**Bundesverwaltungsgericht**
**Tribunal administratif fédéral**
**Tribunale amministrativo federale**
**Tribunal administrativ federal**

Abteilung II
B-6430/2008
{T 1/2}

# Urteil vom 24. November 2009

Besetzung

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Anita Kummer.

Parteien

**Apple Inc.**, 1, Infinite Loop, US-Cupertino (CA 95014),
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Treis und
Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Widmer,
Baker & McKenzie, Zollikerstrasse 225, Postfach,
8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE**,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 5. September 2008 betreffend
Markenanmeldung Nr. 58697/2006 IPHONE.

## Sachverhalt:

**A.**

Am 27. September 2006 ersuchte Apple Inc. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE) um Eintragung der Wortmarke "IPHONE" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 28.

Klasse 9
Hand- und mobile digitale elektronische Geräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post, und anderen digitalen Daten; MP3 und Audio-Abspielgeräte in anderem digitalem Format; Handcomputer, Minicomputer (PDA), elektronische Terminkalender, elektronische Notizblöcke; Magnetaufzeichnungsträger; Telefone, Mobiltelefone, Computerspielautomaten, Videophone, Kameras; bespielte Computerprogramme zum Verwalten von persönlichen Informationen, Software für die Handhabung von Datenbanken, Software für elektronische Post und Nachrichten, Paginierungssoftware, Software zum Synchronisieren von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugriff, das Durchblättern und Durchsuchen von Online-Datenbanken, Computersoftware und -firmware, nämlich Betriebssystemprogramme, Datensynchronisationsprogramme, und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Computerapplikationen für Personal- und Handcomputer; elektronische Handgeräte für den drahtlosen Empfang und/oder Übermittlung von Daten, die dem Endbenutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermöglichen; Software für die Umleitung von Nachrichten, Internet E-Mail, und/oder anderen Daten von einem zum anderen oder mehreren elektronischen Handgeräten von einem Datenarchiv auf oder in Verbindung mit einem Personal Computer oder einem Server; Computersoftware für die Synchronisation von Daten zwischen einem abgesetzten Endgerät oder Apparat und einem fest installierten oder abgesetzten Endgerät oder Apparat; Computerhardware und -software zum Ermöglichen von integrierter Telefonkommunikation mit computerisierten globalen Informationsnetzwerken.

Klasse 28
Frei stehende Videospielautomaten, Flipperkästen und Spielhallenautomaten; Handcomputer zum Spielen von elektronischen Spielen; münzbetriebene Videospielautomaten; Spielzeugcomputer, -telefone und andere elektronische Spielzeuggeräte; elektronisch bewegliches Spielzeug, elektronisches Lernspielzeug für Kinder; musikalisches Spielzeug; batteriebetriebenes, ferngesteuertes Spiel-Fahrzeug; Spielzeug und Spiele, nämlich Action-Figuren und Zubehör; Brettspiele; Kartenspiele; Spielkarten.

Mit Schreiben vom 17. November 2006 beanstandete die Vorinstanz die Anmeldung. Sie machte geltend, das Zeichen sei für die Waren der Klasse 9 eine direkt beschreibende Angabe, gehöre damit zum Gemeingut und sei deshalb nicht schutzfähig. Die in Klasse 9 hinterlegten Computerspielautomaten seien in Klasse 28 umzuteilen.

Mit Schreiben vom 22. Mai 2007 nahm die Beschwerdeführerin zur Beanstandung Stellung und machte geltend, dem Zeichen sei auf-

grund der Mehrdeutigkeit seiner Bestandteile keine direkt beschreibende Gesamtbedeutung zu entnehmen, weshalb es nicht unter den Schutzausschlussgrund des Gemeinguts falle. Zudem seien das Gleichbehandlungsgebot und die ausländischen Voreintragungen zu berücksichtigen. Gleichzeitig gab die Beschwerdeführerin ihr Einverständnis für die Umklassierung der Warenangabe "Computerspielautomaten" in die Klasse 28.

Mit Stellungnahme vom 7. Januar 2008 blieb die Beschwerdeführerin bei ihrer Auffassung der Schutzfähigkeit des Zeichens. Mit Schreiben vom 7. April 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Bestandung fest, "IPHONE" sei für die beanspruchten Waren der Klasse 9 Gemeingut. Am 5. Juni 2008 ersuchte die Beschwerdeführerin um eine beschwerdefähige Verfügung.

Mit Verfügung vom 5. September 2008 gab die Vorinstanz dem Markeneintragungsgesuch Nr. 58697/2006 "IPHONE" für die beanspruchten Waren der Klasse 28 statt und wies es für die Klasse 9 zurück. Zur Begründung der Zurückweisung führte sie im Wesentlichen aus, dem Zeichen "IPHONE" fehle es aufgrund seiner beschreibenden Aussage an der konkreten Unterscheidungskraft, weshalb es als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen sei. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Voreintragungen seien nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar, weshalb das Gleichbehandlungsgebot vorliegend nicht verletzt sei. Schliesslich lasse sich aus den ausländischen Eintragungen nichts zugunsten der Schutzfähigkeit des Zeichens "IPHONE" ableiten.

