



Urteil vom 15. März 2017

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.

Parteien

Apple Inc.,
1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Jürg Simon,
Lenz & Staehelin,
Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 00414/2014 – TOUCH ID.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin hat am 24. Januar 2014 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) die Eintragung der Wortmarke TOUCH ID für eine grosse Zahl von Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 35 beantragt.

B.

Die Vorinstanz beanstandete das Zeichen am 2. Mai 2014 für einen Teil der Waren der Klasse 9, da es dafür Gemeingut sei. Für die übrigen Waren der Klasse 9 sowie alle angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 35 liess sie das Zeichen zum Schutz zu.

C.

Mit Eingabe vom 1. Juli 2014 beantragte die Beschwerdeführerin das Gesuch zu teilen. Für die nicht beanstandeten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 35 wurde am 11. August 2014 die Eintragung der Marke auf Swissreg publiziert (Marke CH 662'098).

D.

Die Beschwerdeführerin bestritt mit Schreiben vom 5. Januar 2015 die Beurteilung der Vorinstanz und ersuchte um vollumfängliche Gutheissung des Eintragungsgesuchs.

E.

Mit Schreiben vom 1. Mai 2015 hielt die Vorinstanz grösstenteils an ihrer Beanstandung vom 2. Mai 2014 fest und empfahl, gewisse Waren anders zu klassieren.

F.

Mit Stellungnahme vom 1. Juli 2015 beharrte die Beschwerdeführerin auf der Zulassung des Zeichens für sämtliche strittigen Waren.

G.

Mit Verfügung vom 10. November 2015 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch CH Nr. 00414/2014 TOUCH ID aus den genannten Gründen für folgende Waren der Klassen 9 und 28 ab:

9.

Computer; Computerperipheriegeräte; Computerhardware; Handcomputer; Taschencomputer; persönliche digitale Assistenten (PDA); elektronische Terminkalender; elektronische Notizblöcke; tragbare Lesegeräte für

elektronisch gespeicherte Buchinhalte (electronic book readers); tragbare digitale elektronische Geräte und damit verbundene Software; mobile digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post sowie andern digitalen Geräten; elektronische Handgeräte für den drahtlosen Empfang, die Speicherung und/oder Übermittlung von Daten und Nachrichten, sowie elektronische Geräte, die dem Nutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermöglichen;

Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; elektronische Kommunikationsmittel, -geräte und -instrumente; audiovisuelle Unterrichtsapparate; Telekommunikationsgeräte und Instrumente; Geräte für globale Positionierung (GPS); Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten und Bildern;

Datenspeichergeräte; Magnetdatenträger;

Disketten und Bänder mit Computerprogrammen und Software oder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und Software;

Fernsehbildschirme;

Computersoftware; Computerspiele; Software für Geräte für globale Positionierung;

Computersoftware zur Identifizierung, Lokalisierung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Verknüpfungen zwischen Computerservern und Nutzern, welche mittels eines weltweiten Kommunikationsnetzwerkes sowie anderer elektronischer, Computer- und Kommunikationsnetzwerke verbunden sind; Computersoftware zur Verwendung mit tragbaren mobilen digitalen elektronischen Geräten und anderen Verbraucherelektronikgeräten;

herunterladbare aufgezeichnete Audio- und audiovisuelle Daten, Informationen und Kommentare; herunterladbare elektronische Bücher, Magazine, Fachblätter, Rundschreiben, Zeitungen, Journale und andere Publikationen; Zeichenerkennungssoftware;

Computersoftware für den Zugang zu Online-Datenbanken sowie für das Suchen und Durchsuchen von Online-Datenbanken; elektronische Bulletin Boards; Datensynchronisationssoftware;

Computergeräte zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit Multimedia-Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit interaktiven Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; Zusatzausrüstung, Teile, Zubehör und Testgeräte für alle vorgenannten Waren;

Navigationsinstrumente;

biometrische Identifizierungsgeräte.

28.

