2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung
Droit privé – Procédure civile – Exécution
Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione

4

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i. S. Die Schweizerische Post
gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
B-958/2007 vom 9. Juni 2008

Markenschutz. Wortmarke « POST ». Absolute Ausschlussgründe. Gemeingut. Absolutes Freihaltebedürfnis. Verkehrsdurchsetzung.

Art. 2 Bst. a MschG.

1. **Doppelte Bedeutung des Begriffs « POST » und Zugehörigkeit dieses Begriffs zum Gemeingut (E. 4.1–4.5).**
2. **Absolutes Freihaltebedürfnis in Bezug auf einen Teil der vom Zeichen « POST » beanspruchten Waren und Dienstleistungen (E. 6.1.1–6.1.2).**
3. **Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens « POST » mittels Demoskopie (E. 7.2.2–7.2.3).**
4. **Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens « POST » mittels Belegen (E. 7.3.1 und 7.3.3).**

Protection des marques. Marque verbale « POST ». Motifs absolus d'exclusion. Domaine public. Besoin absolu de disponibilité. Marque qui s'est imposée dans le commerce.

Art. 2 let. a LPM.

1. **Signification double du terme « POST » et appartenance de ce terme au domaine public (consid. 4.1–4.5).**
2. **Besoin absolu de disponibilité pour une partie des produits et services concernés par le signe « POST » (consid. 6.1.1–6.1.2).**
3. **Exigences quant à la preuve par sondage d'opinion que le signe « POST » s'est imposé dans le commerce (consid. 7.2.2–7.2.3).**
4. **Exigences quant à la preuve par pièces que le signe « POST » s'est imposé dans le commerce (consid. 7.3.1 et 7.3.3).**

Protezione dei marchi. Marchio verbale « POST ». Motivi assoluti d'esclusione. Dominio pubblico. Necessità assoluta di rimanere a libera disposizione. Imposizione come marchio nel commercio.

Art. 2 lett. a LPM.

1. **Doppio significato della parola « POST » e attribuzione di questo segno al dominio pubblico (consid. 4.1–4.5).**
2. **Necessità assoluta che il segno « POST » rimanga a libera disposizione per una parte dei prodotti e servizi ai quali si riferisce (consid. 6.1.1–6.1.2).**
3. **Requisiti che deve soddisfare la prova che il segno « POST » si sia imposto come marchio nel commercio mediante un sondaggio demoscopico (consid. 7.2.2–7.2.3).**
4. **Requisiti che deve soddisfare la prova che il segno « POST » si sia imposto come marchio nel commercio mediante documenti (consid. 7.3.1 e 7.3.3).**

Am 21. März 2000 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Wortzeichen « POST » beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) zum Schutz verschiedener Waren und Dienstleistungen.

Nach dem rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens MA-AA 12/00 betreffend die Eintragung der schweizerischen Marke 496 219 (Farbe « Gelb ») wurde die zuvor verfügte Sistierung des vorliegenden Markeneintragungsverfahrens aufgehoben und die Beschwerdeführerin reichte mit Schreiben vom 3. Juli 2003 ein aktualisiertes und standardisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach. Der Schutz wurde für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:

> Klasse 9
>
> Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte; magnetische oder optische Datenträger; Verkaufsautomaten; mit Zahlungsmitteln betätigte Automaten; Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informationszwecken.
>
> Klasse 14
>
> Uhren, Wecker.
>
> Klasse 16
>
> Druckerzeugnisse; einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen; Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen; Papeteriewaren, Schreibwaren, Briefstän-

der; Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton); Kunstoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien; Briefmarken.

Klasse 18

Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen (Einkaufstaschen); 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 28

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

Klasse 35

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

Klasse 36

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

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

Klasse 39

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

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

Klasse 42

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

Klasse 45

Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit.

Mit Verfügung vom 29. Dezember 2006 liess das IGE das Markeneintragungsgesuch für folgende Waren und Dienstleistungen zu:

Klasse 14

Uhren, Wecker.

