr durchgesetzt hätte.

Die Vorinstanz hält der Beschwerdeführerin entgegen, es treffe zwar zu, dass die erste Frage der Umfrage gleich formuliert sei wie bei der Umfrage bezüglich der Farbmarke Gelb. Die Formulierung der übrigen Fragen unterscheide sich jedoch klar von der Fragestellung zur Farbe Gelb, welche vom Institut gemäss seiner damaligen Praxis anerkannt worden sei. Der Schluss der Beschwerdeführerin, dass die Methodik des gesamten vorliegenden Fragebogens der damaligen Praxis entsprochen habe, entbehre jeglicher Grundlage und sei unhaltbar. Da der vorliegende Fragekatalog auch zum Zeitpunkt der Hinterlegung vom Institut nicht akzeptiert worden wäre, könne im Übrigen auch ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführerin aufgrund der mehrjährigen Dauer des vorliegenden Verfahrens ein Nachteil erwachsen sei. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass die RKGE in ihrem Entscheid vom 5. Februar 2002 bezüglich Farbmarke Gelb darauf hingewiesen habe, dass die Fragestellungen hinsichtlich des angestrebten Zwecks - nämlich der Glaubhaftmachung der Durchsetzung - erhebliche Mängel aufweise.

Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang auf zwei Bundesgerichtsentscheide, wonach im behördlichen Verfahren eine neue Praxis ohnehin sofort und überall und stets auf sämtliche noch nicht rechtskräftig erledigten Fälle anzuwenden wäre.

Es treffe zu, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung lediglich festgehalten habe, die Ergebnisse und Antworten zur Frage 1 der Umfrage (S. 3) seien ungenügend für die Glaubhaftmachung der Durchsetzung und dass sie auf formelle Mängel in der Fragestellung

hingewiesen habe. Auf die Ergebnisse der Frage 2 sei sie nicht weiter eingegangen, weil diese aufgrund der Methodik in Bezug auf die Glaubhaftmachung des Zeichens nicht aufschlussreich seien. Bei diesem Teil der Demoskopie seien den Befragten nämlich mögliche Antworten vorgelesen worden, was insofern problematisch sei, als den Befragten Antworten suggeriert wurden, welche die Resultate der Umfrage hätten beeinflussen können.

Schliesslich erwähnte die Vorinstanz, dass bei der Beurteilung der Eintragbarkeit des vorliegenden Zeichens die jahrzehntelange Monopolstellung der Beschwerdeführerin nicht zur Verneinung der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung herangezogen worden sei. Dies würde klarerweise der Rechtsprechung widersprechen. Die Vorinstanz habe die Monopolstellung nur im Rahmen der Prüfung des absoluten Freihaltebedürfnisses erwähnt, um zu begründen, warum die Verwendung der Bezeichnung POST durch Konkurrenzunternehmen nicht nachweisbar sei. Dass eine Monopolstellung bei der Prüfung des absoluten Freihaltebedürfnisses zu berücksichtigen sei, entspreche auch der Praxis der angerufenen Beschwerdeinstanz. Dabei verweist die Vorinstanz auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 (E. 6). Die Beschwerdeführerin scheine zu verkennen, dass sich das Zeichen nach Auffassung des Instituts, ausser für die Dienstleistungen der Klasse 39, durchsetzen könnte. Die Glaubhaftmachung der Durchsetzung sei jedoch daran gescheitert, dass die eingereichte demoskopische Umfrage von der Methodik her ungeeignet und von den Resultaten her ungenügend sei.

D.
Am 12. September 2007 fand eine öffentliche Verhandlung statt, an der die Parteien ihren Standpunkt nochmals erörtern konnten und an welcher die Beschwerdeführerin neue Belege zur Verkehrsdurchsetzung zu den Akten legte.

E.
Mit Verfügung vom 13. September 2007 lud der Instruktionsrichter die Vorinstanz ein, sich zu den neuen Belegen zur Verkehrsdurchsetzung zu äussern.

F.
In der Vernehmlassung vom 13. November 2007 hielt die Vorinstanz unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung und ihre Vernehmlas-

sung vom 13. April 2007 vollumfänglich an ihren Rechtsbegehren fest. Sie führt erneut aus, bezüglich der "klassischen Postdienstleistungen" bestehe aufgrund der Tatsache, dass das Zeichen zur unmittelbaren Aussage in Bezug auf Dienstleistungen benötigt werde und dass der Verkehr, insbesondere auch Konkurrenten, auf die Verwendung des Zeichens zwingend angewiesen seien, ein absolutes Freihaltebedürfnis. Zudem finde das Zeichen breite allgemeine Verwendung und es lägen keinerlei gleichbedeutende Alternativen zum beschreibenden Begriff "POST" vor. Es handle sich vorliegend betreffend die nicht zugelassenen Dienstleistungen der Klasse 39 beim Begriff "POST" um ein absolut freihaltebedürftiges Zeichen, so dass eine Verkehrsdurchsetzung von vornherein ausgeschlossen sei. Ergänzend führte die Vorinstanz aus, ein grosser Teil der eingereichten Durchsetzungsbelege betreffe genau diese Dienstleistungen der Klasse 39, für welche die Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sei. Das betreffe die Belege Nr. 1 (teilweise), 2 (teilweise), 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32 und 33.

Des Weiteren sei das Erfordernis, wonach dem Institut glaubhaft zu machen sei, dass bei den eingereichten Belegen das Zeichen in der hinterlegten Form als Marke wahrgenommen werden müsse, bei einer Vielzahl der eingereichen Durchsetzungsbelege nicht erfüllt. Mit dem Markeneintragungsgesuch 03119/2000 sei beantragt worden, "POST" als reine Wortmarke ins Markenregister einzutragen. Auf einem Grossteil der Durchsetzungsbelege werde diese Marke jedoch nicht als Wortmarke, sondern als kombinierte Wort-/Bildmarke verwendet, meist in einer Form, die aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung unterscheidungskräftig sei und die im Übrigen nicht zuletzt aus diesem Grund bereits seit Jahren in verschiedenen Varianten im schweizerischen Markenregister eingetragen sei. Diesbezüglich verweist die Vorinstanz auf die bereits eingetragenen Marken Nr. 487261, 487265, 487269, 487273. Auf jeden Fall sei festzuhalten, dass das Zeichen auf den geltend gemachten Durchsetzungsbelegen nicht in der beanspruchten Art als Wortmarke, sondern in Kombination mit einer kennzeichnungskräftigen Grafik verwendet werde. Das betreffe die Belege Nr. 1 bis 10, 12 bis 18, 20, 29, 30 bis 33. Auch diese Belege eigneten sich folglich nicht zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung.

Schliesslich hält die Vorinstanz fest, auch das Erfordernis des markenmässigen (nicht beschreibenden) Gebrauchs des beanspruchten Zeichens sei für mehrere Belege nicht erfüllt. Das Zeichen werde dort

nicht markenmässig, sondern beschreibend gebraucht. Diese Belege könnten deshalb nicht zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung dienen. Dies betreffe die Belege 19, 22 und 23.

Als allgemeine Regel verlange das Institut bei der Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung einen 10-jährigen Gebrauch des Zeichens. Auch an diesem Erfordernis scheitere die Verkehrsdurchsetzung der reinen Wortmarke "POST". Ein mindestens zehnjähriger markenmässiger Gebrauch der Wortmarke "POST" für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen werde vorliegend nicht glaubhaft gemacht.

