



Urteil vom 27. April 2016

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter David Aschmann,
Richter Marc Steiner, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiber Said Huber.

Parteien

Christian **Louboutin**,
(...),
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Mathis Berger, LL.M.,
(...),
und Fürsprecher lic. iur. Patrick Degen, (...),
Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
(...),
Vorinstanz.

Gegenstand

Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung
Nr. 1'031'242 Rote Damenschuhsohle (Positionsmarke).

Sachverhalt:

A.

Der Hinterleger ist Inhaber der internationalen Registrierung Nr. 1'031'242 "rote (Pantone No 18.1663TP) Damenschuhsohle (Positionsmarke)" mit Basiseintragung im Vereinigten Königreich. Am 25. März 2010 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) diese Registrierung für die Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz. Das Warenverzeichnis umfasst nach einer Einschränkung nunmehr die Ware *chaussures pour dames à talons hauts* der Klasse 25. Diese Positionsmarke sieht so aus:



B.

Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 15. März 2011 eine vorläufige vollständige Schutzverweigerung mit der Begründung, die rote Farbe auf der Schuhsohle der an sich banalen Warendarstellung werde als rein dekoratives Element wahrgenommen. Dem Zeichen fehle es somit an der konkreten Unterscheidungskraft und es gehöre zum Gemeingut.

C.

Mit Stellungnahme vom 15. Dezember 2011 reichte der Beschwerdeführer etliche Unterlagen ein, um die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens glaubhaft zu machen. Am 27. September 2012 reichte er weitere Beweismittel zur Verdeutlichung seines Standpunktes bei der Vorinstanz ein.

D.

Diese hielt am 7. Dezember 2012 an der Schutzverweigerung fest, da sie die Verkehrsdurchsetzung als nicht gegeben erachtete.

E.

Mit Stellungnahme vom 8. April 2013 schränkte der Beschwerdeführer die Markenmeldung von den ursprünglich beanspruchten *chaussures pour*

dames auf *chaussures pour dames à talon hauts* ein. Dazu führte der Beschwerdeführer aus, der Marke komme ursprüngliche Unterscheidungskraft zu, da es sich beim angemeldeten Zeichen nicht lediglich um ein dekoratives Element, sondern um eine alle Schutzvoraussetzungen erfüllende Positionsmarke handle.

E.a Hierzu machte der Beschwerdeführer geltend, die Internetrecherche der Vorinstanz sei fehlerhaft. So müssten für eine sachgerechte Recherche die Suchparameter so definiert werden, dass keine Resultate erscheinen, welche andere als hohe Damenschuhe mit eingefärbter roter Sohle aufweisen. Weiter dürften nur Damenschuhe des Schweizer Marktes berücksichtigt werden. Daher dürften Websites mit den Top-Level-Domains wie etwa *.de*, *.com* oder *.at* in einer Recherche ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Zudem sei für eine korrekte Recherche zur Untersuchung der ursprünglichen Unterscheidungskraft der Zeitraum vor und bis zur Markenanmeldung relevant. Suchresultate aus dem Zeitraum nach der Markenanmeldung dürften nicht in die Beurteilung einfließen. Auch habe die Vorinstanz zwar versucht, bei ihrer Internetrecherche Suchresultate, welche Louboutin-Produkte enthielten, auszusondern, indem bei den Suchparametern der Begriff "Louboutin" ausgeschlossen worden sei. Dies sei allerdings nicht konsequent umgesetzt worden, da zahlreiche Suchergebnisse mit Bildern von Louboutin-Produkten in die Recherche der Vorinstanz eingeflossen seien, da die Suchmaschine oftmals Bilder und den Begriff Louboutin nicht verlinkt habe. Die Recherche der Vorinstanz vermöge es somit nicht, ihre Argumentation zu stützen.

E.b Weiter führte der Beschwerdeführer aus, das beanspruchte Zeichen sei nicht etwa banal, wie die Vorinstanz meine. Vielmehr würden sich rote Damenschuhsolen klar vom Üblichen abheben, weshalb ihnen ursprüngliche Unterscheidungskraft zukomme.

E.c Des Weiteren habe die Vorinstanz die Verkehrskreise falsch definiert, indem sie Personen jeglichen Alters berücksichtigt habe, obschon hochhackige Damenschuhe ausschliesslich von Damen im jüngeren, aber erwachsenen Alter gekauft würden. Entsprechend seien auch die Verkehrskreise einzuschränken.