Klasse 16

Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.

Klasse 18

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

Klasse 37

Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.

Klasse 39

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

Klasse 41

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

Für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen wies das IGE das Gesuch zurück.

Zur Begründung führte das IGE im Wesentlichen aus, der Begriff « POST » bezeichne einerseits ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen und anderseits auch das beförderte Gut (Briefe, Pakete etc.). Das Zeichen « POST » liefere im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung zurückgewiesen worden sei, einen direkt beschreibenden Hinweis entweder auf ein Postgut (Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung) oder auf ein beliebiges im Postbereich tätiges Unternehmen (Erbringer, Art des Erbringers, Verkaufsort, Erbringungsort). Damit fehle dem Zeichen die vom Gesetz geforderte konkrete Unterscheidungskraft. Das Zeichen sei auch freihaltebedürftig bzw. für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 absolut freihaltebedürftig, was zur Folge habe, dass sich das Zeichen für diese Dienstleistungen nicht durchsetzen könne. Für die übrigen strittigen Waren und Dienstleistungen, für welche kein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, sei die Durchsetzung grundsätzlich möglich; indes mit der eingereichten demoskopischen Umfrage nicht glaubhaft gemacht.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 2. Februar 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer). Sie beantragt die Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung und die Eintragung des Zeichens « POST » als Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Markenregister. Eventualiter sei Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Sache an das IGE zurückzuweisen. Weiter beantragt die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen und mündlichen Verhandlung.

Mit Vernehmlassung vom 13. April 2007 beantragt das IGE die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

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

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

In der Vernehmlassung vom 13. November 2007 hielt das IGE unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung und seine Vernehmlassung vom 13. April 2007 vollumfänglich an seinen Rechtsbegehren fest. Die anlässlich der öffentlichen Verhandlung von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege erachtete es aus verschiedenen Gründen als untauglich für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung für die fraglichen Waren und Dienstleistungen.

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

In der abschliessenden Stellungnahme zur Beschwerde vom 31. Januar 2008 hält das IGE an der vollumfänglichen und kostenfälligen Abweisung der Beschwerde fest. Dabei weist es auf seine Ausführungen in der angefochtenen Verfügung sowie in den anlässlich des vorliegenden Verfahrens eingeholten Vernehmlassungen hin.

Das BVGer weist die Beschwerde ab.

Die hiergegen erhobene Beschwerde in Zivilsachen weist das Bundesgericht (BGer) mit Urteil vom 1. Dezember 2008 ab (4A_370/2008).

Aus den Erwägungen:

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 das IGE mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen gemäss Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung das Markeneintragungsgesuch zu Recht zurückgewiesen hat.

3. Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen im Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Der Grund für deren Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Christoph Willi in: Markenschutzgesetz: MSchG; Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N 34 [hiernach: MSchG-Willi]). Zum Gemeingut gehören Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich

oder sogar unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind, sowie auch Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht geeignet sind, eine Ware oder eine Dienstleistung zu individualisieren. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden Zeichen vom Publikum immer dann nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft, sondern unmittelbar als Sachbezeichnungen oder Beschaffenheitsangaben verstanden, wenn sie die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität oder Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Auch direkte Hinweise auf den Destinatärkreis sind als gemeinfreie Beschaffenheitsangaben mindestens für sich allein nicht schutzfähig (Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4b « ELLE », veröffentlicht in sic! 1997 S. 159; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-AA 08/04 vom 23. Dezember 2004 « BOYSWORLD » veröffentlicht in sic! 2005 S. 467). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein. Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es als Ganzes hinterlässt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerische Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 35). Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Entscheid der RKGE veröffentlicht in sic! 2003, S. 495 ff. E. 4, « Royal Comfort »). Zudem wird ein Zeichen immer in enger Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für welche es hinterlegt wurde, geprüft (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 « Firemaster » veröffentlicht in sic! 2005, S. 278).

