

# **BVGer B-4137/2021 vom 1. Februar 2023**

Bundesverwaltungsgericht, 2023-02-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4137\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4137_2021)

FR: TAF B-4137/2021 du 1 février 2023

IT: TAF B-4137/2021 del 1 febbraio 2023

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde zudem frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin kritisiert implizit, die Vorinstanz sei ihrer Begründungspflicht nicht nachgekommen (Beschwerde vom 15. September 2021, Ziff. 48). Viele Waren, für die die Marke angemeldet sei, würden in der Verfügung nicht erwähnt. Der Beschwerdeführerin sei darum nicht klar, weshalb sie nicht zum Eintrag zugelassen wurden.

#### **E. 2.1**

Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind aber nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1; 141 III 28 E. 3.2.4; 143 III 65 E. 5.2, je mit Hinweisen). Die verfassungsrechtlich geforderte Begründungsdichte ist nicht einheitlich festgelegt. Unter anderem gilt aber, dass umso höhere Anforderungen an die Begründung eines Entscheids zu stellen sind, je grösser der Spielraum ist, welcher der Behörde aufgrund Ermessens und unbestimmter Rechtsbegriffe zusteht (Urteil des BGer 4A.15/2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 112 Ia 107 E. 2b). In der Aufzählung der Waren, wofür die Marke zurückgewiesen wurde, sind manche Bezeichnungen Oberbegriffe anderer Waren (z.B. Peripheriegeräte - Bildschirme oder tragbare elektronisch Handgeräte - tragbare Lesegeräte)

oder erfüllen eine sehr ähnliche Funktion wie jene (z.B. Mobiltelefone - Telefone). Die Vorinstanz musste daher nicht auf jede Ware eingehen, damit die Tragweite ihrer Entscheidung verständlich wird. Es genügt, dass sie in zusammengefasster Form ausführte, weshalb dem Zeichen in Verbindung mit jeder Warengruppe die Unterscheidungskraft fehle (vgl. Schreiben vom 23. November 2020, Ziff. 10-18; Verfügung vom 17. August 2021, Ziff. 14-21). Insofern kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die Vorinstanz verletzte die Begründungspflicht nicht.

### **E. 3.1**

Die Vorinstanz hat dem Zeichen den Markenschutz versagt, da der Begriff beschreibend sei. Sie argumentiert, "truedepth" bzw. auch "depth" in Alleinstellung werde von Fachkreisen und Zwischenhändlern ohne weiteres als "Tiefenschärfe" übersetzt und von Endkonsumenten zumindest mit dem Sinn "echte / richtige / zutreffende / genaue Tiefe" einer Bildaufnahme verstanden, weshalb das Zeichen nicht unterscheidungskräftig sei. Dieser Sprachgebrauch und dieses Verständnis im Schweizer Sprachraum seien durch Einträge aus Wörterbüchern, ausländischen Internetseiten und Nachschlagewerken belegt. Je nach Ware sei "truedepth" eine anpreisende oder beschreibende Angabe über deren Eigenschaft, Qualität, Zweckbestimmung und thematischen Inhalt. Es liege kein Grenzfall vor.

### **E. 3.2**

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist ihr Zeichen unterscheidungskräftig. Sie legt dar, "depth" zähle nicht zum Grundwortschatz, der den Verkehrskreisen verständlich sei, und erinnere auch an kein gleichbedeutendes Wort in schweizerischen Amtssprachen. Das Wort "profoundness" sei als Übersetzung für "Tiefe" geläufiger. Für "tief" seien ausserdem die englischen Vokabeln "deep" und "low" bekannt, weshalb auch "deepness" und "lowness" geläufiger seien als "depth". Von der Abnehmerschaft könne nicht erwartet werden, dass sie "depth", und schon gar nicht "depth of field" als konkrete Übersetzung von "Tiefenschärfe" verstehe. Dabei stützt sich die Beschwerdeführerin auf Vokabellisten bekannter Sprachkursveranstalter der Universitäten Cambridge und Oxford. Es müsse gefolgert werden, dass die Abnehmerschaft keine Beschreibung in Bezug auf die beanspruchten Waren erkenne, und selbst wenn, sei ein wesentlicher Gedankenaufwand nötig, um vom Sinn "echter Tiefe" auf "Tiefenschärfe" und schliesslich auf "Schärfe des Bildes" zu gelangen.

