

BVGer B-86/2012 vom 11. März 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-03-11, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-86_2012

FR: TAF B-86/2012 du 11 mars 2013

IT: TAF B-86/2012 del 11 marzo 2013

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der an-gefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Vertreterin hat sich rechtsgenüchlich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis besteht (BGE 120 II 150 E. 3b/bb - Yeni Raki, 118 II 183 E. 3c - Duo, 117 II 321 E. 3 - Valser). Andererseits werden auch Hinweise auf Eigenschaften oder auf die Beschaffenheit, Zusammensetzung, Zweckbestimmung oder Wirkung der Ware oder Dienstleistung, für welche die Marke beansprucht wird, zum Gemeingut gezählt (BGE 128 III 450 E. 1.5 - Premiere, 129 III 227 E. 5.1 - Masterpiece). Gleiches gilt für Zeichen, welche die relevanten Abnehmerkreise nicht als Kennzeichen für eine betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung auffassen, sei es, dass sie als Dekoration, Sach- oder Produktbezeichnung verstanden werden oder aus anderen Gründen nicht unterscheidungskräftig wirken (BGE 106 II 247 f. E. 2b - Rotring, 118 II 181 E. 3 - Duo). Entscheidend ist der Gesamteindruck, den ein Zeichen bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 - "Freischwinger Panton" [3D]). Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen, das gemeinfreie Bestandteile enthält, nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenommen ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob der Gesamteindruck von gemeinfreien Elementen geprägt wird oder nicht (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 21). Das Freihaltebedürfnis eines Zeichens wird

relativiert, wenn es aus einer Kombination verschiedener Kennzeichnungsmittel wie beispielsweise Bild und Position besteht (vgl. Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 153 f.). Nach der Rechtsprechung werden Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, eingetragen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 - btcino [fig.]).

E. 2.2

Für die Frage der Unterscheidungskraft ist ohne Belang, welcher Markenart ein Zeichen zuzuordnen ist. Die zu klärende Rechtsfrage bleibt grundsätzlich dieselbe, wobei Besonderheiten in der Wahrnehmung einer Markenart durch das Publikum grundsätzlich berücksichtigt werden können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 4.3 in fine [3D], mit Hinweisen). Sog. Positionsmarken werden nicht zum Schutz eines bestimmten Zeichens, sondern zum Schutz der spezifischen Positionierung irgendeines Zeichens hinterlegt. Bei solchen Marken ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf einem Produkt kennzeichnend. Geschützt ist dabei die spezifische Position eines stets gleich bleibenden Zeichenelementes, das stets an der gleichen Warenposition sowie stets in denselben Grössenverhältnissen auftritt (s. zum Ganzen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 747 E. 7 - "Farbspritzpistole" [fig.], mit Hinweisen). Eine immer gleich bleibende absolute Grösse des Zeichens ist nicht Voraussetzung für die Eintragung einer Positionsmarke (vgl. Karl-Heinz Fezer, Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl., München 2009, § 3 MarkenG N. 588, mit Hinweis; anders jedoch anscheinend Entscheid der RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 747 E. 7 - "Farbspritzpistole" [fig.], wonach das fragliche Zeichen "an stets gleich bleibender Stelle in gleicher Form und Grösse angebracht sein soll"). Wird die Position eines Markenzeichens auf der Ware mitregistriert, wird die Unterscheidungskraft der Marke "auch durch die Hervorhebung, Komposition und auffällige oder nebensächliche Platzierung im Ensemble der Ware beeinflusst" (David ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 91, mit Hinweisen). Eine Position ist unterscheidungskräftig, wenn die Markierungsstelle bei den beanspruchten Waren als ungewöhnlich oder auffallend erscheint oder sich die Position im Verkehr durchgesetzt hat (Marbach, a.a.O., N. 417; noch restriktiver Kamen Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, S. 66, wonach eine Position nur mittels Wiederholung Kennzeichnungskraft erlangt). Funktional naheliegende Positionen sind freihaltebedürftig (Marbach, a.a.O., N. 417). Die Position eines grafischen Elementes auf einem Produkt ist häufig banal und damit originär nicht unterscheidungskräftig (Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 67, mit Hinweis auf den Entscheid der RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 747 - "Farbspritzpistole" [fig.]).