E.d Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, das strittige Zeichen sei in anderen Rechtsordnungen als Marke eingetragen worden. Insbesondere sei es als europäische Gemeinschaftsmarke zugelassen worden.

F.

Mit Entscheid vom 1. September 2013 wies die Vorinstanz das Eintragungsgesuch des Beschwerdeführers ab. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen mit folgenden Argumenten:

F.a Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers bestünden die Verkehrskreise nicht nur aus jüngeren Frauen, welche mode- und stilbewusst seien. Vielmehr seien die Verkehrskreise objektiv anhand des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses festzulegen, das vorliegend *chaussures pour dames à talons hauts* laute. Diese Waren würden von allen Frauen und auch von Männern gekauft, weshalb die einschränkende Sicht des Beschwerdeführers unhaltbar sei.

F.b Weiter bestünde bei der Gestaltung von Damenschuhen eine grosse Gestaltungsvielfalt, insbesondere auch was die Farbe der Schuhe betreffe. Die Farbe Rot weiche vorliegend nicht vom üblichen Gestaltungsschatz im strittigen Warenssegment ab. Deshalb erblicke ein Abnehmer in der vorliegenden Positionsmarke keinen Hinweis auf ein konkretes Unternehmen sondern ein dekoratives Element.

F.c Zudem bestehe zur Kombination der betroffenen Farbe Rot und der Position auf den Schuhen ein Freihaltebedürfnis, da sich die Kombination in einer banalen und üblichen Gestaltung erschöpfe und daher den Mitbewerbern freizuhalten sei.

F.d Zur Kritik des Beschwerdeführers an der Internetrecherche der Vorinstanz entgegnet diese, damit solle lediglich die Üblichkeit von farbigen Schuhsolen dargestellt werden. Daher seien Konsumenten gewöhnt, solche Schuhsolen anzutreffen.

F.e Weiter entgegnet die Vorinstanz, der relevante Zeitpunkt zur Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke sei der Sachverhalt zum Zeitpunkt der Eintragung. Auch dürfe für die Feststellung der Üblichkeit nicht nur auf die Schweiz abgestellt werden, da Schuhe auch über das Internet aus dem Ausland eingekauft würden.

F.f Schliesslich verneint die Vorinstanz die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung.

G.

Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 1. November 2013 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit den Rechtsbegehren, es sei die Verfügung der Vorinstanz vom 1. September 2013 aufzuheben und es sei der internationalen Markenregistrierung Nr. 1 031 242 (marque de position sur une chaussure) in der Schweiz Markenschutz zu gewähren. Dies alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Vorinstanz. Der Beschwerdeführer hält zudem fest, er beantrage keinen Markenschutz gestützt auf Verkehrsdurchsetzung des Zeichens, d.h. er verzichte auf einen Eintrag als "durchgesetzte Marke". Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im Wesentlichen Folgendes aus:

G.a Das einzutragende Zeichen sei eine klassische Positionsmarke und weise nicht die Merkmale einer Farbmarke auf, wie das die Vorinstanz annehme. Diese Marke richte sich an erwachsene, aber nicht an ältere, modewusste Frauen mit gewissen finanziellen Möglichkeiten. Insbesondere gehörten weder Männer noch Mädchen zu den relevanten Verkehrskreisen.

G.b Weiter führt der Beschwerdeführer aus, die Vorinstanz habe die Auffassung, wonach rote Aussensohlen bei Damenschuhen dekorativ und üblich und daher markenrechtlich nicht schützbar seien, nicht rechtsgenüglich bewiesen. Insbesondere habe die Vorinstanz bei der Beurteilung, ob das strittige Zeichen üblich sei, auch Schuhe mit in die Beurteilung eingeschlossen, welche nicht eine gänzlich rote Aussensohle hätten beziehungsweise Fälschungen oder Nachahmungen seien. Entsprechend taue die Mehrheit der von der Vorinstanz ins Recht gelegten Beweismittel nicht, um die Üblichkeit von roten Aussensohlen bei hochhackigen Damenschuhen zu belegen. Dies werde auch dadurch bestärkt, dass die Beweismittel der Vorinstanz vorwiegend aus Auszügen aus Internetshops bestünden, wobei nicht klar sei, ob überhaupt Produkte in die Schweiz geliefert würden. Zudem sei es eher aussergewöhnlich, Schuhe über das Internet zu kaufen, da man so die Schuhe vor dem Kauf nicht anprobieren könne. Als Gegenbeweis legt der Beschwerdeführer zahlreiche Auszüge von Angeboten von hochhackigen Damenschuhen schweizerischer Hersteller ins Recht, welche keine farbige Aussensohle aufweisen.