### **E. 4.1**

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (BGE 142 I 127 E. 3.3.2 "rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"; Urteile des BVGer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 3.1 "Hybritec"; B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.1 "Postauto").

### **E. 4.2**

Sachbezeichnungen und beschreibenden Zeichen fehlt jede Unterscheidungskraft. Sie erschöpfen sich semantisch in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand und werden von den massgeblichen Verkehrskreisen darum unmittelbar und ausschliesslich

als Aussage über ein Merkmal der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden. Hierzu zählen namentlich Wörter, die vom Verkehr ausschliesslich als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung verstanden werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Matthias Städeli/ Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84).

#### **E. 4.3**

Nur weil ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, ist es aber nicht Gemeingut. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr einem erheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar sein (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2.b/aa "Securitas"; Urteile des BVGer B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 2.3 "hype. [fig.]"; B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").

#### **E. 4.4**

Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus (Urteil des BGer 4A\_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 3.2 "Factfulness"). Entscheidend ist, ob sie von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen" und 4A\_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 "American Beauty"; Urteil des BVGer B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 3.3 "Snowsport [fig.]"; Marbach, a.a.O., N. 285 mit Hinweisen auf die entsprechende Praxis der RKGE).

#### **E. 4.5**

Auch durch mehrere konkurrierende Bedeutungen wird ein Zeichen nicht schutzfähig, solange im konkreten Zusammenhang der Waren und Dienstleistungen, für die es beansprucht wird, nicht durch näherliegende Sinnvarianten ausgeschlossen ist, dass es im beschreibenden Sinn verstanden wird. Liegt umgekehrt ein beschreibender Sinn des Zeichens auf der Hand, vermag die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufzuheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A\_492/2007 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteile des BVGer B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.9 "Al Brain"; B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 2.3 "NeoGear" mit Hinweisen).

#### **E. 4.6**

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"). Auch 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"; Urteil des BVGer B-3745/2020 vom 3. August 2021 E. 3.5 "Stellar"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grundwortschatzes an englischen Vokabeln zu erwarten

(BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser"; Urteile des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "Ironwood"; B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "Factfulness"). Für die Beurteilung der Englischkenntnisse können weitere Indizien herangezogen werden, etwa die Ähnlichkeit fremdsprachiger Begriffe mit jenen einer Landessprache oder die zunehmende Verbreitung von Anglizismen (vgl. Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "Factfulness"; B-4849/2017 vom 8. Februar 2019 E. 4.2 "Revelation"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]"; Claudia Keller, Do you speak English? - Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 "Delight Aromas [fig.]", in sic! 2008, 485).

#### **E. 4.7**

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 die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.8 "Al Brain"; B-2791/2016 vom 16. April 2018, auszugsweise publiziert als BVGE 2018 IV/3, E. 3.2 "WingTsun").

#### **E. 4.8**

Grenzfälle zum Gemeingut sind einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilgericht zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband"; 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece I"; Urteil des BGer 4A\_158/2022 vom 8. September 2022 E. 6.3.3 "Butterfly").