3.1 3.1.1

Nach Auffassung der Vorinstanz liegt vorliegend eine Konstellation vor, bei welcher die Eigenheiten eines Zeichenelementes, die bei isolierter Betrachtung als potentiell unterscheidungskräftig erscheinen, durch die mitregistrierte Position auf der Ware motiviert werden und dadurch ihren unabhängigen Charakter verlieren. Sowohl der Umstand, dass die Länge der in Frage stehenden Streifen von vorne

nach hinten zunehmen, als auch die Tatsache, dass die einzelnen Streifen trapezförmig seien, würden sich aus der Form des Schuhs ergeben, so dass der Betrachter darin kein unterscheidungskräftiges Gestaltungselement sehe. Auch die Zahl der Streifen begründe keine originäre Unterscheidungskraft, da diese aus der Breite der Streifen und der Grösse des gestreiften Bereiches resultiere und der Betrachter deshalb nicht annehme, der Hersteller habe sich in kennzeichnender Absicht just für fünf Streifen entschieden (Bst. B Ziff. 7 und 11 der angefochtenen Verfügung).

3.1.2 Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, ein positioniertes Zeichen, das bei isolierter Betrachtung unterscheidungskräftig sei, sei in der Regel auch als Positionsmarke unterscheidungskräftig. Anders als dies in den von der Vorinstanz beigezogenen Richtlinien ausgeführt werde, falle bei einer Positionsmarke das zu schützende Zeichen nicht mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Diesbezüglich bestehe ein erheblicher Unterschied zur Formmarke, bei welcher sich der Schutz auf die abgebildeten Einzelheiten des Kennzeichnungsgegenstandes erstrecke. Es komme hinzu, dass sich Zweifel an der ausreichenden Unterscheidungskraft bei Positionsmarken nicht grundsätzlich, sondern nur dann ergeben würden, wenn die Marke im Gesamteindruck von den Konsumenten nicht als betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst werde. Letzteres müsse im Einzelfall sowie unter Berücksichtigung der Unterscheidungskraft des grafischen Elementes einer solchen Marke bei isolierter (bzw. von der Position unabhängiger) Betrachtung entschieden werden.

3.2 3.2.1 Unter Teil 4 Ziff. 4.12 der Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum vom 1. Juli 2012 (im Folgenden: IGE-Richtlinien) wird insbesondere Folgendes ausgeführt: "Durch die Positionierung auf dem Produkt fällt bei der Positionsmarke das zu schützende Zeichen mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Es ist grundsätzlich zweifelhaft, ob die Abnehmer im Zeichen lediglich ein reines Zier- oder technisches Element erkennen, oder ob sie aufgrund der fest definierten Gestaltung und Position auf der Ware auch einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sehen. Die Unterscheidungskraft ist bei Zeichen gegeben, die sich von den banalen Ausstattungen des beanspruchten Warenssegments klar abheben. Verfügt das Zeichen alleine über keine Unterscheidungskraft, stellt sich die Frage nach der Wirkung der konstant gleichen Positionierung. Die Kombination eines nicht-unterscheidungskräftigen Zeichens mit einer Position wird nur in Ausnahmefällen unterscheidungskräftig sein."

3.2.2 Die IGE-Richtlinien sind als sogenannte Verwaltungsverordnung zu qualifizieren, welche für die Justizbehörden, deren Aufgabe es ist, die Einhaltung von Verfassung und Gesetz im Einzelfall zu überprüfen, nicht verbindlich ist. Verwaltungsverordnungen sollen von den Gerichtsbehörden bei ihrer Entscheidung freilich mitberücksichtigt werden, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (siehe zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 10.4 - La prairie SWITZERLAND-Dose [3D], mit Hinweisen).

