



Urteil vom 30. Mai 2017

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.

Parteien

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

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung IR 1'184'394 "Musiknote" (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Apple Inc. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der Internationalen Registrierung Nr. 1'184'394 (fig.) mit Basiseintragung Vereinigte Staaten von Amerika. Am 5. Dezember 2013 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die beantragte Schutzausdehnung auf die Schweiz. Die Bildmarke, welche die Farben rosa, violett und weiss in Anspruch nimmt, sieht wie folgt aus:



Die Marke beansprucht Schutz für folgende Waren der Klasse 9 nach der Nizza-Klassifikation:

Logiciels informatiques pour la recherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés.

B.

Mit Schreiben vom 1. Dezember 2014 erklärte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) eine vollständige vorläufige Schutzverweigerung. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid mit der Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut.

C.

Mit Stellungnahme vom 13. März 2015 bestritt die Beschwerdeführerin das Vorliegen von absoluten Ausschlussgründen und beantragte die Zulassung der Bildmarke zum Markenschutz in der Schweiz.

D.

Am 12. Juni 2015 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass sie an der vollumfänglichen Schutzverweigerung festhalte.

E.

Mit Eingabe vom 12. Dezember 2015 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz erneut, den *refus provisoire* gegen die Internationale Registrierung Nr. 1'184'394 für die beanspruchten Waren der Klasse 9 zurückzuziehen.

F.

Mit Verfügung vom 13. April 2016 wies die Vorinstanz die ersuchte Schutzausdehnung der Internationalen Registrierung Nr. 1'184'394 (fig.) auf die Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 9 definitiv zurück. In ihrer Entscheidbegründung führt sie aus, die Bildmarke werde als Icon für eine Anwendungssoftware (nachfolgend: App-Icon) wahrgenommen und vermittele den Abnehmern einen Hinweis auf die Zweckbestimmung, den Inhalt und die Funktion der jeweiligen Software. Die Abnehmer würden aus diesem Grund das Zeichen als banales Symbol für Software mit Musikfunktionen wahrnehmen. Die Vorinstanz macht weiter geltend, der Gleichbehandlungsgrundsatz könne nur erfolgreich angerufen werden, wenn die Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar seien, was vorliegend nicht zutreffe. Schliesslich könne sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Vertrauensschutz berufen, weil sie dessen Wirksamkeitsvoraussetzungen nicht erfülle.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 17. Mai 2016 mit folgenden Rechtsbegehren Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht:

- "1. Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 13. April 2016 betreffend die Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung Nr. 1'184'394 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, dem hinterlegten Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren in der Klasse 9 Markenschutz in der Schweiz zu gewähren.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer."

Die Beschwerdeführerin stellte den prozessualen Antrag, es sei ein Termin für eine mündliche und öffentliche Verhandlung anzusetzen.

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz führe zu Unrecht einen "Originalitätstest" für App-Icons ein. Durch ihre ergebnisorientierte Recherche zu den Darstellungsweisen von Apps präjudiziere sie den Ausgang der Markenprüfung. Das Zeichen sei zur Kennzeichnung von Software, die unter

anderem zur Suche, zum Sammeln und Kaufen von Audio- und Videoinhalten verwendet werden könne, unterscheidungskräftig. Zur Freihaltebedürftigkeit äussert sich die Beschwerdeführerin dahingehend, dass der Freihaltebedürftige Charakter eines in einer Bildmarke enthaltenen Motivs den Markenschutz nicht ausschliesse, weil sich der Schutzzumfang auf die konkrete gestalterische Lösung und nicht auf das Motiv beschränke. Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Vertrauensschutz und rügt eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes.

H.

Mit Schriftsatz vom 21. September 2016 liess sich die Vorinstanz nach dreimaliger Fristerstreckung mit dem Antrag auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde vernehmen. Unter Bezugnahme auf die angefochtene Verfügung vom 13. April 2016 hält sie ergänzend fest, es sei eine notorisch bekannte Tatsache, dass auf dem Markt eine grosse Anzahl von Apps für Smartphones, Tablets und Computer angeboten würden. Das strittige Zeichen unterscheide sich in der Art der grafischen Gestaltung nicht hinreichend von den marktüblichen Darstellungen. Sie führt weiter aus, die Beschwerdeführerin könne aus den zitierten Vergleichsmarken nichts zu ihren Gunsten ableiten, weil sich die Sachlage seit deren Eintragung geändert habe. Die Wahrnehmung der Abnehmer in Bezug auf Piktogramme und App-Icons habe sich aufgrund der sehr hohen Verbreitung von mobilen Handgeräten während der vergangenen vier bis fünf Jahren verändert.

I.

Am 8. November 2016 replizierte die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist und erneuerte ihre gleichbleibenden Rechtsbegehren. Sie rügt, die vorinstanzlichen Erwägungen seien widersprüchlich. Einerseits halte die Vorinstanz fest, dass das strittige Bildzeichen nach den üblichen Standards geprüft habe. Andererseits räume sie ein, dass sie eine Praxisänderung vorgenommen habe, die im Übrigen nicht angekündigt worden sei. Ebenso verstricke sich die Vorinstanz mit der Behauptung in einen Widerspruch, Smartphones und Tablets hätten erst in den vergangenen vier bis fünf Jahren eine so hohe Verbreitung gefunden, währenddessen sie im gleichen Zeitraum die ins Recht gelegten Voreintragungen zugelassen habe.

J.

Die Vorinstanz verzichtete am 29. November 2016 auf die Einreichung einer Duplik.

K.

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 10. Januar 2017 am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt, an der die Verfahrensbeteiligten an ihren Rechtsbegehren festhielten.

L.

Mit Schriftsatz vom 20. Januar 2017 nahm die Beschwerdeführerin abschliessend Stellung.

M.

Mit Eingabe vom 31. Januar 2017 reichte die Vorinstanz ihre abschliessende Stellungnahme ein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift wurden gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Vorinstanz hat die Schutzausdehnung auf die Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 1 des Madrider Protokolls über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4), Art. 6^{quinquies} Bst. B. Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) sowie Art. 2 Bst. a und Art. 30

Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) zurückgewiesen.

