

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal



**4A\_178/2023**

**Urteil vom 8. August 2023**

**I. zivilrechtliche Abteilung**

Besetzung  
Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied,  
Bundesrichter Rüedi,  
Bundesrichterin May Canellas,  
Gerichtsschreiber Stähle.

Verfahrensbeteiligte  
A. \_\_\_\_\_ Inc.,  
vertreten durch  
Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürg Simon und  
Rechtsanwältin Simona Baselgia,  
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),  
Beschwerdegegner.

Gegenstand  
Markenrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 1. Februar 2023  
(B-4137/2021).

**Sachverhalt:**

**A.**

**A.a.** Am 13. September 2017 ersuchte die A. \_\_\_\_\_ Inc. (Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Zulassung des Wortzeichens TRUEDEPTH zum Markenschutz für verschiedene Waren der Klasse 9 (Markeneintragungsgesuch Nr. xxx).

**A.b.** Mit Verfügung vom 17. August 2021 liess das IGE das Zeichen für die folgenden Waren zum Markenschutz zu:

"Drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Audioinhalten; Smart-Ringe; tragbare Activity Tracker; Fitness-Armbänder [Messinstrumente]; Computersoftware für die Einrichtung, Konfiguration, Bedienung und Steuerung von Ohrhörern, Kopfhörern, Set-Top-Boxen, Audiogeräten und Heimkinoanlagen; Software zur Entwicklung von Computeranwendungen; herunterladbare aufgezeichnete Audioinhalte; Peripheriegeräte für Ohrhörer, Kopfhörer, Set-Top-Boxen und Audiogeräte; tragbare Peripheriegeräte zur

Verwendung mit Smart-Ringen, Ohrhörern, Kopfhörern, Set-Top Boxen und Tongeräten; Beschleunigungsmesser; Pedometer; Druckmessgeräte; Druckschreiber; Virtual Reality und Augmented Reality-Steuergeräte; Sonnenbrillen; Brillengläser; optisches Glas; Optikerwaren; Blitze für Kameras; Tastaturen, Mäuse, Mauspads (Mausmatten), Drucker, Diskettenlaufwerke sowie Festplattenlaufwerke; Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte; digitale Tongeräte; Audio-Lautsprecher; Audioverstärker und -Empfangsgeräte; Audiogeräte für Motorfahrzeuge; Sprachaufzeichnungs- und Spracherkennungsgeräte; Ohrhörer; Kopfhörer; Mikrofone; Set-Top-Boxen; Radios; Radiosender und -empfänger; Benutzerschnittstellen (Interfaces) für Bordcomputer von Kraftfahrzeugen und elektronische Geräten, nämlich elektronische Steuertafeln, Bildschirme, Touchscreens, Fernsteuerungen, Dockingstationen, Verbindungsteile, Schalter und sprachaktivierte Steuerungen; Geräte für globale Positionierung (GPS); Fernsteuerungen zur Bedienung von Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörern, Kopfhörern, Audio- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernsehern, Set-Top-Boxen, Lautsprechern, Verstärkern, Heimkinoanlagen und Unterhaltungselektroniksystemen; tragbare elektronische Geräte zur Bedienung von Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörern, Kopfhörern, Audio- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernsehern, Set-Top-Boxen, Lautsprechern, Verstärkern, Heimkinoanlagen und Unterhaltungselektroniksystemen; Datenspeichergeräte; Computerchips; Batterien; Batterieaufladegeräte; elektrische und elektronische Verbindungsteile, Koppler, Drähte, Kabel, Ladegeräte, Dockinggeräte, Dockingstationen und Adapter zur Verwendung mit Computern, Mobiltelefonen, Taschencomputern, Computerperipheriegeräten, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörern, Kopfhörern, Audio- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten, Fernsehern und Set-Top-Boxen; Interfaces (Schnittstellengeräte oder -programme) für Computer, Computerbildschirme, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernseher, Set-Top-Boxen und Audio- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; Schutzfolien für Computerbildschirme, Mobiltelefonbildschirme und Smartwatch-Bildschirme; Teile und Zubehör für Ohrhörer, Kopfhörer, Audiogeräte und Set-Top-Boxen; Abdeckungen, Taschen, Etuis, Hüllen, Gurte und Kordeln zur Verwendung mit Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Ohrhörern, Kopfhörern, Set-Top-Boxen und Audio- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Selfie-Sticks [Handstative]; Aufladegeräte für elektronische Zigaretten; elektronische Halsbänder für die Dressur von Tieren; elektronische Terminkalender; Frankierungskontrollgeräte; Registrierkassen; Mechaniken für geldbetätigte Automaten; Diktiermaschinen; Rockabrunder; Wahlmaschinen; elektronische Sicherungsetiketten für Waren; Faxgeräte; Wägeapparate und -instrumente; elektronische Anschlagtafeln; Wägemaschinen; Wafer (Siliziumscheiben); integrierte Schaltkreise; Verstärker; Fluoreszenzschirme; Fernbedienungsapparate; optische Fasern (Lichtleitfäden); elektrische Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; Blitzableiter; Elektrolyseure; Feuerlöschgeräte; radiologische Apparate für gewerbliche Zwecke; Rettungsvorrichtungen; Alarmpfeifen; Zeichentrickfilme; Eierdurchleuchter; Hundepfeifen; dekorative Magnete; Elektrozäune; tragbare Fernbedienungen für Autos."