**B.**
Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 8. Oktober 2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt, Ziffer 1 der Verfügung vom 5. September 2008 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die angemeldete Marke "IPHONE" auch für die beanspruchten Waren der Klasse 9 einzutragen. Die Zurückweisung der Markenanmeldung "IPHONE" für Waren der Klasse 9 sei zu Unrecht erfolgt, da keine absoluten Schutzausschliessungsgründe vorlägen. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, die Kombination des Buchstabens "I" und des Wortes "PHONE" ergebe im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren der Klasse 9 unterschiedliche Interpretationsansätze, welche allesamt nahelägen. Der Buchstabe "I" werde nicht nur für "Internet",

"Information/Informationstechnologie", sondern für verschiedene Abkürzungen verwendet und habe eine Vielzahl von Bedeutungen. Das Zeichen "IPHONE" sei für die beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht beschreibend. Es sei unterscheidungskräftig und könne somit eingetragen werden. Falls das Bundesverwaltungsgericht das Zeichen "IPHONE" als beschreibend erachte, beantrage sie eventualiter, das Zeichen sei für die Waren der Klasse 9 mit der Einschränkung: "...; sämtliche vorgenannten Waren nicht im Zusammenhang mit Internet-Telefonie (Voice-Over-IP [Internet Protocol])" einzutragen. Da die Vorinstanz zahlreiche mit dem angemeldeten Zeichen "IPHONE" vergleichbare "i"-Marken und Marken mit dem Bestandteil "PHONE" eingetragen habe, sei auch das Zeichen "IPHONE" einzutragen, ansonsten das Gleichbehandlungsgebot verletzt werde. Schliesslich sei zu bemerken, dass das Zeichen "IPHONE" in zahlreichen europäischen und aussereuropäischen Ländern eingetragen sei, und auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt das Zeichen als grundsätzlich eintragungsfähig halte. Diese Eintragungen seien ein Indiz für die Schutzfähigkeit des Zeichens in der Schweiz.

**C.**

Mit Vernehmlassung vom 21. November 2008 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und hält an ihren Ausführungen in der Verfügung vom 5. September 2008 fest. Sie bringt im Wesentlichen vor, es reiche, wenn bloss eine von mehreren möglichen Bedeutungen des Zeichens beschreibend sei. Es bedürfe keiner Feststellung einer Dominanz der ermittelten beschreibenden Bedeutung. Die massgebenden Verkehrskreise könnten durch den Einbezug des Internets den beschreibenden Sinngehalt der Bezeichnung "IPHONE" ohne weiteres erkennen. Die Ersetzung des Buchstabens "I" durch "Internet" entspreche dem Sprachgebrauch und die Verbindung zweier Substantive ("Internet" und "Telefon") den Regeln der Sprachbildung. Deshalb sei das Zeichen nicht genügend ungewöhnlich gebildet, um eine Unterscheidungskraft anzunehmen. Auch der Eventualantrag sei abzuweisen.

**D.**

Mit Replik vom 19. März 2009 hält die Beschwerdeführerin an den bisherigen Anträgen und Ausführungen fest. Sie macht geltend, dass aufgrund der Mehrdeutigkeit des Zeichens kein bestimmter eindeutiger Sinn bestehe. Das Zeichen "IPHONE" sei originär unterscheidungskräftig und damit schutzfähig.

**E.**
Mit Duplik vom 8. Juni 2009 hält die Vorinstanz an ihrer Begründung der Zurückweisung des Zeichens "IPHONE" fest.

**F.**
Mit Stellungnahme vom 14. Juli 2009 äussert sich die Vorinstanz ergänzend zum Gleichbehandlungsgebot und zu ihrer Praxis, wonach Zeichen nach dem Muster "i plus Sachbezeichnung" zurückgewiesen würden, wenn der Sinngehalt, den das Zeichen im Gesamteindruck vermittle, eine unmittelbar beschreibende Aussage im Bezug auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen darstelle.

**G.**
Mit Stellungnahme vom 17. August 2009 macht die Beschwerdeführerin ergänzend geltend, dass die Vorinstanz sich nicht klar zu ihrer Praxis äussere. Es sei weder klar, auf welche Kriterien die Eintragungen beruhten, noch weshalb sich die aufgeführten Marken vom Zeichen "IPHONE" unterschieden. Hierzu führt sie weitere voreingetragene Marken auf, die mit dem Zeichen "IPHONE" vergleichbar seien, und sie versucht, die uneinheitliche Praxis der Vorinstanz darzulegen.

## 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. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an 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]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

**2.**
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Insofern dient die Marke dem Zweck, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu individualisieren und von anderen Gütern zu unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt (oder eine Dienstleistung) in der Menge des Angebots wiederzufinden (vgl. BGE 129 III 514 E. 2.2 – LEGO). Darüberhinaus bezweckt die Marke als Herkunftsmerkmal in unmissverständlicher Weise auf den Hersteller und seinen Betrieb (bzw. den Dienstleistungserbringer) hinzuweisen (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 – YUKON).

Zeichen, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG).

**2.1** Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247). Dazu gehören unter anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware machen. Es handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden. Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (Entscheid der Eidgenössischen

Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort; Urteil des Bundesgerichts vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 – Swissline; BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première).