2.1 Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der zuständigen Behörde einer Vertragspartei das Recht, einer internationalen Markenregistrierung die Verweigerung der Schutzausdehnung zu erklären. Die Schweiz hat der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Schutzverweigerung für eine Marke mit Basiseintragung in den USA gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a–b MMP innerhalb von 18 Monaten mitzuteilen. Diese Frist wurde mit Erklärung der vollständigen provisorischen Schutzverweigerung vom 1. Dezember 2014 gewahrt.

2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder 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 im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Diese zwischenstaatliche Regelung korrespondiert mit dem in Art. 2 Bst. a MSchG vorgesehenen absoluten Ausschlussgrund (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile des BVGer B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 2.2 "élément de prothèse [3D]" m.w.H.; B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 3 "Noblewood").

2.3 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Das Gesetz schützt die Unterscheidungs- und die Herkunftsfunktion der Marke (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, BBl 1991 I, S. 19). Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; 131 III 121 E. 4.1, "Smarties" mit Hinweisen).

2.4 Nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind Zeichen, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen, beziehungsweise beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 139 III 176 E. 2 "You" mit Hinweis). Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind namentlich beschreibende Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"). Ob eine Marke als beschreibende Angabe zum Gemeingut zählt, ist nach ihrem Gesamteindruck zu prüfen. Die beschreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung muss für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie zu erkennen sein (BGE 127 III 160 E. 2.b.aa "Securitas"; 106 II 609 E. 1c "Fioretto").

2.5 Geometrische Grundformen, Teile davon sowie ihre dreidimensionalen Entsprechungen sind Gemeingut, da sie auf Waren und Warenverpackungen häufig vorkommen (BGer, PMMBI 1983 I, S. 18f. "Levi Strauss"; DAVID ASCHMANN, in: Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 2 Bst. a N. 75; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, N. 344; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 80). Ein Zeichen ist nicht bereits deshalb vom Markenschutz auszuschliessen, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke in ihrer Gesamtheit nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 MSchG N. 124 mit Hinweis auf BGE 120 II 310 "The Original [3D]").

2.6 Der wirtschaftliche Wert von Waren oder Dienstleistungen kann in der Hauptsache im immateriellen Inhalt anstatt in den physischen Bestandteilen liegen. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auf dem geistigen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen, beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren. In solchen Fällen ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt zu prüfen (Urteile des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016

E. 7.1 "Apotheken Cockpit"; B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3f. "Pirates of the Caribbean"). Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebedürfnisses an Marken, die sich in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form oder Gestalt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen, wird der Verbreitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt und damit dem konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rechnung getragen (Urteile des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.4 "Rapunzel"; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 "Froschkönig" m.w.H.). Freihaltebedürftig sind Marken, die auf Gestaltungsmotive hinweisen, welche für die Waren allgemein üblich oder durch den Gebrauchszweck in naheliegender Weise vorgegeben sind (Urteile des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 "Froschkönig" m.w.H.; B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label"; vgl. MARBACH, SIWR III/1, N. 313f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 83).

2.7 Für die Prüfung der Unterscheidungskraft einer Marke ist auf die Beurteilungsperspektive und auf das mutmassliche Verständnis der schweizerischen Abnehmer abzustellen, während bei der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens das Verständnis der Mitbewerber massgeblich ist (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.1 "Froschkönig"; MARBACH, SIWR III/1, N. 181). Das Bundesverwaltungsgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebliche Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie das Publikum das Zeichen aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit wahrnimmt (vgl. BGE 139 III 176 E. 2 "You"; 134 III 547 E. 2.3 "Panton" m.w.H.).

3.

Die in Anspruch genommenen Waren *logiciels informatiques pour la recherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés* richten sich nicht nur an Fachkreise aus dem IT- und Elektronikbereich, sondern in hohem Mass auch an ein breites Publikum (vgl. Urteil des BVGer 2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 4 "buton [fig.]"). Diese Softwareprodukte weisen einen technischen Charakter auf und sie werden auf hochwertigen elektronischen Geräten installiert. Es ist daher davon auszugehen, dass auch die breiten Abnehmerkreise der Marke eine erhöhte Aufmerksamkeit zuteil kommen lassen.

4.

4.1 Die Vorinstanz begründet die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut mit dem Argument, dass die Bildmarke den Abnehmern als App-Icon einen Hinweis auf die Zweckbestimmung, den Inhalt und die Funktion der beanspruchten Software vermittele. Im Zusammenhang mit Musik- und Video-Softwareprogrammen würden die angesprochenen Abnehmer das Piktogramm rein beschreibend verstehen und nicht als Unternehmenshinweis auffassen. Für die Darstellung von App-Icons erschöpften sich Quadrate mit abgerundeten Ecken und entsprechende Farbverläufe im Naheliegenden. Der in der Darstellung enthaltene weisse Kreis sei auch in Kombination mit Musiknoten, welche für die Kennzeichnung von Waren der beanspruchten Art üblich seien, nicht unterscheidungskräftig. Im Gesamteindruck unterscheide sich das Zeichen nicht hinreichend deutlich von der üblicherweise für Musik-Apps verwendeten Gestaltung. Die Abnehmer würden aus diesem Grund das Zeichen als banales Symbol für Software mit Musikfunktionen wahrnehmen. Da von einem klaren Fall von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen sei, könne die Beurteilung eines möglichen Freihaltebedürfnisses offen bleiben.

4.2 Die Beschwerdeführerin widerspricht der vorinstanzlichen Rechtsauffassung mit dem Argument, dass diese überspannte Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Bildzeichen stelle. Sie führe zu Unrecht eine Art "Originalitätstest" für App-Icons ein, was weder im Gesetz, noch in der Praxis eine Grundlage finde. Entgegen der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung entfalte der konkrete, marktbezogene Gebrauch im Markeneintragungsverfahren keine Relevanz. Durch ihre einschränkende und ergebnisorientierte Sicht auf Apps präjudiziere sie den Ausgang der Markenprüfung. Denn je spezifischer oder enger die Vergleichsgrösse sei, desto eher würden sich Ähnlichkeiten zu einer konkreten Darstellungsform finden. Die Darstellung weise einen hohen Wiedererkennungswert auf und werde von den Abnehmern als Hinweis auf die Gesuchstellerin wahrgenommen. Zur Freihaltebedürftigkeit äussert sich die Beschwerdeführerin dahingehend, dass die Mitbewerber nicht daran gehindert seien, mit abweichenden, jedoch ebenso geeigneten Darstellungen einer Musiknote, eines Notenschlüssels oder ähnlichen Motiven am Markt aufzutreten. Ein Freihaltebedürfnis sei aus diesem Grund zu verneinen.