4. Zunächst einmal ist der Sinngehalt des Begriffs « POST » zu ermitteln, beziehungsweise zu prüfen, ob die Ermittlung des Sinngehalts durch das IGE rechtens ist.

4.1 Nach Konsultation verschiedener Lexika und gestützt auf die Praxis der RKGE gelangt das IGE zum Schluss, « POST » sei als Sachbezeichnung im Sinne der « Benennung einer Einrichtung mit Bezug auf *ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen* » zu verstehen, « das Gegenstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickelt ». Die Beschwerdeführerin geht auch grundsätzlich von einer doppelten Wortbedeutung vom Zeichen « POST » aus. Im Unterschied zum IGE stellt sich die Beschwerdeführerin jedoch auf den Standpunkt, mit « POST » sei *ein bestimmtes Unternehmen*, nämlich die

Schweizerische Post gemeint und stützt sich dabei unter anderem auf einen Eintrag in der neuesten Auflage der Brockhaus Enzyklopädie sowie auf die von ihr eingereichte Studie (...).

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

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

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

eine Richtung zu weisen, die sich vom Verständnis des Begriffs « POST » als ein bestimmtes Unternehmen distanziert. Mit Bezug auf die zeitliche Entwicklung in der Auffassung des Begriffs « POST » hat das IGE anhand von Einträgen in « Der Brockhaus in 10 Bänden » aus dem Jahre 2005, welche auf die teilweise Privatisierung der früher staatlich organisierten Postbetriebe und das Auftreten von privaten Anbietern von Postdienstleistungen auf dem Markt hinweisen, in nachvollziehbarer Weise dargetan, dass der Begriff « POST » im Laufe der Zeit eine Wandlung in seiner Bedeutung als Unternehmen erfahren hat. Das erklärt die allmähliche Abweichung vom Verständnis der Post als ein bestimmtes, meist staatlich geführtes Unternehmen zugunsten einer Auffassung, die nicht nur öffentlich-rechtliche Anstalten, sondern auch weitere private Anbieter von Postdienstleistungen miteinbezieht. Zu einem nahezu deckungsgleichen Ergebnis kommt das deutsche BPatG im bereits zitierten Beschluss (BPatG 26 W [pat] 26/06 E. 1 S. 8 f.).

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

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

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

4.4 In zweiter Linie bedeutet « POST » auch das beförderte Gut (Briefe, Pakete, etc.). Diese Definition ergibt sich unter anderem aus dem Eintrag im Werk « Deutsches Wörterbuch » von Wahrig aus dem Jahre 2005, auf welches sich das IGE in der angefochtenen Verfügung gestützt hat (...). Dies wird von der Beschwerdeführerin übrigens nicht beanstandet.

4.5 Auf die soeben geschilderte Doppelbedeutung des Begriffs « POST » hatte die RKGE bereits in ihrem Entscheid vom 2. Dezember 2004 i. S. « Globale*Post* »hingewiesen (vgl. Entscheid der RKGE MA-AA 23/03 E. 3; im gleichen Sinne auch das BPatG im Beschluss 26 W [pat] 29/06 E. 1 S. 8). Das BGer, welches sich mit einer gegen diesen Entscheid gerichteten Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu befassen hatte, hat die Definition des Postbegriffes im Sinne der RKGE keineswegs in Frage gestellt (vgl. Urteil des BGer 4A.1/2005 vom 8. April 2005 « GlobalePost » veröffentlicht in sic! 2005, S. 649–652).

