Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

4A 528/2013

Urteil vom 21. März 2014

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterinnen Hohl, Kiss, Niquille,
Gerichtsschreiber Widmer.

Verfahrensbeteiligte
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),
Beschwerdeführer,

gegen

Die Schweizerische Post AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stephan Beutler und
Rechtsanwältin Carol-Anne Ghiggi,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Markeneintragung,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 29. August 2013.

Sachverhalt:

A.
Die Schweizerische Post AG (Beschwerdegegnerin) hinterlegte am 28. März 2012, in Abänderung eines vorherigen Markeneintragungsgesuchs, die Wort-/Bildmarke ePostSelect (fig.) mit dem Farbanspruch gelb, schwarz. Sie sieht wie folgt aus:

Der Schutz wird (nach einem Teilrückzug des Gesuchs vom 11. September 2012) für die folgenden Waren und Dienstleistungen beantragt:

”9: Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte; magnetische oder optische Datenträger; mit Zahlungsmitteln betätigte Automaten, soweit in dieser Klasse enthalten; Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu lnformationszwecken; Zeit- und Datumserfassungsgeräte.
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 mittels Telekommunikation und über elektronische Kanäle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst im Rahmen eines Call-Centers; Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Telekopier- und Bildschirmtextdienst,

Mobilfunkdienst; Zurverfügungstellen von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken; Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank (lnformatikdienstleistung); entgeltliches und unentgeltliches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen oder Herunterladen von Daten, Informationen und Grafiken oder Bildern über elektronische Medien (Internet); Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bildern, Daten und Informationen; Beratung auf dem Gebiet der Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikation, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.
42: Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von Computersoftware; Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting); Programmieren und instand halten, einschliesslich optimieren, von Webseiten für Dritte; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen."
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE; Beschwerdeführer) erklärte mit Beanstandung vom 2. April 2012 und weiterem Schreiben vom 19. Juli 2012, das Zeichen sei aufgrund absoluter Ausschlussgründe für einen grossen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ins schweizerische Markenregister eintragbar. Das Zeichen gehöre insoweit zum Gemeingut. Als unproblematisch erachtete das IGE die Eintragung bloss für folgende Waren und Dienstleistungen, für die das Gesuch am 11. September 2012 aber zurückgezogen wurde:

"9: Einrichtung für die Überprüfung von Frankierungen; Briefwagen.
42: Vermietung von Betriebszeit auf Computer-hardware (Service- und Acces-Provider)."
Mit Verfügung vom 12. November 2012 (Ziffer 1) wies das IGE das Markeneintragungsgesuch für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurück. Das Zeichen bestehe aus den Bestandteilen "e", "Post" und "Select". "E" sei ein gebräuchlicher Hinweis auf "elektronisch", insbesondere für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Informatik, Internet und elektronischen Medien. Als "Post" werde nach dem Bundesgericht einerseits ein beliebiges im Postbereich tätiges Unternehmen verstanden, anderseits das beförderte Gut (Briefe, Pakete, usw.). "Select" sei ein englisches Wort mit der Bedeutung "exklusiv", "auserlesen", "auserwählt", "ausgesucht". In Alleinstellung sei es ein Qualitätshinweis. Die strittigen Waren und Dienstleistungen würden sich sowohl an Fachleute - Informatiker, Telekommunikationsspezialisten, Telematiker, Webdesigner, usw. - als auch an Durchschnittskonsumenten wenden. Das Zeichen werde von den Abnehmern als "exklusive elektronische Post" wahrgenommen. In Klasse 9 sei es beschreibend und anpreisend bezüglich des thematischen Inhalts und des Zwecks, in Klasse 38 und 42 beschreibe es die Art und Weise oder den Zweck der Dienstleistungen. Für die strittigen Waren und Dienstleistungen sei das Zeichen direkt
beschreibend. Je beschreibender und banaler ein Zeichen seinem Sinngehalt nach sei, desto höhere Anforderungen seien an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Die grafische Ausgestaltung und das Bildelement würden unter diesen Umständen nicht ausreichen, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Mit den von der Beschwerdegegnerin genannten Zeichen könne ferner kein Anspruch auf Eintrag ins Markenregister aufgrund der Gleichbehandlung begründet werden.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Schweizerische Post AG Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Anträge:

"1. Es sei Ziffer 1 der Verfügung des Institutes für Geistiges Eigentum vom 12. November 2012 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 51077/2012 'ePostSelect' (fig.) aufzuheben.
2. a. Das Zeichen 'ePostSelect' (fig.) sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als originär kennzeichnungskräftig in das Markenregister einzutragen.
b. Eventualiter. Das Zeichen 'ePostSelect' (fig.) sei, soweit es nicht gemäss oben genanntem Antrag eingetragen wird, mit dem Farbanspruch 'schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone 116 C/109U) ' für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als originär kennzeichnungskräftig in das Markenregister einzutragen.
3. (...)."
Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Beschwerde am 29. August 2013 im Sinne des Eventualantrags gut. Es hob in der Folge die Verfügung des IGE vom 12. November 2012 auf und wies das IGE an, der Marke Nr. 51077/2012 ePostSelect (fig.) mit dem Farbanspruch "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U) "

Schutz für die beantragten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 38 und 42 zu gewähren.

