



Urteil vom 17. Februar 2016

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

Apple Inc.,
1, Infinite Loop, US-CA 95014 Cupertino,
vertreten durch Rechtsanwälte Prof. Dr. iur. Jürg Simon
und/oder Dr. iur. Adrian Wyss, Lenz & Staehelin,
Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Marke IR 1'051'626 (bouton) (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Apple Inc. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der internationalen Registrierung IR 1'051'626 (fig.) mit Ursprungsland Vereinigte Staaten von Amerika, welche dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum von der Organisation Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 28. November 2010 (2010/40 Gaz) notifiziert wurde. Die Bildmarke, welche die Farben "schwarz" und "grau" in Anspruch nimmt, sieht wie folgt aus



Sie beansprucht Schutz im Zusammenhang mit folgenden Waren der Klasse 9:

"Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques."

B.

B.a Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 19. Oktober 2011 eine vorläufige umfassende Schutzverweigerung ("refus provisoire total"). Sie machte geltend, die in der Bildmarke abgebildete Kombination (Kreis mit abgerundetem Quadrat) weiche in einer ungenügenden Weise von einem banalen Stoppknopf – einem üblichen Bestandteil der beanspruchten Waren der Klasse 9 – ab. Die Marke setze sich aus banalen Elementen zusammen und beschreibe Eigenschaften der beanspruchten Waren direkt. Das Zeichen gehöre damit dem Gemeingut an.

B.b In ihrer Eingabe vom 17. Juli 2012 hielt die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist dagegen. Die Marke setze sich aus einer Mehrzahl von Bildelementen zusammen, deren Gesamteindruck unterscheidungskräftig sei. Zunächst bestehe das Bild aus einem schwarzen Kreis. Die Fläche des Kreises sei auf der linken Seite grau und verdunkle sich zur rechten Seite hin, wobei die Fläche am äussersten rechten Rand genauso schwarz wie der äussere Rand des Kreises sei. Im Zentrum der Kreisfläche befinde sich

ein graues vierseitiges Symbol, welches abgerundete Ecke habe und somit die Rundung des äusseren Kreises wiedergäbe. All diese Elemente seien grafisch ausgestaltet und würden den Eindruck erwecken, der Kreis sei nicht zwei- sondern dreidimensional. So erhalte der Betrachter den Eindruck, es handle sich um eine konvexe Form, an deren tiefsten Punkt sich das graue Symbol befinde. Die Kombination dieser verschiedenen Elementen (ein Kreis, eine Kreisfläche, ein vierseitiges Symbol) hebe das Zeichen von üblichen und zahlenmässig begrenzten geometrischen Zeichen ab. Weiter bestehe an der hinterlegten Kombination kein Freihaltebedürfnis.

B.c Mit Schreiben vom 2. Oktober 2012 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest. Die hinterlegte Bildmarke beanspruche Schutz im Zusammenhang mit Smartphones, welche in der Regel über eine Vielzahl von Bedienungsknöpfen verfügten. Die Ausgestaltung dieser Knöpfe variere zwar, doch dominiere die Gestaltung der runden Taste mit rechteckigem Symbol. Die in der strittigen Bildmarke abgebildete Zeichenkombination entspreche solch einer Bedienungstaste und weiche in ihrer Gestaltung nicht hinreichend vom üblichen ab.

B.d Innert zweifach erstreckter Frist machte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 25. März 2013 erstmals die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens in der Schweiz geltend. Die hinterlegte Bildmarke habe in der Schweiz Unterscheidungskraft erlangt durch dessen Aufführung auf den bekannten Produkten iPhones, iPads und iPods, weiter durch die weitverbreitete Nutzung dieser Produkte sowie durch die umfangreiche Werbung und Medienberichterstattung im Vorfeld und nach Lancierung jeweiliger neuer Versionen dieser Produkte. Die Hinterlegerin der strittigen Bildmarke habe mit "Apple" eine der wertvollsten Marke weltweit. All die vormals genannten Produkte der Hinterlegerin würden über den in der strittigen Bildmarke abgebildeten "Home Button" verfügen. Zur Bedienung dieser Geräte sei der "Home Button" elementar – entsprechend werde er vom Benutzer mehrfach betätigt. Es folge daher ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Verbreitung und Bekanntheit der Produkte iPhone, iPad und iPod und der Verbreitung und Bekanntheit des "Home Screen Icons". Zur Glaubhaftmachung reichte sie diverse Belege ein.

B.e In ihrem Schreiben vom 11. Juni 2013 nahm die Vorinstanz zu den vorgebrachten Durchsetzungsbelegen Stellung. Dabei kam sie zum Schluss, dass die zahlreichen Belege wohl die Berühmtheit der Wortmarke "Apple" und der Hinterlegerin aufzeigen würden, nicht aber inwieweit das

strittige figurative Zeichen tatsächlich als Marke und als Unternehmenshinweis aufgefasst werde. Bei einem Bildzeichen, das einem möglichen Bedienungselement, respektive einem Ausstattungsmerkmal gleiche, sei daher in erster Linie davon auszugehen, dass es nur als funktionelles Element wahrgenommen werde. Weiter hielt die Vorinstanz fest, dass der belegte Zeitraum einzig drei Jahre vor und bis zu drei Jahre nach Hinterlegung abdecken würde, was grundsätzlich als zu kurz zu beurteilen sei. Wohl sei eine kürzere Zeitspanne bei besonders intensiven Gebrauch eines Zeichens denkbar, doch könne vorliegend gar nicht von einem Gebrauch des hinterlegten Zeichens als Marke die Rede sein. Sie hielt daher an ihrer Zurückweisung fest.

B.f Innert zweifach erstreckter Frist stellte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 4. Dezember 2013 den Antrag um Sistierung des Eintragsverfahrens zwecks Einholung weiterer Belege zur Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung bis zum 13. Dezember 2013. Dem Antrag wurde von der Vorinstanz stattgegeben.

