

Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 9291
in Sachen

Die Schweizerische Post
Viktoriastrasse 21
3030 Bern

Widersprechende

CH-Marke Nr. 487 272 „LA POSTE“ (fig.)



gegen

LA POSTE
34-46, boulevard de Vaugirard
F-75015 Paris

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Bovard AG, 3000 Bern 25

Internationale Registrierung Nr. 926 977 „GROUPE LA POSTE“ (fig.)



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebührenordnung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148), Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) sowie auf Art. 1 ff. der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (VKEV, SR 172.041.0) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die internationale Registrierung Nr. 926 977 „GROUPE LA POSTE“ (fig.) wurde am 11. Dezember 2006 international registriert. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 9: Cédéroms, cassettes vidéo; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; ordinateurs pour le traitement de données et de texte; appareils de télécommunications; appareils de saisie, de stockage, de traitement des informations ou données; matériel de transmission de messages; appareils pour le traitement de l'information et pour l'accès à l'Internet; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils d'horodatage; progiciels; logiciels (programmes enregistrés); logiciels de composition de cartes postales électroniques; automates de distribution; pèse-lettres; compteurs de timbres-poste; cartes à puce; puces; lecteurs de cartes à puce; lecteurs informatiques; cartes à mémoire ou à microprocesseurs; cartes magnétiques; cartes magnétiques d'identification; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès pour des appareils et équipement pour le traitement de l'information; dispositifs d'identification et d'authentification pour des appareils et équipements pour le traitement de l'information; systèmes d'encodage; cartes de crédit, cartes de débit, cartes de retrait, cartes de paiement.

Klasse 16: Classeurs, livres timbrés à savoir ouvrages thématiques contenant des timbres neufs de collection, liés au sujet des livres, papier et carton (pour la papeterie, l'imprimerie); produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes de visites; étiquettes

non en tissu; enveloppes (papeterie); factures; feuilles (papeterie); formulaires (papeterie); timbres-poste; timbres à cacheter; plaques à timbrer; machines pour l'affranchissement (pour coller les timbres ou imprimer l'affranchissement); cachets (sceaux); tampons pour cachets; composteurs; enveloppes pré-affranchies, cartes postales et colis pré-affranchis; caractères d'imprimerie; machines à cacheter de bureau; carnets de chèques, formules imprimées à l'usage de banques.

Klasse 35: Gestion de fichiers informatiques; systématisation de données dans un fichier central; recueil de données dans un fichier central; transcription de communications; abonnements télématiques; abonnements à une base de données; abonnements à un centre serveur de bases de données; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de type Internet; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à un service de télécommunication; services de mise à jour de bases de données; reproduction de documents; location de photocopieurs; location de machines et d'appareils de bureau; travaux de bureau; traitement de textes; compilation de renseignements; comptabilité; établissement de relevés de compte; préparation de feuilles de paie; tenue de livres; publicité; promotion des ventes; distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; courriers publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; documentation publicitaire; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; exploitation de banques de données administratives; services comportant l'enregistrement, la transcription, la composition ou la systématisation de communications écrites et d'enregistrements; aide aux démarches administratives en matière de changement d'adresse; traitement à savoir saisie, recueil, systématisation de données, de signaux et d'informations par voie télématique, par ordinateur ou par appareils et instruments de télécommunications; stockage de données informatiques à savoir compilation de données informatiques.

Klasse 36: Affaires financières, monétaires, bancaires; informations financières; opérations financières, opérations monétaires, vérification de chèques; transfert électronique de fonds; paiement par acompte; ordres de bourse; services fiduciaires; agences de crédit; analyse financière; consultations en matière d'assurances; informations en matière d'assurances; courtage en bourse; services de caisses de paiement de retraites;

caisses de prévoyance; constitution de capitaux; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; opérations de change; cautions (garanties); consultations en matière financière; crédit; crédit-bail; émission de cartes de crédit; épargne; expertises fiscales; estimations fiscales; placement de fonds; investissements de capitaux; dépôt de valeurs; assurance sur la vie; courtage en assurances; émission de porte-monnaie électronique; services de souscription d'assurances; recouvrement des créances; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; affaires immobilières; expertise immobilière; gestion d'immeubles; gestion de valeurs mobilières; estimations financières (assurances, banques, immobilier); services de financement; constitution de fonds; banque directe; prêts (finances); prêts sur gage; gestion financière et bancaire; recherches et prospection de marchés financiers et de la gestion de valeurs mobilières; tous ces services pouvant être rendus par Internet.