4.3 Der Eintrag im Markenregister (<<http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml>>, abgerufen am 30.3.2017) enthält neben der bildlichen Darstellung folgende Zeichenbeschreibung mit Farbanspruch: "*The mark consists*

of a purple and pink square with rounded corners with a white stylized musical note in the center surrounded by a white circle." In Alleinstellung zählen Notenzeichen zu den elementaren, freihaltebedürftigen Zeichen (MARBACH, SIWR III/1, N. 346; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 41). Das zentrale Bildmotiv der strittigen Marke unterscheidet sich kaum von der üblichen Darstellung von zwei Achtelnoten, die am Notenhals durch einen Balken miteinander verbundenen sind. Wie die Beschwerdeführerin mit Hinweis auf MARBACH zutreffend vorbringt, sind die gestalterischen Möglichkeiten bei Bildzeichen so vielfältig, dass der beschreibende oder freihaltebedürftige Charakter des Motivs für sich allein genommen noch kein Eintragungshindernis darstellt. Die Beurteilung hat sich an der gestalterischen Lösung in ihrer Gesamtheit zu orientieren. Der Schutzzumfang ist dabei auf die gewählte Bildgestaltung beschränkt und kann nur in Ausnahmefällen das Motiv als solches sperren, da die Darstellung keinen allgemeinen Motivschutz miteinschliesst (Urteil des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 7.3 "Salamander [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 316; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 148). Aus Sicht des Wirtschaftsverkehrs ist das aktuelle und potenzielle Verwendungsinteresse an Notenzeichen als hoch einzustufen, weil Notenzeichen als Hinweis auf Anwendungssoftware für Musik und Musikvideos verbreitet und marktüblich sind (Vernehmlassungsbeilage 10). Die wettbewerbsbezogene Wertung, ob dem Verkehr ausreichend gleichwertige Alternativen zur Verfügung stehen oder ob das Zeichen für den allgemeinen Gebrauch unentbehrlich und damit absolut freihaltebedürftig ist, kann indessen offen bleiben. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass das Bildzeichen in seiner Gesamtheit aufgrund Verkehrsdurchsetzung eintragbar geworden sei (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG). Zur Beurteilung der Marke ist zudem der Farbanspruch nach der Häufigkeit seines Farbtons und dem Farbenbedürfnis am entsprechenden Markt zu beurteilen (RKGE in sic! 2004 S. 674 E. 5; ASCHMANN, a.a.O. Art. 2 lit. a N. 80). Mit der Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt die Hinterlegerin zum Ausdruck, dass sie den Markenschutz nur in einer bestimmten Farbkombination beansprucht (vgl. B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 3.3 "élément de prothèse [3D]"). Die Farben des Zeichenhintergrundes verlaufen entlang der vertikalen Achse von der Startfarbe Pink zur Endfarbe Violett. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, sind Farbverläufe der beanspruchten Art im fraglichen Produktbereich üblich (Vernehmlassungsbeilage 10). Auch wenn die beanspruchte Farbkombination für sich genommen wenig zur originären Unterscheidungskraft der Marke beitragen kann, so handelt es sich doch nicht um ein bedeutungsloses Gestaltungsmerkmal, das nichts zum Gesamteindruck des Zeichens beizutragen vermag. Die Abbildung der zwei Achtelnoten in

Weiss anstatt in Schwarz ist ebenfalls nicht hinreichend ungewohnt, um den Farbkontrast im Gesamtzeichen zu einem einprägsamen und unterscheidungskräftigen Element werden zu lassen. Schliesslich gehören im Bereich der Bildmarken auch Kreise und Quadrate zu den freihaltebedürftigen geometrischen Grundformen (Urteile des BVGer B-2713/2009 vom 26. November 2009 E. 2 "Wireless USB"; B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 8 "Karomuster"; MARBACH, SIWR III/1, N. 344). Die Beschwerdeführerin wendet ein, Quadrate mit abgerundeten Ecken würden durch die regelmässige Konfrontation im Markt als Hinweis auf die Markeninhaberin aufgefasst. Dem Einwand der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Aufgrund des Spezialitätsprinzips richtet sich die Markenprüfung im Eintragsverfahren nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der strittigen oder anderer Marken der Hinterlegerin im Markt, sondern ausschliesslich nach dem Warenverzeichnis, für welches die Eintragung begehrt wird.

4.3.1 Die Feststellung, dass die im Zeichen enthaltenen Formen und Symbole für sich genommen dem freihaltebedürftigen Gemeingut zugehören, schliesst indessen nicht aus, dass deren Kombination dem Zeichen in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft verleihen kann (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 76). Die Kombination eines Quadrates mit einer Musiknote in einem Kreis zeugt zwar nicht von einem besonderen Ideenreichtum. Die einzelnen Zeichenelemente sind indessen nicht beliebig gestaltet. Die konsequent abgerundeten Notenköpfe und Winkel der Musiknoten unterstreichen die Wirkung des nach den gleichen Gestaltungsprinzipien geformten Quadrates. In Kombination mit der Kreisform führt dies zu einer grossen Einheitlichkeit und Klarheit im Design. Dieses verleiht dem Zeichen im Gesamteindruck zumindest eine minimale Gestaltungshöhe. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, kann die fehlende Originalität der strittigen Bildmarke nicht dazu führen, dass ihr keine Unterscheidungskraft zuerkannt wird. Die Eintragung eines Bildzeichens als Marke hängt nicht von der Feststellung einer besonderen Originalität ab. Bei Bildmarken sind die markenrechtlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft bereits dann erfüllt, wenn die Marke es den massgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, die Herkunft der gekennzeichneten Waren zu erkennen und diese von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (E. 2).

4.3.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Bestandteile, die isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind, wegen ihrer Marktüblichkeit auch im Fall ihrer Kombination keine hinreichende Unterscheidungskraft erlangen. In der mündlichen Parteiverhandlung tritt sie dem Vorwurf, sie führe eine Art "Originalitätstest" für App-Icons ein, mit dem

Argument entgegen, es gehe ihr nicht um die Originalität oder Neuheit des Zeichens. Ausschlaggebend sei vielmehr, dass sich die grafische Gestaltung des Zeichens im Rahmen des üblicherweise im Markt verwendeten Formenschatzes bewege.