G.

In den am 7. Januar 2008 eingereichten Gegenäusserungen zur Vernehmlassung der Vorinstanz vom 13. November 2007 bestätigt die Beschwerdeführerin die in der Beschwerde formulierten Rechtsbegehren.

Sie erachtet die Begründung der Vorinstanz als ungenügend. Anstatt sich mit jedem einzelnen Beleg auseinander zu setzen, habe sie drei Kategorien von Gründen erstellt, weshalb die Unterlagen im Allgemeinen nicht zur Verkehrsdurchsetzung taugten, und die Belege anschliessend diesen Kategorien zugeordnet, ohne die entsprechende Einordnung im Einzelnen näher zu begründen. Die Beschwerdeführerin stellt sich nach wie vor auf den Standpunkt, hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39 sei nicht von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen. Diesbezüglich beanstandet die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz lehne sich theoretisch an den BGE 131 III 121 (E. 4.4) an, wenn sie ausführe, gegen die Unentbehrlichkeit eines Zeichens würde seine allgemeine Verwendung sprechen. Ungenau bzw. falsch sei indessen ihr Schluss, wonach für die Entbehrlichkeit nur das tatsächliche Vorliegen zahlreicher gleichbedeutender Alternativen spräche. Nach Auffassung des Bundesgerichts spreche gegen die Unentbehrlichkeit bereits die Möglichkeit, das Zeichen durch andere gleichwertige Zeichen zu ersetzen. Für die Beschwerdeführerin sei gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung dagegen nicht erforderlich, dass diese Alternativen bereits im Markt verwendet würden.

Die Beschwerdeführerin ist ferner der Ansicht, die Behauptung der Vorinstanz, das Zeichen finde eine breite allgemeine Verwendung und es lägen keine gleichbedeutenden Alternativen zum Begriff POST vor,

stehe im Widerspruch zu ihren eigenen Ausführungen in der Vernehmlassung zur Beschwerde ("Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin schliesst die fehlende allgemeine Verwendung des Begriffs POST durch Konkurrenzunternehmen vorliegendenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus. Dieses kann nämlich in den tatsächlichen Verhältnissen liegen."). Die Vorinstanz sei auf ihrer Behauptung zu behaften, wonach der Begriff POST nicht allgemein verwendet werde, womit sie gleichzeitig anerkenne, dass Alternativen zu diesem Begriff bestünden.

Des Weiteren nimmt die Beschwerdeführerin nochmals Stellung zu den Verkehrsdurchsetzungsbelegen 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32 und 33 und bestreitet die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach sich diese Belege nur auf Dienstleistungen der Klasse 39 beziehen würden, für welche sich die Marke POST nicht durchsetzen könne.

Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, die Vorinstanz habe die Belege 1-10, 12-18, 20, 29, 30-33 als nicht geeignet zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung erachtet, weil die Marke dort nicht als Wortmarke sondern in Kombination mit einer Grafik verwendet werde. Diese Begründung der Vorinstanz verkennt nach Meinung der Beschwerdeführerin das Wesen der Wortmarke. Wortmarken würden im Verkehr praktisch immer in einer grafischen Ausgestaltung verwendet. Ihr sei kein Unternehmen bekannt, welches auf eine Ausgestaltung seiner Marke verzichten und diese ausschliesslich als Wortmarke im Sinne der Vorinstanz benutzen würde. Denn das sei gerade der Vorteil der Hinterlegung einer Wortmarke: Dass man sie nicht nur in der "markenregistermässigen Standardschrift", sondern in einer beliebigen grafischen Ausgestaltung gebrauchen könne. Dieser Gebrauch ist für die Beschwerdeführerin zweifellos rechtserhaltend für die Wortmarke und auch zum Nachweis ihrer Verkehrsdurchsetzung geeignet. Die Begründung der Vorinstanz lasse sich auch anhand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht stützen. Im Übrigen sei bei allen von der Vorinstanz abgebildeten Wort-/Bildmarken der Wortbestandteil POST der die Marke dominierende Bestandteil. Das angedeutete Schweizer Kreuz stelle eine Anspielung darauf dar, dass es sich um ein Schweizer Unternehmen handle, und sei insofern beschreibend und nicht kennzeichnungsfähig. Nach der Wappenschutzgesetzgebung stehe eine Eintragung ausser Diskussion. Bei den Balken bzw. Rahmen handle es sich nur um dekorativ grafische Elemente, denen die Kenn-

zeichnungskraft abgehe. Deshalb stellten alle diese Verwendungsformen einen Gebrauch der Wortmarke POST dar.

Ausserdem beanstandet die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe nicht begründet, warum die Marke POST in den Belegen 19, 22 und 23 nicht markenmässig, sondern beschreibend verwendet werde. Die Vorinstanz scheine eine markenmässige Verwendung auszuschliessen, weil die Beschwerdeführerin in den genannten Belegen die Marke noch nicht in der Form der heutigen Wort-/Bildmarken gebraucht habe. Das sei nicht richtig. Die Marke POST werde auch dann markenmässig verwendet, wenn sie als reine Wortmarke oder in einer sehr einfachen graphischen Gestaltung erscheine.

Hinsichtlich der von der Vorinstanz verlangten Voraussetzung des zehnjährigen Gebrauchs der Marke hält die Beschwerdeführerin fest, dass die Dauer der Benutzung allein wenig über die tatsächlich erfolgte Verkehrsdurchsetzung aussage. Aufschlussreicher seien der Umfang und die Intensität der Benutzung. Die Behauptung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin die Marke POST noch nicht seit zehn Jahren gebrauche, sei nicht nachvollziehbar. Hierbei verweist die Beschwerdeführerin auf die Verkehrsdurchsetzungsunterlagen Nr. 19 bis 27.

Ferner erinnert die Beschwerdeführerin daran, dass sie die Verkehrsdurchsetzung nur glaubhaft zu machen braucht. Da es sich vorliegend um eine herkömmliche Wortmarke handle, seien keine besonders hohen Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung zu stellen. Nach Meinung der Beschwerdeführerin sei es im Verkehr üblich, dass Wortzeichen als unternehmerischer Herkunftshinweis wahrgenommen würden. Nebst den anlässlich der mündlichen Verhandlung eingereichten Verkehrsdurchsetzungsunterlagen sei auch die Verkehrsdurchsetzungsumfrage gemäss Beschwerdebeilage 4 zumindest ein starkes Indiz für die Verkehrsdurchsetzung.

Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf die von ihr bereits anlässlich der mündlichen Verhandlung angeschnittene Thematik der Gerichtsnotorietät. Es sei wenigstens für die in den Klassen 9, 16, 36 und 39 beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerichtsnotorisch, dass das Schweizer Publikum die Marke POST seit Jahrzehnten kenne und sie auch als Hinweis auf das Unternehmen POST wahrnehme.

H.
In der abschliessenden Stellungnahme zur Beschwerde vom 31. Januar 2008 hält die Vorinstanz an der vollumfänglichen und kostenfälligen Abweisung der Beschwerde fest. Dabei weist sie auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Verfügung sowie in den anlässlich des vorliegenden Verfahrens eingeholten Vernehmlassungen hin. Die eingereichten Unterlagen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eigneten sich nicht, um eine solche glaubhaft zu machen. Nach gängiger Praxis müsse ein Zeichen auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie es im Register eingetragen und geschützt werden solle. Die Durchsetzungsbelege seien insofern ungeeignet, als sie in stark überwiegender Zahl stets in einer unterscheidungskräftigen Form als kombinierte Wort- /Bildmarke vorkomme, obwohl die reine Wortmarke POST beansprucht werde.