**A.c.** Für die übrigen beanspruchten Waren wies das IGE das Markeneintragungsgesuch dagegen zurück:

"Computer; Computerhardware; Taschencomputer; Tablet-Computer; Telekommunikationsgeräte und -instrumente; Telefone; Mobiltelefone; Smartphones; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten, Bildern, Video- und Multimediainhalten; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; digitale elektronische Handgeräte welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post sowie anderen digitalen Daten; tragbare Computerhardware; tragbare digitale elektronische Geräte welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post sowie anderen digitalen Daten: Smartwatches; Smartbrillen (Smartglasses); tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte; Computersoftware; Computersoftware für die Einrichtung, Konfiguration, Bedienung und Steuerung von Computern, Computerperipheriegeräten, Mobilgeräten, Mobiltelefonen, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), tragbaren Geräten, Fernsehern, Videoabspiel- und Aufnahmegeräten und Unterhaltungselektroniksystemen; Computerspielesoftware; herunterladbare aufgezeichnete Video- und Multimediainhalte; Computerperipheriegeräte; Peripheriegeräte für Computer, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernseher, Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; tragbare Peripheriegeräte zur Verwendung mit Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Apparate zur biometrischen Identifikation und Echtheitsprüfung; Höhenmesser; Entfernungsmessgeräte; Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; Monitore, Bildschirme, am Kopf befestigte Displays sowie Headsets zur Verwendung mit Computern, Smartphones, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern, Set-Top-Boxen und Audio- und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Virtual

Reality und Augmented Reality-Displays, -Brillen sowie -Headsets; 3D-Brillen; Brillen; optische Apparate und Instrumente; Kameras; digitale Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; Fernseher; Fernsehempfänger und Fernsehmonitore; Navigationsinstrumente; Navigationsinstrumente für Fahrzeuge (Bordcomputer); interaktive Touchscreens; Teile und Zubehör für Computer, Computerperipheriegeräte, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Videoabspiel- und Aufnahmegeräte, Fernseher; Messgeräte."

Die teilweise Zurückweisung begründete das IGE damit, dass das Zeichen in Bezug auf diese Waren zum Gemeingut gehöre und daher insoweit vom Markenschutz ausgeschlossen sei (Art. 2 lit. a MSchG [SR 232.11]).

#### B.

Die A. \_\_\_\_\_ Inc. focht diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht an. Dieses hiess die Beschwerde mit Urteil vom 1. Februar 2023 teilweise gut. Es kam - anders als das IGE - zum Ergebnis, dass das Zeichen auch für die Ware "Headsets zur Verwendung mit Computern, Smartphones, mobilen elektronischen Geräten, tragbaren elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern, Set-Top-Boxen und Audio- und Videospiel- und Aufnahmegeräten" zum Markenschutz zuzulassen sei. Im Übrigen wies es die Beschwerde der A. \_\_\_\_\_ Inc. ab.