Klasse 38: Télécommunications; transmission de messages, télégrammes; transmission électronique de données, d'images, de documents, de cartes postales par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet; communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission de messages ou d'images assistés par ordinateurs; émission et réception de données, de signaux et d'information par voie télématique, par ordinateur ou par appareils et instruments de télécommunications; échange de données informatisées; service de courrier électronique; service de messagerie électronique; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images; information en matière de télécommunication; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; location d'appareils pour la transmission de messages; services d'acheminement pour télécommunications; services d'affichage électronique (télécommunication); location d'appareils pour la transmission des messages; transmission de télécopies; agences de presse et d'information; transmission de programmes d'ordinateurs accessibles par code d'accès par des interfaces de pages-réseau personnalisées; transmission de publications périodiques et autres imprimés concernant l'Internet par ordinateurs et par réseau de communication; services de communication (transmission) en temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial web; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; services de transmission d'informations accessibles par code d'accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et opéra-

tions effectuées; Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services de cryptographie à savoir fourniture d'accès à un portail d'accès à des services de certification et d'authentification de signatures et de documents.

Klasse 39: Affrètement; livraison de colis, de produits, de marchandises; conditionnement de produits; distribution de courrier, de journaux, de colis, de marchandises; emballage de produits; informations en matière de transport; informations en matière d'entreposage; services d'expéditions; livraison de marchandises commandées par correspondance; messagerie (courrier et marchandises); courses rapides; transport, emballage et entreposage de marchandises, stockage de marchandises.

Klasse 40: Imprimerie.

Klasse 41: Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général; activités culturelles et sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance; publications électroniques et numériques; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, de jeux; édition et publication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission; services d'enregistrement de sons (studio d'enregistrement) et services d'enregistrement d'images (filimage) sur supports multimédia; services d'enregistrement d'images (filimage) sur supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-numériques, à mémoire morte), services d'édition de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

Klasse 42: Programmation pour ordinateurs; services d'élaboration de logiciels; service informatique dans le domaine des réseaux informatiques mondiaux de télécommunications; développement de systèmes en communication; reconstitution de bases de données, conception de systèmes informatiques, conversion de données et de programmes informatiques, hébergement de sites informatiques; services de certification et d'authentification de signatures, services de cryptage de documents et de données afin d'assurer

leur sécurité; surveillance de données, de signaux et d'information par voie télématique, par ordinateur ou par appareils et instruments de télécommunications.

Klasse 45: Consultation en matières de sécurité.

2. Der am 3. Dezember 2007 frist- und formgerecht eingereichte Widerspruch richtet sich gegen alle oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke.

Die Widersprechende stützt sich auf ihre CH-Marke Nr. 487 272 „LA POSTE“ (fig.), welche u.a. für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte; magnetische oder optische Datenträger, Verkaufsautomaten für mit Zahlungsmitteln bestätigte Apparate, Automaten zur Tätigkeit von Geldgeschäften jeglicher Art und zu Informationszwecken.

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen; Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen; Papeteriewaren, Schreibwaren, Briefständer; Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe, Karton); Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien; Spielkarten; Briefmarken; Rollenmarken.

Klasse 35: Werbung- und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbefläche, insbesondere auf einer Webseite; Vermietung von Räumlichkeiten zu Verkaufszwecken; Marketing, Marktforschung; Unternehmensberatung, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Geschäftsführung im Bereich elektronischer Marktplätze; Detailhandel über elektronische Kanäle (auch Internet); Verwaltung von Kundenadressdateien; Betrieb einer Agentur zum Import von Fahrzeugen; Vervielfältigung von Dokumenten; Sammeln und Systematisieren von Daten in einer Datenbank, nämlich elektronische Verarbeitung von Geschäfts- und Finanzabläufen; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle.