Das berechtigte Interesse des Wettbewerbs bzw. der konkurrierenden Unternehmen an der Schutzunfähigkeit eines Zeichens wird als Freihaltebedürfnis bezeichnet. Ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen wird in der Regel auch freihaltebedürftig sein. Zeichen sind nach beiden Schutzunfähigkeitsgründen des Gemeinguttatbestands zurückzuweisen, wenn sie als Ausdrücke des täglichen Sprachgebrauchs, allgemein verständlich, banal und üblich sind, auf Waren und Dienstleistung aller Art Anwendung finden und daher nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dienen können (BGE 100 Ib 250 E. 1 – Sibel). Zu den wesentlichen oder sogar unentbehrlichen Zeichen im Sinne des Freihaltebedürfnisses und oftmals auch der mangelnden Unterscheidungskraft zählen unter anderem Buchstaben und Zahlen, sogenannte primitive oder elementare Zeichen (MARBACH, a.a.O. N. 337; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 72). Alleinstehende Buchstaben sind grundsätzlich markenschutzfähig, wenn sie sich durch originelle grafische Gestaltung der Einordnung als Gemeingut entziehen (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M und M Budget/M-Joy).

**2.2** Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Freihaltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunternehmen bestimmt (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120, N. 577). Durchschnittskonsumenten sind durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf, dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41).

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 richten sich sowohl an Fachleute als auch an Durchschnittskonsumenten. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens ist somit vom

Verständnis des Durchschnittskonsumenten und für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit von demjenigen der Konkurrenten auszugehen.

**2.3** Zur Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens stützt sich die Behörde auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internet-Recherche ergänzt werden. Das Internet kann insbesondere dazu dienen, die Banalität eines Begriffes oder einer Begriffskombination sowie deren Üblichkeit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu belegen (Urteile des Bundesverwaltungerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 – Vuvuzela, B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 3.1 – Mobility und B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 2.3 – Workplace; MARBACH, a.a.O., N. 228 ff.; Richtlinien in Markensachen des IGE vom 1. Juli 2008, Ziffer 3.10, S. 64 f.).

Sobald die massgeblichen Verkehrskreise im Wortbestandteil einer Marke grundsätzlich verschiedene Bedeutungen erkennen, ist zu prüfen, welche im konkreten Zusammenhang dominiert. Wenn ein beschreibender Sinn eindeutig ist und ohne Gedankenaufwand erkannt wird, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (Entscheide der RKGE in sic! 2003 S. 496 E. 4 – Royal Comfort und in sic! 2000 S. 592 E. 4 – Clearcut; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3 – Vuvuzela und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 – Chocolat Pavot [fig.]).

**2.4** 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, so ist die Eintragung zu verweigern (Entscheide der RKGE in sic! 2001 S. 28 E. 2 – Levante und in sic! 2005 S. 21 E. 9 – Gelactiv*)*. Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden,

sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).

**3.**
Zu prüfen ist zunächst, ob das Zeichen „IPHONE“ dem Gemeingut zuzurechnen und deshalb vom Markenschutz auszuschliessen ist.

**3.1** Die Beschwerdeführerin macht mit Beschwerde vom 8. Oktober 2008 geltend, dem Zeichen sei aufgrund der Mehrdeutigkeit seiner Bestandteile keine direkt beschreibende Gesamtbedeutung zu entnehmen, weshalb es nicht unter den Schutzausschlussgrund des Gemeinguts falle. Zu prüfen sei, ob das Zeichen "IPHONE" aus Sicht des schweizerischen Durchschnittsverbrauchers für die beanspruchten Waren der Klasse 9 tatsächlich beschreibend sei. Beim Zeichen "IPHONE" handle es sich nicht um eine Wortverbindung im eigentlichen Sinn, da dem Wort "PHONE" nur ein Buchstabe vorangestellt sei. Zudem sei die Auffassung der Vorinstanz, wonach der Buchstabe "I" in der Regel als gebräuchlicher und beschreibender Hinweis auf "Internet", "Information/Informationstechnologie" verstanden werde, unzutreffend. In der Online Enzyklopädie "www.wikipedia.org" fänden sich nur fünf Abkürzungen (chemisches Zeichen/Symbol für Jod, Formelzeichen für Stromstärke, Isopin und Lichtstärke sowie Länderkennzeichen für Italien), wobei die Begriffe "Internet" und "Informationstechnologie" nicht aufgeführt seien. Das Abkürzungsverzeichnis "www.acronymfinder.com" nenne 45 Treffer. Demnach sei der Buchstabe "I" kein klarer Hinweis auf "Internet", "Information" und "Informationstechnologie". Im Gegenteil er werde für die verschiedensten Begriffe als Abkürzung verwendet und es bestünden eine Vielzahl von Bedeutungen. Im Weiteren bedeute der englische Begriff "phone" nicht nur "Telefon", sondern auch "anrufen" und "telefonieren". Dieser Begriff alleine sei für die Mehrzahl der angemeldeten Waren der Klasse 9 nicht beschreibend, ausgenommen die Geräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Telefone, Mobiltelefone und Videophone. Auch die von der Vorinstanz vorgebrachte Konvergenz sei kein treffendes Argument, da bereits im Zeitpunkt der Eintragung CH 511 527 "IPHONE" im Jahre 2003 die Konvergenz bekannt gewesen sei. Die Kombination des Buchstabens "I" und des Wortes "phone" ergebe im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren der Klasse 9 unterschiedliche Interpretationsansätze, welche allesamt naheliegen könnten. So könne "IPHONE" für "internationales Telefon", "internationale Telefonie", "Immobilientelefon", "Investortelefon" oder