#### C.

Gegen dieses Urteil hat die A. \_\_\_\_\_ Inc. beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen eingereicht. Sie verlangt, das Urteil sei insoweit aufzuheben, als darin dem hinterlegten Zeichen der Schutz für folgende Waren verweigert werde:

"Computer; Computerhardware; Taschencomputer; Tablet-Computer; Telekommunikationsgeräte und -instrumente; Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; digitale elektronische Handgeräte welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post; tragbare Computerhardware; tragbare digitale elektronische Geräte welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post; Smartwatches; Smartbrillen (Smartglasses); tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte; Computersoftware; Computersoftware für die Einrichtung, Konfiguration, Bedienung und Steuerung von Computern, Computerperipheriegeräten, Mobilgeräten, Mobiltelefonen, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), tragbaren Geräten, Fernsehern, Videoabspiel- und Aufnahmegeräten und Unterhaltungselektroniksystemen; Computerspielesoftware; herunterladbare aufgezeichnete Video- und Multimediainhalte; Computerperipheriegeräte; Peripheriegeräte für Computer, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernseher, Videoabspiel- und Aufnahmegeräte; tragbare Peripheriegeräte zur Verwendung mit Computern, Mobiltelefonen, mobilen elektronischen Geräten, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Fernsehern und Videoabspiel- und Aufnahmegeräten; Höhenmesser, Entfernungsmessgeräte; Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen; Monitore, Bildschirme, am Kopf befestigte Displays; Virtual Reality und Augmented Reality-Displays, -Brillen sowie -Headsets; 3D-Brillen; Brillen; Fernseher; Fernsehempfänger und Fernsehmonitore; Navigationsinstrumente; Navigationsinstrumente für Fahrzeuge (Bordcomputer); interaktive Touchscreens; Teile und Zubehör für Computer, Computerperipheriegeräte, Mobiltelefone, mobile elektronische Geräte, tragbare elektronische Geräte, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), Videoabspiel- und Aufnahmegeräte, Fernseher; Messgeräte."

Das IGE sei anzuweisen, das Zeichen TRUEDEPTH für diese Waren der Klasse 9 in das schweizerische Markenregister einzutragen. Eventualiter sei die Sache "zur Gewährung des rechtlichen Gehörs" an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ausserdem beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung des vorinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsentscheids.

Umgekehrt wendet sich die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht dagegen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Zurückweisung ihres Markeneintragungsgesuchs hinsichtlich folgender Waren schützte:

"Mobiltelefone; Smartphones; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Bildern, Video- und Multimediainhalten; digitale elektronische Handgeräte zum Senden, Empfangen und Speichern von anderen digitalen Daten; tragbare digitale elektronische Geräte zum Senden, Empfangen und Speichern von anderen digitalen Daten; Apparate zur biometrischen Identifikation und Echtheitsprüfung; optische Apparate und Instrumente; Kameras; digitale Videoabspiel- und Aufnahmegeräte."

Soweit sich das Markeneintragungsgesuch auf diese Waren bezieht, bildet es mit anderen Worten nicht Gegenstand des vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahrens.

Das IGE verzichtete auf Vernehmlassung, unter Hinweis auf seine Verfügung vom 17. August 2021 und seine Eingaben im vorinstanzlichen Verfahren. Das Bundesverwaltungsgericht begehrt, die Beschwerde abzuweisen. Die Beschwerdeführerin replizierte.

## Erwägungen:

### 1.

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz teilweise unterlegen und hat den gewünschten Markenschutz für ihr Zeichen nicht im beanspruchten Umfang erhalten, womit sie zur Beschwerde berechtigt ist (Art. 76 Abs. 1 lit. a und b BGG). Das angefochtene Urteil schliesst das Verfahren betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. xxx ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; vgl. **BGE 133 III 490** E. 3).

### 2.

Die Beschwerdeführerin beklagt in zweierlei Hinsicht eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) :

**2.1.** Sie erblickt eine erste Gehörsverletzung darin, dass ihr das Bundesverwaltungsgericht "selbstständig erhobene, neue Beweise" nicht "zur Stellungnahme" unterbreitet habe. Konkret habe es in seinem Urteil aus Webseiten zitiert, ohne sie vorgängig über diese "entscheiderheblichen Beweismittel" in Kenntnis zu setzen und ohne ihr die Möglichkeit einzuräumen, sich zu diesen Internetquellen zu äussern.

