Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-2999/2011

Urteil vom 22. Februar 2013

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiberin Barbara Schroeder De Castro Lopes.

Parteien

Die Schweizerische Post, Viktoriastrasse 21, 3030 Bern, vertreten durch Fürsprecher Stephan Beutler, Robert M. Stutz, Muriel Künzi und Senta Willi, Beutler Künzi Stutz,

_____,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 8. April 2011 betreffend Markenhinterlegungsgesuch Nr. CH 58849/2008 DIE POST.

Sachverhalt:

A.

A.a
Am 15. Juli 2008 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Wortzeichen "DIE POST" bei der Vorinstanz zum Schutz verschiedener Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 und 45.

Klasse 9:

Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und –geräte; magnetische oder optische Datenträger; Verkaufsautomaten; mit Zahlungsmitteln betätigte Automaten, soweit in dieser Klasse enthalten; Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informationszwecken; Einrichtung für die Überprüfung von Frankierungen; Zeit und Datumserfassungsgeräte; Briefwaagen.

Klasse 14:

Uhren, Wecker.

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen; Papeteriewaren, Schreibwaren, Briefständer; Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton); Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien; Verpackungstauschen aus Papier oder Kunststoff; Briefmarken; Vorfrankierte Couverts, Postkarten und Pakete; Grusskarten; Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.

Klasse 18:

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

Klasse 20:

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

Klasse 22:

Verpackungsbeutel aus textilem Material.

Klasse 25:

Bekleidungsstücke; T-Shirts; Kopfbedeckungen.

Klasse 28:

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

Klasse 35:

Erstellung von Rechnungsauszügen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Buchführung; Werbung- und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbefläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung von Marktständen zu Verkaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Versandwerbung; Verteilen von Werbemitteln; 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); Hilfe bei der Abwicklung von Handelsgeschäften für Dritte, inklusive Auskünfte darüber; 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; Dateienverwaltung in Computerablagen; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung.

Klasse 36:

Clearing (Verrechnungsverkehr), Kapitaltransfer (elektronisch), Gewährung von Teilzahlungskrediten; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Inkassogeschäfte; Immobilienwesen, insbesondere Vermietung von Räumlichkeiten zu Verkaufszwecken; Versicherungswesen; finanzielle Beratung von Un-

ternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle.

Klasse 37:

Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.

Klasse 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 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 (Informatikdienstleistung); 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 und Informationen; Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikation, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 39:

Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing, Car-Pooling); Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförderung und Verteilung von Waren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter; Frankieren von Postsendungen; Beförderung von Personen sowie beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und sonstige Güter mit Kraftfahrzeigen, 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 Fahrzeige; Vermietung von Lagercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 40:

Druckarbeiten.

Klasse 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, kulturelle Aktivitäten, sportliche Aktivitäten, Unterhaltung; Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen (Audiogeräten, Filmgeräten, Videokameras und Filmzubehör).

Klasse 42:

Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von Betriebszeit auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); 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.

Klasse 43:

Vermietung von Versammlungsräumen für Ausbildungszwecke.

Klasse 45:

Rechtsberatung; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten und Verwertung von Patenten.

A.b Mit Schreiben vom 4. August 2008 beanstandete die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für einen grossen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22, 28, 35, 26, 38, 39, 40, 41, 42 sowie 45 und schlug der Beschwerdeführerin gleichzeitig die Sistierung des Markeneintragungsverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens betreffend die Eintragung der Wortmarke "POST" (Gesuch 0319/2000, Schweizer Marke P-585603) vor.

Mit Verfügung vom 18. August 2008 sistierte die Vorinstanz das Eintragungsverfahren.

A.c Am 20. August 2009 hob die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens antragungsgemäss auf und setzte der Beschwerdeführerin eine Frist zur Stellungnahme hinsichtlich der Beanstandung vom 4. August 2008.

Mit Stellungnahme vom 21. Dezember 2009 vertrat die Beschwerdeführerin die Ansicht, das Zeichen sei originär unterscheidungskräftig und daher ins Markenregister einzutragen, eventualiter mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchstaben". Subeventualiter beantragte sie, das Zeichen als durchgesetzte Marke einzutragen, sofern das Zeichen als nicht unterscheidungskräftig beurteilt würde, subsubeventualiter wiederum mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchstaben". Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung wurde eine im Frühjahr 2008 durchgeführte demoskopische Umfrage zu den Akten gereicht.

A.d Mit Schreiben vom 31. Mai 2010 hielt die Vorinstanz an ihrer in der ersten Beanstandung geäusserten Ansicht fest. Das Zeichen sei für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend und daher nicht originär unterscheidungskräftig. Die eingereichte Umfrage betreffe nur Dienstleistungen der Klasse 39, für welche ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, so dass der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung von vornherein ausgeschlossen sei. Eine Institutsnotorietät der Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens lehnte sie ab.

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2010 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Ansichten fest und verlangte den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

B. Mit Verfügung vom 8. April 2011 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, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen; Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rucksäcke.

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, T-Shirts, Kopfbedeckungen.

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 (Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen (Audiogeräten, Filmgeräten, Videokameras und Filmzubehör).

Klasse 43:

Vermietung von Versammlungsräumen für Ausbildungszwecke.

Klasse 45:

Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten und Verwertung von Patenten.

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

C.

C.a Zur Begründung führte die Vorinstanz zuerst an, das Wortzeichen "DIE POST" bestehe aus den beiden Begriffen "die" und "Post". "Die" sei gemäss dem einschlägigen Nachschlagewerk (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 6., überarbeitete Auflage, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, Dudenverlag 2007) einer von drei der deutschen Sprache bekannten bestimmten Artikeln. Unter "Post" würde gemäss der Entscheidung des Bundesgerichtes (BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 – *Post*) sowohl ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen, welches Gegenstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickle, als auch das beförderte Gut (Briefe, Pakete etc.) verstanden.

C.b Hinsichtlich des massgeblichen Verkehrskreises erklärte die Vorinstanz, dass sich die strittigen Waren und Dienstleistungen sowohl an Durchschnittskonsumenten als auch an Spezialisten (Philatelisten, Speditionsverantwortliche, Verantwortliche im Versand, Finanzwesen etc.) richteten. Entsprechend zähle ein breites Publikum, welches Durchschnittskonsumenten und spezialisierte Fachkreise als Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen umfasse, zum massgeblichen Verkehrskreis.

C.c Das strittige Zeichen sei für sämtliche strittigen Waren und Dienstleistungen beschreibend, da es sich in einem direkten Hinweis bezüglich des Erbringers, Bestimmungszwecks, des thematischen Inhalts bzw. des dargestellten Objekts, der Eigenschaften oder Verkaufs- bzw. Erbringungsort erschöpfe.

C.d Mit Bezug auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 und 42 führte die Vorinstanz zudem aus, dass es sich hierbei um Dienstleistungen handle, die typischerweise von einem im Postbereich tätigen Unternehmen erbracht würden bzw. im Falle der Klassen 35, 40, 41 und 45 in einem engen Zusammenhang mit demselben stünden. Dies treffe entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch auf die Dienstleistung "Rechtsberatung" der Klasse 45 zu, da aufgrund der Rechtsfragen im zunehmend liberalisierten Bereich des Postmarktes das Wortzeichen einer möglicherweise erfolgenden Rechtsberatung für im Postbereich tätige Unternehmen direkt beschreibend sei.

C.e Nach Ansicht der Vorinstanz vermag weder die Tatsache, dass sich das Zeichen aus zwei Wörtern zusammensetzt noch dessen durchgehende Grossschreibung an der fehlenden Unterscheidungskraft etwas zu ändern. Ob das Zeichen in dieser Ausgestaltung überdies auch noch freihaltebedürftig wäre, könne aufgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut mangels Unterscheidungskraft offen gelassen werden. Auch vermag nach Ansicht der Vorinstanz der bestimmte Artikel "DIE" an dieser Schlussfolgerung nichts zu ändern, da die Abgrenzungsfunktion des bestimmten Artikels nicht bloss im Verhältnis zu anderen Betriebsstätten, welche vergleichbare Waren und / oder Dienstleistungen erbringen, sondern auch zu einer beliebig anderen Betriebsstätte ("nicht die Metzgerei, die Post") stehen. Folgte man der Argumentation des Beschwerdeführers, müssten auch Begriffe wie "DAS BROT" für Brot oder "DAS AUTO" für Autos geschützt werden können.

C.f Ebenso schlage das Argument der Beschwerdeführerin fehl, wonach es sich bei der Aussage des Bundesgerichtes im zitierten Entscheid *Post* ("*Nur schon der Begriff "Die Post" besitze in der Schweiz erheblich höhere Unterscheidungskraft als einfach nur "Post". Dem ist beizupflichten.*") um eine rechtskräftige, für die Vorinstanz verbindliche Feststellung handle. Hierbei handle es sich lediglich um ein *obiter dictum*, welches gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine Rechtskraft entfalten könne. Zudem besage das erwähnte Zitat lediglich, dass "Die Post" unterscheidungskräftiger sei als "Post", womit jedoch noch keine Aussage darüber gemacht sei, ob hiermit die gesetzlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft zur Überwindung der absoluten Ausschlussgründe erfüllt wären. Ohnehin beziehe sich das Zitat auf die Ausführungen zur Verkehrsdurchsetzung, nicht jedoch zur Unterscheidungskraft.

C.g Ebenso wenig könne anhand einer abstrakten Trefferzahl in Internet-Suchmaschinen oder –Enzyklopädien sowie entsprechenden Hinweisen auf den Markenauftritt der Schweizerischen Post mit "DIE POST" auf eine allgemein übliche Zeichenverwendung geschlossen werden. Auch die Nähe des hinterlegten Zeichens mit dem Firmennamen sei aufgrund der Unabhängigkeit des Marken- und Firmenrechts nicht von Bedeutung.

C.h Das Zeichen sei zudem auch freihaltebedürftig bzw. für einen Teil der Dienstleistungen aus Klasse 39 sogar absolut freihaltebedürftig. Der Begriff "DIE 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 "DIE POST" angewiesen sei. Die fehlende allgemeine Verwendung des Begriffs "DIE POST" durch Konkurrenzunternehmen schliesse in diesem Falle das Vorliegen eines absoluten Freihaltebedürfnisses nicht aus. Diese Situation sei durch den Umstand begründet, dass die Schweizerische Post von Gesetzes wegen jahrzehntelang eine Monopolstellung inne gehabt habe.