"Industrietele-fon" stehen; ein Telefon sein, das sich besonders für Gespräche nach Italien eigne, sowie "Ich rufe an" bedeuten. Alle diese Deutungen lägen zumindest ebenso nahe wie diejenige der Vorinstanz. Ausserdem sei "IPHONE" eine neue Wortschöpfung der Beschwerdeführerin. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass "IPHONE" eine Mutilation der Begriffe "Internet-phone", "Informationsphone", "Informationstechnologie-phone" sei, wäre das Zeichen trotzdem schutzfähig. Dies weil der Aussagegehalt der Mutilation ohne weiteres verständlich bleibe und "IPHONE" keine geläufige Kurzform der beschreibenden Angabe, sondern eine Fantasieschöpfung sei.

Mit Replik vom 19. März 2009 bringt die Beschwerdeführerin zusätzlich vor, sofern weitere Bedeutungsmöglichkeiten des Zeichens bestünden, welche ebenso nahelägen wie der beschreibende Sinn des Zeichens, ergebe sich daraus eine die Fantasie anregende Mehrdeutigkeit. Die Vielseitigkeit des Zeichens rufe bei den massgebenden Verkehrskreisen verschiedene Assoziationen und eine gewisse Verwirrung hervor, weshalb kein eindeutiger Sinn des Zeichens bestehe. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei das Zeichen "IPHONE" originär unterscheidungskräftig und damit schutzfähig. Wenn die Vorinstanz beim Zeichen "IPHONE" argumentiere, eine Trennung zwischen Waren der Klasse 9 mit möglichem Bezug zur Telefonie und solchen ohne Bezug sei nicht möglich, so sei nicht einzusehen, weshalb die Vorinstanz die Marke "CARPHONE" eingetragen habe.

Falls das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss kommen sollte, das Zeichen "IPHONE" sei beschreibend, beantrage sie eventualiter, die Eintragung für die Waren der Klasse 9 mit der Einschränkung: "...; sämtliche vorgenannten Waren nicht im Zusammenhang mit Internet-Telefonie (Voice-Over-IP)".

**3.2** Die Vorinstanz bringt vor, das Zeichen sei für die Waren der Klasse 9 eine direkt beschreibende Angabe, gehöre damit zum Gemeingut und sei damit nicht schutzfähig. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, "IPHONE" werde als direkter Hinweis auf ein Telefon mit internetbezogenen- oder anderen informationstechnologischen Zusatzfunktionen aufgefasst. Bei Waren der Klasse 9 handle es sich um Produkte aus dem Bereich der Informationstechnologie und der Telekommunikation, welche entweder selber mit Internet- oder sonstiger Informationstechnologie ausgerüstete Telefone, Teile von solchen Telefonen oder für die Verwendung in Verbindung mit solchen

Telefonen bestimmte selbständige Geräte sein könnten. Der beschreibende Sinn des Zeichens sei offensichtlich, weshalb die Möglichkeit weiterer nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufzuheben vermöge. Zudem sei es beim heutigen Stand der Technik praktisch nicht mehr möglich, eine Trennung zwischen Waren der Klasse 9 mit möglichem Bezug zu Telefonie und solchen ohne diesen Bezug vorzunehmen, da in zunehmendem Mass verschiedenste Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsfunktionen in einem Gerät vereinigt würden (Konvergenz der Technologien). Dem Zeichen "IPHONE" fehle es aufgrund seiner beschreibenden Aussage an der konkreten Unterscheidungskraft, weshalb es als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen sei.

Mit Vernehmlassung vom 21. November 2008 macht die Vorinstanz im Weiteren geltend, ein Zeichen sei zurückzuweisen, wenn bloss eine von mehreren möglichen Bedeutungen beschreibend sei. Da der Gesamteindruck eines Zeichens ausschlaggebend sei, könne die Beschwerdeführerin aus anderen Bedeutungen des Buchstabens "I" nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die massgebenden Verkehrskreise könnten durch den Einbezug des Internets den beschreibenden Sinngehalt der Bezeichnung "IPHONE" ohne weiteres erkennen. Sodann bedeute eine Wortneuschöpfung nicht automatisch, dass damit eine genügende Unregelmässigkeit verbunden wäre. Vorliegend entspreche die Ersetzung des Buchstabens "I" durch "Internet" dem Sprachgebrauch und die Verbindung zweier Substantive ("Internet" und "Telefon") den Regeln der Sprachbildung. Deshalb sei das Zeichen nicht genügend ungewöhnlich gebildet, um eine Unterscheidungskraft anzunehmen. Schliesslich sei der Eventualantrag abzuweisen. Die Schutzunfähigkeit der Bezeichnung "IPHONE" sei nicht in der Bedeutung "Internet-Telefon" im Sinne von "Voice-over-IP" begründet. Die vorgeschlagenen Einschränkung sei somit in thematischer Hinsicht nicht umfassend genug, widersprüchlich oder sogar täuschend.