Es trifft zu, dass die Vorinstanz auf Webseiten verwies, so auf vier online aufrufbare englischsprachige Wörterbücher (wie den Oxford English Dictionary auf [www.oed.com](http://www.oed.com)) und weitere Internetauftritte wie [www.chip.de](http://www.chip.de) oder [www.toplicht.de](http://www.toplicht.de). Die entsprechenden Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts stehen in Relation zur bereits vor dem IGE umstrittenen und diskutierten markenrechtlichen Frage, wie die Abnehmer das Zeichen TRUEDEPTH wahrnehmen und verstehen. Dabei handelt es sich um eine Rechtsfrage (nachstehende Erwägung 3.4). Die Vorbringen der Beschwerdeführerin, welche auf ihren Gehörsanspruch im Zusammenhang mit "neuen Beweisen" zielen, verfangen daher nicht.

**2.2.** Die Beschwerdeführerin trägt zweitens vor, das Bundesverwaltungsgericht habe sich "in Bezug auf den überwiegenden Teil der strittigen Waren" nicht mit der Unterscheidungskraft auseinandergesetzt, sondern zu "pauschalen Schlussfolgerungen" gegriffen. Ihr Zeichen beanspruche Schutz für 41 Warenkategorien (die je wiederum teilweise mehrere Waren enthielten). Gleichwohl habe die Vorinstanz die Unterscheidungskraft "im Wesentlichen in vier Sätzen abgehandelt".

Es ist richtig, dass das Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung der Unterscheidungskraft nicht auf jede der beanspruchten Waren im Einzelnen einging. Es gliederte die Waren vielmehr in Warengruppen und erläuterte in konzentrierter Form, aus welchen Gründen dem hinterlegten Zeichen in Verbindung mit den einzelnen Warengruppen die Unterscheidungskraft abgehe. Dies ist nicht zu beanstanden. Bei so umfangreichen Warenverzeichnissen wie dem vorliegenden muss eine zusammenfassende Begründung genügen. Umgekehrt wird vom Markenmelder auch nicht verlangt, dass er für jede einzelne Ware speziell die Unterscheidungskraft dartut. Eine sachgerechte Anfechtung des vorinstanzlichen Urteils in voller Kenntnis der Sache war ohne Weiteres möglich (vgl. **BGE 148 III 30** E. 3.1). Der Anspruch auf rechtliches Gehör wurde nicht verletzt. Auch der in diesem Kontext formulierte Vorwurf einer Missachtung des "markenrechtlichen Spezialitätsprinzips" ist unbegründet.

### 3.

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 2 lit. a MSchG verletzt.

**3.1.** Gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG weist das IGE ein Eintragungsgesuch zurück, wenn absolute Ausschlussgründe vorliegen.

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen (wie das hier infrage stehende Wortzeichen) vom Markenschutz (absolut) ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

**3.2.** Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbilds oder ihres sachlichen respektive beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können. Nicht schutzfähig sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere 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 zu deren

Identifikation erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen (**BGE 148 III 257** E. 6.2.2; **145 III 178** E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Dazu gehören auch Qualitätsangaben, mithin diejenigen Zeichen, deren inhaltliche Aussage sich auf eine reklamehafte Anpreisung oder Selbstdarstellung beschränkt (**BGE 129 III 225** E. 5.1; **128 III 447** E. 1.6).

Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (**BGE 148 III 257** E. 6.2.2). Hat ein Wort abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen, so ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens von derjenigen Bedeutung auszugehen, die aus Sicht der relevanten Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten im Vordergrund steht (**BGE 145 III 178** E. 2.3.1 f.; Urteil 4A\_500/2022 vom 28. März 2023 E. 3.2).

Massgebend ist dabei der Gesamteindruck, den das Zeichen bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt. Als originär unterscheidungskräftig ist ein Zeichen schützbar, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiederzuerkennen (**BGE 148 III 257** E. 6.2.2; **145 III 178** E. 2.3.1).

**3.3.** Ob einem Zeichen markenrechtlicher Schutz zu gewähren ist, ist mit Rücksicht auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und die davon angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen. Die massgebenden Verkehrskreise sind demnach im Hinblick auf die tatsächlichen Abnehmer der Ware oder Dienstleistung zu definieren (Urteil 4A\_158/2022 vom 8. September 2022 E. 2.3 mit Hinweisen).

**3.4.** Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie das allgemeine Publikum aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (**BGE 148 III 257** E. 6.2.3; **145 III 178** E. 2.3.1; je mit Hinweisen).