C.i 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. Aus Gründen der Rechtsicherheit sei eine Verkehrsdurchsetzung aufgrund einer Gerichts- bzw. Institutsnotorietät nur mit grösster Zurückhaltung zu akzeptieren und vorliegend ohnehin zu verneinen. Die zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eingereichte und im Frühjahr 2008 durchgeführte demoskopische Umfrage betreffe jedoch genau diejenigen Waren und Dienstleistungen der Klasse 39, für die von einem absoluten Freihaltebedürfnis ausgegangen werde. Da die Verkehrsdurchsetzung sich nicht auf einen anderen Waren- und Dienstleistungsbereich als für denjenigen, für welchen sie glaubhaft gemacht werde, erstrecken könnte, sei auch nicht mit dem Beschwerdeführer nach dem Prinzip *a maiore a minus* anzunehmen, die für Brief- und Pakettransport glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung zöge erst recht auch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sämtlicher anderer strittiger Waren und Dienstleistungen nach sich. Auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur zentralen, teilweise marktbeherrschenden Stellung, welche allesamt deren Bekanntheit betreffen, würden nichts zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung mittels markenmässigen Gebrauchs beitragen.

C.j Hinsichtlich der ausländischen Voreintragungen der Zeichen "DIE POST" in Deutschland und "LA POSTE" in Frankreich führt die Vorinstanz aus, dass aufgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft wie auch aufgrund der Freihaltebedürftigkeit ein klarer Fall vorliege und somit auch eine blosse Indizienwirkung des ausländischen Entscheides nicht zum Tragen komme.

D.

D.a Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 24. Mai 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, die Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung und die Eintragung des Zeichens "DIE POST" als Marke für alle beanspruchten Waren- und Dienstleistungen im Markenregister. Eventualiter sei das Zeichen "DIE POST" als durchgesetzte Marke einzutragen. Subeventualiter sei das Zeichen "DIE POST" mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchstaben" einzutragen. Subsubeventualiter sei das Zeichen als durchgesetzte Marke mit dem Disclaimer "Schutz beansprucht in Grossbuchstaben" einzutragen.

D.b Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin zunächst an, dass der Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise nicht vollständig beizupflichten sei, da gewisse der strittigen Waren und Dienstleistungen sich nicht an beide Publikumsgruppen (Spezialisten und Durchschnittskonsumenten), sondern nur an Fachleute richteten. Zudem müsse die Eintragungsfähigkeit einer Marke nach dem Gesamteindruck beurteilt werden. Daher liessen sich die Erwägungen aus dem Verfahren "POST" nicht ohne Weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen.

D.c Hinsichtlich des Sinngehaltes beanstandet die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz den bundesgerichtlich bestimmten Sinngehalt von "POST" mit demjenigen von "DIE POST" gleichsetzte. Dem zusätzlichen Markenelement "DIE" sei entgegen der Auffassung der Vorinstanz sehr wohl eine Bedeutung zuzumessen, da der bestimmte Artikel "DIE" zu einer klaren Zuordnung führe, und "DIE POST" insofern nicht eine beliebige, sondern eine konkret bestimmbare Betriebsstätte, hier diejenige der Beschwerdeführerin, sei. Gemäss dem von der Vorinstanz zitierten Duden-Eintrag bedeute der vorangestellte Artikel "DIE" auch etwas Einmaliges.

Wie die Ergebnisse der demoskopischen Umfrage weiterhin belegten, würde "DIE POST" als Herkunftshinweis verstanden und zu einem grossen Teil der Beschwerdeführerin zugeordnet. Dies belege die auch nach der Liberalisierung erhalten gebliebene Ausstrahlung der Herkunftsfunktion des Zeichens.

Dass der vorangestellte Artikel "DIE" den Gesamteindruck des Zeichens "DIE POST" massgeblich beeinflusse, belege auch die Abweisung der

Löschungsklage gegen die deutsche Marke "DIE POST" durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) sowie das deutsche Bundespatentgericht. Dort sei hierzu ausgeführt worden, dass der bestimmte Artikel "DIE" ausreichend sei, um das Schutzhindernis fehlender Kennzeichnungskraft zu überwinden.

Weiterhin beanstandet die Beschwerdeführerin die Würdigung der Internetsuchergebnisse in den einschlägigen Suchmaschinen. Die Beschwerdeführerin habe dabei nicht – wie von der Vorinstanz angenommen – die Unterscheidungskraft anhand der grossen Trefferzahl belegen wollen. Vielmehr werde damit aufgezeigt, dass "DIE POST" inhaltlich der Beschwerdeführerin zugeordnet werde. Zudem begründe die Vorinstanz nicht hinreichend, weshalb der beigebrachte Wikipedia-Auszug nicht von Bedeutung sei.

Aus den aufgeführten Argumenten lasse sich schliessen, dass DIE POST in seiner Unternehmensbedeutung von den relevanten Verkehrskreisen als Herkunftshinweis wahrgenommen und von der überwiegenden Mehrheit sogar direkt der Beschwerdeführerin zugeordnet werde.

D.d Hinsichtlich der weiteren Bedeutung des Zeichens im Sinne des beförderten Gutes verstehe die Vorinstanz dieses zu befördernde Gut in einem zu weiten Sinne. Einträge in (online) Enzyklopädien bestätigten, dass die Post als physische Post und nicht unkörperliche Nachrichtendienste verstanden würde. Moderne Kommunikationsdienstleistungen würden demnach nicht vom Begriff "befördertes Gut" erfasst werden, weshalb der Einwand fehlender Unterscheidungskraft mit Hinweis auf diese Bedeutung des Begriffes für die entsprechenden Dienstleistungen von Vornherein nicht greife.

Aufgrund der dargelegten dominanten betrieblichen Herkunftsbedeutung könne das Zeichen nicht als zum Gemeingut gehörend qualifiziert werden. Sollte dennoch das Zeichen nicht in dominanter Weise als Hinweis auf die Beschwerdeführerin, sondern auch in seinem Bedeutungsinhalt "befördertes Gut" verstanden werden, so sei zu beachten, dass die Vorinstanz den Sinngehalt "befördertes Gut" in unzulässiger Weise ausdehne. Eine solche Ausdehnung des Sinngehalts gehe über die Prüfung einer allfälligen beschreibenden Aussage des Zeichens über die strittigen Waren und Dienstleistungen hinaus. Die Beschwerdeführerin beanstandet ausserdem, dass die von der Vorinstanz aufgeführten Belege mehrheitlich von ausländischen Websites stammten. Insbesondere die englischspra-

chigen Websites könnten nicht als Nachweis des Verständnisses der schweizerischen Verkehrskreise dienen.

D.e Die Beschwerdeführerin erachtet das Argument der Vorinstanz, gemäss dem das Zeichen DIE POST für die strittigen Waren aus Klasse 9 einen Hinweis auf das Einsatzgebiet und den Bestimmungszweck der Waren enthalte, für zu kurz gegriffen. Dies würde bedeuten, dass generell keine Marken (mehr) registriert werden könnten, welche einen Sinngehalt aufwiesen, denn jeder dieser Sinngehalte würde direkt auf das Einsatzgebiet bzw. den Bestimmungszweck hinweisen wie dies beispielsweise bei den eingetragenen Marken "PASTACLUB", "ELITE SPORTS CARS", "Broadband", "Video Interactive", "Golden Poker", "MONEY IN THE BANK", "INTERNETSENSOR", "KV BILDUNG", "BUREAU COMPLET", "CONCERTO", "NAVIGATOR" der Fall sei. Gestützt auf diese Beispiele macht die Beschwerdeführerin zudem eine Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung geltend. Auch das Argument, gemäss dem es sich bei den strittigen Waren der Klasse 9 um solche mit einem direkten Zusammenhang zu Postdienstleistungen handle, greift nach der Auffassung der Beschwerdeführerin aufgrund der erwähnten unzulässigen Erweiterung des Sinngehaltes des Zeichens nicht. Zudem fehle für die meisten Waren der Klasse 9 der konkrete Nachweis, dass die Bezeichnung DIE POST für die betroffenen Waren beschreibend im Sinne eines Bestimmungszwecks sein solle.

D.f Auch hinsichtlich der in Ziffer 6 der Verfügung der Vorinstanz beanstandeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 28 würden die Argumente des IGE die Registrierung von Marken, die einen Sinngehalt aufwiesen, verbieten. Dies gilt beispielsweise für Marken wie "Schweizerische Rettungsflugwacht" (als Hinweis auf einen REGA-Spielzeughelikopter), "Zuger Kantonalbank direkt" (als Hinweis auf Finanzspiele wie "Monopoly", "MUSTANG" (als Hinweis auf Tierspiele- oder Figuren), "SOCCER TIME" (als Hinweis auf jede Art von Spielen in Zusammenhang mit Fussball), "Arrows" (als Hinweis auf Bogenschiessen), "LAC" (als Hinweis auf alle Spiele und Spielgeräte im Zusammenhang mit Wasser), "GOLDEN POKER" (als Hinweis auf ein Kartenspiel), "The Bookshop" (als Hinweis auf Druckartikel wie Bücher), "QUIZ SAFARI" (als Hinweis auf ein Quizspiel). Auch gestützt auf diese Beispiele macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung geltend.

D.g Bezüglich der in den Ziffern 7 und 8 der Verfügung des IGE genannten Waren der Klassen 16, 20 und 22 hindere der Hinweis auf einen Verkaufsort vorliegendenfalls nicht die Eintragung des Zeichens als Marke, da der Verkaufsort direkt in Bezug zu einer bestimmten Betriebsstätte bzw. zur Beschwerdeführerin gesetzt werde. Folgte man der Vorinstanz, seien auch bereits registrierte Marken wie "The Bookshop", "werkhaus", "TAXCENTER", "CITIZEN OFFICE" nicht eintragungsfähig. Auch hier macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung geltend.

D.h Hinsichtlich der Beanstandung des IGE bei den strittigen Dienstleistungen der Klassen 36, 38, 39 und 42 bemängelt die Beschwerdeführerin wiederum die Ausdehnung des Sinngehaltes "befördertes Gut", das Abstellen auf den nicht weiter konkretisierten Begriff "Postdienstleistungen" sowie Beweismittel mit einem ausschliesslichen Bezug auf Sachverhalte im Ausland.