**3.3** Um beurteilen zu können, ob "IPHONE" in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 einen beschreibenden Charakter hat, ist die Zeichenkombination "IPHONE" als Ganzes zu betrachten. Zu diesem Zweck ist zunächst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und sodann zu prüfen, ob das Zeichen in seinem Gesamteindruck einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder be-

sonderen Fantasieaufwand als Sachbezeichnung aufgefasst wird (Entscheide der RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort und in sic! 2004 S. 775 E. 4 – Ready2Snack; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 6 – 2LIGHT).

**3.3.1** Das strittige Zeichen "IPHONE" besteht aus einer Kombination des Buchstabens "I" und des Wortes "phone". Der Wortbestandteil "phone" stammt vom griechischen Wort "phon" ab und bedeutet "Stimme", "Klang" "Ton". Der Bestandteil "phone" ist zudem eine englische und französische Kurzbezeichnung für "telephone" bzw. "téléphone" (vgl. Entscheid der RKGE, in sic! 2002 E. 8 – Celcom/Celphone). Die griechische Bedeutung des Wortes gilt im Wesentlichen auch für "phone", jedoch steht heute die Bedeutung "Telefon" in der allgemeinen Wahrnehmung im Vordergrund. Sowohl das Substantiv "phone" als auch das englische Verb "to phone" (= anrufen, telefonieren) sind aufgrund der Verbreitung der englischen Sprache (BGE 129 III 227 E. 5.1 – Masterpiece; Entscheid der RGKE in sic! 2005 S. 467 E. 4 – Boysworld) und der Ähnlichkeiten des verwendeten Wortes "phone" mit ihren Entsprechungen in den schweizerischen Landessprachen für die massgeblichen Abnehmerkreise verständlich.

Ein durchschnittlicher Abnehmer wird sodann den Markenbestandteil "phone" auch unmittelbar und ohne Gedankenaufwand dahingehend verstehen, dass die so bezeichneten Waren aus dem Bereich der Telekommunikation stammen bzw. einen Bezug zur Telefonie haben. Bei den so bezeichneten Produkten kann es sich um Telefone selber, Geräte mit Telefonfunktion, Bestandteile von Telefonen sowie Hilfsmittel und Software für deren Verwendung handeln. Zudem hat der Begriff "phone" für die Bezeichnung von Telefonen und den damit im Zusammenhang stehenden Produkten eine zentrale Bedeutung. Er gehört zum notwendigen und im Geschäftsverkehr üblichen Sprachgebrauch, um auf ein Gerät mit Telefon- oder Klangfunktion hinzuweisen, das auch weitere Funktionen haben kann (vgl. hinten E. 3.3.49. Der Markenbestandteil "phone" weist demnach unmittelbar darauf hin, dass die so bezeichneten Geräte über eine Telefon- bzw. Klangfunktion verfügen oder in Zukunft verfügen könnten.

**3.3.2** Der Buchstabe "I" ist der neunte Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Vokal. Beim zu beurteilenden Zeichen "IPHONE" ist der Buchstabe "I" als Grossbuchstabe dargestellt. Er könnte als

Wortmarke aber auch als Kleinbuchstabe verwendet werden. Der Buchstabe "I" kann für sich verschiedene Bedeutungen annehmen, je nachdem, in welchem Kontext er steht. Denkbar sind u.a. das Autokennzeichen für "Italien", das Hinweiszeichen auf Informationsstellen, das englische Wort "Ich", die römische Zahl 1 sowie der Hinweis auf Internet (vgl. Entscheid der RGKE in sic! 2004 S. 96 E. 7 – Ipublish). Das Abkürzungsverzeichnis "www.acronymfinder.com" nennt 46 verschiedene Bedeutungen des Buchstabens "I", darunter auch die von der Vorinstanz hervorgehobenen Bedeutungen "Internet" und "Information" (während die von der Vorinstanz ebenfalls genannte "Informationstechnologie mit "IT" abgekürzt wird). Zudem handelt es sich beim Buchstaben "I" um einen Einzelbuchstaben, der als solcher ursprünglich nicht unterscheidungskräftig ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M Budget/M-Joy).