4.3.3 Der Vorinstanz ist darin zu zustimmen, dass die Art, in der die strittige Marke zusammengesetzt ist, im Zusammenhang mit Softwareprogrammen, die den Abnehmern das Suchen, Stöbern, Durchsehen, Sammeln, Abspielen, Herunterladen und Kaufen von Audioinhalten ermöglichen, vom Gewohnten und Erwarteten nicht abweicht. Es trifft auch zu, dass Software immateriell ist und im Unterschied zu Hardware über keine physische, sichtbare Gestalt verfügt (vgl. Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 5.3.2 "bouton [fig.]"). Für die Repräsentation von Anwendungssoftware werden auf der Benutzeroberfläche in der Regel Symbole verwendet, die gleichzeitig als Schaltflächen dienen. Damit sich die entsprechenden Geräte intuitiv bedienen lassen, enthalten diese Schaltflächen häufig einen thematischen Hinweis auf den Inhalt der installierten Anwendungssoftware. Es ist eine notorische Tatsache, dass die Kachelform mit und ohne abgerundete Ecken eine der üblicherweise verwendeten Aussenformen für Schaltflächen dieser Art darstellt. Musiknoten werden zur visuellen Darstellung von Klängen verwendet. Als bekanntes Kulturzeichen erschliesst sich der Sinngehalt einer Musiknote unmittelbar aus deren bildhaften Darstellung selbst (vgl. DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 129). Erschöpft sich eine Bilddarstellung in einer beschreibenden oder anpreisenden Darstellung bestimmter Eigenschaften, Vorzüge, Wirkungen oder Gebrauchsweisen der Ware oder ihrer Herkunft, ist dieser Sinngehalt gleich wie der Sinngehalt eines Wortes zu beurteilen und hemmt die Unterscheidungskraft des Ausdrucks in gleicher Weise wie ein verbal geäußelter Sinngehalt (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 79).

4.3.4 Obwohl die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die zwei Achtelnoten in einem Kreis auf einem Quadrat mit abgerundeten Ecken funktionell als Schaltfläche zu einem Musiksoftwareprogramm wahrgenommen werden, lässt der durch das Warenverzeichnis vermittelte Kontext, in dem diese Form und dieses Symbol zu sehen sind, keinen Zweifel daran, wie die Abnehmer dieses Zeichen auffassen. Die überwiegende Zahl der Abnehmer wird durch die Verwendung unterschiedlicher technischer Geräte wie beispielsweise Smart-TVs, Tablets, Notebooks oder Mobiltelefone täglich mit dieser Art von Hinweisen auf Anwendungssoftware konfrontiert (E. 6.2.4). Vor dem Hintergrund des Verwendungszusammenhangs der Marke und

unter Einbezug des Wissens, Verstehens und Erwartens der angesprochenen Verkehrskreise nehmen diese eine solche Form, wenn sie mit einem verständlichen Symbol kombiniert wird, daher regelmässig funktionsbezogen und als inhaltlichen Hinweis auf das repräsentierte Softwareprogramm wahr. Keines der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente stellt die Begründetheit dieser Beurteilung in Frage. Auch aus dem Umstand, dass die massgeblichen Verkehrskreise der Marke gegenüber eine erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden, lassen sich vorliegend keine entscheidenden Auswirkungen für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ableiten. Aus dem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad folgt nicht zwingend, dass deswegen die Unterscheidungskraft zur Erlangung der Eintragungsfähigkeit ausreicht.

4.3.5 Wenig stichhaltig ist das anlässlich der öffentlichen Verhandlung vorgetragene Argument, die neu geschaffene "Sonderkategorie Piktogramme" sei falsch, weil sie methodisch auf einer unrichtigen Prüfpraxis beruhe. Unter Piktogrammen versteht man bildhafte, symbolische Repräsentationen, die in der Regel einen Hinweis- oder Aufforderungscharakter haben. Im Gegensatz zu der unmittelbar schematisierten Abbildung von Gegenständen oder Situationen (ikonisches Piktogramm) handelt es sich bei einem Notenzeichen um ein Symbol, dessen Bedeutung durch Konvention festgelegt ist und erlernt werden muss ([symbolisches Piktogramm]; vgl. KERTIN ALEXANDER, Kompendium der visuellen Information und Kommunikation, 2. A. 2013, S. 211; NORBERT DITTMAR, Transkription, 2002, S. 19). Dass ein sachbezogener Vorgang oder Hinweis bildlich dargestellt wird, rechtfertigt es für sich allein genommen nicht, Piktogrammen generell die Unterscheidungskraft abzusprechen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 149). Von diesem Grundsatz ist auch die Vorinstanz ausgegangen. Sie hat zu Recht bei der Prüfung, ob der Schutzausdehnung absolute Ausschlussgründe im Sinne von Art. 6^{quinquies} Bst. B. Ziff. 2 PVÜ i.V.m. Art. 2 Bst. a MSchG entgegenstehen, auf das Beurteilungskriterium abgestellt, dass die Eintragungsfähigkeit von Bildmarken deren konkrete Unterscheidungskraft für die in Anspruch genommenen Waren voraussetzt. Da es gemäss ständiger Rechtsprechung marktüblichen und in ihrer beschreibenden Aussage unmittelbar verständlichen Darstellungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt (E. 2.2 und E. 2.4), ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz vorliegend von der Prüfpraxis zu herkömmlichen Bildzeichen abgewichen ist und die strittige Marke wegen ihrer Zugehörigkeit zur behaupteten "Sonderkategorie Piktogramme" einem strengeren Prüfmasstab unterworfen haben soll.