B.g Mit Eingabe vom 13. Dezember 2013 reichte die Beschwerdeführerin weitere Gebrauchsbelege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens nach. Sie hielt weiterhin fest, dass der hinterlegte "Home Screen Icon" aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Geräte der Hinterlegerin (iPhone, iPad, iPod) und angesichts dessen, dass dieses Icon auf jedem dieser Geräte als zentrales Element hervorstechte, von den massgeblichen Verkehrskreise unmittelbar mit der Hinterlegerin in Verbindung gebracht werde, was einem betrieblichen Herkunftshinweis entspreche. Ausserdem seien die mit dem Zeichen versehenen Geräte der Hinterlegerin seit dem 11. Juli 2008 in der Schweiz erhältlich. Deren Lancierung sei von einer enormen Medienpräsenz begleitet worden, weshalb eine kürzere aber intensive Gebrauchszeit angebracht sei.

C.

Mit Verfügung vom 17. März 2014 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung IR 1'051'626 (fig.) den Schutz in der Schweiz für sämtliche der beanspruchten Waren in Klasse 9. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, die Abbildung stelle einen üblichen Start-/Stoppknopf dar, was im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einen direkten Hinweis auf einen für diese Waren üblichen Bestandteil darstelle. Schliesslich würden die vorgelegten Belege insbesondere keinen markenmässigen Gebrauch des Zeichens belegen, weshalb keine Durchsetzung im Verkehr glaubhaft gemacht worden sei.

D.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 2. Mai 2014 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren

- "1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 17. März 2014 betreffend die internationale Registrierung IR 1 051 626 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, der internationalen Registrierung IR 1 051 626 in Klasse 9 für 'Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques' Markenschutz in der Schweiz zu gewähren.
2. Eventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 17. März 2014 betreffend die internationale Registrierung IR 1 051 626 aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung IR 1 051 626 in Klasse 9 für 'Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques' Markenschutz in der Schweiz Schutz als durchgesetzte Marke zu gewähren.
3. *Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.*"

und dem prozessualen Antrag, es sei eine öffentliche mündliche Parteiverhandlung im Sinne von Art. 40 VGG anzuordnen.

Zur Begründung bringt sie vor, dass das hinterlegte Bildzeichen hinreichend unterscheidungskräftig sei. So sei es weder beschreibend noch banal. Auch handle es sich nicht um die Darstellung eines funktionalen Bestandteils der beanspruchten Waren. Im Kern werde Markenschutz im Zusammenhang mit Smartphones beansprucht. Solche Geräte würden üblicherweise nicht über "übliche funktionale Elemente" verfügen. Wohl hätten einige Tasten, doch seien die nicht mit dem hinterlegten Bildzeichen vergleichbar. Die hinterlegte Kombination sei aussergewöhnlich und nicht banal. Ausserdem habe sich das Zeichen in der Schweiz im Verkehr durchgesetzt.

E.

Mit Eingabe vom 19. August 2014 hielt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung innert erstreckter Frist fest, dass sich die vorliegende Bildmarke weder durch die Art ihrer grafischen Gestaltung noch durch ihren Gegenstand (Motiv) hinreichend von einer naturgetreuen Wiedergabe eines für die beanspruchten Waren üblicherweise verwendeten funktionalen Bestandteils abhebe. Sie hielt weiter fest, dass die eingereichten Belege insbesondere keinen markenmässigen Gebrauch des Bildzeichens aufzeigen würden, weshalb die Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht worden sei.

F.

Mit Eingabe vom 22. Oktober 2014 replizierte die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist. Zur originären Unterscheidungskraft des hinterlegten Zeichens hält sie zum einen fest, dass gerade nicht Schutz für eine Funktionstaste, sondern für eine konkrete Ware beansprucht werde. Diese Waren seien in der Bildmarke aber gerade nicht abgebildet. Andererseits verweist sie auf die Richtlinien der Vorinstanz, wonach die Kombination von einfachen Zeichen als Marke schützbar sei. Dies untermauert die Beschwerdeführerin mit dem Hinweis auf diverse Voreintragungen, welche allesamt Kombinationen von geometrischen Grundformen darstellen. Inwiefern das nun strittige Zeichen, welches einen Kreis und ein abgerundetes Quadrat kombiniert, von diesen Voreintragungen abweiche, sei nicht nachvollziehbar. Weiter führt sie aus, die hinterlegte Bildmarke werde seit Jahren gebraucht: So stehe dieses Icon "seit vielen Jahren – wortwörtlich – im Zentrum des beliebtesten Elektronikgerätes" der Schweiz. Sie hält der vorinstanzlichen Argumentation entgegen, dass dieses Icon keine Funktionstaste sei und sehr wohl einem betrieblichen Herkunftshinweis entspreche. Schliesslich hält die Beschwerdeführerin ihren Eventualantrag aufrecht, wonach ihr Zeichen sich im Verkehr durchgesetzt habe. Dabei stützt sie sich in erster Linie auf die Bekanntheit der Geräte iPhone und iPad, auf welchen das Bildzeichen abgebildet ist.

G.

In ihrer Duplik vom 24. November 2014 hielt die Vorinstanz zur bisherigen Korrespondenz ergänzend fest, dass entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin von der Vorinstanz nicht geltend gemacht werde, es handle sich um eine Darstellung der beanspruchten Waren, sondern lediglich um die Darstellung eines Teils dieser Waren. Das Zeichen werde daher nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern rein funktional wahrgenommen. Die vorgebrachten Gebrauchsbelege würden denn auch einen funktionalen nicht aber einen markenmässigen Gebrauch belegen. Für die

Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung seien solche Belege untauglich. Da die Beschwerdeführerin explizit keine Gleichbehandlung zu den von ihr vorgebrachten Voreintragungen geltend mache, sei auf die diesbezüglichen Argumentationen nicht einzugehen. Schliesslich weist die Vorinstanz bezüglich der Dauer des Gebrauchs darauf hin, dass die "Apple Screen Icon" benannte Bildmarke bei den iPhones bis 2013 gebräuchlich und seither vom "TouchID" genannten Sensor abgelöst wurde, der gestalterisch nicht mit der Bildmarke vergleichbar sei.

