



Abteilung II
B-6474/2012

Urteil vom 29. August 2013

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

Die Schweizerische Post,
Rechts- und Stabsdienst, Viktoriastrasse 21, 3030 Bern,
vertreten durch Beutler Künzi Stutz AG,
Thunstrasse 63, 3000 Bern 6,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 12. November 2012
betreffend Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs
51077/2012 ePost Select (fig.).

Sachverhalt:**A.**

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



Der Schutz wurde beantragt für die Waren und Dienstleistungen:

"9: Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte; magnetische oder optische Datenträger; mit Zahlungsmitteln betätigte Automaten, soweit in dieser Klasse enthalten; Automaten zur Tätigkeit von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informationszwecken; Zeit- und Datumserfassungsgeräte.

38: Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung; Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über elektronische Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung von Daten und Informationen mittels Telekommunikation und über elektronische Kanäle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst im Rahmen eines Call-Centers; Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Telekopier- und Bildschirmtextdienst, Mobilfunkdienst; Zurverfügungstellen von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken; Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank (Informatikdienstleistung); entgeltliches und unentgeltliches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen oder Herunterladen von Daten, Informationen und Grafiken oder Bildern über elektronische Medien (Internet); Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bildern, Daten und Informationen; Beratung auf dem Gebiet der Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikation, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

42: Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von Computersoftware; Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von Spei-

cherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting); Programmieren und instand halten, einschliesslich optimieren, von Webseiten für Dritte; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen."

A.b Für weitere Waren und Dienstleistungen hatte die Beschwerdeführerin zunächst ebenfalls um Schutz ersucht, das Markeneintragungsgesuch diesbezüglich jedoch mit E-Mail vom 11. September 2012 zurückgezogen:

"9: Einrichtung für die Überprüfung von Frankierungen; Briefwagen.

42: Vermietung von Betriebszeit auf Computer-hardware (Service- und Access-Provider)."

B.

Mit Beanstandung vom 2. April 2012 erklärte die Vorinstanz, das Zeichen sei aufgrund absoluter Ausschlussgründe für einen grossen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ins schweizerische Markenregister eintragbar. (Unproblematisch waren nach Meinung der Vorinstanz die Waren und Dienstleistungen, für welche die Beschwerdeführerin das Markeneintragungsgesuch zurückzog [vgl. oben Erw. A.b]). Das Zeichen gehöre zum Gemeingut. Es werde von den Abnehmern verstanden als "exklusive elektronische Post". In diesem Sinne sei es für einen grossen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend bzw. qualitativ anpreisend: in Klasse 9 bezüglich des thematischen Inhalts und des Zwecks, in Klasse 38 als Beschreibung der Art und Weise bzw. des thematischen Bezugs oder Zwecks, in Klasse 42 bezüglich des Zwecks und der Art und Weise der Dienstleistungen. Da das Zeichen den Konkurrenten zur Benutzung offen stehen müsse, bestehe zudem ein Freihaltebedürfnis, allerdings kein absolutes.

C.

Die Beschwerdeführerin bestritt mit Eingabe vom 1. Juli 2012 die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut. Die Farbe Gelb sei nicht dem Gemeingut zuzuordnen. Sie verwies auf im Markenregister eingetragene Farbmarken, die Farbe "Postgelb" als durchgesetzte Marke P-496219 und ihre Marken mit Farbanspruch "gelb". Ferner sei die grafische Gestaltung des Wortelements markant und kennzeichnungsfähig und die Gestaltung im Gesamten unterscheidungskräftig. Im Weiteren berief sie sich auf Gleichbehandlung mit verschiedenen andern Marken.

D.

Mit Eingabe vom 19. Juli 2012 hielt die Vorinstanz an ihrer Beanstandung fest. Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beanspruchen könne oder

als beschreibende Angabe zurückgewiesen werden müsse, bestimme sich aufgrund der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Das Zeichen werde als "exklusive elektronische Post" wahrgenommen. In diesem Sinne sei es für einen grossen Teil der Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend bzw. qualitativ anpreisend. Die geringe grafische Ausgestaltung reiche in Anbetracht des direkt beschreibenden bzw. qualitativ anpreisenden Charakters des Zeichens nicht aus, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Ein Anspruch auf Eintrag im Markenregister aufgrund der Gleichbehandlung bestehe nicht.

E.

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

F.

Mit Beschwerde vom 13. Dezember 2012 beantragt die Beschwerdeführerin:

"1. Es sei Ziffer 1 der Verfügung des Institutes für Geistiges Eigentum vom 12. November 2012 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 51077/2012 'ePostSelect' (fig.) aufzuheben.