Die Frage, ob vorliegend auch eine kürzere Benutzungsdauer als die grundsätzlich im Sinne einer Faustregel nötigen 10 Jahre genügen würde, brauche nicht abschliessend beurteilt zu werden, weil die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht in erster Linie aufgrund der zu kurzen Benützungsdauer, sondern gestützt auf die Tatsache verneint worden sei, dass die Beschwerdeführerin den Nachweis der markenmässigen Benützung des strittigen Zeichens in Alleinstellung nicht habe erbringen können. Die Frage der Gerichtsnotorietät sei mit Zurückhaltung anzugehen und eine solche sei nicht leichthin anzunehmen. Die Beschwerdeführerin sehe zwar die Gerichtsnotorietät wenigstens für die Klassen 9, 16, 36 und 39 als gegeben an. Gerade in den von diesen Klassen beanspruchten Bereichen (Verkaufsautomaten, Papeteriewaren, Briefständer, Immobilienwesen, usw.) könne aber nicht von Notorietät ausgegangen werden.

Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen und Unterlagen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 23. November 2006 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1

Bst. c). Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005; VGG, SR 173.32).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Das Hauptbegehren in der vorliegenden Beschwerde erstreckt sich auf die Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung. Ziffer 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen. Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren bildet demnach nur die Frage, ob die Vorinstanz mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen gemäss Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung das Markeneintragungsgesuch zu Recht zurückgewiesen hat.

3.
Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen im Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Der Grund für deren Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Christoph Willi in : Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, hiernach: MSchG-Willi, Art. 2 N 34). Zum Gemeingut gehören Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind, sowie auch Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht geeignet sind, eine Ware oder eine Dienstleistung zu individualisieren. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden Zeichen vom Publikum immer dann nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft, sondern unmittelbar als Sachbezeichnungen oder Beschaffenheitsangaben verstanden, wenn sie die Art, Zu-

sammensetzung, Qualität, Quantität oder Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Auch direkte Hinweise auf den Destinatärkreis sind als gemeinfreie Beschaffenheitsangaben mindestens für sich allein nicht schutzfähig (BGE 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4b ELLE, veröffentlicht in sic! 1997 S. 159; Entscheid RKGE MA-AA 08/04 vom 23. Dezember 2004 BOYSWORLD, veröffentlicht in sic! 2005 S. 467). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein. Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es als Ganzes hinterlässt (MARBACH, Markenrecht, in SIWR, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 35). Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (RKGE, sic! 2003, 495 ff. E. 4). Zudem wird ein Zeichen immer in enger Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für welche es hinterlegt wurde, geprüft (BGE in sic! 2005, 278).

4.

Zunächst einmal ist der Sinngehalt des Begriffs POST zu ermitteln, beziehungsweise zu prüfen, ob die Ermittlung des Sinngehalts durch die Vorinstanz rechtens ist.

4.1 Nach Konsultation verschiedener Lexika und gestützt auf die Praxis der Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) gelangt die Vorinstanz zum Schluss, POST sei als Sachbezeichnung im Sinne der "Benennung einer Einrichtung mit Bezug auf *ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen"* zu verstehen, "das Gegenstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickelt". Die Beschwerdeführerin geht auch grundsätzlich von einer doppelten Wortbedeutung vom Zeichen POST aus. Im Unterschied zur Vorinstanz stellt sich die Beschwerdeführerin jedoch auf den Standpunkt, mit POST sei *ein bestimmtes Unternehmen*, nämlich die *Schweizerische Post* gemeint und stützt sich dabei unter anderem auf einen Eintrag in der neuesten Auflage der Brockhaus Enzyklopädie sowie auf die von ihr eingereichte Studie (Beschwerdebeilage 4).

4.2 Bezüglich der Kontroverse, ob unter dem Begriff "POST" ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen oder die Schweizerische Post verstanden wird, gilt es Folgendes anzumerken.

Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin bezog sich die Vorinstanz bei der Ermittlung der Definition von POST nicht nur auf einen isolierten und überholten Eintrag in der Brockhaus-Enzyklopädie, sondern sie berücksichtigte auch die einschlägigen Einträge in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia (www.wikipedia.de), auf der Internet-Seite http://post.know-library.net/, in der Brockhaus-Enzyklopädie (19. Auflage) sowie in den Werken "Brockhaus in 10 Bänden" von 2005 und "Deutsches Wörterbuch" von Wahrig aus dem Jahr 2005. Keiner dieser Einträge enthält einen direkten Hinweis darauf, dass unter Post nur ein bestimmtes Unternehmen zu verstehen ist. Vielmehr sind die Umschreibungen des Begriffs allgemein formuliert, wie wenn es sich effektiv um ein beliebiges Unternehmen handeln würde ("Einrichtung, die Nachrichten, Kleingüter, Briefe, Pakete, Geld und teilweise Personen (in Österreich mit Postbussen) transportiert" in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia, "Gesamtheit der Einrichtungen zur Übermittlung von Gegenständen und Nachrichten sowie zur Abwicklung von Zahlungs- und Geldverkehr" lautet indessen der Eintrag in der 19. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie).

Es ist zwar mit der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass zumindest gemäss der neusten 21. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie der Eintrag "Post ®" als Kurzbezeichnung für die Deutsche Post AG definiert ist. Zur gleichen Erkenntnis gelangte aber auch die Vorinstanz, indem sie den Eintrag aus "Der Brockhaus in 10 Bänden" aus dem Jahre 2005 zitierte, wonach POST als Kurzform für das Post- und Fernmeldewesen steht. Der direkte Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen liegt in diesem Fall aber nur insofern auf der Hand, als in Deutschland das Wortzeichen "POST" bereits registriert wurde, was das Symbol ® offensichtlich auch zum Ausdruck bringt. Allerdings hat das deutsche Bundespatentgericht mit Beschluss vom 10. April 2007 die Löschungsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes betreffend die Wortmarke "POST" bestätigt, unter anderem weil die angegriffene Marke schon zum Zeitpunkt ihrer Eintragung eine Angabe dargestellt habe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Dienstleistungen habe dienen können, für die sie beansprucht und eingetragen worden sei (vgl. zum Ganzen Beschluss des Bundespatentgerichts, 26 W (pat) 26/06; E. 1). Diese jüngste Rechtsentwicklung scheint in eine Richtung

zu weisen, die sich vom Verständnis des Begriffs "POST" als ein bestimmtes Unternehmen distanziert. Mit Bezug auf die zeitliche Entwicklung in der Auffassung des Begriffs POST hat die Vorinstanz anhand von Einträgen in "Der Brockhaus in 10 Bänden" aus dem Jahre 2005, welche auf die teilweise Privatisierung der früher staatlich organisierten Postbetriebe und das Auftreten von privaten Anbietern von Postdienstleistungen auf dem Markt hinweisen, in nachvollziehbarer Weise dargetan, dass der Begriff POST im Laufe der Zeit eine Wandlung in seiner Bedeutung als Unternehmen erfahren hat. Das erklärt die allmähliche Abweichung vom Verständnis der Post als ein bestimmtes, meist staatlich geführtes Unternehmen zugunsten einer Auffassung, die nicht nur öffentlich-rechtliche Anstalten, sondern auch weitere private Anbieter von Postdienstleistungen miteinbezieht. Zu einem nahezu deckungsgleichen Ergebnis kommt das deutsche Bundespatentgericht im bereits zitierten Beschluss (E. 1, S. 8 f.).