G.c Der Beschwerdeführer erläutert weiter, die strittige Marke sei sehr wohl originär unterscheidungskräftig, da sie aufgrund des klaren Kontrasts zwischen dem beanspruchten Rot und der übrigen Gestaltung des Schuhs als

etwas Besonderes und somit als Marke wahrgenommen werde. Diese Ansicht werde durch diverse im Vorverfahren eingereichte Presseartikel bestärkt.

G.d Schliesslich führt der Beschwerdeführer mehrere Entscheide ausländischer Markenbehörden an, welche die strittige Marke zum Schutz zugelassen hätten. So habe in der EU das Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHIM) in einem ersten Entscheid (und wie der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 14. Juli 2014 mitteilte auch in einem zweiten Entscheid) die Schutzfähigkeit des strittigen Zeichens bejaht.

H.

Mit Vernehmlassung vom 14. Februar 2014 hält die Vorinstanz an der angefochtenen Verfügung fest und führt aus, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers spiele die Neuheit des Zeichens keine Rolle.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei nur darauf abzustellen, ob sich ein Zeichen derart in der Erinnerung eines Adressaten einpräge, dass sich dieser auch langfristig an das gekennzeichnete Produkt erinnern könne. Sodann sei es üblich, hochhackige Schuhe mit einer farbigen Sohle zu gestalten, weshalb das strittige Zeichen nicht wesentlich von dem im strittigen Warenssegment üblichen Gestaltungsschatz abweiche und daher keine Unterscheidungskraft besitze.

Weiter hält die Vorinstanz das Argument des Beschwerdeführers, wonach Nachahmungen und Fälschungen des strittigen Zeichens nicht in die Beurteilung der Unterscheidungskraft einfließen dürften, für nicht stichhaltig. Vielmehr müsse, um die Frage beantworten zu können, ob ein Zeichen zum Gemeingut gehöre, auf alle zum Zeitpunkt des Entscheides auffindbaren Formen abgestellt werden.

I.

Der Beschwerdeführer hat in der Folge stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

J.

Auf die vorgebrachten Argumente und allfällige weitere Vorbringen sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen detailliert eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1

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]).

1.2 Als Markenanmelder und Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]).

1.3 Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

1.4 Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Der Beschwerdeführer hat Sitz in Frankreich. Nach Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Frankreich und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ablauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 15. März 2011 eingehalten.

3.

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon").

3.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Marken, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

3.1.1 Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis besteht (BGE 120 II 144 E. 3b/bb "Yeni Raki", 118 II 181 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 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece", 128 III 447 E. 1.5 "Premiere"). 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 118 II 181 E. 3 "Duo", 106 II 245 E. 2b "Rotring"). 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, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen

Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 21).

3.1.2 Der Gemeingutcharakter eines Zeichens kann unter Umständen relativiert werden, 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. 2009, N. 153 f.). So können kennzeichnungsschwache Elemente in ihrer Kombination beispielsweise sinnentfremdend wirken oder gar einen neuen Sinngehalt aufweisen. Auch die Einschränkung beispielsweise auf eine bestimmte Farbe kann unter Umständen zur Unterscheidungskraft beitragen, da der Hinterleger damit zum Ausdruck bringt, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten Farbausführung beansprucht. Allerdings muss eine solche Kombination, um Schutz erlangen zu können, derart originell sein, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]" mit Verweis auf das Urteil des BGer 4A.6/1999 vom 14. Oktober E. 3c "Runde Tablette [3D]"). Bei einer mit einem Farbanspruch kombinierten Marke ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob die Farbe eher als Gestaltungs- oder als Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird (Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "Mischgerät [3D]"). Weiter kann auch die Beanspruchung einer bestimmten Form als Teil einer Marke zu deren Unterscheidungskraft beitragen, sofern die einschlägigen Voraussetzungen eines dreidimensionalen Markenschutzes gegeben sind (vgl. zum Schutz dreidimensionaler Marken BGE 120 II 307 E. 2 "The Original" sowie die Urteile des BVGer B-1165/2012, a.a.O., und B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3 "Feuchttuchspender [3D]", je m.w.H.). Formen, die aufgrund ihrer Funktionalität entstehen, können keinen Markenschutz erlangen (Art. 2 lit. b MSchG; BGE 129 III 514 E. 4 "Lego").