Computerspielautomaten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele, die über einen unabhängigen Bildschirm oder Monitor laufen;

H.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 9. Dezember 2015 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte, Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Marke ohne Einschränkung für die Waren der Klassen 9 und 28 in das Markenregister einzutragen.

I.

Mit Vernehmlassung vom 4. März 2016 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Hinsichtlich des Sachverhalts und der Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung vom 10. November 2015.

J.

Mit Replik vom 21. Mai 2016 hielt die Beschwerdeführerin an den in der Beschwerde vom 9. Dezember 2015 gestellten Anträgen fest.

K.

Mit Eingabe vom 22. Juni 2016 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik.

L.

Am 2. November 2016 wurde am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt, an der beide Seiten an ihren Vorbringen festhielten.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der

angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und –form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Angefochten ist vorliegend einzig die zurückgewiesene Eintragung des Zeichens TOUCH ID für die genannten Waren der Klassen 9 und 28 (s. G.). Soweit die Vorinstanz verfügte, das Zeichen TOUCH ID für "optische Geräte und Instrumente; Software für die Verwaltung von Datenbanken; Computersoftware für das Suchen und Durchsuchen von Online-Datenbanken; optische Apparate und Instrumente; Fluoreszenzschirme" (Klasse 9) und Dienstleistungen in Kl. 35 ins Markenregister einzutragen, ist ihre Dispositivziffer 2 unangefochten geblieben und in Rechtskraft erwachsen (vgl. BGE 103 Ib 16 E. 2 "Banquet"; Urteil des BVer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 2.3 "Mobility").

3.

Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, welchen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in: sic! 2003 S. 495 ff. E. 2 "Royal Comfort"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247). Zu Letzteren gehören u.a. beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich Bezug auf den Kennzeichengegenstand, indem

sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware oder Dienstleistung machen. Es handelt sich insbesondere um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wirkung, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort der Waren oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première", BGE 118 II 181 E.3b "Duo" mit Hinweisen). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "We make ideas work", BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Eine weitere Gruppe sind reine Inhaltsangaben als Marken für Waren, die vor allem ihres immateriellen Inhalts und nicht ihrer materiellen Komponenten wegen nachgefragt werden ("inhaltsbezogene Waren", vgl. Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008, E. 3 "Pirates of the Caribbean" und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016, E. 4.3 "Rapunzel"). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.1 "Terroir [fig.]", mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece" und BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première").

3.2 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen allerdings noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der relevanten Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première", BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas", Urteile des BGer vom 23. März 1998 in sic! 1998 S. 397 E. 1 "Avantgarde" und vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 "Swissline"). Diese Voraussetzung gilt auch gegenüber Marken für Waren mit Inhaltsbezug. Wie schon andere Urteile festhielten, geht die Vorinstanz darum allgemein von einem zu strengen Massstab aus, wenn sie in der angefochtenen Verfügung ausführt, Zeichen, die einen möglichen thematischen Inhalt der Waren und/

oder Dienstleistungen beschreiben, seien vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Urteile des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.3 "Rapunzel", B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.2 "Froschkönig").

3.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle 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", BGE 128 III 477 E. 1.5 "Première", BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"). Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").

3.4 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; Urteil des BVGer B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow"), wobei die Sinngehalte der Einzelwörter sich zunächst zu einem Gesamtsinn kombinieren und semantisch verbinden oder auch je einzeln auf die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beziehen können (Urteil des BVGer B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 "Trendline"). Auf jeder Stufe dieser Sinnermittlung, sei es der Einzelwörter oder des Zeichens im Gesamteindruck, können mehrere Sinngehalte zur Auswahl stehen. Eine solche Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit als Marke führen (Urteil des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 "Total Trader"). Vorausgesetzt ist, dass im konkreten Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entweder ein nicht beschreibender Sinngehalt im Vordergrund steht und den beschreibenden Sinngehalt verdrängt (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; Urteile des BGer vom 8. April 2005 in sic! 2005 S. 650 f. E. 2.3 "Globale Post", vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 "Swissline") oder keine der möglichen Bedeutungen dominiert, so dass die Marke unbestimmt wirkt (Urteil des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 "Projob"). An die Stelle der bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann aber auch ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, wenn das Zeichen gedanklich zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (Urteil des BGer vom 25. November 2004 in sic!