In Anbetracht der von der Vorinstanz berücksichtigten Einträge in den verschiedenen Lexika und des Hinweises der Beschwerdeführerin auf den entsprechenden Eintrag in der neusten 21. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie kann ohnehin davon ausgegangen werden, dass der Begriff "POST" sowohl als Hinweis auf die Unternehmung "Die Schweizerische Post" als auch auf ein beliebiges Unternehmen verstanden werden kann, welches Postgüter befördert.

Aus der von der Beschwerdeführerin eingereichten demoskopischen Studie lassen sich jedoch keine genügenden Anhaltspunkte ableiten, wonach die angefragten Unternehmen und Privatpersonen beim Wort "POST" vorwiegend an die Schweizerische Post denken (vgl. Beilage 4, Studie zur Bezeichnung POST, S. 3). Beim Hören des Begriffs "POST" nannten die befragten Unternehmen vor allem Pakete (47%) und erst an zweiter Stelle die Unternehmung POST (44%). Privatpersonen dachten meistens an Briefe (46%), dann an Pakete (30%) und schliesslich auch an die Unternehmung POST (29%).

Angesichts dieser Ausführungen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Begriff "POST" zuerst als Sachbezeichnung eher für ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen erachtet hat. Im Übrigen stimmt diese Sichtweise mit derjenigen des Bundespatentgerichts im bereits erwähnten Beschluss überein (26 W (pat) 26/06, S. 9).

4.3 In zweiter Linie bedeutet POST auch das beförderte Gut (Briefe, Pakete, etc.). Diese Definition ergibt sich unter anderem aus dem Eintrag im Werk "Deutsches Wörterbuch" von Wahrig aus dem Jahre 2005, auf welches sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung gestützt hat (vgl. dort E. 3). Dies wird von der Beschwerdeführerin übrigens nicht beanstandet.

4.4 Auf die soeben geschilderte Doppelbedeutung des Begriffs POST hatte die Rekurskommission für geistiges Eigentum bereits in ihrem Entscheid vom 2. Dezember 2004 i. S. "Globale*Post*" hingewiesen (vgl. MA-AA 23/03, E. 3; im gleichen Sinne auch das Bundespatentgericht im Beschluss 26 W (pat) 29/06 E. 1, S. 8). Das Bundesgericht, welches sich mit einer gegen diesen Entscheid gerichteten Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu befassen hatte, hat die Definition des Postbegriffes im Sinne der RKGE keineswegs in Frage gestellt (vgl. BGE vom 8. April 2005 in sic! 2005, S. 649-652).

4.5 Als Zwischenergebnis ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass der Begriff "POST" zweierlei bedeutet. Wird "POST" als Unternehmen verstanden, erscheint auf Grund der vorstehenden Ausführungen zu wenig erhärtet, dass sich der Begriff "POST" in seiner Unternehmensbedeutung einzig auf ein bestimmtes Unternehmen im Sinne der Schweizerischen Post bezieht. Insofern ist es nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz zum Schluss gelangt, dieses Wortzeichen stelle Gemeingut dar, da kein klarer Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft im Vordergrund stehe. Wird "POST" andererseits im Sinne von beförderten Gütern aufgefasst, kommt diesem Begriff ein beschreibender Charakter zu. In diesem Sinne ist der Vorinstanz zu folgern, wenn sie in diesem Zusammenhang davon ausgeht, dass es sich beim Begriff "POST" um eine "Sachbezeichnung" handelt.

Gemäss konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines Zeichens zur Schutzfähigkeit führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen dominiert, und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts des Zeichens führt (vgl. BGE in sic! 1999 29, RKGE in sic! 1999 31, RKGE in sic! 2000, 294). Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt vorherrschend ist (RKGE in sic! 2000, 703, RKGE in sic! 2005 652) bzw. wenn mehrere mögliche Sinnvarianten letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeutung hinauslaufen (vgl. BGer in sic! 2005, 19). Im vorliegenden Fall vermag die Mehrdeutigkeit des Begriffs POST die Schutzfähigkeit des

Zeichens nicht zu rechtfertigen, einerseits weil für die Verkehrskreise zu wenig nahe liegt, dass die vom Wortzeichen beanspruchten Produkte und Dienstleistungen einzig von *einem* Unternehmen hergestellt und erbracht werden, andererseits weil "POST" im Sinne von Postgütern eine rein beschreibende Bedeutung hat.

5.
Es ist zu prüfen, ob die Bezeichnung "POST" bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung des Zeichens als Marke zurückgewiesen wurde, eine direkt beschreibende Angabe darstellt.

5.1 Die Programme, Software und Automaten der Klasse 9 können direkt für Dienstleistungen im Postbereich bestimmt sein, welche von einem beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmen erbracht werden. Anhand der von der Vorinstanz angegebenen Internetseiten wird überdies ersichtlich, dass sich die genannten Produkte und Dienstleistungen auf Postdienstleistungen beziehen können und zum Beispiel die Übermittlung von Gegenständen und Nachrichten erleichtern oder der Abwicklung von Zahlungs- und Geldverkehr dienen. Die Würdigung der Vorinstanz ist diesbezüglich nicht zu beanstanden.

5.2 Im Zusammenhang mit den beanspruchten "Druckerzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen" der Klasse 16 sowie dem Grossteil der Waren der Klasse 28 im Sinne von "Spiele, Spielzeug, insbesondere Postautomodelle oder Modell-Poststellen, Spielkarten" stellt das Wortzeichen "POST" eine direkt beschreibende Angabe bezüglich Inhalt und Objekt dar und weist auf das Postwesen im Allgemeinen oder auf ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen hin. Auch in diesem Punkt kann die Würdigung der Vorinstanz nicht als fehlerhaft bezeichnet werden.

5.3 In Verbindung mit den übrigen Waren der Klasse 16 - "Papeteriewaren, Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton); Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien" - sowie aller beanspruchten Waren der Klassen 20 und 22 beschreibt das Zeichen direkt ihre Eigenschaften und Zweckbestimmung im Sinne der Beförderung oder Aufbewahrung der Post. Der Zusammenhang mit Postgütern und im Postbereich tätigen Unternehmen, welche generell solche Waren anbieten, liegt auf der Hand.

5.4 Bezüglich der übrigen Waren der Klasse 16 ("Schreibwaren, Briefständer, Briefmarken") beschreibt das Zeichen direkt die Zweckbestimmung und den Verkaufsort.

5.5 Die beanspruchten Werbungs-, Verkaufsförderungs-, Beratungs-, Finanz-, Telekommunikations- und Transportdienstleistungen in den Klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 und 42 gehören zu den traditionellen Dienstleistungen, welche ein Postunternehmen erbringt. Für die Dienstleistungen der Klasse 40 (Druckarbeiten) liefert das Zeichen POST einen direkt beschreibenden Hinweis auf eine von einem Postunternehmen erbrachte Tätigkeit. Sämtliche der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen dienen der Abwicklung der Postdienstleistungen. Das Zeichen erschöpft sich somit in einer direkten Aussage in Bezug auf die Art, den Erbringer und den Erbringungsort der beanspruchten Leistungen der Klassen 36, 38, 39 und 42.