D.i Zudem beanstandet die Beschwerdeführerin bezüglich den in den Klassen 35, 40 und 41 beanspruchten Dienstleistungen einen Widerspruch zwischen Ziff. 9 und 10 der Verfügung hinsichtlich der Qualifikation als typische Postdienstleistungen. Gemäss Auffassung der Beschwerdeführerin handle es sich hierbei nicht um Dienstleistungen zur Beförderung von postalischem Gut, weshalb die Marke DIE POST hierfür einzutragen sei.

D.j Hinsichtlich der Qualifikation der Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 und 42 als traditionelle Postdienstleistungen bzw. als Dienstleistungen mit einem engen Zusammenhang zu denselben komme die Vorinstanz unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ihrer Begründungspflicht nicht nach. Gemäss den in der Rechtsprechung und den IGE-Richtlinien verankerten Grundsätzen über die absoluten Ausschlussgründe aufgrund Zugehörigkeit zum Gemeingut sei das Zeichen als Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35, 40 und 41 einzutragen.

D.k Ebenso fehle für die Behauptung der Vorinstanz bezüglich des beschreibenden Charakters des Zeichens für die strittigen Dienstleistungen der Klasse 45 jegliche Begründung. Wolle man der Begründung der Vorinstanz bezüglich der Dienstleistung Rechtsberatung folgen, so könnten in Zukunft nie Marken für Rechtsberatungsdienstleistungen mit einem auch nur entfernten Sinngehalt (wie beispielsweise DIE TOMATE für

Rechtsdienstleistungen im Lebensmittelbereich) eingetragen werden. Hinsichtlich entsprechender kürzlich erfolgter Markeneintragungen ("SKA Schweizer Kompetenzzentrum für Akkupunktur", Easy Sana Krankenversicherung", "LICHT-KRISTALL", "Websoft" sowie "privatinvest" macht die Beschwerdeführerin daher eine Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung geltend. Es genüge zudem nicht, dass das Angebot einer Rechtsberatung für im Postbereich tätige Unternehmen lediglich "denkbar" sei. Vielmehr sei der beschreibende Charakter im Bezug auf die konkreten Dienstleistungen nachzuweisen. Inwiefern Sicherheitsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang zu traditionellen Postdienstleistungen stünden, sei nicht ersichtlich. Gemäss dem in der Rechtsprechung und den IGE-Richtlinien verankerten Grundsatz, wonach ein Zeichen nur dann vom Markenschutz ausgeschlagen werden darf, wenn zwischen dem Zeichen und der Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht, dass das Zeichen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der konkret zu beurteilenden Dienstleistung schliessen lässt, sei das Zeichen als Marke für die Dienstleistungen der Klassen 45 einzutragen.

D.l Das Argument der Vorinstanz gemäss im Falle einer Markeneintragung von DIE POST auch DAS BROT für Brot, DAS AUTO für Autos oder DER APFEL für Äpfel eingetragen werden müssten, ginge am Kern der Sache vorbei, da die Marke DIE POST gerade nicht für die Ware Post, sondern eine Vielzahl von Dienstleistungen, deren Inhalt und Bezug zum Zeichen zumindest eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten zulasse.

Was die Zuordnung des erwähnten Zitates des Bundesgerichts über die höhere Unterscheidungskraft des Zeichens DIE POST zum Thema Verkehrsdurchsetzung anbelangt, so ergebe eine solche gemäss der Beschwerdeführerin im entsprechenden Kontext keinen Sinn. Zudem bringe das Bundesgericht seine Aussage in direkten Bezug zum Thema "Unterscheidungskraft", weshalb eben davon auszugehen sei, dass das Bundesgericht dem Zeichen DIE POST eine erhöhte originäre Unterscheidungskraft gegenüber dem Zeichen POST zuordne.

D.m Die Beschwerdeführerin verweist auf die ausländischen Eintragungen DIE POST im Namen der Deutschen Post AG in Deutschland wie auch LA POSTE (=DIE POST) in Frankreich. Sie ist der Ansicht, dass die Vorinstanz diese zu Unrecht nicht berücksichtige.

Zudem handle es sich vorliegend zumindest um einen Grenzfall, welcher gemäss bundesgerichtlicher Praxis einzutragen wäre.

D.n Hinsichtlich der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit des Zeichens macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Exklusivität der Nutzung des Zeichens "DIE POST" durch die Schweizerische Post bereits seit Jahrzehnten ohne negative Folgen für einen funktionierenden Wettbewerb bestehe. Zahlreiche Konkurrenten wie DPD, UPS, DHL, FedEx etc. hätten sich bereits erfolgreich auf dem schweizerischen Markt etabliert. Auch das Monopolargument sei hier nicht relevant, da der grösste Teil der vorliegend strittigen Waren und Dienstleistungen gar nie unter das Postmonopol fielen und die noch vorhandene Monopolstellung sich auf einen sehr kleinen Bereich (einen Teil der Briefpost) beschränke. Die erfolgreiche Etablierung der besagten Konkurrenten auch in ehemals typischen Monopolbereichen (Brief- und Paketpost) zeige deutlich, dass ein Freihaltebedürfnis nicht bestehe und auch künftig nicht mehr entstehen könne. Auch in Deutschland und Frankreich liessen sich keine negativen volkswirtschaftliche Auswirkungen aufgrund der Eintragung feststellen. Zumindest sei ein Freihaltebedürfnis im Zusammenhang mit elektronischen (Telekommunikations-)Dienstleistungen ausgeschlossen, da diese nicht vom Sinngehalt "befördertes Gut" erfasst seien.

D.o Hinsichtlich des Eventualbegehrens, gemäss dem sich das Zeichen DIE POST für die strittigen Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt habe und entsprechend einzutragen sei, weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass sie in der Schweiz in zahlreichen Zugangspunkten und Filialien, in vielen, schweizweit laufenden Werbekampagnen, Sponsoringanlässen etc. sowie nicht zuletzt ihrer Aktivitäten im Bereich der Vermögensverwaltung (84 Milliarden Franken per Ende 2010) omnipräsent sei. Es sei daher von einer gerichtsnotorisch bekannten Durchsetzung des Zeichens auszugehen. Zudem sei die Post seit Jahren unter den wertvollsten und bekanntesten Marken der Schweiz klassiert.

Es sei zudem nicht ersichtlich, weshalb die durchgeführte demoskopische Umfrage von der Vorinstanz nicht berücksichtigt wurde. Obwohl die Umfrage für die Dienstleistungen "Brief- und Pakettransport" durchgeführt wurde, für welche gemäss der Vorinstanz das Zeichen wegen seines angeblich beschreibenden Charakters am wenigsten Unterscheidungskraft aufweisen bzw. freihaltebedürftig sein soll, gehe deutlich hervor, dass die Unternehmens – bzw. Kennzeichenbedeutung des Begriffes DIE POST im Vordergrund stehe. Entgegen der Ansicht des IGE sei das Zeichen

daher selbst für die Dienstleistungen "Brief- und Paketpost" unterscheidungskräftig.

Mit dem Hinweis auf die Quasi-Identität von Firma (Die Schweizerische Post) und Marke (DIE POST) der Beschwerdeführerin werde entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht behauptet, Marken- und Firmenrecht seien nicht zu unterscheiden. Es werde lediglich geltend gemacht, dass die Bekanntheit der Firma der Beschwerdeführerin (auch in ihrer abgekürzten Form "Die Post") Auswirkungen auf das Verkehrsverständnis des Schweizer Publikums habe. Letzteres sei wiederum für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung relevant. Diese Quasi-Übereinstimmung von Marke und Zeichen sowie die grosse Bekanntheit der Beschwerdeführerin sei ein weiterer Hinweis auf die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung. An diese Glaubhaftmachung seien zudem keine zu hohen Anforderungen zu stellen.

D.p Die Beschwerdeführerin beanstandet die Begründung für die Verneinung der Instituts- bzw. Gerichtsnotorietät der Marke, welche lediglich mit dem Hinweis auf die Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit erfolge. Von der Beschwerdeführerin werde gerade nicht geltend gemacht, dass allein gestützt auf die Resultate der demoskopischen Umfrage auf die Verkehrsdurchsetzung auf Dienstleistungen ausserhalb des Brief-und Pakettransports geschlossen werden könne. Dieser Schluss ergebe sich aber aus der Kombination mit den besonderen Umständen des Einzelfalls, namentlich der gerichtsnotorischen Bekanntheit von "DIE POST". Auch das Argument des IGE, gemäss dem die Bekanntheit der Marke noch nichts über deren markenmässigen Verwendung aussage, schlage fehl, da die demoskopische Umfrage gerade das Gegenteil beweise, nämlich nicht nur den Bekanntheitsgrad des Zeichens, sondern auch die Wahrnehmung als Marke durch einen grossen Teil der Schweizer Verkehrskreise. Schliesslich gelte auch bei den durchgesetzten Marken der Grundsatz, wonach sie im Zweifelsfalle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter überlassen sei.

D.q Hinsichtlich der Frage eines allfälligen absoluten Freihaltebedürfnisses, wie diese von der Vorinstanz für (bestimmte) Dienstleistungen der Klasse 39 angenommen werde, macht die Beschwerdeführerin geltend, dass entgegen der Ansicht des IGE für Konkurrenten alternative Bezeichnungen zum Begriff "DIE POST" zur Verfügung stünden. Dies zeigten allein die bereits genannten Beispiele. Zudem könnten seit dem erwähnten Bundesgerichtsurteil in Sachen "POST" die Konkurrenten das Zei-

chen "POST" frei verwenden. Von dieser Möglichkeit habe bis anhin jedoch niemand Gebrauch gemacht. Zudem sei das Institut der absoluten Freihaltebedürftigkeit in der Lehre sehr umstritten, was für eine enge Auslegung spräche.

