



## Urteil vom 7. Juli 2020

---

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),  
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.

---

Parteien

**Bally Schuhfabriken AG,**  
Via Industria 1, 6987 Caslano,  
vertreten durch E. Blum & Co. AG,  
Patent- und Markenanwälte VSP,  
Vorderberg 11, 8044 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 [Karomuster]  
(Position).

**Sachverhalt:****A.**

Am 11. Juli 2017 ersuchte die Bally Schuhfabriken AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung einer Schweizer Bildmarke (Nr. 58794/2017) für Leder- und Lederimitationen; Reisegepäck und Tragtaschen (Klasse 18) sowie für Schuhwaren (Klasse 25).

**B.**

Nachdem die Vorinstanz am 17. Juli 2017 das Bildzeichen wegen dessen Zugehörigkeit zum Gemeingut beanstandet hatte, nahm die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 18. Januar 2018 innert zweimal erstreckter Frist Stellung. Die Beschwerdeführerin beantragte neu die Eintragung der angemeldeten Bildmarke als Positionsmarke für "Schuhwaren" der Klasse 25. Die Positionsmarke sieht wie folgt aus:

**C.**

Mit Schreiben vom 19. Januar 2018 bestätigte die Vorinstanz die Änderung des Markeneintragungsgesuchs und die Verschiebung des Hinterlegungsdatums auf den 18. Januar 2018.

**D.**

Nachdem die Vorinstanz die geänderte Markenmeldung am 7. Februar 2018 erneut beanstandet hatte, liess die Beschwerdeführerin der Vorinstanz am 16. März 2018 eine Stellungnahme zukommen.

**E.**

Mit Verfügung vom 6. November 2018 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für die beanspruchten Schuhwaren der Klasse 25 mit der Begründung zurück, die Positionsmarke sei nicht unterscheidungskräftig und gehöre dem Gemeingut an.

**F.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 7. Dezember 2018 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und stellt folgende Rechtsbegehren:

- "1. Es sei die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben;
2. Es sei das Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 zur Markenregistrierung in der Schweiz zuzulassen.
3. Eventualiter sei die Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 lediglich für "Sport und Freizeitschuhe" zur Markenregistrierung in der Schweiz zuzulassen;
4. Subeventualiter sei die Frage, ob die Marke im Hinblick auf "Sport- und Freizeitschuhe" schutzfähig sei, an die Vorinstanz zur Prüfung zurückzuweisen;
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz."

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, das Schachbrettmuster mit den auf den Längsseiten angebrachten Linien unterscheide sich durch seine strenge Geometrie deutlich vom bestehenden Formenschatz des Wareensegments. Zudem trage auch das Positionselement zur Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke bei.

**G.**

Mit Vernehmlassung vom 18. März 2019 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, das Zeichen falle mit der Ware selbst zusammen und unterscheide sich nicht auffällig von den im beanspruchten Wareensegment üblichen Gestaltungen.

**H.**

Die Beschwerdeführerin hält mit Replik vom 12. April 2019 an ihren Anträgen fest. Sie rügt zunächst widersprüchliches Verhalten seitens der Vorinstanz, weil diese der IR-Marke Nr. 1'393'560 (Bildmarke), die mit dem Basiszeichen identisch sei, durch Erklärung vom 12. Februar 2019 Schutzerstreckung für die Schweiz gewährt habe. Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, das Positionszeichen stimme nicht mit dem Erscheinungsbild der Ware überein, weshalb von der Anwendung der strengeren Prüfkriterien für Formmarken abzusehen sei.

**I.**

Mit Duplik vom 23. September 2019 hält die Vorinstanz an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest und erklärt, ähnlich wie bei der Beurteilung einer Formmarke reiche es nicht aus, wenn sich das Zeichen nur nach seiner gefälligen Gestaltung unterscheide. Der Unterschied zu den üblichen Gestaltungen müsse vielmehr auffällig sein, damit das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst werde.

**J.**

Die Parteien haben in der Folge stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:****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 angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren 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 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 rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

Auf die Beschwerde ist einzutreten.

**2.**

**2.1** Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b VwVG) auch die Rüge der Unangemessenheit erheben (Art. 49 Bst. c VwVG).

**2.2** Die Beschwerdeführerin beanstandet die Feststellung der Vorinstanz, wonach karoähnliche Muster als dekorative Elemente bei Schuhwaren üblich seien. Sie vertritt den Standpunkt, dass bei keinem der vorgelegten Beweismittel (Verfügungsbeilagen 1–10) ein mit dem angemeldeten Zeichen auch nur annähernd vergleichbares Muster vorliege. Mit Ausnahme der Abbildungen auf den Beilagen 9 und 10 habe die Vorinstanz auch keine vergleichbaren Positionierungen aufzeigen können.

**2.3** Die Vorinstanz stützt ihre Sachverhaltsfeststellungen auf eine Internetrecherche, die sie bei schweizerischen Anbietern von Schuhwaren durchgeführt hat (Verfügungsbeilagen 1–10; ebenso Vernehmlassungsbeilagen 13–25). Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden (vgl. Urteil des BGer 4A\_261/2010, vom 5. Oktober 2010, E. 4.1 "V", BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"; Urteil des BVer B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 5.2.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]").