3.3 3.3.1 Die Form einer Ware identifiziert nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts primär die Ware selbst, also nicht deren betriebliche Herkunft. Aus diesem Grund setzt das Bundesgericht für die Annahme, dass eine Warenform als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden wird, voraus, dass sie sich von allen im beanspruchten Warenssegment im Zeitpunkt des Entscheides über die Markeneintragung üblichen Formen auffällig unterscheidet. Zu beachten gilt dabei, dass Warenformen in erster Linie anderen Funktionen als dem Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dienen. Dementsprechend nimmt das Publikum konkrete Formen von Waren regelmässig bloss als besondere Gestaltung und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen

wahr. Um eine Warenform als originär unterscheidungskräftig zu qualifizieren, genügt es deshalb nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht, dass sie sich nur nach ihrer gefälligen Gestaltung unterscheidet; vorausgesetzt wird vielmehr, dass ihre auffällige Eigenart auch als Herkunftshinweis taugt, was namentlich bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Warenssegment praxisgemäss regelmässig verneint werden muss, wenn sich die als Marke beanspruchte dreidimensionale Form nicht deutlich von den üblicherweise verwendeten Formen abhebt (siehe zum Ganzen BGE 137 III 403 E. 3.3.3 - "Wellenverpackung" [3D], mit Hinweisen). Nebst geometrischen Grundelementen gelten deshalb Warenformen als Gemeingut, welche weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und damit mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 2.3 - Kugeldreieck [fig.], mit Hinweis). Es fragt sich, ob diese Grundsätze zumindest sinngemäss auch für die vorliegend im Streit liegende Marke gelten und mithin im Sinne der zitierten Richtlinien davon auszugehen ist, dass das Publikum eine Marke dieser Art grundsätzlich bzw. in der Regel nur als Gestaltungs- oder technisch bedingtes Element und nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft auffasst. 3.3.2 Das Bundesgericht hat in seiner jüngeren Rechtsprechung festgehalten, dass die genannten Grundsätze zur originären Unterscheidungskraft von Warenformen auch für Verpackungsformen gelten (BGE 137 III 403 E. 3.3.4 f. - "Wellenverpackung" [3D]). Zur Begründung führte das Gericht insbesondere aus, wie eine Warenform werde die Form einer Verpackung, welche aufgrund der Natur des Produktes unabdingbar sei oder aus unmittelbar mit der Art der Ware selbst zusammenhängenden Gründen vorgesehen sei und damit einem durch die Ware bedingten, naheliegenden Zweck diene, "nicht notwendigerweise in gleicher Weise wahrgenommen wie ein Wort- oder Bildzeichen, das vom Erscheinungsbild der Ware bzw. deren Verpackung unabhängig ist" (BGE 137 III 403 E. 3.3.4 - "Wellenverpackung" [3D]). Aus der genannten Rechtsprechung ist abzuleiten, dass jedenfalls dann, wenn ein Zeichen vom Erscheinungsbild der Ware abhängig ist bzw. mit diesem verschmilzt, dessen Beschaffenheit die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise dahingehend beeinflusst, dass diese das Zeichen in der Regel nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren auffassen (vgl. auch Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union [EuGH] vom 15. Juni 2010 in der Rechtssache T-547/08, X Technology Swiss GmbH/HABM [Marken, Muster und Modelle], Sammlung der Rechtsprechung [Slg.], II-2409, Rn. 26). Es ist folglich zu untersuchen, ob die angemeldete Marke mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware verschmilzt oder von diesem unabhängig ist. Dabei ist von der Anmeldung auszugehen, da die Schutzzfähigkeit eines Zeichens nach Massgabe seines Hinterlegungsgesuches zu prüfen ist (vgl. BGE 120 II 307 E. 3a - The Original). 3.3.3 Die vorliegend in Frage stehenden fünf Balken sind auf der Seite eines Schuhs abgebildet, bei welchem es sich um die Ware handelt, für welche die Marke angemeldet wurde. Aufgrund des Umstandes, dass die Länge der Balken dem oberen Rand des Schuhs und dem oberen Rand der Schuhsohle angepasst ist, lässt sich die angemeldete Marke nicht von der Form eines Teils dieser Ware trennen. Vielmehr ist das Zeichen untrennbar mit der Form der Seitenteile des Schuhs zwischen Sohle und der Stelle, wo sich herkömmlicherweise die Schnürung befindet, verbunden. Nichts daran ändern kann der Umstand, dass der Anmeldung eine Bemerkung beigelegt ist, wonach die Marke mit dem Vermerk "Positionsmarke" zu registrieren sei. Folglich ist davon auszugehen, dass die angemeldete Marke mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware verschmilzt und