5.6 Wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, trifft es zu, dass die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 40, 41 und 45 zwar nicht Postdienstleistungen im eigentlichen Sinne darstellen, aber in engem Zusammenhang mit den traditionellen Postdienstleistungen der Klassen 36, 38, 39 und 42 stehen und speziell für ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen konzipiert sein können. Im Zusammenhang mit dem fraglichen Zeichen ergibt sich ein unmittelbarer Hinweis auf die Art, den Inhalt, die Zweckbestimmung, den Erbringer sowie die Art des Erbringers und den Erbringungsort.

5.7 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass das Zeichen POST im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung zurückgewiesen wurde, einen direkt beschreibenden Hinweis entweder auf ein Postgut (Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung) oder auf ein beliebiges im Postbereich tätiges Unternehmen (Erbringer, Art des Erbringers, Verkaufsort, Erbringungsort) liefert.

Auf Grund des direkt beschreibenden Charakters ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz davon ausgeht, dass der Konsument in der Bezeichnung POST keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft erkennt, dem Zeichen somit die konkrete Unterscheidungskraft entbehre und es in Bezug auf die beanstandeten Waren dem Gemeingut zurechnet.

6.
Die Vorinstanz hat das Zeichen POST, soweit sie dieses als direkt beschreibende Angabe auffasst, zu Recht als freihaltebedürftig erachtet.

6.1 In Bezug auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 hat die Vorinstanz ein absolutes Freihaltebedürfnis angenommen.

6.1.1 Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis insbesondere an Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich sind (MSchG-DAVID, N 6, 38 und 40 ad Art. 2; MSchG-WILLI, N 149-151 ad Art. 2). So sind Zeichen, die zur unmittelbaren Aussage in Bezug auf Waren und Dienstleistungen benötigt werden sowie jene Zeichen, auf deren Verwendung der Verkehr zwingend angewiesen ist, nicht durchsetzungsfähig (RKGE in sic! 2000 102, E. 8 und 9; MARBACH, a. a. O. S. 54 ff.). Gemäss Botschaft zum MSchG wird ein absolutes Freihaltebedürfnis im Fall eines dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdrucks sinngemäss bejaht (BBl 1991 I 20). Grundsätzlich ist auch das Freihaltebedürfnis in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen; bei Ausdrücken, die sich in allgemeiner Weise auf Waren und Dienstleistungen verschiedenster Art beziehen, erfolgt die Prüfung absolut und unabhängig von den beanspruchen Erzeugnissen (MSchG-Willi, N 43 zu Art. 2; in diesem Sinne auch BGE 131 III 121 ff., E. 4.4). Das Bundesgericht hat im Fall einer Formmarke ein absolutes Freihaltebedürfnis verneint, da die zu prüfende Form nicht allgemein für die Verpackung des betreffenden Produkts verwendet wurde bzw. da zahlreiche gleichbedeutende Alternativen vorlagen, wobei es dem zweiten Kriterium die entscheidendere Bedeutung zuzumessen schien (BGE 131 III 121, E. 4.4.).

6.1.2 Wie bereits festgehalten, bedeutet das Wortezeichen POST sowohl ein beliebiges Unternehmen, welches Nachrichten, Briefe, Pakete etc. befördert und als Erbringer von Postzustelldienstleistungen auftritt, als auch den Gegenstand der Postdienstleistungen selber im Sinne von Nachrichten, Briefen, Paketen, etc. Um Zustell- und Beförderungsdienstleistungen handelt es sich bei einem grossen Teil der zur Markeneintragung nicht zugelassenen Dienstleistungen der Klasse 39. Es ist denkbar, dass Mitkonkurrenten, die diese Art von Dienstleistungen im aktuellen Zeitpunkt oder in Zukunft erbringen möchten, durch eine Eintragung dieses Zeichens die Möglichkeit verwehrt wird, diese Leistungen mit dem Hinweis POST anzubieten. Da ihnen keine zahlrei-

chen gleichbedeutenden Alternativen zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen zur Verfügung stehen, sind sie auf die Verwendung dieser Bezeichnung angewiesen. Bereits aus diesem Grund ist ein absolutes Freihaltebedürfnis für den Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 gemäss Erwägung 17 der angefochtenen Verfügung zu bejahen.

Die Beschwerdeführerin nennt als zahlreiche gleichbedeutende Alternativen die Bezeichnungen der Leistungen der Klasse 39 durch die drei grossen internationalen Kuriere UPS, DHL und FedEx (Für UPS: UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver, UPS Expedited, für DHL u. a. : Swisspack Night, Worldwide Parcel Express, Start-Day Express, etc., für FedEx u. a.: FedEX International Priority, FedEx International First, etc.). Es ist mit der Vorinstanz nicht anzunehmen, dass die genannten Beispiele als gleichbedeutende Alternativen gegenüber der Bezeichnung POST verstanden werden können und ob sie sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 effektiv zu erfassen vermögen. Sie sind deshalb nicht geeignet, das absolute Freihaltebedürfnis des Wortzeichens POST in Zweifel zu ziehen, zumal sie sich auf Fantasiebezeichnungen berufen, die nicht unmittelbar auf deren Sinngehalt schliessen lassen. Insofern ist die Begründung der Vorinstanz nicht zu beanstanden.

Dass die Konkurrenzunternehmen den Begriff POST allgemein nicht verwenden, da "Die Schweizerische Post" kraft Gesetzes Jahrzehnte lang eine Monopolstellung innehatte, ist nachvollziehbar und genügt nicht, um das absolute Freihaltebedürfnis zu verneinen. In dieser Hinsicht hat das Bundesverwaltungsgericht unter Hinweis auf die Praxis der RKGE erkannt, dass ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen sei, wenn ein langjähriges staatliches Herstellungsmonopol aufgehoben werde und bisher gesetzlich vorbehaltene Bezeichnungen freigegeben würden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007, E. 6). Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts will der entsprechende Gesetzgeber durch die Aufhebung des Monopols regelmässig Marktöffnung und faire Konkurrenz herstellen, weshalb das Monopol nicht durch den Markenschutz verlängert werden soll. Demnach wäre vorliegend wohl ein absolutes Freihaltebedürfnis an der Sachbezeichnung "POST" zu bejahen, da ein Rückgriff auf einen gleichwertigen Begriff nicht möglich scheint und die Konkurrenten der Beschwerdeführerin mithin auf diesen Begriff angewiesen sein

könnten. Massgebend ist damit nicht, dass die Bezeichnung "POST" von den Konkurrenzunternehmen nicht gebraucht wurde, sondern, dass effektiv nicht zahlreiche andere gleichwertige Begriffe zur Verfügung stehen, mithin dass der Sprachgebrauch zur Umschreibung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen potentiell stark eingeschränkt wäre. Demnach lässt sich nachvollziehen, warum die Vorinstanz für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 ein absolutes Freihaltebedürfnis verlangt hat.

6.1.3 Die Beschwerdeführerin hebt weiter hervor, dass das Markenrecht dem Inhaber nur das ausschliessliche Recht zum kennzeichnungsmässigen Gebrauch verleihe (Art. 13 MSchG). Dieser dürfe nicht mit jedem beliebigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gleichgesetzt werden. Da auch der beschreibende Gebrauch eines Wortes trotz seiner Eintragung als Marke frei bleibe, sei nicht zu prüfen, ob eine Vielzahl von Wörtern zur Beschreibung von Dienstleistungen der Klasse 39 zur Verfügung stünden.