**2.4** Die Aussenflächen der abgebildeten Schuhwaren (Verfügungsbeilagen 1–10) sind an verschiedenen Positionen oder flächendeckend mit Punkt-, Streifen-, Karo- oder Schachbrettmustern sowie mit weiteren Verzierungen ausgestattet. Teilweise sind die Schuhwaren an unterschiedlichen Positionen auch mit herkunftshinweisenden Bild- oder Schriftzeichen versehen (Verfügungsbeilagen 2, 3, 5, 6, 9, 10). Wenn die Vorinstanz aus diesen Abbildungen schliesst, bei der Gestaltung von Schuhwaren würden sowohl dekorative als auch kennzeichenmässige Elemente verwendet, so ist weder ersichtlich noch durch die Beschwerdeführerin rechtsgenügend dargetan, inwiefern diese Schlussfolgerung im Widerspruch zu den vorgelegten Beweismitteln steht und deswegen unhaltbar sein sollte. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin werden die Sachverhaltsfeststellungen auch nicht dadurch unrichtig, weil sich die Vorinstanz bei ihrer Recherche zur Marktüblichkeit nicht auf Schuhwaren beschränkt hat, die mit der angemeldeten Marke hochgradig ähnlich sind. Denn die Beurteilungsgrundlage für die Frage, ob sich das streitgegenständliche Zeichen von marktüblichen Gestaltungen auffällig unterscheidet, bilden nicht mit der Anmeldemarke hochgradig ähnliche Schuhwaren, sondern die im Marktsegment "Schuhwaren" tatsächlich vorhandenen Gestaltungen (vgl. BGE 143 III 127 E. 3.3.4 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"). Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe den entscheidewesentlichen Sachverhalt unrichtig festgestellt, ist unbegründet.

### 3.

**3.1** Die Vorinstanz begründet ihre Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 58794/2017 mit der fehlenden Unterscheidungskraft und der Zugehörigkeit des Positionszeichens zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11).

**3.2** Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Marken, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können. Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; 139 III 176 E. 2 "You"; 131 III 121 E. 4.1 "Verpackung [3D]", je mit Hinweisen). Nicht schutzfähig sind demnach unter anderem Zeichen, denen in Bezug auf die konkret beanspruchten Produkte die Unterscheidungskraft fehlt. Dies ist dann der Fall, wenn die Marke von Anfang an (originär) weder auf ein bestimmtes – wenn auch dem Publikum nicht unbedingt namentlich bekanntes – Unternehmen hinweist, noch infolge ihrer Verkehrsdurchsetzung (derivativ) ihre Herkunftsfunktion erfüllt (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]", mit Hinweisen; Urteil des BGer 4A\_483/2019 vom 6. Januar 2020, E. 3.1.2 "Figuren").

**3.3** Geometrische Grundformen, Teile davon sowie ihre dreidimensionalen Entsprechungen sind Gemeingut, da sie auf Waren und Warenverpackungen häufig vorkommen (vgl. BGE 133 III 342 E. 3.1 "Formmarke"; DAVID ASCHMANN, in: Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 87 zu Art. 2 Bst. a MSchG; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, N 344). Ein Zeichen ist nicht bereits deshalb vom Markenschutz auszuschliessen, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke in ihrer Gesamtheit nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]" 120 II 310 "The Original [3D]"); CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, N. 124 zu Art. 2 MSchG).

**3.4** Positionsmarken wie die hier beanspruchte sind im Markenschutzgesetz nicht als eigene Markenkategorie vorgesehen. Die in Art. 1 Abs. 2 MSchG enthaltene Aufzählung zulässiger Markenformen ist jedoch nicht abschliessend (BGE 143 III 127 E. 3.3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; 135 III 359 E. 2.4 "akustisches Zeichen"; Urteil BGer 4A\_389/2016 vom 28. Februar 2017, E. 4.1 "Taschenlampe mit Löchern [Positionsmarke]"). Die Zuordnung einer Marke zu einer Markenart ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht entscheidend. Die Rechtsfrage bleibt grundsätzlich dieselbe, wobei Besonderheiten in der Wahrnehmung einer Markenart durch das Publikum berücksichtigt werden können (BGE 143 III 127 E. 3.3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BGer 4A\_389/2016 vom 28. Februar 2017, E. 4.2 "Taschenlampe mit Löchern [Positionsmarke]"; je mit Hinweisen).

**3.5** Die Positionsmarke ist ein gleichbleibendes Zeichenelement, welches in konstanten Grössenverhältnissen stets an derselben Position einer Ware oder eines Warenteils erscheint (Urteile des BVer B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 3.2.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; B-86/2012 vom 11. März 2013, E. 2.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]"; MARBACH, a.a.O., Rz. 149 f.). Gegenstand einer Positionsmarke ist nicht die Position allein oder das isolierte Zeichen selbst, sondern die Kombination eines Zeichenelements (Positionselement) mit einer bestimmten Position auf der Ware (Warenposition) und seinem Grössenverhältnis zur Ware (MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth et al. [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N.74 zu Art. 1 MSchG; PHILIPPE GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 39 zu Art. 1 MSchG). Ob die massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenelement an einer bestimmten Position der Ware als Kennzeichen – und nicht etwa als technisch bedingtes Element oder blosser Zierde – auffassen, ist im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall zu bestimmen (BGE 143 III 127 E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVer 4A\_389/2016 vom 28. Februar 2017, E. 4.2 "Taschenlampe mit Löchern [Positionsmarke]"; je mit Hinweisen).

**3.6** Das Bundesgericht – und mit ihm das Bundesverwaltungsgericht – prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (BGE 143 III 127 E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVer B-5048/2014 vom 4. April 2017, E. 4.6 "E-Cockpit"; je mit Hinweisen).

**4.**

Schuhwaren der Klasse 25 sind Massenkongumgüter, die mit einer gewissen Regelmässigkeit nachgefragt werden. Sie richten sich an ein breites Publikum, welches der Marke in der Erwerbssituation mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit begegnet (vgl. Urteile des BVGer B-120/2019 vom 31. Juli 2019, E. 3.1 "Old Skool"; B-552/2017 vom 4. Dezember 2018, E. 3 "Hirsch/Apfelhirsch"; B-7524/2016 vom 23. November 2017, E. 5 "Diadora/Dador Dry Waterwear"; B-6249/2014 vom 25. Juli 2017, E. 7 "Campagnolo [fig.]/Campagnolo [fig.]; B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 4.1.4 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]").