H.

Mit Eingabe vom 24. Februar 2015 stellte die Beschwerdeführerin fest, dass sie an ihrem mit Beschwerde vom 2. Mai 2014 gestellten Antrag um Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung festhält.

I.

Am 13. Mai 2015 fand am Bundesverwaltungsgericht die beantragte öffentliche Parteiverhandlung statt. Im Wesentlichen wurden dabei sowohl von der Beschwerdeführerin als auch der Vorinstanz die jeweiligen Standpunkte wiederholt. Die Beschwerdeführerin ergänzte ihre bisherige Argumentation durch den Vortrag und zwei weitere Subeventualanträge. Demnach formuliert die Beschwerdeführerin folgende Rechtsbegehren:

- "1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 17. März 2014 betreffend die internationale Registrierung IR 1 051 626 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, der internationalen Registrierung IR 1 051 626 in Klasse 9 für 'Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques' Markenschutz in der Schweiz zu gewähren.
2. Eventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 17. März 2014 betreffend die internationale Registrierung IR 1 051 626 aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung IR 1 051 626 in Klasse 9 für 'Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques' Markenschutz in der Schweiz Schutz als durchgesetzte Marke zu gewähren.

3. Subeventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 17. März 2014 betreffend die internationale Registrierung IR 1 051 626 aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung IR 1 051 626 in Klasse 9 für 'Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques' Markenschutz in der Schweiz Schutz als durchgesetzte Marke unter Verschiebung des Datums der Schutzausdehnung auf die Schweiz vom 10. September 2010 auf den 13. Mai 2015 zu gewähren.
4. Subsubeventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 17. März 2014 betreffend die internationale Registrierung IR 1 051 626 aufzuheben und an die Vorinstanz zur Eintragung der internationalen Registrierung IR 1 051 626 in Klasse 9 für 'Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques' als durchgesetzte Marke unter Verschiebung des Datums der Schutzausdehnung auf die Schweiz vom 10. September 2010 auf den 13. Mai 2015 zurückzuweisen.
5. *Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."*

J.

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilsabwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 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 und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]).

1.2 Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter die Eintragung ihres strittigen Zeichens als durchgesetzte Marke. Sie betont, dieser Antrag sei wirklich nur eventualiter zu prüfen, denn ihr Zeichen sei originär unterscheidungskräftig. Des Weiteren hat sie ihr Rechtsbegehren anlässlich der öffentlichen Verhandlung um zwei weitere Subeventualanträge ergänzt, welche die Eintragung des strittigen Zeichens als durchgesetzte Marke betreffen. Ob diese zulässig sind, wird – soweit zur Entscheidungsfindung erforderlich – im Rahmen der materiellen Erwägungen zu prüfen sein (vgl. E. 6.5 hier-nach).

1.3 Die Beschwerde wurde ausserdem innert Frist sowie formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Schliesslich wurde der einverlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die USA das Madrider Abkommen nicht unterzeichnet haben, gilt vorliegend eine Frist von 18 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 28. November 2010 beginnende Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 19. Oktober 2011 eingehalten.

2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5

Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen").

3.

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Durch den Markenschutz sollen Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon", BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat").

3.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich im Verkehr nicht für Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten Zeichen, die für einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (BGE 139 III 176 E. 2 m.w.H. "You"; siehe auch Urteile des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 3.2 "Flächenmuster [fig.]", B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 2.1 "Venus [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus der Sicht der Konkurrenten des Markenanmelders (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]", B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"). Die Unterscheidungskraft hingegen beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer, wobei zu diesen nebst den Endabnehmern auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen zählen (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"; Urteil des BVGer B-5484/2013 vom 22. Juli 2014 E. 2.3, 3.1-3.4 "Companions").

3.2 Bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des BGer 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999 in sic! 2000 S. 286 E. 3c "Runde Tablette"; Urteile des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014,

E. 3.4 "Flächenmuster [fig.]", B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]"; Entscheid der RKGE vom 15. Oktober 2004 E. 7 in sic! 2005 S. 280 "Karamuster").

3.3 Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es als unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteil des BVGer B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 m.w.H. "Nilpferd [fig.]"). Warenbilder fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterscheidungskraft aber geht, vorbehaltlich der vorgeannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen, sondern zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Waregebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenügend auch selber zu entsprechen.

3.4 Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Original"; Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Panton-Stuhl" und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter für Körperpflegemittel", je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 3/2003, S. 193, 200; vgl. PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, S. 395, 402; MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, S. 794, 797). Dies hat auch für Warenbildmarken zu gelten,

welche sich in der Abbildung der beanspruchten Waren bzw. von Bestandteilen derselben erschöpfen. Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Dass die zur Frage stehende Form lediglich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet, genügt dafür nicht (MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. b N. 72 m.w.H.). Doch sind dabei die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 310 E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-2828/2010 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").

3.5 Für die Frage der Unterscheidungskraft ist ohne Belang, welcher Markenart ein Zeichen zuzuordnen ist. Die zu klärende Rechtsfrage bleibt grundsätzlich dieselbe, wobei Besonderheiten in der Wahrnehmung einer Markenart durch das Publikum aber berücksichtigt werden können (Urteile des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 3.5 "Flächenmuster [fig.]", B-86/2012 vom 11. März 2013 E. 2.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]", B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 4.3 "Flaschenhals [3D]"). Insbesondere nicht konventionelle Zeichen, die in der Regel mit dem äusseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammenfallen, werden nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahrgenommen wie Wort- oder Bildzeichen, die vom Erscheinungsbild der Ware oder deren Verpackung unabhängig sind. Fehlen grafische oder verbale Elemente, schliesst der Durchschnittsverbraucher allein aus der Form der Verpackung beziehungsweise der Ausstattung gewöhnlich nicht unmittelbar auf die Herkunft der Waren (BGE 134 III 403 S. 410, 412 E. 3.3.4, 3.3.5 "Wellenverpackung [3D]").

4.

