



## Urteil vom 13. Dezember 2018

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richter Daniel Willisegger,  
Richter Marc Steiner,  
Gerichtsschreiberin Claudia Walz.

---

Parteien

**Die Schweizerische Post AG**,  
Wankdorffallee 4, 3030 Bern,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Dr. Stephan Beutler und Carol-Anne Ghiggi,  
Beutler Künzi Stutz AG,  
Thunstrasse 63, 3000 Bern 6,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 61979/2010 POSTAUTO.

**Sachverhalt:****A.**

Am 4. November 2010 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Eintragung der Wortmarke POSTAUTO für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 16, 28, 35, 37, 39 und 41 in das schweizerische Markenregister (Gesuchsnummer 61979/2010).

**B.**

Die Vorinstanz beanstandete das Markeneintragungsgesuch mit Schreiben vom 21. März 2011 vollumfänglich mit der Begründung, die Eintragung verstosse gegen Art. 2 Bst. a MSchG. Mit Schreiben vom 15. April 2011 präzisierte sie, das Markeneintragungsgesuch werde aufgrund absoluter Ausschlussgründe teilweise beanstandet.

**C.**

Die Beschwerdeführerin bestritt das Vorliegen absoluter Ausschlussgründe mit Schreiben vom 21. Oktober 2011 und beantragte, die Marke sei als originär unterscheidungskräftig, eventualiter aufgrund institutsnotorischer Bekanntheit bzw. der eingereichten Belege als im Verkehr durchgesetzte Marke einzutragen.

**D.**

Mit Schreiben vom 19. März 2012 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie erachte die Verkehrsdurchsetzung für einen Teil der Dienstleistungen für glaubhaft. Im Übrigen hielt sie an der Zurückweisung des Markeneintragungsgesuches fest.

**E.**

Mit Eingabe vom 24. September 2012 bestritt die Beschwerdeführerin erneut das Vorliegen absoluter Ausschlussgründe, reichte zusätzliche Beilagen ein und ersuchte die Vorinstanz wiederum um Gelegenheit zur Stellungnahme, sofern diese an ihrer Zurückweisung festhalte.

**F.**

Die Vorinstanz wiederholte mit Schreiben vom 27. März 2015 die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung für gewisse Dienstleistungen, empfahl der Hinterlegerin, die Eintragung zu teilen und hielt im Übrigen an der Zurückweisung des Gesuches fest.

**G.**

Mit Eingabe vom 12. Mai 2015 beantragte die Beschwerdeführerin das

Markeneintragungsgesuch zu teilen und behielt sich hinsichtlich der weiterhin strittigen Waren und Dienstleistungen eine Stellungnahme vor.

#### **H.**

Die Vorinstanz bestätigte mit Schreiben vom 19. Mai 2015 die Teilung und Eintragung der Marke für die unstreitigen Waren und Dienstleistungen unter der Gesuchnummer 195/2015. Für diese Waren und Dienstleistungen (Kl. 7, 9, 12, 35, 37 und 39) wurde das Zeichen als teilweise durchgesetzte Marke CH 674'035 im schweizerischen Markenregister eingetragen.

#### **I.**

Beanstandet blieben folgende Waren und Dienstleistungen, zu welchen die Beschwerdeführerin am 15. Juni 2015 Stellung nahm und neue Belege einreichte:

**Klasse 9:** Magnetische oder optische Datenträger.

**Klasse 12:** Fahrzeuge.

**Klasse 16:** Druckereierzeugnisse.

**Klasse 28:** Spielzeug, insbesondere Postautomodelle.

**Klasse 39:** Lagerung und Verpackung von Waren; Vermittlung von Reisen; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Vermietung von Fahrzeugen; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

**Klasse 41:** Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern.

#### **J.**

Mit Verfügung vom 31. Dezember 2015 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für diese Waren und Dienstleistungen als beschreibend zurück. Eine Verkehrsdurchsetzung sei nicht glaubhaft. Damit sei das Gesuch gemäss Art. 2 Bst. a MSchG zurückzuweisen.

#### **K.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Februar 2016 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbehörden:

1. Es sei Ziffer 1 des Entscheides des Institutes für Geistiges Eigentum vom 31. Dezember 2015 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 61979/2010 – POSTAUTO aufzuheben.

2. Die Vorinstanz sei anzuweisen, dem Markeneintragungsgesuch Nr. 61979/2010 stattzugeben und das Zeichen POSTAUTO für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als originär unterscheidungskräftig ins Markenregister einzutragen.
3. Eventualiter: Falls dem Antrag unter Ziffer 2 nicht oder nicht vollumfänglich stattgegeben werden sollte, sei in diesem Umfang im Sinne eines Eventualantrages das Zeichen POSTAUTO für die als nicht originär unterscheidungskräftig qualifizierten Waren und/oder Dienstleistungen mit dem Vermerk "teilweise durchgesetzte Marke" ins Markenregister einzutragen.
4. Subeventualiter: Falls dem Antrag unter Ziffer 2 sowie jenem unter Ziffer 3 nicht oder nicht vollumfänglich stattgegeben werden sollte, sei in diesem Umfang im Sinne eines Subeventualantrages das Zeichen POSTAUTO für die als nicht unterscheidungskräftig bzw. durchgesetzt qualifizierten Waren und/oder Dienstleistungen mit der folgenden negativen Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste ins Markenregister einzutragen:

Klasse 9: Magnetische oder optische Datenträger, alle vorgenannten Waren soweit nicht das Thema "Automobil eines beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmens" sowie das Thema "Automobil zur Beförderung von Postgut" betreffend.

Klasse 12: Fahrzeuge, alle vorgenannten Waren soweit nicht das Thema "Automobil eines beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmens" sowie das Thema "Automobil zur Beförderung von Postgut" betreffend.

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, alle vorgenannten Waren soweit nicht das Thema "Automobil eines beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmens" sowie das Thema "Automobil zur Beförderung von Postgut" betreffend.

Klasse 28: Spielzeug, ausgenommen Postautomodelle.

Klasse 39: Lagerung und Verpackung von Waren; Vermittlung von Reisen; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Vermietung von Fahrzeugen; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen soweit nicht das Thema "Automobil eines beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmens" sowie das Thema "Automobil zur Beförderung von Postgut" betreffend.

Klasse 41: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern; alle vorgenannten Dienstleistungen soweit nicht das Thema "Automobil eines beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmens" sowie das Thema "Automobil zur Beförderung von Postgut" betreffend.

5. Subsubeventualiter: Falls den Anträgen unter Ziffern 2 bis 4 nicht oder nicht vollumfänglich stattgegeben werden sollte, sei in diesem Umfang im Sinne eines Subsubeventualantrages das Zeichen POSTAUTO für die als nicht unterscheidungskräftig bzw. durchgesetzt qualifizierten Waren und / oder Dienstleistungen mit der folgenden negativen Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste ins Markenregister einzutragen:

Klasse 9: Magnetische oder optische Datenträger, alle vorgenannten Waren soweit nicht im Zusammenhang mit Automobilen gebraucht.

Klasse 12: Fahrzeuge, alle vorgenannten Waren soweit nicht im Zusammenhang mit Automobilen gebraucht.

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, alle vorgenannten Waren soweit nicht im Zusammenhang mit Automobilen gebraucht.