4.4 Die Recherchen der Vorinstanz haben sich auf die Beantwortung der Frage gerichtet, ob die Darstellungsform des strittigen Zeichens im relevanten Markt banal und üblich ist. Die vorinstanzliche Fragestellung ist nicht zu beanstanden, da Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ dieses Eintragungshindernis explizit erwähnt und auch in der Schweiz die im Geschäftsverkehr üblicherweise verwendeten Angaben nicht eintragungsfähig sind (MARBACH, SIWR III/1, N. 263). Die Beschwerdeführerin rügt schwerwiegende methodische Mängel bei der Internetrecherche zur Sachverhaltsermittlung. Sie wirft dem Markenprüfer vor, dass dieser durch sein Vorwissen eine Marktsituation geschaffen habe, die im Warenverzeichnis keine Grundlage finde. Der Beschwerdeführerin ist hierzu zu erwidern, dass sie ihre Softwareprodukte im Warenverzeichnis funktional und inhaltlich so konkret umschreibt, dass sich die Annahme einer Anwendungssoftware für den Kauf und das Abspielen Musik und Videos geradezu aufdrängt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin betrifft das unterstellte Vorwissen über die Funktion und Verwendung von Anwendungssoftware für Musik und Videos damit nicht den tatsächlichen Gebrauch des iTunes-Zeichens, wie es im Markt in Erscheinung tritt. Die vorinstanzliche Beurteilung stellt vielmehr auf die mutmassliche Markterfahrung ab, welche die Abnehmer im täglichen Umgang mit unterschiedlicher, oft standardmässig auf ihren technischen Geräten installierter Anwendungssoftware erlangt haben. Solche Kenntnisse im Umgang mit Multimedia-Inhalten erwerben die Abnehmer im Übrigen unabhängig vom jeweils verwendeten Betriebssystem. Die vorinstanzliche Recherche zielt daher zu Recht auf die am Markt üblichen Repräsentationsformen für diese Kategorie von Software in den Bereichen, wie sie von der Beschwerdeführerin selbst beansprucht werden. Der Vorwurf der ergebnisorientierten Vergleichsmethode erweist sich damit als unbegründet.

4.5 Unter Würdigung des vorstehend Ausgeführten ist die Vorinstanz zutreffend zum Ergebnis gelangt, dass das strittige Zeichen im Verwendungszusammenhang mit den beanspruchten *logiciels informatiques pour la recherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat et le téléchargement de contenus audio en direct et préenregistrés* die in Art. 6^{quinquies} Bst. B. Ziff. 2 PVÜ i.V.m. Art. 2 Bst. a MSchG genannten Anforderungen an die Eintragungsfähigkeit nicht erfüllt. Angesichts seines ausschliesslich beschreibenden Gehalts, beziehungsweise des ohne gedankliche Zwischenschritte erkennbaren Verwendungs- und Inhaltshinweises auf Musiksoftware der beanspruchten Art ist das Bildzeichen im Gesamteindruck originär nicht unterscheidungskräftig. Daran vermag auch die minimale Gestaltungshöhe des Zeichens nichts zu ändern. Das Design

ist nicht derart einprägsam, dass es im Erinnerungsbild der Abnehmer einen Eindruck hinterlässt, welcher die unternehmensbezogene Herkunftsfunktion gewährleisten könnte.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, dass der fehlende Sinnzusammenhang zwischen dem Bildzeichen und den beanspruchten Waren besonders mit Blick auf die strittigen Videoinhalte offensichtlich sei. Sie wirft der Vorinstanz vor, sie habe erst gar nicht nach dem Suchbegriff "Video-App" recherchiert. Die Vorinstanz begegnet dieser Rüge mit dem Argument, es sei eine notorisch bekannte Tatsache, dass Software, die mit einem auf Musik hinweisenden App-Icon dargestellt werde, nicht nur dem Kauf oder Abspielen von Musik diene, sondern auch die dazugehörigen Musikvideos beinhalte (Protokoll der mündlichen Parteiverhandlung vom 10.1.2017).

5.2 Die aus dem lateinischen stammende Bezeichnung *video* (wörtlich: ich sehe) wird im Zusammenhang mit Filmen verwendet, die auf Videoband, DVD oder in einem anderen Format der digitalen Aufzeichnung gespeichert sind. Der Begriff "Video" wird überdies als Kurzbezeichnung für Videotechnik verwendet. Eine Videodatei enthält einen Film, der vertont sein kann oder auch nicht (CHRISTIAN IMMLER/WALTER IMMLER, Das grosse Computerlexikon, 2017, S. 613 f.; Die Brockhaus Enzyklopädie online, Stichwort: Video, Videotechnik, abgerufen am 31.3.2017). Videos werden hauptsächlich wegen ihres Werkinhalts nachgefragt. Die Hinterlegerin beansprucht die Marke für inhaltsbezogene Waren, ohne diese selbst inhaltlich zu präzisieren. In diesen Fällen ist die konkrete Unterscheidungskraft in Bezug auf den gesamten Warenbegriff zu prüfen (Urteil des BVGer B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 6.3 "Touch-ID; B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 5.2.3 "Venus"). Der inhaltsoffene Begriff "Video" umfasst Inhalte wie beispielsweise Nachrichtensendungen, Dokumentationen, Spielfilme, Serien, Animationsfilme, Lernvideos, Kurzfilme, Konzertaufzeichnungen oder Musik-Clips. Inhaltsbezogene Kennzeichen unterscheiden sich gerade in diesem Gegensatz einer zugleich naheliegenden und dennoch nur möglicherweise beschreibenden Inhaltsangabe grundlegend von anderen Marken, da die Internationale Klassifikation, nach der die Waren- und Dienstleistungen bei der Anmeldung eingeteilt werden (Art. 11 Abs. 2 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), ausschliesslich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt. Die Internatio-

nale Klassifikation gestattet und fördert damit unter inhaltlichen Gesichtspunkten breitere Bezeichnungen als unter physischen. Aus diesem Grund dürfen an die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen nicht übertrieben hohe Anforderungen gestellt werden (Urteile des BVGer B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 6.3 "Touch-ID"; B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.6 "Pirates of the Caribbean"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 170). Erschöpft sich der Sinngehalt des hinterlegten Zeichens allerdings in einer unmittelbaren Beschreibung eines möglichen Inhalts und enthält die Marke keine weiteren Elemente, welche deren konkrete Unterscheidungskraft erhöhen könnten, ist die Bejahung der Gemeingutzugehörigkeit nicht als übermässig streng zu bezeichnen (Urteil des BVGer B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 6.3 "Touch-ID").