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 [hiernach: Marbach, Verkehrskreise]). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (MARBACH, Verkehrskreise, S. 3; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar

2012 E. 4.2 "Luminous"). Im Einzelfall ist somit zu fragen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. "Wilson" und Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4 "Schweizer Fernsehen"). Vorliegend beansprucht die Marke in Klasse 9 Schutz für *"Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques"*. Es handelt sich hierbei um Smartphones und Tablet-PCs. Die Verfahrensbeteiligten sind sich einig, dass deren Verkehrskreise sich in erster Linie aus Durchschnittskonsumenten zusammensetzen, wobei die spezialisierten Fachkreise des IT- und Elektronikbereichs nicht ausser Acht zu lassen sind (angefochtene Verfügung, Ziff. 6; Beschwerde, Rz. 35). Dieser Beurteilung ist nicht zu widersprechen.

5.

5.1 Die Vorinstanz begründet den Gemeingutcharakter des Zeichens mit dessen banalen Charakter. So stelle die Bildmarke eine gewöhnliche Abbildung eines Bedienungselementes eines Smartphones dar bzw. es hebe sich nicht in hinreichendem Masse von üblichen Gestaltungen solcher Bedienungselemente ab. Im Zusammenhang mit elektronischen Waren, welche allesamt über Tasten verfügen würden, entspreche dies damit der Abbildung eines Bedienungselementes der beanspruchten Waren. Als funktionaler Bestandteil werde das Zeichen nicht als Marke wahrgenommen.

5.2 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, das Bildzeichen sei eine unterscheidungskräftige Kombination geometrischer Formen und Farben. Es handle sich weder um eine geometrische Grundform, noch sei die farbliche Ausgestaltung des Zeichens banal. Vielmehr sei zu beachten, dass der Farbverlauf einen dreidimensionalen Eindruck erwecke. Gesamthaft sei das Zeichen damit unterscheidungskräftig. Es handle sich beim strittigen Bildzeichen keinesfalls um einen funktionalen Bestandteil der beanspruchten Waren, denn diese Waren hätten keine typischen funktionalen Bestandteile (Protokoll der öffentlichen Verhandlung [hiernach: Protokoll], S. 5). Im Übrigen hebe sich das Bildzeichen deutlich von den sonstigen Gestaltungen von Tasten ab (Beschwerde, Rz. 18-22).

5.3

5.3.1 Die strittige Bildmarke zeigt einen schwarz umrandeten Kreis in dessen Mitte ein abgerundetes Quadrat abgebildet ist. Der Kreis ist schwarz ausgemalt und darin ist das abgerundete Quadrat in grau gezeichnet. Die schwarze Ausmalung ist zur linken Seite hin farblich abgestuft, d.h. sie wird heller, was beim Betrachten den Effekt einer Einbuchtung auslöst. Die verwendeten Farben Schwarz und Grau sind beansprucht. Das Bildzeichen ist eine Kombination zweier grafischer Grundelemente, nämlich einem Kreis und Quadrat, sowie zweier Farben. Sowohl die Kreisgestaltung als auch jene des Quadrates weichen nicht vom Gewohnten ab. Die Abrundung der Ecken eines Quadrates erscheint – insbesondere wenn dieses in einem Kreis dargestellt ist – als unauffällig. Das Bildzeichen entspricht damit einem einfachen geometrischen Zeichen.

5.3.2 Die Marke beansprucht Schutz im Zusammenhang mit Smartphones und Tablets. Solche Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Front nahezu frei von Bedienelementen ist (Vorakte 6, Beilage 6; Beschwerdebeilage 7; Präsentation, S. 8 und 11). Dem Display wird dabei möglichst viel Platz eingeräumt. Tastenfrei sind solche Waren jedoch in der Regel nicht. Es ist denn auch so – wie die Beschwerdeführerin selber angibt – dass etliche Produkte unterhalb des Displays eine Bedientaste haben, welche u.a. zur Aktivierung des Displays bzw. Geräts dient (Beschwerdebeilage 7; Präsentation, S. 8 und 23). Allgemein enthalten elektronische Geräte Bedientasten. Um auf ihre Funktion hinzuweisen, haben solche Tasten, wie zum Beispiel Start-/Stopptasten, meist ein Symbol aufgemalt. Häufig handelt es sich hierbei um einen Kreis, in welchem ein weiteres geometrisches Zeichen gezeichnet ist (vgl. Vorakte 6, Beilagen 8-13). Solche geometrischen Gestaltungen, welche auf eine Funktion wie z.B. Stopp (oftmals Quadrat) oder Pause (oftmals zwei parallele Striche) hinweisen, kommen auf elektronischen Geräten sowie den beanspruchten Waren bzw. deren Bedienelementen vor. Auch sind Bedientasten häufig rund. Entsprechend weicht die hinterlegte Kreiskombination nicht besonders von üblicherweise auffindbaren Formen und Gestaltung solcher Tasten ab. Wohl ist der Beschwerdeführerin insofern beizupflichten, dass die beanspruchten Waren in der Marke selber nicht abgebildet sind. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass es sich beim Zeichen um die Abbildung eines möglichen Bestandteils der beanspruchten Waren handelt.

5.4 Das Bildzeichen setzt sich damit aus einfachen geometrischen Formen zusammen, welche im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren die Abbildung einer Taste erkennen lassen. Die dunkle Umrandung und die

Schraffierung der Ausmalung erzeugen einen dreidimensionalen Effekt, was den Eindruck einer ausgebuchteten Taste erhöht. Das mittig und mit einem Rand gezeichnete Quadrat, hat zwar abgerundete Ecken, doch ist dies keine starke Abweichung zu einem üblichen Quadrat. Da die beanspruchten Waren üblicherweise Bedienelemente in Tastenform haben, wird ein Zeichen, welches durch seine Gestaltung als solches erkannt wird, auch als Tastengestaltung erkannt und verstanden. Kombinationen einfacher geometrischer Formen kommen auf den beanspruchten Waren häufig vor, was für den Gemeingutcharakter des Zeichens spricht (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin, [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 75). Damit stellt das hinterlegte Zeichen ein mögliches Bedienelement der beanspruchten Waren dar. Die hinterlegte Kombination der geometrischen Form, welche von einem Kreis umrandet wird, ist üblich und unterscheidet sich nicht von gewohnten Mustern (ASCHMANN, a.a.O., Art 2 Bst. a N. 76). Als Darstellung eines möglichen Bestandteils der hinterlegten Waren (vgl. E. 3.4 hiervor), welche sich ausserdem auch in der Summe der verwendeten Elemente nicht von den üblichen Gestaltungen eines Funktionssymbols abhebt, ist das strittige Zeichen dem Gemeingut zuzurechnen.