#### **E. 5**

Anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen der Endabnehmer, Fachkreise und des Zwischenhandels sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise der Marke zu bestimmen, ohne die Abgrenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A\_6/2013 vom 16. April 2013, E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"; 4A\_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"). Die angemeldeten Waren der Klasse 9, insbesondere Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Messgeräte, Software, Computergeräte und -zubehör sowie Teile von elektrischen und elektronischen Geräten, für die das strittige Zeichen beansprucht wird, richten sich an eine mediengewohnte und -konsumierende Endabnehmerschaft und werden, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, auch von IT-Verantwortlichen von Unternehmen sowie Zwischenhändlern wie Verkaufsberatern des Elektronik- bzw. Computerfachhandels oder von Telefonie-Anbietern zu geschäftlichen Zwecken nachgefragt. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da sie nicht täglich angeschafft und beim Erwerb auf Funktion und Ausstattung geprüft werden (Urteile des BVGer B-6783/2017 vom 18. März 2019 E. 3 "Uber/uberall [fig.]"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 "Intel Inside/Galdat Inside"; B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/ TCS").

#### **E. 6**

Weiter ist zu prüfen, ob dem strittigen Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zukommt.

#### **E. 6.1**

Das Wort "truedepth" wird in englischen Standardwörterbüchern nicht erwähnt (vgl. Merriam-Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary>, und Oxford English Dictionary, <https://www.oed.com/>, beide besucht am 1. November 2022), gedanklich aber naheliegend in "true" und "depth" segmentiert (vgl. Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 6.2 "Factfulness"; B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.1 "Ecoshell"), da keine andere Aufteilung (z.B. tru:edepth oder trued:epth) sinnvolle Wortteile ergäbe und, sobald der erste Wortteil "true" erkannt ist, bei dieser Wortlänge eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern erwartet werden kann (vgl. BGer, 4A\_65/2022 E. 5.2.1 "Factfulness").

#### **E. 6.1.1**

"True" bedeutet übersetzt "echt, wahr, wirklich, richtig" (Langenscheidt Online-Dictionary, <https://de.langenscheidt.com>, besucht am 2. November 2022) und gehört, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt und die Beschwerdeführerin nicht in Abrede stellt, zum häufig verwendeten Grundwortschatz (vgl. PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, 1. Auflage 2006, S. 420).

#### **E. 6.1.2**

"Depth" wird im Englischen mit "a deep place, deep water, distance from the top down" umschrieben (<https://www.etymonline.com/word/-th>, besucht am 14. November 2022). Der Begriff wird unter anderem mit "Tiefe" und "Tiefenschärfe" übersetzt (Langenscheidt Online-Dictionary, <https://de.langenscheidt.com>, besucht am 2. November 2022). Das Substantiv "depth" setzt sich lediglich aus dem Adjektiv "deep", deren Verbreitung und Kenntnis bei der Schweizer Bevölkerung die Beschwerdeführerin einräumt (Beschwerde, Ziff. 24), und dem Suffix "-th" zusammen. Das Adjektiv bleibt daher weiterhin in der Umformung erkennbar und Abnehmer können allenfalls daraus in Bezug auf "depth" gewisse Schlüsse ziehen. In Verbindung mit "true" geht die Vorinstanz vorliegend zu Recht davon aus, dass die massgeblichen Verkehrskreise unter der Wortverbindung "truedepth" zumindest den Sinngehalt "richtige, echte Tiefe" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren verstehen.

#### **E. 6.1.3**

Neben der allgemeinen Publikumsverständlichkeit der Markenbestandteile aufgrund verbreiteten Sprachwissens ist allerdings auch deren spezifischer Gebrauch als fachtechnischer Begriff im konkreten Zusammenhang mit den angemeldeten Waren zu berücksichtigen. Mehrere grosse Anbieter von Smartphones, aber auch von Bildschirnkameras, pflegen, wie die Vorinstanz zutreffend und ausführlich darlegt, ihre Foto- und Kamerafunktionen und die Tiefenschärfe der bildlichen Wiedergabe ihrer Geräte werbewirksam als "depth" (und nicht "depth of field", wie die Beschwerdeführerin glauben machen will) zu bezeichnen (vgl. angefochtene Verfügung, Beilagen 6-8, Vernehmlassung vom 29. November 2021, Beilagen 19-22, und mündliche Ergänzungen in der Verhandlung vom 1. Juni 2022). So preist Samsung für ihre "Galaxy A" Serie z.B. eine Depth-Sensor-Kamera, LG für ihre "ThinQ" Serie eine Video Depth Control, Xiaomi für die "Mi 10" Serie einen Depth Sensor, Huawei für das "Mate 30 Pro" eine 3D-Depth-Sensing-Kamera und die Beschwerdeführerin bereits seit 2018 für ihr "Iphone XS" und spätere Modelle eine depth control-Funktion für die Einstellung der Tiefenschärfe an. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass das Wort "depth" üblicherweise auch in den deutschen Beschreibungen vorkommt. Dieser Branchensprachgebrauch ist nicht auf