2005 S. 279 E. 3.3 "Firemaster"). Wenn mehrere Sinngelänge eines Zeichens gleich naheliegen, für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen aber alle beschreibend sind, fehlt ihm die Unterscheidungskraft dennoch (BGE 118 II 181 E. 3b "Duo", BGE 54 II 407 "Rachenputzer"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-4519/3011 vom 31. Oktober 2012 E. 5.3.3 "Rhätische Bahn"; a.M. GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? – Indizien für die Zulässigkeit von Wortabwandlungen als Marken in: sic! 2005 S. 47 – 55).

3.5 Im Bereich der Zeichen des Gemeingutes sind Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband", BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece").

4.

4.1 Für die Feststellung des relevanten Verkehrsverständnisses hat sich die Vorinstanz auf die Wahrnehmung "spezialisierter Fachkreise im technisch-industriellen, IT- und Informatikbereich" beschränkt, wo "von fach-englischen Sprachkenntnissen sowie daraus resultierend von erhöhten allgemeinen Englischkenntnissen auszugehen sei", auch wenn sie einräumt, die strittigen Waren würden auch von "Durchschnittskonsumenten" beansprucht. Hierzu ist festzuhalten, dass sich die Unterscheidungsfunktion der Marke nicht beurteilen liesse, wenn nur nach besonders gut englischsprechenden Ausnahmen aus den Verkehrskreisen gefragt würde, die Kreise als Ganzes aber nicht bestimmt werden. Liessen sich Markenprüfungen durch einen pauschalen Hinweis auf "Fachkreise" abkürzen, könnte auf die Bestimmung der Verkehrskreise verzichtet werden und wären etliche Wörter aus fremden und alten Sprachen vom Markenschutz auszuschliessen, obwohl die überwiegende Mehrheit der massgeblichen Verkehrskreise ihren Sinn nicht versteht (Urteil des BVGer B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 3.1 "Performance driven by science").

4.2 Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind solche aus dem Bereich der Informatik, Elektronik und der Telekommunikation. Sie richten sich nicht nur ausschliesslich an Fachleute (Informatiker, Telematiker, Zwischenhändler, Verkäufer und/oder Anbieter der beanspruchten Waren), sondern auch an die Endabnehmer (Computer, Handcomputer, elektronische Terminkalender und Notizblöcke). Daher beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht,

in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist daher vom Verständnis der Endabnehmer auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 "Swistec"). Das Bundesgericht setzt indessen auch beim breiten Publikum "beträchtliche Englischkenntnisse" voraus: Es würdigte nicht lediglich Wörter wie "more", "top", "set", "ever", "fresh", "fit", "soft", "line", "master", "hot", sondern auch "foam", "tender", "advance" oder "vantage" als bekannt und beschreibend (JOLLER, a.a.O.).

5.

