



Abteilung II
B-4839/2022

Urteil vom 5. Oktober 2023

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Martin Kayser,
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

Parteien

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

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH 60218/2017 FACE ID.

Sachverhalt:

A.

Am 16. August 2017 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Eintragung der Wortmarke FACE ID für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9

Computersoftware, Apparate und Geräte zur Verwendung bei der biometrischen Authentifizierung, Verifizierung und Zugangskontrolle.

Klasse 42

Beratung im Bereich der Informationstechnologie; Computersoftwareberatung; Beratung und Bereitstellung von Informationen im Bereich der Biometrie; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

B.

Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch am 14. November 2017, weil das Zeichen für die Waren und Dienstleistungen beschreibend sei und daher zum Gemeingut gehöre.

C.

Mit Schreiben vom 17. Mai 2018 bestritt die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz vorgebrachten Zurückweisungsgründe und beantragte, dem Zeichen sei für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 der Markenschutz zu gewähren.

In weiteren Schreiben von 2018 und 2019 beharrte jede Seite auf ihrem Standpunkt.

D.

Mit Verfügung vom 23. September 2022 wies die Vorinstanz die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 42 zurück. Zur Begründung führt sie weiterhin aus, FACE ID sei für die strittigen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibend. Dem Abnehmer sei es deshalb nicht möglich, im Zeichen einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen.

E.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 24. Oktober 2022 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

"1. Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. September 2022 betreffend die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs CH Nr. 60218/2017 sei aufzuheben.

2. Die Vorinstanz sei anzuweisen, das hinterlegte Zeichen für sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 42 ins schweizerische Markenregister einzutragen.

3. Eventualiter sei Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. September 2022 betreffend die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs CH Nr. 60218/2017 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen."

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."

Zudem stellte sie folgende Verfahrensanhträge:

"1. Das Verfahren sei bis zur abschliessenden Beurteilung des Markeneintragungsgesuchs CH Nr. 52115/2018 – FACE ID sowie der Schutzausdehnung betreffend die IR Marke Nr. 1383986 – FACE ID durch die Vorinstanz zu sistieren.

2. Es sei eine öffentliche Parteiverhandlung anzuordnen (Art. 46 Abs. 1 Bst. a VGG)."

Die Beschwerdeführerin argumentiert insbesondere damit, die relevanten Verkehrskreise hätten das Zeichen FACE ID von Anfang an als ihre eigene Wortschöpfung für ihre neue Technologie kennengelernt und verstanden. Der Sinngehalt von Wörtern stimme nicht immer mit der lexikalischen Bedeutung überein, sondern könne auch primär im Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen bestehen.

F.

Mit Zwischenverfügung vom 25. Oktober 2022 wies das Bundesverwaltungsgericht das Sistierungsbegehren ab, da die vorinstanzlichen Verfahren CH Nr. 52115/2018 – FACE ID und IR Nr. 1383986 – FACE ID, unabhängig von der Berücksichtigung einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung der Marken, keine präjudizierende Wirkung hätten.

G.

Mit Vernehmlassung vom 19. Januar 2023 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, wobei sie im Wesentlichen auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung verweist.

H.

Am 28. März 2023 fand eine mündliche und öffentliche Verhandlung statt, anlässlich welcher die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren neu wie folgt formulierte:

"1. Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. September 2022 betreffend die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs CH Nr. 60218/2017 sei aufzuheben.

2. Die Vorinstanz sei anzuweisen, das hinterlegte Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 42 ins schweizerische Markenregister einzutragen.

3. Eventualiter sei Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 23. September 2022 betreffend die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs CH Nr. 60218/2017 aufzuheben und das hinterlegte Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 42 als durchgesetzte Marke ins schweizerische Markenregister einzutragen; subeventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."

Die Vorinstanz beantragt die kostenfällige Abweisung der Beschwerde im Haupt-, Eventual- und Subeventualbegehren, soweit darauf einzutreten sei. Zudem wird der Verfahrensantrag gestellt, zu den Belegen schriftlich Stellung nehmen zu dürfen, falls dem Eventualantrag stattgegeben werde.

I.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

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

2.