3.2 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 BVGer B-86/2012 vom 11. März 2013 E. 2.2, mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 4.3 in fine "[3D]", mit Hinweisen).

3.2.1 Positionsmarken, wie die hier beanspruchte, sind Marken, deren Schutzgegenstand zusätzlich aus der spezifischen Positionierung eines

oder mehrerer gleichbleibender zwei- oder dreidimensionaler Zeichenelemente auf der Ware oder auf einem Warenteil hervorgeht (vgl. IRMGARD KIRSCHNECK, in: Paul Ströbele et al. [Hrsg.], Markengesetz, 10. Aufl., Köln 2012, § 3 Rz. 70). Die Unterscheidungskraft einer Positionsmarke wird dabei durch eine Gesamtbetrachtung der beanspruchten Position und dem oder den zusätzlichen Zeichenelementen eruiert.

3.2.2 Das Positionselement einer solchen Positionsmarke wird durch die stets gleiche Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines oder mehrerer Zeichen auf einem Produkt oder einer Verpackung bestimmt (vgl. KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl., München 2009, § 3 MarkenG N. 587). Ein solches Zeichenelement tritt dabei stets in denselben Grössenverhältnissen auf (vgl. 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 ist für die Eintragung einer Positionsmarke allerdings nicht Voraussetzung (vgl. FEZER, a.a.O., § 3 MarkenG N. 588, mit Hinweis; nicht eindeutig 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" aber auch als "in denselben Grössenverhältnissen auftretend" definiert wird).

3.2.3 Das Positionselement trägt im Rahmen der obgenannten Gesamtbetrachtung dann zur Unterscheidungskraft bei, wenn die Markierungsstelle bei den beanspruchten Waren oder deren Verpackung als ungewöhnlich bzw. auffallend erscheint oder sich die Position im Verkehr durchgesetzt hat. Funktional naheliegende Positionen sind freihaltebedürftig (MARBACH, a.a.O., N. 417). Die Position eines grafischen Elementes auf einem Produkt ist häufig banal und wirkt häufig nur dekorativ. Dekorative bzw. banale Elemente können nicht originär unterscheidungskräftig sein (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007, S. 67, mit Hinweis auf den Entscheid der RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 747 "Farbspritzpistole [fig.]"). Daraus folgt, dass insbesondere der für eine bestimmte Ware gängige Gestaltungsschatz ebendieser Ware als nicht unterscheidungskräftig gelten muss.

4.

Um überprüfen zu können, ob das strittige Zeichen zum Gemeingut gehört, sind zuerst die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.

4.1 Vorliegend ist das Zeichen für *chaussures pour dames à talons hauts* registriert.

4.1.1 Die Vorinstanz macht geltend, solche Schuhe würden von breiten Käuferkreisen, d.h. Männern und Frauen jeglichen Alters mit sowohl hoher als auch niedrigerer Kaufkraft, erworben.

4.1.2 Dem hält der Beschwerdeführer entgegen, die vorliegend relevanten Damenschuhe würden vor dem Kauf normalerweise anprobiert und daher nicht von Männern sondern nur von Frauen gekauft. Ebenso wenig würden Mädchen und ältere Frauen hochhackige Schuhe tragen, weshalb diese auch nicht zu den Verkehrskreisen gehören könnten. Weiter seien hochhackige Schuhe teurer als flache Schuhe und würden aus modischen Gründen gekauft, weshalb die Verkehrskreise auf modebewusste, finanziell besser gestellte Frauen eingeschränkt werden müssten.