5.1 Die Vorinstanz beanstandet die Eintragung der Marke für die unter Ziffer 18 der Verfügung aufgeführten Waren (Klasse 9: *Computer; Computerperipheriegeräte; Computerhardware; Handcomputer; Taschencomputer; persönliche digitale Assistenten [PDA]; elektronische Terminkalender; elektronische Notizblöcke; tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte [electronic book readers]; tragbare digitale elektronische Geräte und damit verbundene Software; mobile digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post sowie andern digitalen Geräten; elektronische Handgeräte für den drahtlosen Empfang, die Speicherung und/oder Übermittlung von Daten und Nachrichten, sowie elektronische Geräte, die dem Nutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermöglichen; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; elektronische Kommunikationsmittel, -geräte und -instrumente; audiovisuelle Unterrichtsapparate; Telekommunikationsgeräte und Instrumente; Geräte für globale Positionierung [GPS]; Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten und Bildern; Datenspeichergeräte; Magnetdatenträger; Fernsehbildschirme; Computergeräte zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit Multimedia-Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit interaktiven Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; Zusatzausrüstung, Teile, Zubehör und Testgeräte für alle vorgenannten Waren; Navigationsinstrumente; biometrische Identifizierungsgeräte. Klasse 28: *Computerspielautomaten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele, die über einen unabhängigen Bildschirm oder Monitor laufen*) mit der Begründung, das Zeichen beschreibe direkt die Funktion und Zweckbestimmung eines Bestandteils der Ware, nämlich die des im Gerät integrierten Touchscreens und/oder Fingerabdruckscanners, welcher eine "Identifikation mittels Berührung" ermögliche. Für die in Ziffer 22 der Verfügung aufgeführten*

Waren (*Computersoftware; Computerspiele; Software für Geräte für globale Positionierung; Computersoftware zur Identifizierung, Lokalisierung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Verknüpfungen zwischen Computerservern und Nutzern, welche mittels eines weltweiten Kommunikationsnetzwerkes sowie anderer elektronischer, Computer- und Kommunikationsnetzwerke verbunden sind; Computersoftware zur Verwendung mit tragbaren mobilen digitalen elektronischen Geräten und anderen Verbraucherelektronikgeräten; Zeichenerkennungssoftware; Computersoftware für den Zugang zu Online-Datenbanken; Datensynchronisationssoftware; Disketten und Bänder mit Computerprogrammen und Software oder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und Software*) beschreibe das Zeichen direkt deren Funktion und Zweckbestimmung, nämlich, dass die Software die Identifikation mittels Berührung ermögliche. Für die in Ziffer 24 der Verfügung aufgeführten Waren sei das Zeichen direkt beschreibend hinsichtlich dessen thematischen Inhalts (*herunterladbare aufgezeichnete Audio- und audiovisuelle Daten, Informationen und Kommentare; herunterladbare elektronische Bücher, Magazine, Fachblätter, Rundschreiben, Zeitungen, Journale und andere Publikationen; elektronische Bulletins Boards*).

5.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Einschätzung zunächst mit zwei linguistischen Gutachten/Analysen von Experten, die zum Schluss kommen, dass das Zeichen TOUCH ID in Bezug auf die fraglichen Waren nicht beschreibend und dass eine Verbindung zwischen ihm und den fraglichen Waren nicht ohne Fantasiaufwand erkennbar sei. Die Marke sei für die Waren nicht beschreibend, da sie lediglich die Funktion und Zweckbestimmung eines möglichen Bestandteils dieser Waren beschreibe. Marken seien nicht für jeden auch noch so entfernt möglichen Bestandteil einer Ware vom Schutz auszuschliessen. Auch für Software beschreibe das Zeichen nicht direkt deren Funktion und Zweckbestimmung. Was die restlichen Waren anbelange, die einen möglichen thematischen Inhalt haben könnten, so sei das Zeichen wiederum nicht direkt beschreibend, da Zeichen aufgrund ihres Bezugs zu einem möglichen thematischen Inhalt nach der Rechtsprechung nicht zurückgewiesen würden.

5.3 Die Vorinstanz macht geltend, das Element TOUCH sei ein Begriff aus dem englischen Grundwortschatz und werde gemäss Online-Wörterbuch Pons auf Deutsch mit "berühren" oder "Berührung" übersetzt. Das Zeichenelement ID stehe gemäss dem Oxford Dictionary of English sowie Ernst – Technisches Wörterbuch für die englischen Begriffe "identification" oder

"identity". Diese englischen Begriffe würden mit "Identifizierung", "Identifikation" beziehungsweise mit "Identität" übersetzt. Zwar habe der Begriff ID in Alleinstellung noch andere Bedeutungen, so sei er u.a. die Abkürzung für Identitätskarte. Im vorliegenden Fall liege eine im Gesamteindruck bezüglich des Sinngehalts klare Zeichenkombination vor, die von den Abnehmern ohne weiteres mit den Bedeutungen von "Berührung Identifikation", "Berührungsidentifikation" oder "Identifikation/Authentifizierung mittels Berührung" assoziiert werde.