Klasse 28: Spielzeug, ausgenommen Postautomodelle.

Klasse 39: Lagerung und Verpackung von Waren; Vermittlung von Reisen; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Vermietung von Fahrzeugen; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen soweit nicht im Zusammenhang mit Automobilen gebraucht.

Klasse 41: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern; alle vorgenannten Dienstleistungen soweit nicht im Zusammenhang mit Automobilen gebraucht.

6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."

## **L.**

Mit Vernehmlassung vom 15. Juni 2016 beantragt die Vorinstanz:

1. Die Rechtsbegehren 1-3 der Beschwerde vom 1. Februar 2016 seien abzuweisen.
2. Das Rechtsbegehren 4 der Beschwerde vom 1. Februar 2016 sei teilweise abzuweisen.
3. Das Rechtsbegehren 5 der Beschwerde vom 1. Februar 2016 sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
4. Alles unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

Sie bringt vor, der Begriff "Postauto" sei lexikalisch erfasst, als Sinngehalt der Kombination von "Post" und "Auto" sofort verständlich und unmittelbar beschreibend. Die massgeblichen Verkehrskreise verstünden das Zeichen ohne Weiteres im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen,

für die es beansprucht wird, im Sinne von "Automobil eines im Postbereich tätigen Unternehmens", mithin nicht als einen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Das Zeichen sei weder notorisch bekannt, noch reichten die vorgebrachten Durchsetzungsbelege aus um eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen.

Bezüglich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 wäre die von der Beschwerdeführerin subeventualiter vorgeschlagene negative Einschränkung zwar eintragungsfähig. Abzuweisen sei der Subeventualantrag hingegen bezüglich der Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen in den Klassen 12, 28 und 39 beansprucht wird. Die Waren der Klassen 12 und 28 bedürften zu ihrer Eintragungsfähigkeit weiterer negativer Einschränkungen.

**M.**

Mit Replik vom 15. August 2016 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest.

**N.**

Mit Schreiben vom 23. September 2016 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik.

**O.**

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

**P.**

Soweit erforderlich wird im Folgenden auf die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz 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]). Als Markenmelderin hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Inte-

resse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift wurden gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

## 2.

**2.1** Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, andererseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, in: sic! 2003 S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, Rz. 116 ff.).

**2.2** Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung, für die das Zeichen beansprucht wird, aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84; MARBACH, a.a.O., Rz. 247, 313 f.). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten,

macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Vielmehr muss der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").

**2.3** Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 48). Das Freihaltebedürfnis an einem Zeichen ist unter Bezugnahme auf die Waren und Dienstleistungen, für die es beansprucht wird, zu prüfen (Urteil des BGer 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil 4A\_434/2009, E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Ein Zeichen ist unentbehrlich, wenn die Mitanbieter ein wesentliches Interesse an der Verwendung des in Frage stehenden Zeichens haben und keine zahlreichen gleichwertigen Alternativen bestehen (Urteil des BGer 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 f. "Post"). Eine Verkehrsdurchsetzung ist bei absolut Freihaltebedürftigen Zeichen nicht möglich (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy").

**2.4** Die Unterscheidungskraft wie auch das Freihaltebedürfnis sind anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu prüfen. 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 (Urteile des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 "Swistec"; B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.4 "Die Post"). 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 (Entscheid sic! 2003, S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; Urteile des BVGer B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 "Delight Aromas [fig.]", 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 (Urteil B-2999/2011 E. 3.4 "Die Post"). Eine zergliedernde, analytische Betrachtungsweise ist aber zu vermeiden, wenn die Aufgliederung für den Verkehr nicht naheliegend oder der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (RKGE vom 17. Juli 1999, in: 5/1999 S. 559 "Dystar"; Urteil B-2999/2011 E. 3.4 "Die Post"). Die Markenprüfung erfolgt mit Bezug auf vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas").

**2.5** Die Frage der Unterscheidungskraft ist aus Sicht der Abnehmer zu beurteilen. Neben Endabnehmern zählen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen hierzu (Urteile des BGer 4A\_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; 4A\_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrieben werden, sind aus der Sicht der weniger markterfahrenen und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (Urteile des BVGer B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 4 "Schweiz Aktuell"; B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Für die Annahme von Gemeingut genügt es dabei, dass nur ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. der Kreis der Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (Urteile des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 5.1 "ASV"; B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 3 "Bioscience Accelerator", m.H.). Die Frage der Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich hingegen aus der Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ein virtuelles Interesse daran haben, das Zeichen ebenfalls für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.>"; B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülle"; MARBACH, a.a.O., Rz. 258).

**2.6** 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 (Urteil B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.2 "Die Post" m.H.).

### 3.

**3.1** Das hinterlegte Zeichen wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

**Klasse 9:** Magnetische oder optische Datenträger.

**Klasse 12:** Fahrzeuge.

**Klasse 16:** Druckereierzeugnisse.

**Klasse 28:** Spielzeug, insbesondere Postautomodelle.

**Klasse 39:** Lagerung und Verpackung von Waren; Vermittlung von Reisen; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Vermietung von Fahrzeugen; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.

**Klasse 41:** Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern.

**3.2** Die Vorinstanz geht zurecht und von der Beschwerdeführerin unbestritten davon aus, dass sich die Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen beansprucht wird, an einen breiten Abnehmerkreis richten; namentlich an Durchschnittsabnehmer und kleinere und mittlere Transportunternehmen, darunter Fachkräfte der Spedition oder der Logistik (angefochtene Verfügung, B.8).

**3.3** Die Waren, für die das Zeichen in den Klassen 9 und 16 beansprucht wird, werden von Endabnehmern wie von Fachleuten aus der Transportbranche erworben und mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit geprüft (vgl. Urteile des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 "Informa"; B-1428/2016 vom 30. August 2017 E. 4 "Deutscher Fussball-Bund [fig.]"; B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 4.3 "Rhätische Bahn, Berninabahn, Albulabahn").

**3.4** Spielzeuge (Klasse 28) richten sich einerseits an Endabnehmer aller Bevölkerungsschichten, schwerpunktmässig an Kinder und Jugendliche,

andererseits an Fachkreise wie Hersteller und Händler von Spielen mit entsprechendem Fachwissen. Die Waren werden gewöhnlich auf ihre Altersempfehlung hin geprüft und mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 3.2 "Apple").

**3.5** Fahrzeuge (Klasse 12) werden sowohl von Endabnehmern als auch Fachkräften der Spedition und Logistik nachgefragt, aber nicht täglich erworben und mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit geprüft.