C.
Das IGE beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil vom 29. August 2013 sei aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch Nr. 51077/2012 ePostSelect (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin schliesst auf Abweisung der Beschwerde und auf Bestätigung des angefochtenen Urteils. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete auf eine Vernehmlassung.
Mit Präsidialverfügung vom 2. Dezember 2013 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung gewährt.

Erwägungen:

1.
In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 51077/2012 ePostSelect (fig.) ab und ist demnach als Endentscheid zu qualifizieren (Art. 90 BGG). Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist als erreicht zu betrachten (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; BGE 133 III 490 E. 3 S. 491 f.). Nach Art. 76 Abs. 2 BGG steht das Beschwerderecht namentlich in Markenregistersachen (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG) auch den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Art. 29 Abs. 3 der Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (SR 172.213.1) sieht vor, dass das IGE in seinem Zuständigkeitsbereich zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt ist. Die Registrierung von Marken
gehört zum Zuständigkeitsbereich des IGE (Art. 2 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [IGEG, SR 172.010.31]), weshalb es zur Beschwerde legitimiert ist. Die Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG) wurde eingehalten. Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.
Das strittige Markeneintragungsgesuch wurde am 28. März 2012 durch "Die Schweizerische Post" gestellt. Die Beschwerdegegnerin weist zutreffend darauf hin, dass die Schweizerische Post in der Folge mit Bundesgesetz vom 17. Dezember 2010 über die Organisation der Schweizerischen Post (Postorganisationsgesetz, POG, SR 783.1; in Kraft seit 1. Oktober 2012 [AS 2012 5043, S. 5048]) in eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit der Firma "Die Schweizerische Post AG" umgewandelt wurde. Das Rubrum ist entsprechend zu ändern.

3.
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG; vgl. dazu BGE 132 II 257 E. 2.5 S. 262; 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Immerhin prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 137 III 580 E. 1.3; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist dabei hinreichend zu begründen, andernfalls wird darauf nicht eingetreten. Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (Urteil 4A 408/2013 vom 17. Januar 2014 E. 2, zur Publikation
vorgesehen; vgl. auch BGE 134 II 244 E. 2.1 S. 245 f.).
Die selben Begründungsanforderungen gelten auch für die Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin, wenn darin Erwägungen der Vorinstanz angefochten werden, die sich zu ihren Ungunsten auswirken können (Urteile

5A 420/2013 vom 23. Januar 2014 E. 2, zur Publikation vorgesehen; 4A 408/2013 vom 17. Januar 2014 E. 2, zur Publikation vorgesehen; 4A 347/2009 vom 16. November 2009 E. 4.1 in fine, nicht publ. in: BGE 136 III 96).
Insbesondere die Beschwerdeantwort genügt diesen Anforderungen nur beschränkt, soweit die Beschwerdegegnerin sich gegen Erwägungen der Vorinstanz wendet, die zu ihren Lasten wirken. Die Beschwerdegegnerin befasst sich dabei namentlich über weite Strecken bloss mit den Vorbringen des Beschwerdeführers, mit denen dieser den entsprechenden vorinstanzlichen Erwägungen beipflichtet, statt direkt auf die Erwägungen der Vorinstanz einzugehen und aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz mit denselben Bundesrecht verletzt haben soll. Darauf kann immerhin soweit eingegangen werden, als aus den Ausführungen hervorgeht, inwiefern die Rechtsanwendung der Vorinstanz beanstandet wird.

4.
Die Vorinstanz erwog, ein Zeichen sei für den gesamten Oberbegriff unzulässig, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den Oberbegriff fallen, unzulässig sei.
Unter den in Klasse 38 der Nizza Klassifikation enthaltenen Begriff "Telekommunikation" falle die Dienstleistung "E-Mail". "E-Mail" könne verschiedene Produkte umfassen, wie z.B. E-Mail-Server, Bereitstellung von E-Mail-Diensten, E-Mail-Dienste, Telekommunikationsdienste mittels E-Mail oder Übermitteln von Daten über E-Mail. "ePost" mit der Bedeutung "E-Mail" sei unmittelbar beschreibend für diese Dienstleistungen. "Select" könne in diesem Zusammenhang anpreisend wirken, oder, wenn es als Hinweis auf eine Wahlfunktion bei den E-Mail-Dienstleistungen verstanden wird, beschreibend sein. Die Wortfolge - ohne Bildelement - sei daher im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen dem Gemeingut zuzurechnen.
Die Gestaltung der strittigen Wort-/Bildmarke, so wie sie ursprünglich eingetragen werden sollte, reiche nicht aus, um der Marke, soweit sie für Dienstleistungen, die mit E-Mail im Zusammenhang stehen, genügend Kennzeichnungskraft zu verleihen. Durch die Präzisierung der Farbe im Sinne des Eventualantrags "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U) " hingegen und die damit verbundene Assoziation mit einem bestimmten Anbieter bereits bestehender Produkte werde eine grössere Kennzeichnungskraft erreicht. Dies genüge, um dem Zeichen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit E-Mail stehen, Unterscheidungskraft zu verleihen.
Ob die anderen Waren und Dienstleistungen zum Teil ohne Präzisierung des Farbtons "gelb" eingetragen werden könnten, könne offengelassen werden. Die Marke könne aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen "Telekommunikation" nur im Sinne des Eventualantrags geschützt werden.