5.4 Das englische Wort "touch" hat mehrere eng sinnverwandte Bedeutungen wie "Berührung", "Tastsinn", "(Pinsel-)Strich", "Verbindung", "Kontakt" und als Verb "an- und berühren", "befühlen" und "betasten" (Langenscheidt, e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), womit es auch zum englischen Grundwortschatz zählt (vgl. Basiswörterbuch Schule Englisch PONS, 2006). "Touch screen" (auch "Touchscreen") ist als Fremdwort in der Schweiz geläufig und wird als "Berührungsbildschirm" oder Bezeichnung für einen durch Fingerberührung eingabefähigen Monitor verstanden (Langenscheidt, e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), wobei die Fingerberührung den Cursor ersetzt. Bei Handys, Smartphones oder PDAs ist diese Eingabeform schon mehrere Jahre stark verbreitet. Auch normale PC-Bildschirme werden heute als Touchscreens angeboten (XXXL, Das grosse Computerlexikon, 2017, S. 592).

"ID" ist die englische Abkürzung für "identification/identity" (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, 2005, S. 294; PONS Basiswörterbuch Schule, Englisch, 2006, S. 168). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aus dem Bereich der Informatik wird das strittige Zeichen ohne grossen Fantasiaufwand als Abkürzung für "identification by touch", also einen Fingerabdrucksensor auf dem Berührungsbildschirm, verstanden. Dieser einfache technische Zugangsweg erfreut sich aktuell grosser Verbreitung, weshalb die linguistischen Gutachten eines britischen und amerikanischen Experten, welche im Hinblick auf englischsprachige Abnehmer verfertigt sind, nicht überzeugen. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, lassen sich die aus den Gutachten geschlossenen Folgerungen nicht auf schweizerische Abnehmer übertragen, deren Verständnis der englischen Sprache eine andere Subtilität hat. Wie die Vorinstanz ebenfalls zu Recht festhält, ist für das Zeichenverständnis unwesentlich, wie sich die technischen Abläufe auf Software- und Hardwareebene der beanspruchten Waren im Detail genau abspielen und welche technischen Kenntnisse die Verkehrskreise davon haben, solange ihnen die Funktion als solche bewusst wird. Im Zusammenhang mit den strittigen

Waren versteht der Abnehmer, dass das Gerät beziehungsweise die Software ihn durch eine Berührung identifizieren kann.

6.

6.1 Bei den in Ziff. 18 der Verfügung aufgeführten Waren (*Computer; Computerperipheriegeräte; Computerhardware; Handcomputer; Taschencomputer; persönliche digitale Assistenten [PDA]; elektronische Terminkalender; elektronische Notizblöcke; tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte [electronic book readers]; tragbare digitale elektronische Geräte und damit verbundene Software; mobile digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post sowie andern digitalen Geräten; elektronische Handgeräte für den drahtlosen Empfang, die Speicherung und/oder Übermittlung von Daten und Nachrichten, sowie elektronische Geräte, die dem Nutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermöglichen; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; elektronische Kommunikationsmittel, -geräte und -instrumente; audiovisuelle Unterrichtsapparate; Telekommunikationsgeräte und Instrumente; Geräte für globale Positionierung [GPS]; Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten und Bildern; Datenspeichergeräte; Magnetdatenträger; Fernsehbildschirme; Computergeräte zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit Multimedia-Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit interaktiven Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; Zusatzausrüstung, Teile, Zubehör und Testgeräte für alle vorgenannten Waren; Navigationsinstrumente; biometrische Identifizierungsgeräte. Computerspielautomaten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele, die über einen unabhängigen Bildschirm oder Monitor laufen*) würde der Umstand, dass das Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, kein Gemeingut begründen. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"). Als Gemeingut schutzunfähig sind jedoch nicht nur spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittene Sachbezeichnungen, sondern auch Angaben, die sich in allgemeiner Weise auf Angebote verschiedener Art beziehen können