5.5

5.5.1 Die Beschwerdeführerin hat im vorinstanzlichen Verfahren sowie in ihrer Beschwerde ihr Begehren auch auf das in Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Gleichbehandlungsprinzip gestützt. Aus dem Umstand, dass die Vorinstanz diverse Bildmarken eingetragen habe, welche die Kombination geometrischer Grundformen zum Inhalt haben, leitete sie einen Rechtsanspruch auf die Registrierung der vorliegend strittigen Markenhinterlegung ab. Bereits in ihrer Replik sowie anlässlich ihres Vortrages an der öffentlichen Parteiverhandlung präzisierte die Beschwerdeführerin allerdings, sie habe lediglich vergleichend darauf hinweisen wollen, dass die Vorinstanz mehrfach Zeichen zum Markenschutz zugelassen habe, welche aus einer Kombination einfacher geometrischer Formen bestünden. Die exemplarische Aufzählung dieser Marken in ihrer Korrespondenz habe der Illustration ihrer Argumentation bezüglich der ursprünglichen Unterscheidungskraft ihrer Bildmarke gedient. Aus dem Gesagten folgt, dass seitens der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren kein Gesuch auf Gleichbehandlung vorliegt. Entsprechende Ausführungen erübrigen sich daher.

5.5.2 Die Beschwerdeführerin verweist ausserdem auf die Tatsache, dass die strittige Marke in diversen Ländern für die in Klasse 9 beanspruchten Waren zum Markenschutz zugelassen worden ist (Vorakte 14, Beilagen 30-43; Beschwerdebeilage 6). So sei die Marke u.a. als Gemeinschaftsmarke zum Markenschutz zugelassen worden. Zusammen mit der Tatsache, dass die Vorinstanz – wie unter E. 5.5.1 aufgeführt – diverse vergleichbare geometrischen Zeichen als Marke eingetragen habe, spreche dies für die Schutzfähigkeit des hinterlegten Bildzeichens.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht aufgrund einer ausländischen Eintragung weder ein Anspruch auf Eintragung in der Schweiz noch hat ein ausländischer Entscheid präjudizielle Wirkung. Immerhin kann aber, so z.B. bei der Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens, der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, mitberücksichtigt werden (BGE 136 III 474 E. 6.3 "Madonna"). Dadurch ändert sich indessen an der Gesamtbeurteilung nichts, zumal auch kein Grenzfall vorliegt (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4 "Firemaster").

5.6 Die strittige Bildmarke setzt sich aus einfachen geometrischen Formen und einer farblichen Gestaltung, welche gedanklich einen dreidimensionalen Effekt auslöst, zusammen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren entspricht diese Kombination der Gestaltung einer Taste. Diese Kombination hebt sich minim von der üblichen Gestaltung einer Taste ab, weshalb sie gemäss Art. 2 Bst. a MSchG dem Gemeingut zuzurechnen ist. Die Beschwerde erweist sich somit im Hauptpunkt als unbegründet.

6.

Nachdem die Beschwerde im Hauptpunkt abzuweisen ist, sind die Eventualbegehren (vgl. E. 1.2 hiervor), mit welchen die Eintragung des Zeichens als verkehrsdurchgesetzte Marke beantragt wird, zu prüfen.

6.1

6.1.1 Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass ein ursprünglich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen dadurch Unterscheidungskraft erlangt, dass es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 "Swatch"; Urteil des BVer B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 6.2 "Betonhülse"). Zeichen, die Gemeingut sind, können dadurch nachträglich markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern an ihnen kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht

(BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 "Oktoberfest-Bier"). Ein solches kann insbesondere dann verneint werden, wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfügung steht, so dass die Bezeichnung für den Verkehr nicht unentbehrlich ist (BGE 137 III 82 E. 3.3 "Hotel-Sterne" mit Verweis auf BGE 134 III 321 E. 2.3.3 "M/M-Joy" und BGE 131 III 121 E. 4.4 "Smarties"; Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post").

6.1.2 Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die einen Rückschluss auf seine Wahrnehmung durch das Publikum erlauben, zum Beispiel langjährige, bedeutsame Umsätze und intensive Werbeanstrengungen. Sie kann auch durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (demoskopisches Gutachten) belegt werden (BGE 130 III 332 E. 3.1 "Swatch Uhrband", BGE 131 III 131 E. 6 "Smarties"). Da die Behörde in ihrer Beweiswürdigung frei ist, gelten keine festen Beweismittelvorgaben. Deshalb wäre zum Beispiel die Vorgabe unzulässig, ein Nachweis könne in jedem Fall nur mittels eines demoskopischen Gutachtens erbracht werden. Stattdessen sind alle Beweismittel erlaubt, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (Urteil des BVGer B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 6.2.1 m.w.H. "Betonhülse"; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 200 Rz. 3.124; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 12, N. 18; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Marbach, SIWR III/1] Rz. 466). Dementsprechend kann für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nebst dem Nachweis mittels demoskopischem Gutachten auch auf Indizien wie langjährige bedeutsame Umsätze der Marke, intensive Werbeanstrengungen und unangefochtene Alleinstellung abgestellt werden (MARBACH, SIWR III/1, Rz. 455; DAVID RÜETSCHI, in: Noth/Bühler/Thouvenin, [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Beweisrecht, Rz. 75). Grundsätzlich sind Belege betreffend die ganze Schweiz einzureichen; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller", BGE 127 III 33 E. 2 "Brico"). Je weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen ursprünglich ist, desto dichter müssen die Indizien für die Verkehrsdurchsetzung dargelegt werden (BGE 128 III 441 E. 1.4 "Appenzeller", BGE 117 II 321 E. 3.a

"Valser"), ohne dass dafür ein höherer Beweisgrad oder eine stärkere Verbreitung des Zeichens erforderlich wird. Eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, kann schwierig sein (vgl. Urteil des BGer vom 30. November 2009 4A_434/2009 E. 3 "Radio Suisse Romande"; Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 6 f. "Schweizer Fernsehen"). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren (Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2014, Titel 10, Ziff. 10.2.5, S. 149; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 459 f.). In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2 m.w.H. "Ein Stück Schweiz"; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 51 f.).