2.1 Die Vorinstanz argumentiert, die Begriffe "face" und "ID" würden ohne weiteren Gedankenaufwand in der Bedeutung von "Gesichts-Identifikation", "Gesichts-ID", "Gesichtserkennung", resp. "Identifikation/Authentifizierung mittels Gesichtserkennung" von den angesprochenen Durchschnittsabnehmern und Fachkreisen im technisch-industriellen Sicherheits- und Informatikbereich verstanden. Einerseits beschreibe das Zeichen in Bezug auf Waren der Klasse 9 deren Funktion und Zweckbestimmung. Andererseits weise es bezüglich der Dienstleistungen in Klasse 42 auf deren Anwendungsbereich bzw. das Thema der Beratungen hin. Die Vorinstanz hat dem Zeichen den Markenschutz versagt, weil der Begriff für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 beschreibend und nicht unterscheidungskräftig sei. Eine Gleichbehandlung gestützt auf ihre Voreintragung TOUCH ID könne die Beschwerdeführerin gegenüber sich selbst nicht beanspruchen und ein Verstoss gegen den in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben sei nicht ersichtlich.

2.2 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin muss der Sinngehalt von Wörtern nicht immer mit der lexikalischen Bedeutung übereinstimmen, sondern kann auch aufgrund des notorisch überragenden Bekanntheitsgrades des Zeichens als unmittelbarer Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden. Die relevanten Verkehrskreise hätten FACE ID von Anfang an als eine Wortneuschöpfung der Beschwerdeführerin für ihre ebenfalls neue Technologie kennengelernt, daher werde FACE ID primär als Hinweis auf das Unternehmen verstanden. Im Kontext des Zeichenverständnisses bringt die Beschwerdeführerin zudem vor, dass einerseits ein Branchengebrauch des strittigen Zeichens vorliegend fehle und deshalb nicht von einem beschreibenden Charakter ausgegangen werden könne

(vgl. Protokoll der öffentlichen Verhandlung vom 28. März 2023, S. 5), und andererseits Konkurrenten, welche ebenfalls ähnliche Authentifizierungssysteme entwickeln, anstelle des Begriffs "Face ID" andere Bezeichnungen, wie "Gesichtserkennung", verwendeten (vgl. Beschwerde, Ziff. 23 f.; Beschwerdebeilagen 11 f.).

3.

3.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (BGE 142 I 127 E. 3.3.2 "rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"; Urteile des BVGer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 3.1 "Hybritec"; B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.1 "Postauto").

3.2 Sachbezeichnungen und beschreibenden Zeichen fehlt jede Unterscheidungskraft. Sie erschöpfen sich semantisch in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand und werden von den massgeblichen Verkehrskreisen darum unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über ein Merkmal der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden. Hierzu zählen namentlich Wörter, die vom Verkehr ausschliesslich als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung verstanden werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84).

3.3 Nur weil ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, ist es aber nicht Gemeingut. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr einem erheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar sein (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2.b/aa "Securitas"; Urteile des BVGer B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 2.3 "hype. [fig.]"; B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").

3.4 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus (Urteil des BGer 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 3.2 "Factfulness"). Entscheidend ist, ob sie von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz nach dem Sprachgebrauch und den Regeln der Sprachbildung als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen"; 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 "American Beauty"; Urteil des BVGer B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 3.3 "Snowsport [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 285 mit Hinweisen auf die entsprechende Praxis der RKGE).

Bei der Beurteilung der originären Unterscheidungskraft ist daher vom (1) *begrifflichen Sinngehalt* auszugehen und zu ermitteln, inwieweit der abstrakte oder ursprüngliche Sinngehalt eines Markenbestandteils als Begriff den massgeblichen Verkehrskreisen, unabhängig von den eingetragenen Waren und Dienstleistungen, geläufig ist. Anschliessend ist der (2) *kontextuelle Sinngehalt* aufgrund des Wissens, Verstehens und Erwartens der Verkehrskreise im eingetragenen Verwendungszusammenhang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Marke festzustellen. Nur ausnahmsweise ist zu prüfen, ob der Markengebrauch das Sprachverständnis der Bevölkerung beeinflusst und damit einen (3) *Sprachwandel* bewirkt hat. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird die durch Markengebrauch erworbene Verkehrsgeltung in der Regel nur bei als durchgesetzt angemeldeten Marken geprüft (vgl. hierzu BGE 145 III 178 E. 2.3.2 "APPLE"; Urteil des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.3.2 "ePost Select [fig.]").

3.5 Auch durch mehrere konkurrierende Bedeutungen wird ein Zeichen nicht schutzfähig, solange im konkreten Zusammenhang der Waren und Dienstleistungen, für die es beansprucht wird, nicht durch näherliegende Sinnvarianten ausgeschlossen ist, dass es im beschreibenden Sinn verstanden wird. Liegt umgekehrt ein beschreibender Sinn des Zeichens auf der Hand, vermag die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufzuheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A_492/2007 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteile des BVGer B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.9 "AI Brain"; B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 2.3 "NeoGear" mit Hinweisen).