Klasse 36: Finanz- und Rechnungswesen, Geldgeschäfte, Zahlungsverkehr, Inkassogeschäfte; Immobilienwesen; Versicherungswesen; finanzielle Beratung von Unternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch per elektronische Kanäle.

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung; Übermitt-

lung von Informationen und Daten zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über elektronische Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung von Daten und Informationen sowie auf dem Gebiet der Abwicklung von Kundenbeziehungen mittels Telekommunikation und über elektronische Kanäle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst, nämlich Call-Center; Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Telekopier- und Bildschirmtextdienst, Mobilfunkdienst.

Klasse 39: Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförderung und Verteilung von Waren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter; Beförderung von Personen sowie beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und sonstige Güter mit Kraftfahrzeugen, Schienenbahnen, Schiffen und Flugzeugen; Verpackung, Versand und Verteilung von Sendungen sowie Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderen Gütern; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Kurierdienste; Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung von Reisen; Lagerung von beweglichen Sachen wie Briefe, Briefsendungen, Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter, Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von Lagercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing, Car-Pooling).

Klasse 41: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern sowie im Zusammenhang mit Finanz- und Geldgeschäften aller Art; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung; Betrieb einer Billetvorverkaufsstelle; Vermietung von Ausbildungsanlagen.

Klasse 42: Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Planung von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr; Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von Dokumenten, Bildern, Daten und Informationen sowie auf dem Gebiet der Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unternehmen per Telekommunikation, mittels Computer oder über elektronische Kanäle; Beratung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Vermietung von Betriebszeit auf Computer-Hardware (Service- und Access-Provider); Vermietung von Computersoftware; Lizenzvergabe von gewerbli-

chen Schutzrechten und Verwertung von Patenten; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit; Vermietung von Verkaufsautomaten; Druckarbeiten; Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank; gewerbsmässige Beratung, insbesondere in den Bereichen Logistik, Transportmanagement, Call Center und Informatik; Design von Web-Seiten, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting); Zurverfügungstellen von Zugriff zu globalen Computernetzwerken; Programmieren und instandhalten, einschliesslich optimieren, von Web-Sites für Dritte; Bereitstellen von Daten, Informationen und Grafiken oder Bilder und Darstellungen on-line über Computer-Datenbanken oder das Internet; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen; Rechtsberatung.

3. Mit Verfügung vom 18. Dezember 2007 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung. In derselben Verfügung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren für den Unterlassungsfall. Mit Schreiben vom 17. März 2008 hat sich die Bovard AG, Bern, als Vertretung der Widerspruchsgegnerin konstituiert.
4. Mit Verfügung vom 19. März 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin ersucht, eine Vollmacht zu ihren Gunsten sowie eine Stellungnahme einzureichen.
5. Die Stellungnahme und die Vollmacht sind am 13. Mai 2008 beim Institut eingegangen. In der Stellungnahme vom 13. Mai 2008 ersuchte die Widerspruchsgegnerin um Abweisung des Widerspruchs. Sie machte geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
6. Mit Verfügung vom 19. Mai 2008 wurde die Widersprechende eingeladen, eine Replik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 24. November 2008 verlängert.
7. Die Replik ist am 21. November 2008 beim Institut eingegangen.
8. Mit Verfügung vom 25. November 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen. In der Folge wurde die Frist bis am 26. Mai 2009 verlängert.
9. Die Duplik ist am 25. Mai 2009 beim Institut eingegangen.

10. Mit Datum vom 2. Juni 2009 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 4. Mai 1998 in der Schweiz hinterlegt, die angefochtene Marke am 11. Dezember 2006 international registriert. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

1. Der Schutzzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als eines der wichtigsten Elemente für die Beurteilung der Verwechslungs-

gefahr ist folglich zunächst der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2010, Teil 5, Ziff. 7.7 mit weiteren Hinweisen, unter:

https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).

