

# **BVGer B-2592/2016 vom 13. Juni 2017**

Bundesverwaltungsgericht, 2017-06-13, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2592\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2592_2016)

FR: TAF B-2592/2016 du 13 juin 2017

IT: TAF B-2592/2016 del 13 giugno 2017

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32, 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 unter Vorbehalt von E. 2 einzutreten.

### **E. 2**

Angefochten ist vorliegend einzig die Abweisung der Eintragung des Zeichens iMessage für Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 gemäss Dispositivziffer 1. Soweit die Vorinstanz die Marke in Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung für Waren der Klasse 9 und eine Dienstleistung der Klasse 38 zur Eintragung zugelassen hat, ist die Verfügung unangefochten geblieben und in Rechtskraft erwachsen (vgl. BGE 103 Ib E. 2 "Banquet"; Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 2.3 "Mobility"). Wie die Vorinstanz mit ihrer Vernehmlassung zu Recht geltend macht, ist die Eintragung für "speziell angepasste oder geformte Abdeckungen, Taschen und Etais zur Aufnahme der vorgenannten aus Leder, Lederimitat, Stoff oder Textilmaterial" (Klasse 9) in Dispositiv-Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung zugelassen worden, so dass auf die Beschwerde in diesem Umfang nicht einzutreten ist. Gleich verhält es sich mit "Software für Mobiltelefone", wofür die Vorinstanz in Dispositiv-Ziff. 2 das Markeneintragungsgesuch zuliess. In diesem Umfang ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Entgegen den Vorbringen in der Vernehmlassung beanspruchte die Beschwerdeführerin die "Dienstleistung betreffend elektronische Post (E-Mail)" jedoch nicht in Klasse 42, sondern in Klasse 38.

### **E. 3.1**

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 MSchG). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den

Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, welchen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des BVGer B-7538/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.7 "Top Caddy"; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34; Eugen Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2009, N. 247).

### **E. 3.2**

Als eintragungsunfähige Beschaffenheitsangaben gelten Hinweise, die sich ausschliesslich auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort, die Zeit der Herstellung oder auf die Wirkung der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung beziehen (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 118 II 181 E. 3b "Duo"; 116 II 611 E. 2b "Fioretto"). Ob ein Zeichen in Bezug auf die Eigenschaften oder Merkmale seiner Kennzeichnungsobjekte beschreibend ist, beurteilt sich nach den im Registereintrag beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 21; Marbach, SIWR III/1, N. 209 ff.). Eine bei abstrakter Betrachtung mögliche Mehrdeutigkeit kann sich auf einen eindeutigen Sinn mit beschreibendem Charakter reduzieren, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung tritt (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster"; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 90). Indessen ist nicht jedes Zeichen eintragungsunfähig, das auf einen bestimmten Inhalt Bezug nimmt. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht nicht aus, um sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Für die Einstufung als beschreibende Angabe wird vielmehr vorausgesetzt, dass das Publikum die sachliche Bezugnahme ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennt. Ob eine Marke als ausschliesslich beschreibende Angabe Gemeingut ist, ist in ihrem Gesamteindruck zu prüfen, wobei jeder Landessprache der gleiche Stellenwert zukommt (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil des BGer 4A\_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.2 "Magnum"; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 15).

### **E. 3.3**

Für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke durch ihre gedankliche Bezugnahme eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist auf das mutmassliche Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (BGE 128 III 451 E. 1.6 "Première", BGE 116 II 611 f. E. 2c "Fioretto"; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 42; Marbach, SIWR III/1, N. 248). Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit, mit welcher jene das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen und interpretieren. Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche Dienstleistungen werden mit einer eher geringen oder durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben. Dagegen ist bei teuren und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei Fachleuten von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen (BGE 134 III 547, 552 "Freischwinger Panton Stuhl [3D]"; 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N.68 ff.).

### **E. 3.4**

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

#### **E. 4**

In einem ersten Schritt ist als Rechtsfrage frei zu prüfen, wie die massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzugrenzen sind und wie diese aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen.

##### **E. 4.1**

Die Marke der Beschwerdeführerin wird für eine breit formulierte Warenliste beansprucht. Die Vorinstanz zieht daraus die Schlussfolgerung, dass sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowohl an einen entsprechend breiten Abnehmerkreis richten, als auch Fachkreise wie IT-Spezialisten, Telekommunikations-Verantwortliche von Unternehmen oder Mitglieder der Unternehmensführung angesprochen seien. Die Beschwerdeführerin erachtet als massgebliche Verkehrskreise sowohl Fachleute als auch durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Personen, bei welchen jedoch keine Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf, vorausgesetzt werden dürfen.