5.3 Im Verwendungszusammenhang mit den *logiciels informatiques pour la recherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat et le téléchargement de contenus video en direct et préenregistrés* enthält das Zeichen nicht nur eine sehr entfernt mögliche Sachaussage zu konkreten Videoinhalten. Im Bereich der Popkultur produzieren Musikerinnen und Musiker zur Promotion ihrer Songs insbesondere seit den 70er Jahren regelmässig auch dazugehörnde Musikvideos. Hinter nicht wenigen Musikvideos steht zudem die Absicht, ein multimediales Gesamtkunstwerk zu schaffen. Die Produktnähe des Zeichens erhöht sich durch den Umstand, dass das Internet in den letzten Jahren das Fernsehen als Leitmedium für Musikvideos abgelöst hat. Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Ansicht handelt es sich bei diesen Tatsachen nicht um ein Vorwissen, das im Warenverzeichnis keine Grundlage findet (E. 4.4). Durchschnittlich informierte Abnehmer werden ohne weitere Überlegungen oder gedankliche Zwischenschritte annehmen, dass über die mit einem Notenzeichen gekennzeichnete Softwareanwendung, die auf ihren multimediaauglichen Geräten installiert ist, neben Werken der Musik auch die dazugehörnden Musikvideos angeboten werden. Auch wenn sich der Aussagegehalt des Zeichens nicht auf Musikvideos beschränkt, so wird doch die Erwartung geweckt, dass diese besonders gut vertreten sind (vgl. BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"). Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das strittige Zeichen vom Inhalt und Verwendungszweck der in Anspruch genommenen Software nicht hinreichend losgelöst ist, weil es sich im naheliegenden Hinweis auf das Suchen, Stöbern, Durchsehen, Sammeln, Abspielen, Herunterladen und Kaufen nicht nur von Musik, sondern auch von den marktüblich dazugehörnden Musikvideos erschöpft.

5.4 Die Beschwerdeführerin wendet ein, die Vorinstanz habe sich zwar auf einen Textbaustein gestützt, der Art. 5 MMP und Art. 6^{quinquies} Bst. B. Ziff. 2 PVÜ als Rechtsgrundlagen nenne. Sie habe die IR-Marke jedoch rechtsfehlerhaft geprüft, weil sie sich ausschliesslich auf die Beurteilungskriterien von Art. 2 Bst. a MSchG abgestützt und den Wortlaut der Bestimmung von Art. 6^{quinquies} Bst. B. Ziff. 2 PVÜ unberücksichtigt gelassen habe. Nach dieser Praxis würden IR-Marken zu Unrecht bereits dann zurückgewiesen, wenn die konkrete Unterscheidungskraft fehle, und nicht erst, wenn Zeichen ausschliesslich beschreibend seien oder ihnen jede Unterscheidungskraft fehle.

5.5 Art. 6^{quinquies} Bst. B. Ziff. 2 PVÜ nennt als mögliche Eintragungshindernisse oder Lösungsgründe erstens die fehlende Unterscheidungskraft, zweitens beschreibende Angaben und drittens allgemein sprachgebräuchliche Angaben und damit das Freihaltebedürfnis. Das erste Eintragungshindernis ist dahingehend zu verstehen, dass "Marken, [die] jeder Unterscheidungskraft entbehren", von Zeichen, die lediglich unterscheidungs- schwach sind, zu unterscheiden sind (SAM RICKETSON, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A Commentary*, 2015, N. 12.22 f.). Für die Schutzfähigkeit einer Marke genügt daher bereits eine geringe Unterscheidungskraft, die etwa allein in der konkreten grafischen Gestaltung liegen kann (E. 4.3.1; KARL-HEINZ FEZER, *Markenrecht*, 4. A. 2009, Art. 6^{quinquies} PVÜ N. 8 mit Hinweis auf BGH GRUR 1991, 136 "New Man" und BGH GRUR 1995, 732 "Füllkörper"). Gemäss vorinstanzlicher Auslegungspraxis sind Marken dann eintragungsunfähig, wenn ihnen "die konkrete Unterscheidungskraft fehlt". Der von der Beschwerdeführerin geäusserten Annahme, dass die Anwendung des Kriteriums "jeder Unterscheidungskraft entbehren" eine weniger strenge Eintragungspraxis nach sich ziehe als das "Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft", liegt eine Verwechslung zwischen der logischen und der semantischen Struktur dieser beiden Aussagen zugrunde. Der Wortlaut dieser Bestimmung lässt keinen Zweifel daran, dass deskriptive Marken einen ausschliesslich beschreibenden Gehalt aufweisen müssen, um von der Markeneintragung ausgeschlossen zu werden. Mit anderen Worten dürfen nach dieser Bestimmung Marken nicht bereits deshalb zurückgewiesen werden, weil sie nur teilweise beschreibend sind oder beschreibende Elemente mit weiteren Bestandteilen kombiniert werden, welche dem Zeichen in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft verleihen (RICKETSON, a.a.O., N. 12.23b). Indessen kann die Beschwerdeführerin in Bezug auf beschreibende Marken aus Art. 6^{quinquies} Bst. B. Ziff. 2 PVÜ keine weitergehenden Rechte ableiten als

aus Art. 2 Bst. a MSchG (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"). Denn die Auslegung für "teilweise beschreibende" Warenbezeichnungen darf im Zusammenhang mit der Verwendung von inhaltsoffenen Waren so wenig zur Umgehung von Eintragungshindernissen führen wie bei der Inanspruchnahme von Oberbegriffen (E. 5.2; vgl. Urteile des BGer 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4 "Car-Net" m.w.H.; 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 4 und E. 5.2.2 ; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 "Noblewood"; B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 6.2.1 "Green Package" m.w.H.).

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin stützt ihr Rechtsbegehren zudem auf das in Art. 8 Abs. 1 BV verankerte Gleichbehandlungsgebot. Aus dem Umstand, dass zu einem früheren Zeitpunkt Bildmarken mit Musiknoten eingetragen worden sind, leitet sie einen Rechtsanspruch auf Gewährung der Schutzausdehnung ab.

