

# Die Post kann DIE POST nicht als Marke schützen

Was kann man überhaupt als Marke eintragen? Nicht beschreibend, sondern möglichst fantasievoll sollte sie sein.

**E**rneut hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Schweizerische Post die Bezeichnung DIE POST, wie früher schon POST, in Alleinstellung nicht für ihr Kerngeschäft, die Brief- und Paketbeförderung, als Marke schützen kann, da sowohl die Bezeichnung POST wie auch DIE POST für Postdienstleistungen im engeren Sinne beschreibend und damit nicht unterscheidungskräftig seien, was der rechtliche Sinn einer Marke ist. Zudem handle es sich bei den Bezeichnungen POST und DIE POST um Begriffe, die auch anderen Dienstleistern für die Brief- und Paketbeförderung zur Verfügung stehen müssten, da es dafür keine alternativen Bezeichnungen gebe.

Das Markenschutzgesetz definiert nicht positiv, wie eine Marke sein muss, damit sie geschützt werden kann. Das Gesetz nennt absolute und relative Ausschlussgründe für den Markenschutz. In jedem Fall ausgeschlossen, also absolut, ist es, ein Zeichen als Marke zu schützen, das zum Gemeingut gehört, wie z. B. einzelne Buchstaben, Zahlen, allgemeine Formen und Farben. Solche Zeichen können ausnahmsweise als Marken registriert werden, wenn sie sehr stark mit einem Unternehmen assoziiert werden und es für andere Unternehmen Alternativen gibt. So

konnte die Schweizerische Post zwar die Bezeichnungen POST und DIE POST nicht als Marken registrieren, jedoch das typische «Postgelb» als Farbmarke. Voraussetzung dafür ist in der Regel ein langer Gebrauch, eine hohe Bekanntheit im Publikum sowie eine starke Assoziation mit dem Unternehmen. Absolut ausgeschlossen ist auch die Registrierung von Formen, die das Wesen einer Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Ein Zeichen, das als Marke registriert wird, darf zudem nicht irreführend sein. So wird z. B. eine Marke TITLIS auf «Waren aus der Schweiz» eingeschränkt, da Schweizer Berge gemäss Rechtsprechung für Schweizer Produkte stehen. Schlussendlich dürfen Marken nicht gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. So hat es das Bundesverwaltungsgericht der Sängerin Madonna verwehrt, die Bezeichnung «Madonna» als Marke zu registrieren, da «Madonna» auf Waren, egal welcher Art, geeignet sei, die religiösen Gefühle der katholischen Christen zu verletzen. Relativ zu einer bereits registrierten Marke ist der Ausschlussgrund, dass eine Marke nicht registriert werden kann, wenn sie mit einer im Register bereits existierenden Marke identisch und für gleiche

Waren oder Dienstleistungen hinterlegt werden soll, oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen, wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt oder eine ähnliche Marke für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen, wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. In diesem Fall kann der Inhaber der älteren Marke einen Widerspruch (Einspruch) gegen die neue Marke erheben. Tut er dies nicht, ist es auch möglich, dass zwei gleiche oder ähnliche Marken für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen im Register eingetragen sind.

Positiv formuliert heisst dies, dass eine Marke für eine erfolgreiche Registrierung möglichst weit weg vom Gemeingut, für die benutzte Ware oder Dienstleistung nicht beschreibend, also möglichst fantasievoll sein sollte. Ein gutes Beispiel dafür ist die Marke Google. Zudem muss vor jeder Markenhinterlegung recherchiert werden, ob eine identische oder ähnliche Marke für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen bereits registriert ist. Einige der möglichen Online-Recherche-Tools finden sich auf der Plattform [www.kommunikationsrecht.ch](http://www.kommunikationsrecht.ch). Für wichtige Projekte sollte dafür ein Markenanwalt konsultiert werden, den man auf der Homepage des Eid. Instituts für Geistiges Eigentum [www.ige.ch](http://www.ige.ch) findet. **Ueli Grüter**

Ueli Grüter, LL.M., Rechtsanwalt, Grüter Schneider & Partner AG, Zürich, ist Dozent für Kommunikationsrecht und Co-Herausgeber des Buches Kommunikationsrecht.ch. Er nimmt einmal im Monat in der Werbewoche zu praktischen rechtlichen Fragen in der Werbung Stellung. Fragen an den Werbewoche-Rechtsexperten unter [info@werbewoche.ch](mailto:info@werbewoche.ch).

**W** ONLINE  
\* [www.kommunikationsrecht.ch/links.php](http://www.kommunikationsrecht.ch/links.php)  
\*\* [www.ige.ch/marken/schutz-in-der-schweiz/markenberater](http://www.ige.ch/marken/schutz-in-der-schweiz/markenberater)

Menschen erreichen, Märkte bewegen.

**in.** media



**IN- HAT'S IN SICH**  
IN- erreicht als flächendeckend zugestelltes Medium über 1 Million an Werbung interessierte Haushalte!

**IN-Media AG**

Reinacherstrasse 131 – Postfach – CH-4018 Basel  
T +41 61 338 98 98 – F +41 61 338 98 99  
[www.in-online.ch](http://www.in-online.ch) – [www.in-media.ch](http://www.in-media.ch)

Ein Geschäftsbereich der Direct Mail Group.