D.r Was den Subeventualantrag betrifft, so macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Praxis bis anhin noch keine Schutzeinschränkung mittels eines ausdrücklichen Disclaimers für andere Schreibweisen zu beurteilen hatte. In Analogie zu der bis anhin zulässigen Möglichkeit der Schutzeinschränkungen im Bereich der farblichen Gestaltung von Marken, müsse auch eine Schutzeinschränkung bezüglich einer konkreten Schreibweise bzw. konkreten Schriftgrössen zulässig sein. Die genaue Qualifikation der Marke spiele dabei keine Rolle. Für den vom IGE geltend gemachten beschreibenden Charakter im Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen mache es jedoch sehr wohl einen Unterschied, ob die Schreibweise "DIE POST" oder "die Post" bzw. "Die Post" verwendet werde. Die ausschliessliche Verwendung der Grossbuchstaben sei aussergewöhnlich und betone die kennzeichenmässige Verwendung des Zeichens. Dies belege auch die demoskopische Umfrage. Zudem verkenne die Vorinstanz, dass der vorliegende Antrag noch nicht Gegenstand der bundesgerichtlichen Beurteilung gewesen sei. Das Urteil des Bundesgerichts in Sachen "POST" könne daher auch nicht herangezogen werden.

D.s Hinsichtlich des Subsubeventualantrages macht die Beschwerdeführerin schliesslich geltend, dass bei einer reinen Verwendung des Zeichens in Grossbuchstaben weder ein relatives noch ein absolutes Freihaltebedürfnis erkannt werden könne, da es den Konkurrenten jederzeit freigestellt wäre, die Begriffe "Die Post" oder "die Post" frei zu verwenden. Insofern könne die Eintragung als durchgesetzte Marke nicht verweigert werden.

E.

E.a Mit Stellungnahme vom 11. August 20 hielt die Vorinstanz an der angefochtenen Verfügung und deren Begründung vollumfänglich fest. Sie führt erneut aus, dass laut höchstrichterlicher Entscheidung das Zeichen "POST" in einem doppelten Sinne als das beförderte Gut sowie auch als ein beliebiges Unternehmen im Postbereich direkt beschreibend sei und für nahezu die identischen Waren und Dienstleistungen wie das vorliegend strittige Zeichen zurückgewiesen wurde. Wie auch die Praxis des

Bundesverwaltungsgerichts festhalte (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7426/2006- THE ROYAL BANK OF SCOTLAND), könne der bestimmte Artikel "DIE" nicht zur Unterscheidungskraft führen. Zudem habe die höchstrichterliche Rechtsprechung wiederholt bestätigt, dass ein absolutes Freihaltebedürfnis bei der Prüfung des Ausschlussgrundes von Art. 2 lit. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) zu berücksichtigen sei.

E.b Die neu im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege 11-18 der Beschwerdeführerin seien aus verschiedenen Gründen nicht geeignet, die Verkehrsdurchsetzung für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Hinsichtlich der Belege 11, 12, 13, 14 und 18 kritisiert die Vorinstanz, dass sie in zeitlicher Hinsicht für den Nachweis nicht geeignet seien, da sie auf einen Zeitpunkt nach dem Hinterlegungsdatum (15. Juli 2008) datiert seien. Was die Belege 15, 16, 17 und 18 betrifft, beanstandet das IGE den fehlenden Bezug zu den strittigen Waren und Dienstleistungen. In der Beilage 18 werde zudem nicht die reine Wortmarke "DIE POST" abgebildet, sondern ein mit weiteren Elementen versehenes kombiniertes Zeichen. Schliesslich ist nach der Auffassung der Vorinstanz nicht davon auszugehen, dass die deutschsprachigen Belege ohne weitere Indizien geeignet seien, eine landesweite Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen.

E.c Hinsichtlich des Subeventualiter- und des Subsubeventualiter-Antrages bemerkt die Vorinstanz, dass die Zeichen so zu beurteilen seien wie sie hinterlegt wurden. Es sei höchstrichterlich festgehalten worden, dass in der Wahrnehmung der Adressaten bezüglich der "Markenart" keine Unterschiede folgten. Angewandt auf das hier strittige Zeichen sei bei einer "Schutzbeanspruchung in Grossbuchstaben" ebenfalls nicht von einer anderen Wahrnehmung durch die Abnehmer auszugehen. Das Zeichen sei unabhängig von der Schriftweise daher aus der Sicht der Abnehmer nicht unterscheidungskräftig und zudem für den Konkurrenten freizuhalten.

F. Mit Verfügung vom 18. August 2011 wurde der Schriftenwechsel unter Vorbehalt allfälliger weiterer Parteieingaben vom Instruktionsrichter abgeschlossen.

G. Auf die vorgebrachten Argumente wie auch auf weitere im Verlaufe des erstinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens von beiden Seiten

vorgebrachte Argumente wird soweit erforderlich in den untenstehenden Urteilserwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 8. April 2011 stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde 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.
Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247 [in der Folge MARBACH SIWR]; CHRISTOPH WILLI, in Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34 [in der Folge WILLI, Kommentar MSchG).

3.1 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Zeichen ohne Unterscheidungskraft insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 – *akustische Marke*, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – *Felsenkeller*, BGE 129 III 514 E. 4.1 – *Lego* und BGE 128 III 454 E. 2.1 – *Yukon*). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – *we make ideas work*, BGE 129 III 225 E. 5.1 – *Masterpiece*).

3.2 Die Frage, ob einer Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 ff. [in der Folge MARBACH Verkehrskreise]). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der betreffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44; MARBACH Verkehrskreise, a.a.O., S. 6). Zur Annahme von Gemeingut genügt es, dass bloss ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. die Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (RKGE vom 28. Juni 1999, in: sic! 5/1999 S. 557 E. 4 – *Pedi-Med*, mit Verweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [in der Folge DAVID, Kommentar MSchG], Art. 2 N. 9; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4 – *Salesforce.com* und RKGE vom 7. Mai 2003, in: sic! 10/2003 S. 806 E. 4 – *SMArt*, je mit Verweis auf DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 18).

Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit, mit welcher sie das zu beurteilende Zei-

chen wahrnehmen und interpretieren. Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche Dienstleistungen werden mit eher geringer oder durchschnittlicher Aufmerksamkeit eingekauft. Dagegen ist bei teuren und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei Fachleuten von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen (DAVID ASCHMANN, in: GREGOR BÜHLER, MICHAEL NOTH, FLORENT THOUVENIN (HRSG), Kommentar zum Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 26 mit Verweis auf BGE 134 III 547, 552 – *Freischwinger Panton II*, BGE 122 III 382, 388 – *Kamillosan* sowie BGE 84 II 441, 445 – *Xylokain*).

3.3 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 – *Post* und B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 – *Total Trader*; RKGE vom 14. Juni 2006, in: sic! 4/2007 S. 269 E. 4 – *Royal*). Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 – *Post* und 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 – *Gipfeltreffen*). Schliesslich erfüllt ein Zeichen den Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn mehrere mögliche Sinnvarianten des Zeichens letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeutung hinauslaufen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 5.2.1 – *After hours* und B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 – *Post*).

An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004, in: sic! 4/2005, 279 E. 3.3 – *Firemaster*). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist dementsprechend zu prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb für die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2 – *Gipfeltreffen*; RKGE vom 27. Januar 2004, in: sic! 9/2004 S. 671 E. 7 – *Europac*).

3.4 Die Rechtsprechung berücksichtigt, dass der Konsument in einer Bezeichnung stets einen ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht. Falls ein Zeichen als Einheit für den Abnehmer keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist, wird er in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasienamen ausgeht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 – *SWISTEC*). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist deshalb zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – *After hours* und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – *Peach Mallow*). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile der Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 100 ff.). Eine zergliedernde, analytische Betrachtungsweise ist aber dabei zu vermeiden, z.B. wenn die Aufgliederung für den Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (RKGE vom 17. Juli 1999, in: 5/1999 S. 559 – *Dystar*).

3.5 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 – *Swatch-Uhrband*, BGE 129 III 225 E. 5.3 – *Masterpiece*).

4.

Die Beschwerdeführerin kritisiert die von der Vorinstanz erfolgte Definition der relevanten Verkehrskreise. Es sei der Schlussfolgerung der Vorinstanz, gemäss der sich die strittigen Waren und Dienstleistungen an ein breites Publikum, d.h. sowohl an Spezialisten als auch an Durchschnittskonsumenten richten, nicht vollständig beizupflichten, da sich gewisse strittige Waren und Dienstleistungen wie Verkaufsautomaten oder die Verwaltung von Kundenadressdateien ausschliesslich an Fachleute richten würden. Welche konkreten (unterschiedlichen) Rechtsfolgen die Beschwerdeführerin aus dieser Definition der Verkehrskreise bei dem strittigen Zeichen, welches in sprachlicher Hinsicht keine besonderen Anforderungen stellt (vgl. hierzu, MARBACH, Verkehrskreise, S. 4 mit Hinweis auf BGE 120 II 144 - *Yeni Raki*), konkret ableitet, legt sie jedoch nicht dar.

Obwohl, wie im Folgenden gezeigt werden soll, die nuancierte Definition der Verkehrskreise für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht oder kaum ausschlaggebend sein dürfte, legt das Bundesverwaltungsgericht anknüpfend an die strittigen Waren und Dienstleistungen die präzisierte Definition der Beschwerdeführerin seiner Beurteilung zugrunde.

5.
Zunächst ist der Sinngehalt des Zeichens "DIE POST" zu ermitteln, bzw. zu prüfen, ob die Ermittlung des Sinngehalts durch die Vorinstanz rechtens ist.

5.1 Strittig ist hierbei nicht der Sinngehalt der einzelnen Elemente des Zeichens, sondern insbesondere, welche Bedeutung dem zusätzlichen Markenelement "DIE" im Gesamteindruck und im Unterschied zum höchstrichterlichen Urteil "Post" (BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 - *Post*) zukommt bzw. ob der bestimmte Artikel "DIE" ausreicht, um aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen ein bestimmtes, im Postbereich tätiges Unternehmen zuzuordnen und nicht nur lediglich ein beliebiges derartiges Unternehmen darunter zu verstehen.