Diesem Argument ist entgegenzuhalten, dass die Frage der absoluten Ausschlussgründe bei der Prüfung der Markenschutzfähigkeit strikt von der Frage des ausschliesslichen Rechts, das eine zur Eintragung zugelassene Marke ihrem Inhaber verleiht, auseinander zu halten ist. Bereits aus Gründen, die in der Gesetzessystematik liegen, fällt es schwer, dem Standpunkt der Beschwerdeführerin zu folgen. Art. 2 MSchG dient dazu, den Bereich, der dem Markenrecht und damit dem Ausschliesslichkeitsrecht zugänglich ist, von dem Bereich abzugrenzen, der im Interesse der Allgemeinheit vom Markenschutz ausgeschlossen ist (vgl. Magda Streuli-Youssef, Prüfungsmassstab im Eintragungsverfahren – Schutzumfang im Verletzungsprozess, in sic! 2005 Sonderheft S. 85-91, S. 86). Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren ist nicht vom Ausschliesslichkeitsrecht abhängig zu machen. Mit anderen Worten: Der Schutzumfang gemäss Art. 11 MSchG ist nicht Prüfungsgegenstand im Rahmen des Eintragungsverfahrens. Wenn es zuträfe, dass trotz des ausschliesslichen Rechts an der Benützung einer Marke die Konkurrenten des Markeninhabers eine dem absoluten Freihaltebedürfnis unterstehenden Sachbezeichnung gebrauchen dürfen, würde die Figur der (absoluten) Ausschlussgründe komplett obsolet und, wie dies die Vorinstanz zu Recht erkennt, es liesse sich für beschreibende Bezeichnungen wie beispielsweise "Schuhe" für "Schuhe" kein absolutes Freihaltebedürfnis mehr feststellen. Die öffentlichen Interessen am Freihaltebedürfnis wären

somit nicht mehr gewährleistet. Aus diesen Gründen vermag die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge nicht durchzudringen.

6.2 Hinsichtlich der übrigen zur Markeneintragung nicht zugelassenen Waren und Dienstleistungen ging die Vorinstanz nicht von einem absoluten Freihaltebedürfnis, sondern von einem beschreibenden Charakter hinsichtlich ihrer Eigenschaft, Inhalt, Zweckbestimmung, Erbringer, Art des Erbringers sowie Verkaufs- und Erbringungsort aus.

7.
Der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts kann, soweit kein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen ist, überwunden werden, wenn sich Zeichen als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt haben (vgl. Art. 2 lit. a MSchG).

7.1 Eine Verkehrsdurchsetzung gilt als eingetreten, wenn ein grosser Teil des Publikums das betreffende Zeichen aufgrund seines lang dauernden und umfangreichen Gebrauchs als Kennzeichen eines Unternehmens versteht. Schranke der Verkehrsdurchsetzung bildet - wie erwähnt - das absolute Freihaltebedürfnis, (JÜRG MÜLLER: Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters in AJP 2006 S. 27 ff.; MSchG-Willi, N 152 ff. ad Art. 2, u. a. N. 164; ERIC MEIER: Motifs absolus d'exclusion: la notion du domaine public dans une perspective comparative in sic! 2005 Sonderheft S. 67 ff., S. 69), das die Vorinstanz für POST in Verbindung mit einem Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 zu Recht bejaht hat (vgl. vorne E. 6.1.1. f.).

Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz nur eine formale Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung (MSchG-WILLI, N 188 ff. ad Art. 2, MSchG-DAVID, N 42 ad Art. 2). Die Verkehrsdurchsetzung kann entweder mittels Belege oder durch eine repräsentative Umfrage glaubhaft gemacht werden (vgl. MSchG-WILLI, N 189 zu Art. 2, MSchG-DAVID, N 39 und 42 zu Art. 2, MARBACH, a. a. O., S. 56; BGE 130 III 332 E. 3.2). Der Nachweis der Durchsetzung im Verkehr muss daher nicht zur vollen Überzeugung der entscheidenden Behörde erbracht werden, sondern es genügt - ist aber auch erforderlich -, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (BGE 130 III 333, 125 III 368 E. 4 S. 372 ; 120 II 393 E. 4c S. 398).

Vorliegend kann sich die Prüfung der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nur auf diejenigen Waren und Dienstleistungen beziehen, für welche kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Es handelt sich dabei um solche Waren und Dienstleistungen, die nicht zum eigentlichen Kerngeschäft eines im Postbereich tätigen Unternehmens zählen.

7.2 Im Verfahren vor der Vorinstanz reichte die Beschwerdeführerin zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "POST" eine Studie ein, welche von der IHA.GfM, Hergiswil im Auftrag der Beschwerdeführerin im Oktober/November 1999 durchgeführt wurde (vgl. Beilage 4 der Beschwerde).

Die Vorinstanz hat hinsichtlich der genannten Waren und Dienstleistungen die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung verneint, da sich die von der Beschwerdeführerin eingereichte Umfrage von der Anlage und Methodik her dafür nicht eigne. Dabei stützte sie sich auf die Ergebnisse der Frage 1 auf Seite 3 der Umfrage.

7.2.1 Das Bundesgericht hat in ständiger Praxis demoskopische Umfragen als das geeignetste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung – zumindest mit Bezug auf Formmarken und Ausstattungen – bezeichnet (BGer in sic! 2004, 572, "Uhrarmband (3D)"; BGE 131 III 121 , 131, "Smarties").

7.2.2
Die erwähnte Frage, welche sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen gestellt wurde, lautete: "Wenn Sie den Begriff "Post" hören, was kommt Ihnen dazu allgemein in den Sinn?". Die Ergebnisse der Antworten sind auf Seite 3 der Umfrage in Prozenten angegeben und graphisch dargestellt. So haben 44% der befragten Unternehmen und 29% der befragten Privatpersonen den Begriff POST mit der Schweizerischen Post als Unternehmung assoziiert.

Bezüglich des erforderlichen Prozentwerts, ab welchem eine Verkehrsdurchsetzung angenommen werden kann, geht das Bundesgericht davon aus, dass wenn "mehr als zwei Drittel der repräsentativ Befragten ein Zeichen in bestimmter Weise zuordnen, (...) nach allgemeiner Lebenserfahrung angenommen werden (darf), dass es sich im Verkehr durchgesetzt hat" (BGE 128 III 441, S. 444 Appenzeller). In einem spä-

teren Fall hat das Bundesgericht den Richtwert als angemessen erachtet, den Bekanntheitsgrad im massgebenden Verkehrskreis im Regelfall auf über 50% anzusetzen und tiefere Werte nur unter besonderen Umständen des Einzelfalls genügen zu lassen (BGE 130 III 267 E. 4.7.3. i. f.).

Mit der Vorinstanz ist in Anlehnung an die bundesgerichtliche Praxis festzuhalten, dass die anlässlich der Studie ermittelten Resultate für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht genügen. Der gestellten Frage fehlt ausserdem jeder Bezug auf die entsprechenden Waren und Dienstleistungen. Ob auch davon auszugehen ist, dass nicht glaubhaft gemacht ist, ob das Zeichen im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden kann, kann offen bleiben.