**3.6** In Klasse 39 beansprucht die Beschwerdeführerin für das hinterlegte Zeichen Schutz für verschiedene Reise-, Transport- und Logistikdienstleistungen: Personentransporte der Klasse 39 und damit verwandte Dienstleistungen richten sich vorab an Fahrgäste, wofür ein breites Publikum von urteilsfähigen Kindern bis zu hochbetagten und gehbehinderten Menschen in Frage kommt (Urteil B-4519/2011, E. 4.4 "Rhätische Bahn, Berninabahn, Albulabahn"). Gütertransport hingegen richtet sich vor allem an Personen aus Industrie und Gewerbe (Urteile des BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 3.2 "Connect/Citroën Business Connected"; B-4519/2011, E. 4.5 "Rhätische Bahn, Berninabahn, Albulabahn"). Während sich die Lagerung und Verpackung von Waren, Vermittlung von Reisen, die Vermietung von Fahrzeugen sowie Carsharing-Dienste auch an Endabnehmer richten, werden die übrigen Dienstleistungen – namentlich Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr, Vermittlung von Beförderungsdienstleistungen, Carpooling (koordinierte Fahrzeugnutzung über bestimmte Strecken) als Dienstleistung sowie Beratungsdienstleistungen hierzu – vornehmlich von Fachkreisen der Speditions- oder Logistikbranche nachgefragt. Für Erstere ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Endverbraucher auszugehen, für Fachkräfte hingegen von einer höheren Aufmerksamkeit.

**3.7** Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen (Klasse 41) richten sich vorwiegend an Fachkräfte bzw. auszubildende Erwachsene im Bereich des Personentransports, öffentlichen Verkehrs und der Logistik (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 "Informa"). Diese prüfen die Dienstleistungen, für die das Zeichen in Klasse 41 beansprucht wird, mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit.

**3.8** Bei den zu prüfenden Waren und Dienstleistungen ist damit namentlich in den Klassen 9, 16, 28, 12 und 39 auf die jeweils grösste Gruppe von Kunden abzustellen. Für die benannten Waren und Dienstleistungen der

Klasse 41 sind die Fachkreise der Transport- und Logistikbranche, namentlich Busfahrerschüler und Busunternehmen, massgeblich.

#### **4.**

**4.1** Die Beschwerdeführerin bestreitet die Gemeingutzugehörigkeit des hinterlegten Zeichens im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen (Beschwerde, S. 10 ff., Ziff. 23 ff.). Sie rügt, die Vorinstanz habe die bundesgerichtliche Definition von "Post" ohne Würdigung des Gesamteindrucks übernommen. Damit sei der Grundsatz, wonach die Kombination von Zeichenelementen des Gemeinguts zu einem unterscheidungskräftigen Ganzen führen kann, verletzt.

**4.2** Die Vorinstanz bringt im Wesentlichen vor, der Begriff "Postauto" sei zwar lexikalisch erfasst, aber unabhängig davon sei der Sinngehalt der Kombination der beiden Zeichenbestandteile "Post" und "Auto" klar erkennbar und direkt beschreibend. Sie kommt zum Schluss, die massgebenden Verkehrskreise würden das Zeichen "Postauto" im Sinne von "Automobil eines beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmens" resp. "Automobil zur Beförderung von Postgut" verstehen (angefochtene Verfügung B.9). Im Zusammenhang mit den Inhaltswaren der Klassen 9 und 16 sowie den Dienstleistungen, für welche das Zeichen in Klasse 41 beansprucht wird, beschreibe das Zeichen direkt deren möglichen thematischen Inhalt (angefochtene Verfügung, B.10). Bezüglich Fahrzeugen (Klasse 12) und Spielwaren (Klasse 28) sei es gar eine Sachbezeichnung (angefochtene Verfügung, B.11 f.). Bezüglich der Dienstleistungen, für welche es in Klasse 39 beansprucht wird, werde das Zeichen als Objekt der Dienstleistung verstanden (angefochtene Verfügung, B.13). Entsprechend wirke es im Zusammenhang mit sämtlichen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend und damit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis (angefochtene Verfügung, B.14).

**4.3** Vor diesem Hintergrund ist zunächst zu prüfen, ob das Zeichen für die strittigen Waren und Dienstleistungen originär unterscheidungskräftig ist. Strittig ist insbesondere, welche Bedeutung ihm im Unterschied zum höchstrichterlichen Urteil "Post" (Urteil 4A\_370/2008 "Post"), im Gesamteindruck zukommt.

**4.4** Das Zeichen POSTAUTO ist aus den Wörtern "Post" und "Auto" gebildet. Die Vorinstanz hat zutreffend erst den Sinngehalt dieser Bestandteile

ermittelt und sodann geprüft, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Waren oder die Dienstleistungen beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (vgl. E. 2.4). Dabei hat sie rechtsfehlerfrei begründet, dass die Aufgliederung in die Zeichenbestandteile "Post" und "Auto" sich aufgrund ihrer klar erkennbaren Sinngehalte geradezu aufdrängt. Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits mehrfach Gelegenheit, sich mit dem Zeichenbestandteil "Post" auseinanderzusetzen (vgl. Urteile B-959/2007, E. 4.5 ff. "Post"; B-2999/2011, E. 5.1 ff. "Die Post"). Auch wurde die Mehrdeutigkeit des Wortes "Post" bereits höchstrichterlich festgestellt (vgl. Urteil 4A\_370/2008 "Post"). Die Vorinstanz stellt zutreffend auf die genannte Rechtsprechung ab, indem sie erkennt, unter diesem Begriff könne einerseits eine Unternehmensbezeichnung verstanden werden, die sich entweder auf ein bestimmtes Unternehmen im Sinne der Schweizerischen Post oder auf irgendein mit der Beförderung von Postgut befasstes Unternehmen bezieht, womit kein klarer Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft im Vordergrund steht. Andererseits werde "Post" auch im Sinne von beförderten Gütern verstanden, der je nach Warenbezug beschreibend wirke (vgl. Urteil 4A\_370/2008 "Post"; Urteile B-959/2007, E. 4.5 ff. "Post"; B-2999/2011, E. 5.1 ff. "Die Post").

**4.5** Auch für den Zeichenbestandteil "auto" kommen mehrere Sinngehalte in Frage. Im Vordergrund stehen die Varianten "selbst, eigen, persönlich, unmittelbar" des aus dem griechischen stammenden Präfix' "auto-" ("autós", vgl. Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.2 "Mobility") sowie der deutsche und italienische Sinngehalt "Automobil" (vgl. Eintrag zu "Auto", in: Brockhaus, Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., 2011 S. 214 und Paravia Langenscheidt Handwörterbuch Italienisch-Deutsch, 8. Aufl., 2007, S. 72).

**4.6** Die Reihenfolge der Wortbestandteile konkretisiert vorliegend den Sinngehalt des zusammengesetzten Zeichens "Postauto": Da "-auto" am Wortende steht, wird es ohne Gedankenaufwand mit dem Sinn "Automobil" verstanden, während die nur am Wortbeginn übliche Sinnvariante "selbst, eigen" ("automatisch", "autodidaktisch" usw.) wegfällt. Der Startbestandteil "Post-" wird betont ausgesprochen und attributiv als Erklärung dafür verstanden, um welche Art von Automobil es hier geht. Im Zusammenhang mit Personen- und Warentransporten und damit zusammenhängenden Hilfswaren und -dienstleistungen bedarf es somit keiner besonderen Gedankenarbeit, um einen Zusammenhang zum motorisierten Nachfolger der Postkutsche, dem Postwagen, herzustellen. Die Beschwerdeführerin hat selbst eine Kopie des Umschlags des 1982 erschienen Werks von ULRICH

BRETSCHER mit dem Titel "Von der Postkutsche zum Postauto – Geschichte der Reifenpost" eingereicht (vgl. Beilage 4c des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 21. Oktober 2011). Die Vorinstanz ist daher zu Recht von einem klaren Sinngehalt des hinterlegten Zeichens ausgegangen. Auch die Mehrdeutigkeit des Begriffs "Post" vermag vorliegend keine ursprüngliche Schutzfähigkeit des Zeichens zu rechtfertigen. Einerseits liegt für die Verkehrskreise die Vorstellung eines einzigen Unternehmens in dieser Branche nicht nahe, und andererseits wirkt "Post" im Sinne von Postgütern rein beschreibend. Unmittelbar beschreibend wirkt das Zeichen POSTAUTO deshalb für Fahrzeuge (Klasse 12), Spielzeug, nämlich Postautomodelle (Klasse 28; zur Unterscheidungskraft von Oberbegriffen vgl. Urteil des BGer 4A\_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 "Car-net" m.w.H.), die Lagerung und Verpackung von Waren sowie Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für den Personen- und Güterverkehr (Klasse 39).