5.
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe mit dieser Beurteilung verkannt, dass das strittige Zeichen auch mit dem präzisierten Farbanspruch (gemäss Eventualantrag) nicht originär unterscheidungskräftig sei und zum Gemeingut gehöre. Dadurch habe sie Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) verletzt.
Die Beschwerdegegnerin hält demgegenüber dafür, das Zeichen sei (entgegen der vorinstanzlichen Auffassung für die mit "E-Mail im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen") auch schon ohne den präzisierten Farbanspruch originär unterscheidungskräftig. Die Kombination aus drei Wortelementen "e", "Post" und "Select", die ohne Abstände und ohne Bindestrich zwischen dem "e" und dem darauffolgenden Begriff "Post" zusammengeschrieben seien, bildeten eine Wortneuschöpfung. Diese Wortelemente würden mit grafischen Elementen kombiniert, nämlich der Fettmarkierung von "Select" und der Darstellung in der Farbe Schwarz auf gelbem Hintergrund. Das Zeichen bilde in seiner Gesamtheit eine komplexe Wort-/Bildkombination. Dabei habe die Wortkombination ePostSelect weder abstrakt noch im Zusammenhang mit den konkreten Waren und Dienstleistungen einen verständlichen, beschreibenden, sich aufdrängenden Sinngehalt. Aufgrund von vielzähligen unbestimmten Bedeutungen der einzelnen Wortelemente sowie deren unbestimmtem Aussagegehalt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen müssten die betroffenen Verkehrskreise im Versuch, die Wortkombination ePostSelect verstehen zu können, einen beträchtlichen Gedankenaufwand betreiben. Das Zeichen sei
aufgrund der Mehrfachbedeutung seiner einzelnen Bestandteile und des sich daraus ergebenden unbestimmten Sinngehalts der Wortkombination originär unterscheidungskräftig und damit schutzfähig. Die zusätzlichen Zeichenelemente betreffend die farbliche grafische Gestaltung und die Schreibweise verhülfen allesamt zur originären Unterscheidungskraft des Zeichens in seiner Gesamtheit, nämlich die Gross-/Kleinschreibung, die fehlenden Abstände zwischen den Wortelementen, der fehlende Bindestrich zwischen dem Buchstaben "e" und

dem darauffolgenden Begriff "Post" sowie die Fettmarkierung eines einzigen Wortelementes und die quadratische Umrahmung der Wortkombination als grafisches Zusatzelement.

5.1. Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.
Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können (BGE 139 III 176 E. 2 S. 178; 131 III 121 E. 4.1 S. 126, je mit Hinweisen).
Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen resp. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 139 III 176 E. 2 S. 178 mit Hinweis). Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich beschreibende Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 S. 320; 131 III 495 E. 5 S. 503). Dazu gehören auch Qualitätsangaben, mithin diejenigen Zeichen, deren inhaltliche Aussage sich in einer reklamehaften Anpreisung oder Selbstdarstellung erschöpft (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 227 f.; 128 III 447 E. 1.6 S. 452; 100 Ib 250 E. 1 S. 251). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 135 III 359 E.
2.5.5 S. 368; 131 III 495 E. 5 S. 503; 129 III 225 E. 5.1 S. 228; 128 III 447 E. 1.5, je mit Hinweisen). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile 4A 39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.3; 4A 109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.1 mit Hinweisen, in: sic! 2010 S. 907 ff.). Dies kann namentlich auch aufgrund von englischsprachigen Bestandteilen des Zeichens der Fall sein, die von einem nicht unbedeutenden Teil des Zielpublikums verstanden werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228).
Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 S. 551; 133 III 342 E. 4 S. 346). Es genügt daher, wenn der Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente) Unterscheidungskraft zukommt bzw. dem Verkehr nicht freihaltebedürftig ist (4A 168/2010 vom 19. Juli 2010 E. 4.3.1, sic! 2010 S. 797; Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 272). Einem dem Gemeingut zuzurechnenden Zeichen kann durch seine besondere grafische Ausgestaltung Kennzeichnungskraft verliehen werden. Diese darf sich allerdings nicht im Naheliegenden erschöpfen, sondern muss durch originelle Elemente den Gesamteindruck wesentlich in dem Sinn beeinflussen, dass er in der Gesamtwahrnehmung von der schutzunfähigen Grundaussage klar abweicht. Entscheidend ist, ob der Gesamteindruck der Marke durch den gemeinfreien Bestandteil geprägt wird, d.h. ob jener in diesem Sinn der wesentliche Bestandteil der Marke ist, der in der Erinnerung der Adressaten haften bleibt, oder ob im Gegenteil unterscheidungskräftige Elemente den Gesamteindruck prägen (Urteile 4A 648/2010 vom 28. Februar 2011 E. 3.5, sic! 2011 S. 437 ff. E.
3.5; 4A 324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 6 mit Hinweisen, in: sic! 2010 S. 91 ff. sowie Praxis 2010 Nr. 31 S. 221 ff.; 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.3, sic! 2005 S. 649 ff., je mit Hinweisen; vgl. auch BGE 135 III 446 E. 6.3.4 S. 455).
Ob einem Zeichen markenrechtlicher Schutz gewährt werden kann, ist im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und der davon angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen (Urteil 4A 6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3; vgl. auch BGE 135 III 359 E. 2.5.4 in fine/2.5.5). Die massgebenden Verkehrskreise sind demnach im Hinblick auf die tatsächlichen Abnehmer der Ware oder Dienstleistung zu definieren. Das muss nicht immer nur das allgemeine Publikum bzw. der Endabnehmer sein; auch Fachkreise oder Zwischenhändler können angesprochen werden (Urteil 4A 6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 mit Hinweisen).
Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die be-

anspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie das allgemeine Publikum aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (BGE 139 III 176 E. 2 S. 179; 134 III 547 E. 2.3 S. 551; 133 III 342 E. 4 S. 347; je mit Hinweisen). Der massgebende Verkehrskreis kann je nach Prüfungsgesichtspunkt unterschiedlich sein. So beurteilt sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis bzw. Verständnis der Konkurrenten, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellen ist (BGE 139 III 176 E. 2 S. 179 mit Hinweis).

5.2. Zunächst ist zu prüfen, ob der Wort-/Bildmarke "ePostSelect (fig.) " ohne Präzisierung des Farbanspruchs, d.h. so wie für sie mit dem Hauptantrag Schutz verlangt wird, für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen originäre Unterscheidungskraft zukommt. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die Vorinstanz habe dies bezüglich von Dienstleistungen, die mit "E-Mail" im Zusammenhang stehen (Klasse 38), zu Unrecht verneint. Hinsichtlich der beanspruchten Waren (Klasse 9) und der restlichen Dienstleistungen (Klassen 38 und 42) habe die Vorinstanz die originäre Unterscheidungskraft (zu Recht) implizite bejaht. Sollte dies zutreffen, wäre die Beschwerde ohne weiteres abzuweisen.

5.2.1. Die Vorinstanz nahm unangefochten an, dass sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen - von einigen Ausnahmen abgesehen - sowohl an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachleute richten. Davon ist auch vorliegend auszugehen, wobei nicht geltend gemacht wird, die Fachkreise würden das strittige Zeichen anders verstehen als Durchschnittskonsumenten bzw. das allgemeine Publikum.
Weiter kam die Vorinstanz zum Schluss, das Wortelement "ePostSelect" habe den Sinngehalt "ausgewählte oder eine Auswahl bietende elektronische Post/E-Mail". Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass dieser Sinngehalt nahe liege. Die Wortkombination ePostSelect habe vielmehr aufgrund der Mehrfachbedeutung seiner Bestandteile einen unbestimmten Sinngehalt.

5.2.1.1. Wie das Bundesgericht schon festgehalten hat, handelt es sich beim Begriff "POST" bzw. "Post" um einen Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs, der vom schweizerischen Publikum ohne weiteres in einem doppelten Sinn verstanden wird; einerseits als das beförderte Postgut, andererseits als das Unternehmen, das die entsprechenden Dienstleistungen erbringt (Urteile 4A 370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3, sic! 2009 S. 167 ff.; 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2, in: sic! 2005 S. 649 ff.). Wird dem mit einem Grossbuchstaben beginnenden Wortelement "Post" ein klein geschriebenes, und sich damit vom Wort "Post" abhebendes "e" vorangestellt, wird die dadurch entstehende Kombination vom Publikum ohne weiteres im naheliegenden Sinn als "elektronische Post" aufgefasst. Dies gilt unabhängig davon, dass zwischen den beiden Elementen kein Abstand und kein Bindestrich besteht. Die Kombination "ePost" ist nicht anders zu beurteilen, als im Rahmen der Wort-/Bildmarke "GlobalePost" (fig.), bei der das "e" vor "Post" besonders hervorgehoben war, um es semantisch von "Global" abzutrennen (s. dazu das Urteil 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2, in: sic! 2005 S. 649 ff.). Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt.
Der auf der Hand liegende, beschreibende Sinngehalt "elektronische Post" des damit zur Kennzeichnung von mit "E-Mail" im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen dem Gemeingut zuzurechnenden Zeichens "ePost" wird entgegen der Beschwerdegegnerin nicht dadurch aufgehoben, dass das "e" anstatt als elektronisch auch etwa als italienisches "und" erkannt werden könnte oder als Anfangsbuchstabe einer unverständlichen Wortneuschöpfung, da eine solche Deutung weniger Nahe liegt (vgl. BGE 116 II 609 E. 2a; Urteile 4A 370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3, sic! 2009 S. 167 ff. und 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.3, in: sic! 2005 S. 649 ff.). Das gleiche gilt, soweit die Beschwerdegegnerin dafür hält, das Zeichenelement "Post" könnte in der vorliegenden Wortkombination auch als "nach", "später" oder "hinter" aus dem Lateinischen verstanden werden; wie die Vorinstanz zutreffend hervorhob, geht aus dem Wortlaut der Marke eindeutig hervor, dass "Post" in der vorliegenden Kombination als Substantiv gebraucht wird.