**5.**

**5.1** Zunächst sind die Merkmale des streitgegenständlichen Positionszeichens zu bestimmen. Dabei ist das Zeichen so zu betrachten, wie es von der Beschwerdeführerin angemeldet worden ist (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]; Urteil des BVGer 86/2012 vom 11. März 2013, E. 3.3.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]").

**5.1.1** Das Positionselement (Basiszeichen) besteht aus einem in zwei Reihen angeordneten Schachbrettmuster, dessen Längsseiten von einem Rand in dunklem Kontrastton gesäumt werden. Die Breitseiten des Basiszeichens sind durch die Form des Schuhs begrenzt; oben durch die Schnürleiste und unten durch die Schuhsohle. Aufgrund dieser durch die Ware selbst bedingten asymmetrischen Begrenzung werden einzelne Quadrate des Schachbrettmusters angeschnitten. Im Verhältnis zur seitlichen Aussenseite des Schuhs ist die Warenposition ungefähr mittig platziert und verläuft schräg von links unten nach rechts oben. Die gestrichelten Umrisslinien des abgebildeten Schuhs bilden keinen Teil der angemeldeten Marke, sondern verdeutlichen die Positionierung des Basiszeichens auf der Ware.

**5.1.2** Die Vorinstanz vertritt den Standpunkt, dass sich das Basiszeichen aus banalen grafischen Elementen zusammensetze und mit dem Erscheinungsbild der Ware selbst zusammenfalle. Für die Prüfung der Unterscheidungskraft seien daher die für dreidimensionale Zeichen geltenden Beurteilungskriterien analog anzuwenden.

**5.1.3** Die Beschwerdeführerin wendet ein, das Basiszeichen sei von den beanspruchten Schuhwaren unabhängig, weil es genauso gut auch auf Kleidungsstücken angebracht werden könne. Ausserdem liege der



Schwerpunkt auf dem zweidimensionalen Bildbestandteil. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft gelangten daher nicht die für dreidimensionale Marken vorgesehenen, sondern die für Bildmarken einschlägigen Beurteilungskriterien zur Anwendung.

**5.1.4** Überwiegen bei einer Positionsmarke insgesamt zweidimensionale Elemente, so kommen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft die für Bildmarken entwickelten Regeln zur Anwendung; überwiegen hingegen die dreidimensionalen Aspekte, so sind die für Formmarken einschlägigen Regeln anwendbar (Urteil des BVGer B-2894/2014 vom 13. Mai 2016, E. 3.3 "Taschenlampe mit Löchern"; MATTHIAS STÄDELI, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 61 zu Art. 1 MSchG; NOTH, a.a.O., N. 77 zu Art. 1 MSchG).

**5.1.5** Die Beschwerdeführerin hat das Basiszeichen nach der Änderungsanzeige vom 18. Januar 2018 nicht als positionsunabhängiges Bildzeichen hinterlegt, das auf jeder zwei- oder dreidimensionalen Fläche angebracht werden kann, sondern als Positionsmarke. Das schachbrettartige Basiszeichen befindet sich stets zwischen der Schnürleiste und der Schuhsohle und wird in der Breite durch die Ware selbst begrenzt. Schuhwaren sind in der Regel auch an den Seitenflächen gewölbt und nicht derart flach geformt, dass das zweidimensionale Bildelement insgesamt überwiegen würde. Die feste Verbindung des Basiszeichens mit der seitlichen Oberfläche eines dreidimensionalen Schuherzeugnisses führt vorliegend zwangsläufig dazu, dass die Positionsmarke Teil des Trägerobjektes wird und sich nicht mehr von der Form eines Teils der Waren trennen lässt. Entscheidend für die sinngemässe Anwendung der Kriterien zu den Formmarken ist damit die Tatsache, dass das Positionszeichen mit dem Erscheinungsbild der dreidimensionalen Ware zusammenfällt (vgl. Urteil des BVGer 86/2012 vom 11. März 2013, E. 3.3 "Fünf Streifen [Positionsmarke]"). Die Vorinstanz hat die für Formmarken entwickelten Beurteilungskriterien damit zu Recht auf das streitgegenständliche Positionszeichen angewendet.

**5.1.6** Solche Zeichen erlangen die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG erst, wenn sie erheblich von der Norm und der Branchenüblichkeit abweichen und dadurch ihre herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen können (Urteile des BVGer B-2894/2014 vom 13. Mai 2016, E. 3.3, "Taschenlampe mit Löchern [Positionsmarke]"; B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 3.1.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]", B-86/2012 vom 11. März 2013, E. 3.3.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]").

**5.2** Zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz ist umstritten, ob sich das Basiszeichen erheblich von der Norm und den branchenüblichen Gestaltungen bei Schuhwaren abhebt oder nicht.

**5.2.1** Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, die geometrische Gestaltung des Basiszeichens sei unterscheidungskräftig und hebe sich von den üblichen Darstellungen auf dem Markt deutlich ab. Das Muster mit den zusätzlichen seitlichen Linien sei im entsprechenden Warenssegment ungewöhnlich und unterscheide sich beträchtlich vom bestehenden Formenschatz. Das Basiszeichen rufe bei den Abnehmern das ungewöhnliche Bild von zwei ineinandergreifenden Zahnreihen hervor, weswegen auch nicht von einer banalen Figur gesprochen werden könne.

**5.2.2** Die Vorinstanz wendet sich gegen diese Rechtsauffassung und bringt vor, das Basiszeichen werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als Teil der Ware selbst verstanden. Die Eintragungsfähigkeit eines solchen Zeichens setze voraus, dass sich dieses auffällig von den üblichen Gestaltungen dieser Waren abhebe. Dies sei bei regelmässig angeordneten, banalen Quadraten auf einer dunklen Linie nicht der Fall, weil karoähnliche Muster als dekorative Elemente bei Schuhwaren üblich seien. Das Basiszeichen werde aus diesem Grund von den massgeblichen Verkehrskreisen als rein dekorativer Teil der Ware und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen.