#### 4.

Das Bundesverwaltungsgericht führte zum massgebenden Adressatenkreis aus, die beanspruchten Waren richteten sich an mediengewohnte und -konsumierende Endabnehmer. Sie würden auch von IT-Verantwortlichen, von Unternehmen sowie Zwischenhändlern wie Verkaufsberatern des Elektronik-beziehungsweise Computerfachhandels oder von Telefonieanbietern zu geschäftlichen Zwecken nachgefragt. Es könne unterstellt werden, dass der Erwerb dieser Waren mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit erfolge, da sie auf Funktion sowie Ausstattung geprüft und nicht täglich angeschafft würden.

Diese Erwägungen werden von den Parteien nicht moniert. Davon ist auch im Folgenden auszugehen.

#### 5.

##### 5.1.

**5.1.1.** Die Vorinstanz befasste sich mit dem Sinngehalt des Zeichens TRUEDEPTH. Sie erwog, das Wort werde gedanklich in die Bestandteile "true" und "depth" segmentiert. Der Begriff "true" bedeute "echt, wahr, wirklich, richtig" und gehöre zum häufig verwendeten Grundwortschatz. Das Substantiv "depth" drücke unter anderem "Tiefe" und "Tiefenschärfe" aus. Zumindest das Adjektiv "deep" werde von der Schweizer Bevölkerung verstanden. In Verbindung mit dem Ausdruck "true" und mit Blick auf die beanspruchten Waren würden die massgebenden Abnehmerkreise in der Wortverbindung "truedepth" die Bedeutung "richtige, echte Tiefe" erkennen.

**5.1.2.** Der Terminus "depth" sei darüber hinaus auch ein fachtechnischer Begriff, um die Foto- und Kamerafunktionen sowie die Tiefenschärfe der bildlichen Wiedergabe (etwa mit und auf Smartphones sowie anderen Geräten) zu charakterisieren. Die Bezeichnung "depth" werde nicht nur in Fachkreisen, sondern ebenso von Endabnehmern mit gehobenen Anwenderkenntnissen in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne Weiteres in diesem Sinne - also als "realistisch und lebendig wirkende, 'echte' Tiefenschärfe der bildlichen Wiedergabe" - gedeutet.

**5.2.** Die Beschwerdeführerin ist mit letzterem Befund ausdrücklich einverstanden. Sie anerkennt, dass das Zeichen TRUEDEPTH von den angesprochenen Adressatenkreisen hinsichtlich der in Frage stehenden Waren als "Ausdruck für eine realistisch und lebendig wirkende, 'echte' Tiefenschärfe der bildlichen Wiedergabe" verstanden werden kann.

## 6.

**6.1.** Entsprechend stellt die Beschwerdeführerin nicht (mehr) in Abrede, dass das Zeichen für die Waren "Mobiltelefone; Smartphones; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Bildern, Video- und Multimediainhalten; digitale elektronische Handgeräte zum Senden, Empfangen und Speichern von anderen digitalen Daten; tragbare digitale elektronische Geräte zum Senden, Empfangen und Speichern von anderen digitalen Daten; Apparate zur biometrischen Identifikation und Echtheitsprüfung; optische Apparate und Instrumente; Kameras; digitale Videoabspiel- und Aufnahmegeräte" beschreibend ist und insoweit nicht im Markenregister eingetragen werden kann.

**6.2.** Sie kritisiert aber, das angefochtene Urteil sei insofern widersprüchlich, als das Bundesverwaltungsgericht die beanspruchten Waren "Navigationsinstrumente" sowie "Messgeräte" nicht zum Markenschutz zugelassen habe. Diese Waren hätten - so die Beschwerdeführerin - mit Tiefenschärfe der bildlichen Wiedergabe "nichts zu tun". Wenn die Vorinstanz im Zeichen TRUEDEPTH eine "realistisch und lebendig wirkende, 'echte' Tiefenschärfe der bildlichen Wiedergabe" erkennen wolle, sei es "völlig sinnwidrig und unhaltbar", das Zeichen in Bezug auf diese beiden Waren dennoch vom Markenschutz auszuschliessen.