damit die von der Rechtsprechung zu Formmarken entwickelten Beurteilungskriterien gelten (vgl. Urteile des EuGH vom 15. Juni 2010 in der Rechtssache T-547/08, X Technology Swiss GmbH/HABM [Marken, Muster und Modelle], Sammlung der Rechtsprechung [Slg.], II-2409, Rn. 28 ff., und vom 14. September 2009 in der Rechtssache T 152/07, Lange Uhren GmbH/HABM [Marken, Muster und Modelle], nicht in der Slg. veröffentlicht, Rn. 74 ff.). Zwar zeigt die genannte Bemerkung im streitigen Hinterlegungsgesuch, dass vorliegend kein Markenschutz für die Form eines ganzen Schuhs verlangt wird. Diese Anmeldung muss jedoch nach dem Ausgeführten dahingehend interpretiert werden, dass für einen Teil der Ware (bzw. für die Seitenteile des Schuhs zwischen der Sohle und der traditionell für die Schnürung vorgesehenen Stelle) Schutz als Formmarke beansprucht wird. In Frage steht mit anderen Worten eine Teilform- oder Formteilmarke (vgl. zu dieser Markenart Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 4.1 [3D]; kritisch zur Schützbarkeit von Teilformmarken: MAGDA STREULI-YOUSSEF/DANIEL ZIMMERLI, Der Schutz von "Teilformmarken", in: Peter V. Kunz et al. [Hrsg.], Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, FS Roland von Büren, Basel 2009, S. 397 ff.), für welche grundsätzlich dieselben Kriterien für die Beurteilung der originären Unterscheidungskraft gelten wie bei Formmarken.

E. 4

Nach dem Ausgeführten ist zu prüfen, ob die angemeldete Marke den bei Formteilmarken geltenden Anforderungen an die originäre Unterscheidungskraft genügt.

E. 4.1

Das grafische Element des angemeldeten Zeichens besteht aus fünf gleich breiten dunklen Streifen, die jeweils im Abstand einer Streifenbreite parallel zueinander angeordnet sind. Nach Auffassung der Vorinstanz handelt es sich dabei um eine bloße Wiederholung eines dunklen Streifens, die ein banales Motiv ohne originäre Unterscheidungskraft darstellt (Bst. B Ziff. 6 der angefochtenen Verfügung). Letzteres wird seitens der Beschwerdeführerin bestritten.

E. 4.2

Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind in der Regel insbesondere einfachste geometrische Formen wie einzelne Rechtecke, Dreiecke, Quadrate und Punkte, es sei denn, es liege eine aus dem üblichen Rahmen deutlich herausfallende originelle Gestaltung vor (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 30. November 1982 E. 3a - Levi's Jeans [fig.], in: Ipdata Nr. 4283; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 - "Kugeldreieck" [fig.]; Marbach, a.a.O., N. 344). Entsprechendes gilt auch für Striche (vgl. ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 75; RKGE in sic! 2005 S. 196 E. 5 - "Elliptische Form" [fig.]/"Elliptische Form" [fig.]). Selbst wenn die fünf Balken des angemeldeten Zeichens vor diesem Hintergrund je einzeln betrachtet als gemeinfreie Elemente qualifiziert würden, schliesst dies nicht aus, dass deren konkrete Kombination und Einpassung an die Seitenteile des Schuhs grundsätzlich eintragungsfähig (bzw. unterscheidungskräftig sowie nicht freihaltebedürftig) ist (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b - Kamillosan; Marbach, a.a.O., N. 347; vorn E. 2.1). Dafür ist jedoch erforderlich, dass das angemeldete Zeichen im Sinne der vorstehend genannten Grundsätze für Warenformen vom Erwarteten und Gewohnten abweicht und deshalb infolge seiner Originalität im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (vgl. vorn E. 3.3.1).