**5.2.3** Das Basiszeichen setzt sich aus mehreren Quadraten bzw. aus Teilen davon zusammen. Diese geometrischen Grundformen gehören zum Gemeingut. Es ist folglich zu untersuchen, ob sich die Unterscheidungskraft der Marke gegebenenfalls aus der Kombination dieser Grundformen im Gesamteindruck ergeben kann (vgl. BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2018, E. 3.2 "bouton [fig.]"; RKGE in: sic! 2005, 280, 282 "Karo-muster"; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HE040011 vom 29. Oktober 2004, E. 2.1.2b; MARBACH, a.a.O, Rz. 344). Die Kombination von Quadraten zu einem Schachbrettmuster stellt keine individuelle Gestaltung geometrischer Grundformen dar, die dem Basiszeichen eine minimale originäre Unterscheidungskraft verleihen könnte. Auch die Beschränkung des bekannten Grundmusters auf zwei Reihen in Kombination mit den zwei auf den Längsseiten angebrachten Rändern führt noch nicht dazu, dass das Basiszeichen im Gesamteindruck wesentlich von einem üblichen Schachbrettmuster mit Rand abweicht.

**5.2.4** Ein Grundmuster kann jedoch gleich einer Grundfarbe dann kennzeichnend wirken, wenn eine Musterung nicht branchenüblich ist (MARBACH, a.a.O, Rz. 328 mit Hinweis auf RKGE in: sic! 2004, 853 f. "formes répétitives"). Die Vorinstanz hat das angemeldete Zeichen nicht abstrakt beurteilt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Schuhwaren der Klasse 25. Sie hat zum Nachweis der Marktüblichkeit solcher Muster diverse Internetbelege zu den Akten gereicht (Verfügungsbeilagen 1–10). Diese Abbildungen weisen nach, dass auf dem Markt ganz unterschiedlich gemusterte, einschliesslich mit Schachbrettmustern gestaltete Schuhe angeboten werden (vgl. E. 2.3). Anlässlich der Vernehmlassung legte die Vorinstanz weitere Internetbelege zur Branchenüblichkeit solcher Muster ins Recht (Vernehmlassungsbeilagen 13–25). Auf Grundlage dieser Beweismittel ist erstellt, dass Schuhhersteller auf der seitlichen Oberfläche von Schuhwaren neben funktionalen Komponenten häufig rein dekorative sowie kennzeichnungsmässig verwendete Elemente anbringen. Diese auf den Oberflächen angebrachten Elemente zeichnen sich zudem durch eine ausserordentlich grosse Gestaltungsvielfalt aus. In einem solchen Fall ist zu berücksichtigen, dass je grösser die Gestaltungsvielfalt bei den beanspruchten Waren ist, desto mehr Gestaltungsvarianten als banal einzustufen sind (Urteil des BGer 4A\_466/2007 vom 23. Januar 2008, E. 2.4 "Milchmäuse [3D]"; vgl. BGE 133 III 342 E. 4.4 "Verpackungsbehälter [3D]").

**5.2.5** Ein zweireihiges Schachbrettmuster mit Rand unterscheidet sich nicht wesentlich von den in der Branche üblicherweise verwendeten Mustern und muss daher als banal gelten. Das Basiszeichen allein liefert den massgeblichen Verkehrskreisen damit noch keinen Anhaltspunkt für einen Herkunftshinweis. Auch vermag das Argument der Beschwerdeführerin nicht zu überzeugen, die Abnehmerinnen und Abnehmer assoziierten mit dem Basiszeichen das ungewöhnliche Bild von zwei ineinandergreifenden Zahnreihen. Die massgeblichen Verkehrskreise werden das Basiszeichen aller Voraussicht nach nicht figurativ als Zahnreihen mit Zahnlücken auf Schuhen deuten, sondern dieses in naheliegender Weise als Schachbrettmuster mit Rand wahrnehmen. Die Beschwerdeführerin hat das Positionselement im vorinstanzlichen Verfahren denn auch selbst als *Checkerboard Design* bezeichnet (act. 3).

**5.2.6** Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass Hersteller ihre Schuhwaren aus ästhetischen Gründen in vielfältiger Weise gestalten. Gegenstand dieser Gestaltungsformen bilden unter anderem auch Muster unterschiedlicher Art und das Schachbrettmuster stellt eines dieser verwendeten Mus-

ter dar. An diesem Ergebnis vermag auch der Umstand, dass das verwendete Muster mit Rändern versehen ist, nichts zu ändern. Damit weicht das Basiszeichen im Kontext von Schuhwaren der Klasse 25 nicht in einem Mass von den branchenüblichen Schuhgestaltungen ab, dass ihm originäre Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zukommen könnte.

**5.3** Da die Position Teil des zweigliedrigen Schutzgegenstands einer Positionsmarke bildet, ist in einem zweiten Prüfschritt die Positionsstärke zu bestimmen. Zwischen den Parteien ist insbesondere umstritten, ob im relevanten Schuhwarenmarkt für die beanspruchte Warenposition eine Kennzeichnungsgewohnheit besteht oder nicht.

**5.3.1** Die Vorinstanz erklärt zur Stärke der Warenposition, es gebe keine hinreichenden Gründe für die Annahme, dass das Anbringen von Marken auf der Seite zwischen Schuhsohle und Schnürsenkel bei Schuhwaren beziehungsweise bei Sport- und Freizeitschuhen üblich sei. Selbst wenn von einer solchen positionsabhängigen Kennzeichnungsgewohnheit ausgegangen würde, änderte dies nichts an der Tatsache, dass die Abnehmer Positionsmarken, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gewöhnlich nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnehmen.