7.2.3 Die Beschwerdeführerin bemängelt, dass die Vorinstanz nicht auf die Frage 2 auf Seiten 4 und 5 der Umfrage eingegangen sei. Diese Frage lautete: "Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Begriff "Post" und dem vorgelesenen Ausdruck?". Gemäss Seite 3 der Studie wurden die Fragen zur Bezeichnung "POST" mittels telefonischer Interviews erhoben. Bezüglich der hier umstrittenen Frage ist davon auszugehen, dass die Interviewer den Befragten diverse Stichworte vorlasen (z. B. Briefe, Briefmarken, Poststellen, etc.), worauf die Befragten je nach gemachter Angabe einen Zusammenhang mit der Bezeichnung "POST" bejahten oder verneinten. Es lässt sich nachvollziehen, wenn die Vorinstanz Zweifel an der Geeignetheit dieser Frage für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung äussert. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn sie davon ausgeht, die ermittelten Ergebnisse zur Frage 2 mit Bezug auf die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung seien nicht hinreichend aussagekräftig. Aus diesem Grund brauchte die Vorinstanz auf die Frage 2 der Umfrage nicht näher einzugehen.

7.2.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die eingereichte Umfrage habe von der Anlage und Methodik her ohne weiteres den Anforderungen der Praxis zum Anmeldezeitpunkt genügt. Dies lasse sich dadurch beweisen, dass die Vorinstanz die Eignung des ersten, methodisch identischen Teils der Studie betreffend die Farbe POST-GELB zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung anerkannt habe.

Auch aus diesem Argument vermag die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Mit Ausnahme von der Frage 1 für die Bezeichnung Post unterscheiden sich die Fragen, welche in Zusammenhang mit der Farbe Gelb gestellt wurden, komplett voneinander. In jenem Fall waren die Fragen immer so angelegt, dass die Befragten ihre spontanen Vorstellungen in Bezug auf die Farbe Gelb zu nennen hatten.

Die RKGE hat im Zusammenhang mit der Beschwerde betreffend die Zurückweisung der Farbe Gelb als Marke erkannt, die (teilweise) Monopolstellung der Beschwerdeführerin im Postwesen bewirke, dass die vorgelegte demoskopische Umfrage kaum aussagekräftig sei (vgl. RKGE MA/AA 12/00 E. 5). Die damals angerufene Beschwerdeinstanz hatte die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung im Wesentlichen auf die Notorietät der Farbmarke Gelb und nicht auf die Umfrage gestützt (vgl. RKGE MA/AA 12/00 E. 6).

Angesichts der vorstehenden Ausführungen erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerin als nicht stichhaltig.

7.2.5 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz allein aufgrund der ins Recht gelegten Studie der IHA.GfM, Hergiswil, welche im Auftrag der Beschwerdeführerin im Oktober/November 1999 durchgeführt wurde, die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung für das Zeichen "Post" nicht als erfüllt erachten durfte.

7.3 Anlässlich der öffentlichen Verhandlung vom 11. September 2007 legte die Beschwerdeführerin 33 Belege zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu den Akten. Hierzu äusserte sich die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 13. November 2007, wobei sie die Unterlagen für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung insgesamt als ungeeignet einstufte.

7.3.1 Bezüglich der Belege 1 bis 10, 12 bis 18, 20 und 29 bis 33 erachtet die Vorinstanz das Erfordernis, wonach glaubhaft zu machen sei, dass bei den eingereichten Belegen das Zeichen in der hinterlegten Form als Marke wahrgenommen werden müsse, als nicht erfüllt. Denn das Zeichen werde in den genannten Belegen nicht in der beanspruchten Form als Wortmarke, sondern in Kombination mit einer kennzeichnungskräftigen Grafik verwendet.

In diesem Zusammenhang wurde in der einschlägigen Praxis der allgemeine Grundsatz entwickelt, dass für die Verkehrsdurchsetzung die Marke auf dem Markt als solche und so in Erscheinung treten müsste, wie sie im Register eingetragen werden soll; wird ein Zeichen des Gemeinguts im Zusammenhang mit anderen (unterscheidungskräftigen) Elementen gebraucht, so lässt sich aus diesem Gebrauch nichts zugunsten einer Verkehrsdurchsetzung ableiten (BGer, PMMBl 1980, 11, "Diagonal"; vgl. auch BGer, sic! 2004, 569 ff., "Swatch"; RKGE in sic! 2005 S. 653-655 "Marché", E. 8). Entscheidend ist, ob das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke erkannt und verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 ; MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 56; RKGE in sic! 2006, 579 – swisspartners). In der neusten Doktrin wird bei der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung durch Belege die elementare Regel aufgestellt, wonach das Zeichen auf dem Markt in jener Form verwendet werden soll, für welche der Hinterleger dessen Schutz beansprucht (vgl. EMMANUEL PIAGET in sic! 2007 255, insbesondere S. 260).

Auf den genannten Belegen wird das Zeichen "POST" praktisch nie in Alleinstellung verwendet, also nicht in der Art und Weise, für welche die Eintragung des Zeichens effektiv beantragt wird, sondern mit vorangestelltem Artikel "Die", wobei sich das Zeichen zusätzlich mit bzw. in verschiedenen graphischen Darstellungen präsentiert. Für diese Kombinationen der graphischen mit den verbalen Elementen "Die Post" wurde die Eintragung ins Markenregister bereits zugelassen (vgl. 487261 DIE POST (FIG.), 487265 DIE POST (FIG.), 487269 DIE POST (FIG.), 487273 DIE POST (FIG.)). Das Zusammenspiel der Bild- und Wortelemente trägt in all diesen Fällen entschieden zur Kennzeichnungskraft dieser Zeichen bei.

Mit Bezug auf die oben erwähnten Belege bestreitet die Beschwerdeführerin nicht, dass diese das fragliche Zeichen "POST" in anderen Darstellungen als bei dessen ursprünglichen Hinterlegung zeigen. Sie wendet in diesem Zusammenhang ein, dass Wortmarken im Verkehr praktisch immer in einer graphischen Gestaltung verwendet werden und dass vorliegend der Wortbestandteil POST den die Marke dominierenden Bestandteil darstellt.

Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die bereits eingetragenen Zeichen im vorliegenden Fall - verglichen mit dem zur Hinterlegung er-

suchten Zeichen "Post" - deutliche (verbale und graphische) Unterschiede aufweisen, welche für die Eintragung dieser Zeichen den Ausschlag gegeben haben dürften. Es ist ohne weiteres davon auszugehen, dass allein der Begriff "Die Post" in der Schweiz erheblich höhere Unterscheidungskraft besitzt als einfach "POST". Ob und inwiefern eine entsprechende Grafik noch dazu beiträgt, kann offen bleiben.

Damit ist erstellt, dass das fragliche Wortzeichen "POST" in den genannten Unterlagen in rechtserheblicher Weise vom zur Eintragung hinterlegten Zeichen "POST" abweicht. Diese Belege können für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung demnach nicht genügen.

7.3.2 Hinsichtlich der Belege 1 (teilweise), 2 (teilweise), 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32 und 33 hielt die Vorinstanz im Wesentlichen fest, diese beträfen "klassische Postdienstleistungen" im Sinne der Klasse 39, bezüglich welcher ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, weshalb eine Verkehrsdurchsetzung von vornherein ausgeschlossen sei.