5.2.1.2. Was das Wortelement "Select" angeht, hielt die Vorinstanz fest, dieses sei (nach Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) ein englisches Verb bzw. Adjektiv mit der Bedeutung "auswählen, auslesen" bzw. "ausgewählt, erlesen (Buch, Geist, Speise etc.); exklusiv (Gesellschaft etc.), wählerisch". Das Wort könne dem Grundwortschatz zugerechnet werden. Der Durchschnittskonsument verstehe das Wort aber auch aufgrund dessen Ähnlichkeit mit dem deutschen "Selektion, selektionieren" oder dem französischen "sélection, sélectionner". "Select" verweise darauf, dass eine gewisse Auswahl getroffen werden kann oder getroffen

wurde. Das Wort könne zwar wertneutral als "auswählen" verstanden werden, werde aber oft als anpreisend, im Sinne von "ausgewählt, erlesen" verstanden.
Die Beschwerdegegnerin hält dafür, aufgrund des Grossbuchstabens am Wortanfang, der Hervorhebung mittels Fettmarkierung und der Position an dritter und letzter Stelle in der Wortkombination dränge sich das Verständnis von "Select" als Substantiv auf, d.h. im Sinne von " (Aus) Wahl". Die Umschreibung der Wortkombination ePostSelect als "ausgewählte Post/E-Mail" sei nicht nahe liegend.
Es trifft zwar zu, dass "select", wenn es einem Substantiv folgt, als Auswahl verstanden werden kann (z.B. "bank select" = Bankauswahl, "chip-select" = Baustein-Auswahl, "register select" = Registerauswahl, "bus select" = Busauswahl [vgl. iate, Inter Active Terminology for Europe, http://iate.europa.eu; Englisch-Deutsch Wörterbuch - leo.org, http://dict.leo.org; dict.cc, Wörterbuch Englisch-Deutsch, http://www.dict.cc; alle Seiten besucht am 5. Februar 2014]). Weit gebräuchlicher ist aber in der englischen Sprache allgemein die Verwendung des Wortes "select" als Verb oder als Adjektiv. Als Adjektiv bedeutet das Wort regelmässig, dass eine sorgfältig getroffene Auswahl erfolgte. Es hat somit, wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, insbesondere die Bedeutung von auserlesen, exklusiv, erlesen, mithin einen anpreisenden Gehalt (s. die vorstehend zit. Wörterbücher; s. auch Oxford Wordpower Dictionary, 3. Aufl. 2006). Die Beschwerdegegnerin widerlegt mit ihren Vorbringen, in denen sie bloss ihre Auffassung über die Bedeutung des Worts "Select" unterbreitet, die vorinstanzliche Annahme nicht, dass das Wort in dieser - anpreisenden - Bedeutung dem englischen Grundwortschatz zugerechnet werden könne und von den massgeblichen
schweizerischen Verkehrskreisen in diesem Sinne verstanden wird. Unabhängig davon ist festzuhalten, dass dem Zeichenelement "Select" auch in seiner Bedeutung als "Auswahl" eine anpreisende Wirkung zuzumessen bzw. dass es als Qualitätshinweis zu verstehen wäre, nämlich in dem Sinne, dass die mit der Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen aus einer (sorgfältigen) Auswahl hervorgehen bzw. eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl bilden.

5.2.1.3. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz der streitbetroffenen Wort-/Buchstabenkombination zutreffend die Bedeutung "ausgewählte [im Sinne von exklusiv oder erlesen]oder eine Auswahl bietende [im Sinne eines Qualitätshinweises]elektronische Post/E-Mail" zugemessen hat. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass es nahe liegt, die Wortkombination "ePost" auch in einem weiteren Sinne als Hinweis auf hochstehende elektronische Postdienstleistungen als der zeitgemässen Form der traditionellen Postdienstleistungen und die dafür erforderliche technische Infrastruktur, umfassend die beanspruchten Waren der Klasse 9, zu verstehen, wie es auch der Beschwerdeführer in seiner Verfügung vom 12. November 2012 auffasste.
Auf ein bestimmtes Unternehmen, das diese Leistungen erbringt bzw. diese Infrastruktur zur Verfügung stellt, wird damit nicht hingewiesen. Auch soweit "ePost" vom Publikum als ein Unternehmen verstanden wird, das elektronische Postdienstleistungen erbringt (E. 5.2.1.1 vorne), zu denen namentlich die Nachrichtenübermittlung und die Abwicklung von Zahlungs- und Geldverkehr gehören, bezeichnet es nicht ein bestimmtes, sondern irgend ein Unternehmen, das solche Leistungen anbietet (vgl. Urteil 4A 370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.2/4.3, sic! 2009 S. 167 ff.; s. auch das Urteil 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.3, in: sic! 2005 S. 649 ff.).

