



Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
MACIEJ SZPUNAR
vom 22. Juni 2017¹

Rechtssache C-163/16

**Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS
gegen
Van Haren Schoenen BV**

(Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank Den Haag [Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande])

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Absolute Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe – Gründe, die auf Zeichen, die aus der Form der Ware bestehen, anwendbar sind – Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii – Zeichen, das ausschließlich aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, besteht – Geltungsbereich – Begriff der ‚Form‘ des Produkts – Marke, die aus der roten Farbe der Sohle eines hochhackigen Schuhs besteht“

Einführung

1. Diese Vorabentscheidungssache gibt dem Gerichtshof die Gelegenheit, den Geltungsbereich der absoluten Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe bei den in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95/EG² geregelten sogenannten „funktionalen“ Zeichen näher zu bestimmen.
2. Die Geltung dieser Gründe ist auf Zeichen beschränkt, die ausschließlich aus der „Form der Ware“ bestehen. Dieser Begriff ist deshalb in Bezug auf die Benelux-Marke des französischen Modeschöpfers Christian Louboutin zu bestimmen, die aus der auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgetragenen Farbe besteht.
3. Das Ersuchen wurde im Rahmen eines Verletzungsverfahrens zwischen Herrn Louboutin und der Gesellschaft Christian Louboutin SAS (im Folgenden gemeinsam: Louboutin) einerseits und der Van Haren Schoenen BV (im Folgenden: Van Haren) andererseits betreffend deren Vermarktung von Schuhen mit roten Sohlen, die angeblich die Marke von Louboutin verletzen, gestellt.

¹ Originalsprache: Französisch.

² Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

4. Art. 3 („Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe“) der Richtlinie 2008/95 bestimmt:

„(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

...

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen

i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;

iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

...“

5. Die Richtlinie 2008/95 wird durch die Richtlinie (EU) 2015/2436³ ersetzt werden, die bis zum 14. Januar 2019 umzusetzen ist. Art. 4 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii dieser Richtlinie bezieht sich auf Zeichen, die ausschließlich bestehen aus „der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal [der Ware], die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“⁴.

Benelux-Übereinkunft

6. Das niederländische Markenrecht ist in der vom Königreich Belgien, vom Großherzogtum Luxemburg und vom Königreich der Niederlande am 25. Februar 2005 in Den Haag unterzeichneten Benelux-Übereinkunft auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (Marken und Muster oder Modelle) (im Folgenden: Benelux-Übereinkunft) geregelt.

7. Art. 2.1 („Zeichen, die eine Benelux-Marke sein können“) der Benelux-Übereinkunft bestimmt u. a., dass „Zeichen, die ausschließlich bestehen aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht oder die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, ... jedoch nicht als Marken angesehen werden [können]“.

8. Aus der Vorlageentscheidung ergibt sich, dass die Übereinkunft noch nicht zwecks Umsetzung der Richtlinie 2015/2436 geändert worden ist.

Ausgangsrechtsstreit

9. Herr Louboutin ist ein Designer, der insbesondere hochhackige Damenschuhe kreiert. Die Besonderheit dieser Schuhe besteht darin, dass die äußere Sohle systematisch die Farbe Rot hat.

³ Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2015, L 336, S. 1).

⁴ Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21), enthält eine identische Regelung.

10. Am 28. Dezember 2009 hat Louboutin eine Marke für Waren der Klasse 25 „Schuhe (ausgenommen orthopädische Schuhe)“ angemeldet, die am 6. Januar 2010 als Benelux-Marke Nr. 0874489 (im Folgenden: streitige Marke) eingetragen wurde. Am 10. April 2013 wurde die Eintragung dahin geändert, dass nur noch „hochhackige Schuhe (ausgenommen orthopädische Schuhe)“ erfasst wurden.

11. Die Marke wird beschrieben als bestehend „aus der Farbe Rot (Pantone 18 1663TP), die auf der Sohle eines Schuhs wie abgebildet (die Kontur des Schuhs ist nicht von der Marke umfasst, sondern dient nur dem Zweck, die Position der Marke zu zeigen) aufgebracht ist“. Sie ist nachstehend wiedergegeben:



12. Van Haren betreibt in den Niederlanden Einzelhandelsgeschäfte für Schuhe. Im Lauf des Jahres 2012 hat Van Haren hochhackige Damenschuhe, deren Sohle die Farbe Rot hatte, verkauft.

13. Louboutin hat die Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) angerufen, um eine Markenverletzung durch Van Haren feststellen zu lassen. Diesem Antrag wurde stattgegeben.

14. Gegen dieses im Versäumnisverfahren ergangene Urteil hat Van Haaren unter Berufung auf Art. 2.1 Abs. 2 der Benelux-Übereinkunft Einspruch eingelegt und die Nichtigkeit der streitigen Marke geltend gemacht.

15. In ihrer Vorlageentscheidung hat die Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag) darauf hingewiesen, dass die Verteidigungslinie von Van Haren darin bestehe, zu behaupten, die streitige Marke sei in Wirklichkeit eine zweidimensionale Marke, vorliegend die Farbe Rot, die, auf die Sohlen der Schuhe aufgebracht, der Form dieser Schuhe entspreche und ihnen einen wesentlichen Wert verleihe.

