



---

Abteilung II  
B-5614/2008  
{T 0/2}

## **Urteil vom 3. Dezember 2010**

---

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Claude Morvant,  
Maria Amgwerd;  
Gerichtsschreiber Roger Mallepell.

---

Parteien

**A.** \_\_\_\_\_,  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher,  
Beschwerdeführerin,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,**  
Erstinstanz.

---

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 53900/2004  
(Verfahrenswiederaufnahme nach Rückweisung durch  
das Bundesgericht).

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

A.\_\_\_\_\_ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ersuchte am 14. Juni 2004 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE, Erstinstanz) um Markenschutz für Waren der Klasse 20 (Möbel und Stühle) für folgende dreidimensionale Form:



Nach ergebnisloser Korrespondenz über die originäre Kennzeichnungskraft der hinterlegten Form schränkte die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis am 4. September 2006 auf "Stühle" ein und machte die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens geltend.

**B.**

Mit Verfügung vom 11. Juli 2007 verweigerte das IGE dem Markeneintragungsgesuch den Markenschutz vollumfänglich.

**C.**

Mit Urteil B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 hiess das Bundesverwaltungsgericht die dagegen erhobene Beschwerde vom 11. September 2007 gut und wies das IGE an, die Marke gemäss Gesuch Nr. 53900/2004 für Stühle in Klasse 20 im schweizerischen Markenregister einzutragen.

**D.**

Gegen das Urteil vom 20. Februar 2008 führte das IGE Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, und das in Frage stehende Markeneintragungsgesuch sei vollumfänglich zurückzuweisen. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde mit Urteil 4A\_170/2008 vom 19. August 2008 (= BGE 134 III 547) teilweise gut. Es hob das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. Februar 2008 auf und wies die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und neuer Entscheidung an das Bundesverwaltungsgericht zurück.

Anders als das Bundesverwaltungsgericht kam das Bundesgericht zum Ergebnis, dass sich die beanspruchte Form im Rahmen der auf dem Markt vorhandenen Formen für Stühle halte und damit als Gemeingut nicht originär unterscheidungskräftig sei. Die Rückweisung an das Bundesverwaltungsgericht erfolgte, weil dieses im aufgehobenen Urteil zur ebenfalls behaupteten Verkehrsdurchsetzung keine Feststellungen getroffen hat.

## **E.**

**E.a** Im Rahmen des gestützt darauf wiederaufgenommenen Verfahrens reichte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht am 11. Dezember 2008 aufforderungsgemäss eine weitere Rechtsschrift ein. Darin beantragte sie, Ziffer 1 der erstinstanzlichen Verfügung vom 11. Juli 2007 sei aufzuheben, und es sei die Markenmeldung Nr. 53900/2004 für Stühle in Klasse 20 als im Verkehr durchgesetzte Marke zur Eintragung in das schweizerische Markenregister zuzulassen. Zur Begründung legte die Beschwerdeführerin ergänzend dar, aus welchen Gründen sich die angemeldete Form im Verkehr als Marke durchgesetzt habe.

**E.b** Die Erstinstanz hielt mit Vernehmlassung vom 15. Januar 2009 vollumfänglich an der im Laufe des erstinstanzlichen Verfahrens, namentlich in der angefochtenen Verfügung und in der Vernehmlassung an das Bundesverwaltungsgericht vom 30. November 2007, gegebenen Begründung für die Zurückweisung des Antrags auf Eintragung als durchgesetzte Marke fest. Die Beschwerde vom 11. September 2007 sei – soweit noch nicht durch das Urteil des Bundesgerichts vom 19. August 2008 erledigt – vollumfänglich abzuweisen.

**E.c** Mit Schreiben vom 18. März 2010 bezog sich die Beschwerdeführerin auf neue Entwicklungen im Zusammenhang mit der Frage der Verkehrsdurchsetzung von Formmarken im Allgemeinen und der Form des (...) Chair im Besonderen und beantragte die Durchführung einer zweiten Verhandlung. Das Bundesverwaltungsgericht hiess dieses Gesuch am 23. März 2010 unter gleichzeitiger Aufforderung der Beschwerdeführerin gut, die angesprochenen neuen Entwicklungen im Bereich der Verkehrsdurchsetzung aufzuzeigen. Dieser Aufforderung kam die Beschwerdeführerin am 28. April 2010 nach.