**5.3.2** Die Beschwerdeführerin widerspricht dieser Rechtsauffassung und argumentiert, die beanspruchte Position habe sich im Markt als Kennzeichnungsträger etabliert. Unter Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-86/2012 vom 11. März 2013 wendet die Beschwerdeführerin ein, durch die langjährige Verwendung sei die beanspruchte Position unabhängig von den bekannten Darstellungen – wie beispielsweise den Adidas-Streifen – zu einem Ort geworden, an welchem die Abnehmer nach Herkunftshinweisen suchten. Das Bundesverwaltungsgericht habe im genannten Entscheid das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf vom 28. Februar 2012 (AZ I-20 U 89/11) zitiert, wonach es insbesondere auf dem Markt von Sport- und Freizeitschuhen üblich sei, ein bestimmtes Bildelement, welches aus gut sichtbaren Linien, Streifen oder geometrischen Figuren bestehe, als Marke zwischen Sohle und Schnürsenkel anzubringen.

**5.3.3** Bei der Beurteilung der Positionsstärke ist zu berücksichtigen, dass ebenso wie nicht jede beliebige Einfärbung oder grafische Gestaltung ein schutzunfähiges Zeichen hinreichend verändern kann, dies auch nicht jede

beliebige Position zu erreichen vermag. Eine Warenposition kann dies allenfalls dann leisten, wenn die Warenposition besonders auffallend, unerwartet oder ungewöhnlich ist oder wenn in dem betreffenden Warenggebiet eine Kennzeichnungsgewohnheit besteht, sodass solche Positionen leichter als Herkunftshinweise verstanden werden dürften (BGE 143 III 127 E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVGer B-86/2012 vom 11. März 2013, E. 2.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]"; NOTH, a.a.O., N. 76 zu Art. 1 MSchG).

**5.3.4** Das Bundesverwaltungsgericht ist im zitierten Urteil B-86/2012 vom 11. März 2013 mithilfe einer rechtsvergleichenden Betrachtung zum Ergebnis gelangt, dass eine Warenposition im Seitenbereich von Freizeit- und Sportschuhen für sich allein nicht unterscheidungskräftig erscheine (E. 4.4). Unter Würdigung der Umstände des konkreten Einzelfalls erwog das Bundesverwaltungsgericht, für die schweizerischen Abnehmer liege ein Herkunftshinweis allerdings wegen der grossen Ähnlichkeit des angemeldeten Zeichens mit den bekannten Adidas-Streifen auf der Hand (E. 4.3.2).

**5.3.5** Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist die im Urteil B-86/2012 vom 11. März 2013 vorgenommene Einschränkung auf Streifen zu eng gefasst. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf das Urteil B-86/2012 vom 11. März 2013 beruft und die darin getroffenen Feststellungen auf ihre Positionsmarke ausweiten will, fehlt es bereits an einem vergleichbaren Sachverhalt. Die Beschwerdeführerin legt weder überzeugend dar noch ist ersichtlich, inwiefern die Anmeldemarke eine vergleichbare Bezugnahme zu einem positionierten und markenmässig verstandenen Muster aufweist, sodass sich für die massgeblichen Verkehrskreise die Annahme einer Herstellerkennzeichnung geradezu aufdrängen würde.

**5.3.6** Es bleibt zu prüfen, ob die Auffassung der Beschwerdeführerin zutrifft, dass sich seit dem Ergehen des Urteils B-86/2012 vom 11. März 2013 im Seitenbereich von Schuhwaren eine Kennzeichnungsgewohnheit etabliert hat. Hierfür sind zunächst die zu den Akten gereichten Belege der Vorinstanz (Verfügungsbeilagen 1–10, Vernehmlassungsbeilagen 13–25) zu würdigen. Aus diesen Internetbelegen geht hervor, dass sich die äusseren Seitenflächen von Schuhwaren – sofern diese neben der Formgebung überhaupt weitergehend gestaltet sind – als Positionsträger für Kennzeichen anbieten, sodann funktionale Elemente wie Nähte oder aufgenähte Formen zur Verstärkung aufweisen und schliesslich regelmässig als Träger für einfache dekorative Gestaltungselemente dienen (vgl. E. 2.3 und

E. 5.2.4). Angesichts dieser Vielgestaltigkeit liegen die Voraussetzungen nicht vor, unter denen die massgeblichen Verkehrskreise eine solche Position wegen einer bestehenden Kennzeichnungsgewohnheit leichter als Herkunftshinweis auffassen. Ebenso wenig vermittelt eine Position im Seitenbereich von Schuhwaren vor diesem Hintergrund für sich allein etwas Ungewöhnliches oder Unerwartetes.

**5.3.7** Die Beschwerdeführerin wendet hierzu ein, unter den Oberbegriff "Schuhwaren" fielen auch besondere Unterarten von Schuhen, für die eine auffällige Kennzeichnung im äusseren Seitenbereich gänzlich unüblich sei. Die Prominenz und Stärke der Warenposition für die beanspruchten Schuhwaren in ihrer Gesamtheit lässt sich aber nicht mit der Ungewöhnlichkeit einer Kennzeichnung bei einzelnen Unterarten dieser Waren begründen. Ob für einzelne Schuhtypen wie beispielsweise High-Heels, Sandalen, Halbschuhe, Stiefel, Freizeit- oder Sportschuhe auf dem Markt je unterschiedliche Kennzeichnungsgewohnheiten bestehen oder nicht, hat die Vorinstanz in ihrer Marktrecherche zu Recht nicht geprüft. Denn die Beschwerdeführerin hat ihre Positionsmarke für den Oberbegriff "Schuhwaren" angemeldet, weshalb diese auch die alleinige Beurteilungsgrundlage bilden.