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

Gemäss konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines Zeichens zur Schutzfähigkeit führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen dominiert, und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts des Zeichens führt (vgl. Urteil des BGer 4A.6/1998 vom 10. September 1998 « SWISSLINE » veröffentlicht in sic! 1999 S. 29; Entscheid der RKGE veröffentlicht in sic! 1999 S. 31 « WARRANT PHONE », Entscheid der RKGE veröffentlicht in sic! 2000 S. 294 « CLARO »). Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt vorherrschend ist (Entscheid der RKGE veröffentlicht in sic! 2000 S. 703, Entscheid der RKGE veröffentlicht in sic! 2005 S. 652) bzw. wenn mehrere mögliche Sinnvarianten letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeutung hinauslaufen (vgl. Urteil des BGer veröffentlicht in sic! 2005 S. 19). Im vorliegenden Fall vermag die Mehrdeutigkeit des Begriffs « POST » die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht zu rechtfertigen, einerseits weil für die Verkehrskreise zu wenig nahe liegt, dass die vom Wortzeichen beanspruchten Produkte und Dienstleistungen einzig von *einem* Unternehmen hergestellt und erbracht werden, andererseits weil « POST » im Sinne von Postgütern eine rein beschreibende Bedeutung hat.

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

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

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

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

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

5.5 Die beanspruchten Werbungs-, Verkaufsförderungs-, Beratungs-, Finanz-, Telekommunikations- und Transportdienstleistungen in den Klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 und 42 gehören zu den traditionellen Dienstleistungen, welche ein Postunternehmen erbringt. Für die Dienstleistungen der Klasse 40 (Druckarbeiten) liefert das Zeichen « POST » einen direkt beschreibenden Hinweis auf eine von einem Postunternehmen erbrachte Tätigkeit. Sämtliche der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen dienen

der Abwicklung der Postdienstleistungen. Das Zeichen erschöpft sich somit in einer direkten Aussage in Bezug auf die Art, den Erbringer und den Erbringungsort der beanspruchten Leistungen der Klassen 36, 38, 39 und 42.

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

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

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

6. Das IGE hat das Zeichen « POST », soweit es dieses als direkt beschreibende Angabe auffasst, zu Recht als freihaltebedürftig erachtet.

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

6.1.1 Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis insbesondere an Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich sind (Lukas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, N 6, 38 und 40 ad Art. 2 [hiernach: MSchG-David]; MSchG-Willi, N 149–151 ad Art. 2). So sind Zeichen, die zur unmittelbaren Aussage in Bezug auf Waren und Dienstleistungen benötigt werden sowie jene Zeichen, auf deren Verwendung der Verkehr zwingend angewiesen ist, nicht durchsetzungsfähig (Entscheid der RKGE veröffentlicht in sic! 2000 S. 102 E. 8 und 9 « Buttermödeli »; Marbach, a. a. O., S. 54 ff.). Gemäss Botschaft zum MSchG wird ein absolutes Freihaltebedürfnis im Fall eines dem Sprachgebrauch

unentbehrlichen Ausdrucks sinngemäss bejaht (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990 [BBl 1991 I 20]). Grundsätzlich ist auch das Freihaltebedürfnis in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen; bei Ausdrücken, die sich in allgemeiner Weise auf Waren und Dienstleistungen verschiedenster Art beziehen, erfolgt die Prüfung absolut und unabhängig von den beanspruchen Erzeugnissen (MSchG-WILLI, N 43 zu Art. 2; in diesem Sinne auch BGE 131 III 121 ff. E. 4.4). Das BGer hat im Fall einer Formmarke ein absolutes Freihaltebedürfnis verneint, da die zu prüfende Form nicht allgemein für die Verpackung des betreffenden Produkts verwendet wurde bzw. da zahlreiche gleichbedeutende Alternativen vorlagen, wobei es dem zweiten Kriterium die entscheidendere Bedeutung zuzumessen schien (BGE 131 III 121 E. 4.4).