##### **E. 4.2**

Im markenrechtlichen Eintragungsverfahren werden die massgeblichen Verkehrskreise normativ über die objektivierte Produktanknüpfung definiert. Sie richten sich nach dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, für welche die Eintragung beantragt wird (RKGE in sic! 1999, S. 273; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 MSchG N.68; Marbach, SIWR III/1, N. 182; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 12).

##### **E. 4.3**

Für die Marke iMessage sind Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 strittig.

###### **E. 4.3.1**

Die in der Klasse 9 aufgeführten Computer und deren Bestandteile, elektronischen Publikationen sowie Mobiltelefone und ihre Software richten sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich mit diesen Geräten auskennen. Sie werden mit einer erhöhten Aufmerksamkeit gekauft.

###### **E. 4.3.2**

Die zurückgewiesenen Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation mit Einsatz von EDV-Mitteln der Klasse 38 schliesslich sind wesensgemäss darauf gerichtet, mehreren Personen mit sinnesmässig wahrnehmbaren Mitteln eine Verbindungsaufnahme zu ermöglichen (Urteil des Bundesgerichts 4A5./2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 "Discovery Travel & Adventure Channel"; Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 "Mobility"). Unter Telekommunikation bzw. Fernmeldewesen werden sämtliche Formen der elektronischen Informationsübermittlung über grössere Distanzen hinweg verstanden, worunter auch der Datenaustausch über das Internet fällt. Letzterer erfolgt gewöhnlich über die vorhandenen Telefon- und Fernsehleitungen, weshalb die meisten Telefonunternehmen und Fernsehprovider auch Internetdienstleistungen anbieten. Andererseits wird das Internet vermehrt auch zum Telefonieren und Fernsehen verwendet. Diese Dienstleistungen richten sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich mit diesen

Dienstleistungen auskennen und werden mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben.

### **E. 4.3.3**

Die technologischen Dienstleistungen in der Klasse 42 sprechen neben dem allgemeinen Publikum alle Arten und Grössen von Unternehmen an. Da die in der Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen nicht nur alltägliche Bedürfnisse abdecken und eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen, ist anzunehmen, dass die Abnehmer bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (Urteile des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 5.6 "Apotheken Cockpit" und B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.2 "Intel Inside").

### **E. 5**

Für die Beurteilung der Frage, ob bei dem strittigen zusammengesetzten Zeichen ein absoluter Schutzausschlussgrund nach Art. 2 Bst. a MSchG besteht, ist sodann aus der Sicht dieser Verkehrskreise der Sinngehalt der Marke zu ermitteln.

#### **E. 5.1**

Die Beschwerdeführerin argumentiert, der Abkürzung "i" kämen mehrere Bedeutungen zu, wovon auch die Vorinstanz selber ausgehe. Für diese sei jeder mögliche Datentransfer bereits eine "Internet-Nachricht". Diese Auslegung sei jedoch viel zu breit, denn der Gesamteindruck sei massgebend. Eine Marke, die nur Gedankenassoziationen wecke oder Anspielungen enthalte, die nur entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hindeuteten, sei nicht beschreibend.

#### **E. 5.2**

Die Vorinstanz hält ihr entgegen, das zur Diskussion stehende Wortzeichen bestehe aus dem Buchstaben "i" und dem englischen Begriff "message". Die ständige Prüfungspraxis des Instituts stütze sich darauf, dass "i" in Kombination mit anderen beschreibenden Elementen als Hinweis auf "Internet", "Information" oder "Informationstechnologie" verstanden werde. Message werde mit "Nachricht", "Botschaft" oder "Meldung" übersetzt.

### **E. 6**

Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob vor dem Hintergrund des Verwendungszusammenhangs der Marke und unter Einbezug des Wissens, Verstehens und Erwartens der angesprochenen Fachkreise ein direkt beschreibender Sinngehalt in den Vordergrund rückt.