(MICHAEL RITSCHER, Beschaffenheitsangaben sind Bezeichnungen, bei welchen der gedankliche Zusammenhang mit der Ware [oder Dienstleistung] derart ist, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, FS David, Zürich 1996, S. 138; Urteil des BVGer B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 6.1 "Green Package"). Es ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass das Zeichen hinsichtlich dieser Waren direkt die Funktion und Zweckbestimmung, nämlich die des im Gerät integrierten Touchscreens und/oder Fingerabdruckscanners, welcher eine Identifikation mittels Berührung ermöglicht, beschreibt.

6.2 Gleich verhält es sich in Bezug auf die in Ziffer 22 der Verfügung aufgeführten Waren (*Computersoftware; Computerspiele; Software für Geräte für globale Positionierung; Computersoftware zur Identifizierung, Lokalisierung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Verknüpfungen zwischen Computerservern und Nutzern, welche mittels eines weltweiten Kommunikationsnetzwerkes sowie anderer elektronischer, Computer- und Kommunikationsnetzwerke verbunden sind; Computersoftware zur Verwendung mit tragbaren mobilen digitalen elektronischen Geräten und anderen Verbraucherelektronikgeräten; Zeichenerkennungssoftware; Computersoftware für den Zugang zu Online-Datenbanken; Datensynchronisationssoftware; Disketten und Bänder mit Computerprogrammen und Software oder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und Software*). Auch hier bezeichnet TOUCH ID die Funktion und Zweckbestimmung der Software: Die Software ermöglicht die Identifikation mittels Berührung.

6.3 Bei den Waren "*herunterladbare aufgezeichnete Audio- und audiovisuelle Daten, Informationen und Kommentare; herunterladbare elektronische Bücher, Magazine, Fachblätter, Rundschreiben, Zeitungen, Journale und andere Publikationen; elektronische Bulletin Boards*" handelt es sich um Waren, welche Bezug zu einem thematischen Inhalt haben können. Was die behauptete Verhinderung von Markeneintragungen für inhaltsbezogene Waren angeht, so ist der Beschwerdeführerin entgegen zu halten, dass aus Rechtsprechung und Lehre nicht mehr zu ihren Gunsten herangezogen werden kann, als dass an die konkrete Unterscheidungskraft eines Zeichens bei inhaltsbezogenen Waren nicht übertrieben hohe Anforderungen gestellt werden sollen (vgl. Urteile des BVGer B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.3 "Park Avenue", B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.6 "Pirates of the Caribbean"; DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 170). Erschöpft sich der Sinngehalt

des hinterlegten Zeichens in einer unmittelbaren Beschreibung eines möglichen Inhalts und enthält die Marke keine weiteren Elemente, welche deren konkrete Unterscheidungskraft erhöhen könnten (Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.1 "Pirates of the Caribbean"), ist die Bejahung der Gemeingutzugehörigkeit nicht als "zu streng" zu bezeichnen. Solange die Marke für inhaltsbezogene Waren hinterlegt wird, ohne deren Inhalt zu präzisieren, ist die konkrete Unterscheidungskraft in Bezug auf den gesamten Warenbegriff zu prüfen (Urteil des BVGer B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 5.2.3 "Venus").

7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, da die Marke TOUCH ID für die Waren der Klassen 9 und 28 direkt beschreibend ist in Bezug auf die Funktion und Zweckbestimmung oder den thematischen Inhalt.

8.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 3 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). 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 bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 4'500.– festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und werden dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE) und ebenso wenig der Vorinstanz (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 4'500.– festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem einbezahlten Kostenvorschuss entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 00414/2014 - TOUCH ID; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Karin Behnke

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 Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 16. März 2017