2.a. Das Zeichen 'ePostSelect' (fig.) sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als originär kennzeichnungskräftig in das Markenregister einzutragen.

b. *Eventualiter*. Das Zeichen 'ePostSelect' (fig.) sei, soweit es nicht gemäss oben genanntem Antrag eingetragen wird, mit dem Farbanspruch 'schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone 116 C/109U)' für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als originär kennzeichnungskräftig in das Markenregister einzutragen.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Staatskasse."

Sie bemängelt, die Vorinstanz gehe davon aus, dass sich die Waren und Dienstleistungen an ein breites Publikum richten würden, nämlich sowohl an Fachleute wie auch an Durchschnittskonsumenten. Dem könne nicht vollständig beigelegt werden, da einige der Waren oder Dienstleistungen nur für Fachleute bestimmt seien, so insbesondere "Zurverfügungstellen von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenbanken", "Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank (Informatikdienstleistung)" und "Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen" in Klasse 38 und "Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting)" in Klasse 42. Massgebend bei der Beurteilung eines Zeichens sei der Gesamteindruck. Das Wortelement "ePostSelect" werde der Beschwerdeführerin zugeordnet. Dies zeige eine Google Recherche. Zudem werde die Farbe Gelb direkt mit der Beschwerdeführerin verbunden. Diese sei im Markenregister eingetragen und werde mithin als kennzeichnungskräftig erachtet (Farbmarke P-492219). Die Beschwerdeführerin sei zudem Inhaberin zahlreicher Schweizer Marken (welche aufgelistet wurden), die ebenfalls die Farbe Gelb als Markenbestandteil aufweisen würden. Gelb sei deshalb als Serienmerkmal ihrer Markenfamilie zu qualifizieren. Bereits deshalb sei das Zeichen zum Markenschutz zuzulassen. Das Wortelement "e" könne als Teil des Begriffs "Post" oder der Wortkombination "PostSelect" oder als Hinweis auf das Adjektiv "elektronisch" verstanden werden. Das Wort "Post" bezeichne einerseits ein im Postbereich tätiges Unternehmen, andererseits das beförderte Gut (mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A.370/2008 vom 1. Dezember 2008). Das englische Wort "select" habe diverse Bedeutungen, so "wählen", "markieren", "ausgewählt", "Auswahl". Gross geschrieben und in Alleinstellung werde es wertneutral als "Wahl", "Auswahl" verstanden und stelle keine Qualitätsangabe im Sinne von "exklusiv", "auserlesen" dar. "Exklusive Post" mache zudem keinen Sinn, insbesondere in Bezug auf die beanspruchten

Waren und Dienstleistungen. "Select Post" könne in keinem Wörterbuch gefunden werden. Demzufolge, und zumal "Select" dem Wort "Post" nachgestellt sei, könne es keine qualifizierende Bedeutung haben. Die Kombination der Wörter und deren lückenlose Schreibweise sei äusserst ungewöhnlich und lasse aufgrund der Länge der Wortschöpfung die Bedeutung von "elektronisch" verblassen. Das Wortelement sei demzufolge eine fantasievolle Neuschöpfung, welche originäre Unterscheidungskraft aufweise. Ordne man dem Begriff "Post" die Bedeutung "befördertes Gut" zu, ergäbe es "elektronisches befördertes Gut Auswahl". Hinzu komme, dass jeglicher beschreibender Charakter für nahezu alle Waren der Klasse 9 und alle Dienstleistungen der Klasse 42 fehle, da es dabei nicht um die Beförderung von Brief- oder Paketpost gehe, und zwar weder direkt noch indirekt. Das Wort Post könne zwar nach dem erwähnten Urteil des Bundesgerichts auch ein im Postbereich tätiges Unternehmen beschreiben. Hier gehe es allerdings nicht um den Begriff in Alleinstellung. Zudem sei das Wort "post" auch in seiner lateinischen Bedeutung als "nach", "später" oder "hinter" zu berücksichtigen. Schliesslich würden die massgebenden Verkehrskreise aufgrund der Farbe Gelb erkennen, dass "Post" nicht ein beliebiges Unternehmen bezeichne. Durch die Hinzufügung von "e" und "Select" finde eine Individualisierung statt, die dem Zeichen originäre Unterscheidungskraft verleihe. Zudem enthalte das Zeichen grafische Elemente. Diese wirkten kennzeichnend. Die Farbe Gelb sei als Farbmarke durchgesetzt und somit als kennzeichnungskräftig erachtet worden. Es sei deshalb nicht ersichtlich, weshalb die gelbe Farbe nicht ausreichend sein sollte, um dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Auch bezogen auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen – auf die im Einzelnen eingegangen wurde – könne der Meinung der Vorinstanz nicht gefolgt werden. Im Weiteren beruft sich die Beschwerdeführerin auf die Gleichbehandlung mit verschiedenen andern Marken.