**E.d** Darauf fand am 25. August 2010 die beantragte Instruktionsverhandlung statt.

## **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

### **1.**

**1.1** Da die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und neuer Entscheidung an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen wurde, hat dieses die Streitsache ohne Weiteres wiederaufzunehmen und die Beurteilung im Sinne der bundesgerichtlichen Anordnung fortzusetzen. Sämtliche Sachurteilsvoraussetzungen liegen weiterhin vor (Art. 44 ff. des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Auf die erneute Erhebung eines Kostenvorschusses für das wiederaufgenommene Verfahren wurde verzichtet.

**1.2** Hebt das Bundesgericht einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts auf und weist es die Angelegenheit zur Neuurteilung in der Sache an dieses zurück, so hat das Bundesverwaltungsgericht die Erwägungen, mit denen die Rückweisung begründet wird, seinem neuen Entscheid zugrunde zu legen. Der Grundsatz der Bindung an die Erwägungen der Beschwerdeinstanz gilt auch, wenn eine ausdrückliche Gesetzesvorschrift fehlt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7972/2008 vom 4. März 2010 E. 1.1, mit Hinweis auf BGE 94 I 384 E. 2, BGE 117 V 237, BGE 122 I 250).

Wie das Bundesgericht in seinem Entscheid vom 19. August 2008 festgehalten hat, ist die beanspruchte Stuhlform als Gemeingut nicht originär unterscheidungskräftig. Diese Auffassung ist für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Im Weiteren führte das Bundesgericht in Erwägung 2.4 aus, dass weder behauptet werde noch ersichtlich sei, dass an der beanspruchten Form für Stühle ein absolutes Freihaltebedürfnis im Sinne von Art. 2 Bst. b des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) bestehe. Die dem Gemeingut zuzurechnende Form könne daher bei Durchsetzung im Verkehr als Marke geschützt werden.

**1.3** Demnach bleibt im Folgenden zu untersuchen, ob sich die angemeldete Form im Verkehr durchgesetzt hat und aus diesem Grund in das schweizerische Markenregister für Stühle in Klasse 20 einzutragen ist. Bei dieser Prüfung hat das Bundesverwaltungsgericht im Sinne der Ausführungen des Bundesgerichts davon auszugehen, dass an der beanspruchten Form für Stühle kein absolutes Freihaltebedürfnis

nis im Sinne von Art. 2 lit. b MschG besteht. Da die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis auf "Stühle" eingeschränkt hat, ist die Verkehrsdurchsetzung einzig mit Bezug darauf zu prüfen.

## 2.

Besteht wie vorliegend kein absolutes Freihaltebedürfnis, kann der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts überwunden werden, wenn sich das Zeichen als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die es beansprucht wird, durchgesetzt hat (Art. 2 Bst. a MSchG). Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 130 III 328 E. 3.1 – Uhrenarmband; 128 III 441 E. 1.2 – Appenzeller; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 425; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 223; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 39).

## 3.

**3.1** Die Beschwerdeführerin verweist auf ihre Ausführungen zur Verkehrsdurchsetzung in der Beschwerde vom 11. September 2007 sowie der Stellungnahme an die Erstinstanz vom 4. September 2006 einschliesslich der damit eingereichten Beilagen und macht geltend, sie habe anhand unzähliger und aussagekräftiger Durchsetzungsbelege dargelegt, dass die angemeldete Form seit über vierzig Jahren in der Schweiz in erheblichem Ausmass und exklusiv durch ihre alleinige Lizenznehmerin (...) hergestellt, vertrieben und beworben worden sei. Zudem spreche für eine ausreichend erworbene Kennzeichnungskraft der Form des (...) Chair, dass dieser in Deutschland seit über vierzig Jahren in unveränderter Form auf dem Markt sei. Die Abnehmer wüssten, dass Design-Möbel wie der (...) Chair typischerweise während vielen Jahrzehnten immer von einem einzigen Hersteller angeboten werden, weshalb hier eher von einer Verkehrsdurchsetzung ausgegangen werden könne, als bei Dutzendware. Die Abnehmer würden Stühle mit der als Marke angemeldeten Form sogar als "(...)"