Gemäss der Vorinstanz vermag der bestimmte Artikel "DIE" an der mangelnden Unterscheidungskraft und der Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut nichts zu ändern (vgl. o. Sachverhalt, Bst. C.e). Die Gleichung "bestimmter Artikel = bestimmte Betriebsstätte" greife zu kurz. Auch belege das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 – *The Royal Bank of Scotland,* E. 3.2, dass durch das (anpreisende) Hinzufügen des bestimmten Artikels gerade kein Hinweis auf eine betriebliche Herkunft geschaffen werden könne. Die Aussage des Bundesgerichts zum Begriff "Die Post" im Urteil BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 – *Post* sei lediglich als obiter dictum ohne Verbindlichkeit im Bezug auf die Vorinstanz zu werten (vgl. o. Sachverhalt, Bst. C.f).

Es ist an dieser Stelle in allgemeiner Hinsicht anzumerken, dass die Eintragungspraxis naturgemäss sehr kasuistisch ist und selbst geringe Unterschiede der Zeichen von erheblicher Bedeutung sein können (MARBACH SIWR, N. 233 mit weiteren Hinweisen). Insofern ist der Beschwerdeführerin beizupflichten, wenn sie rügt, dass die Vorinstanz die Konsequenzen dieses Zusatzes auf die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht ausreichend gewürdigt hat.

In diesem Zusammenhang ist jedoch auch klarzustellen, dass die Aussage in Erwägung 6.4.2 im zitierten Urteil "Post" den vorliegendem Entscheid nicht dahingehend zu präjudizieren vermag, dass von der Eintragung des strittigen Zeichens zwingend auszugehen wäre. Auch wenn "DIE POST" als unterscheidungskräftiger als "POST" angesehen wurde, ist damit noch keine bindende Aussage über die Frage erfolgt, ob das Zeichen "DIE POST" die gesetzlich geforderte Unterscheidungskraft für die Eintragungsfähigkeit im Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen zu erreichen vermag.

5.2 Ohne Weiteres kommt aber entgegen der Ansicht der Vorinstanz dem bestimmten Artikel "die" vorliegend eine individualisierende Funktion zu (vgl. auch Beilage 1 zur angefochtenen Verfügung, Auszug aus dem Duden-Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 6. überarbeitete Auflage, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich, Dudenverlag 2007). Demnach handelt es sich bei der von der Beschwerdeführerin angeführten Argumentation nicht lediglich um eine verkürzte Gleichung im Sinne "bestimmter Artikel = bestimmtes Unternehmen", sondern es dürfte sogar als gerichtsnotorische Tatsache anerkannt werden, dass mit dem Zeichen "DIE POST" von allen betroffenen Verkehrskreisen nur ein bestimmtes Unternehmen, nämlich die Schweizerische Post, und nicht irgendein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen (wieder)erkannt wird. Dass die Schweizerische Post diesen Zuordnungseffekt zumindest auch teilweise einer jahrzehntelangen Monopolstellung zu verdanken hat, muss aus markenrechtlicher Sicht unbeachtlich bleiben. Zwar ist es die Aufgabe der absoluten Ausschlussgründe, eine überschiessende Zeichenmonopolisierung *pro futuro* zu verhindern, jedoch kann es Gegebenheiten wie den soeben beschriebenen Zuordnungseffekt, der unter anderem aus einer früheren Monopolstellung herrühren mag, nicht ungeschehen machen.

Auch kann der bestimmte Artikel "die" entgegen der Ansicht der Vorinstanz vorliegend nicht wie im Beispiel "die schweizerische Bank" (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 – *The Royal Bank of Scotland,* E. 3.2) als lediglich anpreisendes Hinzufügen verstanden werden. Die grosse Anzahl "schweizerischer" oder "Schweizer" Banken, zu denen die Grossbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Kantonalbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Börsen-, Effekten-, Vermögensverwaltungsbanken etc. zählen, verunmöglichen in dem genannten Beispiel einen klaren Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft und der bestimmte Artikel "die" vermag keine Zuordnung, sondern lediglich einen

anpreisenden Effekt zu bewirken. Die bis anhin nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts überschaubare Liste (altrechtlich) konzessionierter und meldepflichtiger, oftmals ausländischer, schwerpunktmässig im Geschäftskundenbereich tätiger und zumindest dem Durchschnittskonsumenten teilweise nicht oder kaum bekannter Postunternehmen (vgl. bis am 30. September 2012 auf der Internetseite der ehemaligen Postregulationsbehörde [PostReg] einsehbare Liste [http://www.postreg.admin.ch]; gemäss telefonischer Auskunft bei der Nachfolgebehörde Eidgenössische Postkommission [PostCom] derzeit in Überarbeitung) erlaubt hingegen *in casu* eine solche Zuordnung mittels des bestimmten Artikels, weshalb die Aussage des Bundesverwaltungsgerichts im soeben zitierten Fall *The Royal Bank of Scotland* nicht auf die vorliegende Konstellation übertragbar ist. Sofern sich das Zeichen an Fachkreise und Geschäftskunden richtet, ist davon auszugehen, dass diese die Marktverhältnisse gut kennen und im strittigen Zeichen *a fortiori* ein bestimmtes Unternehmen erkennen. Das Zeichen "DIE POST" verweist insofern auf das Unternehmen "Die Schweizerische Post" und nicht zugleich auf andere Postfirmen wie Aramex, DHL, DPD, Federal Express Europe (FedEx), TNT Swiss Post und United Parcel Service (UPS), welche ebenfalls über ein schweizerisches Verteilnetz verfügen (vgl. bis am 30. September 2012 auf der Internetseite der ehemaligen Postregulationsbehörde [PostReg] einsehbare Information [<http://www.postreg.admin.ch> >Aktuell>News]).

Auch wenn bei der Würdigung von Internetrecherchen im Eintragungsverfahren zu Recht eine angemessene Zurückhaltung geboten ist, so ist der Beschwerdeführerin dennoch darin zuzustimmen, dass die von ihr eingereichten Internetsuchergebnisse immerhin als weiteres Indiz zu Gunsten der Zuordnung des strittigen Zeichens zu einem bestimmten Unternehmen zu werten sind (vgl. o., Sachverhalt, Bst. D.c).

5.3 Nichtsdestotrotz ist auch das Wortzeichen "DIE POST" mehrdeutig und weist unbestrittenermassen ebenso auf "das beförderte Gut" (Briefe, Pakete etc.) hin. Auch wenn die Mehrdeutigkeit eines Zeichens an sich kein Schutzausschlussgrund darstellt (vgl. o. E. 3.3), kann letztlich entsprechend dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nur im Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen und aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise ermittelt werden, ob eine Bedeutung und falls ja, welche, dominiert und für die Beurteilung ausschlaggebend ist: die individualisierende, unternehmensbezogene Bedeutung des Zeichens oder die Sachbezeichnung "das beförderte Gut".

5.4 Bei der Beantwortung der Frage, ob im Hinblick auf die einzelnen strittigen Waren und Dienstleistungen die unternehmensbezogene Bedeutung oder die Sachbezeichnung des Zeichens ausschlaggebend ist, vermag – wie von der Beschwerdeführerin gefordert - vorab eine Klärung des Begriffs "Postdienstleistungen" eine Hilfestellung zu geben, da hiermit die Nähe dieses Begriffs zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" zunächst in allgemeiner Weise ermittelt werden kann.

Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanz habe diesen Begriff nicht spezifiziert und weit über den ermittelten Sinngehalt "das beförderte Gut" ausgedehnt und beispielsweise auch die Beförderung nicht physischer Güter darunter verstanden.

Die Beschwerdeführerin selbst verwendet den Begriff "Postdienstleistungen" in ihren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen <<Postdienstleistungen>>" selbst (Ausgabe 2012; on-line einsehbar auf der Internetseite http://www.post.ch; konsultiert am 12. Februar 2013). Auch wenn der Geltungsbereich dieser AGB in Art. 1 auf das gesamte Produkt- und Dienstleistungsangebot, welches in den Broschüren umschrieben ist, verweist, erscheinen die AGB dennoch lediglich auf Beförderungsdienstleistungen von Briefen, Paketen etc. zugeschnitten zu sein, nicht jedoch auf andere von der Schweizerischen Post angebotene Dienstleistungen.

Die Enzyklopädie Brockhaus (DER BROCKHAUS, Multimedia-Edition, Mannheim 2010, Eintrag zu "Postwesen, Post") führt hingegen unter dem Stichwort "Postwesen, Post" aus, dass es sich dabei um den Zweig des Sektors Dienstleistungen handelt, der die Bereiche Nachrichten-, Güter-, Zahlungs- und Personenverkehr (Postbus) umfassen kann; Kernbereiche des Postwesens sind der Brief- und der Paketdienst.

Insgesamt erscheint es jedoch angebracht, bei der Begriffsbestimmung der "Postdienstleistungen" die gesetzliche Definition der "Postdienste" im neuen Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG, SR 783.0) als Interpretationshilfe für die vorliegende markenrechtliche Beurteilung heranzuziehen. Die Totalrevision der Postgesetzgebung wurde vom Parlament am 17. Dezember 2010 verabschiedet und ist am 1. Oktober 2012 in Kraft getreten. Die entsprechende, in dieser Form in der bisherigen Gesetzgebung noch nicht enthaltene Definition erläutert den Begriff "Postdienste" in Art. 2 PG wie folgt:

Art. 2 Begriffe

In diesem Gesetz bedeuten:

a. *Postdienste:* das Annehmen, Abholen, Sortieren, Transportieren und Zustellen von Postsendungen;

b. *Postsendungen:* adressierte Sendungen in der endgültigen Form, in der sie von einer Anbieterin von Postdiensten übernommen werden, namentlich von Briefen, Paketen sowie Zeitungen und Zeitschriften;

c. *Briefe:* Postsendungen von maximal 2 cm Dicke und maximal 2 kg Gewicht;

d. *Pakete:* Postsendungen von mehr als 2 cm Dicke und bis zu einem Gewicht von 30 kg;

e. *Zeitungen und Zeitschriften:* regelmässig erscheinende Publikationen in Papierform, welche einer breiten Leserschaft zugestellt werden.

[f. ….].

Soweit die Frage der Marktöffnung im Postwesen auch im Markenrecht von Bedeutung ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 – *Post*, E. 6.1.2, B-741/2006 vom 16. März 2007 – *Yeni Raki/Yeni Efe,* E.6), ist an dieser Stelle ausserdem zu erwähnen, dass in Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG verankert wird, dass das Gesetz insbesondere die Rahmenbedingungen für einen wirksamen Wettbewerb beim Erbringen der Postdienste schaffen soll.