Fachkreise beschränkt, sondern kann wegen der grossen Verbreitung dieser Geräte auch bei vielen Zwischenhändlern und Endabnehmern mit gehobenen Anwenderkenntnissen und damit bei wesentlichen Teilen sämtlicher massgeblicher Verkehrskreise erwartet werden (vgl. vorne, E. 5). Für eine unmittelbar verkaufsrelevante Eigenschaft von Smartphones und Bildschirmkameras, die im Mittelpunkt der zu untersuchenden Warengruppe stehen, wird "depth" durch einen in dieser Art breit verwendeten und für alle fachlich interessierten Kreise leicht zugänglichen Sinngehalt zu einem unterscheidungsschwachen und beschreibenden Element ohne Fantasiegehalt. Der aktive Mitgebrauch des Wortes durch die Konkurrenz belegt darüber hinaus ein breites Verwendungsinteresse des Verkehrs und relatives Freihaltebedürfnis an diesem Bestandteil.

### **E. 6.2**

"Truedepth" in Zusammenschreibung wird somit von einem wesentlichen Umfang der Verkehrskreise ohne interpretativen Gedankenaufwand als anpreisender Ausdruck für eine realistisch und lebendig wirkende, "echte" Tiefenschärfe der bildlichen Wiedergabe verstanden.

### **E. 6.3**

Im Einzelnen nimmt die Marke auf die angemeldeten Waren damit wie folgt Bezug: Die Vorinstanz geht zunächst richtigerweise davon aus, dass die Tiefenmessung eine wichtige Eigenschaft eines "Smartphones, Navigationsinstrumentes oder Messgerätes" darstellt, weshalb "truedepth" in Bezug auf solche Waren ohne besonderen Aufwand an Fantasie beschreibend wirkt (siehe hierzu [www.chip.de/news/iPhone-Samsung-Galaxy-Huawei-Co.-Darauf-achten-Deutsche-beim-Smartphone-Kauf-besonders\\_171205170.html](http://www.chip.de/news/iPhone-Samsung-Galaxy-Huawei-Co.-Darauf-achten-Deutsche-beim-Smartphone-Kauf-besonders_171205170.html), [www.toplicht.de/de/navigation-lektuere/logge-lot#](http://www.toplicht.de/de/navigation-lektuere/logge-lot#) und [https://shop.mitutoyo.ch/web/mitutoyo/de\\_CH/mitutoyo/1341818112231/Depth%20Measuring%20Instruments/index.xhtml](https://shop.mitutoyo.ch/web/mitutoyo/de_CH/mitutoyo/1341818112231/Depth%20Measuring%20Instruments/index.xhtml), alle besucht am 8. November 2022). Dies gilt auch für "Computer; Computerhardware; Taschencomputer; Tablet-Computer; Telekommunikationsgeräte und -instrumente; Mobiltelefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Video- und Multimediainhalten; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post sowie anderen digitalen Daten; tragbare Computerhardware; tragbare digitale elektronische Geräte welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post sowie anderen digitalen Daten; Smartwatches; Smartbrillen (Smartglasses); Peripheriegeräte für Computer, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte; tragbare Peripheriegeräte zur Verwendung mit Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten; Höhenmesser; Entfernungsmessgeräte; Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; Monitore, Bildschirme, am Kopf befestigte Displays; Virtual Reality und Augmented Reality-Displays, -Brillen sowie -Headsets; 3D-Brillen; Brillen; optische Apparate und Instrumente; Kameras; digitale Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; Fernseher; Fernsehempfänger und Fernsehmonitore; Navigationsinstrumente für Fahrzeuge (Bordcomputer); interaktive Touchscreens". Mit Hilfe von Bildbearbeitungssoftware wird die Tiefenschärfe von Grafiken eingestellt, die beim Gebrauch sozialer Netzwerke im Alltag eine bedeutende Rolle spielen (vgl. <https://www.magix.com/ch/tiefenschaerfe/>, besucht am 9. November 2022), sodass "truedepth" auch eine Eigenschaft von "Computersoftware" bezeichnet und für diese ebenso anpreisend wirkt wie für die