Die Frage, ob für die zur Eintragung ins Markenregister nicht zugelassenen Dienstleistungen der Klasse 39 ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, wurde bereits in den vorstehenden Ausführungen beurteilt (vgl. hiezu E. 6.1.1 – 6.1.3), auf welche diesbezüglich zu verweisen ist. Weiter stellt sich die Frage, ob sich die eingangs erwähnten Belege effektiv nur mit sogenannten klassischen Postdienstleistungen befassen, einzig für die Belege 22 und 28. Für die Belege 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31 , 32 und 33 wurde die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung bereits aus dem Grund verneint, dass im Grossteil der Belege das Zeichen "POST" nicht in der ursprünglich hinterlegten Form vorkommt (vgl. vorstehend E. 7.3.1).

Zu den Belegen 22 und 28 führt die Beschwerdeführerin in ihren Gegenäusserungen aus, diese zwei Belege würden zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung in ihrem Kernbereich taugen. Damit steht fest, dass für diese Art von Dienstleistungen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, womit die Belege 22 und 28 für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht herangezogen werden können.

7.3.3 Die Vorinstanz lehnte auch bezüglich der Belege 19, 22 und 23 die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ab, da das Zeichen "Post" dort nicht markenmässig, sondern beschreibend verwendet werde.

Bei allen drei Belegen handelt es sich um kopierte Auszüge aus dem Buch "Ab die Post – 150 Jahre schweizerische Post" (S. 59, 114 und 126). Dort werden der Reihe nach das Postbüro Sumiswald, das Automobil-Postbüro und das Postgebäude in Baden (AG) abgebildet. In der Abbildung 12 in der Beilage 19 erscheint das Wort "Post" auf einem Schild, welches an einer Hauswand angebracht ist und die Inschrift "Post-Bureau Sumiswald" trägt. In der Abbildung 9 in der Beilage 22 kann man auf einem Transparent, welches oben an der rechten Seite des Automobil-Postbüros hängt, das Wortzeichen "Post" gut erkennen. In der rechten Abbildung der Beilage 23 erscheint das Wortzeichen "Post" zusammen mit "Telegraph" und "Telephon" an der Wand des Postgebäudes in Baden. Aus den erwähnten Abbildungen in den Beilagen 19, 22 und 23 wird ersichtlich, dass das Zeichen "Post" nicht im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für welche es beansprucht wird, gebraucht, sondern lediglich beschreibend verwendet wird. Die Begründung der Vorinstanz ist daher nicht zu beanstanden.

7.3.4 Weiter ist die Vorinstanz der Meinung, die Beschwerdeführerin habe einen mindestens zehnjährigen Gebrauch der Wortmarke "POST" für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht.

Die Beschwerdeführerin erachtet die Faustregel zum mindestens zehnjährigen Markengebrauch vorliegend als eingehalten, wobei sie in diesem Zusammenhang auf ihre Verkehrsdurchsetzungsbelege 19 bis 27 verweist. Wie den vorstehenden Erwägungen entnommen werden kann, hat die Vorinstanz im Ergebnis zu Recht erkannt, dass das Wortzeichen "POST" in den genannten Unterlagen nicht in Alleinstellung, sondern in einer Wort-/Bildkombination verwendet oder nicht markenmässig gebraucht wurde. Die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung scheitert bereits aus diesen Gründen und es kann offenbleiben, ob die allgemeine Regel eines ununterbrochenen, mindestens zehnjährigen Gebrauchs der Marke als sachbezogen und im bejahenden Fall als erfüllt gelten könnte.

7.3.5 Die Beschwerdeführerin erachtet es wenigstens für die in den Klassen 9, 16, 36 und 39 beanspruchten Waren und Dienstleistungen als gerichtsnotorisch, dass das Schweizer Publikum die Marke POST – ganz gleich in welcher graphischer Ausgestaltung – seit Jahrzehnten kenne und sie auch als Hinweis auf das Unternehmen Post wahrnehme. Für die Vorinstanz scheint es fraglich, ob die Verbraucher in den Waren und Dienstleistungen der genannten Klassen einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen könnten. Bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen handelt es sich beispielsweise um "Verkaufsautomaten" (Klasse 9), "Druckerzeugnisse, Papeteriewaren, Briefständer" (Klasse 16), "Immobilienwesen, finanzielle Beratung von Unternehmen" (Klasse 36). Von Gerichtsnotorietät kann hier nicht gesprochen werden. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die von der Klasse 39 beansprucht werden, scheitert die Berufung auf die Gerichtsnotorietät bereits aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses (vgl. hinten E. 6.1.1-6.1.3).

7.4 Auch das deutsche Bundespatentgericht hat im bereits erwähnten Beschluss eine Verkehrsdurchsetzung des Wortes "Post" verneint (29W (pat) 26/06, E. 2, S. 10 ff.). Die zwei, dort ins Recht gelegten Gutachten reichten nicht für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung aus. Zusätzlich hätten die eingereichten Unterlagen den Nachweis nicht erbringen können, dass die Marke als Marke für die registrierten Dienstleistungen benutzt werde. In Anlehnung an die Praxis des Europäischen Gerichtshofes hat das Bundespatentgerichts aufgrund des Umstands, dass der Begriff "Post" "die fragliche Dienstleistung ihrer Gattung nach glatt beschreibt" (vgl. Beschluss, E. 2 S. 14), strengere Anforderungen an die Annahme der Verkehrsdurchsetzung gestellt.

Im Schweizer Recht muss die Verkehrsdurchsetzung zwar nur glaubhaft gemacht werden, obwohl ein Teil der Doktrin zur Einführung des vollen Beweises neigt (Lucas David, Anmerkung zum BGE 130 III 478 in AJP/PJA 2004 S. 1429-1432). Doch auch im Rahmen der Glaubhaftmachung im Sinne eines eingeschränkten Beweismasses hat das Bundesgericht es als zulässig erachtet, dass das IGE um so höhere Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung stelle, je banaler ein Zeichen erscheine (BGE 130 III 333 E. 3.4). In Anbetracht der Tatsache, dass das Wort "POST" unmissverständlich zum Gemeingut gehört und hinsichtlich der umstrittenen Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstellt (vgl. hinten E. 4 ff.), was offensichtlich mit der Banalität des Zeichens einhergeht, scheint

die Vorinstanz bei der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht von überhöhten Anforderungen auszugehen, wenn sie verlangt, dass das fragliche Zeichen in Alleinstellung, markenmässig und während zehn Jahren verwendet werden müsste.

7.5 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen steht fest, dass weder die ins Recht gelegte Studie noch die eingereichten Belege eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen vermögen

Angesichts dieses Zwischenergebnisses kann die Frage, ob es zutrifft, dass die Vorinstanz eine Befragung zu jedem Produkt oder Dienstleistung verlangt bzw. ob solches zulässig wäre, offen bleiben.

8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung des hinterlegten Zeichens POST in Bezug auf die in Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügungen genannten Waren und Dienstleistungen zu Recht gestützt auf die fehlende konkrete Unterscheidungskraft, auf die fehlende glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung und auf das absolute Freihaltebedürfnis für einen Teil der geltend gemachten Waren und Dienstleistungen verweigert hat. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen.

9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 ^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Vor diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, wobei jedoch der vergleichsweise erhöhte Aufwand und ein deutlich höherer Streitwert zu berücksichtigen ist.

10.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.
Die Verfahrenskosten von total Fr. 6'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat den noch verbleibenden Betrag von Fr. 3'500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids und innert 30 Tagen ab Erhalt des Einzahlungsscheins zu bezahlen.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 3219/2000 POST; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani	Corrado Bergomi

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff,, 90 ff., und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 13. Juni 2008