5.2.2. Die Vorinstanz bejahte damit zutreffend, dass die Wortkombination ePostSelect mit der vorstehend umschriebenen Bedeutung für die von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Dienstleistungen, die mit "E-Mail" im Zusammenhang stehen, beschreibend sei. Allerdings ist das Zeichen darüber hinaus auch für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend, wie der Beschwerdeführer in seiner Verfügung vom 12. November 2012 zutreffend erkannt und die Vorinstanz in ihrem Entscheid mit keinem Wort widerlegt hat.
Obwohl demnach dazu Anlass bestünde, unterlässt es die Beschwerdegegnerin weitgehend, substanziiert darzulegen, dass und gegebenenfalls in Bezug auf welche konkret beanspruchten Waren- und Dienstleistungen nicht von einem beschreibenden Charakter des so verstandenen Zeichens auszugehen sein soll und weshalb.
Konkret bestreitet sie, dass zwischen dem "Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank" (Klasse 38) und der "ausgewählten E-Mail" ein sachlicher Zusammenhang bestehe, zumal es sich bei den beanspruchten Dienstleistungen um rein technische Informatikdienstleistungen handle. Dies verfängt indessen nicht, da die naheliegendste Deutung der Wortkombination ePostSelect nach dem Dargelegten in der Umschreibung von hochwertigen, exklusiven Postdienstleistungen liegt. Dass zwischen der Erbringung von solchen Dienstleistungen und der Vermietung von Zugriff auf eine Datenbank kein Zusammenhang besteht, tut die Beschwerdegegnerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Die Vorinstanz wies denn auch zu Recht darauf hin, dass die Be-

schwerdegegnerin den Oberbegriff "Telekommunikation" der Klasse 38 beanspruche und diesen im Folgenden mit Beispielen präzisiere (Verwendung des Wortes "insbesondere"), wobei sie unter anderem "Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank (Informatikdienstleistung) " aufführe. Soweit die Beschwerdegegnerin vorliegend einen Zusammenhang zwischen hochwertigen Telekommunikationsdienstleistungen und dieser (im Hinblick auf solche erbrachten) Dienstleistung in Abrede stellt, setzt sie sich zu ihrem eigenen Eintragungsgesuch in Widerspruch.
Weiter stellt die Beschwerdegegnerin in Abrede, dass das strittige Zeichen für die beanspruchten "Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften" (Klasse 9), für die "Vermittlung von Nachrichten" (Klasse 38) und für die angebotene Dienstleistungen "Design von Webseiten" oder "Erarbeiten von EDV-Programmen" (Klasse 42) beschreibend sein soll. Dabei geht sie aber von ihrer weniger nahe liegenden Deutung des Zeichens als " (Aus) wahl der elektronischen Post" aus, so dass darauf nicht weiter eingegangen zu werden braucht; die Möglichkeit dieser weniger nahe liegenden Deutung vermöchte den Gemeingutscharakter des Zeichens nicht aufzuheben (vgl. dazu die vorstehenden Erwägung 5.2.1 mit Hinweisen). Wird vom naheliegenden Verständnis der Wort-/Buchstabenkombination als Bezeichnung für exklusive elektronische Postdienstleistungen ausgegangen, wird damit direkt auf die "Vermittlung von Nachrichten" hingewiesen bzw. der Zweck der "Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften" und des "Design (s) von Webseiten" oder des "Erarbeiten (s) von EDV-Programmen" umschrieben.
Die Wortkombination ePostSelect ist somit für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibend und damit dem Gemeingut zugehörig zu qualifizieren.
Soweit die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass ein Interesse bestehe die streitbetroffene Wortkombination im täglichen Sprachgebrauch sowie im Geschäftsverkehr zu verwenden, geht sie im vorliegenden Zusammenhang fehl. Denn damit spricht sie die Frage des Freihaltebedürfnisses für diese Wortkombination an, die indessen weder vom Beschwerdeführer noch von der Vorinstanz als Grund für die Schutzunfähigkeit der streitbetroffenen Marke angeführt wurde. Eine Unterscheidungskraft des Zeichens lässt sich damit nicht begründen.

5.2.3. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kann der strittigen Wort-/Bildmarke auch unter Berücksichtigung ihrer grafischen Ausgestaltung (mit dem nicht präzisierten Farbanspruch Gelb) keine originäre Unterscheidungskraft zuerkannt werden.
Das Zeichen wird entscheidend von der dem Gemeingut angehörenden Wortkombination ePostSelect dominiert und enthält keine originellen Gestaltungselemente, die als wesentliche Bestandteile der Marke in der Erinnerung der Adressaten haften blieben und den Gesamteindruck entscheidend prägten (vgl. Erwägung 5.1 vorne). Die Wortkombination ist in einer unauffälligen üblichen Schriftart und Farbe (Schwarz) gehalten, die dem Schriftzug kein besonderes Gepräge zu verleihen vermag. Die zusammenhängende Schreibweise von ePostSelect und das Fehlen eines Bindestrichs zwischen dem Buchstaben "e" und dem darauffolgenden Begriff "Post" beseitigen den beschreibenden und anpreisenden Gehalt der Wortkombination nicht, ebenso wenig wie die Fettschreibung des Wortes "Select", mit der bloss eine Verstärkung des anpreisenden Gehalts bewirkt wird. Dasselbe gilt auch für die Gross- bzw. Kleinschreibung der einzelnen Wortelemente. Die in der einfachen geometrischen Form eines Quadrates gestaltete Umrahmung der Wortkombination mit einem konturlosen, einfarbigen gelben Hintergrund (Farbanspruch Gelb) erscheint schliesslich als grafisches Beiwerk, dem eine besondere Originalität fehlt und das die Gesamtwahrnehmung der Wort-/Bildmarke nicht derart beeinflussen
kann, dass die schutzunfähige Grundaussage der Wortkombination für die Marke nicht mehr prägend wäre.