**5.3.8** Die Beschwerdeführerin legt neben rund einem Dutzend Internetnachweisen für sogenannte "No-Logo-Schuhe" über 500 Abbildungen von Sport- und Freizeitschuhen ins Recht. Die Schuhprodukte aus dem britischen Online-Shop "Mr. Porter Luxury Menswear" werden mit der Versandklausel "free standard delivery on all orders to Switzerland" beworben (abrufbar unter: <https://www.mrporter.com>). Bei Zeichen, die wie hier untrennbar mit der Ware verbunden sind, ist entscheidend, ob die Waren in die Schweiz eingeführt werden dürfen und diesbezüglich keine Restriktionen bestehen (Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 5.2.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"). Aufgrund der genannten Versandklausel darf angenommen werden, dass die Schuhwaren des britischen Online-Händlers keinen Importbeschränkungen unterliegen. Die ins Recht gelegte Beweisofferte ist damit grundsätzlich im Sinne von Art. 33 Abs. 1 VwVG als taugliches Beweismittel zur Abklärung des Sachverhalts zuzulassen. Die ins Recht gelegten Abbildungen zeigen, dass sowohl Herrensportschuhe als auch Sneaker im Seitenbereich teilweise ohne zusätzliche Gestaltung auskommen, aber auch mit Bild-, Wort- oder kombinierten Marken gekennzeichnet sowie zur Zierde häufig mit einfachen Formen oder Mustern sowie aus Gründen der Stabilität mit Nähten oder anderen Verstärkungen versehen werden. Die Rechercheergebnisse der

Beschwerdeführerin bilden allerdings nur das spezielle Marktsegment der Sportschuhe für Herren sowie sogenannte "Sneaker" ab. Mit solch selektiven Suchkriterien lassen sich die behaupteten Kennzeichnungsgewohnheiten für den Schuhwarenmarkt als Ganzes nicht nachweisen. Dementsprechend gelingt es der Beschwerdeführerin mit ihren ins Recht gelegten Beweismitteln nicht, glaubhaft darzulegen, dass es eine allgemeine Übung gibt, an den Seitenflächen von Schuhwaren zwischen Schnürsenkel und Schuhsohle eine Herstellerkennzeichnung zu positionieren und diese aus der Beurteilungsperspektive der Abnehmerinnen und Abnehmer auch unmittelbar als solche verstanden wird.

**5.4** Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die fehlende originäre Unterscheidungskraft des Basiszeichens auch nicht durch die beanspruchte Positionierung überwunden werden kann. Die angesprochenen Verkehrskreise werden selbst bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit das Positionszeichen in der Gesamtbetrachtung seiner beiden Komponenten Basiszeichen und Warenposition nicht als Kennzeichen auffassen, sondern darin vielmehr eine weitere Gestaltungsvariante zur Zierde von Schuhwaren erkennen. Unter solchen Voraussetzungen vermag das streitgegenständliche Zeichen die rechtlich geschützte Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion nicht zu gewährleisten.

## **6.**

**6.1** Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe während des laufenden Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht einer Bildmarke (IR-Marke Nr. 1'393'560 [fig.]), die mit dem hier strittigen Basiszeichen identisch sei, am 12. Februar 2019 die Schutzausdehnung auf die Schweiz gewährt. Die IR-Marke sei unter anderem auch für Schuhwaren der Klasse 25 eingetragen worden (Beilage 16). Die Vorinstanz handle widersprüchlich, wenn sie das gleiche Bildzeichen einerseits als originär nicht unterscheidungskräftig beurteile und andererseits der entsprechenden IR-Bildmarke gleichzeitig Markenschutz in der Schweiz gewähre.

**6.2** Die Vorinstanz erklärt, die gewährte Schutzausdehnung der Bildmarke IR-1'393'560 [fig.] auf die Schweiz führe nicht automatisch zum Schluss, dass auch das hier strittige Positionszeichen mit einem ähnlichen Basiszeichen schutzfähig sei. Die IR-Bildmarke funktioniere in Alleinstellung, weil sie unter anderem nicht als Ausschnitt aus einem unlimitierten Muster wahrgenommen werde. Das Festlegen einer Position eines an sich unter-

scheidungskräftigen Bildzeichens könne aber zum Verlust der Unterscheidungskraft führen, wenn eine Stelle beansprucht werde, auf welcher das Zeichen rein dekorativ erscheine.

**6.3** Die Vorinstanz wies im Eintragungsverfahren das ursprünglich als Bildmarke angemeldete Schachbrettmuster mit Rand wegen dessen fehlender Unterscheidungskraft zurück. Sie begründete ihre Zurückweisung mit dem Argument, das Bildzeichen werde als Ausschnitt aus einem banalen Muster wahrgenommen (act. 2, Vorakten). Nach erfolgter Änderung der Anmeldung in eine Positionsmarke (act. 4, Vorakten) vertrat die Vorinstanz auch bei der Prüfung des nunmehr zum Positionszeichen gewordenen Bildzeichens den Standpunkt, dass es dem Zeichen an Unterscheidungskraft mangle. Ihr Argument, das Bildelement habe erst durch die Positionierung seine Unterscheidungskraft eingebüsst, überzeugt angesichts der dokumentierten Beanstandungsgründe nicht. Andererseits hat auch die Beschwerdeführerin wenig zu eindeutigen Verhältnissen beigetragen, indem sie ihre schweizerische Bildmarke ursprünglich zusammen mit einer Abbildung, wie sie insbesondere für Positionsmarken typisch ist, hinterlegt hat (act. 1, Vorakten). Auf sachverhaltlicher Ebene ist daher hervorzuheben, dass der Vorinstanz für die IR-Marke Nr. 1'393'560 [fig.] und die CH-Marke Nr. 58794/2017 [fig.] nachweislich zwei unterschiedliche Darstellungen des Schachbrettmusters mit Rand vorgelegt worden sind.

