



Urteil vom 26. Juli 2023

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

Apple Inc.,
One Apple Park Way, US-CA 95014 Cupertino,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. Jürg Simon,
Lenz & Staehelin,
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung IR 1'028'240 [Apfel] (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der folgenden internationalen Registrierung Nr. 1'028'240 [Apfel] (fig.) mit Basiseintragung in den Vereinigten Staaten:

**B.**

Am 20. April 2017 notifierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die beantragte Schutzausdehnung für die Schweiz. Die Bildmarke wird für folgende Waren der Klasse 9 beansprucht:

Enregistrements sonores musicaux; enregistrements sonores consacrés aux divertissements, à la musique, à des musiciens, à des documentaires, à des biographies, à des entretiens, à des représentations, à des revues, à des récits historiques, à des œuvres dramatiques et de fiction; enregistrements vidéo de musique; films cinématographiques musicaux; enregistrements vidéo et films cinématographiques consacrés aux divertissements, à la musicale, à des musiciens, à des caricatures, à des dessins animés, à des animations, à des émissions de télévision, à des documentaires, des extraits de film, à des biographies, à des entretiens, à des représentations, à des revues, à des récits historiques, à des œuvres dramatiques et de fiction; enregistrements sonores, enregistrements vidéo, films cinématographiques, à savoir émissions de télévision, films, enregistrements audiovisuels et séquences filmées audio et vidéo pour la télévision et autres moyens de diffusion; enregistrements sonores et visuels ayant trait ou consacrés à la musique, au divertissement et aux films; bandes audio, disques phonographiques, bandes vidéo, vidéodisques, DVD, CD-ROM, disques compacts interactifs et disques compacts préenregistrés, tous ayant trait ou consacrés à la musique et à des films; enregistrements audio et vidéo sous forme numérique consacrés à la musique, au divertissement et aux films cinématographiques; enregistrements audio et vidéo musicaux téléchargeables; enregistrements sonores et vidéo téléchargeables ayant trait ou consacrés à la musique, aux divertissements et aux films.

C.

Mit Notifikation vom 12. April 2018 eröffnete die Vorinstanz der Hinterlegerin einen refus provisoire total (d'office) mit der Begründung, das Zeichen sei die naturgetreue Abbildung eines Apfels und stelle den thematischen Inhalt der Waren dar.

D.

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde das Verfahren bis zum rechtskräftigen Entscheid eines hängigen Verfahrens vor Bundesgericht (BGE 145 III 178 "Apple") mit Schreiben vom 12. Dezember 2018 sistiert.

E.

Nachdem die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Sistierung verlangt hatte, teilte die Vorinstanz mit, sie werde die Sistierung weiterführen und erst nach interner Analyse des Urteils des BVGer B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 [Küchenmaschine] (fig.) die Schutzfähigkeit der Ausdehnung der internationalen Registrierung Nr. 1'028'240 [Apfel] (fig.) auf die Schweiz erneut prüfen.

F.

Mit Schreiben vom 15. Juni 2021 hielt die Vorinstanz nach erneuter Beurteilung an der Zurückweisung für folgende Waren teilweise fest:

Enregistrements sonores consacrés aux divertissements, à des documentaires, à des entretiens, à des représentations, à des revues; enregistrements vidéo et films cinématographiques consacrés aux divertissements, à des émissions de télévision, à des documentaires, à des extraits de film, à des entretiens, à des représentations, des revues; enregistrements sonores, enregistrements vidéo, films cinématographiques, à savoir émissions de télévision, films, enregistrements audiovisuels et séquences filmées audio et vidéo pour la télévision et autres moyens de diffusion; enregistrements sonores et visuels ayant trait ou consacrés au divertissement et aux films; bandes audio, bandes vidéo, vidéodisques, DVD, CD-ROM, disques compacts interactifs et disques compacts préenregistrés, tous ayant trait ou consacrés à des films; enregistrements audio et vidéo sous forme numérique consacrés au divertissement; enregistrements sonores et vidéo téléchargeables ayant trait ou consacrés aux divertissements et aux films.

Sie führte aus, die Abnehmer erkennen in der Abbildung keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern einen direkt beschreibenden Hinweis auf den Inhalt der strittigen Waren. Für diese stelle das Zeichen Gemeingut dar und könne nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

G.

Die Beschwerdeführerin bestritt mit Eingabe vom 17. Dezember 2021 erneut die Schutzverweigerungsgründe und beantragte, das Zeichen vollumfänglich zum Markenschutz zuzulassen.