E. 4.3

Freilich ist zu beachten, dass der Konsument in bestimmten Produktsegmenten unter Umständen den Formgebungen besondere Aufmerksamkeit widmet, weil regelmässig auch die Form als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft beworben wird (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.5 - "Wellenverpackung" [3D], mit Hinweisen). Es fragt sich, ob im hier interessierenden Segment von Sport- und Freizeitschuhen ein in dieser Weise eingetretener Wandel der Wahrnehmung des Publikums stattgefunden hat.

E. 4.3.1

Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang geltend, die Drei-Streifen-Marke von Adidas sei als Marke auf den Seitenflächen von Schuhen im Gedächtnis praktisch jedes Konsumenten fest verankert (vgl. Beschwerde, S. 11). Nach Auffassung der Vorinstanz lässt demgegenüber die Verwendung eines ähnlichen Zeichens wie dem vorliegend im Streit liegenden durch einige bekannte Hersteller nicht darauf schliessen, dass das Publikum jedes wiedererkennbare Gestaltungselement im fraglichen Bereich eines Schuhs in erster Linie als Marke versteht. Ein solcher Schluss sei ebenso wenig statthaft, wie aus dem Umstand, dass mehrere grosse Versicherungsunternehmen den Namen einer schweizerischen Stadt als Marke führen, zu schliessen, "der Abnehmer sei nun disponiert, in jedem Städtenamen im Zusammenhang mit Versicherungsdienstleistungen a priori eine Marke zu sehen" (Bst. B Ziff. 9 der angefochtenen Verfügung).

E. 4.3.2

Soweit die Vorinstanz mit dem zitierten Passus aus dem angefochtenen Entscheid behaupten sollte, die Verwendung eines ähnlichen Zeichens durch einige bekannte Hersteller könne generell nicht bei der Beurteilung der originären Unterscheidungskraft berücksichtigt werden, kann ihr nach dem hiervor Ausgeführten nicht gefolgt werden. Verwendet ein bekannter Hersteller ein ähnliches Zeichen, kann sich nämlich dadurch der bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigende Aufmerksamkeitsgrad des Publikums (bzw. vorliegend der schweizerischen Durchschnittskonsumenten) verändern. Zur Frage, ob das Publikum Streifen auf dem hier in Frage stehenden Seitenbereich eines Freizeit- oder Sportschuhs besondere Aufmerksamkeit widmet, führte das Oberlandesgericht Düsseldorf in einem von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Urteil Folgendes aus (Urteil I-20 U 89/11 vom 28. Februar 2012, Bst. B Ziff. II Ziff. 2b): "Es ist [...] insbesondere auf dem Markt von Sport- und Freizeitschuhen inzwischen üblich, ein bestimmtes Bildelement, welches aus gut sichtbaren Linien, Streifen oder geometrischen Formen besteht, als Marke insbesondere auf der Seite des Schuhs zwischen Sohle und Schnürsenkel anzubringen. Der Schuhe erwerbende Endverbraucher ist daran gewöhnt und kann sich im Grundsatz daran beim Kauf als betrieblichen Herkunftshinweis orientieren [...]. Ob dies ganz allgemein für jegliche Art von Linien gelten kann, erscheint nicht ganz zweifelsfrei, kann indes dahin stehen. Jedenfalls für die hier streitgegenständliche Mehrzahl parallel geführter, schräger Streifen auf den Seitenteilen von Schuhen zwischen Sohle und Schnürsenkel jedenfalls auf Sport- und Freizeitschuhen ist der Verkehr inzwischen an eine kennzeichenmässige Verwendung deshalb gewöhnt, weil derartige Zeichen bekanntermassen von einem bestimmten Hersteller [adidas] bereits seit längerem als Herkunftskennzeichen verwendet werden und als solches bekannt geworden sind. Nicht zuletzt mit Blick hierauf ist in der Rechtsprechung wiederholt ausgeführt worden, dass der Verkehr daran gewöhnt sei, in einer Streifen-Ausstattung von Sport- bzw. Freizeitschuhen einen Herkunftshinweis zu sehen [...]." Dieses Urteil betraf