nachfragerrelevante Bildqualität von "herunterladbaren aufgezeichneten Video- und Multimediainhalten" (vgl. Urteile des BVerfG B-5789/ 2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.4 "Factfulness"; B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.5 "Super Wochenende [fig.]"). Strittig ist schliesslich noch, ob die Vorinstanz für folgende Waren die Unterscheidungskraft zu Recht verneint hat: "Telefone; Tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte; Computersoftware für die Einrichtung, Konfiguration, Bedienung und Steuerung von Fernsehern, Video- und Aufnahmegeräten und Unterhaltungselektroniksystemen; Computerspielsoftware; Peripheriegeräte für Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernseher, Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; tragbare Peripheriegeräte zur Verwendung mit Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Apparate zur biometrischen Identifikation und Echtheitsprüfung; Headsets zur Verwendung mit Computern, Smartphones, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern, Set-Top-Boxen und Audio- und Videospiel- und Aufnahmegeräten; interaktive Touchscreens; Teile und Zubehör für Computer, Computerperipheriegeräte, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Videoabspiel- und Aufnahmegeräte, Fernseher; Messgeräte." Zurecht hat die Vorinstanz diese Waren nach visueller und auditiver Wahrnehmung unterschieden. Indessen ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass "Headsets zur Verwendung mit Computern, Smartphones, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern, Set-Top-Boxen und Audio- und Videospiel- und Aufnahmegeräten" zur Gruppe auditiver Waren gehören, wofür das Zeichen "Truedepth" nicht beschreibend wirkt. Im Übrigen ist der vorinstanzlichen Beurteilung nichts entgegenzuhalten. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist für diese Prüfung der Zeitpunkt des vorliegenden Urteils massgeblich, zumal sie keine Verkehrsdurchsetzung geltend macht (vgl. Urteil des BVerfG 4A\_528/ 2013 vom 21. März 2014 E. 5.3.2 "ePost Select").

#### **E. 6.4**

Zusammenfassend wird das strittige Zeichen bezüglich der Waren, für welche es beansprucht wird - mit Ausnahme von "Headsets zur Verwendung mit Computern, Smartphones, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern, Set-Top-Boxen und Audio- und Videospiel- und Aufnahmegeräten" - ohne besonderen Denkaufwand als beschreibende Wortkombination verstanden und ist es diesbezüglich Gemeingut.

#### **E. 7**

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 8 Abs. 1 BV) und stützt sich auf die Eintragungen "True Tone" (CH Nr. 707'962), "True Detective" (CH Nr. 677'388) und "True Sense" (CH Nr. 608'834) bzw. "Depth Display" (CH Nr. 711'967) und "Ultra Depth" (CH Nr. 679'746).

#### **E. 7.1**

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "Truedepth" korrekterweise (im obengenannten Umfang) dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sowie des Bundesverwaltungsgerichts wird

der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGER 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; Urteile des BVGer B-1892/2020 E. 6.2 "NeoGear", B-4051/2018 E. 7.3 mit Hinweis "Digiline", B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung ist, dass das zu beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit den herangezogenen Voreintragungen vergleichbar ist (Urteile des BVGer B-4051/2018 E. 7.3 "Digiline"; B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 mit weiteren Hinweisen "Paradies [fig.]").