H.

Mit Verfügung vom 2. September 2022 hat die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 1'028'240 [Apfel] (fig.) den Schutz in der Schweiz für die beanspruchten Waren definitiv teilweise verweigert.

I.

Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 5. Oktober 2022 ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 2. September 2022 sei aufzuheben und der IR Marke Nr. 1'028'240 [Apfel] (fig.) sei für alle noch strittigen Waren in Klasse 9 in der Schweiz Schutz zu gewähren, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Die Beschwerdeführerin rügt im Wesentlichen, nicht jeder thematische Bezug sei für die Eintragung hinderlich. Die Unterscheidungskraft der Marke gehe erst bei einem hinreichend bestimmten Bezug zwischen Zeichen und Waren bzw. Dienstleistungen verloren. Ein direkter Bezug zu den beanspruchten Waren fehle vorliegend.

J.

Mit Vernehmlassung vom 26. Januar 2023 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde vom 5. Oktober 2022 sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Sie verweist im Wesentlichen auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung und führt ergänzend aus, dass bei thematisch klar definierten Waren im WDL das Thema "Apfel" ausgeschlossen werden könne und das strittige Zeichen daher für diese Waren nicht direkt beschreibend, sondern unterscheidungskräftig sei.

K.

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 20. April 2023 am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt, an der die Verfahrensbeteiligten an ihren Rechtsbegehren festhielten.

L.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Markenanmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

Strittig ist, ob die Vorinstanz die international registrierte Marke Nr. 1'028'240 [Apfel] (fig.) in Bezug auf Waren der Klasse 9 zu Recht als Gemeingut qualifiziert und gestützt darauf die Schutzausdehnung auf die Schweiz teilweise verweigert hat.

2.1 Die Vorinstanz bringt vor, die Abnehmer sähen in der Darstellung des Apfels einen bildlichen Hinweis auf das Thema der Tonaufnahmen, Radio-Programmen oder Dokumentationen, für die die Marke beansprucht wird. Erst wenn eine Ware im Register thematisch klar definiert sei, schliesse sie das Thema "Apfel" gegebenenfalls aus und wäre das strittige Zeichen nicht mehr direkt beschreibend, sondern unterscheidungskräftig. In Bezug auf den von der Beschwerdeführerin aufgeführten Vergleich zum Markenverfahren der Wortmarke APPLE könne von der Bekanntheit der Wortmarke nicht darauf geschlossen werden, dass Abbildungen von naturgetreuen Äpfeln ebenfalls als Hinweise auf das entsprechende Unternehmen erkannt würden. Hingegen sei der vorliegende Fall vergleichbar mit dem "Küchenmaschinen"-Entscheid, weil das dortige Zeichen Schutz für Inhaltswaren der Klasse 16 beanspruchte (vgl. Urteil des BVGer B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 "Küchenmaschine [fig.]").

2.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, erst der Kontext, wenn das Zeichen zusammen mit den fraglichen Waren oder Dienstleistung am Markt verwendet werde, werde zeigen, ob das Zeichen tatsächlich für den Inhalt beschreibend wahrgenommen werde oder nicht. Sinngemäss und entsprechend der Praxis der Vorinstanz zu Herkunftsangaben sei einem Zeichen der Schutz daher nicht bereits bei der Eintragung, sondern erst bei fehlendem kennzeichenmässigem Gebrauch zu verweigern, da im Prüfungszeitpunkt noch offen sei, wie es verwendet werde. Anlässlich der mündlichen

Verhandlung vom 20. April 2023 wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass das Thema "Apfel" auch Gegenstand von Musik sein könne. Vergleichbare Fälle zu Inhaltswaren seien eingetragen, insbesondere die Eintragung des "halben Apfels" (IR Marke Nr. 1'028'102), weshalb sie Gleichbehandlung verlange.

3.

3.1 Zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung).

3.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 PVÜ darf einer internationalen Registrierung der Schutz verweigert werden, wenn ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder sie "ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind". Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen"; 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.1 "Magnum").

4.

4.1 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 BVer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 3.1 "Hybri-tec"; B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.1 "Postauto"). Die beiden Kriterien des Gemeinguts schliessen sich gegenseitig jedoch nicht aus. In

Fällen fehlender Unterscheidungskraft besteht in der Regel gleichzeitig ein Freihaltebedürfnis, da die Wahrnehmung und Nachfrage der Verkehrskreise ein schützenswertes Anbieterinteresse unmittelbar beeinflusst. Zwischen den Tatbeständen der fehlenden Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses ist somit ein innerer Bezug vorhanden (vgl. EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 246 f.).

