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

41

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Die Schweizerische Post gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
B–2999/2011 vom 22. Februar 2013

Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Teilweise Schutzverweigerung. « DIE POST » ist absolut freihaltebedürftig für Kerndienstleistungen der Post.

Art. 2 Bst. a MSchG.

1. **Auswirkung des bestimmten Artikels « die » auf die Schutzfähigkeit des Zeichens. Die Verkehrskreise ordnen das Zeichen « DIE POST » nur der schweizerischen Post zu. Relevanz der früheren Monopolstellung für die markenrechtliche Beurteilung (E. 5.2).**
2. **Relevanz der gesetzlichen Definition der Postdienstleistungen im Postgesetz für die Bestimmung der Unterscheidungskraft des Zeichens « DIE POST » (E. 5.4 und 6).**
3. **Bedeutung und Rolle des Markenrechts im teilweise monopolisierten Markt, in dem weitere künftige Liberalisierungsschritte nicht ausgeschlossen sind (E. 7.2–7.3).**
4. **Absolute Freihaltebedürftigkeit für Kerndienstleistungen der Post sowie deren Hilfswaren (E. 7.5 und 8).**

Protection des marques. Motifs absolus d'exclusion. Protection partiellement refusée. Le signe « DIE POST » (« LA POSTE ») est soumis à un besoin absolu de libre disposition pour les services clés d'une entreprise postale.

Art. 2 let. a LPM.

1. **Effet de l'article défini « die » (« la ») sur l'admission du signe à la protection. Les milieux intéressés attribuent le signe « DIE**

POST » (« LA POSTE ») uniquement à la Poste suisse. Pertinence de l'ancienne position de monopole pour l'examen sous l'angle du droit des marques (consid. 5.2).

2. Pertinence de la définition des services postaux inscrite dans la loi sur la poste lors de l'appréciation du caractère distinctif du signe « DIE POST » (« LA POSTE ») (consid. 5.4 et 6).

3. Rôle et importance du droit des marques dans un marché partiellement monopolisé dans lequel de futures mesures de libéralisation ne sont pas exclues (consid. 7.2–7.3).

4. Besoin absolu de libre disposition du signe « DIE POST » (« LA POSTE ») pour les services postaux clés et pour les produits auxiliaires y rattachés (consid. 7.5 et 8).

Protezione dei marchi. Motivi assoluti d'esclusione. Rifiuto parziale di proteggere un marchio. Il segno verbale « DIE POST » (« LA POSTA ») ha un bisogno assoluto di restare a libera disposizione per i servizi postali di base.

Art. 2 lett. a LPM.

1. Effetto dell'articolo determinativo « die » (« la ») sulla possibilità di tutela del marchio. Le cerchie interessate associano il segno « DIE POST » (« LA POSTA ») soltanto alla Posta Svizzera. Rilevanza della precedente posizione di monopolio nell'apprezzamento dal profilo del diritto dei marchi (consid. 5.2).

2. Rilevanza della definizione dei servizi postali secondo la legge sulle poste nell'apprezzamento del carattere distintivo del segno « DIE POST » (« LA POSTA ») (consid. 5.4 e 6).

3. Importanza e ruolo del diritto dei marchi in un mercato parzialmente monopolizzato dove in futuro non sono esclusi ulteriori processi di liberalizzazione (consid. 7.2.–7.3).

4. Bisogno assoluto di mantenere il segno « DIE POST » (« LA POSTA ») a libera disposizione in relazione ai servizi postali di base e ai relativi prodotti ausiliari (consid. 7.5 e 8).

Am 15. Juli 2008 hinterlegte Die Schweizerische Post (nachfolgend: Beschwerdeführerin) das Wortzeichen « DIE POST » beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, nachfolgend: Vorinstanz)

zum Schutz verschiedener Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 35–43 und 45.

Die Vorinstanz beanstandete das Markeneintragungsgesuch für einen grossen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 20, 22, 26, 28, 35, 38–42 und 45. Das Zeichen sei direkt beschreibend und daher nicht originär unterscheidungskräftig.

Das Verfahren wurde sistiert und am 20. August 2009 wieder aufgenommen. 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 ». Sofern das Zeichen als nicht unterscheidungskräftig beurteilt würde, sei es als durchgesetzte Marke einzutragen, eventualiter wiederum mit dem Disclaimer « Schutz beansprucht in Grossbuchstaben ». Um den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu stützen, reichte die Beschwerdeführerin eine im Frühjahr 2008 durchgeführte demoskopische Umfrage zu den Akten.

Die Vorinstanz hält an ihren Ansichten fest und lehnt eine Institutsnotorietät der Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens ab. Mit Verfügung vom 8. April 2011 lässt die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für einen kleinen Teil der Waren und Dienstleistungen in den Klassen 14, 16, 18, 25, 37, 39, 41, 43 und 45 zu und weist das Gesuch für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurück. Unter anderem führt die Vorinstanz aus, dass unter « Post » ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen sowie das beförderte Gut (Briefe, Pakete etc.) verstanden werden könne. Die Tatsache, dass sich das Zeichen aus zwei Wörtern zusammensetze und durchgehend grossgeschrieben würde, ändere nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft. Auch könne der bestimmte Artikel « die » an dieser Schlussfolgerung nichts ändern. Das Zeichen sei sodann freihaltebedürftig beziehungsweise für einen Teil der Dienstleistungen aus Klasse 39 sogar absolut freihaltebedürftig.