unter anderem eine deutsche Bildmarke der Beschwerdeführerin, welche vom Erscheinungsbild hinsichtlich der fünf dunklen Streifen auf der Seite eines Schuhs mit der vorliegend streitigen Marke identisch ist. Auch wenn es sich auf das deutsche Recht (sowie folglich namentlich auf Durchschnittsabnehmer in Deutschland) bezieht und die zitierten Ausführungen im Zusammenhang mit der Prüfung einer markenmässigen Verwendung des Zeichens gemacht wurden, lassen sich die entsprechenden Überlegungen sinngemäss auf die vorliegende Prüfung der originären Unterscheidungskraft übertragen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der auf dem vorliegend streitigen Hinterlegungsgesuch skizzierte Schuh keine Schnürsenkel aufweist. Im genannten Urteil wird ausdrücklich von der in zwei Beschlüssen des deutschen Bundespatentgerichts und der Nichtigkeitsabteilung des HABM geäusserten Auffassung, wonach Streifen der vorliegend in Frage stehenden Art nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft aufgefasst würden, Abstand genommen (vgl. Bst. B Ziff. II Ziff. 2b des genannten Urteils, mit Hinweis auf den Beschluss des deutschen Bundespatentgerichts 27 W [pat] 371/03 vom 16. November 2004 und den Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des HABM vom 11. Januar 2011 betreffend die Gemeinschaftsmarke Nr. 004771978 der Beschwerdeführerin). Auch insoweit lässt sich mit Bezug auf die vorliegend zu klärende Frage sinngemäss dem Oberlandesgericht Düsseldorf folgen. Als überzeugend erscheint insbesondere dessen Hinweis, dass eine markenmässige Verwendung - bzw. die Wahrnehmung als Unterscheidungsmittel - von seitlich auf Schuhen angebrachten Streifen in dem vom HABM beurteilten Fall mit Blick auf die Bekanntheit der Marke von adidas nicht unter blosser Verweis auf die Einfachheit der aus fünf Streifen bestehenden Form verneint werden kann (vgl. Urteil I-20 U 89/11 des Oberlandesgerichtes Düsseldorf vom 28. Februar 2012, Bst. B Ziff. II Ziff. 2b). Zwar ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass parallel verlaufende diagonale Verstärkungen am Rist von Sportschuhen bzw. Streifen jeglicher Art als einfachste Gestaltungsmittel bei Sport- und Freizeitschuhen häufig vorkommen (vgl. Bst. B Ziff. 12 der angefochtenen Verfügung). So hat denn auch das Bundesverwaltungsgericht verschiedentlich festgehalten, Streifenmarken bei Sportbekleidung sowie Sport- und Freizeitschuhen seien häufig, in grosser Vielfalt auf dem Markt erhältlich und grundsätzlich als banal bzw. wenig kennzeichnungskräftig zu qualifizieren (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 - fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.], B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 - jump [fig.]/JUMPMAN, und B-2768/2007 vom 6. Mai 2008 E. 5.1 f. - segno figurativo a righe [fig.]; zu den entsprechenden Verhältnissen in Deutschland vgl. S. 5 des Beschlusses des deutschen Bundespatentgerichts 27 W [pat] 371/03 vom 16. November 2004; vgl. ferner den erwähnten Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des HABM vom 11. Januar 2011 betreffend die Gemeinschaftsmarke Nr. 004771978 der Beschwerdeführerin, Rn. 34 und die Rechtsprechungshinweise im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]). Auch lässt sich in Anlehnung an den genannten Beschluss des deutschen Bundespatentgerichtes auch für den schweizerischen Markt annehmen, dass eine Reihe von Herstellern Sport- und Freizeitschuhe nicht als Markenware, dafür jedoch zu einem wesentlich niedrigeren Preis auf den Markt bringt und dabei - auch hinsichtlich der Gestaltung - eine ähnliche Qualität wie bei Markenprodukten anzubieten versucht (vgl. S. 5 des Beschlusses des deutschen Bundespatentgerichts 27 W [pat] 371/03 vom 16. November 2004). Dennoch liegt es für den schweizerischen Durchschnittskonsumenten - namentlich aufgrund der grossen Ähnlichkeit des angemeldeten Zeichens mit den bekannten Adidas-Streifen an der gleichen