6.1.2 Wie bereits festgehalten, bedeutet das Wortzeichen « POST » sowohl ein beliebiges Unternehmen, welches Nachrichten, Briefe, Pakete etc. befördert und als Erbringer von Postzustelldienstleistungen auftritt, als auch den Gegenstand der Postdienstleistungen selber im Sinne von Nachrichten, Briefen, Paketen, etc. Um Zustell- und Beförderungsdienstleistungen handelt es sich bei einem grossen Teil der zur Markeneintragung nicht zugelassenen Dienstleistungen der Klasse 39. Es ist denkbar, dass Mitkonkurrenten, die diese Art von Dienstleistungen im aktuellen Zeitpunkt oder in Zukunft erbringen möchten, durch eine Eintragung dieses Zeichens die Möglichkeit verwehrt wird, diese Leistungen mit dem Hinweis « POST » anzubieten. Da ihnen keine zahlreichen gleichbedeutenden Alternativen zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen zur Verfügung stehen, sind sie auf die Verwendung dieser Bezeichnung angewiesen. Bereits aus diesem Grund ist ein absolutes Freihaltebedürfnis für den Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 gemäss Erwägung 17 der angefochtenen Verfügung zu bejahen.

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

unmittelbar auf deren Sinngehalt schliessen lassen. Insofern ist die Begründung des IGE nicht zu beanstanden.

Dass die Konkurrenzunternehmen den Begriff « POST » allgemein nicht verwenden, da « Die Schweizerische Post » kraft Gesetzes Jahrzehnte lang eine Monopolstellung innehatte, ist nachvollziehbar und genügt nicht, um das absolute Freihaltebedürfnis zu verneinen. In dieser Hinsicht hat das BVGer unter Hinweis auf die Praxis der RKGE erkannt, dass ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen sei, wenn ein langjähriges staatliches Herstellungsmonopol aufgehoben werde und bisher gesetzlich vorbehaltene Bezeichnungen freigegeben würden (Urteil des BVGer B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 6). Nach Auffassung des BVGer will der entsprechende Gesetzgeber durch die Aufhebung des Monopols regelmässig Marktöffnung und faire Konkurrenz herstellen, weshalb das Monopol nicht durch den Markenschutz verlängert werden soll. Demnach wäre vorliegend wohl ein absolutes Freihaltebedürfnis an der Sachbezeichnung « POST » zu bejahen, da ein Rückgriff auf einen gleichwertigen Begriff nicht möglich scheint und die Konkurrenten der Beschwerdeführerin mithin auf diesen Begriff angewiesen sein könnten. Massgebend ist damit nicht, dass die Bezeichnung « POST » von den Konkurrenzunternehmen nicht gebraucht wurde, sondern, dass effektiv nicht zahlreiche andere gleichwertige Begriffe zur Verfügung stehen, mithin dass der Sprachgebrauch zur Umschreibung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen potentiell stark eingeschränkt wäre. Demnach lässt sich nachvollziehen, warum das IGE für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 ein absolutes Freihaltebedürfnis verlangt hat.

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

Diesem Argument ist entgegenzuhalten, dass die Frage der absoluten Ausschlussgründe bei der Prüfung der Markenschutzfähigkeit strikt von der Frage des ausschliesslichen Rechts, das eine zur Eintragung zugelassene Marke ihrem Inhaber verleiht, auseinander zu halten ist. Bereits aus Gründen, die in der Gesetzessystematik liegen, fällt es schwer, dem Standpunkt der Beschwerdeführerin zu folgen. Art. 2 MSchG dient dazu, den Bereich, der dem Markenrecht und damit dem Ausschliesslichkeitsrecht zugänglich