Gegen diese Verfügung erhebt die Beschwerdeführerin am 24. Mai 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und hält an ihren ursprünglichen Anträgen fest. 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. Zudem könne die Beschwerdeführerin weder ein relatives noch ein absolutes Freihaltebedürfnis erkennen, da den Konkurrrenten alternative

Bezeichnungen zum Begriff « DIE POST » zur Verfügung stünden. Ausserdem sei das Institut der absoluten Freihaltebedürftigkeit in der Lehre ohnehin sehr umstritten. Hinsichtlich des Subeventualantrages macht die Beschwerdeführerin geltend, die Schreibweise « DIE POST », mit ausschliesslicher Verwendung der Grossbuchstaben, sei aussergewöhnlich und betone die kennzeichenmässige Verwendung des Zeichens. Konkurrenten stünde es jederzeit frei, die Begriffe « Die Post » oder « die Post » zu verwenden.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

Mit Urteil vom 13. Juni 2013 (4A_258/2013) ist das Bundesgericht auf eine Beschwerde gegen das vorliegende Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht eingetreten.

Aus den Erwägungen:

2. Das Hauptbegehren in der vorliegenden Beschwerde erstreckt sich auf die Aufhebung von Ziff. 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung. Ziff. 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 Ziff. 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 (vgl. EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247 [nachfolgend: SIWR]; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

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 (vgl. 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 f. – *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 (vgl. 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 (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007 S. 3 ff. [nachfolgend: 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 (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44; MARBACH, Verkehrskreise, S. 6). Zur Annahme von Gemeingut genügt es, dass bloss ein bestimmter Kreis der Adressaten, zum Beispiel die Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (vgl. Urteil der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 28. Juni 1999 E. 4 – *Pedi-Med*, in: sic! 5/1999 S. 557, mit Verweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Honsell/Vogt/David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel/Genf/München 1999, Art. 2 N. 9; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B–3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4 – *Salesforce.com*; Urteil der RKGE vom 7. Mai 2003 E. 4 – *SMArt*, in: sic! 10/2003 S. 807, je mit Verweis auf DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 18).

Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit, mit welcher sie das zu beurteilende Zeichen 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 (vgl. DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 26 mit Verweis auf BGE 134 III 547 S. 552 – *Freischwinger Panton II*, BGE 122 III 382 S. 388 – *Kamillosan* sowie BGE 84 II 441 S. 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 (vgl. 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*; Urteil der RKGE vom 14. Juni 2006 E. 4 – *Royal*, in: sic! 4/2007 S. 269). 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 naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (vgl. 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 (vgl. 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 (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 – *Firemaster*, in: sic! 4/2005 S. 279). 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 (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B–7394/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2 – *Gipfeltreffen*; Urteil der RKGE vom 27. Januar 2004 E. 7 – *Europac*, in: sic! 9/2004 S. 671).

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 (vgl. 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 (vgl. 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 (vgl. ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 100 ff.). Eine zergliedernde, analytische Betrachtungsweise ist aber dabei zu vermeiden, zum Beispiel wenn die Aufgliederung für den Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (vgl. Urteil der RKGE vom 14. Juli 1999 – *Dystar*, in: sic! 5/1999 S. 559).

3.5 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (vgl. 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, das heisst 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 beziehungsweise 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* » (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 – *Post*) zukommt beziehungsweise 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 (…). Die Gleichung « bestimmter Artikel = bestimmte Betriebsstätte » greife zu kurz. Auch belege das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B–7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.2 – *The Royal Bank of Scotland*, 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 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 – *Post* sei lediglich als obiter dictum ohne Verbindlichkeit in Bezug auf die Vorinstanz zu werten (…).

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 (vgl. MARBACH, SIWR, N. 233 m.w.H.). 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 E. 6.4.2 im zitierten Urteil « *Post* » den vorliegenden 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 in 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. […], Auszug aus dem Duden/Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, 6. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 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 vom 30. September 2008 E. 3.2 – *The Royal Bank of Scotland*) 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 et cetera 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 (…) 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, Dynamic Parcel Distribution (DPD), Federal Express Europe (FedEx), TNT Swiss Post und United Parcel Service (UPS), welche ebenfalls über ein schweizerisches Verteilnetz verfügen (…).

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 zugunsten der Zuordnung des strittigen Zeichens zu einem bestimmten Unternehmen zu werten sind (…).