3.6 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, ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BVGer B-3745/2020 vom 3. August 2021 E. 3.5 "Stellar"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser"; Urteile des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "Ironwood"; B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "Factfulness"). Für die Beurteilung der Englischkenntnisse können weitere Indizien herangezogen werden, etwa die Ähnlichkeit fremdsprachiger Begriffe mit jenen einer Landessprache oder die zunehmende Verbreitung von Anglizismen (vgl. Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "Factfulness"; B-4849/2017 vom 8. Februar 2019 E. 4.2 "Revelation"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]"; CLAUDIA KELLER, Do you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 "Delight Aromas [fig.]", in sic! 2008, S. 485).

3.7 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.8 "AI Brain"; B-2791/2016 vom 16. April 2018, auszugsweise publiziert als BVGE 2018 IV/3, E. 3.2 "WingTsun").

4.

Anhand der tatsächlichen Abnehmergruppen der Endabnehmer, Fachkreise und des Zwischenhandels sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise der Marke zu bestimmen ohne die Abgrenzung relevanter Sprach- und Fachkenntnisse vorwegzunehmen (vgl. Urteile des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.1 und 3.3.3 "Wilson"; 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness").

Die relevanten Waren der Klasse 9 (Computersoftware, Apparate und Geräte zur Verwendung bei der biometrischen Authentifizierung, Verifizierung und Zugangskontrolle) und technologischen Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich sowohl an eine mediengewöhnte und -konsumierende Endabnehmerschaft als auch an geschäftliche Abnehmer im IT- und Sicherheitsbereich, die über Fachwissen verfügen. Beim Erwerb dieser Waren und bei Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist von einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da sie nicht täglich erworben oder in Anspruch genommen werden (Urteile des BVGer B-4137/2021 vom 1. Februar 2023 E. 5 "Truedepth"; B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 4 "Blackberry/Blackphone [fig.]"; B-2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 4.3 "iMessage").

5.

Weiter ist zu prüfen, ob dem strittigen Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zukommt.

5.1 Beim Zeichen FACE ID handelt es sich um ein zusammengesetztes Wort aus "Face" und "ID". Wie die Vorinstanz korrekt ausführt, sind beide Wörter in englischen Standardwörterbüchern auffindbar, "Face" in der Bedeutung für "Gesicht" und "ID" als Abkürzung von "identity" bzw. "identification" in der Bedeutung für "Identität" bzw. "Identifikation" (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. 6). Beide Begriffe werden von den Abnehmern in Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienstleistungen auch in Kombination ohne Gedankenaufwand als "Gesichts-Identifikation", "Gesichts-ID", "Gesichtserkennung" oder "Identifikation mittels Gesichts" verstanden (vgl. auch Urteil des BVGer B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 5.4 "Touch ID").

5.2 Ob von diesem begrifflichen Sinngehalt entsprechend den Argumenten der Beschwerdeführerin (vgl. E. 2.2) abgewichen werden kann, ist anhand der eingereichten Belege zu prüfen. Die Beschwerdeführerin bezieht sich lediglich auf Zeitungsartikel, Internetauszüge (vgl. Beschwerdebeilagen 7-10) und auf eine Google Trends-Onlinesuche (vgl. Beschwerdebeilage 15), die den Gebrauch für eine Gerätefunktion glaubhaft machen, die Bekanntheit von FACE ID an sich aber nicht belegen. Bezüglich der eingereichten Unterlagen fehlen genaue Angaben über die Verbreitung im Publikum, wie z.B. Empfängerzahlen. Die Beschwerdeführerin legt somit nicht genügend dar, die vorliegend geprüfte Marke FACE ID intensiv verwendet oder bekannt gemacht zu haben, um daraus einen Sprachwandel (vgl.

E. 3.4.3) als selbständig wiedererkanntes Kennzeichen abzuleiten. Es ist ihr nicht zu folgen, soweit sie aus der Bekanntheit der Wortmarke APPLE etwas für das vorliegende Zeichen ableiten will, die nicht Teil der Anmeldung ist.

5.3 Im Übrigen widerspricht sich die Beschwerdeführerin, indem sie auf der einen Seite darzulegen versucht, dass sie sich auf dem Markt nicht als branchentypische Anbieterin etabliert habe und den Begriff "Face ID" alleine gebrauchte, gleichzeitig aber aufzeigt, dass Konkurrenten bestehen, die die deutsche Übersetzung "Gesichtserkennung" für die gleiche Funktion verwenden (vgl. E. 2.2.). Da das Zeichen FACE ID einen klaren Sinngehalt aufweist und Anzeichen für einen abweichenden Branchensprachgebrauch fehlen, ist davon auszugehen, dass es abstrakt von allen Verkehrskreisen im gleichen Sinne wie die Funktion "Gesichtserkennung" verstanden wird.