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 nachfragerrelevantes Merkmal der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden. Hierzu zählen namentlich Zeichen, 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) und Bilder, die sich in einer Abbildung im direkten sachlichen Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung erschöpfen (Urteil des BGer 4A_492/2022 vom 13. März 2023 E. 2.3 "Podcast-Icon [fig.]" ; Urteile des BVer B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 E. 6.2 "Küchenmaschine [fig.]" ; B-3088/2016 vom 30. Mai 2017 E. 2.4 "Musiknote [fig.]").

4.3 Wie in allen Markeneintragungsverfahren muss, solange keine Verkehrsdurchsetzung oder Notorietät etc. der Marke geltend gemacht wird, allein auf den Wortlaut der Markenmeldung und nicht auf einen beabsichtigten oder tatsächlich stattfindenden Markengebrauch als Werküberschrift, Zeitschriftentitel oder Illustration abgestellt werden (EUGEN MARBACH, a.a.O., N. 207). Aufgrund der Registergebundenheit wird das wettbewerbsrechtliche Interesse in erster Linie indirekt und abstrakt nach dem Verständnis der Verkehrskreise begründet.

4.3.1 Die massgeblichen Verkehrskreise der Marke sind vorab anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen der Endabnehmer, Fachkreise und des Zwischenhandels 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").

4.3.2 Vorliegend richten sich die angemeldeten Waren der Klasse 9, insbesondere Ton-, Video- und Filmaufnahmen sowie entsprechende Datenträger, für die das strittige Zeichen beansprucht wird, an eine mediengewohnte und -konsumierende Endabnehmerschaft und werden auch von Zwischenhändlern aus der Fernseh-, Musik- und Unterhaltungsbranche nachgefragt. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da sie nicht täglich angeschafft bzw. nicht regelmässig, aber bewusst konsumiert 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").

4.4 Da es sich bei Ton-, Video- und Filmaufnahmen sowie entsprechenden Datenträgern um sog. inhaltsbezogene Waren handelt (Urteile des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 4.3.2 "Informa"; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 7.1 "Rapunzel"; B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 5 "Pirates of the Caribbean"), d.h. Waren, die ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben, führt das Abstellen auf ein abstraktes Marktinteresse (vgl. E.4.3) aus folgenden Gründen nicht zu einer zielführenden Lösung:

Bei den inhaltsbezogenen Waren und Dienstleistungen werden Titel, Überschriften und letztlich auch Bildzeichen nicht ohne weiteres als Kennzeichen einer betrieblichen Herkunft wahrgenommen. Weil aber nahezu alle Begriffe einen möglichen Inhalt beschreiben oder darstellen können, solange ihr tatsächlicher oder beabsichtigter Gebrauch nicht festgelegt ist, würde diese Lösung den Zweck des Markenrechts im Bereich der Inhaltswaren und die Eintragung von Marken für solche Waren und Dienstleistungen überhaupt verunmöglichen (Urteile des BVGer B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.5 "Super Wochenende [fig.]"; B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.4 "Pirates of the Caribbean"). Entsprechend ist es angezeigt, dass Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Marktinteresses geprüft werden.

4.5 In seiner jüngeren Entscheidung "Butterfly" äusserte sich das Bundesgericht grundsätzlich zu Wortmarken, die sich in der Bezeichnung einer potentiellen Form der Ware erschöpfen. Es gehe nicht an, jedes Wortzeichen, das auf eine bestimmte denkbare, mögliche Form oder ein bestimmtes denkbare, mögliches Motiv für Gepäck, Kleider, Schuhe oder Spielzeug Bezug nehme, wegen beschreibenden Charakters vom Markenschutz auszunehmen. Andernfalls wären für diese Waren nur noch Begriffe als

Marken schützbar, die sich nicht gegenständlich darstellen liessen. Dies ginge zu weit (vgl. Urteil des BGer 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 6.3.1 "Butterfly"). Dieser Ansatz bestätigt im Grundsatz die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 "Pirates of the Caribbean" in Bezug auf inhaltsbezogene Waren. Um das beschriebene Problem umgehen zu können, zog das Bundesgericht das Kriterium der "Gestaltungsvielfalt" ergänzend in seine Prüfung mit ein, beschränkte diese damit aber weiterhin auf die Ebene des abstrakten Marktinteresses.