2. Bei den Wortelementen der Widerspruchsmarke „LA POSTE“ (fig.) handelt es sich um die französische Schreibweise von „DIE POST“. Beim Wort „POST“ handelt es sich um einen Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs, der vom schweizerischen Publikum ohne weiteres in einem doppelten Sinn verstanden wird, einerseits als das beförderte Postgut, andererseits als das Unternehmen, das die entsprechenden Dienstleistungen erbringt (vgl. die Definition im BGer-Entscheid vom 1. Dezember 2008, in sic! 3/2009, 167, „POST“). Auf diesen Sinngehalt erkannte die RKGE bereits im Entscheid „GlobalePost“, was vom Bundesgericht in der Folge nicht beanstandet wurde (vgl. BGer- in sic! 2005, 649, „GlobalePost“(fig.)). „LA“ ist der französische bestimmte Artikel.
3. Die Widersprechende stützt sich in ihrer Argumentation auf das BGE-Urteil „POST“ (vgl. oben, Ziff. 2), worin argumentiert wurde (E. 6), „dass nur schon der Begriff „Die Post“ in der Schweiz erheblich höhere Unterscheidungskraft besitze als einfach nur „Post“. Diesbezüglich ist jedoch der Widerspruchsgegnerin beizupflichten, welche dartut, dass sich dieser Passus auf die zwecks Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „POST“ im fraglichen Verfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen bezieht und dahingehend zu verstehen ist, dass die vorgelegten Unterlagen jeweils die Bezeichnung „DIE POST“ zusammen mit der für das Schweizer Postunternehmen bekannten Grafik beinhalteten, weshalb sie für die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „POST“ als untauglich angesehen wurden“. Für das vorliegende Widerspruchsverfahren kann deshalb aus dieser Argumentation des Bundesgerichtes nichts abgeleitet werden. Umsomehr als auch das Bundesgericht nicht ausdrücklich die Verkehrsdurchsetzung des Begriffs „LA POSTE“ festgestellt hat.
4. Die Widersprechende argumentiert weiter, dass es sich beim Zeichen „LA POSTE“ um ein in der Schweiz notorisch bekanntes Unternehmen handle, das seit mehr als 150 Jahren unter den Begriffen „Post“, „Poste“, „Posta“ bzw. „Die Post“, „La Poste“, „La Posta“ auftrete. Es handle sich um ein insbesondere in der ganzen Schweiz tätiges Unternehmen, das im Jahre 2006 einen Betriebsertrag von 7'895 Millionen Schweizer Franken und einen Gewinn von

837 Millionen Schweizer Franken erzielte. Die Post habe im Jahre 2006 über 42'000 Personen beschäftigt. Sie sei damit die zweitgrösste Arbeitgeberin der Schweiz. Mit ihrem breiten und umfassenden Waren- und Dienstleistungsangebot sei die Post schweizweit omnipräsent. Sie sei damit bei allen in der Schweiz ansässigen Personen – ob Kinder oder Erwachsene – und bei Unternehmen bekannt. Es gebe niemanden in der Schweiz, der die Post und ihr umfassendes Waren- und Dienstleistungsangebot nicht kennen würde. Wie bekannt die diversen Kennzeichen der schweizerischen Post seien, zeige sich seit Jahren bei den verschiedenen Studien, die von spezialisierten Unternehmen, zum Thema Bekanntheit und Wert der Schweizer Marken durchgeführt würden. In all diesen Umfragen rangiere die Marke „Die Post“ (und damit deren französisches Pendant „La Poste“, da die Umfragen auch die französischen Landesteile betrafen) an vorderster Stelle (vgl. Beilagen 48, 49 und 50 der Widerspruchsschrift). Beim Zeichen „La Poste“ handle es sich folglich um ein Zeichen mit erhöhtem Bekanntheitsgrad.