5.4 Es stellt sich weiter die Frage, wie die massgeblichen Verkehrskreise das strittige Zeichen konkret in Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen verstehen:

5.4.1 Bei der beanspruchten Ware "*Computersoftware zur Verwendung bei der biometrischen Authentifizierung, Verifizierung und Zugangskontrolle*" (Klasse 9) beschreibt das Zeichen FACE ID direkt eine Funktion bzw. Zweckbestimmung der Software. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, ermöglicht die Software die Identifikation mittels Gesichtserkennung.

5.4.2 Dasselbe gilt auch für Waren wie "*Apparate und Geräte zur Verwendung bei der biometrischen Authentifizierung, Verifizierung und Zugangskontrolle*" (Klasse 9). Damit sind bspw. Funktionen von Smartphones, Tablets, Zugangskontrollgeräten etc. gemeint, die ihren Benützern mittels Gesichtsidentifikation den Zugang zum Gerät oder in einen Raum ermöglichen.

5.4.3 Bei den Dienstleistungen "*Beratung im Bereich der Informationstechnologie; Computersoftwareberatung; Beratung und Bereitstellung von Informationen im Bereich der Biometrie; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software*" (Klasse 42) geht es im Grundsatz um Beratungsdienstleistungen bzgl. den in E. 5.3.1 genannten Waren, die die Gesichtsidentifikation als Funktion haben, um Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Gesichtsidentifikation selbst oder um Entwicklung von Computerhardware/-software mit der Funktion der Gesichtsidentifikation.

5.5 Das Zeichen FACE ID beschreibt die strittigen Waren und Dienstleistungen somit direkt, weshalb es dem Abnehmer nicht möglich ist, darin einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist vorliegend nicht noch – im Sinne des Entscheids des BGer 4A_158/2022 vom 8. September 2022 "Butterfly" (vgl. Protokoll der öffentlichen Verhandlung vom 28. März 2023, S. 7) – zu prüfen, ob das Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen charakteristisch und typisch ist. Im entsprechenden Entscheid ging es um die Ausstattung bzw. Gestaltung, im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um die Zweckbestimmung bzw. Funktion der Waren und Dienstleistungen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts gemäss obenerwähntem Entscheid gilt daher nicht automatisch für alle Markeneintragungsverfahren. Das Zeichen wird vorliegend für die strittigen Waren und Dienstleistungen gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen.

6.

Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 8 Abs. 1 BV) und stützt sich dabei auf die eigene Eintragung "TOUCH ID" (CH Nr. 662'098).

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen FACE ID korrekterweise dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sowie des Bundesverwaltungsgerichts wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht 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 BGer 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; Urteile des BVGer B-1892/2020 E. 6.2 "NeoGear"; B-4051/2018 E. 7.3 mit Hinweis "Digiline"; B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Der Anspruch auf Gleichbehandlung mit eigenen, früheren Eintragungen (Gleichbehandlung "gegenüber sich selbst") besteht hingegen nicht (Urteile des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996 in sic! 1997, S. 161 E. 5c "Elle"; 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in sic! 2004, S. 403 E. 4 "Discovery Travel & Adventure Channel"; Urteile des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 7 "Muffin King"; B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.2 "Doppelhelix [fig.]").

Da es sich vorliegend einerseits um einen isolierten Einzelfall, der keine konstante rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu belegen vermag, andererseits um eine eigene Voreintragung der Beschwerdeführerin handelt, bleibt die länger zurückliegende Eintragung "TOUCH ID" (CH Nr. 662'098) im vorliegenden Fall ohne Bedeutung und die Beschwerdeführerin kann aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung nichts zu ihren Gunsten ableiten.

7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde im Hauptantrag abzuweisen ist, da die Marke FACE ID für Waren der Klasse 9 bezüglich der Funktion und Zweckbestimmung und für Dienstleistungen der Klasse 42 bezüglich des Anwendungsgebiets und Themas direkt beschreibend ist.

8.

Damit ist zu prüfen, wie dies die Beschwerdeführerin eventualiter beantragt, ob die Marke für sämtliche beanspruchte Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 42 als durchgesetzte Marke ins schweizerische Markenregister einzutragen sei. Subeventualiter stellt sie den Antrag, es sei die Sache zur Neuurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

8.1 Zuerst ist jedoch verfahrensrechtlich zu klären, ob die Verkehrsdurchsetzung erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemacht und diese durch das Bundesverwaltungsgericht beurteilt werden kann:

8.1.1 Grundsätzlich bildet das Anfechtungsobjekt, d.h. die Verfügung bzw. der Entscheid der unteren Instanz, den Rahmen, welcher den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat und über welche sie nicht entscheiden musste, darf die obere Instanz nicht beurteilen, da sie sonst in die funktionelle Zuständigkeit der Vorinstanz eingreifen würde (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, N. 687; Urteile des BVGer B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 8.2 "[Karomuster]"; BVGE 2016/21 E. 1.2 "Goldbären").