6.1.1 Die Bildmarke 2P-335041 "Sechzehntelnoten" aus dem Jahr 1984 wurde u.a. für die Aufnahme und Wiedergabe von Tönen (Klasse 9) registriert. Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass sich diese Marke aufgrund ihres Alters für einen Vergleich nicht eignet. Das Alter von Voreintragungen kann der Beschwerdeführerin indessen dann nicht zum Nachteil gereichen, wenn die Vergleichsmarken eine konstante, langjährige und bis zum heutigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz darlegen (Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.6 "Goldbären"). Die zweite Vergleichsmarke ist jüngeren Datums (IR 1118862/2013 [fig.]) und wurde für die Übertragung von Musikdateien und Musikvideos (Klasse 9) eingetragen. Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Ansicht kann bei diesem Vergleichszeichen nicht von einer stilisierten Musiknote gesprochen werden. Der Darstellung fehlt die abstrahierende Reduktion auf die wesentlichen Grundzüge, die für jede Stilisierung kennzeichnend ist. Das Markenbild wird im Gegenteil durch detailreiche Elemente wie die Abbildung von Nord- und Südamerika und das zur wehenden Flagge umgestaltete Notenfähnchen geprägt. Zudem schafft sowohl die Linksneigung des Zeichens als auch der kugelförmige Notenkopf einen Verfremdungseffekt. Anders als bei der strittigen Marke handelt es sich bei diesem Vergleichszeichen damit nicht um eine weitestgehend originalgetreue Nachbildung einer Musiknote, die unmittelbar und ohne das Erfordernis gedanklicher Zwischenschritte auf die in Anspruch genommenen Waren hinweist.

6.1.2 Die Beschwerdeführerin reichte anlässlich der mündlichen Parteiverhandlung vom 10. Januar 2017 mehrere neue Beweismittel ein. Wie die Vorinstanz in ihrer abschliessenden Stellungnahme zutreffend ausführt, ist die Gestaltung der Vergleichszeichen CH Nr. 686508/2015 (Klasse 35, 36, 42, "gezackte Linie auf Kreis mit Dreieck"), CH Nr. 654046/2013 (Klasse 9, 35, 38, 41, "drei gebogene Striche auf Kreis") und CH Nr. 591334/2009 (Klasse 9, 35, 38, 41, 42, 45, "f auf Quadrat") weder marktüblich, noch erschöpfen sich die Zeichen in einer beschreibenden Aussage über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Das quadratische Bildzeichen CH 682303/2015 (Klasse 9, 25, 35, 38, 41, 42, 45) enthält eine weitgehend realitätsgetreue Abbildung einer Fotokamera. In der umfangreichen Liste der Klasse 42 stehen Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fotografien stehen, nicht im Vordergrund. Indessen ist nicht von der Hand zu weisen, dass zumindest die Dienstleistungsbeschreibungen "Übermittlung von [...] Bildern, [...], Fotografien" sowie "Übertragung von [...] fotografischen Bildern" eine erhebliche Produktnähe aufweisen. Die Marke CH 682302/2015 (Klasse 9, 35, 38, 42, 45) zeigt eine hochgradig stilisierte Fotokamera. Der Vorinstanz ist darin zu folgen, dass die hoch stilisierte Darstellung von marktüblichen und banalen Abbildungen abweicht. Für den Fall, dass ein erheblicher Teil der Abnehmer in dieser weitgehend abstrahierten Darstellung noch eine Kamera erkennen kann, so weisen die Dienstleistungen "Übermittlung von [...] Bildern, [...], Fotografien" sowie "Übertragung von [...] fotografischen Bildern" ebenfalls einen beschreibenden Gehalt auf. Schliesslich steht der Vergleichbarkeit der Marke CH 671947/2014 (Klasse 9, 35, 37, 38, 39, 42, "blaue Kartonschachtel") mit der strittigen Marke entgegen, dass das Dienstleistungsverzeichnis der Klasse 42 keine Begriffe enthält, die ohne die Notwendigkeit gedanklicher Zwischenschritte auf die beanspruchte Dienstleistung hinweisen. Insbesondere ist die Abbildung einer blauen Kartonschachtel auch keine naheliegende Abbildung für die digitale Dienstleistungen "Hosting und Vermietung von Speicherplatz für Archivierung, [...], Speicherung und Sicherung, Synchronisation, Übertragung, Streaming und Austausch von elektronischen Daten". Weicht die Praxis – wie vorliegend – nur in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund dieser Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Allenfalls fehlerhafte frühere Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (vgl. BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix [fig.]"; Urteil des BVer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 5.1 "Couronné" m.w.H.). Die Beschwerdeführerin kann sich folglich nicht mittels des angerufenen Gleichbehandlungsgrundsatzes auf die allenfalls fehlerhafte Rechtsanwendung,

die in wenigen Einzelfällen zugunsten anderer Markenhinterleger erfolgt ist, berufen.

6.2 Mit Blick auf ihre eigenen Marken beruft sich die Beschwerdeführerin auf den Vertrauensschutz. Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Dabei wird vorausgesetzt, dass die sich die auf den Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann; schliesslich scheidet die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; BGE 129 I 161 E. 4.1 mit Hinweisen).

6.2.1 Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass die Vorinstanz im Zeitraum von 2011 bis 2014 diverse Marken von Apple Inc. zum Markenschutz zugelassen habe, die heute der Kategorie "App-Icons" zugeordnet würden. Die Eintragungspraxis der Vorinstanz sei inkonsistent, weil praktisch alle Motive der eingetragenen Vergleichsmarken einen Produktbezug aufweisen würden (Nr. 666090/2014 [fig.] "Play-Symbol" u.a. für digitale elektronische Geräte und damit verbundene Software; Nr. 632127/2012 [fig.] "Mikrofon" für Spracherkennungssoftware; Nr. 641477/2013 [fig.] "Strassenkarte" u.a. für die globale Positionierung und Navigation; Nr. 668681/2015 [fig.] "Fotokabine" für *logiciels pour le montage, l'acquisition et le visionnage d'images*; Nr. 648973 [fig.] "Achtelnoten" für Computersoftware; Nr. 641177/2013 [fig.] u.a. für die elektronische Publikation von Dokumenten; IR Nr. 1040959/2011 "Kompass" für Internet Browser Software; IR Nr. 1074794/2012 und IR Nr. 1053153/2011 "Achtelnoten" u.a. für Computersoftware für Audio- und Videofiles; IR Nr. 1057958/2012 "Achtelnoten" u.a. für Computersoftware für Audio- und Videoinhalte). Die genannten Voreintragungen stellen nach Ansicht der Beschwerdeführerin eine taugliche Vertrauensgrundlage für die Registrierung des strittigen Zeichens dar. Sie rügt, der vorinstanzliche Abweisungsentscheid führe zu einer Änderung der Eintragungspraxis für App-Icons. Diese Praxisänderung sei wegen der fehlenden sachlichen Begründetheit materiell nicht zu schützen.