Zusammenfassend kann demnach auch unter Heranziehung der (neuen) gesetzlichen Definition der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Argumentation, wonach der Begriff "Postdienstleistungen" lediglich in einem engeren Sinne, d.h. nur in Bezug auf die Beförderung physischer Güter wie Briefe, Pakete etc. und somit in einem engen Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" zu verstehen ist, zugestimmt werden. Eine solche enge Umschreibung dürfte zudem durchaus weder im Widerspruch zum erwähnten Brockhaus-Eintrag stehen, gemäss dem der Kernbereich des Postwesens der Brief-und Paketdienst sind, noch zur eigenen Aussage der Beschwerdeführerin, wonach das Standardgeschäft mit Briefen und Paketen nach wie vor das logistische Kerngeschäft und Haupteinnahmequelle der Schweizerischen Post ist und bleibt (vgl. on-line einsehbare Information auf der Internetseite <http://www.post.ch>

> Konzern >Publikationen > Dossiers > Logistische Kundenlösungen; konsultiert am 11. Oktober 2012). Auch die betroffenen Verkehrskreise dürften sogar mit den Postdienstleistungen in erster Linie die genannten Beförderungsdienstleistungen in Verbindung bringen. Dass die Post daneben auch - traditionellerweise oder nicht – weiter Dienstleistungen anbietet, kann im Zusammenhang mit "dem beförderten Gut" keine Rolle spielen.

Wie bereits angekündigt (vgl. o. E. 5.3), ist im Folgenden zu prüfen, ob in Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen die Sach- oder die Unternehmensbezeichnung ausschlaggebend ist.

6.

6.1 Die Programme, Software und Automaten der Klasse 9 sind in der Tat für Dienstleistungen im Postbereich bestimmt. Anknüpfend an die obigen Aussagen hinsichtlich des Begriffs der "Postdienstleistungen" bzw. der "Postdienste" ist bezüglich des beschreibenden Charakters des Zeichens zu differenzieren.

6.1.1 Einrichtungen für die Überprüfung von Frankierungen, Zeit- und Datumserfassungsgeräte sowie Briefwaagen sind lediglich dazu bestimmt, die Abwicklung der Beförderung von Postsendungen zu erleichtern, womit der Zusammenhang zu dem "beförderten Gut" und somit die Dominanz der beschreibenden Sachbezeichnung nicht von der Hand zu weisen ist. Ja es kann sogar davon ausgegangen werden, dass den genannten Waren keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zukommt und sie lediglich als Hilfswaren zur Erbringung von Postdienstleistungen zu qualifizieren sind.

6.1.2 Hingegen sind die weiteren Waren dieser Klasse, namentlich Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informationszwecken sowie die mit Zahlungsmitteln betätigten Automaten nach der Abschaffung der Briefmarkenautomaten (vgl. hierzu NZZ vom 12. Februar 2011; online einsehbar unter http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/willkommen-buero-kabine-adieu-briefmarkenautomat-1.9485636; konsultiert am 26. September 2012)

nicht für Postdienstleistungen im oben umschriebenen Sinne bestimmt. Es ist auch kein anderer Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" feststellbar, weshalb der mit dem Zeichen verbundene Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen und nicht irgendein beliebi-

ges (Post-)Unternehmen als Erbringer dieser Zahlungsdienstleistungen zweifelsohne überwiegt. Dass die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, für welchen die genannten Waren zumindest teilweise bestimmt sind, zu den weiteren "traditionellen" Postdienstleistungen zählt, ist somit unerheblich (vgl. o. E. 5.4).

6.1.3 Die verbleibenden Waren dieser Klasse, die Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und –geräte sowie die magnetischen und optischen Datenträger, besitzen ein sehr breites Anwendungsspektrum. Sie können zur Abwicklung der oben umschriebenen Postdienstleistungen, die einen Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" aufweisen, wie auch zur Abwicklung anderer (Post-)Dienstleistungen eingesetzt werden. Diese Konstellation führt dazu, dass das strittige Zeichen im Bezug auf diese Waren einen unbestimmten Aussagegehalt aufweist, da nicht auszumachen ist, ob die Sachbezeichnung oder die Unternehmensbezeichnung vorherrschend ist. Gemäss konstanter Praxis (vgl. o., E. 3.3 mit weiteren Hinweisen) kann demnach dem Zeichen die Schutzfähigkeit diesbezüglich nicht abgesprochen werden.

6.1.4 Da sich das Bundesverwaltungsgericht in den vorangegangen Erwägungen zu den Waren der Klasse 9 im Sinne der Beschwerdeführerin an der Bedeutung "das beförderte Gut" orientiert, erübrigt sich eine Prüfung des in diesem Zusammenhang geltend gemachte Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung. Der Vollständigkeit halber sei hierzu noch erwähnt, dass der Antrag der Beschwerdeführerin nicht so verstanden werden kann, dass sich die Prüfung der Unterscheidungskraft des Zeichens einerseits am Sinngehalt "das beförderte Gut" zu orientieren hat und gleichzeitig die Eintragung des Zeichens für Waren, welche in einem engen Zusammenhang zu eben diesem Sinngehalt stehen, erfolgen muss (vgl.o., Sachverhalt Bst. D.d).

6.2 Auch bezüglich der Waren der Klasse 16 gilt es zu differenzieren.

6.2.1 Die beanspruchten "Druckererzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen" dieser Klasse besitzen ein ähnlich breites Anwendungs- und Themenspektrum wie die soeben genannten (elektronischen) Datenträger der Klasse 9. Entsprechend vermag die Mehrdeutigkeit, die für das Zeichen auch im Bezug auf diese Waren besteht, dessen Schutzfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Dasselbe hat auch für die Papeterie- und Schreibwaren derselben Klasse zu gelten. Der gegebenenfalls im Zeichen mit enthaltene

Hinweis auf den Verkaufsort schadet der Schutzfähigkeit des Zeichens nicht, da der Verkaufsort einem ganz bestimmten Unternehmen zugeordnet werden kann. Eine Prüfung der im Bezug auf diese Waren geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung erübrigt sich daher.

6.2.2 Hinsichtlich weiterer Waren der Klasse 16, namentlich den Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton); Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien sowie den Briefmarken, vorfrankierten Couverts oder Paketen sowie den Grusskarten ist der Zusammenhang zu dem beförderten Gut sowie zu den Postdienstleistungen im engeren Sinne allerdings offensichtlich, da die Bezeichnung "DIE POST" im Sinne von "das beförderte Gut" bzw. "das Paket" oder "der Brief" untrennbar mit dessen Verpackung verbunden ist. Erst eine entsprechende Verpackung und Frankierung ermöglicht dessen Beförderung. Auch in Bezug auf diese Waren erscheint es angebracht, von einer Qualifikation derselben als Hilfswaren auszugehen (vgl. Urteil der RKGE vom 5. Februar 2002 – *Die Post,* E. 5 in sic! 2002, 242 ff). Die Unternehmensbedeutung des Zeichens vermag daher hier nicht durchzudringen. Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung im Bezug auf eingetragene Marken wie "The Bookshop" (CH602075), "werkhaus" (CH 595946), "TAXCENTER" (CH 606565), "CITIZEN OFFICE" (CH 611910), die einen Hinweis auf den Verkaufsort beinhalten, vermag die Beschwerdeführerin nicht durchzudringen, da vorliegend nicht der Hinweis auf den Verkaufsort, sondern die Dominanz der Sachbezeichnung für die mangelnde Unterscheidungskraft ausschlaggebend ist.

6.2.3. Bei den Briefständern ist deren Bestimmungszweck als Aufbewahrungsort für beförderte Briefe unverkennbar und das Zeichen auch hierfür nicht unterscheidungskräftig.

6.3 Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Verpackungsmaterialien der Klassen 20 und 22 gilt das unter 6.2.2 Gesagte.

6.4 Was die Spiele, das Spielzeug, insbesondere die Postautomodelle oder die Modell-Poststellen etc. der Klasse 28 betrifft, ist kein Bezug zu den Postdienstleistungen im engeren Sinne ersichtlich. Der Hinweis auf das dargestellte Objekt vermag die Schutzfähigkeit des Zeichens für diese Waren insofern nicht zu beeinträchtigen als es einen Bezug zu einem bestimmten Unternehmen darstellt. Eine Prüfung der im Bezug auf diese

Waren geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung erübrigt sich daher.

6.5 Hinsichtlich der umfassenden und vielfältigen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 42 ist ein direkter Bezug zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" bzw. zu den Postdienstleistungen im engeren Sinne nicht ersichtlich. Sollte ein solcher Bezug beispielsweise bei den Dienstleistungen mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum wie dem Sammeln und Systematisieren von Daten in einer Datenbank, der Dateienverwaltung in Computerablagen (Klasse 35) oder dem Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen, dem Design von Webseiten etc. (Klasse 42) gegeben sein, so erscheint er jedoch nicht als derart dominant, dass damit der Unternehmenshinweis des Zeichens verdrängt wird. Das Zeichen ist somit für diese Dienstleistungen unterscheidungskräftig.

6.6 Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 40, 41 und 45 gilt ähnliches. Während bei den kulturellen Aktivitäten klarerweise nicht von einem Zusammenhang zu den Postdienstleistungen weder im engeren noch im weiteren Sinne gesprochen werden kann, liegt bei den Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Beförderung von Waren und Gütern allenfalls ein Grenzfall vor, welcher praxisgemäss einzutragen ist (vgl. o. E. 3.5 mit weiteren Hinweisen). Der Gegenstand der Rechtsberatung hingegen kann wiederum sehr breit gefächert sein, weshalb von einer Dominanz der Sachbezeichnung nicht ausgegangen werden kann. Das Zeichen ist somit auch für diese Dienstleistungen unterscheidungskräftig. Eine Prüfung der im Bezug auf diese Dienstleistungen geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung erübrigt sich daher.

6.7. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39 ist jedoch zu differenzieren.

6.7.1 Bei den Beförderungsdienstleistungen wie der Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförderung und Verteilung von Waren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und anderer Güter; Frankieren von Postsendungen; Kurierdiensten etc. liegt es auf der Hand, dass es sich dabei eben um die Postdienstleistungen im oben beschriebenen engeren Sinne handelt und daher ein enger, ja ein engster Bezug zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" vorliegt, womit das Zeichen für diese Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.