Mehr Fantasie erfordert die Marke für magnetische und optische Datenträger (Klasse 9) und Druckereierzeugnisse (Klasse 16). Zu Recht weist die Vorinstanz jedoch darauf hin, dass das Zeichen im Zusammenhang mit diesen ihres Inhalts wegen erworbenen Waren als Titel dieses Inhalts und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Ebenfalls nicht schutzfähig ist es aufgrund seiner platten Sachaussage im Zusammenhang mit der Vermittlung von Reisen, Fahrzeugen und Beförderungsdienstleistungen, dem Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carpooling / Carsharing) und allen Beratungsdienstleistungen, für welche es in Klasse 39 beansprucht wird. Die Beurteilung der Vorinstanz, das Zeichen sei für diese Waren und Dienstleistungen Gemeingut, ist nicht zu beanstanden.

**4.7** Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass POSTAUTO nicht originär unterscheidungskräftig wirkt. Mit dem Vorwurf, die Vorinstanz habe sich nicht mit seinem Gesamteindruck auseinandergesetzt und den Grundsatz missachtet, dass die Kombination von Elementen des Gemeinguts zu einem unterscheidungskräftigen Ganzen führen kann, vermag die Beschwerdeführerin somit nicht durchzudringen. Die Vorinstanz hat keine unzulässig zergliedernde Betrachtungsweise angewendet. Rechtsfehlerfrei ging sie davon aus, die massgeblichen Verkehrskreise würden das Zeichen im Gesamteindruck und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen – insbesondere der Klassen 12, 28, 39 und 41 –, für die es das Zeichen beansprucht wird, ohne Weiteres als beschreibend für ein

Postauto im Sinne eines Postwagens oder Postbus' wahrnehmen (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. 5 mitsamt Beilage 2).

## 5.

**5.1** Eventualiter beantragt die Beschwerdeführerin die Eintragung des Zeichens als in der Schweiz im Verkehr durchgesetzte Marke. Sie rügt, die Vorinstanz habe ihre notorische Bekanntheit zu Unrecht verneint und die von ihr ins Recht gelegten Belege fälschlicherweise als ungenügend erachtet. Folgende Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung hat sie im vorinstanzlichen Verfahren (im Folgenden: Beilagen) und vor Bundesverwaltungsgericht (im Folgenden: Beschwerdebeilagen) eingereicht:

- Geschäftsbericht der Post 2010 (Beilage 1)
- Auszug Leistungsbericht Postauto 2016 (Beilage 2)
- Belege aus dem Museum für Kommunikation und Post-eigenen Aktivbeständen (Beilagen 3a-e)
- Publikationen (Beilagen 4a-j, 5a-i)
- Diverse Werbeträger (Kugelschreiber, Mützen, Rucksack, Tasche, Quartett, Sptzer / Yo-yo, Taschenlampe, Puzzle, Abonnementshüllen) (Beilagen 6, 7a-c, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18a-c)
- Modellfahrzeuge (Beilagen 15a-c, 17)
- Sonderausgabe Briefmarken (Beilagen 14a-b)
- Auszüge aus Wörterbüchern (Beschwerdebeilagen 3, 4, 5; Beilagen 19a-h)
- Printscreens der Website der Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilagen 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; Beilagen 24, 27a-b, 30, 31)
- Auszüge von ARGUS (Beschwerdebeilagen 10a, 10b, 10e, 12a-f, 15a-d, 20)
- Auszüge aus Online- und Printmedien (Beschwerdebeilagen 10c, 10d, 11a-11f, 18; Beilagen 26)
- Trefferliste Google zu Suchbegriff "Postauto" (Beschwerdebeilage 6)
- Auszug aus Wikipedia zu "Postauto" (Beschwerdebeilage 7)
- Printscreens und Kopien zum Systemdienstleistungsangebot (Beschwerdebeilage 8a; Beilage 21)
- Verkaufspräsentation Systemführungsfunktion (Beilagen 23a-b)
- Registerauszüge Swissreg (Beilagen 20a-i)
- Auszüge aus Verträgen (Beilagen 22a-c)
- Musterverträge (Beilagen 25a-b)
- Broschüren, Werbeprospekte, Programme, Rechnungen und anderes Material zu Sonderfahrten (Extrafahrten, Pauschalreisen, Fahrten ausserhalb des Fahrplans) (Beilagen 28a-e, 29a-r)

**5.2** Nach Auffassung der Vorinstanz sage die allgemeine Bekanntheit des Zeichens nichts über seine Funktion als betrieblicher Herkunftshinweis im Zusammenhang mit konkreten Waren und Dienstleistungen aus. Auch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege seien ungeeignet um eine

Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen: Die Beschwerdebeilagen 8, 9, 13, 14 und 15 würden weder einen Gebrauch in ausreichendem Umfang noch einen 10-jährigen Gebrauch in sämtlichen Landesteilen nachweisen. Ferner seien die Beschwerdebeilagen 8, 8a-11, 13, 14, 15-16 und 17 sowie 18-20 aufgrund abweichenden Gebrauchs aus dem Recht zu weisen. Die Beschwerdebeilagen 11c-11f, 10-10e, 11b, 15a-d, 16 und 17 würden keinen markenmässigen Gebrauch nachweisen. Insgesamt erfüllten die Beschwerdebeilagen sowie die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege die Anforderungen an die Dauer (ausgenommen Beschwerdebeilage 8a), den Umfang sowie den Ort des Gebrauchs nicht.

## 6.

**6.1** Nach Art. 2 Bst. a MSchG kann einem Zeichen des Gemeinguts Markenschutz zustehen, wenn es sich für die Waren oder Dienstleistungen, für die es beansprucht wird, im Verkehr durchgesetzt und der Anmelder zumindest einredeweise einen entsprechenden Antrag gestellt hat (Urteil des BVGer B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 "Swiss Army"). Der Hinterleger kann sich im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf Verkehrsdurchsetzung berufen (vgl. Urteil B-4519/2011, E. 7.2 "Rhätische Bahn, Berninabahn und Albulabahn"; und Urteil des BVGer B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 4.1 "G" [fig.]). Entsprechende Anträge sind auch in Form von Eventualanträgen zulässig (vgl. BVGE 2010/31 E. 9 "Kugelschreiber" [3D]). Ein der Verkehrsdurchsetzung entgegenstehendes absolutes Freihaltebedürfnis besteht nur, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens bezüglich der Waren und Dienstleistungen, für die es beansprucht wird, angewiesen ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteile 4A\_434/2009, E. 3 "Radio Suisse Romande"; 4A\_370/2008, E. 5 "Post").