Mit diesen Vorbringen gibt die Beschwerdeführerin das vorinstanzliche Urteil nur in Teilen richtig wieder. Wohl hat das Bundesverwaltungsgericht erkannt, dass der Ausdruck TRUEDEPTH in einem fachtechnischen Verständnis eine "realistisch und lebendig wirkende, 'echte' Tiefenschärfe der bildlichen Wiedergabe" bezeichne (Erwägung 5.1.2). Es hat aber ebenso festgehalten, dass dem Zeichen allgemein die Deutung "richtige, echte Tiefe" - gemeint im Sinne der physikalischen Länge - beigemessen werde (Erwägung 5.1.1). Bei Mehrdeutigkeit ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens von demjenigen Sinngehalt auszugehen, der aus Sicht der relevanten Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten im Zentrum steht (Erwägung 3.3). Bei den von der Beschwerdeführerin aufgegriffenen Waren "Navigationsinstrumente" und "Messgeräte" - bei denen, wie sie selbst einräumt, "die Tiefenmessung eine wichtige Eigenschaft ist" - drängt sich zweifellos die zweite Lesart in den Vordergrund ("richtige, echte Tiefe"). Dass dem so gedeuteten Zeichen mit Blick auf Navigationsinstrumente und Messgeräte vom Publikum beschreibender Charakter zugeschrieben wird, liegt auf der Hand.

**6.3.** Das Gesagte gilt sinngemäss für die Waren "Höhenmesser", "Entfernungsmessgeräte", "Apparate zum Aufzeichnen von Entfernungen" sowie "Navigationsinstrumente für Fahrzeuge (Bordcomputer)". Bei diesen Geräten geht es nicht zuletzt um die Messung der räumlichen Tiefe, weshalb die Adressaten im Zeichen TRUEDEPTH - verstanden als "richtige, echte Tiefe" - ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand eine Aussage über Eigenschaft und Funktion respektive die Qualität der damit gekennzeichneten Waren erblicken. Das Zeichen taugt daher auch insoweit nicht als Kennzeichen im markenrechtlichen Sinn. Davon ist das Bundesverwaltungsgericht zu Recht ausgegangen.

## 6.4.

**6.4.1.** Die Beschwerdeführerin stellt verschiedene Rügen in den Kontext von "Beweisfragen". So beklagt sie, es gebe keine "Beweise" dafür, dass die Tiefenschärfe eine "unmittelbar verkaufsrelevante Eigenschaft" von Bildschirmkameras sei. Ebenso wenig sei "erstellt", dass der Begriff "depth" von Anbietern von Bildschirmkameras für Verkaufszwecke verwendet werde. Betreffend die beanspruchten Waren "Virtual-Reality-Brillen" und "3D-Brillen" sei gestützt auf die "Beweise" nicht erkennbar, dass in diesem Zusammenhang von "depth" gesprochen werde. Allgemein gehe "aus den im Recht liegenden Beweisen nicht hervor", dass die Tiefenmessung eine wichtige Eigenschaft der beanspruchten elektronischen Geräte sei.

**6.4.2.** Diese Kritik verfängt nicht:

Massgebend ist, welches der sich dem schweizerischen Publikum aufdrängende Sinngehalt ist und ob dieses das Zeichen ohne gedankliche Zwischenschritte als beschreibend (mithin nicht als betrieblichen Herkunftshinweis) wahrnimmt. Dass dies bei jenen beanspruchten Waren der Fall ist, bei denen es entscheidend um die bildliche Wiedergabe, die Bildqualität sowie visuelle Gestaltungsarten und -mittel geht, hat die Vorinstanz unter Hinweis auf die Deutung als "Tiefenschärfe der bildlichen Wiedergabe" nachvollziehbar dargelegt. Dies gilt namentlich für Kameras aller Art, aber auch für die erwähnten Virtual-Reality-Brillen und 3D-Brillen; ferner für "Tablet-Computer", "Smartwatches", "Smartbrillen", "tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte", "Computerspielesoftware", "herunterladbare aufgezeichnete Video- und Multimediainhalte", "Monitore, Bildschirme, am Kopf befestigte Displays", "'Virtual Reality und Augmented Reality'-Displays und -Headsets", "Augmented-Reality-Brillen", "Fernseher", "Fernsehempfänger und Fernsehmonitore" sowie "interaktive Touchscreens".