5.2.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Wort-/Bildmarke "ePostSelect (fig.) " ohne Präzisierung des Farbanspruchs für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine originäre Unterscheidungskraft zukommt.

5.3. Demnach ist im Folgenden zu prüfen, ob durch die Präzisierung der Farbe im Sinne des Eventualantrags "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U) " eine Kennzeichnungskraft erreicht wird, die genügt, um dem Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen originäre Unterscheidungskraft zu verleihen, wie die Vorinstanz für die mit "E-Mail" zusammenhängenden Dienstleistungen angenommen hat.

5.3.1. Dies ist zu verneinen. Dem Beschwerdeführer kann ohne Weiteres gefolgt werden, wenn er geltend macht, dass es an der fehlenden originären Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens nichts ändert, wenn der

Farbanspruch "gelb" im Sinne des Eventualantrags präziser mit "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone 116C/119U) " umschrieben wird. Die gelbe Farbe in der Markenabbildung bleibt damit identisch wie im Hauptantrag und einzig die Beschreibung ändert. Allein der Umstand, dass das Zeichen damit einzig mit einem bestimmten Gelbton geschützt ist und nicht in beliebigen Farbschattierungen von hell- bis dunkelgelb, ändert an der Wahrnehmung des Zeichens bei den massgeblichen Verkehrskreisen nichts und vermag den Gesamteindruck des Zeichens nicht in einer Weise zu beeinflussen, um diesem die notwendige originäre Unterscheidungskraft zu verschaffen.

5.3.2. Die Vorinstanz führte zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung an, die gelbe Farbe gemäss dem im Eventualantrag präzisierten Farbanspruch sei für die Beschwerdegegnerin unter der Nummer P-496219 als im Verkehr durchgesetzte Farbmarke für die folgenden Dienstleistungen im Register eingetragen:

"36: Zahlungsverkehr, Kontoführung.
39: Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetrieb nach Fahrplan."
Aufgrund der Entwicklung, immer mehr Dienstleistungen auch elektronisch anzubieten, so die Vorinstanz, stellten elektronische Postdienstleistungen eine zeitgemässe Form dieser traditionellen Postdienstleistungen dar. Wenn bei elektronischen Dienstleistungen in der Marke der Farbton verwendet werde, der für die entsprechenden traditionellen Dienstleistungen eines Unternehmens durchgesetzt sei, entstehe bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zwischen den Produkten. Das neue Produkt werde dem Hersteller der bereits existierenden Angebote zugeordnet. "Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U) " im Zeichen sei deshalb für "E-Post" oder "E-Mail" kennzeichnungskräftiger als die unbestimmte Farbe "Gelb". Dies genüge, um dem Zeichen für entsprechende Dienstleistungen Unterscheidungskraft zu verleihen.
Mit diesen Erwägungen vermischt die Vorinstanz die Schutzvoraussetzungen für originär und derivativ unterscheidungskräftige Marken und verstösst damit gegen Art. 2 lit. a MSchG, wie der Beschwerdeführer zutreffend geltend macht.
Als originär unterscheidungskräftig kann ein Zeichen geschützt werden, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft abstrakt geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiedererkennen zu können (Art. 1 Abs. 1 MSchG; BGE 137 III 403 E. 3.3.2 S. 409 mit Hinweisen; Christoph Willi, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N. 17 zu Art. 1 MSchG, N. 39 zu Art. 2 MSchG). Bei der Prüfung, ob diese Schutzvoraussetzung erfüllt ist, ist das Zeichen abstrakt zu betrachten, so wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben (vgl. Marbach, a.a.O., Rz. 204 ff.). Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden (vgl. dazu David Aschmann, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, N. 21 zu Art. 1 MSchG).
Erst wenn einem Zeichen nach dieser Prüfung die originäre Unterscheidungskraft fehlt und es somit als Gemeingut an sich nicht schutzfähig ist, stellt sich die Frage, ob es infolge Verkehrsdurchsetzung durch langdauernden und/oder intensiven Gebrauch derivativ Kennzeichnungskraft erlangt hat und als durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a zweiter Halbsatz MSchG geschützt werden kann. Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 E. 6 S. 131; 130 III 328 E. 3.1; 128 III 441 E. 1.2). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 131 III 121 E. 6 S. 131; 130 III 328 E. 3.1 S. 332, je mit Hinweisen; Urteil 4A 370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2, sic!
3/2009 S. 167 ff.).
Nach den Feststellungen der Vorinstanz wurde im vorliegenden Markeneintragungsverfahren eine Verkehrsdurchsetzung für die strittige Marke ePostSelect (fig.) nicht geltend gemacht bzw. kein Schutz des Zeichens als