**3.3.3** Wird das Zeichen "IPHONE" gesamthaft und in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 betrachtet, so ist die Interpretation des Zeichens "IPHONE" als direkter Hinweis auf ein Telefon mit internetbezogenen- oder anderen informations- bzw. kommunkationstechnologischen Zusatzfunktionen naheliegend. Der Buchstabe "I" könnte aber allenfalls mit "Ich" und das Zeichen "IPHONE" als "Ich telefoniere; Ich rufe an" interpretiert werden. Allerdings ist im englischen Sprachgebrauch "I call" für "Ich telefoniere" üblich. Für einen durchschnittlichen Abnehmer bleibt aber gleichwohl unklar, was der Buchstabe "I" im Zusammenhang mit dem Begriff "phone" genau bedeutet. Diese Bedeutung ergibt sich zwar nicht sofort aus der Marke selbst, jedoch liegt eine technische und elektronische Bedeutung des Zeichens "IPHONE" auf der Hand. Unabhängig von der genauen Bedeutung des Buchstabens "I", trägt dieser als solcher jedoch nichts Wesentliches dazu bei, den beschreibenden Charakter des Markenbestandteils "phone" abzuschwächen. Das Zeichen wird durch die Kombination des Einzelbuchstabens "I" mit dem unterscheidungsschwachen und für den Verkehr unentbehrlichen Markenbestandteil "phone" somit nicht unterscheidungskräftig.

**3.3.4** Zu prüfen bleibt, ob das Zeichen "IPHONE" für alle beanspruchten Waren in Klasse 9 beschreibend ist oder sein könnte, d.h. ob ein durchschnittlicher Abnehmer das Zeichen "IPHONE" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als beschreibend wahrnimmt. Ausschlaggebend ist im vorliegenden Fall, ob die be-

anspruchten Waren einen Bezug zur Telekommunikation haben oder in Zukunft haben könnten bzw. über eine Telefon- bzw. Klangfunktion verfügen (könnten). Hierbei ist insbesondere die Konvergenz der Technologien und die schnelle technische Entwicklung in diesem Bereich zu berücksichtigen. In der Vergangenheit sind verschiedenste Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsfunktionen in einem Gerät vereinigt worden. Diese Entwicklung wird weiter fortschreiten. So sind insbesondere die Telekommunikationstechnik und die Computertechnik zusammengewachsen. Folglich haben beim heutigen Stand der Technik viele Waren der Klasse 9 im jetzigen Zeitpunkt oder in Zukunft einen möglichen Bezug zur Telefonie und Telekommunikation.

Für die Warenangaben "Hand- und mobile digitale elektronische Geräte zum Senden und Empfangen von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post, und anderen digitalen Daten; Telefone, Mobiltelefone und Videophone" ist der beschreibende Sinngehalt des Zeichens "IPHONE" für einen durchschnittlichen Abnehmer offensichtlich, handelt es sich doch um Geräte mit einer Telefonfunktion. Ebenfalls offensichtlich beschreibend ist "IPHONE" für die Warenangaben "MP3 und Audio-Abspielgeräte in anderem digitalem Format" und "Magnetaufzeichnungsträger", da diese über eine Klangfunktion verfügen, in einem engen Zusammenhang zur Telefonie stehen, und es sich dabei um Klangwiedergabegeräte bzw. Klangaufzeichnungsgeräte ("phon", vgl. E. 3.3.1) handelt.

Bei den Warenangaben "Handcomputer, Minicomputer (PDA), elektronische Handgeräte für den drahtlosen Empfang und/oder Übermittlung von Daten, die dem Endbenutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermöglichen; elektronische Terminkalender, elektronische Notizblöcke und Kameras" handelt es sich zwar weder um Geräte, die zwingend eine Telefon- oder eine Klangfunktion haben, doch sind sie oft und zunehmend Bestandteil von solchen Geräten und stehen damit in einem engen Zusammenhang zur Telekommunikation.

Bezüglich der Warenangaben "bespielte Computerprogramme zum Verwalten von persönlichen Informationen, Software für die Handhabung von Datenbanken, Software für elektronische Post und Nachrichten, Paginierungssoftware, Software zum Synchronisieren von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugriff, das Durchblättern und Durchsuchen von Online-Datenbanken, Computersoftware und

-firmware, nämlich Betriebssystemprogramme, Datensynchronisationsprogramme, und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Computerapplikationen für Personal- und Handcomputer; Software für die Umleitung von Nachrichten, Internet E-Mail, und/oder anderen Daten von einem zum anderen oder mehreren elektronischen Handgeräten von einem Datenarchiv auf oder in Verbindung mit einem Personal Computer oder einem Server; Computersoftware für die Synchronisation von Daten zwischen einem abgesetzten Endgerät oder Apparat und einem fest installierten oder abgesetzten Endgerät oder Apparat; Computerhardware und -software zum Ermöglichen von integrierter Telefonkommunikation mit computerisierten globalen Informationsnetzwerken" ist festzuhalten, dass die Geräte und Software als Hilfsmittel für das Funktionieren von Geräten mit Telefonfunktion und in Verbindung mit ihnen verwendet werden. Sie stehen oder können zumindest in Zukunft in einem engen Zusammenhang zur Telekommunikation stehen.

Demnach ist die Bedeutungsnähe, Verständlichkeit und der Zusammenhang von "IPHONE" und den damit bezeichneten Waren der Klasse 9 für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten offensichtlich und ohne weiteres erkennbar. Das Zeichen "IPHONE" hat für einen Durchschnittskonsumenten, ohne besondere Gedankenarbeit und ohne besonderen Fantasieaufwand, eine beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren der Klasse 9 und wird als produktbezogene Aussage wahrgenommen. Das Zeichen ist somit nicht unterscheidungskräftig (vgl. zum Ganzen: Entscheide der RKGE in sic! 1997 S. 563 E. 2 – U-Modul und in sic! 2000 S. 704 E. 7 – M Power; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 7 – 2LIGHT, B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.3 – A-Z, und B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 5.1.2 iBond/Hy-Bond Resiglass).