Das strittige Zeichen beschreibt unmittelbar und - zumindest für den mit elektronischen Geräten und

insbesondere mit Kameras sowie Bildschirmen vertrauten Abnehmer - leicht verständlich eine Eigenschaft dieser Produkte. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesbezüglich zutreffend darauf hingewiesen, dass das Adjektiv "true" eine qualitative, anpreisende - beinahe reklamehafte - Aussage vermittelt, welche den beschreibenden Charakter des Zeichens in Bezug auf diese Waren in besonderer Weise verstärkt. Ob die Kombination der beiden Begriffe "true" und "depth" in dieser Form aus einer Perspektive der englischen Sprache Sinn ergibt respektive den Regeln der englischen Sprache entspricht, ist im Übrigen nicht entscheidend (vgl. Urteil 4A\_500/2022 vom 28. März 2023 E. 6.3 mit Hinweis).

**6.4.3.** Die Beschwerdeführerin moniert, das vorinstanzliche Ergebnis führe dazu, dass es "für elektronische Geräte praktisch keine schutzwürdigen Zeichen mehr" gebe. Denn es sei "mit einem elektronischen Gerät heutzutage praktisch alles möglich und [...] entsprechend in jedem Zeichen für solche Waren in irgendeiner Hinsicht ein beschreibender Charakter erkennbar".

Dies ist nicht korrekt. Nachdem das hinterlegte Zeichen die bildliche Wiedergabe beschreibt, war es nur richtig, wenn es für jene elektronischen Geräte zurückgewiesen wurde, bei denen die bildliche Wiedergabe im Mittelpunkt steht. Für eine Vielzahl elektronischer Produkte hat das IGE das Zeichen demgegenüber eingetragen (statt vieler: tragbare Activity Tracker; digitale Tongeräte; Fernsteuerungen; Interfaces für Computer; elektronische Terminkalender; im Einzelnen: Sachverhalt Bst. A.b). Das IGE und mit ihm das Bundesverwaltungsgericht haben insofern im Sinne der einschlägigen markenrechtlichen Kriterien differenziert. Anders, als die Beschwerdeführerin befürchtet, bleibt das Markenrecht auch für elektronische Geräte intakt.

**6.5.** Zu Recht hat das Bundesverwaltungsgericht das Zeichen überdies insoweit vom Markenschutz ausgenommen, als es für Oberbegriffe der vorstehend erwähnten, nicht eintragungsfähigen Waren angemeldet wurde. Erweist sich nämlich ein Zeichen auch nur für bestimmte Waren, die unter einen Oberbegriff zu subsumieren sind, als unzulässig, so ist es regelmässig für den gesamten Oberbegriff zurückzuweisen. Dies gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung für andere Waren, die unter denselben Oberbegriff fallen, nicht unzulässig sein sollte. Ansonsten wäre es möglich, ein für eine bestimmte Ware bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass für einen möglichst weit gefassten Oberbegriff der Schutz beansprucht wird (Urteile 4A\_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 3.5.2; 4A\_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3).

Folglich hat die Vorinstanz dem Zeichen zutreffend die Unterscheidungskraft abgesprochen für "Computerperipheriegeräte", "Teile und Zubehör (für Computer etc.)" und dergleichen, fällt darunter doch namentlich die nicht eintragungsfähige Ware "Bildschirme". (Für die in der Markenmeldung spezifizierten Peripheriegeräte "Tastaturen, Mäuse, Mauspads [Mausmatten], Drucker, Diskettenlaufwerke sowie Festplattenlaufwerke" hat das IGE Schutz gewährt [Sachverhalt Bst. A.b].)

Dasselbe gilt für "Computer" (als Oberbegriff für die nicht eintragungsfähige Ware "Tablet-Computer"), für "Telekommunikationsgeräte und -instrumente", "Telefone", "drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten", "Geräte zur Kommunikation über Netzwerke", "digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post", "tragbare digitale elektronische Geräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, elektronischer Post" (als Oberbegriffe für die nicht eintragungsfähigen Waren "Mobiltelefone" und "Smartphones") sowie für "Brillen" (als Oberbegriff für die nicht eintragungsfähigen Waren "Smartbrillen", "3D-Brillen" und "'Virtual Reality und Augmented Reality'-Brillen").