#### **E. 6.1**

Das strittige Zeichen iMessage besteht aus einer Kombination des Buchstabens "i" und des Wortes "Message". Das Wort "message" hat folgende Bedeutungen im Englischen: 1. Botschaft, Sendung; 2. Mitteilung, Bescheid, Nachricht, Meldung; 3. Botschaft, Anliegen (e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Im Französischen hat es die Bedeutung von 1. Botschaft; 2. Nachricht; 3. Mitteilung und 4. Meldung. Wird das Zeichen iMessage gesamthaft betrachtet, so kann der Buchstabe "i" verschiedene Bedeutungen haben. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und in Verbindung mit dem Wort "Message" steht jedoch eine technische und elektronische Bedeutung im Vordergrund (vgl. Urteil des BVGer B 649/2009 vom 12. November 2009 "i-Option").

#### **E. 6.2**

Die beanspruchten Waren Computer, Computerhardware, Computersoftware, elektronische Publikationen (herunterladbar), tragbare mobile digitale elektronische Geräte, Handcomputer, mobile digitale Elektronikgeräte, elektronische Kommunikationsmittel, -geräte und Instrumente, Telekommunikationsanlagen, Computerchips, Compact-Disks [ROM, Festspeicher], audiovisuelle Disketten, Compact-Disks und DVD's, elektronische Geräte mit interaktiven Funktionen zur Verwendung mit allen vorstehend genannten Waren, Teile, Zubehör und Testgeräte (Klasse 9) und die Telekommunikations- und elektronischen Kommunikationsdienstleistungen (Klasse 38) sowie B2B-Dienstleistungen (Klasse 42) sind typischerweise eng mit einer Internetchat verknüpft. Da es sich um elektronische Geräte und Gerätebestandteile handelt, werden sie auch durch die Kombination von "i" mit "message" nicht individualisiert. Die massgeblichen Fachkreise werden daher die strittige Marke dahingehend verstehen, dass diese die Produkt- und Dienstleistungsobjekte direkt benennt und inhaltlich hinreichend konkret beschreibt. Die Marke weckt damit bei denjenigen Produkten und Dienstleistungen, die aufgrund des damit bezeichneten Inhaltes erworben werden, ohne weiteres eine entsprechende Erwartungshaltung seitens der angesprochenen Fachkreise. Das Zeichen iMessage entfaltet folglich in diesem Produkt- und Dienstleistungsbereich keine hinreichende originäre Unterscheidungskraft.

### **E. 6.3**

Als Zwischenergebnis ist daher festzustellen, dass iMessage nicht originär unterscheidungskräftig ist, weshalb die Beschwerde im Hauptpunkt als unbegründet abzuweisen ist.

### **E. 7.1**

Damit ist zu prüfen, wie dies die Beschwerdeführerin eventualiter beantragt, ob sich die Marke auch für Telekommunikations- und elektronische Kommunikationsdienstleistungen; drahtlose digitale Nachrichtendienste, elektronische Post (E-Mail), einschliesslich Dienstleistungen, welche dem Benutzer ermöglichen, Mitteilungen durch ein drahtloses Netzwerk zu senden und/oder zu empfangen; Liefern von Mitteilungen mittels elektronischer Übermittlung; Übermittlung von Daten und Informationen mit elektronischen Mitteln, Computer, elektronische Post (E-Mail) oder elektronischen Kommunikationsmitteln, Nachrichtensammlungs- und Übermittlungs-Dienstleistungen und Dienstleistungen betreffend elektronische Post (E-Mail) (Klasse 38) im Verkehr durchgesetzt habe.

### **E. 7.2**

Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierenden Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird. Zwar ist die Verkehrsdurchsetzung ein Rechtsbegriff; bei der Frage, ob eine bestimmte Verkehrsgeltung bestehe, handelt es sich aber um eine Tatfrage. Wer sich auf jenen beruft, hat diese zu belegen. Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz allerdings nur eine beschränkte Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt, dass sie glaubhaft gemacht wird. Der Nachweis muss nicht zur vollen Überzeugung der Behörde erbracht werden, sondern es genügt, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht gegeben sind. Grundsätzlich muss eine Durchsetzung in der ganzen

Schweiz bestehen. Für das Glaubhaftmachen lässt die Vorinstanz in der Regel als Beweiserleichterung einen Markengebrauch während zehn Jahren genügen (Urteil des BVGer B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 "Meissen" E. 7.2). Der Gebrauch während eines kürzeren Zeitraums kann allenfalls genügen, wenn ein besonders intensiver Gebrauch vorliegt und die aufgewendeten Werbemittel ausserordentlich sind; dies muss jedoch belegt werden. Die Verkehrsdurchsetzung muss im Zeitpunkt der Hinterlegung bestanden haben. Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Uhrenarmband", BGE 120 II 393 E. 4.c, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"). Es braucht keine volle Überzeugung der Behörde, doch muss diese zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"). Die Behörde würdigt alle relevanten Belege umfassend nach ihrer freien Überzeugung (Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes über den Zivilprozess vom 4. Dezember 1947 [BZP, SR 273]).