Stelle von Sport- und Freizeitschuhen - auf der Hand, dass dieses Zeichen in der in Frage stehenden Positionierung auf diesen Produkten auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinweist. Bei den Streifenmustern, welche bei den soeben genannten Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts im Streit lagen, ging es - anders als vorliegend - nicht um einen sich auf die Positionierung erstreckenden markenrechtlichen Schutz eines Zeichens. Schon deshalb können diese Urteile im hier zu beurteilenden Fall nicht ausschlaggebend sein und fällt namentlich der Umstand nicht ins Gewicht, dass das Bundesverwaltungsgericht in einem dieser Entscheide ein in grafischer Hinsicht mit dem angemeldeten Zeichen identisches Zeichen im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens als "eher schwach kennzeichnungskräftig" eingestuft hat (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 - fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]). Es kann deshalb insbesondere offen bleiben, inwieweit sich grundsätzlich bei der Beurteilung des absoluten Ausschlussgrundes von Art. 2 Bst. a MSchG die Rechtsprechung zu Widerspruchsverfahren heranziehen lässt (vgl. dazu etwa Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6097/2010 vom 16. März 2011 E. 4.4 - BELLADERM; vgl. in diesem Zusammenhang auch Donald N. Schnyder, Die absoluten Ausschlussgründe sind nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens, in: Martin Kurer et al., Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, Zürich 1996, S. 143 ff., S. 148).

E. 4.4

Aus dem Ausgeführten folgt, dass sich das angemeldete Zeichen - auch im Sinne der Richtlinien der Vorinstanz - klar von den banalen Ausstattungen des beanspruchten Warenssegments abhebt, und zwar insbesondere wegen der besonderen Aufmerksamkeit, welche der schweizerische Durchschnittskonsument für Streifenmuster der vorliegenden Art an der im Hinterlegungsgesuch gekennzeichneten Stelle von Sport- und Freizeitschuhen aufbringt. Das Zeichen ist mit anderen Worten entgegen der Auffassung der Vorinstanz originär unterscheidungskräftig. Daran nichts zu ändern vermag der Umstand, dass die Position als solche vorliegend namentlich aufgrund der verbreiteten Platzierung von Streifen am Rist von Sport- und Freizeitschuhen (vgl. vorn E. 4.3.2) für sich allein nicht als unterscheidungskräftig erscheint. Ebenso wenig fällt die Tatsache ins Gewicht, dass die Form des Schuhs, soweit diese zum angemeldeten Zeichen gehört (vgl. vorn E. 3.3.3), isoliert betrachtet als banal zu qualifizieren ist. Denn bei der vorliegend zu beurteilenden Kombination von Position, Teilform und zweidimensionaler Zeichnung wird der Gesamteindruck aus den in E. 4.3 genannten Gründen nicht von gemeinfreien Elementen geprägt.

E. 4.5

Es ergibt sich somit, dass das angemeldete Zeichen für die (vorliegend noch) beanspruchten Sport- und Freizeitschuhe der Klasse 25 schutzfähig ist. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke Nr. 59384/2005 (fig.) für die angemeldeten Waren "Sport- und Freizeitschuhe" der Klasse 25 im schweizerischen Markenregister einzutragen.

E. 5.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der von ihr geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

E. 5.2

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung umfasst unter anderem die Kosten der Vertretung (Art. 8 VGKE), zu denen das Anwaltshonorar, Auslagen und die Mehrwertsteuer zu rechnen sind (Art. 9 Abs. 1 VGKE). Die Mehrwertsteuer ist freilich nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht aber im vorliegenden Fall, bei welchem die obsiegende Beschwerdeführerin ihren Sitz im Ausland hat und die Dienstleistung ihrer Rechtsvertreterin damit nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE; s. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 8.4 - HÖFER FAMILIYOFFICE [fig.]/HOFER). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Ist - wie im vorliegenden Fall - keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Weil im gegenwärtigen Beschwerdeverfahren kein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt wurde, rechtfertigt es sich, die Parteientschädigung auf Fr. 2'000.- (exkl. MWST) festzulegen. Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [IGEG, SR 172.010.31]). Sie vollzieht in eigenem Namen die Markenschutzgesetzgebung und führt insbesondere auch das Markenschutzregister in eigenem Namen (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG und Art. 37 MSchG). Dementsprechend erliess sie auch die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie ebenso in ihrem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.