Der Eventualantrag ist abzuweisen, da das Zeichen "IPHONE" nicht zwingend nur "Internet-Telefonie" bedeutet und demnach die vorgeschlagene Einschränkung der Eintragung "...; sämtliche vorgenannten Waren nicht im Zusammenhang mit Internet-Telefonie (Voice-Over-IP)" nicht umfassend genug ist und den beschreibenden Charakter nicht ausschliesst.

**3.4** Die Freihaltebedürftigkeit des Zeichens "IPHONE" kann vorliegend offen gelassen werden, da es dem Zeichen bereits an der konkreten

Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 – Bona; RKGE in sic! 2004 S. 403 E. 4 – Finanzoptimierer).

**3.5** Wie die Vorinstanz zutreffend geltend macht, fehlt es an einem Antrag der Beschwerdeführerin auf Eintragung des Zeichens "IPHONE" als durchgesetzte Marke. Die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "IPHONE" ist daher im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Februar 2008 B-1759/2007 –PIRATES OF THE CARIBBEAN E. 8; BGE 130 III 328 E. 3.2 – Uhrenarmband; MARBACH, a.a.O., N. 454 ff. und 1088 f.).

**3.6** Die Beschwerdeführerin weist noch auf zahlreiche europäische und aussereuropäische Eintragungen der Marke "IPHONE" hin. Auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt halte das Zeichen als grundsätzlich eintragungsfähig. Sie führt diese Eintragungen als Indiz für die Eintragungsfähigkeit der angefochten Marke auf. Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen; in Grenz- und Zweifelsfällen kommt ihnen nicht mehr als eine Indizwirkung zu (BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece I). Wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, handelt es sich hier nicht um einen solchen Grenzfall.

**3.7** Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, dass dem Begriff "IPHONE" der Registereintrag für die beanspruchten Waren gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG zu verweigern ist.

**4.**

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf eine Reihe von "i"-Marken (u.a. "IDOCUMENT", "IPROJECT", "IPUBLISH", "IGUIDE", "IFAST") und Marken mit dem Bestandteil "PHONE" (z.B. "OPHONE", "STYLISH PHONE", "VIRTUAL PHONE", "CARPHONE"), die von der Vorinstanz als schutzfähig angesehen und eingetragen worden seien. Viele dieser Zeichen seien gleich aufgebaut wie "IPHONE", beträfen ebenfalls Waren der Klasse 9 und seien deshalb mit "IPHONE" vergleichbar. "IPHONE sei somit ins Markenregister einzutragen, ansonsten das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 8 BV verletzt würde. Die Vorinstanz äussere sich nicht klar zu ihrer bisherigen Eintragungspraxis und habe diese Grundsätze nicht konsequent angewendet. Es sei nicht

klar, weshalb sich die aufgeführten Marken vom Zeichen "IPHONE" unterschieden.

**4.1** Die Vorinstanz hält in der Vernehmlassung vom 21. November 2008 bzw. Duplik vom 8. Juni 2009 zum Gleichbehandlungsprinzip fest, die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Voreintragungen seien nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar. Die Ähnlichkeit, dass die Zeichen den Buchstaben "I" in Verbindung mit einem beschreibenden Wort enthielten, reiche nicht. Auch die drei Zeichen mit dem Bestandteil "Phone" seien nicht vergleichbar. Die Zeichen "STYLISH PHONE" und "VIRTUAL PHONE" seien zu alt, um für die heutige Praxis massgebend zu sein, und sofern das Zeichen "OPHONE" als "Original Telefon" verstanden würde, wäre unklar, was ein Original Telefon effektiv wäre bzw. womit es kontrastieren würde, zumal Fälschungen bei Telefonen, im Gegensatz zu Kunstgegenständen, Uhren und Schmuckstücken, eigentlich kein Thema seien. Die Marke Nr. 511 527 "IPHONE", die in der Klasse 9 für Computerhardware eingetragen sei, sei im Zeitpunkt der Beurteilung nicht als in einem engen Zusammengang mit der Telefonie stehend gesehen worden, weshalb sie eingetragen worden sei. Abgesehen davon würde der Grundsatz der Gleichbehandlung bezüglich dieses Zeichens schon deshalb keine Anwendung finden, da es sich um eine Eintragung zugunsten der Beschwerdeführerin handle. Der Entscheid "IPUBLISH" könne auch nicht zur Begründung eines Anspruchs auf Eintragung des Zeichens "IPHONE" herangezogen werden, da die Erwägungen der Rekurskommission bezüglich der Gleichbehandlung des Zeichens "IPUBLISH" mit den geltend gemachten Voreintragungen falsch bzw. zumindest mangels Begründung nicht nachvollziehbar seien. Die Zeichen "iDocument" und "iProject" seien im Zeitpunkt der Prüfung "als im Gesamteindruck die beanspruchten Waren nicht direkt beschreibend" betrachtet worden.