### **E. 7.2**

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, können bereits geringfügige Unterschiede für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ins Gewicht fallen. Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist (vgl. hierzu BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären"). Im Zusammenhang mit den Vergleichszeichen "True Tone", "True Detective" und "Depth Display" führt sie ohne vertiefte Analyse aus, aufgrund der Zeichenbildung und Unterschiede im Gesamteindruck seien sie mit dem vorliegenden Zeichen nicht direkt vergleichbar. Auch in Bezug auf das Zeichen "Ultra Depth" argumentiert sie ohne auf das Warenverzeichnis näher einzugehen, die Zeichen seien aufgrund der unterschiedlichen Warenklassen nicht vergleichbar. Dass die Waren identisch sein müssen, ist zur Bejahung eines vergleichbaren Sachverhaltes nicht notwendig. Hingegen müssen die Waren gleichartig sein (vgl. hierzu BVGE 2016/21 E. 6.4 "Goldbären" mit Hinweisen). Die Vorinstanz verkennt somit, dass nach ständiger Praxis weder alle Waren derselben Klasse zwingend gleichartig sind, noch Waren verschiedener Klassen stets gleichartig sind (Urteil des BVGer B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 5 "F1/F1H2O"). So kann die Vergleichbarkeit auch trotz gleicher Warenklassen fehlen. Hinsichtlich des Zeichens "True Sense" kann auf die Rechtsprechung zur mangelnden Vergleichbarkeit mit älteren Eintragungen hingewiesen werden. Marken, deren Eintragungen mehr als acht Jahre zurückliegen, sind in der Regel nicht mehr vergleichbar, da jene nicht mehr die aktuelle Praxis widerspiegeln, können aber - wie die Beschwerdeführerin korrekt ausführt - dennoch herangezogen werden. Da es sich vorliegend um isolierte Einzelfälle handelt, die keine konstante rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu belegen vermögen, bleibt auch der länger zurückliegende Entscheid ohne Bedeutung (vgl. Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 8.3 "Factfulness"; B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 7.3 "Schweiz Aktuell").

### **E. 7.3**

Aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung kann die Beschwerdeführerin im Ergebnis nichts zu ihren Gunsten ableiten.

### **E. 8**

Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, das streitgegenständliche Zeichen sei im angelsächsischen Raum von den entsprechenden Markenämtern eingetragen worden. Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. Bloss in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein. Angesichts des wie unter E. 6.5 hiervorher festgestellten,

klaren Gemeingutcharakters des Zeichens, handelt es sich in casu nicht um einen Zweifelsfall, bei dem allenfalls ein Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag geben könnte, um dem Zeichen Schutz zu gewähren (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 7 "Ecoshell"; B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 7 "NeoGear").

#### **E. 9**

Im Ergebnis ist die Beschwerde mit Bezug auf die Eintragung für "Headsets zur Verwendung mit Computern, Smartphones, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern, Set-Top-Boxen und Audio- und Videospiel- und Aufnahmegeräten" teilweise gutzuheissen. Soweit weitergehend hat die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 61385/2017 TRUEDEPTH zu Recht zurückgewiesen. Die Beschwerde erweist sich im Übrigen daher als unbegründet und ist abzuweisen.

#### **E. 10**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts 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 wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Bemessungskriterien auf insgesamt Fr. 4'000.- festzusetzen und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

#### **E. 11**

Der teilweise obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin kann eine gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zugesprochen werden (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). Als öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 1 IGEG) ist die Vorinstanz in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters, beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehenen Gebühren erhoben. Grundsätzlich ist die Vorinstanz deshalb zur Zahlung der festgelegten Parteientschädigung zu verpflichten. Aufgrund des sehr geringfügigen Obsiegens rechtfertigt es sich vorliegend jedoch nicht, eine Parteientschädigung zuzusprechen. Umgekehrt ist der Vorinstanz als Bundesbehörde auch keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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