

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal



4A_503/2018

Urteil vom 9. April 2019

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Niquille, May Canellas,
nebenamtlicher Bundesrichter Abrecht,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte

Apple Inc.,
Vereinigte Staaten,
vertreten durch Rechtsanwälte Prof. Dr. Jürg Simon und Dr. Adrian Wyss,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Beschwerdegegner.

Gegenstand

Markeneintragung,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 24. Juli 2018 (B-6304/2016).

Sachverhalt:

A.

A.a. Mit Gesuch vom 25. März 2013 ersuchte Apple Inc. (Gesuchstellerin, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Cupertino, Vereinigte Staaten, das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Beschwerdegegner) um Zulassung ihres Zeichens APPLE zum Markenschutz für Dienstleistungen in Klasse 37 sowie für folgende Waren in den Klassen 14 und 28 (Markeneintragungsgesuch CH Nr. 51046/2014) :

14: Schmuckwaren; Uhren; Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Stoppuhren; Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit plattiert; Armbänder aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckklammern aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Strass (Edelsteinimitation); Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren.
28: Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; handbetätigte Computerspiele und Spielgeräte ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Videospieleautomaten mit Display; elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Geräte für elektronische Spiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Unterhaltungsspielautomaten; Unterhaltungsspielautomaten mit Display; Spielzeugcomputer (nicht betriebsfähig); Spielzeugmobiltelefone (nicht betriebsfähig); elektronische Taschengereäte als Spielzeug; Spielzeugtongereäte; Spielzeugspieldosen; Spielzeugmusikinstrumente; Spielzeug-Recorder zum Abspielen von Melodien und Kassetten; batteriebetriebenes Spielzeug; Spielgeräte mit Videoausgang zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Spielautomaten mit Videoausgang; interaktives Computerspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren.

A.b. Das IGE beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 31. März und 13. Juni 2014. Es stellte sich auf den Standpunkt, das Zeichen gehöre für einen Teil der in den Klassen 14 und 28 beanspruchten Waren zum Gemeingut, da

es von den Verkehrskreisen - aus dem Englischen mit "Apfel" übersetzt - als beschreibender Hinweis auf die Ausstattung und/oder den thematischen Inhalt der Waren, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde.

Mit Stellungnahme vom 14. Oktober 2014 bestritt die Gesuchstellerin den Gemeingutcharakter ihres Zeichens insbesondere mit der Begründung, es werde infolge Berühmtheit der Marke APPLE nicht als beschreibende Angabe verstanden; die Verkehrskreise assoziierten das Zeichen mit der Markeninhaberin, nicht mit der Frucht.

Das IGE hielt mit Schreiben vom 12. Januar 2015 an der teilweisen Zurückweisung des Zeichens fest. Die Gesuchstellerin bestritt die Argumentation des IGE mit Stellungnahme vom 28. Mai 2015.

Das IGE beharrte mit Schreiben vom 29. Oktober 2015 auf seinem Standpunkt und fügte ergänzend an, das Zeichen sei auch aufgrund der Tatsache, dass es für einen Teil der Waren als direkt beschreibender Hinweis auf die dreidimensionale Ausstattung aufgefasst werde, vom Markenschutz auszuschliessen; ein absolutes Freihaltebedürfnis liege indessen nicht vor.

Die Gesuchstellerin wiederholte ihre bisherigen Vorbringen mit Eingabe vom 2. Mai 2016.

A.c. Mit Verfügung vom 13. September 2016 liess das IGE das Zeichen für die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen sowie einen Teil der Waren in Klassen 14 und 28 zur Eintragung im Markenregister zu, wies es jedoch für folgende Waren zurück:

14: Schmuckwaren; Uhren; Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder da-mit plattiert; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit plattiert; Armbänder aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plat-tiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckklammern aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren.

28: Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; handbetätigte Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Spielzeugtongereäte; Spielzeugspieldosen; batteriebetriebenes Spielzeug; interaktives Computerspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren.