8.1.2 Anfechtungsgegenstand ist vorliegend die Verfügung der Vorinstanz vom 23. September 2022, in welcher es lediglich um die originäre Unterscheidungskraft ging. Die Geltendmachung als durchgesetzte Marke mit Prüfung der derivativen Unterscheidungskraft würde zu einer Ausweitung des Streitgegenstandes führen und diesen qualitativ verändern. Dieser Antrag wäre grundsätzlich nicht mehr zuzulassen.

8.1.3 Ausnahmsweise werden Antragsänderungen und -erweiterungen, die im Zusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen, aus prozessökonomischen Gründen jedoch akzeptiert. Voraussetzung dafür ist, dass einerseits ein sehr enger Bezug zum bisherigen Streitgegenstand besteht und andererseits die Verwaltung im Laufe des Verfahrens Gelegenheit hatte, sich zu dieser neuen Streitfrage zu äussern (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, N. 2.210; Urteile des BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 1.3 "IGP"; B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 8.2.3 "[Karomuster]"; BVGE 2009/37 E. 1.3.1).

8.1.4 Ob dieser Bezug im vorliegenden Fall hinreichend genug ist, ist fraglich, da die Entscheidungsgrundlage illiquid ist. Es fehlen die notwendigen Tatsachen, um die Begründetheit oder Unbegründetheit dieser Frage abschliessend beurteilen zu können. Klar ist jedoch, dass die Vorinstanz bisher keine Gelegenheit hatte, sich zum Thema der Verkehrsdurchsetzung zu äussern, da die Beschwerdeführerin erst in der mündlichen Verhandlung Belege dazu einreichte. Aufgrund der aufwändigen Beweislage wäre es der Vorinstanz nicht möglich gewesen, sich anlässlich der Verhandlung mündlich in genügender Weise damit zu befassen. Überdies betrifft die Rechtsprechung zu dieser Ausnahmeregelung ursprünglich das Sozialversicherungsrecht, in welchem sich bspw. der Zustand eines Beschwerdeführers während der Verfahrensdauer ändern kann. Dies ist hier aber nicht der Fall, da der zu untersuchende Sachverhalt bereits in der Vergangenheit liegt (vgl. BVGE 2014/24 E. 1.4.3). Es handelt sich somit nicht um neue Tatsachen. Demnach sind die Voraussetzungen für den Ausnahmetatbestand nicht erfüllt und der erweiterte Antrag der Beschwerdeführerin kann nicht entgegengenommen werden.

8.1.5 Aufgrund Überschreitens des Streitgegenstandes ist auf das Eventualbegehren nicht einzutreten. Die Verkehrsdurchsetzung muss in casu bei der Vorinstanz gestellt werden. Anlässlich der mündlichen Verhandlung stellte sich zwar heraus, dass die Vorinstanz die originäre Unterschei-

dungskraft als Hauptantrag dann nicht mehr überprüft, wenn im Eventualantrag die Verkehrsdurchsetzung beantragt werde (vgl. Protokoll der öffentlichen Verhandlung vom 28. März 2023, S. 16). Die Prüfung einer allfälligen Verletzung von Verfahrensvorschriften ist aber nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, da in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung kein Antrag bei der Vorinstanz – auch nicht als Eventualantrag – gestellt wurde, der durch die Vorinstanz missachtet worden wäre.

8.2 Für den Subeventualantrag gilt grundsätzlich die gleiche Schlussfolgerung wie in E. 8.1.5, weshalb darauf nicht einzutreten ist. Er kann in diesem Sinne nicht zur "Neubeurteilung" zurückgewiesen werden, da zuerst in der Sache beurteilt werden muss. Der Antrag der Beschwerdeführerin ist aber so zu verstehen, dass sie eine Beurteilung in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung der Marke wünscht. Das Bundesverwaltungsgericht erweist sich hierzu als funktionell unzuständig, doch kann das Gesuch der Vorinstanz gegebenenfalls im Rahmen einer neuen Anmeldung gestellt werden.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts 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 wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Bemessungskriterien auf insgesamt Fr. 4'000.– festzusetzen und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

9.2 Es ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

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

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 10. Oktober 2023

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 60218/2017; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)