Chair" bezeichnen, was ein bei Möbeln höchst selten vorliegendes und kaum zu überbietendes Anzeichen für die Verkehrsdurchsetzung sei. Zudem bestätige das Deutsche Markenlexikon, dass "einige der von (...) seit Jahrzehnten erfolgreich angebotenen Designklassiker, wie der von (...) gemeinsam mit (...) entwickelte (...) Chair, inzwischen schon für sich selbst als Markenzeichen wahrgenommen" würden. Darüber hinaus beweise die ins Recht gelegte Umfrage immerhin, dass ein wesentlicher Teil der Gesamtbevölkerung in der hinterlegten Form keine übliche bzw. banale Stuhlform, sondern in dieser durchaus einen Hinweis auf ein – wenn auch nicht näher bekanntes – Unternehmen sehen. Die Umfrage sei unter Berücksichtigung der weiteren Umstände durchaus geeignet, eine Eintragung der beanspruchten Form als im Verkehr durchgesetzte Marke zu rechtfertigen. Schliesslich verdiene die Form des (...) Chair auch unter dem Aspekt der sog. "Werbefunktion" Markenschutz kraft Verkehrsdurchsetzung (mit Hinweis auf das Urteil des EuGH C-487/07 vom 18. Juni 2009, L'Oreal, E. 58). Bei aussergewöhnlichen Formgestaltungen wie der Form des (...) Chair seien an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nur niedrige Anforderungen zu stellen.

**3.2** Demgegenüber vertritt die Erstinstanz mit Verweis auf ihre Darstellung in der angefochtenen Verfügung vom 11. Juli 2008 (vgl. Ziff. 20-26) und in der Vernehmlassung vom 30. November 2007 (vgl. Ziff. 3-9) den Standpunkt, die Beschwerdeführerin habe die Verkehrsdurchsetzung – auch wenn von geringeren Anforderungen ausgegangen würde – aufgrund der ungeeigneten Belege und der untauglichen Umfrage nicht glaubhaft machen können.

#### **4.**

**4.1** Wer sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese selbst zu belegen. Der Hinterleger hat indessen nicht den vollen Beweis für die Verkehrsdurchsetzung zu erbringen, sondern muss diese nur glaubhaft machen (vgl. DAVID RÜETSCHI, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Beweisrecht N. 74f., mit Hinweisen; MARBACH, a.a.O., N. 454 ff., N. 1088 f.; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 188 ff.; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 42). Dabei kann die Glaubhaftmachung, dass die vorliegend zum Markenschutz angemeldete Form des (...) Chair von den

massgeblichen Verkehrskreisen als Kennzeichen für Stühle wahrgenommen wird, direkt oder indirekt erfolgen: direkt durch eine repräsentative Befragung des massgeblichen Publikums oder indirekt, zum Beispiel durch den Nachweis langjähriger bedeutsamer Umsätze, die unter dem Zeichen erzielt worden sind, oder intensiver Werbeanstrengungen (vgl. RÜETSCHI, a.a.O., N. 75, mit Hinweisen). Dem Erfordernis der Glaubhaftmachung ist Genüge getan, wenn die behaupteten anspruchsbegründenden Tatsachen aufgrund summarischer Kognition als wahrscheinlich gegeben erscheinen, auch wenn noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (vgl. GEORG LEUCH/OMAR MARBACH/FRANZ KELLERHALS/MARTIN STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Kommentar, 5. Aufl., Bern 2000, Art. 219 N. 2d und Art. 326 N. 3a, mit Hinweisen). Eine Behauptung ist mithin glaubhaft gemacht, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 59 N. 5; ähnlich auch FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272).