4.6 Ähnliche Ansätze bestehen auch bereits für Formmarken. Es wird angenommen, dass Formmarken nicht deshalb schon als beschreibend gelten, weil sie die registrierte Produktform abbilden und damit das Produkt beschreiben, da ansonsten alle Formmarken beschreibend und vom Markenschutz ausgeschlossen wären (PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Die Formmarke nach "Lego III", "Swatch-Uhrenarmband" und "Katalysatorträger", in sic! 2005 S. 253). Anders als im Entscheid "Butterfly" blickt das Bundesgericht in seiner Praxis zu Formmarken aber letztlich doch auf den konkreten Marktgebrauch ohne die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 MSchG vorwegzunehmen, indem es sich auf das Kriterium der "vom Gewohnten und Erwarteten abweichenden Formen und Formelementen" abstützt (vgl. MICHAEL NOTH, in Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpfli Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. b N. 70; siehe hierzu bspw. Urteile BGer 4A_633/2010 E. 3.1 "Wellenverpackung"; 4A_301/2019 E. 3.3 "Lippenbalsam"). Derselben Prüfung unterliegen zweidimensionale *Formbild*marken, die unmittelbar die Ware und Dienstleistung abbilden (Urteil des BGer A_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 3.2 "beige-brauner Hund [fig.], Pelzfigur [fig.], Elfe [fig.]; Urteil des BVGer B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 E. 3.2 "Küchenmaschine [fig.]").

4.7 Das Bundesgericht betont im Entscheid "Butterfly", die Marke monopolisiere nicht die Schmetterlingsform als Warenform (vgl. Urteil des BGer 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 6.4 "Butterfly"). Auch im vorliegenden Fall wird nicht die Apfelform als Warenform monopolisiert, doch kommt die Eintragung eines Apfelbildes einem Formmonopol näher als wenn die Wortmarke APFEL angemeldet wäre. Folgernd aus den erwähnten Ansätzen (E. 4.5 und 4.6) rechtfertigt es sich somit, im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gemäss dem Entscheid "Pirates of the Caribbean" das konkrete Marktinteresse zu prüfen (vgl. E. 4.4).

4.8 In concreto bedeutet das einerseits, dass ein Kennzeichen einer Ware oder Dienstleistung, die – wie vorliegend – vor allem ihres geistigen Inhalts wegen gekauft wird, den Zweck hat, eine nicht sichtbare aber wesentliche Eigenschaft oder Wirkungsweise zum Ausdruck zu bringen und den Abnehmern mitzuteilen. Die Möglichkeiten, diesen Inhalt gestalterisch darzustellen, sind beschränkt. Dem Interesse der Mitanbieter an dieser inhaltlichen Informationsfunktion ist insbesondere dann Rechnung zu tragen, wenn eine wesentliche Zahl weiterer Anbieter entsprechende Waren zum selben Thema freihalten, also eine aktuelle Nachfrage besteht, die durch die Marke nicht behindert werden darf und keine ebenso geeigneten, alternativen Gestaltungen zur Verfügung stehen (vgl. Urteile des BVGer B-5048/2014 vom 4. April 2017 E. 8.1 "E-Cockpit"; B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 4 "Pirates of the Caribbean"). Diese aktuelle Nachfrage entspricht dem, hierfür ergänzend geprüften, Freihaltebedürfnis.

4.8.1 Zum Freihaltebedürfnis befragte das Gericht die Vorinstanz in der mündlichen Verhandlung und gab ihr Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Die Vorinstanz erwähnte lediglich, sie habe das Freihaltebedürfnis offengelassen, da dessen Bejahung bei Bildmarken aus Konkurrentensicht schwieriger sei als bei Wortmarken (vgl. Protokoll der öffentlichen Verhandlung vom 20. April 2023 S. 13 f.).

4.8.2 Das Zeichen [Apfel] (fig.) ist für Inhalte von Ton-, Video- und Filmaufnahmen sowie für Inhalte von entsprechenden Datenträgern erfahrungsgemäss nicht typisch. Dass eine wesentliche Zahl von Anbietern diese Gestaltung des Apfels zum selben Thema freihalten möchte und dadurch eine aktuelle Nachfrage besteht, die durch die Marke nicht behindert werden darf, wird von der Vorinstanz nicht dargetan und ist auch nicht ersichtlich oder zu erwarten. Aufgrund fehlender Anzeichen für einen breiten Gebrauch ausschliesslich oder massgeblich über Äpfel ist nicht von einem aktuellen Marktinteresse bzw. Freihaltebedürfnis an der Marke auszugehen. Vereinzelt Treffer, bei denen kein markenmässiger Gebrauch stattfindet, sind nicht relevant, da sie kein erhebliches, kollektives Gebrauchsbedürfnis darstellen.