**6.2** Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 131 III 121 E. 6 "Smarties"; BGE 130 III 328 "Swatch Uhrband"; BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller"). Nicht erforderlich ist dabei, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller").

**6.3** Die Verkehrsdurchsetzung muss in der ganzen Schweiz bestehen. Eine bloss regionale Durchsetzung genügt nicht (BGE 127 III 37 f. E. 2c "Brico"). Das Ausmass der Verkehrsdurchsetzung muss allerdings nicht in

der ganzen Schweiz gleich ausgeprägt sein und darf sprachregionale Schwankungen aufweisen (BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 "Appenzeller"; MARBACH, a.a.O., N. 437 f.).

**6.4** Die Verkehrsdurchsetzung kann sich nur auf Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, für welche sie glaubhaft gemacht ist (Entscheid der RKGE vom 5. Mai 2002 veröffentlicht in sic! 2002 S. 242 E. 5.a "Postgelb" [Farbmarke]). Die Durchsetzung kann dabei aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Sie kann aber auch durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums belegt werden (BGE 130 III 328 E. 3.1 "Swatch Uhrband", BGE 131 III 121 E. 6 "Smarties"). Feste Beweissätze, wie zum Beispiel die Vorgabe, dass der Nachweis in jedem Fall nur mittels demoskopischem Gutachten erbracht werden könne, sind unzulässig. Grundsätzlich sind alle Beweismittel zulässig, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N. 3.124; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 12 N. 18; MARBACH, a.a.O., N. 466). In der Rechtsprechung besteht die Tendenz, eine umso stärkere Verkehrsdurchsetzung zu fordern, je weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen originär wirkt (vgl. BGE 128 III 441 E. 1.4 "Appenzeller", BGE 117 II 321 E. 3.a "Valser"; kritisch hierzu MARBACH, a.a.O., N. 432). Schliesslich ist die Durchsetzung einer Marke aufgrund ihres genügend intensiven und umfangreichen Gebrauchs für eine kleinere Anzahl Waren oder Dienstleistungen rascher anzunehmen als für eine Vielzahl von Waren und/oder Dienstleistungen, auf die sich die diesbezüglichen Aufwendungen des Markenhinterlegers naturgemäss verteilen.

**6.5** In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren (vgl. Urteil des BVGer B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 "traveltip Das Magazin für Ferien [fig.] "). In besonderen Fällen kann eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (vgl. Urteile des BVGer B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 "traveltip Das Magazin für Ferien" [fig.] und B-7461/2006 vom 16. März 2007 E. 5. "Yeni Raki/Yeni Efe").

**6.6** Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden Oberbegriff aus der gleichen Waren- und/oder Dienstleistungsklasse nach sich (Urteil B-4519/2011, E. 3.8 "Rhätische Bahn, Berninabahn und Albulabahn"). Zu berücksichtigen ist jedoch die auf der Erfahrung im Zusammenhang mit den gebrauchten Waren bzw. Dienstleistung basierende Erwartungshaltung der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf andere Produkte desselben Waren- und Dienstleistungsbegriffs. Die Expansion des vom tatsächlichen Gebrauch abhängigen Schutzes kann nicht mit einer überschüssenden Bekanntheit begründet werden. Wird das Zeichen jedoch als Herkunftshinweis für mehrere ähnliche Waren wiedererkannt, sodass es eine ganze Gruppe von Waren und Dienstleistungen repräsentiert, kann eine Schutzausweitung auf den Oberbegriff gerechtfertigt sein.

**6.7** Wer sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese glaubhaft zu machen (Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.11 "Oktoberfestbier"; Urteil B-4519/2011, E. 3.10 "Rhätische Bahn, Berninabahn und Albulabahn"). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband" [3D]; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 12 E. 5.a; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 32 N. 21; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil B-4465/2012, E. 2.8 "Life"; Urteil des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit/Exit one"; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, Rz. 482; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 191). Dem Erfordernis der Glaubhaftmachung ist Genüge getan, wenn die behaupteten anspruchsbegründenden Tatsachen aufgrund summarischer Kognition als wahrscheinlich gegeben erscheinen, auch wenn noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2; 125 III 368 E. 4; 120 II 393 E. 4c). Alle relevanten Beweise sind umfassend nach freier Überzeugung zu würdigen (Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]; Urteil des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 3.3.2;

PHILIPP J. DANNACHER, Beweisrechtliche Besonderheiten der immaterialgüterrechtlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, sic! 2014, S. 276; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., Rz. 483; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis Bd. X, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.140). Wesentlich ist dabei eine Gesamtwürdigung; diese kann auch durch Beweismittel beeinflusst werden, die bei isolierter Betrachtung ungenügend sind (MARBACH, a.a.O., Rz. 1363; vgl. Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 "Diva Cravatte/DD Divo Diva").

**6.8** Die Glaubhaftmachung setzt nach herrschender Meinung voraus, dass das Zeichen markenmässig gebraucht worden ist. Darunter wird der Gebrauch im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen beansprucht wird, am entsprechenden Markt verstanden. Relevant ist also der produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zu einem rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen, dekorativen oder anderweitig produktunabhängigen Gebrauch. Ein Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nicht erforderlich. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch anders hergestellt werden, beispielsweise durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktbezug im Sinne eines Kennzeichens und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt (Urteil B-7405/2006, E. 6.9.1 "Mobility" mit Verweis auf Urteil des BGer 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 "Tripp Trapp"). Insbesondere müssen Durchsetzungsbelege glaubhaft machen, dass die Marke auf dem Markt als solchem und so als Zeichen wahrgenommen wurde, wie sie geschützt werden soll (Urteil B-958/2007 vom 9. Juni 2008, E. 7.3.1 "Post" mit weiteren Hinweisen; Urteil B-7405/2006, E. 6.9.1 "Mobility").

**6.9** Die Voraussetzung eines markenmässigen Gebrauchs für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung schliesst allerdings nicht aus, dass die Marke im Auftritt mit anderen Zeichen und Gestaltungselementen kombiniert wird. Die Gestaltung von am Markt angebotenen Waren setzt naturgemäss oft weitere Elemente wie Farben, Formen, Abbildungen, Hinweise, Produktinformation und allfällige weitere Marken voraus. Wortmarken müssen vom Benutzer zwangsläufig in eine bestimmte Schriftform gebracht werden, um visuell vermittelt werden zu können. Nicht die Alleinstellung der Marke ist für diesen Durchsetzungsgebrauch entscheidend, sondern dass sie auf den Gebrauchsbelegen als eigenständiges Zeichen

wahrgenommen wird und nicht mit anderen Elementen in einem Gesamtbild aufgeht, das wesentlich vom angemeldeten Zeichen abweicht (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N 175; Urteil des BVGer B-958/2007 vom 27. Februar 2008 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."). Der Durchsetzungserfolg als Marktwahrnehmung setzt bei den massgeblichen Verkehrskreisen eine gedankliche Abstraktion des hinterlegten Zeichens vom einzelnen, realen Gebrauchsakt zur Marke als Begriff voraus, die dadurch losgelöst von anderen Gebrauchselementen wahrgenommen und erinnert wird. Eine solche Abstraktion lässt sich zwar leichter glaubhaft machen, wenn die Marke auf der Ware deutlich abgegrenzt oder in Alleinstellung hervortritt, ist jedoch bei kombinierten Zeichen nicht ausgeschlossen. Vielmehr sind diese nach der Auffälligkeit des durchzusetzenden Bestandteils gegenüber anderen Gebrauchselementen, der Bekanntheit der Zeichenkombination und allfälligen Gewohnheiten im Einzelfall zu beurteilen (vgl. Urteil B-958/2007, E. 2.5 "Aus der Region. Für die Region.").