6.2.2 Die Vorinstanz verwirft das Vorliegen eines Vertrauenstatbestandes. Im Bereich von Smartphones sei seit der Eintragung der zitierten Marken ein rascher technischer Wandel erfolgt und der Boom der letzten fünf Jahre

habe sich auf die Eintragungsfähigkeit von App-Icons negativ ausgewirkt. Aus diesem Grund würden aus heutiger Sicht die damaligen Markeneintragungen teilweise anders beurteilt werden. Zudem seien die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar, weil die Marken unterschiedlich gestaltet seien und andere Waren betrafen.

6.2.3 Es ist indessen nicht von der Hand zu weisen, dass den zitierten Vergleichsmarken "Mikrofon", "Strassenkarte", "Fotokabine" und "Dokumente" ebenfalls eine hohe Produktnähe eigen ist und sie zumindest konzeptionell ähnlich wie die strittige Marke aufgebaut sind. Insbesondere die Vergleichsmarken Nr. 648973/2013 [fig] "Achtelnoten" (für Computersoftware), IR Nr. 1074794/2012 und IR Nr. 1053153/2011 "Achtelnoten" (u.a. für Computersoftware für Audio- und Video Files), IR Nr. 1057958/2012 "Achtelnoten" (u.a. für Computersoftware für Audio- und Videoinhalte) sind der strittigen Marke auch in Bezug auf die Motivgestaltung, die Detaildichte und die beanspruchten Waren ausgesprochen ähnlich.

6.2.4 Die Vorinstanz legt eine durch das Marktforschungsinstitut Link im Januar 2016 durchgeführte repräsentative Umfrage zur Verbreitung von Smartphones und Tablets ins Recht (Vernehmlassungsbeilage 11). Während im Jahr 2012 48% der Schweizer Bevölkerung zwischen 15 und 74 Jahren ein Smartphone und 14% ein Tablet besaßen, wuchs deren prozentualer Anteil bis 2014 auf 69%, bzw. 39%. Gemäss dieser Studie nimmt die Verbreitung der mobilen Geräte seither zwar noch zu, jedoch mit verlangsamttem Wachstum. Dieses Datenmaterial deckt indessen den vorliegend relevanten Zeitraum nur unvollständig ab. Im Rechtsmittelverfahren kann die Behörde die tatsächlichen Feststellungen berichtigen oder ergänzen, wenn Zweifel an der materiellen Wahrheit bestehen (PATRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. A. 2016, Art. 12 N. 26). Eine durch das Marktforschungsinstitut GfS im Januar 2015 im Auftrag des Interessenverbandes Forum Mobil durchgeführte Marktbefragung bestätigt den festgestellten Trend (Forum Mobil, Neues Nutzungsverhalten, deutliche Nutzensicht, verstärkte Sensibilität gegenüber gesundheitlichen Risiken <http://www.forummobil.ch/domains/forummobil_ch/data/free_docs/Forum_Mobil_Mobilfunk_gfs.pdf>, abgerufen am 10.4.2017, S. 12). Gaben im Jahr 2010 24% aller Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz ab 16 Jahren an, ihr Handy auch für Apps oder Anwendungen im Internet zu nutzen, waren es 2014 bereits 83% der befragten Personen. Damit hat sich die Nutzung von Apps oder Anwendungen im Internet innerhalb von vier

Jahren von einer Nischenfunktion zu einer zentralen und hauptsächlichlichen Nutzungsart entwickelt. Das mobile Telefon ist damit im Vergleich zu 2010 und früher nicht mehr ein Gerät zur effizienten akustischen Interaktion, sondern hauptsächlich ein Multifunktionsgerät (Forum Mobil, S. 15). Es sprechen folglich gewichtige Gründe für die Richtigkeit der vorinstanzlichen Schlussfolgerung, dass aufgrund der hohen Verbreitung mobiler Multifunktionsgeräte ein erheblicher Teil der Abnehmer eine Bildmarke, die ein Symbol in einer Kachelform enthält und deren Warenverzeichnis eine Anwendungssoftware nahelegt, diese auch als App-Icon auffassen werden. Aus dem Umstand, dass der App-Store der Markeninhaberin bereits 2013 rund eine Million verfügbare Applikationen angeboten hat, lässt sich indessen höchstens ableiten, dass die Vorinstanz mit einer nicht unerheblichen zeitlichen Verzögerung auf die veränderten Marktverhältnisse in diesem Warenbereich reagiert hat. Im Ergebnis bringt die Vorinstanz stichhaltige Gründe vor, um die Abkehr von ihrer früheren Beurteilung zur Marktüblichkeit von Zeichen, die Musiknoten enthalten, zu rechtfertigen. Der Umstand, dass ähnliche Zeichen der Markeninhaberin zu einem früheren Zeitpunkt eingetragen worden sind, kann angesichts der Tatsache, dass sich die Rahmenbedingungen im Bereich von Softwareanwendungen der beanspruchten Art im vorliegend relevanten Zeitraum ganz erheblich verändert haben, nicht ausschlaggebend für die Bejahung der Eintragungsfähigkeit sein. Die Beschwerdeführerin kann sich damit nicht auf eine ständige Praxis in vergleichbaren Fällen berufen, sondern lediglich auf aus heutiger Sicht möglicherweise anders zu beurteilende Eintragungen in wenigen Einzelfällen, wodurch kein berechtigtes Vertrauen geschaffen wird (vgl. Urteile des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.8 "toppharm Apotheken (fig.)"; B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 "Biotech Accelerator"). Wie die Vorinstanz zu Recht erkannte, sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf Treu und Glauben aufgrund von veränderten Sachvoraussetzungen vorliegend nicht erfüllt. Für die Beurteilung der Frage, ob der begehrten Schutzausdehnung auf die Schweiz ein Eintragungshindernis entgegensteht, ist vorliegend damit einzig darauf abzustellen, ob im Eintragungszeitpunkt eines der konventionsrechtlich und gesetzlich geregelten Eintragungshindernisse vorliegt oder nicht.

7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Internationale Registrierung Nr. 1'184'394 (fig.) originär nicht unterscheidungskräftig ist. Die strittige Marke gehört dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG an und ist auch unter dem Titel von Art. 6^{quinquies} Bst. B. Ziff. 2 nicht eintragungsfähig. Die Beschwerde erweist sich daher 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. Die Beschwerdeführerin hat die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 5'000.– festzusetzen und angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.– 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 abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der von der Beschwerdeführerin bezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– 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 1184394; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Katharina Niederberger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 6. Juni 2017