4.9 Andererseits sind bei der Beurteilung des beschreibenden Sinngehalts der Marke in Bezug auf den nachfragerrelevanten Inhalt weitere spezifische Voraussetzungen zu beachten, wobei keine übertrieben hohen Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen sind (Urteile des BVGer B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.5 "Super Wochenende [fig.]" ; B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.4 "Pirates of the Caribbean"). Die

Rechtsprechung verneint die Unterscheidungskraft von Marken für Waren wie Zeitschriften, Datenträger und andere Medien, die sich erkennbar in unmittelbaren Hinweisen auf das darin behandelte Thema erschöpfen (vgl. Urteile des BVGer B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 4 "Schweiz aktuell"; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 5.3 "Heimat Online/Die Heimat [fig.]; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 7 "Rapunzel"), nicht aber bereits bei jedem thematischen Bezug, der sich zwischen Marke und Ware bzw. Dienstleistung herstellen lässt. Vielmehr muss dieser hinreichend bestimmt und ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie erkennbar sein (Urteile des BVGer B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.5 "Super Wochenende [fig.]; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.3.1 "Rapunzel" m.w.H.).

4.9.1 In casu müsste zwischen dem Zeichen [Apfel] (fig.) und dem Wareninhalt somit eine hinreichende Produktnähe bestehen, um dem Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen. Diese Voraussetzung ist – wie bereits in E. 4.4 erwähnt – daher notwendig, weil grundsätzlich jedes Zeichen einen möglichen thematischen Inhalt beschreiben kann und Markeneintragungen für inhaltsbezogene Waren oder Dienstleistungen ansonsten nie möglich wären (vgl. auch Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.4 "Pirates of the Caribbean").

4.9.2 Verbunden mit einem fehlenden Marktinteresse (vgl. E. 4.8) wird ein Abnehmer bei der Abbildung eines Apfels in Zusammenhang mit Ton-, Bild- und Filmaufnahmen und entsprechenden Datenträgern auch nicht ohne weitere Überlegungen oder gedankliche Zwischenschritte direkt erkennen, dass es sich dabei um deren Inhalt handelt. Eine blosser Anspielung, dass ein Apfel Inhalt der beanspruchten Waren sein könnte, genügt nicht, und ein unmittelbarer Hinweis darauf fehlt vorliegend. Aufgrund fehlender Produktnähe darf der Marke die Unterscheidungskraft somit nicht abgesprochen werden. Hervorzuheben ist jedoch, dass es sich bei der Eintragung um das Bild dieses konkreten Apfels handelt und dass bei einem markenmässigen Gebrauch des Apfelbildes für Medien, die thematisch von Äpfeln handeln, das Zeichen durch die Beschwerdeführerin als Formbildmarke verwendet und folglich an Schutz verlieren würde.

Im Übrigen ist der Beschwerdeführerin nicht zu folgen, soweit sie aus der Bekanntheit der Wortmarke APPLE etwas für das vorliegende Zeichen ableiten will, da sie selbst nicht geltend macht, die vorliegend geprüfte Marke intensiv verwendet oder bekannt gemacht zu haben.

5.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen [Apfel] (fig.) für die beanspruchten Waren weder beschreibend ist noch ein Freihaltebedürfnis besteht. Nachdem die Vorinstanz das Zeichen [Apfel] (fig.) zu Unrecht dem Gemeingut zugeordnet hat, erübrigt sich eine Prüfung der Verletzung der Rechtsgleichheit und der Vergleich mit ausländischen Entscheiden.

Damit ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die IR Marke Nr. 1'028'240 [Apfel] (fig.) für alle beanspruchten Waren der Klasse 9 zum Markenschutz zuzulassen.

6.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.

Der Beschwerdeführerin ist überdies 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 B-1920/2014 Seite 12 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, 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 und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen, so dass ihr die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Das Gericht setzt die Parteientschädigung aufgrund der Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde, aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung dieser Aktenlage (einfacher Schriftenwechsel und Teilnahme an der Parteiverhandlung) erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'500.– für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung vom 2. September 2022 wird aufgehoben und die Vorinstanz wird angewiesen, der IR Marke Nr. 1'028'240 [Apfel] (fig.) für alle beanspruchten Waren der Klasse 9 Markenschutz zu gewähren.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. Fr. 4'500.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift 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: 7. August 2023

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1028240; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)