5. Schliesslich sei festzuhalten, dass die Widersprechende im Bereich von gewissen postalischen Dienstleistungen (noch) ein gesetzliches Monopol geniesse. Die Post geniesse in vielen Geschäftsbereichen in der Schweiz eine Exklusivstellung. Diese Exklusivstellung widerspiegle sich auch im Zeichen „La Poste“ selbst. Mit dem „La“ werde den Konsumenten kommuniziert, dass das Zeichen einem einzigen Unternehmen, nämlich der Post, zuzuordnen sei. Es werde damit die Alleinstellung des Unternehmens im Markt hervorgehoben. Der Konsument werde daher bei der Nennung von „La Poste“ sofort auf die Widersprechende schliessen, zumal kein anderes in der Schweiz tätiges Unternehmen eine derartig breite Palette von vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen über ein solch dichtes Netz von Verkaufsstellen und über Webshops sowie mittels Versand betreibe. Die Widersprechende trete auf dem Markt mit einer grossen Serie von Zeichen auf, welche den Begriff „La Poste“ enthalten würden.
6. Demgegenüber argumentiert die Widerspruchsgegnerin, dass es sich bei den Wortelementen „LA POSTE“ der Widerspruchsmarke um nicht unterscheidungskräftige Elemente handle, welche zudem einem zwingenden Freihaltebedürfnis unterlägen.
7. Hierzu ist vorgängig zu bemerken, dass die Kennzeichnungskraft eines Zeichens jeweils in Zusammenhang mit den einzelnen Waren und Dienstleistungen gesondert zu prüfen ist.
8. Im Entscheid „POST“ (BGE vom 1. Dezember 2008, in sic! 3/2009, 167, „POST“) hat das Bundesgericht entschieden, dass das Zeichen „POST“ für einige Dienstleistungen der Klasse

39, nämlich für „Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförderung und Verteilung von Waren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter; Beförderung von beweglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und sonstige Güter mit Kraftfahrzeugen, Schienenbahnen, Schiffen und Flugzeugen; Verpackung, Versand und Verteilung von Sendungen sowie Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderen Gütern; Kurierdienste; Lagerung von beweglichen Sachen wie Briefe, Briefsendungen, Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen“ absolut freihaltebedürftig ist. Dies gilt ohne Zweifel auch für „LA POSTE“ (vgl. hiavor B.3.). Der Schutz der Widerspruchsmarke kann sich folglich nicht auf diesen Waren- und Dienstleistungsbereich der angefochtenen Marke beziehen, für welche die Bezeichnung „LA POSTE“ als gemeinfrei bzw. freihaltebedürftig zu beurteilen ist.

9. Bei den angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 40, teilweise 41 (vgl. unten Ziff. 11), 42 und 45 handelt es sich zum einen um Waren bzw. Dienstleistungen die definitionsgemäss von einem im Postbereich tätigen Unternehmen angeboten resp. erbracht werden bzw. um Dienstleistungen, die in einem direkten Zusammenhang mit solchen Postdienstleistungen stehen und folglich vom Abnehmer als Hinweis bezüglich der Art, des Erbringers und des Erbringungsortes wahrgenommen werden. Zum anderen handelt es sich um Dienstleistungen (insbesondere Klasse 35), die in einem engen Zusammenhang mit traditionellen Postdienstleistungen stehen und speziell für ein im Postbereich tätiges Unternehmen konzipiert sein können und folglich auf die Art, den Inhalt, die Zweckbestimmung, den Erbringer sowie den Erbringungsort hinweisen (BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 5.5 und 5.6 „POST“ unter <http://www.bundesverwaltungsgericht.ch>). Bei einem grossen Teil der angefochtenen Waren der Klassen 9 und 16 wird die Bezeichnung „LA POSTE“ zudem als beschreibende Inhaltsangabe wahrgenommen (BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 5.1 und 5.2 „POST“; Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.4.2 f.). Der Schutzzumfang jeder Marke wird begrenzt durch die Sphäre des Gemeinguts, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (RKGE in sic! 1999, 420 – COMPAQ / CompactFlash; vgl. auch die im BGer-Entscheid „POST“ zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen).