6.1.3 Vorliegend sind sich Vorinstanz und Beschwerdeführerin einig, dass kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich dieser Beurteilung an, da das Zeichen für den Verkehr nicht unentbehrlich ist und genügend Alternativen zur Verfügung stehen (BGE 131 III 121 E. 4.4 "Smarties"). Die Verkehrsdurchsetzung kann demnach geprüft werden.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihre Marke sei originär unterscheidungskräftig, weshalb für den Fall der Prüfung einer Verkehrsdurchsetzung aufgrund dieser geringen ursprünglichen Unterscheidungsschwäche auch die Anforderungen an den Nachweis der Durchsetzung stark herabgesetzt seien (Beschwerde, Rz 29). Die Durchsetzung im Verkehr des strittigen Zeichens leitet die Beschwerdeführerin in erster Linie aus der Bekanntheit der Produkte iPhone (bis Modell iPhone 5), iPad Air bzw. iPad mini 2 sowie iPod touch ab. Auf diesen in der Schweiz überragend bekannten Produkten sei das hinterlegte Zeichen an prominentester Stelle aufgeführt (Beschwerde, Rz. 30). Die Verkehrskreise wüssten, dass auf der Front der beanspruchten Waren am unteren Rand üblicherweise mittig eine Marke angebracht sei. Im Falle der Produkte der Hinterlegerin sei eben kein Wortzeichen oder Markenlogo sondern das strittige Zeichen an besagter Stelle als Herkunftshinweis angebracht.

Die Vorinstanz ihrerseits verneint die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung der Marke. Zum einen liessen die eingereichten Unterlagen nicht den Schluss eines langjährigen Gebrauchs des Zeichens zu, würden diese doch einzig einen Zeitraum von rund drei Jahren abdecken. Zum an-

deren würden die Belege keinen kennzeichenmässigen Gebrauch belegen. Insbesondere sei nicht ersichtlich, inwiefern die Abnehmer diesen Bestandteil der erwähnten Produkte nicht als solchen, sondern als betrieblichen Herkunftshinweis erkennen würden. Das vorliegende Zeichen stelle nämlich die naturgetreue Abbildung eines funktionalen Teils der äusseren Gestaltung der beanspruchten Waren dar. Die allgemeine Lebenserfahrung lehre einem, dass solche Bestandteile rein funktional seien und darüber hinaus keine betriebliche Herkunftshinweisfunktion erfüllten. Dies entspreche auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Formmarken, welche vorliegend bei Warenbildmarken und Bildmarken von Bestandteilen der beanspruchten Waren analog zur Anwendung komme (BGE 130 III 328 E. 3.1 "Swatch-Uhrrmband"). Nur wenn die Form als solche effektiv als Herkunftshinweis wahrgenommen werde, sei sie nach Art. 2 Bst. a MSchG schutzfähig. Die eingereichten Belege konnten hingegen gerade nicht aufzeigen, dass das strittige Zeichen markenmässig, also im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises, auf ein bestimmtes oder bestimmbares Unternehmen verwendet werde. Ganz unabhängig von der Geltendmachung eines Gebrauchs dieses Zeichens, sei er noch so umfangreich, langjährig und schweizweit, würden sich in den Belegen keinerlei Hinweise für eine markenmässige Wahrnehmung des Zeichens finden lassen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sei in einer solchen Konstellation die Demoskopie das geeignetste Beweismittel (BGE 131 III 121 E. 8 "Smarties"). Soweit die Belege im Weiteren die von der Beschwerdeführerin freigeählte Bezeichnung "Home Button" betreffen, genügten diese bereits deshalb nicht, da sie ein Wortzeichen, nicht aber das strittige Bildzeichen betrafen.

6.3.1 Wird die Verkehrsdurchsetzung – wie vorliegend – nicht mittels Demoskopie nachgewiesen, stellt der markenmässige Gebrauch eine zwingend zu prüfende Voraussetzung des Verkehrsdurchsetzungstatbestands dar (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.4 "Ein Stück Schweiz"; WYSS, a.a.O., S. 108 f.). Vorliegend ist im Rahmen der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung in erster Linie der markenmässige Gebrauch des Bildzeichens strittig. Markenmässig ist der Gebrauch eines Kennzeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen am entsprechenden Markt, d.h. der produktbezogene Gebrauch der Marke (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; WYSS, a.a.O., S. 182). Dem steht der rein unternehmensbezogene, ausschliesslich firmenmässige, dekorative oder anderweitig produktunabhängige Gebrauch entgegen (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die

Region.")). Erfolgt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, wie vorliegend, nicht mittels Demoskopie, genügt der kennzeichenmässige Gebrauch nicht (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; WYSS, a.a.O., S. 182 f.). Dieser legt vielmehr nah, dass die Abnehmer das Zeichen als Firma oder als reine Beschreibung wahrnehmen (WYSS, a.a.O., S. 183). Damit liegt jedoch kein Nachweis vor, wonach die Abnehmer das Zeichen als Marke wahrnehmen (WYSS, a.a.O., S. 183). Es soll also glaubhaft gemacht werden, dass sich das Zeichen als Marke durchgesetzt hat, wozu es eines ebensolchen Gebrauchs bedarf.