Zur Begründung führte das IGE aus, das Zeichen, das von den Verkehrskreisen mit "Apfel" übersetzt werde, beschreibe den thematischen Inhalt und die Ausstattung der strittigen Waren. Es werde nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Im Zusammenhang mit Schmuck, Uhren und Spielzeug sei der Apfel als Form, Motiv und dreidimensionale Ausstattung nicht unerwartet. Weiter sei der Apfel ein mögliches Thema der beanspruchten Spielwaren, wobei es auf die Üblichkeit des thematischen Inhalts nicht ankomme. Die behauptete Berühmtheit der Marke APPLE sei im Markeneintragungsverfahren unbeachtlich, mit Blick auf die Rechtssicherheit sei auch eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für die strittigen Waren gestützt auf Institutsnotorietät zu verneinen.

B.

Die Gesuchstellerin erhob am 13. Oktober 2016 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung des IGE vom 13. September 2016 und beantragte, es sei die angefochtene Verfügung betreffend die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs CH Nr. 51046/2014 aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, das hinterlegte Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 14 und 28 ins schweizerische Markenregister einzutragen.

Mit Urteil vom 24. Juli 2018 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde teilweise gut und änderte die angefochtene Verfügung vom 13. September 2016 insofern ab, als es das IGE anwies, das Markeneintragungsgesuch Nr. 51046/2014 APPLE für folgende Waren und Dienstleistungen zuzulassen (Dispositiv-Ziffer 1) :

14: Uhren; Armbanduhren; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren.

Soweit weitergehend wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab (Dispositiv-Ziffer 2). Die Gerichtskosten auferlegte es den Parteien je zur Hälfte (Dispositiv-Ziffer 3) und sprach der Gesuchstellerin eine reduzierte Parteientschädigung zu (Dispositiv-Ziffer 4).

Das Bundesverwaltungsgericht erwog hinsichtlich des strittigen Sinngehalts des Zeichens APPLE, ein Zeichen sei originär unterscheidungskräftig, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft geeignet sei, die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren. Bei der Prüfung der originären Unterscheidungskraft sei das Zeichen abstrakt zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden sei, wobei die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die Verkehrskreise ausser Betracht blieben. Eine allfällige Bekanntheit der Marke sei nach der Rechtsprechung unbeachtlich. Werde einem Zeichen die originäre Unterscheidungskraft abgesprochen, stelle sich erst die Frage, ob es infolge Verkehrsdurchsetzung durch langdauernden oder intensiven Gebrauch derivativ Kennzeichnungskraft erlangt habe und als durchgesetzte Marke geschützt werden könne. Die Gesuchstellerin mache keine Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke geltend und könne sich nach dem Gesagten nicht auf die Berühmtheit der Marke APPLE bzw. auf ein durch den bisherigen Markengebrauch beeinflusstes Verständnis der Verkehrskreise berufen. Zu Recht habe das IGE das zum englischen Grundwortschatz gehörende Zeichen APPLE in dessen lexikalischer Bedeutung geprüft und mit "Apfel" übersetzt.

Nach ständiger Praxis zählten Hinweise auf eine für die betreffenden Waren allgemein übliche Ausstattung zum Gemeingut. Unterscheidungskraft komme einem Zeichen nicht erst bei einer besonderen Originalität der beschriebenen Form zu und werde einem Zeichen - entgegen der Ansicht des IGE - nicht bereits dann abgesprochen, wenn die Form für die beanspruchten Waren nicht unerwartet sei. Für die in Klasse 14 beanstandeten Waren *Uhren, Armbanduhren, Manschettenknöpfe, Schlüsselringe, Zierschmuck, Anstecknadeln, Abzeichen, Medaillen, Krawattennadeln, Krawattenhalter, Schlüsselanhänger und Verzierungen, Zierknöpfe, Kästen, Schmuckverzierungen und Skulpturen* sei