4.1.3 Wie die Vorinstanz in ihrem Entscheid zutreffend ausführt, sind die massgeblichen Verkehrskreise gestützt auf eine objektive Interpretation der Warenliste und nicht gestützt auf die effektiv verkaufte Ware zu bestimmen. Da hochhackige Schuhe keine inhärent grösseren Produktionskosten haben als andere Schuhe und somit in allen Preissegmenten angeboten werden können, kann nicht davon ausgegangen werden, dass hochhackige Schuhe ausschliesslich oder vorwiegend von finanziell besser gestellten Personen erworben bzw. nachgefragt werden. Bezüglich des Alters von Abnehmern hochhackiger Damenschuhe ist zu sagen, dass aus der vorliegenden Warenliste wohl ausser der physischen Einschränkung bei sehr jungen und sehr alten Trägerinnen hochhackiger Schuhe keine weitere Limitierung des Alters der Verkehrskreise entnommen werden kann. Entsprechend reicht das Alter der relevanten Verkehrskreise von ziemlich jung bis ziemlich alt.

4.1.4 Hingegen kann durchaus davon ausgegangen werden, dass Schuhe vor dem Kauf zuerst anprobiert werden, womit vornehmlich Frauen zu den relevanten Verkehrskreisen zu zählen sind. Zwar kann es auch sein, dass Männer z.B. als Geschenk Damenschuhe kaufen, allerdings dürfte das nur ein sehr geringer Anteil sein, der die relevanten Verkehrskreise wenig prägt. Weiter ist anzumerken, dass hochhackige Schuhe vornehmlich zu festlichen oder formelleren Anlässen getragen werden, bei welchen das modische Aussehen eine massgebliche Bedeutung hat. Insoweit bestehen die Verkehrskreise aus Personen mit einem zumindest leicht erhöhten Modebewusstsein.

4.2 Für die Beurteilung eines allfälligen absoluten Freihaltebedürfnisses werden demgegenüber die Verkehrskreise durch die Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbieten, definiert (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44).

5.

Das hier zur Diskussion stehende Zeichen ersucht Markenschutz für die Farbe Rot (Pantone No 18.1663TP) jeweils angebracht an der ganzen Unterseite der Sohle von hochhackigen Damenschuhen, was sich aus der Beschreibung und der Abbildung der Markenmeldung ergibt. Die Farbe Rot ist vorliegend durch die Pantone-Skala eindeutig bestimmt, die Grösse des Zeichens ergibt sich aus den Konturen der Untersohle des Schuhs. Diese ist wohl nicht bei jedem Damenschuh genau gleich gross, sie ergibt sich aus funktionalen Gründen aber stets aus dem Verhältnis zum Oberschuh und ist somit klar definiert. Die in der Abbildung dargestellte Unterseite der Sohle als Positionsanspruch ist ebenfalls nicht interpretationsbedürftig, da Schuhe nur auf eine Art getragen werden können und die Unterseite somit unstreitig festzumachen ist. Weiter ist die Untersohle gemäss Abbildung leicht geschwungen und weist somit ein gewisses dreidimensionales Element auf. Nicht beansprucht ist der in der Abbildung gestrichelt dargestellte Oberschuh. Dieser dient lediglich zur Illustration und dem besseren Verständnis des beanspruchten Gegenstandes.

5.1 Die Unterseite einer Damenschuhsohle ist grundsätzlich keine Position, an welcher das Anbringen einer Marke als ungewöhnlich oder auffallend erscheint, da aus ästhetischen Gründen fast nur die Innen- und Ausensohle von hochhackigen Damenschuhen überhaupt als Ort für eine Platzierung einer Marke in Frage kommen. Entsprechend oft findet sich eine Marke an der Unterseite eines hochhackigen Damenschuhs. Dies ergibt sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung und wird durch mehrere Beweisdokumente der Vorinstanz belegt.

Bei der von der strittigen Marke beanspruchten Farbe Rot (Pantone No. 18.1663TP), angebracht auf der durch die Sohle definierten Fläche, handelt es sich zwar nicht um einen konturlosen Farbanspruch, welcher nur mittels Verkehrsdurchsetzung schutzfähig wäre (BVGE 2007/22 E. 2 "blau/silber [Farbanspruch]"), die Konturen einer Schuhsohle erscheinen aber im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren – hochhackige Damenschuhe – als banal und beschreibend, zudem gehört rot, auch in einem etwas grelleren Ton wie vorliegend Pantone No. 18.1663TP, zu den

Grundfarben und wird, insbesondere bei Waren aus der Modebranche, wie den hier beanspruchten, oft als dekoratives Element verwendet.