Mit Stellungnahme vom 14. Juli 2009 macht die Vorinstanz ergänzend geltend, dass die Praxis darin bestehe, Zeichen nach dem Muster "i plus Sachbezeichnung" zurückzuweisen, wenn der Sinngehalt, den das Zeichen im Gesamteindruck vermittle, eine unmittelbar beschreibende Aussage in Bezug auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen darstelle. Sie beabsichtige in Zukunft nicht, von dieser Praxis abzuweichen. Einige der aufgeführten Zeichen seien eingetragen worden, weil sie aufgrund ihres Sinngehalts als nicht unmittelbar beschreibend gewertet worden seien. Das Zeichen

"IPUBLISH" sei aufgrund des Entscheids der ehemaligen Rekurskommission eingetragen worden, habe aber nicht zu einer Praxisänderung veranlasst, da die originäre Schutzfähigkeit ausdrücklich offen gelassen worden sei. Das Zeichen "O PHONE" sei mit "IPHONE" nicht ohne weiteres vergleichbar, da der Buchstabe "O" anders als "I" nicht als Hinweis auf das Internet verstanden werde.

**4.2** Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 BV). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden, zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 7.1 – Express Advantage). Es muss sich für eine Vergleichbarkeit allerdings nicht um die gleichen Waren oder Dienstleistungen handeln (Entscheid der RKGE in sic! 2004, S. 575 E. 8 – Swiss Business Hub; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 – SWISTEC). Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens unter dem Titel der Gleichbehandlung besteht nur, wenn beim Präzedenzfall das Recht richtig angewendet worden ist. Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird indessen 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 Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.], B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9 – Chocolat Pavot [fig.]).

**4.3** Die Vorinstanz hat sich mit Vernehmlassung vom 21. November 2008, Duplik vom 8. Juni 2009 bzw. Stellungnahme vom 14. Juli 2009 eingehend mit der Vergleichbarkeit der aufgeführten voreingetragenen

Zeichen mit dem Zeichen "IPHONE" auseinandergesetzt. Den Ausführungen der Vorinstanz ist weitgehend zu folgen. So ist der Vorinstanz insbesondere darin zuzustimmen, dass Marken älteren Datums für den Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich sind, sofern sie nicht die aktuelle Eintragungspraxis der Vorinstanz widerspiegeln (vgl. RKGE in sic! 2004, S. 575 – Swiss Business Hub; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig]). Für die Vergleichbarkeit der aufgeführten Zeichen ist nicht ausreichend, dass einige der genannten Marken gleich wie das Zeichen "IPHONE" aufgebaut sind, d.h. in der Regel aus einem englischen Wort bestehen (Substantiv bzw. Adjektiv), dem der gross oder klein geschriebene Buchstabe "i" bzw. "o" entweder unmittelbar oder mit Bindestrich vorangestellt ist. Die genannten Marken ergeben im Gesamteindruck grösstenteils keinen direkt beschreibenden Sinngehalt für die beanspruchten Waren. Die Substantive und Adjektive der aufgeführten Zeichen sind zu unbestimmt, um für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als unmittelbar beschreibend qualifiziert zu werden. Die Vorinstanz äussert sich in ihrer Stellungnahme vom 14. Juli 2009 klar zu ihrer Praxis und legt dar, dass von vereinzelten Fehleintragungen, teilweise aufgrund von Entscheiden der ehemaligen Rekurskommission, auszugehen sei (Vernehmlassung vom 21. November 2008 Ziffern 13 und 14). Dass einzelne Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen heute möglicherweise als beschreibend angesehen werden müssten, kann hier dahinstehen, da einige wenige vergleichbare und fälschlicherweise eingetragene Zeichen für eine Gleichbehandlung im Unrecht nicht ausreichen und keine rechtswidrige Praxis zu begründen vermögen. Aus diesen Gründen liegt keine ständige gesetzeswidrige Praxis vor, von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenkt. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung bzw. Gleichbehandlung im Unrecht sind somit nicht gegeben.

**5.**

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der Marke "IPHONE" zu Recht zurückgewiesen hat, weshalb die Beschwerde unbegründet und daher abzuweisen ist.

**6.**

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem

am 20. Oktober 2008 geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

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 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie 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.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss [3D]; ferner statt anderer Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 9 – POST).

In Anbetracht der Bekanntheit des Zeichens "IPHONE" ist vorliegend von einem bedeutend höheren Streitwert auszugehen. Weil dieser aber nicht genauer beziffert werden kann, sind die Gebühren auch unter Berücksichtigung des vergleichsweise erhöhten Aufwandes auf Fr. 6'000.- festzulegen. Das entspricht einem tief eingeschätzten Streitwert zwischen Fr. 100'000.- und Fr. 200'000.- (Art. 4 VGKE) und der in einem vergleichbaren Fall erhobenen Gerichtsgebühr (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 9 – POST).

Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

## Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

**1.**
Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**
Die Gerichtsgebühren von Fr. 6'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 2'500.- ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu

Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Einzahlungsschein erfolgt mit separater Post.

**3.**
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

**4.**
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf1 Ws/50423/2008; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Anita Kummer

## Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind,

soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 30. November 2009