G.

Mit Vernehmlassung vom 6. März 2013 hält die Vorinstanz an der Abweisung der Beschwerde fest. Sie verweist darauf, dass in der Marke P-496219 sich der Farbton "gelb" für einen Teil der Dienstleistungen durchgesetzt hat (unter Hinweis auf den Entscheid RKGE in sic! 2002 243). Gestützt auf diesen Entscheid sei später eine Marke aufgrund der Farbe als teilweise durchgesetzte Marke eingetragen worden (CH 587386 *OnTimeMail* [fig.]). Im vorliegenden Fall verlange die Beschwerdeführerin jedoch ausdrücklich den Eintrag als originär kennzeichnungskräftiges Zeichen (Rechtsbegehren 2a und b der Beschwerde).

H.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

I.

Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

1.1 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben.

2.2 Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 247, CHRISTOPH WILLI, Markenrechtsgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be-

rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

2.3 Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1 *Masterpiece*, 128 III 447 E. 1.6 *Première*). Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasiaufwand erkennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b.aa *Securitas*, mit weiteren Hinweisen).

2.4 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 124, mit Hinweis auf BGE 120 II 310 *The Original*).

2.5 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Waren oder die Dienstleistungen beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 *After hours*, B-5518/ 2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 *Peach Mallow*, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist das Augenmerk darauf zu richten, ob sich die Sinngelhalte der Einzelwörter zunächst zu einem Gesamtsinn kombinieren und semantisch verbinden, oder aber je einzeln auf die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beziehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 *Trendline*).

2.6 Zu berücksichtigen ist, dass ein Zeichen für den gesamten Oberbegriff unzulässig ist, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den Oberbegriff fallen, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 5.2 *Terroir*, B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 *Total Trader*, B-1878/2007 vom 15. Februar 2008 E. 2 *Teddybär*).

2.7 Die Markenprüfung erfolgt mit Blick auf alle vier schweizerischen Landessprachen, wobei es für den Ausschluss eines Zeichens genügt, wenn bloss mit Blick auf eine dieser Sprachen ein Schutzhindernis besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2012 E. 2.3 *Diamonds of the Tsars*).

Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*).

2.8 Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, sind gemäss der Rechtsprechung einzutragen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E.2.2 *btcino [fig.]*).

3.

3.1 Ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 *Radio Suisse Romande*, mit weiteren Hinweisen).

3.2 Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachleute. Der Beschwerdeführerin ist jedoch beizupflichten, dass einige der Waren und Dienstleistungen nur für Fachleute bestimmt sind. Soweit von Bedeutung, wird in der Folge bezüglich der einzelnen Produkte auf die massgebenden Verkehrskreise eingegangen.

4.

4.1 Das Zeichen *ePostSelect* (*fig.*) setzt sich zusammen aus dem Wortelement "ePostSelect" und einem Bildelement.

4.2 "E", wenn es einem Wort vorangestellt ist, wird hauptsächlich verwendet im Sinne von "elektronisch" oder "elektrisch" (vgl. Duden online: E-Learning, E-Voting, E-Cash, E-Banking, E-Commerce, E-Book, E-Shopping, E-Government, E-Bike und viele andere mehr).

4.3

4.3.1 "Post" wird vom schweizerischen Publikum in einem doppelten Sinn verstanden: einerseits als das beförderte Postgut, andererseits als das Unternehmen, das die entsprechenden Dienstleistungen erbringt (Urteil des Bundesgerichts 4A.370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 *Post*; BVGE 2009/4 vom 9. Juni 2008 E. 4.1-4.5 *Post*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 5.4 *Die Post*).

4.3.2 "Postdienste" werden im Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG; SR 783.0) definiert als "das Annehmen, Abholen, Sortieren, Transportieren und Zustellen von Postsendungen" (Art. 2 Bst. a PG). Das Bundesverwaltungsgericht umschrieb, gestützt auf diese Definition, in einem Urteil vom 22. Februar 2013, den Begriff "Postdienstleistungen" einzig in Bezug auf die Beförderung physischer Güter wie Briefe, Pakete etc. und somit in einem engen Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 5.4 *Die Post*).