Das sich hier aus einer durch die bei den Zehen beginnende, hin zu der Ferse hochgeschwungenen Fläche ergebende Formelement ist durch die Funktion eines hochhackigen Damenschuhes, wie er vorliegend beansprucht ist, bedingt.

5.2 Zu prüfen bleibt somit, ob dem strittigen Zeichen, dessen einzelne in Erwägung 5.1 geschilderten Elemente wohl kaum zu einer Schutzfähigkeit führen könnten (E. 5.1), bei einer Gesamtbetrachtung originäre Unterscheidungskraft zukommt und dieses daher als Marke eingetragen werden könnte.

5.2.1 Die Vorinstanz macht diesbezüglich geltend, eine rote Aussensohle bei Damenschuhen weiche nicht vom üblichen Gestaltungsschatz im strittigen Warensegment ab; sie stelle vielmehr ein rein dekoratives Element dar. Hierzu legt sie zahlreiche Beweise ins Recht.

5.2.2 Der Beschwerdeführer hält demgegenüber mit Verweis auf von ihm eingereichte Beweismittel daran fest, dass das strittige Zeichen weder als dem üblichen Gestaltungsschatz zugehörig noch als dekorativ anzusehen sei.

5.2.3 Die Vorinstanz hat in ihrer Beweiserhebung Screenshots von Online-Verkaufsstellen erstellt, welche Schuhe mit farbiger Sohle abbilden. Ein grosser Teil dieser Screenshots stammt von Webseiten, welche nicht die für die Schweiz zugeteilte Top-Level-Domain *.ch* haben, sondern unter der Top-Level-Domain *.de* für Deutschland, *.at* für Österreich oder *.com* für "commercial" auffindbar sind.

Daraus schliesst der Beschwerdeführer sinngemäss, dass die auf diesen Webseiten angebotenen Waren nicht für den Schweizer Markt bestimmt seien bzw. aus den vorgebrachten Beweismitteln nicht ersichtlich sei, ob der Inhaber einer nichtschweizerischen Webseite auch in die Schweiz liefern würde.

Die Vorinstanz entgegnet diesem Argument, die Rechtsprechung lasse es zu, dass im Rahmen einer Internetrecherche ausländische Webseiten zur Beurteilung der Üblichkeit herangezogen werden.

5.2.3.1 Dass Internetrecherchen zur Beurteilung eines strittigen Zeichens grundsätzlich verwertbare Indizien liefern können, steht ausser Frage. Allerdings ist es durchaus angezeigt, die Fundstellen einer kritischen Prüfung zu unterziehen (Urteil des BVGer B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.2 "Biotech Accelerator"). Eine solche kritische Würdigung hat selbstverständlich nicht nur die Qualität des einzelnen Beweismittels zu umfassen, sondern muss auch im Hinblick auf die zu untermauernde Tatsache erfolgen (zur ganzen Thematik: DAVID ASCHMANN, Der Markenbeweis, *sic!* 2008, S. 699 ff. vgl. auch EUGEN MARBACH, Ausländische Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, ZBJV 124^{bis}, S. 336).

5.2.3.2 Vorliegend dient die von der Vorinstanz ins Recht gelegte Internetrecherche dem Zweck, darzustellen, dass die relevanten Verkehrskreise farbige Aussensohlen von hochhackigen Damenschuhen als eine gängige Ausstattung ansehen und insofern nicht als Marke wahrnehmen.

Ein besonderes Augenmerk ist hier auf die relevanten Verkehrskreise zu legen. Diese umfassen – als Ausfluss des nationalen Charakters der Marke und des vorliegend relevanten Schutzobjekts des Markenrechts – grundsätzlich die in der Schweiz ansässigen Abnehmer (Urteil des BGer 4A_261/2010, vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V", BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori" und BGE 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"; vgl. auch RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, N. 21.06). Mit anderen Worten müssen diese Abnehmer den zu beweisenden Tatsachen auch tatsächlich begegnen, damit aus diesen Tatsachen eine bestimmte Aussage abgeleitet werden kann. Bei Beweismitteln aus einer ausländischen Quelle, die bezüglich eines Wort- oder Bildzeichens etwas beweisen sollen, kann dies oft als gegeben betrachtet werden, da Worte und Bilder durch geografische bzw. physische Grenzen nicht aufgehalten werden und sich in einem ähnlichen Sprach- oder Kulturraum ohne weiteres verbreiten (vgl. Urteil des BGer 4A_261/2010 E. 4.1 "V [fig.]"; Urteile des BVGer B-990/2009, a.a.O., E. 4.2.2 und B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 "Vuvuzela"). So kann beispielsweise ein in Deutschland gebräuchliches Wort durchaus ein Indiz auf die Gebräuchlichkeit in der Deutschschweiz sein, da an beiden Orten (zumindest auch) die deutsche Schriftsprache gesprochen und verstanden wird.