10. Der Schutz kann sich somit zum Vornherein nicht auf diese Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke ausdehnen resp. reichen die vorhanden Abweichungen im angefochtenen Zeichen aufgrund der grossen Kennzeichnungsschwäche der übernommenen Elemente aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Der Widerspruch ist insoweit bereits aus diesen Gründen abzuweisen. Folglich erübrigt sich in diesem Bereich aufgrund der Verfahrensökonomie eine Prüfung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit.
11. Weiter hat das Bundesgericht im Entscheid „POST“ die Verfügung des Instituts bestätigt, welches entschieden hatte, dass das Zeichen „POST“ für „sportliche Aktivitäten; Unterhaltung; Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen“ (Klasse 41) kennzeichnungskräftig sei (BGer in sic! 2009, 167 – POST; BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 Ziff. A.b „POST“). Gleiches muss für die Wortkombination „LA POSTE“ gelten. Somit kann sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke vorliegend auf diese Dienstleistungen der Klasse 41 erstrecken, mithin für diese die Gleichartigkeit sowie die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. In der Klasse 41 beansprucht die (in diesem Zusammenhang als kennzeichnungskräftig beurteilte) Widerspruchsmarke die Dienstleistungen „sportliche Aktivitäten, Unterhaltung, Betrieb einer Billettvorverkaufsstelle, Vermietung von Ausbildungsanlagen“. Die angefochtenen Dienstleistungen „Services de divertissement en général; activités sportives; organisation de concours en matière de divertissement, de jeux“ derselben Klasse sind dazu identisch. „Services destinés à la récréation du public (divertissement)“ sind dazu mindestens als gleichartig zu bewerten.
3. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vergleichszeichen in der Klasse 41 teilwei-

se für identische bzw. gleichartige Dienstleistungen registriert sind. Somit ist nachfolgend insoweit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2. Vorliegend ist die Ähnlichkeit der beiden kombinierten Marken „LA POSTE“ (fig.) (Widerpruchsmarke) und „GROUPE LA POSTE“ (fig.) (angefochtene Marke) zu beurteilen.
3. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

4. Die Widerspruchsmarke besteht aus den in schwarzen Grossbuchstaben gehaltenen französischen Wörtern „LA POSTE“. Diese sind leicht kursiv angeordnet und mit einem ekrüfarbigen Balken unterstrichen. Rechts davon ist ein Logo angebracht, welches einen roten Ausschnitt aus einem stilisierten (Schweizer) Kreuz darstellt. Die Marke wurde mit dem Farbanpruch „Schwarz, rot, gelb, ekrü“ eingetragen.

Die angefochtene Marke besteht aus den ebenfalls in Grossbuchstaben gehaltenen französischen Wörtern „GROUPE LA POSTE“. Die weissen Buchstaben sind auf einem grauen Balken platziert und ebenfalls leicht kursiv angeordnet. Rechts daneben ist ein Logo angebracht, welches aus einem gelben Kreis und einem blauen Vogel besteht. Das gesamte Zeichen wird mit einem hellen, graublauen Rechteck umrahmt. Die Marke wurde mit dem Farbanpruch „Bleu pantone reflex blue C, jaune pantone 123 et gris pantone cool gray 9“ eingetragen.

5. Diese grafischen Elemente verleihen den Zeichen zweifellos ein eigenes Gepräge und können bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird. Vergleicht man die Wortelemente, stehen sich „LA POSTE“ (Widerspruchsmarke) und „GROUPE LA POSTE“ (angefochtenes Zeichen) gegenüber.
6. Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).
7. Die Wortelemente der Widerspruchsmarke werden integral in die angefochtene Marke übernommen. Es besteht demzufolge eine schriftbildliche wie auch phonetische Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.
8. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der ande-

ren Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

9. Bei der Widerspruchsmarke „LA POSTE“ handelt es sich um die französische Schreibweise von „DIE POST“. Die angefochtene Marke „GROUPE LA POSTE“ enthält zusätzlich den Begriff „GROUPE“, welcher auf Deutsch mit „GRUPPE“ übersetzt wird. Dadurch entsteht kein von der Widerspruchsmarke (gänzlich) unterschiedlicher Sinngehalt: Das eine Zeichen bezeichnet „die Post“, das andere Zeichen „eine Gruppe der Post“. Somit bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen im Klang- und im Schriftbild zu kompensieren vermöchten. Vielmehr können die Übereinstimmungen auf der Sinngehaltsebene die Zeichenähnlichkeit respektive die Verwechslungsgefahr verstärken, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4 mit weiteren Hinweisen).