4.3.3 Das von der Beschwerdeführerin erwähnte lateinische "post-" kennzeichnet in Verbindung mit Adjektiven – seltener mit Substantiven oder Verben – etwas als zeitlich später liegend erfolgend (vgl. Duden online: "post-"). Hier geht aus dem Wortlaut der Marke eindeutig hervor, dass "Post" nicht in diesem Sinne, sondern als Substantiv verwendet wird.

4.4 Im Zeichen ist "e" dem Wort "Post" vorangestellt und bildet mit diesem den Begriff "ePost". Dieser hat die Bedeutung "elektronische Post" (vgl. Duden online: "E-Post" definiert als Abkürzung von "elektronische Post"). Im Gegensatz zu "Post" lässt "E-Post" keinen Schluss auf ein (beliebiges) im Postbereich tätiges Unternehmen zu. "E-Post" bezeichnet somit nur "elektronische Postdienstleistungen". Sinngemäss entspricht "E-Post" dem Begriff "E-Mail" (vgl. Langenscheidt online Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0: "Post" als deutsche Übersetzung des englischen Wortes "mail"). Im Duden wird "E-Post" als Synonym vom "E-Mail" genannt (vgl. Duden online: E-Post). In der Schweiz hat sich allerdings im Sprachgebrauch das Wort "E-Mail" durchgesetzt, und das ohne Weiteres in diesem Sinne verständliche "E-Post" wird nicht oder kaum verwendet.

4.5 "Select" ist ein englisches Verb bzw. Adjektiv mit der Bedeutung "auswählen, auslesen" bzw. "ausgewählt, erlesen (Buch, Geist, Speise etc.); exklusiv (Gesellschaft etc.), wählerisch" (Langenscheidt

e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Das Wort kann dem Grundwortschatz zugerechnet werden (vgl. insb. den Eintrag des Wortes "select" in: Pons, Basiswörterbuch Schule, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, Stuttgart 2006; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6748/2008 vom 16. Juli 2009 E. 10 *Xpertselect*). Der Durchschnittskonsument versteht das Wort aber auch aufgrund dessen Ähnlichkeit mit dem deutschen "Selektion, selektionieren" oder dem französischen "sélection, sélectionner".

"Select" verweist darauf, dass eine gewisse Auswahl getroffen werden kann oder getroffen worden ist. Das Wort kann zwar wertneutral als "auswählen" verstanden werden, wird aber oft als anpreisend, im Sinne von "ausgewählt, erlesen" verstanden.

4.6 Das Worтеlement der Marke hat somit den Sinngehalt "ausgewählte oder eine Auswahl bietende elektronische Post /E-Mail".

4.7 Das Zeichen ist eine Wort-/Bildmarke. Die Schrift des Worтеlements ist banal und nicht auffällig. Die Farbe der Schrift, schwarz, wird für Schriften sehr oft verwendet und wirkt deshalb ebenfalls unauffällig. Eine etwas spezielle Gestaltung wird dadurch erreicht, dass die Wörter ohne Abstand zusammengeschrieben sind und "Select" im Gegensatz zu "ePost" fett geschrieben wird. "ePost" wird zudem mit einem kleinen vorangestellten "e" geschrieben; nach Duden würde sich "elektronische Post" "E-Post" schreiben, analog zu "E-Mail" (vgl. Duden online: E-Post, E-Mail). Bei "Select" wirkt der Grossbuchstabe dekorativ.

4.8 Das Zeichen enthält ferner einen gelben Hintergrund, in dem das Worтеlement in schwarzer Farbe in der Mitte eingefügt ist. Das Zeichen soll mit einem Farbanspruch "gelb, schwarz" geschützt werden.

4.9 Für die abstrakte Markenfähigkeit bei aus einem Worтеlement auf konturlosem, farbigem Hintergrund bestehenden Zeichen müssen, verglichen mit anderen Markenformen wie Bild- oder Formmarken, keine besonderen oder zusätzlichen abstrakten Schutzvoraussetzungen vorliegen. Für die Eintragungsfähigkeit ist nicht entscheidend, wie die Marke tatsächlich auf dem Markt in Erscheinung tritt (BVGE 2007/36 vom 4. Oktober 2007 E. 4.2 *WebStamp*). Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Zeichenkombination eines Worтеlements auf konturlosem, farbigem Hintergrund ist der Gesamteindruck massgebend, wie er sich aus der Abbildung für die Anmeldung ergibt (BVGE 2007/36 vom 4. Oktober 2007 E. 5 ff. *WebStamp*).

4.10 Die unbestimmte gelbe Farbe – ohne weitere Präzisierung – im Hintergrund ist, wie auch das Bildelement und die Gestaltung des Wortelements wenig kennzeichnungskräftig.