6.7.2 Was hingegen die übrigen strittigen Dienstleistungen dieser Klasse betrifft, namentlich die blosse Vermittlung von Beförderungsleistungen; Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung von Reisen; Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von Lagercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr, erscheint die Sachbezeichnung nicht als derart dominant, dass dem Zeichen hierfür die Eintragung verweigert werden müsste. Hinsichtlich der Planung von Verkehrslösungen für den Güterverkehr liegt maximal ein Grenzfall vor, welcher nach der ständigen Praxis ebenfalls einzutragen ist (vgl. o. E. 3.5 mit weiteren Hinweisen).

6.8 Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass auch das Zeichen "DIE POST" für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 nicht unterscheidungskräftig ist. Für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42 und 45 ist das Zeichen hingegen einzutragen.

7.
Die Vorinstanz hat das Zeichen im Bezug auf die vorliegend noch verbleibenden strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22 und 39 und soweit sie dieses als direkt beschreibende Angabe auffasst, zu Recht als freihaltebedürftig erachtet.

7.1. Die Vorinstanz erachtet das Zeichen zudem in Bezug auf denjenigen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39, für den das Zeichen soeben als nicht unterscheidungskräftig eingestuft wurde (vgl. o. E. 6.7.1), als absolut freihaltebedürftig. Die Beschwerdeführerin weist unter anderem darauf hin, dass das Institut der absoluten Freihaltebedürftigkeit umstritten und in der Doktrin nicht unkritisiert geblieben ist. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um ein in der Praxis des Bundesgerichts etabliertes Rechtsinstitut (BGE 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 - *Post*, BGE 4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 - *Lindor-Kugel*, BGE 84 II 221 vom 3. März 1958 – *Trois plants*, weitere Hinweise in: MARBACH SIWR, N. 452), weshalb diese Frage auch vorliegend zu prüfen ist. Auch eine von der Beschwerdeführerin nicht vorgebrachte andersartige Spruchpraxis der Behörden der EU vermag an der geltenden Rechtslage, gemäss der die Schweiz eine hiervon unabhängige Markenpraxis führt, nichts zu ändern (BGE AA_261/2010 vom 5. Oktober 2010 - *V*, E. 4.2).

7.2 Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis insbesondere an Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich sind (DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2, N. 6, 38 und 40; WILLI, Kommentar MSchG, Art. 2N. 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 (MARBACH, SIWR. N. 448 ff. mit weiteren Hinweisen). Gemäss der Botschaft zum MSchG wird ein absolutes Freihaltebedürfnis im Fall eines dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdrucks sinngemäss bejaht (BBl 1991 I 20). In der Regel wird ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen sein, wenn ein langjähriges staatliches Monopol aufgehoben wird und bisher gesetzlich vorbehaltene Bezeichnungen freigegeben werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007, E.6 – *Yeni Raki/Yeni Efe* mit Hinweisen auf die Rechtsprechung der RKGE sowie B-958/2007 vom 9. Juni 2008, E. 6.1.2 – *POST*). 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.

7.3 Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach der grösste Teil der strittigen Waren und Dienstleistungen niemals dem Postmonopol unterstanden habe, verfängt zumindest für die hier in Frage stehenden Dienstleistungen der Klasse 39 nicht. Mit dem per 1. Oktober 2012 in Kraft getretenen neuen Postgesetz wird zwar der Rahmen für eine vollständige Öffnung des Postmarktes, welches den Wegfall des bisherigen Beförderungsmonopols für Briefe bis 50 g umfasst, geschaffen. Ziel des Gesetzes ist gemäss Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG zudem die Gewährleistung der Rahmenbedingungen für einen wirksamen Wettbewerb bei der Erbringung von Postdienstleistungen. Jedoch wurde mit den parlamentarischen Beratungen der Zeitpunkt der vollständigen Liberalisierung auf unbestimmte Zeit verschoben. Es erscheint daher angemessen, an dieser Stelle festzuhalten, dass das Markenrecht den nicht zuletzt aufgrund der verbleibenden Monopolstellung noch zögerlich spielenden Wettbewerb im Briefmarkt (vgl. Geschäftsbericht 2011 Postregulationsbehörde [PostReg], noch on-line einsehbar auf der Internetseite des Eidgenössichen Departementes für Umwelt, Energie und Verkehr <http://uvek.admin.ch > >Organisation >Regulierungsbehörden >PostCom >Berichte, konsultiert am 06.02.2013) nicht *ex post* zu korrigieren vermag. Andererseits kann im Sinne einer umfassenden Interessensabwägung wohl zu Recht davon ausgegangen werden, dass das Markenrecht zeitlich unbestimmte, aber

dennoch wohl nicht ausserhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit liegende *künftige* Liberalisierungsschritte und eine entsprechende Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht unnötig erschweren soll.

Nebenbei sei bemerkt, dass die Behauptung der Beschwerdeführerin, gemäss der der Wettbewerb in Ländern wie Deutschland und Frankreich, wo das Zeichen "DIE POST" bzw. "LA POSTE" eingetragen wurde, problemlos spiele und sich die Konkurrenz etabliert habe, wohl nicht vollumfänglich zutreffen dürfte. Trotz vollständiger (formaler) Liberalisierung der Briefmärkte stellt das Sondergutachten 62 der deutschen Monopolkommission vom Dezember 2011 unter Kapitel 2.3 Randziffer 23 fest, dass die Wettbewerbsentwicklung im Briefmarkt insgesamt stagnierend sei und noch kein funktionierender Wettbewerb bestünde (Gutachten on-line einsehbar auf der Internetseite der deutschen Monopolkommission <http://www.monopolkommission.de>>Aktuell >SG Post, konsultiert am 06. Februar 2013). Den Wettbewerbern scheint es offenbar nicht gelungen zu sein, hier Marktanteile hinzuzugewinnen. In Frankreich war die vollständige Marktöffnung für den 1. Januar 2011 vorgesehen. Eine Evaluation der hierdurch allenfalls veränderten Wettbewerbssituation liegt nach dem Kenntnisstand dieses Gerichts noch nicht vor. Für die mit der Schweiz vergleichbaren Rahmenbedingungen im Briefmarkt vor der vollständigen Liberalisierung stellt die Botschaft des Bundesrates vom 20. Mai 2009 zum neuen Postgesetz (BBl 2009, S. 5161 ff) auf S. 5193 fest, dass in der Zustellung von adressierten Sendungen im Inland so gut wie kein Wettbewerb bestehe, im grenzüberschreitenden Briefverkehr, Paket- und Expressmarkt hingegen eine relativ hohe Wettbewerbsintensität herrsche. Auch wenn sich nicht feststellen lässt, ob und inwiefern die jeweiligen Markeneintragungen zu einer Wettbewerbsstagnierung beigetragen haben, lässt sich andererseits die Behauptung, dass in den Ländern mit diesen Eintragungen der Wettbewerb problemlos verlaufe, nicht aufrecht erhalten.

7.4 In Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin ist hingegen festzuhalten, dass seit dem Urteil des Bundesgerichts in Sachen "POST" die Verwendung des Zeichens "POST" allen Mitbewerbern der Beschwerdeführerin frei zur Verfügung steht. Es ist daher der Frage nachzugehen, ob die Möglichkeit der freien Verwendung des Zeichens "POST" ein absolutes Freihaltebedürfnis am Zeichen "DIE POST" auszuschliessen vermag. Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang ausserdem geltend, dass seit der freien Verwendung des Zeichens "POST" scheinbar keiner der Mitkonkurrenten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht

hat. Bereits im zitierten Urteil "POST" hielt das Bundesverwaltungsgericht jedoch in Erwägung 6.1.2 fest, dass es nicht massgebend sei, dass die Bezeichnung "POST" von den Konkurrenzunternehmen nicht gebraucht werde, sondern, dass effektiv nicht zahlreiche andere gleichwertige Begriffe in der deutschen Sprache zur Verfügung stehen, mithin dass der Sprachgebrauch zur Umschreibung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen potentiell stark eingeschränkt wäre. Es ist vorliegend auch nicht ersichtlich, inwiefern an diesem Mangel an gleichwertigen Alternativen der bestimmte Artikel "die" etwas zu ändern vermag, weshalb das Interesse des Wirtschaftsverkehrs an der freien Kommunikation auch in diesem Falle stärker gewichtet werden muss als das Risiko, dass der von einem Unternehmen geschaffene Goodwill in ausbeuterischer Weise mitverwendet werden kann (vgl. MARBACH SIWR, N. 261).

7.5 Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass das von der Vorinstanz angenommene absolute Freihaltebedürfnis für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 nachvollziehbar ist. Mit anderen Worten entziehen sich die betroffenen Dienstleistungen dem Nachweis der Verkehrsdurchsetzung (vgl. BGE 134 III 314 vom 11. März 2008, E. 2.3.2 - *M/M-joy*), selbst wenn das eingereichte demoskopische Gutachten, welches sich lediglich auf eben diese Dienstleistungen bezieht, *arte legis* erstellt sein sollte.

8. Für die übrigen noch strittigen Waren der Klassen 9, 16, 20 und 22 könnte sich das Zeichen jedoch im Verkehr durchgesetzt haben.

Ausgehend von der obigen Klassifizierung der betroffenen Waren als Hilfswaren (vgl. o. E. 6.1.1, 6.2.2, 6.3) für die Erbringung von Postdienstleistungen im engeren Sinne der Klasse 39, für die das Zeichen "DIE POST" absolut freihaltebedürftig ist, ist jedoch fraglich, ob für diese Waren ein selbständiger Durchsetzungsbeweis möglich wäre. Zumindest wurde ein solcher von der Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE vom 5. Februar 2002 – *Die Post,* E. 5 in sic! 2002, 242 ff) für die Waren der Klassen 16 und 20 abgelehnt. Die Waren der Klassen 9 und 22 standen in dem soeben zitierten Fall nicht zur Debatte. Ausgehend von der obigen Feststellung, dass es sich bei all den noch strittigen Waren um Hilfswaren handelt, erübrigt sich demnach eine weitere Prüfung der Verkehrsdurchsetzung, welche somit mangels selbständiger Durchsetzungsmöglichkeit weder glaubhaft gemacht noch gerichtsnotorisch angenommen werden kann.