Ebenso wenig ist zu beanstanden, dass das Bundesverwaltungsgericht das strittige Zeichen für den Oberbegriff "Computersoftware" nicht zum Markenschutz zulies. Er erscheint nicht nur für Spielesoftware (dazu vorstehend Erwägung 6.4), sondern auch für Bildbearbeitungssoftware und die mit solchen Programmen mögliche Einstellung der Tiefenschärfe von Grafiken als beschreibend. Dass Computersoftware als solche nicht "visuell, d.h. über die Augen" wahrgenommen werden kann, ändert daran - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - nichts. Aus analogen Überlegungen hält der bundesgerichtlichen Überprüfung stand, dass die Vorinstanz dem Zeichen Schutz verweigerte für die Ware "Computersoftware für die Einrichtung, Konfiguration, Bedienung und Steuerung von Computern, Computerperipheriegeräten, Mobilgeräten, Mobiltelefonen, Smartwatches, Smartbrillen (Smartglasses), tragbaren Geräten, Fernsehern, Videoabspiel- und Aufnahmegeäten und Unterhaltungselektroniksystemen".

**6.6.** Bei den Waren "Computerhardware", "Taschencomputer" und "tragbare Computerhardware" als solchen steht die bildliche Wiedergabe nicht im Vordergrund.

Indessen werden sie - zumindest die Güter "Computerhardware" und "tragbare Computerhardware" - von den Markenadressaten regelmässig nicht als eigenständige Produkte angesehen. Sie entfalten ihre Funktion nur im Zusammenhang mit anderen Geräten, welche die bildliche Wiedergabe ermöglichen. Der visuelle Konnex ergibt sich aus dieser Gesamtbetrachtung und führt dazu, dass das Publikum das Zeichen TRUEDEPTH auch betreffend diese Waren zwang- und mühelos als Beschaffenheitsangabe auffasst. Hinzu

kommt, dass der Ausdruck TRUEDEPTH als Hinweis auf gedankliche Tiefe (etwa: Rechentiefe des Taschencomputers) gedeutet werden kann, zumal vom mit erhöhter Aufmerksamkeit kaufenden Abnehmer. Die angesprochenen Verkehrskreise werden beim strittigen Zeichen in Bezug auf diese Waren jedenfalls unwillkürlich an eine Eigenschaftsangabe denken. Es mag schlagwortartig formuliert sein, weckt aber bei üblicher Denkarbeit des Publikums hinsichtlich der Güter "Computerhardware", "Taschencomputer" und "tragbare Computerhardware" warenspezifische Assoziationen und ist mithin nicht geeignet, diese Produkte der Markeninhaberin von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Zeichen TRUEDEPTH auch insoweit zutreffend vom Markenschutz ausgeschlossen.

#### 7.

Zusammenfassend hat das Bundesverwaltungsgericht das Zeichen - soweit vor Bundesgericht noch strittig - bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet. Es liegt kein Fall vor, der Anlass zu Zweifel gibt, weshalb kein Raum für eine sogenannte "Eintragung im Zweifelsfall" besteht (vgl. etwa **BGE 147 III 326** E. 2.3; **140 III 297** E. 5.1). Die Beschwerdeführerin führt aus, das Bundesverwaltungsgericht habe "die Zweifelsfallregel fälschlicherweise als Grenzfallregel" bezeichnet. Ein "Grenzfall" sei aber nicht das gleiche wie ein "Zweifelsfall". Daraus vermag sie nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Im Übrigen ist es müssig, die sogenannte Zweifelsfallregel beim Gericht einfordern zu wollen. Sie dient dem IGE bei der Registrierpraxis als Hilfestellung, verliert hingegen die Relevanz, wenn das Gericht sich mit der Frage, ob das streitbetroffene Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen ist, befasst und diese beurteilt hat. Sie kann nicht dazu führen, dass an sich schutzunfähige Zeichen zum Markenschutz zugelassen werden.

Auch soweit die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf fünf Voreintragungen ("True Tone", "True Detective", "True Sense", "Depth Display" und "Ultra Depth") eine "Gleichbehandlung im Unrecht" verlangt, stossen ihre Argumente ins Leere (vgl. **BGE 146 I 105** E. 5.3.1; Urteil 4A\_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 4 mit weiteren Hinweisen). Da auch eine Verkehrsdurchsetzung nicht geltend gemacht wurde, hat die Vorinstanz das Zeichen insoweit zu Recht nicht zum Markenschutz in der Schweiz zugelassen. Es ist ihr keine Verletzung von Art. 2 lit. a MSchG vorzuwerfen.

#### 8.

Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (siehe Art. 68 Abs. 3 BGG).

### Demnach erkennt das Bundesgericht:

#### 1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

#### 2.

Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

#### 3.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 8. August 2023

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Stähle