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinander zuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1).

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5,

Ziff. 7.5 f.).

2. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die Übereinstimmung im Bestandteil „LA POSTE“ resp. die in diesem Umfang bestehende Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag.
3. Wie unter B, Ziff. 11 bereits dargetan, sind die Wortelemente der Widerspruchsmarke „LA POSTE“ (fig.) für die Dienstleistungen „sportliche Aktivitäten; Unterhaltung; Reservation von Billetten für sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufsstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen“ (Klasse 41) normal kennzeichnungskräftig. Folglich dürfen sie nicht einfach übernommen werden (vgl. hierzu oben, D, Ziff. 1).
4. Die angefochtene Marke „GROUPE LA POSTE“ (fig.) enthält zusätzlich den Begriff „GROUPE“, welcher auf Deutsch mit „GRUPPE“ übersetzt wird. Gemäss Prüfungspraxis des Instituts wird der Begriff grundsätzlich als beschreibender Hinweis auf einen Verband bzw. eine Gruppierung aufgefasst (vgl. www.ige.ch/markenpraxis mit Eingabe „Group“). In Zusammenhang mit den angefochtenen Dienstleistungen „Services de divertissement en général; activités sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); organisation de concours en matière de divertissement, de jeux“ genügen die Abweichungen bei der angefochtenen Marke nicht, um einen von der Widerspruchsmarke genügend unterschiedlichen Gesamteindruck hervorzurufen. Weder das Hinzufügen des Wortelementes „GROUPE“, noch die unterschiedliche Grafik sind vorliegend ausreichend, um vom kennzeichnungskräftigen Element „LA POSTE“ abzulenken. Insoweit ist der Widerspruch folglich gutzuheissen.
5. Schliesslich verweist die Widersprechende auf eine sog. Repräsentativumfrage „LA POSTE“ vom 28. Juli 2008, aus welcher geschlossen werden könne, dass die Bezeichnung „LA POSTE“ im Zusammenhang mit Brief- und Pakettransportdienstleistungen 88% der Schweizer Bevölkerung bekannt sei; 64% der Schweizer Bevölkerung die Bezeichnung „LA POSTE“ als Marke für Brief- und Pakettransportdienstleistungen verstehe, welche nur von einem einzigen Anbieter verwendet werde und 62% der Schweizer Bevölkerung die (Schweizerische) Post / DIE POST als diesen einzigen Anbieter benennen würden.

Es ist der Widerspruchsgegnerin diesbezüglich zuzustimmen, als sie dartut, dass sich die eingereichte Umfrage von der Anlage und Methodik her nicht für die Glaubhaftmachung der notorischen Bekanntheit eigne. Im Hinblick auf die Fragestellungen ist davon auszugehen, dass sich die befragten Personen zum Namen „LA POSTE“ und nicht zur Marke „LA POSTE“ geäußert haben. Zudem begrenzt sich die Umfrage auf die Dienstleistungen des

Brief- und Pakettransports. Für diese ist die Bezeichnung „LA POSTE“ wie oben (B, Ziff. 8 f.) dargetan, absolut freihaltebedürftig. Die Umfrage kann deshalb nicht berücksichtigt werden.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).
2. Der Widerspruch wird mehrheitlich abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Im Regelfall spricht das Institut bei einem einfachen Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1. Der Widerspruch Nr. 9291 teilweise gutgeheissen:
2. Der internationalen Registrierung Nr. 926 977 „GROUPE LA POSTE“ (fig.) wird der Schutz in der Schweiz für die Dienstleistungen „Services de divertissement en général; activités sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); organisation de concours en matière de divertissement, de jeux“ (Kl. 41) definitiv verweigert (sog. Déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18ter.2)ii) du règlement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).
3. Weitergehend wird der Widerspruch Nr. 9291 abgewiesen und der internationalen Registrierung Nr. 926 977 „GROUPE LA POSTE“ (fig.) der Schutz in der Schweiz definitiv gewährt.
4. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
5. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.
6. Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 26. Januar 2010

Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fürsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.