**6.10** An die Verkehrsdurchsetzung einer in verschiedenen Sprachregionen je in Übersetzung gebrauchten Wort- oder Wort-Bild-Marke sind aus denselben Überlegungen zwar erhöhte Anforderungen zu stellen, damit ihre Durchsetzung in nur einer Landessprache in allen Sprachregionen glaubhaft erscheint. Der Gebrauch in einer anderen Landessprache kann jedoch als Durchsetzungsgebrauch berücksichtigt werden, soweit er zum Beispiel dank hoher Bekanntheit und sprachlicher Ähnlichkeit der Zeichen auch in der fremden Sprachregion eine Wiedererkennung der durchzusetzenden Marke glaubhaft macht. Der Gebrauch der Marke in einer anderen Landessprache anstelle des durchzusetzenden Zeichens kann in solchen Fällen für die betreffende Sprachregion genügen (Urteil des BVGer B-958/2007, E. 2.5 "Aus der Region. Für die Region.").

**6.11** Aufgrund des Hinterlegungsprinzips muss die Verkehrsdurchsetzung spätestens zum Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1, mit weiteren Hinweisen "Salesforce.com"). Allfällige Durchsetzungsbelege müssen sich daher nachweislich auf die Zeit vor dem Hinterlegungsdatum beziehen (Urteil B-958/2007, E. 2.7 "Aus der Region. Für die Region.").

**6.12** Sind die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung erfüllt, wird die Marke mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 Bst. c MSchG).

## 7.

**7.1** Der Wirtschaftsverkehr ist im Zusammenhang mit dem Transport und der Zustellung von Postgütern, mangels "gleichwertiger" Begriffe, nicht nur auf den Begriff "Post" (Urteil 4A\_370/2008, E. 5.2 "Post"), sondern möglicherweise auch auf die Verbindung der Zeichenbestandteile "Post-" und "-auto" angewiesen. Davon zu unterscheiden ist allerdings der Markt für Personentransporte, auf welchem viele anderen Anbieter, Fortbewegungsmittel und damit viel mehr einschlägige Bezeichnungen zur Verfügung stehen. Ein gewisses Interesse der aktuellen und potentiellen Konkurrenz der Beschwerdeführerin aus dem Postbereich ist an der Verwendung des hinterlegten Zeichens zwar klar erkennbar (vgl. vorne, E. 4.6), doch stehen dieser gleichwertige Alternativen zur Verfügung. Daher besteht vorliegend kein Grund zur Annahme, das hinterlegte Zeichen sei dem Verkehr für die Waren und Dienstleistungen, für die es beansprucht wird, unentbehrlich. Es ist nicht absolut freihaltebedürftig, sondern steht einer Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich offen.

**7.2** Die Beschwerdeführerin hat die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren eventualiter vorgebracht. Die Einreichung ergänzender Gebrauchsbelege im Beschwerdeverfahren ist zulässig (Art. 52 Abs. 1 VwVG).

**7.3** Zurecht hat die Vorinstanz von der Beschwerdeführerin Belege für den konkreten Gebrauch des hinterlegten Zeichens im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen verlangt, für die sie Markenschutz beantragt. Indessen beruht die Beweiswürdigung der Vorinstanz, wie die Beschwerdeführerin zurecht beanstandet, auf allzu selektiven Erwartungen und Kriterien, die den Rechtsbegriff der Verkehrsdurchsetzung überschreiten. So hat die Vorinstanz es rechtsfehlerhaft unterlassen, neben der Beurteilung der Gebrauchsbeilagen die Bekanntheit des hinterlegten Zeichens zu prüfen. In diesem Rahmen hätte sie der Beschwerdeführerin insbesondere zugutehalten müssen, dass das Zeichen schweizweit die Bedeutung eines schlagwortähnlichen Hinweises auf die von der Beschwerdeführerin seit Jahrzehnten im gesamten Siedlungsgebiet angebotenen Personentransporte sowie damit zusammenhängende Service- und Systemdienstleistungen des Personentransports erlangt. Die eingereichten Durchsetzungsbelege sind in Zusammenhang mit der von ihr angeführten Bekanntheit des hinterlegten Zeichens aufgrund jahrzehntelangem, schweizweitem und intensivem Zeichengebrauch zu würdigen. Die Vorinstanz hat bei ihrer gegenteiligen Beurteilung die für die Verkehrsdurchsetzung sprechenden

Umstände zu Unrecht nicht in die erforderliche Gesamtschau einbezogen (Art. 40 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273] in Verbindung mit Art. 19 VwVG).

**7.4** Was die Verkehrsdurchsetzung für die Warenangabe "Fahrzeuge" in Klasse 12 betrifft, macht die Beschwerdeführerin geltend, wie würde ihre Postautos auch vermieten und zum Verkauf anbieten. Indessen erstreckt sich weder ihre erwähnte Bekanntheit auf diese Marktstätigkeit, noch kommt ein solches Angebot in den eingereichten Unterlagen überhaupt zum Ausdruck. Dass sie für ihren Transportbetrieb selber seit über 100 Jahren Linienbusse unter der Bezeichnung "Postauto" verwendet und einen grossen Fahrzeugbestand unterhält, bedeutet nicht, dass sie unter ihrer Marke auf dem Fahrzeugmarkt auftritt und rechtfertigt nicht die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung für diese Waren. Die Durchsetzung des hinterlegten Zeichens als Individualzeichen eines bestimmten Unternehmens im Verkehr ist für alle Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen, für die Markenschutz beansprucht wird.

**7.5** Dabei darf berücksichtigt werden, dass mehrere thematisch eng zusammenhängende Waren bzw. Dienstleistungen typischerweise von einem Unternehmen erbracht werden, und der angesprochene Verkehr, wenn er die Kerndienstleistung in Anspruch nimmt, auch die Erbringung von damit in engem Zusammenhang stehenden Hilfsdienstleistungen erwartet. Dass mit Personentransportdienstleistungen im hier festgestellten Umfang neben den zur Beförderung verwendeten Fahrzeugen gleichzeitig Druckereierzeugnisse (Klasse 16) wie Fahrpläne, Reiseprospekte, Fahrkarten und Abonnemente einhergehen, wird vom angesprochenen Verkehr erwartet. Das Gleiche gilt für die in der Klasse 9 erfassten magnetischen oder optischen Datenträger, wie sie z.B. zum Kauf und zur Kontrolle von Fahrkarten (Apps, Fahrkartenautomaten, die in der Regel auch in den von der Beschwerdeführerin betriebenen Fahrzeugen eingebracht sind, Billett-Lesegeräte) oder zur Anzeige von Echtzeitinformationen (elektronische Anzeigetafeln, Apps) von der Beschwerdeführerin verwendet werden. Im Zusammenhang mit diesen Waren belegen die eingereichten Beilagen zudem eine intensive Berichterstattung in den Medien (vgl. Beschwerdebeilagen 10c-e, 11-11f, 12a-f). Die Vorinstanz weist diesbezüglich zwar zu Recht darauf hin, dass die vorliegenden Medienberichte keinen markennässigen Gebrauch nachweisen. Sie hat es aber versäumt, diese in der Gesamtwürdigung als Indizien im Zusammenhang mit der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung zu beurteilen.