## **4.2**

**4.2.1** Die Beschwerdeführerin stützt sich vorab auf die im Recht liegende und von der Vorinstanz nicht als aussagekräftig beurteilte Umfrage "Die Form eines Stuhls als Herkunftsausweis, Ergebnisse einer Repräsentativbefragung in der Schweiz" (vgl. Beilage Nr. 1 zur Eingabe vom 4. September 2006). Trotz der negativen Haltung der Vorinstanz kommt das Gericht zum Schluss, das Umfrageergebnis stelle ein gewichtiges Indiz für den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Standpunkt dar.

**4.2.2** Die Beschwerdeführerin reichte zusammen mit ihrer Stellungnahme an die Erstinstanz vom 4. September 2006 umfangreiche Unterlagen, insbesondere aus dem Werbebereich, ein und ergänzte diese im Verlauf des Beschwerdeverfahrens und auch anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 25. August 2010 mit weiteren Durchsetzungsbelegen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beweise nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung ohne Bindung an förmliche Beweisregeln sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen (Art. 40 Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947

[BZP, SR 273] i.V.m. Art. 19 VwVG; vgl. BERNARD WALDMANN, PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 19 N. 14 ff.).

Somit sind auch diese weiteren Vorbringen, mit welchen die Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung auf indirekte Weise glaubhaft machen will, ergänzend in die vorzunehmende Gesamtwürdigung mit einzubeziehen.

**4.2.3** Das Gericht gelangt nach Abwägung von Für und Wider zum Schluss, dass es die vorliegenden indirekten Durchsetzungsbelege in Kombination mit der (nicht voll überzeugenden) Umfrage als überwiegend wahrscheinlich und damit glaubhaft erscheinen lassen, dass ein erheblicher Teil der massgeblichen Endkonsumenten in der Schweiz die zum Markenschutz angemeldete Form heute auch in Alleinstellung als individualisierenden Hinweis auf "Stühle" eines bestimmten Unternehmens versteht. Unter Würdigung aller Umstände hat die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht insofern glaubhaft im Sinne der Ausführungen unter Erwägung 4.1 aufgezeigt, dass sich die zum Markenschutz angemeldete Form des (...) Chair im Verkehr durchgesetzt hat.

## **5.**

**5.1** Damit ist die Beschwerde gutzuheissen, Ziffer 1 der Verfügung der Erstinstanz vom 11. Juli 2007 aufzuheben und die Erstinstanz anzuweisen, die Marke gemäss Markenmeldung Nr. 53900/2004 für Stühle in Klasse 20 als im Verkehr durchgesetzte Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.

**5.2** Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der – unter der Prozedurnummer B-6050/2007 geleistete und ihr für das vorliegende neuerliche Verfahren in gleicher Höhe gutzuschreibende – Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

**5.3** Als obsiegende Partei hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Die Entschädigung ist vorliegend aufgrund der Akten und nach freiem gerichtlichem Ermessen zu bestimmen, weil die Be-

schwerdeführerin für ihre anwaltliche Vertretung keine Kostennote einreichen liess (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Soweit eine Parteienschädigung nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann, wird sie der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Erstinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG) und erliess die angefochtene Verfügung gestützt darauf in eigenem Namen. Unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände erscheint es angemessen, der Beschwerdeführerin zulasten der Erstinstanz eine Parteienschädigung von insgesamt Fr. 2'000.– (inkl. MWST) zuzusprechen.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen.

Ziffer 1 der Verfügung der Erstinstanz vom 11. Juli 2007 wird aufgehoben. Die Erstinstanz wird angewiesen, die Marke gemäss Gesuch Nr. 53900/2004 für Stühle in Klasse 20 als im Verkehr durchgesetzte Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.

**2.**

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der unter der Prozedurnummer B-6050/2007 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

**3.**

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Erstinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.– (inkl. MWST) zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rück-  
erstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 53900/2004; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech

Roger Mallepell

**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 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtschrift 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: 7. Dezember 2010