die Apfelform bzw. das Apfelmotiv nicht allgemein üblich, weshalb das Zeichen APPLE nicht als Ausstattungshinweis verstanden werde, sondern über Unterscheidungskraft verfüge und als Marke einzutragen sei. Demgegenüber sei der Apfel im Schmuckbereich als Form und Motiv verbreitet und üblich, weshalb APPLE im Zusammenhang mit den beanspruchten *Schmuckwaren, Halsketten und Armbändern* von den massgebenden Verkehrskreisen ohne besonderen Gedankenaufwand als beschreibender Hinweis auf die Ausstattung verstanden werde und zudem - auch für *Schmuckklammern* - als Ausstattungshinweis freizuhalten sei. Der Markenschutz sei auch mit Bezug auf *Waren aus Edelmetallen* zu verweigern, da das angemeldete Zeichen zumindest für einen Teil der unter den beanspruchten Oberbegriff fallenden Produkte beschreibend sei. Für *Spielzeug, Spiele und Spielwaren, elektronisches Spielzeug und Spielwaren, Musikspielzeug und -spielwaren, Spielzeugtongeräte, Spielzeugspieldosen, batteriebetriebenes Spielzeug und Spielkarten* in Klasse 28 sei der Apfel sowohl als Form als auch als Motiv geläufig und üblich, weshalb das Zeichen APPLE als Ausstattungshinweis verstanden werde, womit er über keine Unterscheidungskraft verfüge und zudem freihaltebedürftig sei. In Spielen, die oft in einer märchenhaften Umgebung stattfänden und einprägsame Spielfiguren verwendeten, sei der Apfel nicht nur als Motiv verbreitet, sondern werde auch thematisch aufgenommen und entsprechend als Überschrift verwendet. Das gelte nicht nur für *Spiele und Spielkarten*, sondern auch für *elektronische Spiele, handbetätigte und elektronische Computerspiele, Videospiele, interaktive Spiele und interaktives Computerspielzeug*. Das hinterlegte Zeichen bilde in Bezug auf diese Waren eine sofort erkennbare Inhaltsangabe und gehöre folglich zum Gemeingut. Zudem sei es als Hinweis auf das Motiv bzw. als Inhaltsangabe freihaltebedürftig.

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Gesuchstellerin dem Bundesgericht, es seien Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 4 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Juli 2018 aufzuheben und es sei das IGE anzuweisen, das hinterlegte Zeichen APPLE für sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 14 und 28 ins schweizerische Markenregister einzutragen. Eventualiter sei die Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das IGE beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Die Beschwerdeführerin hat dem Bundesgericht eine Replik, der Beschwerdegegner hat ihm eine Duplik eingereicht.

Erwägungen:

1. Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; **BGE 141 III 395** E. 2.1).

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 Markenschutz für ihr Zeichen nicht im gewünschten Umfang erhalten, womit sie zur Beschwerde berechtigt ist (Art. 76 Abs. 1 lit. a und b BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren betreffend das Markeneintragungsgesuch CH Nr. 51046/2014 ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Die Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG) wurde eingehalten. Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; **BGE 133 III 490** E. 3). Auf die Beschwerde ist demnach unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

2. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) verletzt, indem sie ihrer Beurteilung ein unzutreffendes Zeichenverständnis zugrunde gelegt habe.

2.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz halte im angefochtenen Entscheid fest, dass im Rahmen der Prüfung der originären Unterscheidungskraft eine rein abstrakte Betrachtung des hinterlegten Zeichens erfolgen müsse und eine allfällige Bekanntheit der Marke unbeachtlich sei. Die Vorinstanz schliesse sich in ihrem Urteil entsprechend der Auffassung des IGE an, wonach im Rahmen des Eintragungsverfahrens ein behaupteter Bedeutungswandel nicht berücksichtigt werden könne. Diese Beurteilung sei unter den gegebenen besonderen Umständen aus verschiedenen Gründen rechtsfehlerhaft: Zwar sei unbestritten, dass die markenrechtliche Berühmtheit oder Bekanntheit im Eintragungsverfahren *in der Regel* keine direkte Berücksichtigung finden könne. Wenn jedoch ein Begriff im täglichen Sprachgebrauch nicht mehr als lexikalische Sachbezeichnung verstanden werde, sondern - wie dies vorliegend aufgrund der besonderen Umstände der Fall sei - primär als Hinweis auf eine bestimmte Unternehmung, dann müsse dieses tatsächliche Verständnis auch im Eintragungsverfahren beachtet werden. Dies unabhängig davon, aus welchen Gründen sich das besagte Verständnis entwickelt habe, und insbesondere auch dann, wenn dieser Bedeutungswandel mit der markenrechtlichen Bekanntheit bis zu einem gewissen Grad korreliere. Anders zu entscheiden hiesse, die Bedeutung des Verkehrsverständnisses, welches gerade bei der Beurteilung von fremdsprachigen Begriffen im Allgemeinen und deren Sinngehalt im Speziellen die entscheidende Rolle spiele, schlicht zu negieren.