**7.6** Dass das hinterlegte Zeichen im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 9 und 16 aufgrund des schweizweiten Streckennetzes bereits seit Jahren markenmässig verwendet wird, ist gerichtsnotorisch. Trat die Beschwerdeführerin bis in die 1980er Jahren häufig noch in Kombination mit ihrer Hausmarke auf, lässt sie diesen Hinweis seither meistens weg. Auch geht aus den Belegen hervor, dass sich die Begriffe "Postauto", "Carpostal" und "Autopostale" nie verändert haben. Die Werbeaufwendungen werden der jeweiligen Sprachregion angepasst, dürften damit aber auch in den übrigen Regionen leicht erkannt werden (vgl. zum Beispiel Werbungen in drei Landessprachen Jahre 2007-2008, Beilage 3a, aber auch Beilagen 14a-b). Entsprechend hält die Beurteilung der Vorinstanz wonach die Belege generell keinen langjährigen, schweizweiten Zeichengebrauch zeigen, der Nachprüfung nicht stand. Die Vorinstanz übersieht sodann grundlegend, dass ihre Beweiserleichterung eines zehnjährigen Markengebrauchs nicht dazu dienen soll, die Wahrnehmung des Marktes jener zehn Jahre absolut zu stellen (vgl. Urteil des BVGer B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 8.3 "Meissen"). Wird ein Zeichen seit Jahrzehnten erfolgreich vermarktet, genügen als Nachweis wenige deklaratorische Belege der letzten zehn Jahre. Durch ihre sehr lange Markenbenützung und hervorragende Marktstellung erübrigen sich spezifische Belege aus französisch- und italienischsprachigen Teilen der Schweiz, wo sich eine hinreichende Verbreitung und Bekanntheit aus dem hervorragenden, jahrzehntelangen Ruf der Beschwerdeführerin und ihrer ununterbrochen bestehenden Marktpräsenz bis heute glaubhaft folgern lässt. Die Marke der Beschwerdeführerin ist aufgrund ihrer überragenden und langjährigen Verkehrsgeltung zu einem Begriff geworden, dessen Bekanntheit auch das teilweise mitverwendete Logo der Schweizerischen Post nicht mehr in Zweifel ziehen kann, sondern die sich auf das Verständnis der Marke für andere Waren und Dienstleistungen, als Postbusse, mit dieser Marke in der Wahrnehmung der Verkehrskreise überträgt.

**7.7** Die Beschwerdeführerin verwendet das hinterlegte Zeichen auf Spielwaren (Klasse 28) in allen drei Landessprachen (vgl. Beilagen 10, 11, 13) bzw. auf Postautomodellen je nach Sprachregion in der jeweiligen Landessprache (vgl. Beilagen 6, 7a-c, 15a-c, 16). Ferner machen die Beilagen 24, 25a-b sowie 26 einen markenmässigen und auch in zeitlicher Hinsicht genügenden Gebrauch für diese Waren glaubhaft.

**7.8** Dichte Kommunikationsanstrengungen der Beschwerdeführerin machen die Belege für Dienstleistungen in Klasse 39 glaubhaft (vgl. Beschwerdebeilagen 10-10b, 17; Beilagen 3a-d, 27a-31). Sie zeigen einen

markenmässigen Gebrauch des hinterlegten Zeichens im Zusammenhang mit der Vermittlung von Reisen, Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen und Güterverkehr und Vermittlung von Beförderungsdienstleistungen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten in allen Landessprachen. Die Erbringung dieser Dienstleistungen durch die Beschwerdeführerin wird vom angesprochenen Verkehr erwartet (vgl. E. 7.5). Das Gleiche gilt für die Lagerung und Verpackung von Waren, handelt es sich hierbei doch um eine Hilfsdienstleistung zum Personen- und Gütertransport. In Bezug auf den Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin gemeinsam mit der SBB und Rent a Bike seit 2009 (vgl. <https://www.publibike.ch/de/publibike/team/>) ein Bikesharingangebot mit mehr als 1'100 Fahrrädern und E-Bikes in der ganzen Schweiz an über 110 Stationen anbietet (Angaben Stand im März 2015 vgl. Beschwerdebeilagen 17-18). Zudem bietet die Beschwerdeführerin mit PubliRide ein regionales Mitfahrnetzwerk für Gemeinden und Unternehmen an, die zum Bilden von Fahrgemeinschaften motivieren möchten (vgl. Beschwerdebeilage 19 und [https://geschaeftsbericht.post.ch/15/ar/de/jahresbericht/geschaeftsentwicklung/personenverkehrsmarkt/mitfahrnetzwerk\\_publiride.htm](https://geschaeftsbericht.post.ch/15/ar/de/jahresbericht/geschaeftsentwicklung/personenverkehrsmarkt/mitfahrnetzwerk_publiride.htm)). Dieses Mitfahrernetzwerk wird lediglich regional in Gebieten der Deutsch- und Westschweiz angeboten (vgl. Beschwerdebeilage 19). Unabhängig davon, ob eine Verkehrsdurchsetzung des hinterlegten Zeichens für den Betrieb von Bikesharing damit glaubhaft gemacht ist, vermögen die vorliegenden Gebrauchsnachweise eine solche jedenfalls nicht für den Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) sowie diesbezügliche Beratungsdienstleistungen glaubhaft zu machen. Glaubhaft ist hingegen die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für die Lagerung und Verpackung von Waren; Vermittlung von Reisen; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr; Vermittlung von Beförderungsdienstleistungen; Vermietung von Fahrzeugen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich dieser Dienstleistungen.

**7.9** Die für das hinterlegte Zeichen beanspruchten Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern (Klasse 41) werden im Vergleich zu den übrigen Waren und Dienstleistungen gegenüber einem spezifischeren Abnehmerkreis erbracht (vgl. E. 3.7). Die Beschwerdeführerin betreibt seit 2008 in allen Sprachregionen der Schweiz sowie in Lichtenstein eine Fahrschule für die Erlangung des Car-Führerausweises (vgl. Beschwerdebeilage 13; <https://www.postauto.ch/>

de/fahrschule). Glaubhaft ist, dass Fahrschüler, die einen Car-Fahrausweis erlangen möchten, das hinterlegte Zeichen im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen im Sinne eines Herkunftshinweises mit der Beschwerdeführerin als einem der führenden Anbieter von Personentransportdienstleistungen in der Schweiz assoziieren.