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. E. 3.3), kann letztlich entsprechend dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nur in 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 › » (AGB) selbst (Ausgabe 2012, online einsehbar auf der Internetseite < http://www.post.ch >, besucht 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 et cetera 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 E. 6.1.2 – *Post*, B–7491/2006 vom

16. März 2007 E. 6 – *Yeni Raki/Yeni Efe*), 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, das heisst nur in Bezug auf die Beförderung physischer Güter wie Briefe, Pakete et cetera 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. online einsehbare Information auf der Internetseite < http://www.post.ch > Konzern > Publikationen > Dossiers > Logistische Kundenlösungen, besucht 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 – weitere Dienstleistungen anbietet, kann im Zusammenhang mit « dem beförderten Gut » keine Rolle spielen.

Wie bereits angekündigt (vgl. 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 » beziehungsweise 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 >, besucht 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 beliebiges (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. 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 in Bezug auf diese Waren einen unbestimmten Aussagegehalt aufweist, da nicht auszumachen ist, ob die Sachbezeichnung oder die Unternehmensbezeichnung vorherrschend ist. Gemäss konstanter Praxis (vgl. E. 3.3 m.w.H.) kann demnach dem Zeichen die Schutzfähigkeit diesbezüglich nicht abgesprochen werden.

6.1.4 Da sich das Bundesverwaltungsgericht in den vorangegangenen Erwägungen zu den Waren der Klasse 9 im Sinne der Beschwerdeführerin an der Bedeutung « das beförderte Gut » orientiert, erübrigt sich eine Prüfung der in diesem Zusammenhang geltend gemachten 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 Unterscheidungs-

kraft 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 ebendiesem Sinngehalt stehen, erfolgen muss (…).

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 in 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 in 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 » beziehungsweise « 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 E. 5 – *Die Post*, in: sic! 4/2002 S. 242 ff.). Die Unternehmensbedeutung des Zeichens vermag daher hier nicht durchzudringen. Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung in Bezug auf eingetragene Marken wie « The Bookshop » (CH 602075), « werkhaus » (CH 595946), « TAX-CENTER » (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 Ver-

kaufsort, 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 E. 6.2.2 Gesagte.

6.4 Was die Spiele, das Spielzeug, insbesondere die Postautomodelle oder die Modell-Poststellen, et cetera 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 in 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 » beziehungsweise 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 et cetera (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. E. 3.5 m.w.H.). 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

in 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 Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderer Güter; Frankieren von Postsendungen; Kurierdiensten et cetera 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. E. 3.5 m.w.H.).

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 in 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. 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 (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 – *Post* und 4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 – *Lindor-Kugel*; BGE 84 II 221 – *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 Europäischen Union vermag an der geltenden Rechtslage, gemäss der die Schweiz eine hiervon unabhängige Markenpraxis führt, nichts zu ändern (Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.2 – *V*).

7.2 Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis insbesondere an Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich sind (DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 6, 38 und 40; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 149–151). 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. m.w.H.). Gemäss der Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990 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 online einsehbar auf der Internetseite des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Energie und Verkehr < http://www.uvek.admin.ch > Das UVEK > Organisation > Regulierungsbehörden > PostCom > Berichte, besucht am 6. Februar 2013) nicht ex post zu korrigieren vermag. Andererseits kann im Sinne einer umfassenden Interessenabwägung 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 » beziehungsweise « 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 Kap. 2.3 Rz. 23 fest, dass die Wettbewerbsentwicklung im Briefmarkt insgesamt stagnierend sei und noch kein funktionierender Wettbewerb bestünde (Gutachten online einsehbar auf der Internetseite der deutschen Monopolkommission < http://www.monopolkommission.de > Aktuell > SG Post, besucht am 6. 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 zum Postgesetz vom 20. Mai 2009 (BBl 2009 5181 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 aufrechterhalten.

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 E. 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 potenziell 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 ebendiese 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. E. 6.1.1, 6.2.2 und 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 selbstständiger Durchsetzungsbeweis möglich wäre. Zumindest wurde ein solcher von der RGKE (vgl. Urteil der RKGE vom 5. Februar 2002 E. 5 – *Die Post*, in: sic! 4/2002 S. 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 selbstständiger 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 (…) an den von der Beschwerdeführerin zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ins Recht gelegten Belegen (…) im Lichte der bisherigen Praxis (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B–958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 – *Post* m.w.H. 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 » in 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 (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B–958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 – *Post* m.w.H. 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 (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 – *Elle*; MARBACH, SIWR, N. 482 m.w.H.). Analog zu den Vorgaben im Hinblick auf die grafische Gestaltung ist in 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 in 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 in Bezug auf die verbleibenden Waren, sofern der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in diesen Fällen überhaupt möglich ist (vgl. 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 beziehungsweise des Zeichens « LA POSTE » in Frankreich vorliegend nicht weiter von Bedeutung sein kann. Eine solche Indizienwirkung kommt praxisgemäss nur in einem Grenzfall zum Tragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.2 – *V*). Hinsichtlich derjenigen Waren und Dienstleistungen, bei denen gemäss der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ein solcher Grenzfall vorliegt, hat sich dieses Gericht bereits zugunsten der Eintragung ent-

schieden. 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 beziehungsweise unter dem Einfluss der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 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. und 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 einen 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.