Bei einer Marke, wie der hier beanspruchten, welche untrennbar mit der Ware verbunden ist, kann dies jedoch nicht ohne weiteres angenommen werden, was eine differenziertere Betrachtung rechtfertigt. Eine Ware kann nämlich – im Gegensatz zu Worten oder Bildern – durchaus gewissen

Restriktionen unterworfen und beispielsweise an einer Grenze aufgehalten werden. Auch allfällige ausländische Schutzrechte, die ein Inverkehrbringen im Ausland bzw. ein Exportieren in die Schweiz verbieten würden, müssten unter Umständen berücksichtigt werden. Es kann somit nicht einfach angenommen werden, dass Waren, welche im Ausland angeboten werden, auch im inländischen Markt im Angebot stehen. Entsprechend ist die Würdigung solcher Beweismittel, wie der Beschwerdeführer fordert, mit auf den jeweiligen Fall angepasster Zurückhaltung vorzunehmen.

Bei den Waren, für welche die hier zu beurteilende Marke beansprucht wird (hochhackige Damenschuhe der Klasse 25) ist allerdings davon auszugehen, dass sie in die Schweiz eingeführt werden dürfen und diesbezüglich keine Restriktionen bestehen; dies nicht zuletzt auch, weil das vorliegend strittige Zeichen als Gemeinschaftsmarke aufgrund eines hängigen Widerspruchsverfahrens noch nicht rechtskräftig eingetragen ist (vgl. Informationen zur Gemeinschaftsmarke Nr. 008845539 unter <https://oami.europa.eu>) und deren Verwendung in den unter anderem relevanten Ländern Deutschland und Österreich entsprechend noch nicht untersagt werden kann. Auch kann angenommen werden, dass in der heutigen Zeit deutschsprachige Onlineshops, wie diejenigen, auf welche die Vorinstanz hinweist, auch tatsächlich in die (Deutsch-)Schweiz liefern werden.

Die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe zu Unrecht auch Screenshots von Webseiten mit anderen Top-Level-Domains als *.ch* berücksichtigt, erweist sich daher als unbegründet.

5.2.4 Die von der Vorinstanz ins Recht gelegten Beweismittel bestehen einerseits aus Screenshots von Kleinanzeigen auf Online-Privatverkaufsplattformen wie *Ebay*, *Alibaba*, *Aliexpress*, *Ricardo*, *Bazar*, *Kleiderkreisel* und *Markt.de*, andererseits aus Screenshots von gewerbsmässigen Schuhhändlern wie *Zalando*, *Traumland*, *Accessorize*, *royaldepot.com*, *schuh-wetsch.de*, *shoekin.com*, *restposten.de*, *heel-high.ch*, *rakuten.de* sowie einigen Schuh-Blogs ohne eigentliches Verkaufsangebot. Sie zeigen Abbildungen von hochhackigen Damenschuhen, deren Aussensohle in grün, gelb, blau, violett und pink gehalten sind. Es kann daher angenommen werden, dass die Aussensohle von hochhackigen Damenschuhen in deren Gestaltung miteinbezogen wird.

Der Beschwerdeführer macht hierzu geltend, diese Beweismittel bezögen sich vorwiegend auf Einzelangebote von Einzelstücken und prägten die Marktwahrnehmung nicht. Entsprechend legt der Beschwerdeführer

Screenshots der Warenkataloge von hochhackigen Damenschuhen von grösseren und bekannteren Schuhverkäufern namentlich der Unternehmen *Dosenbach*, *Ochsner Shoes*, *Vögele Shoes*, *Walder Schuhe*, *Zara Mode* und *Buffalo Shoes* sowie von den Online- bzw. Versandbetrieben *fashionfriends.ch*, *La Redoute*, *Zalando* und *Heine* ins Recht, in denen sich lediglich schwarze und braunfarbene Aussensohlen finden.