ist, von dem Bereich abzugrenzen, der im Interesse der Allgemeinheit vom Markenschutz ausgeschlossen ist (vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Prüfungsmassstab im Eintragungsverfahren – Schutzumfang im Verletzungsprozess, in sic! 2005 Sonderheft S. 85–91, S. 86). Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe im Eintragungsverfahren ist nicht vom Ausschliesslichkeitsrecht abhängig zu machen. Mit anderen Worten: Der Schutzumfang gemäss Art. 11 MSchG ist nicht Prüfungsgegenstand im Rahmen des Eintragungsverfahrens. Wenn es zuträfe, dass trotz des ausschliesslichen Rechts an der Benützung einer Marke die Konkurrenten des Markeninhabers eine dem absoluten Freihaltebedürfnis unterstehenden Sachbezeichnung gebrauchen dürfen, würde die Figur der (absoluten) Ausschlussgründe komplett obsolet und, wie dies das IGE zu Recht erkennt, es liesse sich für beschreibende Bezeichnungen wie beispielsweise « Schuhe » für « Schuhe » kein absolutes Freihaltebedürfnis mehr feststellen. Die öffentlichen Interessen am Freihaltebedürfnis wären somit nicht mehr gewährleistet. Aus diesen Gründen vermag die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge nicht durchzudringen.

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

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

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

Im Eintragungsverfahren nimmt das IGE nur eine formale Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung (MSchG-WILLI, N 188 ff. ad Art. 2; MSchG-DAVID, N

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

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

7.2 Im Verfahren vor dem IGE reichte die Beschwerdeführerin zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens « POST » eine Studie ein, welche von der IHA.GfM (heute: GfK Switzerland) Hergiswil, im Auftrag der Beschwerdeführerin im Oktober/November 1999 durchgeführt wurde (...).

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

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

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

Bezüglich des erforderlichen Prozentwerts, ab welchem eine Verkehrsdurchsetzung angenommen werden kann, geht das BGer davon aus, dass wenn « mehr als zwei Drittel der repräsentativ Befragten ein Zeichen in bestimmter Weise zuordnen, (...) nach allgemeiner Lebenserfahrung angenommen werden (darf), dass es sich im Verkehr durchgesetzt hat » (BGE 128 III 441 S. 444 « Appenzeller »). In einem späteren Fall hat das BGer den Richtwert als angemessen erachtet, den Bekanntheitsgrad im massgebenden Verkehrskreis im Regelfall auf über 50 % anzusetzen und tiefere Werte nur unter besonderen Umständen des Einzelfalls genügen zu lassen (BGE 130 III 267 E. 4.7.3 in fine).

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

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

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

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

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

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

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

7.3 Anlässlich der öffentlichen Verhandlung vom 12. September 2007 legte die Beschwerdeführerin 33 Belege zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu den Akten. Hierzu äusserte sich das IGE in seiner Vernehmlassung vom 13. November 2007, wobei es die Unterlagen für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung insgesamt als ungeeignet einstufte.

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

In diesem Zusammenhang wurde in der einschlägigen Praxis der allgemeine Grundsatz entwickelt, dass für die Verkehrsdurchsetzung die Marke auf dem Markt als solche und so in Erscheinung treten müsste, wie sie im Register eingetragen werden soll; wird ein Zeichen des Gemeinguts im Zusammenhang mit anderen (unterscheidungskräftigen) Elementen ge-

braucht, so lässt sich aus diesem Gebrauch nichts zugunsten einer Verkehrsdurchsetzung ableiten (Urteil des BGer vom 9. Oktober 1979, veröffentlicht in Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt 1980 S. 11 « Diagonal »; vgl. auch Urteil des BGer veröffentlicht in sic! 2004 S. 569 ff. « Swatch »; Entscheid der RKGE veröffentlicht in sic! 2005 S. 653–655 « Marché », E. 8). Entscheidend ist, ob das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke erkannt und verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1; MARBACH, SIWR III, Basel 1996, S. 56; Entscheid der RKGE veröffentlicht in sic! 2006 S. 579 « swisspartners »). In der neusten Doktrin wird bei der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung durch Belege die elementare Regel aufgestellt, wonach das Zeichen auf dem Markt in jener Form verwendet werden soll, für welche der Hinterleger dessen Schutz beansprucht (vgl. EMMANUEL PIAGET in sic! 2007 S. 255, insbes. S. 260).