Selbst wenn die betroffenen Waren der Klassen 9 und 22 nicht als Hilfswaren zu qualifizieren wären, so scheint die Kritik der Vorinstanz (vgl.o. Sachverhalt, Bst. E.b) an den von der Beschwerdeführerin zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ins Recht gelegten Belegen 11-18 im Lichte der bisherigen Praxis (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008, E. 7.3.1 – *Post* mit weiteren Hinweisen und B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 - *traveltip*) nicht zu beanstanden.

Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips ist es zudem ebenso nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz die Anerkennung einer Art "Ausweitung" der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung für die anderen strittigen Dienstleistungen verweigert. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, dass sich die Anerkennung der Verkehrsdurchsetzung vorliegend aus der Kombination mit den besonderen Umständen des Einzelfalls, namentlich der gerichtsnotorischen Bekanntheit von "DIE POST" für alle strittigen Waren und Dienstleistungen ergebe. Auch wenn das Bundesgericht im von der Beschwerdeführerin zitierten Fall *Smarties* (BGE 131 III 121) eine Kombination von verschiedenen Tatsachen und Elementen zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung zulassen mag, so betraf in diesem Falle jedoch keines der Elemente ein absolut freihaltebedürftiges Zeichen.

Von der unstrittigen Omnipräsenz der Beschwerdeführerin kann auch nicht pauschal auf die gerichtsnotorische markenmässige Verwendung des Zeichens "DIE POST" im Bezug auf sämtliche verbleibenden strittigen Waren und Dienstleistungen geschlossen werden. Bei den vorliegend noch zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 9 und 22 handelt es sich beispielsweise um Frankiermaschinen und Verpackungsmaterialien aus Textil. Von Gerichtsnotorietät dürfte hier nicht gesprochen werden können.

Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass das Zeichen "DIE POST" auch hinsichtlich der verbliebenen strittigen Waren der Klassen 9, 16, 20 und 22 der Verkehrsdurchsetzung nicht zugänglich ist, da es sich hierbei um Hilfswaren zur Erbringung derjenigen Dienstleistungen handelt, für welche das Zeichen als absolut freihaltebedürftig erachtet wurde.

Selbst wenn die Qualifikation der betroffenen Waren der Klassen 9 und 22 als Hilfswaren, für welche noch keine Praxis vorliegt, anders ausgefallen wäre, so entsprechen die Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht den Anforderungen der Rechtsprechung (Urteile

des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008, E. 7.3.1 – *Post* mit weiteren Hinweisen und B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 - *traveltip*). Auch kann hinsichtlich der betroffenen Waren nicht von einer Gerichtsnotorietät des Zeichens gesprochen werden.

9. Im Subeventualantrag der Beschwerdeführerin, welcher lediglich in Bezug auf die verbliebenen strittigen Waren und Dienstleistungen eines Teils der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 zu prüfen ist, macht diese geltend, dem Zeichen komme bei einer Schreibweise ausschliesslich in Grossbuchstaben originäre Unterscheidungskraft zu. Gleichzeitig sei bis anhin die Konstellation einer Schutzeinschränkung bei Wortmarken auf eine bestimmte Schreibweise in Form eines Disclaimers noch nie Gegenstand einer (höchst)richterlichen Überprüfung gewesen.

Nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts erscheint die Figur des Disclaimers vorliegend obsolet. Eine Marke ist als Ganzes und unter Einbezug aller Gestaltungselemente zu prüfen. Führt erst die Verbindung zur Unterscheidungskraft, so geniesst jedoch selbstverständlich auch einzig die Gesamtgestaltung markenrechtlichen Schutz, während das Basiselement als solches durch die Registrierung nicht gesperrt wird (MARBACH, SIWR, N. 480)

Auch führt nicht jede grafische Gestaltung automatisch zur Eintragungsfähigkeit. Vielmehr muss dieselbe so ausgeprägt sein, dass das Erscheinungsbild der Marke vom schutzunfähigen Basiselement klar differiert. So verlangt das Bundesgericht, die Gestaltung müsse eigenwillig sein beziehungsweise aus dem üblichen Rahmen deutlich herausfallen (BGE 4A.13/1995 vom 20. August 1996 - *Elle*; MARBACH, SIWR, N. 482 mit weiteren Hinweisen). Analog zu den Vorgaben im Hinblick auf die grafische Gestaltung ist im Bezug auf die Schreibweise einer Marke davon auszugehen, dass auch diese aussergewöhnlich zu sein hat. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin trifft dies auf eine Schreibweise des Zeichens in Grossbuchstaben jedoch nicht zu, handelt es sich doch hierbei um ein äusserst banales Gestaltungselement, das zur Unterscheidungskraft des Zeichens hinsichtlich der verbleibenden strittigen Waren und Dienstleistungen nichts beizutragen vermag. Auch das Zeichen "DIE POST" in Grossbuchstaben bleibt mehrdeutig und kann sich in seiner Unternehmensbedeutung im Bezug auf die verbleibenden strittigen Waren und Dienstleistungen nicht gegenüber der Sachbezeichnung durchsetzen.

10. Subsubeventualiter macht die Beschwerdeführerin schliesslich geltend, dass sich das Zeichen mit der Schreibweise in Grossbuchstaben im Verkehr durchgesetzt habe. Aufgrund der festgestellten Banalität der beanspruchten Gestaltung des Zeichens ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Schreibweise in Grossbuchstaben an der absoluten Freihaltebedürftigkeit des Zeichens für die genannten Dienstleistungen der Klasse 39 etwas zu ändern vermag, selbst wenn so die Schreibweisen "Die Post" oder "die Post" frei verwendet werden dürften. Auch kann die Schreibweise in Grossbuchstaben die eingereichten Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung im Bezug auf die verbleibenden Waren, sofern der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in diesen Fällen überhaupt möglich ist (vgl. o. E. 8), nicht verbessern. Eine eingehendere Prüfung des Subsubeventualantrages erübrigt sich daher.

11. Schliesslich sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Indizienwirkung der ausländischen Eintragungen des Zeichens "DIE POST" in Deutschland bzw. des Zeichens "LA POSTE" in Frankreich vorliegend nicht weiter von Bedeutung sein kann. Eine solche Indizienwirkung kommt praxisgemäss nur in einem Grenzfall zum Tragen (BGE AA_261/2010 vom 5. Oktober 2010, "V", E. 4.2). Hinsichtlich derjenigen Waren und Dienstleistungen, bei denen gemäss der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ein solcher Grenzfall vorliegt, hat sich dieses Gericht bereits zugunsten der Eintragung entschieden. Weitere Grenzfälle sind nach der hier vertretenen Ansicht nicht ersichtlich. Der Vollständigkeit halber kann in Bezug auf Deutschland noch bemerkt werden, dass die Eintragung des Zeichens dort nur in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 39 erfolgt ist und Deutschland – wie übrigens auch Frankreich – das Institut der absoluten Freihaltebedürftigkeit nicht bzw. unter dem Einfluss der Rechtsprechung des EuGH nicht mehr kennen (vgl. RAINER IBEL, Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang im deutschen und französischen Markenrecht, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Brüssel, New York, Oxford, Wien, 2007, S. 130 ff., S. 162 ff.).

12. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung des Zeichens "DIE POST" in Bezug auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 zu Recht gestützt auf die fehlende konkrete Unterscheidungskraft, auf die fehlende glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung sowie auf das absolute Freihaltebedürfnis verweigert hat. Für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42 und 45

ist das Zeichen hingegen einzutragen. Somit vermag sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich des Markenschutzes für eine grossen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen durchzusetzen. Hiervon ausgenommen bleibt jedoch der Bereich, welcher das Kerngeschäft der Beschwerdeführerin bildet. Die Beschwerde ist demnach teilweise gutzuheissen.

13. Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise, das heisst in etwa zur Hälfte. Im entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 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 eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, 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. Insgesamt erscheint daher eine Gebühr von Fr. 5'000.- als angemessen. Die von der Beschwerdeführerin teilweise geschuldete Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.– zu verrechnen.

14. Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine entsprechend gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung aufgrund der Akten und nach pflichtgemässem Ermessen festgesetzt wird (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die eingereichte Beschwerdeschrift ist mit über 30 Seiten relativ umfangreich. Angesichts der relativen Komplexität der Streitsache erscheint gemäss Art. 10 Abs. 2 VGKE ein Stundenansatz von Fr. 300.- als angemessen. Im Umfang ihres Obsiegens wird daher eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MwSt.) als angebracht erachtet.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Das Zeichen wird für folgende Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz zugelassen:

Klasse 9:

Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und –geräte; magnetische oder optische Datenträger; Verkaufsautomaten; mit Zahlungsmitteln betätigte Automaten, soweit in dieser Klasse enthalten; Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informationszwecken.

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen; Papeteriewaren, Schreibwaren.

Klasse 28:

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

Klasse 35:

Erstellung von Rechnungsauszügen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Buchführung; Werbung- und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbefläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung von Marktständen zu Verkaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Versandwerbung; Verteilen von Werbemitteln; 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); Hilfe bei der Abwicklung von Handelsgeschäften für Dritte, inklusive Auskünfte darüber; 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; Dateienverwaltung in Computerablagen; Beratungs-

dienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung.

Klasse 36:

Clearing (Verrechnungsverkehr), Kapitaltransfer (elektronisch), Gewährung von Teilzahlungskrediten; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Inkassogeschäfte; Immobilienwesen, insbesondere Vermietung von Räumlichkeiten zu Verkaufszwecken; Versicherungswesen; finanzielle Beratung von Unternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle.

Klasse 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 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 (Informatikdienstleistung); 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 und Informationen; Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikation, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 39:

Vermittlung von Beförderungsleistungen; Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung von Reisen; Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von Lagercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Planung (Transportlogistik) von Verkehrs-

lösungen für Personen- und Güterverkehr; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

Klasse 40:

Druckarbeiten.

Klasse 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, kulturelle Aktivitäten.

Klasse 42:

Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von Betriebszeit auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); 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.

Klasse 45:

Rechtsberatung; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit.

Soweit weitergehend, wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils der Betrag von Fr. 2'500.- aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MwSt.) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 58849/2008 - DIE POST; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Francesco Brentani	Barbara Schroeder De Castro Lopes

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 26. Februar 2013