Ein Anbringen der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung, ist nicht erforderlich (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region.")). Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktbezug im Sinne eines Kennzeichens und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt, auch anders hergestellt werden; so zum Beispiel durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten (Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 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 (Urteile des BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 m.w.H. "Post", B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility").

6.3.2 Es ist vorliegend als erstes festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin mehrheitlich Belege eingereicht hat, welche die Bekanntheit der Hinterlegerin und deren Produkte thematisieren. So legt sie diverse Presseartikel zur Hinterlegerin (Vorakte 7, Beilagen 1-12 und 25-30; Vorakte 14, Beilagen 1, 29; Beschwerdebeilage 1) und ihren Produkten (Vorakte 7, Beilagen 13-24; Vorakte 14, Beilagen 1, 7-29; Beschwerdebeilagen 3 und 5; Replikbeilagen 1 und 2; Präsentation, S. 24 f.) ins Recht. Sie legt weiter ins Recht den Wikipedia-Eintrag zur Hinterlegerin (Beschwerdebeilage 3) sowie die Entstehungsgeschichte des hinterlegten Zeichens (Präsentation, S. 19-22). Ausserdem legt sie eine Werbeanzeige zum iPhone (Vorakte 14, Beilage 6) sowie die Werbung eines Telekommunikationsunternehmens bei, welcher das iPhone bewirbt (Präsentation, S. 25). Schliesslich zeigen Auszüge aus der Homepage der Hinterlegerin, wie das Bildzeichen auf den beanspruchten Waren aufgeführt ist (Vorakte 14, Beilagen 2-4).

6.3.3 Auf den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Belegen, welche das strittige Zeichen tatsächlich zeigen (Vorakte 7, Beilagen 10, 11, 14, 17, 27-29; Vorakte 14, Beilagen 9 und 11; Präsentation, S. 25), wird es als Teil der beanspruchten Waren abgebildet. Das Zeichen ist jeweils auf der Front des Gerätes mittig am unteren Rand auf dem einzig sichtbaren Bedientknopf angebracht. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Verkehrskreise würden an dieser Stelle jeweils eine Marke erwarten, und verweist hierzu auf Konkurrenzprodukte, welche am unteren Rand in der Mitte jeweils ihr Logo bzw. ihre Wortmarke angebracht haben (Protokoll, S. 7; Präsentation, S. 23). Daraus dürfe abgeleitet werden, dass der Abnehmer an dieser Stelle einen betrieblichen Herkunftshinweis erwarte und das an dieser Stelle stehende Bildzeichen konsequenterweise auch als Marke verstehe (Protokoll, S. 7). Als stärkste Anbieterin im betroffenen Warenssegment könne es sich die Beschwerdeführerin leisten an dieser typischen Stelle anstatt einer Wortmarke ein Bildzeichen, welches die Identifikationsfunktion genauso erfülle, anzubringen (Protokoll, S. 7). Das Zeichen werde somit als Marke wahrgenommen.

6.3.4 Der Argumentation der Beschwerdeführerin kann in Bezug auf den Gebrauch nicht gefolgt werden. Wohl zeigt sie bezüglich Smartphones auf, dass auf deren Front üblicherweise ein Kennzeichen angebracht ist. Allerdings handelt es sich hierbei zumeist um ein bekanntes Logo (z.B. Windows oder LG-Gesicht) oder den Namen der Hinterlegerin (z.B. Samsung, acer, LG oder Microsoft). Hierzu gibt die Beschwerdeführerin an, ihre Bekanntheit sei derart gross, dass sie auf die Aufführung jener Marken – wie Logo oder Wortmarke – auf der Frontseite ihrer Geräte verzichten könne. Stattdessen verwende sie das hinterlegte Bildzeichen. Nun kann aber aus der Verwendung eines Zeichens per se noch nicht auf einen markenmässigen Gebrauch geschlossen werden: Dass ein Zeichen eine Ware unterscheidbar macht, ist nicht mit einem betrieblichen Herkunftshinweis gleichzusetzen (BGE 134 III 547 E. 2.3.4 f. "Freischwinger Panton II"). Denn vorliegend ist das Zeichen auf einer Taste angebracht und in einer Art gestaltet, wie sie für Tasten üblich ist (vgl. E. 5. 3 f. hiervor). Diese Taste wird vom Benutzer zwar häufig benutzt, doch sagt dies nichts darüber aus, ob er deren Gestaltung auch als Marke wahrnimmt (NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 72). Vielmehr ist aufgrund ihrer üblichen Gestaltung anzunehmen, dass sie als dekoratives Element aufgefasst wird (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 75). Dies entspricht nicht einem markenmässigen Gebrauch (Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.9 "Oktoberfestbier"). Dies gilt im Übrigen selbst dann, wenn – wie vorliegend – das Symbol und die Taste einen Namen ("Home Screen

Icon" sowie "Home Button") haben, über den auch berichtet wird (z.B. Vorakte 14, Beilagen 14-29). Die diesbezügliche Berichterstattung belegt keinen markenmässigen Gebrauch des Bildzeichens.

6.3.5 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann aus der Bekanntheit der mit diesem Knopf ausgestatteten Waren wie iPhone und iPad nicht geschlossen werden, dieser Warenbestandteil werde im gleichen Umfang als Herkunftshinweis wahrgenommen. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, sagt die Bekanntheit der Wortmarke iPhone sowie die Bekanntheit der Waren iPhone, iPad und iPod nichts über die Wahrnehmung der nunmehr strittigen Bildmarke aus. Die Tatsache allein, dass der in der Bildmarke abgebildete "Home Button" Bestandteil der bekannten Waren "iPhone" (zumindest bis Modell iPhone 5) und "iPad" ist und die Marken "iPhone" und "iPad" dem schweizerischen Publikum auch als Marken bekannt sind, sagt nichts über die Wahrnehmung des strittigen Bildzeichens bzw. dessen Gebrauch als Marke aus (Urteil B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3 und 7.1 "Ein Stück Schweiz"). Dies selbst dann nicht, wenn die Wortmarke "IPHONE" im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren als eine im Verkehr durchgesetzte Marke eingetragen wurde (vgl. CH-Nr. 600536).