Die Tatsache, dass es sich beim Zeichen APPLE um einen fremdsprachigen Begriff handle, welchem in keiner der Landessprachen eine lexikalische Bedeutung zukomme, sei für die Beurteilung des konkreten Falls zentral. Die vorliegend entscheidende Frage sei nämlich, ob bei den relevanten Verkehrskreisen in jedem Fall ein automatischer, mechanischer Übersetzungsvorgang stattfinde, oder ob der englischsprachige Begriff APPLE in seiner konkreten Erscheinung im allgemeinen Sprachgebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht einfach (ohne weiteren Denkvorgang) als Hinweis auf eine Unternehmung (nämlich die Beschwerdeführerin) gelesen und verstanden werde. Im vorinstanzlichen Verfahren sei schlüssig aufgezeigt worden, dass APPLE in allen Landessprachen als unmittelbarer Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstanden werde und ein Übersetzungsvorgang von APPLE zu "Apfel" unabhängig von der gewählten Landessprache unterbleibe. Anders zu entscheiden hiesse, es für wahrscheinlicher zu halten, dass etwa Adressaten von elektronischen Spielen APPLE als Hinweis auf die spielerische Veranschaulichung des Apfelanbaus auffassten denn als Hinweis auf die Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz habe den erfolgten Bedeutungswechsel in Verletzung des Markenrechts unbeachtet gelassen. Wenn die Markenprüfung nicht vom Sinngehalt "Apfel", sondern vom tatsächlichen Sinngehalt "Hinweis auf die Beschwerdeführerin" ausgehe, sei die Unterscheidungskraft von APPLE für die noch strittigen Waren ohne Weiteres zu bejahen. Eine andere Bedeutung stünde selbstredend im Vordergrund, wenn die relevanten Verkehrskreise mit den Begriffen "Apfel", "pomme" oder

"mela" konfrontiert würden; diese dürften bei den relevanten Verkehrskreisen eher als Hinweis auf die entsprechende Frucht verstanden werden.

Die Vorinstanz habe somit Art. 2 lit. a MSchG verletzt, indem sie das tatsächliche Verständnis und den effektiven Sprachgebrauch des Zeichens APPLE bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ausser Acht gelassen und die strittigen Waren im Ergebnis vom Markenschutz ausgeschlossen habe.

2.2. Der Beschwerdegegner weist das Argument zurück, das Zeichen APPLE dürfe in Zusammenhang mit den strittigen Waren nicht in der Bedeutung "Apfel" geprüft werden. Ob APPLE in Zusammenhang mit anderen Waren (für die das Zeichen originär unterscheidungskräftig sei) eine berühmte Marke darstelle, sei im vorliegenden Verfahren (wo Waren in Frage stünden, für die das Zeichen beschreibend sei) unerheblich. Ein absoluter, von der Frage der Schutzfähigkeit unabhängiger Anspruch auf Eintragung einer berühmten Marke bestehe nicht. Auf die Bekanntheit des Zeichens APPLE als Unternehmensname könne sich die Beschwerdeführerin im vorliegenden markenrechtlichen Kontext erst recht nicht berufen. Jedenfalls sei entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin das Spezialitätsprinzip schon bei der Ermittlung des Sinngehalts eines Zeichens zu berücksichtigen; dieser sei nicht abstrakt, sondern in Zusammenhang mit den konkret betroffenen Waren/Dienstleistungen zu prüfen.

2.3.

2.3.1. Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, 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, wobei sich Überschneidungen ergeben können (**BGE 143 III 127** E. 3.3.2 S. 132; **139 III 176** E. 2 S. 178; **131 III 121** E. 4.1 S. 126; je mit Hinweisen). Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen resp. beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (**BGE 143 III 127** E. 3.3.2 S. 132; **139 III 176** E. 2 S. 178 mit Hinweis). 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. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (**BGE 135 III 359** E. 2.5.5; **131 III 495** E. 5 S. 503; **129 III 225** E. 5.1 S. 228; **128 III 447** E. 1.5 S. 451). Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (**BGE 129 III 225** E. 5.1 S. 228; Urteile 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 3.2, nicht publ. in **BGE 140 III 297** ff.; 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1, nicht publ. in: **BGE 140 III 109** ff.).

Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (**BGE 143 III 127** E. 3.3.2 S. 132; **134 III 547** E. 2.3.1 S. 551; **133 III 342** E. 4 S. 346). Ob die massgebenden Adressaten ein Zeichen für die beanspruchten Produkte als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, ist dabei vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (**BGE 143 III 127** E. 3.3.2 S. 132; **137 III 403** E. 3.3.2 S. 409; **134 III 547** E. 2.3 S. 551). Als originär unterscheidungskräftig ist ein Zeichen schutzbar, 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 143 III 127** E. 3.3.2; **140 III 109** E. 5.3.2 S. 112; **137 III 403** E. 3.3.2; je mit Hinweisen). Bei der Prüfung, ob diese Schutzvoraussetzung erfüllt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben. Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden (**BGE 143 III 127** E. 3.3.2 S. 133; **140 III 109** E. 5.3.2 S. 112 mit Hinweisen).

Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und - bei Gütern des allgemeinen Bedarfs - wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (**BGE 143 III 127** E. 3.3.2 S. 133; **139 III 176** E. 2 S. 179; **137 III 403** E. 3.3.2 S. 409).

2.3.2. Die Vorinstanz hat grundsätzlich zutreffend ausgeführt, dass bei der Prüfung der originären Unterscheidungskraft das Zeichen so zu betrachten ist, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist, und die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise ausser Betracht bleiben müssen. Die Beschwerdeführerin beruft sich jedoch nicht darauf, das Zeichen für die beanspruchten Produkte bereits benutzt zu haben, macht also keine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens aufgrund eines erfolgten Zeichengebrauchs für die betreffenden Waren geltend. Ebenso wenig macht sie geltend, die markenrechtliche Bekanntheit oder Berühmtheit (vgl. Art. 15 MSchG) müsse im Eintragungsverfahren unmittelbar berücksichtigt werden. Vielmehr beruft sie sich auf eine Wandlung des Sinngehalts von APPLE im allgemeinen Sprachgebrauch in der Schweiz, die auch bei abstrakter Betrachtung des vorgelegten Zeichens, also unabhängig von Begleitumständen jeglicher Art (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Kennzeichenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 204 ff.), zu berücksichtigen sei.

Ob ein Wort für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist und zum Gemeingut gehört, beurteilt sich danach, ob das Zeichen einen erkennbaren Wortsinn ergibt. Hat ein Wort abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen, so ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens von derjenigen Bedeutung auszugehen, die aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten im Vordergrund steht (**BGE 135 III 416** E. 2.3 S. 419; **117 II 327** E. 1b; vgl. auch MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 123 zu Art. 2 MSchG; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 154 zu Art. 2 lit. a MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 306). Insofern trifft zu und ist hier unbestritten, dass das Spezialitätsprinzip bereits bei der Ermittlung des Sinngehalts zu berücksichtigen ist, indem dieser mit Bezug auf die konkret betroffenen Produkte zu prüfen ist (vgl. etwa **BGE 128 III 447** E. 1.6; Urteil 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4).

Der Sinngehalt von Wörtern ist dem Sprachwandel unterworfen (vgl. zur Berücksichtigung der Verschiebung eines Sinngehalts etwa **BGE 80 II 171** E. 2 S. 175; Urteil 4A_492/2007, a.a.O., E. 3.4). Mit der Beschwerdeführerin ist davon

auszugehen, dass bei der Beurteilung der originären Unterscheidungskraft im Eintragungsverfahren vom *aktuellen tatsächlichen* Verständnis der massgebenden Verkehrskreise auszugehen ist. Dieses wird in den allermeisten Fällen mit der lexikalischen Bedeutung übereinstimmen. Wird ein Wort jedoch von den massgebenden Verkehrskreisen im aktuellen Sprachgebrauch nicht mehr im lexikalischen Sinn verstanden, sondern primär als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, so kann dies im Eintragungsverfahren nicht unbeachtet bleiben. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sowie des Beschwerdegegners kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Wort des allgemeinen Sprachschatzes in ausserordentlichen Ausnahmefällen derart mit einer Unternehmung in Verbindung gebracht wird, dass diese den Sinngehalt des Wortes (mit) bestimmt.