An den vorinstanzlichen Beweisen beanstandet der Beschwerdeführer weiter, diese beinhalteten fast ausschliesslich Angebote von Onlinehändlern aus dem Ausland und der Schuhverkauf finde nach wie vor zum grössten Teil in physischen Verkaufslokalen statt, weshalb die von der Vorinstanz beigebrachten Beweise kaum von einer grossen Anzahl farbiger Schuhsohlen zeuge. Zudem führt er an, ein grosser Teil der vorinstanzlichen Beweise stellten Fälschungen und Nachahmungen des strittigen Zeichens dar und seien daher nicht beachtlich.

Was die angeblichen Fälschungen und Nachahmungen betrifft, auf welche der Beschwerdeführer hinweist, kann die Frage ihrer Relevanz offen gelassen werden, da die vorinstanzlichen Beweise nicht nur Abbildungen von roten sondern auch von Schuhsohlen in anderen Farben beinhalten, welche von vornherein nicht Fälschungen oder Nachahmungen des hier zur Diskussion stehende Zeichens sein können.

Die vorinstanzlichen Beweise zeigen aber, dass hochhackige Damenschuhe mit farblich bearbeiteter Aussensohle von verschiedenen gewerblichen Schuhverkäufern angeboten werden und diese Schuhe im schweizerischen Markt nicht nur vereinzelt auftauchen.

Mit der Vorinstanz kann daher geschlossen werden, dass eine farbige und damit eine unter anderem auch rote Aussensohle bei Damenschuhen nicht vom üblichen bzw. gängigen Gestaltungsschatz im strittigen Warenssegment abweicht.

5.3 Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass die hier relevanten Verkehrskreise, vornehmlich weibliche Abnehmerinnen mit leicht erhöhtem Modebewusstsein, farbige bzw. im vorliegenden Fall rote Schuhsohlen bei hochhackigen Damenschuhen primär als dekoratives Element und nicht als Marke wahrnehmen.

Somit führt auch eine Gesamtbetrachtung hier nicht dazu, dass das strittige Zeichen ursprüngliche Unterscheidungskraft besässe und daher als Marke geschützt werden könnte.

Ob an ihm ein Freihaltebedürfnis besteht, kann unter den vorliegenden Umständen offen gelassen werden.

6.

6.1 Der Beschwerdeführer machte vor der Vorinstanz wie auch vor Bundesverwaltungsgericht weiter geltend, das strittige Zeichen sei in zahlreichen ausländischen Urteilen als unterscheidungskräftig bezeichnet worden. So sei das Zeichen als EU-Gemeinschaftsmarke vom Europäischen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) mit Schutz für den EU-Raum sowie als internationale Registrierung (Nr. 1'031'242) in China, Australien, Russland, Ukraine, Monaco, Singapur und Norwegen und als Einzelanmeldung in Indien registriert worden.

6.2 Ausländische Entscheidungen haben keine präjudizielle Wirkung, sie können aber immerhin im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori" m.w.H.).

Bei der ausländischen Rechtsprechung auf die vorliegend Bezug genommen wird, handelt es sich zwar um die Beurteilung desselben Zeichens und mindestens bezüglich derjenigen Urteile, welche in Mitgliedsländern des Madrid Protokolls (MMP) und des Madrid Abkommens (MMA) ergangen sind (vgl. oben E. 2.1) auch um eine vergleichbare Rechtslage. Allerdings beurteilt sich die Frage, ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, nach der Wahrnehmung der Adressaten in der Schweiz (vgl. oben E. 4). Wie vorangehend dargelegt, wird das strittige Zeichen in der Schweiz primär als dekoratives Element, als gängige Gestaltung von Schuhsohlen und damit nicht als Marke, sondern als Gemeingut wahrgenommen. Entsprechend haben ausländische Eintragungen vorliegend keinen Einfluss auf den Ausgang des vorliegenden Verfahrens.

7.

Im Lichte der obigen Ausführungen ist die Beschwerde somit abzuweisen.

8.

8.1

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu begleichen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich 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 werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinefuss [3D]").

Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Demnach ist dem Beschwerdeführer eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.– aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG, Art. 4 VGKE). Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung dieser Verfahrenskosten verwendet.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Zur Bezahlung der Verfahrenskosten wird nach Eintritt der Rechtskraft der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1 031 242 – [fig]; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Said Huber

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 Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 4. Mai 2016