6.3.6 In einem ersten Zwischenschritt kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die eingebrachten Belege einen markenmässigen Gebrauch des hinterlegten Bildzeichens nicht glaubhaft machen. So ist insbesondere nicht glaubhaft gemacht, inwiefern die Abnehmer im Zeichen überhaupt eine Marke erkennen. Wird Schutz für ein Zeichen beansprucht, welches in erster Linie funktional wahrgenommen wird, ist ein Nachweis erforderlich, wonach das Zeichen über seine Funktion hinaus auch als Marke wahrgenommen wird.

6.4

6.4.1 In zeitlicher Hinsicht macht die Beschwerdeführerin mit Hinweis auf das Eintragungsverfahren der Wortmarke CH-Nr. 600536 "IPHONE" geltend, dass vom Erfordernis des mindestens zehnjährigen Gebrauchs aufgrund der enormen Berichterstattung in sämtlichen schweizerischen Medien abgewichen werden könne (Protokoll, S. 7). Da diese Berichterstattung das nunmehr strittige Zeichen ebenfalls erwähne und aufführe, sei auch vorliegend von einem kürzeren Gebrauchszeitraum auszugehen. Auch sei zu berücksichtigen, dass in den Jahren 2008-2010 in der Schweiz über eine Million iPhones verkauft worden seien (Protokoll, S. 8). Überdies habe bereits 2010 der Marktanteil der Beschwerdeführerin rund 50 Prozent

betragen (Protokoll, S. 8). Die Beschwerdeführerin ist daher der Ansicht, dass diese aussergewöhnlich hohen Verkaufszahlen zusammen mit der intensiven Berichterstattung und Bewerbung der Marke für eine Herabsetzung der Mindestgebrauchsdauer auf 3 Jahre sprechen, dies umso mehr, als dass dies aufgrund jener Belege gerade im Zusammenhang mit der Marke iPhone von der Vorinstanz bejaht worden sei.

6.4.2 Diesbezüglich ist mit der Vorinstanz einig zu gehen (Protokoll, S. 12): Vorliegend ist nicht die Gebrauchsdauer in erster Linie problematisch, sondern der Markengebrauch (vgl. E. 6.3 hiervor). Allgemein ist eine verkürzte Gebrauchsdauer denkbar (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2 m.w.H. "Ein Stück Schweiz"). Vorliegend mangelt es jedoch bereits an der Glaubhaftmachung eines markenmässigen Gebrauchs (vgl. E. 6.3.6 hiervor), weshalb die Frage der Gebrauchsdauer insofern offen gelassen werden kann.

6.4.3 Mangels markenmässigen Gebrauchs des Zeichens kann auch die Beurteilung der Belege in Bezug auf den landesweiten Gebrauch des Zeichens offen gelassen werden.

6.5 Schliesslich beantragt die Beschwerdeführerin sub- sowie subsubeventualiter die Eintragung als durchgesetzte Marke unter Verschiebung des Datums der Schutzausdehnung auf die Schweiz vom 10. September 2010 auf den 13. Mai 2015. Diese Subeventualanträge wurden von der Beschwerdeführerin erst im Rahmen ihres ersten Vortrages an der öffentlichen Parteiverhandlung, d.h. nach ihrer Replik im schriftlichen Verfahren, gestellt. Hierzu ist festzustellen, dass im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit dem Beschwerdeantrag gleichzeitig der Streitgegenstand bestimmt wird (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 120 Rz. 2.213). Dieser kann sich hiernach höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 121 Rz. 2.213). Auch ist zu beachten, dass gestützt auf die Eventualmaxime sämtliche Begehren und Eventualbegehren in der Beschwerdeschrift vorzubringen sind (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 121 f. Rz. 2.215). Erst in der Replik (oder später) gestellte (neue) Begehren bzw. beantragte Varianten sind daher unzulässig (BGE 136 II 173 E. 5; BVGE 2011/54 E. 2.1.1 m.w.H.).

Die anlässlich der öffentlichen Parteiverhandlung gestellten Sub- und Subsubeventualbegehren stellen als Varianten des bereits in der Beschwerdeschrift gestellten Eventualantrags um Eintragung als durchgesetzte Marke

keine Ausweitung des ursprünglichen Beschwerdeantrags dar, sind aber erst nach der Replik gestellt worden. Jedoch kann vorliegend offen bleiben, inwiefern auf die Begehren einzutreten ist, da die eingereichten Durchsetzungsbelege keinen hinreichenden markenmässigen Gebrauch glaubhaft machen (vgl. E. 6.3 hiervor), so dass auch die Verschiebung des Hinterlegungsdatums an der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nichts ändert. Dies gilt auch mit Blick auf die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin keine neuen, diesen Zeitraum abdeckenden Belege eingereicht hat.

6.6 Im Ergebnis vermag die Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung ihres Zeichens für die beanspruchten Waren in der Klasse 9 damit nicht glaubhaft zu machen. Die Beschwerde erweist sich aus den vorgenannten Erwägungen daher auch im Eventualstandpunkt sowie im Sub- und Subsubeventualstandpunkt – soweit darauf einzutreten ist – als unbegründet.

7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die internationale Registrierung IR 1'051'626 (fig.) sich weder originär (vgl. E. 5 hiervor) noch derivativ (vgl. E. 6 hiervor) als unterscheidungskräftig erweist, weshalb sie als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zu qualifizieren ist. Die Vorinstanz hat ihr zu Recht den Markenschutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde erweist sich daher – soweit darauf einzutreten ist – als unbegründet und ist abzuweisen.

8.

8.1 Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). 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.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt. Damit sind

die Gerichtskosten auf Fr. 3'500.– festzusetzen und angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'500.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Den darüber hinausgehenden Betrag von Fr. 1'000.– hat die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

8.2 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der von der Beschwerdeführerin bezahlte Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird diesem Betrag angerechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.– hat die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Beilage: Einzahlungsschein; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 1051626; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

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 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: 19. Februar 2016