2.3.3. Hinsichtlich der massgebenden Verkehrskreise ist im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren unbestrittenermassen auf das breite Publikum abzustellen. Mit der Beschwerdeführerin ist davon auszugehen, dass APPLE aufgrund des notorisch überragenden Bekanntheitsgrads als eine der bekanntesten Marken der Welt überhaupt und allgemein bekannte Firmenbezeichnung vom Durchschnittskonsumenten nicht in erster Linie im Sinne der Frucht "Apfel", sondern unmittelbar als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird. Zwar dürfte ein erheblicher Teil des Schweizer Publikums wissen, dass der englischsprachige Begriff APPLE ins Deutsche, Französische bzw. Italienische übersetzt "Apfel", "pomme" bzw. "mela" bedeutet. Angesichts des Bedeutungswandels infolge der überragenden Bekanntheit von APPLE wird jedoch der deutsch-, französisch- und italienischsprachige Durchschnittskonsument bei anderen Waren als Obst ohne Fantasieaufwand nicht an ein Merkmal der gekennzeichneten Waren denken, sondern im fremdsprachigen Wort APPLE vielmehr unmittelbar einen Hinweis auf das betreffende Unternehmen erkennen. Entgegen den Erwägungen im angefochtenen Entscheid wird APPLE daher vom Durchschnittsabnehmer sowohl im Zusammenhang mit *elektronischen Spielen, handbetätigten und elektronischen Computerspielen, Videospiele, interaktiven Spielen und interaktivem Computerspielzeug* als auch im Zusammenhang mit den übrigen beanspruchten Waren der Klasse 28 (*Spielzeug, Spiele und Spielwaren, Musikspielzeug und -spielwaren, Spielzeugtongeräte, Spielzeugspieldosen, batteriebetriebenes Spielzeug und Spielkarten*) sowie der Klasse 14 (*Schmuckwaren, Halsketten und Armbänder, Schmuckklammern, Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert*) direkt als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, ohne dass auf einen durch Übersetzung ermittelten Sinngehalt zurückgegriffen, geschweige denn ein Bezug zum Inhalt oder zur Ausstattung dieser Waren hergestellt würde. Das angemeldete Wortzeichen APPLE ist demnach für sämtliche der beanspruchten Waren geeignet, die beanspruchten Produkte der Markeninhaberin von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden. Wird APPLE für die beanspruchten Waren nicht in seiner Bedeutung von "Apfel" und damit auch nicht als Hinweis auf deren Gestalt, Form oder Inhalt verstanden, sondern unmittelbar als Hinweis auf die Beschwerdeführerin, sind auch die Erwägungen im angefochtenen Entscheid zum (relativen) Freihaltebedürfnis nicht haltbar, denen die Vorinstanz ebenfalls ein unzutreffendes Zeichenverständnis zugrunde legte. Ein absolutes Freihaltebedürfnis am Wortzeichen APPLE steht im Übrigen unstrittig nicht zur Diskussion. Die Vorinstanz hat Art. 2 lit. a MSchG verletzt, indem sie APPLE gestützt auf ein unzutreffendes Zeichenverständnis für einige der beanspruchten Waren vom Markenschutz ausgeschlossen hat.

3. Die Beschwerde ist gutzuheissen, Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 4 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz sind aufzuheben und das IGE ist anzuweisen, das hinterlegte Zeichen APPLE für sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 14 und 28 ins schweizerische Markenregister einzutragen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner entschädigungspflichtig (Art. 68 Abs. 2 BGG). Gerichtskosten werden keine erhoben (Art. 66 Abs. 4 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

- 1.** Die Beschwerde wird gutgeheissen, Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 4 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Juli 2018 werden aufgehoben und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, das hinterlegte Zeichen APPLE (Markeneintragungsgesuch CH Nr. 51046/2014) für sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 14 und 28 ins schweizerische Markenregister einzutragen.
- 2.** Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.
- 3.** Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
- 4.** Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 12'000.-- zu entschädigen.
- 5.** Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. April 2019

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Leemann