**7.10** Die Annahme der Vorinstanz, das hinterlegte Zeichen habe sich im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die es von der Beschwerdeführerin beansprucht wird, nicht im Verkehr durchgesetzt, hält der Nachprüfung lediglich in Bezug auf Fahrzeuge in Klasse 12 und den Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling in Klasse 39) sowie diesbezügliche Beratungsdienstleistungen stand. Die Durchsetzung im Verkehr als Individualzeichen setzt ein bestimmtes Verständnis des Publikums hinsichtlich der Bedeutung des Zeichens voraus. Es ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, wenn sie die Auffassung vertritt, das hinterlegte Zeichen werde ihr als Herkunftshinweis vom Verkehr zugeordnet: Es ist davon auszugehen, dass die beschriebenen Verkehrskreise das hinterlegte Zeichen – ausser für das Angebot und von Fahrzeugen und den Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) sowie diesbezügliche Beratungsdienstleistungen – für die Waren und Dienstleistungen, für die sie Markenschutz beansprucht, im Sinne eines Herkunftshinweises ausschliesslich der Beschwerdeführerin zuordnen. Es hat durch seinen langen und intensiven Gebrauch nachträglich Unterscheidungskraft erlangt und ist mithin zum schutzwürdigen Individualzeichen geworden.

**7.11** Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Beschwerdeführerin zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung umfangreiche Belege eingereicht hat, die einen schweizweiten intensiven Gebrauch des hinterlegten Zeichens aufzeigen. Die Verkehrsdurchsetzung ist im Ergebnis – vorbehaltlich des Angebots von Fahrzeugen und des Betriebes von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) sowie diesbezüglichen Beratungsdienstleistungen – für alle übrigen Waren und Dienstleistungen, für die es beansprucht wird, glaubhaft. Die Beschwerde ist folglich im Eventualbegehren weitestgehend begründet. Die Vorinstanz ist zwar zu Recht davon ausgegangen, dass dem hinterlegten Zeichen die originäre Unterscheidungskraft für die Waren und Dienstleistungen, für die es von der Beschwerdeführerin beansprucht wird, fehlt. Mit Erfolg wendet sich die Beschwerdeführerin jedoch gegen die Annahme der Vorinstanz, eine Verkehrsdurchsetzung sei im Zusammenhang mit diesen Waren und

Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht. Somit vermag sich die Beschwerdeführerin mit Ihrem Eventualantrag weitestgehend durchzusetzen. Die Beschwerde ist demnach im Eventualantrag weitgehend gutzuheissen.

## **8.**

Soweit eine Verkehrsdurchsetzung der Marke verneint wird, stellt sich die Frage ob auf die Sub- und Subsubeventualbegehren der Beschwerdeführerin eingetreten werden kann. Soweit auf diese einzutreten ist, sind sie materiell zu beurteilen.

**8.1** Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind Rechtsverhältnisse, zu welchen die zuständige Verwaltungsbehörde in Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG Stellung genommen hat, und zwar im Umfang, in welchem diese angefochten werden (BGE 122 V 34 E. 2a). Er wird folglich durch den Anfechtungsgegenstand und das Beschwerdebegehren bestimmt (Urteil des BVGer B-3311/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 1.3; Urteil des BVGer B-6390/2015 vom 18. Juli 2016 E. 1.4). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens darf der Streitgegenstand nicht erweitert und qualitativ verändert werden. Er kann sich gegenüber dem Streitgegenstand einer früheren Instanz verengen und um nicht mehr strittige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen, sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersteren eingegriffen (BGE 131 II 200 E. 3.2; Urteil des BVGer A-1393/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 2.2.2; vgl. auch ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. vollständig überarbeitete Aufl., Zürich 2013, Rz. 1026). Nach der Rechtsprechung kann ein verwaltungsgerichtliches Verfahren jedoch dann aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende, spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozessklärung geäußert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2, mit Verweis auf BGE 122 V 34 E. 2a).

**8.2** Das Subeventualbegehren war nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens. Die Vorinstanz hat dementsprechend nicht darüber entschieden, wie die Vorbehalte *"soweit nicht das Thema Automobil eines beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmens betreffend"* und *"soweit nicht*

das Thema *Automobil zur Beförderung von Postgut betreffend*" mit Bezug auf Fahrzeuge (Klasse 12) bzw. den Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) sowie diesbezügliche Beratungsdienstleistungen (Klasse 39) auszulegen sind. Diese Vorbehalte bewirken – im Gegensatz zur für die Klasse 28 beantragten Einschränkung *"ausgenommen Postautomodelle"* – keine bloße Verengung des Streitgegenstands. Vielmehr bedarf es einer über das vorinstanzliche Verfahren hinausgehenden Auslegung, wie die noch zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen die vorbehaltenen "Themen betreffen" könnten. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Subeventualbegehren somit nicht zu beurteilen, ansonsten es in die funktionelle Zuständigkeit der Vorinstanz eingreifen würde. Demzufolge ist auf den Subeventualantrag nicht einzutreten.

**8.3** Über das Subsubeventualbegehren hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ebenfalls nicht entschieden. Auch insofern handelt es sich um einen neuen Antrag. Der Vorbehalt *"soweit nicht im Zusammenhang mit Automobilen gebraucht"* verengt jedoch den Streitgegenstand ohne ihn zu verändern, sodass auf das Begehren einzutreten ist. In Bezug auf Fahrzeuge (Klasse 12) und den Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling, Klasse 39) sowie diesbezügliche Beratungsdienstleistungen bezeichnet die beantragte Einschränkung indessen keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren. Vielmehr stellt sie auf eine mögliche Gebrauchsabsicht des Hinterlegers ab. Es handelt sich folglich um keine präzise Bezeichnung im Sinne von Art. 11 MSchV. Die im Subsubeventualbegehren beantragte Formulierung erweist sich folglich als nicht schutzfähig (vgl. Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 9.2 "Equipment"). Dieses Begehren ist mithin abzuweisen.

## 9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin teilweise, in fünf von sechs Klassen, im Eventualstandpunkt. Damit sind ihr reduzierte Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Überdies ist ihr eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen.

**9.1** Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-sache, Art der Prozessführung und finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-

gericht [VGKE, SR 173.320]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 3'000.– sind der Beschwerdeführerin in Höhe von Fr. 500.– teilweise aufzuerlegen. Der Rest des Kostenvorschusses von Fr. 3'000.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

**9.2** Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, 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 vom 24. März 1995 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 hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 4'000.– festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

## **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

### **1.**

Die Beschwerde wird im Eventualstandpunkt teilweise gutgeheissen. Ziff. 1 des Entscheides der Vorinstanz vom 31. Dezember 2015 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 61878/2010 – POSTAUTO wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, das hinterlegte Zeichen für folgende Waren und Dienstleistungen als durchgesetzte Marke einzutragen:

- Klasse 9: Magnetische oder optische Datenträger.
- Klasse 16: Druckereierzeugnisse.
- Klasse 28: Spielzeug, insbesondere Postautomodelle.
- Klasse 39: Lagerung und Verpackung von Waren; Vermittlung von Reisen; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Vermietung von Fahrzeugen; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen.
- Klasse 41: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern.

### **2.**

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

### **3.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 500.– teilweise auferlegt und dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnommen. Der Überschuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

### **4.**

Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– (inkl. MWSt) zugesprochen.

**5.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. snm; Gerichtsurkunde)
- das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Claudia Walz

**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 BGG). Die Rechtsschrift 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: 14. Dezember 2018