**6.4** Zum Schutzzumfang eines Bildzeichens einerseits und zum Verhältnis von einem Positionselement zu seiner Warenposition andererseits ist darauf hinzuweisen, dass Wort- und Bildmarken im Unterschied zu Positionsmarken oft eine Vielzahl an unterscheidungskräftigen Verwendungsformen aufweisen und dadurch einen breiteren Schutz geniessen (FABIAN KLEIN, Marlene Dietrich – die Totengräberin der Positionsmarke? in: GRUR 2013, 456, 461). Bildmarken müssen auch nicht die besonderen Voraussetzungen erfüllen, welche die Rechtsprechung an die Eintragung einer Positionsmarke knüpft. Die strengeren Regeln für Positionsmarken rechtfertigen sich deshalb, weil diese ihre Existenzberechtigung vor allem dort haben, wo ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Basiszeichen erst durch eine festgelegte Positionierung auf einem Warenteil Unterscheidungskraft erlangt. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn die massgeblichen Abnehmerinnen und Abnehmer mit der Position einen Herkunftshinweis verbinden (KLEIN, a.a.O., 456 f.; vgl. ALEXANDRA HEISE, Positionsmarke und Disclaimer, in: GRUR 2008, 286, 287).



**6.5** Die Schutzausdehnung der IR-Bildmarke Nr. 1'393'560 [fig.] auf die Schweiz ist kein Streitgegenstand im vorliegenden Beschwerdeverfahren und deren Schutzfähigkeit ist infolgedessen nicht zu beurteilen. Gegenüber sich selbst kann die Beschwerdeführerin keine Gleichbehandlung im Unrecht verlangen, weil das Gleichbehandlungsgebot keine Sachverhalte, sondern Personen schützt (Urteil des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003, E. 4 "Discovery Travel & Adventure Channel"; Urteile des BVGer B-619/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 4.2 "Doppelhelix [fig.]", bestätigt mit Urteil des BGer 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012, E. 3 "Doppelhelix [fig.]").

**6.6** Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die schwankende Eintragungspraxis der Vorinstanz ist aber unter dem Aspekt des in Art. 9 BV verankerten Willkürverbots zu prüfen. Das Bundesgericht sieht diese Möglichkeit ausdrücklich vor, wenn eine Berufung auf die "Gleichbehandlung gegenüber sich selbst" wie vorliegend scheitert (vgl. BGE 129 I 161 E. 3.1; vgl. Urteil des BVGer B-2578/2019 vom 16. März 2020, E. 7.1 "Eurojackpot"). Willkürlich ist ein Entscheid, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Das Bundesgericht hebt einen Entscheid jedoch nur auf, wenn nicht bloss die Begründung, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist. Dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht (BGE 141 I 70 E. 2.2 und E. 3.4; 140 I 201 E. 6.1; je mit Hinweisen; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 605).

**6.7** Es trifft zu, dass die vorinstanzliche Begründung in sich widersprüchlich ist (E. 6.3). Dass der Vorinstanz für die zwei Bildzeichen nachweislich unterschiedliche Abbildungen vorgelegt worden sind, wobei eine Variante das Zeichen in einem konkreten Verwendungszusammenhang zeigt, ist aber nicht durch sie zu verantworten (E. 6.3). Wenn die Beschwerdeführerin das positive Prüfungsergebnis zu ihrer IR-Bildmarke für zutreffender hält und auf einen nicht konventionellen Markentyp ausdehnen will, genügt dieses Argument für sich alleine noch nicht für die Bejahung willkürlichen Verhaltens. Nach dem oben Dargelegten (E. 5 ff.) ist es auch nicht geradezu unhaltbar, wenn ein branchenübliches Muster mit Rand im Seitenbereich von Schuhwaren, bei denen nachgewiesenermassen eine grosse Gestaltungsvielfalt herrscht, als originär nicht unterscheidungskräftig eingestuft wird.

**6.8** Unter Berufung auf das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) macht die Beschwerdeführerin weiter geltend, es seien verschiedene vergleichbare Marken anderer Markeninhaber im Register eingetragen worden (Nr. 638'803, 636'777, 644'033 und 638'468). Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung setzt der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht neben vergleichbaren Verhältnissen und einer ständigen gesetzwidrigen Praxis voraus, dass die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 134 V 34 E. 9; 131 V 9 E. 3.7; Urteile des BGer 4A\_109/2010 vom 27. Mai 2010, E. 2.3.7 "terroir [fig.]; 4A.1/2005 vom 8. April 2005, E. 2.4 "'GlobalePost [fig.]"; 4A.8/2004 vom 24. März 2005, E. 5 "Zylinder [3D]").

**6.9** Die Voreintragungen Nr. 638'468 und Nr. 644' 033 erfüllen die erste Voraussetzung nicht. Die Verhältnisse sind insofern nicht vergleichbar, als diese Positionsmarken für andere Kategorien von Schuhwaren eingetragen worden sind (vgl. E. 5.3.7). Die besonderen Umstände, die zur Eintragung der Positionsmarke Nr. 644'033 ("Fünf Streifen") geführt haben, wurden bereits in Erwägung 5.3.4 ff. dargelegt. Bei den Voreintragungen Nr. 638'803 und Nr. 636'777, die aus den Jahren 2012 und 2013 stammen, handelt es sich um zwei ältere Positionsmarken. Gleich wie das streitgegenständliche Zeichen sind auch diese Zeichen stark von gemeinfreien Elementen geprägt. Die gemeinfreien Elemente sind in ihrer Kombination aber im Unterschied zum hier strittigen Zeichen zumindest ansatzweise individualisiert. Einzelne ältere Eintragungen begründen sodann noch keine ständige und zukünftige Praxis.