### **E. 7.3**

Die Beschwerdeführerin rügt, die beanspruchten Dienstleistungen entsprächen genau den Dienstleistungen, welche durch die Software - für welche die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung anerkannt habe - angeboten würden. iMessage sei eine Software und eine Dienstleistung zugleich. iMessage sei ein Instant-Messaging-Dienst der Beschwerdeführerin, der unter den Betriebssystemen iOS und OS X Nachrichten verfügbar mache. iMessage erlaube es, zwischen zwei oder mehr Geräten mit iOS oder OS X Textnachrichten, Bilder, Videos, Kontakte und andere Dateien auszutauschen. Das Zeichen werde seit der Lancierung auf sämtlichen Geräten, welche mit dem Betriebssystem iOS oder OS X liefen, gebraucht. Diese Betriebssysteme liefen insbesondere auf den Geräten iPhone und iPad. In den Jahren 2010 bzw. 2011 seien 787'000 iPhone bzw. 1.2 Mio. iPhone und 380'000 iPads verkauft worden. Sie habe mehrere Belege für den Gebrauch des Zeichens in der französischsprachigen Schweiz und im Tessin eingereicht. Abgesehen davon sei es als notorisch bekannt zu erachten, dass es kein Sprachgefälle für Apple-Produkte in der Schweiz gebe.

### **E. 7.4**

Die Vorinstanz wendet ein, aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips könne sich die Verkehrsdurchsetzung nicht auf andere Waren- und/oder Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, für welche sie glaubhaft gemacht worden sei. Die Behauptung, dass die strittigen Dienstleistungen anhand der durchgesetzten Waren der Klasse 9 erbracht würden, vermöge noch nichts zugunsten der Annahme der Verkehrsdurchsetzung dieser Dienstleistungen zu bewirken. Aus den eingereichten Belegen gehe auch nicht hervor, dass sich das Zeichen iMessage für die strittigen Dienstleistungen durchgesetzt habe. Fraglich sei schliesslich, ob die Beschwerdeführerin die strittigen Dienstleistungen selber anbiete. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege zeigten, dass die Übertragung als solche über die Internetverbindung der Benutzer erfolge, nämlich via WLAN oder 3G. Diese Internetverbindung werde aber nicht von der Beschwerdeführerin, sondern von Dritten (Mobilfunkunternehmen wie Swisscom, Salt oder Sunrise) in Form von Mobilfunk-Abonnements angeboten.

### **E. 7.5.1**

iMessage ist ein Instant-Messaging-Dienst von Apple, der unter iOS und OS X über die App Nachrichten verfügbar ist. iMessage erlaubt es, zwischen zwei oder mehr Geräten mit iOS oder OS X Textnachrichten, Bilder, Videos, Kontakte und andere Dateien auszutauschen (Beschwerdebeilage 9). Am 6. Juni 2011, zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC, sagte Firmenchef Steve Jobs vor mehr als 5000 Teilnehmern in San Francisco, Apple bringe neue Versionen des Computer-Betriebssystems Mac OS X und des mobilen Systems iOS heraus. Der neue Benachrichtigungsdienst heisse iMessage: Via 3G oder WLAN liessen sich zum Beispiel Textnachrichten, Fotos und Videos austauschen (Tagesanzeiger vom 7. Juni 2011, Beschwerdebeilage 11; Bilanz vom 6. Juni 2011, Beschwerdebeilage 12). An der WWDC'11 gab es über 120 Sessions und mehr als 1000 Apple Mitarbeiter betreuten den Event (Beschwerdebeilage 16). Gemäss Weissbuch 2011 wurden 2010 787'000 iPhones in der Schweiz verkauft (Beschwerdebeilage 24). 2011 wurden in der Schweiz 380'000 iPads und 1.2 Millionen iPhones verkauft (Beschwerdebeilage 25). Das Zeichen wird seit der Lancierung auf sämtlichen Geräten, welche mit dem Betriebssystem iOS oder OS X laufen, gebraucht. Diese Betriebssysteme laufen auf den Geräten iPhone, iPad und iPod Touch.