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

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

Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die bereits eingetragenen Zeichen im vorliegenden Fall – verglichen mit dem zur Hinterlegung ersuchten Zeichen « POST » – deutliche (verbale und graphische) Unterschiede aufweisen, welche für die Eintragung dieser Zeichen den Ausschlag gegeben haben dürften. Es ist ohne weiteres davon auszugehen, dass allein der Begriff « Die Post » in der Schweiz erheblich höhere Unterscheidungskraft besitzt als einfach « POST ». Ob und inwiefern eine entsprechende Grafik noch dazu beiträgt, kann offen bleiben.

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

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

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

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

7.3.3 Das IGE lehnte auch bezüglich der Belege 19, 22 und 23 die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ab, da das Zeichen « POST » dort nicht markenmässig, sondern beschreibend verwendet werde.

Bei allen drei Belegen handelt es sich um kopierte Auszüge aus dem Buch « Ab die Post – 150 Jahre schweizerische Post » (S. 59, 114 und 126). Dort werden der Reihe nach das Postbüro Sumiswald, das Automobil-Postbüro und das Postgebäude in Baden (AG) abgebildet. In der Abbildung 12 in der Beilage 19 erscheint das Wort « POST » auf einem Schild, welches an einer Hauswand angebracht ist und die Inschrift « Post-Bureau Sumiswald » trägt. In der Abbildung 9 in der Beilage 22 kann man auf einem Transparent, welches oben an der rechten Seite des Automobil-Postbüros hängt, das Wortzeichen « POST » gut erkennen. In der rechten Abbildung der Beilage 23 erscheint das Wortzeichen « POST » zusammen

mit « Telegraph » und « Telephon » an der Wand des Postgebäudes in Baden. Aus den erwähnten Abbildungen in den Beilagen 19, 22 und 23 wird ersichtlich, dass das Zeichen « POST » nicht im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für welche es beansprucht wird, gebraucht, sondern lediglich beschreibend verwendet wird. Die Begründung des IGE ist daher nicht zu beanstanden.

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

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

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

7.4 Auch das deutsche BPatG hat im bereits erwähnten Beschluss eine Verkehrsdurchsetzung des Wortes « POST » verneint (BPatG 26 W [pat] 26/06 E. 2 S. 10 ff.). Die zwei, dort ins Recht gelegten Gutachten reichten nicht für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung aus. Zusätzlich hätten

die eingereichten Unterlagen den Nachweis nicht erbringen können, dass die Marke als Marke für die registrierten Dienstleistungen benutzt werde. In Anlehnung an die Praxis des Europäischen Gerichtshofes hat das BPatG aufgrund des Umstands, dass der Begriff « POST » « die fragliche Dienstleistung ihrer Gattung nach glatt beschreibt » (vgl. Beschluss BPatG 26 W [pat] 26/06 E. 2 S. 14), strengere Anforderungen an die Annahme der Verkehrsdurchsetzung gestellt.

Im Schweizer Recht muss die Verkehrsdurchsetzung zwar nur glaubhaft gemacht werden, obwohl ein Teil der Doktrin zur Einführung des vollen Beweises neigt (Lucas David, Anmerkung zum BGE 130 III 478 in: AJP 2004, S. 1429–1432). Doch auch im Rahmen der Glaubhaftmachung im Sinne eines eingeschränkten Beweismasses hat das BGer es als zulässig erachtet, dass das IGE um so höhere Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung stelle, je banaler ein Zeichen erscheine (BGE 130 III 333 E. 3.4). In Anbetracht der Tatsache, dass das Wort « POST » unmissverständlich zum Gemeingut gehört und hinsichtlich der umstrittenen Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstellt (vgl. E. 4 ff.), was offensichtlich mit der Banalität des Zeichens einhergeht, scheint das IGE bei der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht von überhöhten Anforderungen auszugehen, wenn sie verlangt, dass das fragliche Zeichen in Alleinstellung, markenmässig und während zehn Jahren verwendet werden müsste.

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

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

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