durchgesetzte Marke beantragt und steht demnach ein solcher aufgrund der Dispositionsmaxime hier nicht zur Diskussion. Zu prüfen war demnach ausschliesslich, ob dem Zeichen originäre Unterscheidungskraft zukommt, was unter Fokussierung auf das konkret angemeldete Zeichen zu erfolgen hat und nach dem vorstehend Ausgeführten zu verneinen ist. Wie das Publikum den Farbton Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U) infolge dessen Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr wahrnimmt, hätte die Vorinstanz im Rahmen dieser abstrakten Beurteilung des Zeichens nicht berücksichtigen dürfen. Denn daraus könnte allenfalls einzig auf eine derivative Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens geschlossen werden, sofern überhaupt - was hier offenbleiben mag - davon ausgegangen werden kann, dass die Verwendung des präzisierten Gelbtons durch die Beschwerdegegnerin zur Bezeichnung von traditionellen Postdienstleistungen der Klassen 36 und 39 dazu führt, dass die angesprochenen Verkehrskreise auch das hier strittige Zeichen, das diesen Farbton ebenfalls
als Zeichenelement enthält, durch Gedankenassoziation der Beschwerdegegnerin zuordnen, wenn es zur Bezeichnung von anderen, nämlich elektronischen Postdienstleistungen gebraucht wird. Durch ihr Vorgehen vermischte die Vorinstanz in unzulässiger Weise die Wahrnehmung des Zeichens durch die Abnehmer infolge dessen Gebrauchs im Verkehr mit der für die originäre Unterscheidungskraft entscheidenden mutmasslichen abstrakten Wahrnehmung der Abnehmer, bei welcher der Zeichengebrauch keine Rolle spielen darf.

5.3.3. Die Vorinstanz bejahte demnach eine originäre Unterscheidungskraft des Zeichens gemäss Eventualantrag für elektronische Postdienstleistungen zu Unrecht und ordnete zu Unrecht an, dass der Beschwerdeführer dieses als schutzfähige Marke einzutragen habe. Ob sie überdies das markenrechtliche Spezialitätsprinzip und ihre Pflicht zur Entscheidbegründung nach Art. 35 Abs. 1 und Art. 61 Abs. 2 VwVG verletzte, indem sie die festgestellte Schutzfähigkeit des strittigen Zeichens für "E-Mail" (Klasse 38) ohne Begründung auf sämtliche anderen Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 und auf Waren der Klasse 9 - für die das strittige Zeichen nach dem Ausgeführten ebenfalls beschreibend ist - ausdehnte, wie der Beschwerdeführer weiter rügt, kann bei diesem Ergebnis offenbleiben.
Aufgrund der vorinstanzlichen Überlegungen kommt kein Schutz des streitbetroffenen Zeichens als originär unterscheidungskräftige Marke, wie explizit begehrt, sondern allenfalls nur ein Schutz des Zeichens als im Verkehr durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a zweiter Halbsatz MSchG mit entsprechendem Vermerk im Register nach Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV in Betracht, der aber hier nicht beantragt wurde und für den jeglicher Nachweis der Verkehrsdurchsetzung fehlt. Der Beschwerdeführer weist in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass ein entsprechender Vermerk im Register eine wichtige Funktion zur Information Dritter darüber erfüllt, ob eine Marke im Register als originär oder nur als derivativ unterscheidungskräftig eingetragen wurde (vgl. dazu BGE 112 II 73 E. 3b S. 77). Dies ist insbesondere bei der Beurteilung der Fragen nach der Gleichbehandlung im Markeneintragungsverfahren oder nach dem Schutzumfang des Zeichens im Konfliktfall von Bedeutung und dient der Rechtssicherheit.
Die Auffassung der Vorinstanz würde bedeuten, dass der Inhaber einer durchgesetzten Marke für weitere, nicht unterscheidungskräftige Zeichen Schutz beanspruchen könnte, ohne die Verkehrsdurchsetzung für das neue Zeichen nachweisen zu müssen. Dies lässt sich mit Art. 2 lit. a MSchG nicht vereinbaren.

5.4. Abschliessend bleibt festzuhalten, dass es sich bei der Verneinung der originären Unterscheidungskraft des abstrakt betrachteten Zeichens "ePostSelect (fig.) " zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren- und Dienstleistungen nach dem Ausgeführten nicht um einen Grenzfall handelt, in dem eine Eintragung im Register zu erfolgen hätte und es im Streitfall dem Zivilrichter zu überlassen wäre, endgültig über den Bestand des markenrechtlichen Schutzes zu befinden (vgl. dazu BGE 130 III 328 E. 3.2 S. 332; 129 III 225 E. 5.3).

6.
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und das angefochtene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. August 2013 aufzuheben. Das Markeneintragungsgesuch Nr. 51077/2012 ePostSelect (fig.) ist für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Dem Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).
Die Sache ist zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. August 2013 aufgehoben und das Markeneintragungsgesuch Nr. 51077/2012 ePostSelect (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.
Die Sache wird zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. März 2014

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Widmer