## 7.

Im Ergebnis ist das streitgegenständliche Positionszeichen Nr. 58794/2017 nach Massgabe von Art. 2 Bst. a MSchG für die beanspruchten Schuhwaren der Klasse 25 nicht unterscheidungskräftig und gehört zum Gemeingut. Mit Blick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts liegt auch kein Grenzfall vor, der einzutragen wäre, weil im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrband [3D]", mit Hinweisen). Ob darüber hinaus aus Sicht der weiteren Marktteilnehmer an einem positionierten Schachbrettmuster mit Rand auch ein Freihaltebedürfnis besteht, kann vorliegend offenbleiben. Denn die Beschwerde erweist sich hinsichtlich der Hauptbegehren gemäss Ziffer 1 und 2 als unbegründet und ist daher abzuweisen.

## 8.

**8.1** Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrem Eventualbegehren die Zulassung der Positionsmarke für Sport- und Freizeitschuhe (Rechtsbegehren Ziffer 3). Subeventualiter stellt sie den Antrag, es sei die Frage, ob das Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 für Sport- und Freizeitschuhe schutzfähig sei, an die Vorinstanz zur Prüfung zurückzuweisen (Rechtsbegehren Ziffer 4).

**8.2** Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind Rechtsverhältnisse, zu welchen die zuständige Verwaltungsbehörde in Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG Stellung genommen hat, und zwar im Umfang, in welchem diese angefochten werden (BGE 122 V 34 E. 2a, mit Hinweisen). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens darf der Streitgegenstand weder erweitert noch qualitativ verändert werden. Er kann sich gegenüber dem Streitgegenstand einer früheren Instanz aber verengen und um nicht mehr strittige Punkte reduzieren. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen, sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersteren eingegriffen (vgl. BGE 144 II 359 E. 4.3; 131 II 200 E. 3.2; Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018, E. 8.1 "Postauto"; vgl. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, Rz. 1026).

**8.2.1** Die Beschwerdeführerin erklärt zu den erstmals im Beschwerdeverfahren beantragten Sport- und Freizeitschuhen, die Vorinstanz habe im Eintragungsverfahren aus eigenem Antrieb keine entsprechende Differenzierung des Warenverzeichnisses vorgenommen. Dieser Vorwurf ist unbegründet, denn die Verantwortung für eine rechtsgenügende Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses liegt stets beim Gestuchsteller (vgl. Art. 11 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Beschwerdeführerin hätte es offen gestanden, die Änderung ihres Warenverzeichnisses bereits im vorinstanzlichen Verfahren durch ein entsprechendes Eventualbegehren zu verlangen (vgl. Urteil des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018, E. 5.2 "Schellen-Ursli/Schellenursli").

**8.2.2** Anfechtungsgegenstand ist die Verfügung der Vorinstanz vom 6. November 2018. Die eventualiter beanspruchten Warenkategorien "Sport- und Freizeitschuhe" führen entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht zu einer Verengung des Streitgegenstands auf nicht mehr strittige Punkte,

sondern verändern diesen qualitativ. Das Eventualbegehren zielt darauf, ein Rechtsverhältnis zu regeln, über das die Vorinstanz noch nicht entschieden hat. Das Bundesverwaltungsgericht darf folglich nicht über die Eintragung des Positionszeichens für "Sport- und Freizeitschuhe" entscheiden, weil dies als unzulässiger Eingriff in die funktionelle Zuständigkeit der Vorinstanz zu werten wäre.

**8.2.3** Nach der Rechtsprechung kann ein verwaltungsgerichtliches Verfahren ausnahmsweise aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende, spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozessklärung geäussert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2; 122 V 34 E. 2a; BVGE 2009/37 E. 1.3.1; Urteile des BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 "IGP", E. 1.3; B-684/2016 vom 13. Dezember 2018, E. 8.1 "Postauto"; A-6754/2016 vom 10. September 2018, E. 1.3.2).

**8.2.3.1** Die Vorinstanz hat sich im Rahmen ihrer Vernehmlassung zum nachträglich geänderten Warenverzeichnis geäussert und erklärt, das Positionszeichen sei auch mit dem geänderten Warenverzeichnis nicht schutzfähig.

**8.2.3.2** Das Eventual- und Subeventualbegehren weist insofern einen Sachzusammenhang zum streitigen Rechtsverhältnis auf, als Freizeit- und Sportschuhe je eine eigene Unterkategorie von Schuhwaren bilden. Allerdings zeichnen sich die beiden Warenkategorien durch je eigenständige Merkmale und Abnehmerkreise aus, weshalb nicht ohne Weiteres eine Tatbestandsgesamtheit angenommen werden kann.

**8.2.3.3** Um für die ausserhalb des Streitgegenstandes liegenden Waren Markenschutz zu beantragen, bedürfte es eines Eintragungsgesuchs, welches ein neues Prioritätsdatum zur Folge hätte. Damit ist das Eventualbegehren eindeutig nicht mehr als spruchreife Rechtsfrage anzusehen, über die aus prozessökonomischen Gründen mitentschieden werden könnte. Zum Subeventualantrag ist anzumerken, dass sich das nachgelagerte Prioritätsdatum auch nicht dadurch vermeiden lässt, indem Waren, die ausserhalb des Streitgegenstandes liegen, erstmals in einem laufenden Beschwerdeverfahren zusammen mit einem Rückweisungsantrag an die Vorinstanz geltend gemacht werden.

**8.3** Auf das Eventual- und Subeventualbegehren ist nach dem Gesagten nicht einzutreten.

## **9.**

**9.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

**9.2** Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, 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 Streitwertes 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.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 3'000.– festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss in derselben Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

**9.3** Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem in dieser Höhe von ihr einbezahlten Kostenvorschuss entnommen.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 58794/2017; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd

Katharina Niederberger

**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 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: 9. Juli 2020