4.11 Die Beschwerdeführerin beantragt im Eventualantrag eine genauere Umschreibung der Farbe Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U). Sie weist darauf hin, dass diese gelbe Farbe als durchgesetzte Marke eingetragen ist (Marke Nr. P-496219). Eine Durchsetzung wird für die Marke *ePostSelect (fig.)* nicht geltend gemacht und steht hier nicht zur Diskussion.

Durchgesetzt ist die Farbmarke P-496219 für:

"36: Zahlungsverkehr, Kontoführung.

39: Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetrieb nach Fahrplan."

Die Dienstleistungen "Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr" entsprechen der oben genannten Definition der "Postdienstleistungen". Aufgrund der Entwicklung, immer mehr Dienstleistungen auch elektronisch anzubieten, stellen elektronische Postdienstleistungen eine zeitgemässe Form der traditionellen Postdienstleistungen dar. Wenn bei elektronischen Postdienstleistungen in der Marke der Farbton verwendet wird, der für die entsprechenden traditionellen Dienstleistungen eines Unternehmens durchgesetzt ist, entsteht bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zwischen den Produkten. Das neue Produkt wird dem Hersteller der bereits existierenden Angebote zugeordnet. "Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" im Zeichen ist deshalb für "E-Post" oder "E-Mail" kennzeichnungskräftiger als die unbestimmte Farbe "Gelb", die verschiedene Farbschattierungen von hell- bis dunkelgelb umfasst.

5.

5.1 Das Zeichen *ePostSelect (fig.)* beansprucht Schutz für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42.

5.2 In Klasse 38 beansprucht die Beschwerdeführerin neben klar definierten Dienstleistungen auch den Oberbegriff "Telekommunikation". Dieser

wird zwar präzisiert, allerdings in einer nicht abschliessenden Art ("insbesondere").

5.2.1 In Klasse 38 enthält die Nizza Klassifikation einzig den Oberbegriff "Telekommunikation"; unter diesen fällt auch die Dienstleistung "E-Mail" (vgl. Nizza Klassifikation, Oberbegriffe 10. Auflage, Version 2013 und NicePub [WIPO], beide unter www.ige.ch > Marke > Schutz in der Schweiz > Waren / Dienstleistungen).

"E-Mail" kann verschiedene Produkte umfassen, wie z.B. E-Mail-Server, Bereitstellung von E-Mail-Diensten, E-Mail-Dienste, Telekommunikationsdienste mittels E-Mail oder Übermitteln von Daten über E-Mail. "ePost" mit der Bedeutung "E-Mail" ist unmittelbar beschreibend für diese Dienstleistungen. "Select" kann in diesem Zusammenhang anpreisend wirken, oder, wenn es als Hinweis auf eine Wahlfunktion bei den E-Mail-Dienstleistungen verstanden wird, beschreibend sein. Die Wortfolge – ohne Bildelement – ist daher im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen dem Gemeingut zuzurechnen.

5.2.2 Die Gestaltung der Wort-/Bildmarke "*ePostSelect (fig.)*", so wie sie ursprünglich eingetragen werden sollte, reicht nicht aus, um der Marke, soweit sie für Dienstleistungen, die mit E-Mail im Zusammenhang stehen, genügend Kennzeichnungskraft zu verleihen. Durch die Präzisierung der Farbe im Sinne des Eventualantrags "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" hingegen und die damit verbundene Assoziation mit einem bestimmten Anbieter bereits bestehender Produkte wird eine grössere Kennzeichnungskraft erreicht. Diese genügt, um dem Zeichen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit E-Mail stehen, Unterscheidungskraft zu verleihen.

5.3 Ob die andern Waren und Dienstleistungen zum Teil ohne Präzisierung des Farbtons "gelb" eingetragen werden könnten, kann offen gelassen werden. Die Marke kann aufgrund der oben genannten beanspruchten Dienstleistungen "Telekommunikation" nur im Sinne des Eventualantrags geschützt werden.

6.

Demzufolge ist die Beschwerde im Sinne des Eventualantrags gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke *ePostSelect (fig.)* für die in den Klassen 9, 38 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen

Schutz zu gewähren, mit der Präzisierung (schwarz, gelb RAL 1004, Pantone C 116/109U).

7.

7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) als angemessen.

9.2 Fehlt es in einem Verfahren an einer unterliegenden Partei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird im Sinne des Eventualantrags gutgeheissen. Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 12. November 2012 wird aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke Nr. 51077/2012 *ePostSelect* (*fig.*) mit dem Farbanspruch "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" Schutz für die beantragten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 38 und 42 zu gewähren.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. vas/51077/2012; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech

Beatrice Brügger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 26. September 2013