### **E. 7.5.2**

Vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung datieren drei französische Artikel: "iOS 5: une copie quasi-parfaite d'Android", romandroid.ch vom 8. Juni 2011 (Beilage 1 zur Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 22. April 2014 [in der Folge: Beilage]), "iMessage va-t-il avoir un impact sur les revenus des opérateurs?", francoischarlet.ch vom 9. Juli 2011 (Beilage 35; Beschwerdebeilage 20), "la guerre des messageries", le temps.ch vom 12. August 2011 (Beilage 36). Zum gleichen Zeitpunkt lagen vier italienische Artikel vor: "Apple: sta arrivando tutto insieme", MVC&Partners Newsletter, Lugano, vom 16. Juni 2011 (Beilage 32; Beschwerdebeilage 18), "Steve Jobs presenta iCloud, la vendetta delle case discografiche", TicinoLibero, vom 31. Mai 2011 (Beilage 33), "Apple tra le nuvole, niente iPhone ma tante novità", 20minuti il portale del Ticino, vom 6. Juni 2011 (Beilage 34), Velocità e altissima definizione, ecco il nuovo MacBookPro, 20 minuti, 6. Juni 2011 (Beschwerdebeilage 13).

### **E. 7.5.3**

Die Vorinstanz hat nach eigener Ausführung in der mündlichen Verhandlung die eingereichten Belege nur bis zu der Schlussfolgerung gewürdigt, dass quantitativ zu wenige Belege für den französischsprachigen Teil der Schweiz und das Tessin vorlägen. Da sie bereits aufgrund dieses Zwischenresultats eine schweizweite Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für die Dienstleistungen verneinte, unterliess sie es, darüber hinaus zu prüfen, ob die Verkehrsdurchsetzung der Marke dennoch glaubhaft erscheine (Protokoll der öffentlichen Verhandlung vom 2. November 2016, S. 7/8). Ihre Würdigung erweist sich damit als rechtsfehlerhaft (vgl. Urteil des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 3.3 "Millesima/Millezimus").

### **E. 7.6**

Denn in Anbetracht des sehr hohen Werbeaufwandes (vgl. Ziff. 9.5.1 hiervor), der sehr hohen Anzahl der verkauften Geräte (1'987'000 iPhones und 380'000 iPads; vgl. Ziff. 9.5.1 hiervor) mit den entsprechenden Betriebssystemen, die auf eine intensive Nutzung des Zeichens schliessen lassen, und des Erfahrungswissens, dass die Produkte von Apple

sowohl in der französischsprachigen Schweiz als auch im Tessin nicht weniger verbreitet sind als in der Deutschschweiz, erscheint in Abweichung vom vorinstanzlichen Ergebnis die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "iMessage" für folgende Dienstleistungen als glaubhaft: Telekommunikations- und elektronische Kommunikationsdienstleistungen; drahtlose digitale Nachrichtendienste, elektronische Post (E-Mail), einschliesslich Dienstleistungen, welche dem Benutzer ermöglichen, Mitteilungen durch ein drahtloses Netzwerk zu senden und/oder zu empfangen; Liefern von Mitteilungen mittels elektronischer Übermittlung; Übermittlung von Daten und Informationen mit elektronischen Mitteln, Computer, elektronische Post (E-Mail) oder elektronischen Kommunikationsmitteln, Nachrichtensammlungs- und Übermittlungs-Dienstleistungen und Dienstleistungen betreffend elektronische Post (E-Mail) (Klasse 38). Die Vorinstanz macht in Bezug auf diese Dienstleistungen geltend, aus den eingereichten Belegen gehe hervor, dass die Übertragung als solche nicht über die Beschwerdeführerin, sondern über Dritte (Mobilfunkunternehmen) erfolge. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mobilfunkunternehmen die Dienstleistungsmarken der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG mit ihrem Einverständnis verwenden (vgl. Urteil vom 4. Juni 2007, Nr. B-7397/2006 E. 12 "Gitarrenkopfplatte"). Die Beschwerde ist damit im Eventualantrag gutzuheissen.

## **E. 8**

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]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 5'500.- sind der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 2'000.- teilweise aufzuerlegen, da sie nur im weniger weit gehenden Eventualantrag teilweise obsiegt. Der Beschwerdeführerin ist der Rest des Kostenvorschusses von Fr. 3'500.- zurückzuerstatten. Der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes beauftragt. Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes wird vorliegend eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 3'000.- als angemessen erachtet (Art. 64 Abs. 2 VwVG, Art. 7 Abs. 2 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.