16. Das vorliegende Gericht ist der Meinung, dass die Marke keine einfache zweidimensionale Marke sei, da sie untrennbar mit einer Schuhsohle verbunden sei. Es stellt fest, dass – auch wenn die streitige Marke zweifellos einem Bestandteil der Ware entspreche – es nicht feststehe, dass der Begriff der „Form“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 auf dreidimensionale Merkmale wie die Konturen, die Abmessungen oder den Umfang einer Ware unter Ausschluss von Farben beschränkt sei.

17. Insoweit ist dieses Gericht der Meinung, dass, wenn angenommen würde, dass der Begriff der „Form“ die Farben einer Ware nicht erfasst, die Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e unanwendbar wären, so dass ein ewiger Schutz für Marken, die eine Farbe umfassten, die sich aus dem Zweck der Ware ergebe, wie z. B. reflektierende Sicherheitskleidung oder Flaschen mit einer isolierenden Umhüllung, erlangt werden könnte.

Vorlagefragen und Verfahren vor dem Gerichtshof

18. Unter diesen Umständen hat die Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag) das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Beschränkt sich der Begriff der „Form“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 auf die dreidimensionalen Eigenschaften der Ware wie deren Konturen, Abmessungen oder Umfang (auszudrücken in drei Dimensionen), oder erfasst diese Bestimmung auch andere (nicht dreidimensionale) Eigenschaften der Ware wie Farbe?

19. Der Vorlagebeschluss ist am 21. März 2016 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen. Die Parteien des Ausgangsverfahrens, die deutsche, die ungarische, die portugiesische und die finnische Regierung sowie die Europäische Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht. Die Parteien des Ausgangsverfahrens, die deutsche Regierung und die Kommission haben an der mündlichen Verhandlung am 6. April 2017 teilgenommen.

Würdigung

Vorbemerkungen

20. Zum einen ist das System des Markenschutzes ein notwendiger Bestandteil des Wettbewerbssystems, das das Unionsrecht schaffen und erhalten will. Zum anderen gibt die eingetragene Marke ihrem Inhaber für bestimmte Waren oder Dienstleistungen ein ausschließliches Recht, das es ihm erlaubt, das eingetragene Zeichen unbefristet als Marke zu monopolisieren⁵.

21. Zwar widersprechen sich diese beiden Erwägungen in der Regel nicht, doch ist das anders bei Zeichen, die mit dem äußeren Erscheinungsbild der Ware übereinstimmen. Die Eintragung eines solchen Zeichens als Marke kann die Möglichkeit, konkurrierende Produkte im Markt einzuführen, beschränken⁶.

22. Diese Annahme liegt der speziellen Regelung in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 betreffend Zeichen, die aus der Form der Ware bestehen, zugrunde.

23. Ich stelle fest, dass diese Erwägungen für andere Zeichen, die einen Aspekt der Ware bilden, für die sie angemeldet werden, entsprechend anwendbar sind.

24. So hat der Gerichtshof festgestellt, dass Zeichen, die aus Farben als solchen bestehen, hinsichtlich der Gefahr der Monopolisierung praktischer Eigenschaften der Ware grundsätzlich den gleichen Bedenken begegnen⁷.

25. Für beide Kategorien von Zeichen, nämlich einerseits Zeichen, die aus der Form der Ware bestehen, und andererseits Zeichen, die aus der Farbe der Ware bestehen, gelten im System der Richtlinie 2008/95, wie sie vom Gerichtshof ausgelegt wird, spezielle Regelungen. Die Beantwortung der Frage des vorlegenden Gerichts erfordert es also, zunächst die streitige Marke in eine dieser beiden Kategorien einzuordnen.

⁵ Vgl. Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 48 und 49).

⁶ Siehe meine Schlussanträge in der Rechtssache Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, Nrn. 31 bis 33).

⁷ Vgl. Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 60 bis 65).

26. Grundsätzlich zeigt die vorliegende Rechtssache, dass die Erwägungen zur Gefahr der Monopolisierung wesentlicher Merkmale der betreffenden Ware auf andere Arten von Marken – wie beispielsweise Positionsmarken⁸ oder Bewegungsmarken⁹ sowie möglicherweise Klang-, Geruchs- oder Geschmacksmarken –, die ebenfalls in einem Aspekt der betreffenden Ware bestehen können, übertragen werden können. Unabhängig von der Beurteilung solcher Marken ist es wichtig, dass das Interesse am Erhalt bestimmter Zeichen bei ihrer Prüfung im Hinblick auf ihre Eintragung berücksichtigt werden kann.

27. Insoweit könnte der Gerichtshof bei der Auslegung verschiedene Wege einschlagen. Einerseits könnte Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 weiter ausgelegt werden, wie ich es im Nachstehenden vorschlage. Andererseits könnte der Gerichtshof im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie die Möglichkeit der Berücksichtigung des Interesses am Erhalt der Gemeinfreiheit bestimmter Zeichen für alle Zeichen, die in einem Aspekt der betreffenden Ware bestehen, oder sogar für alle Kategorien von Zeichen, deren Verfügbarkeit begrenzt ist, anerkennen¹⁰.

Zur Qualifizierung der streitigen Marke

28. Ich bin der Meinung, dass der Ausgangspunkt der Analyse des Vorabentscheidungsersuchens die Qualifizierung der streitigen Marke in Bezug auf die Kategorie der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 geregelten Zeichen einerseits und auf die vom Urteil Libertel¹¹ erfasste Kategorie andererseits ist.

29. Das vorliegende Gericht stellt fest, dass die streitige Marke, die aus der roten Farbe der Sohle eines Schuhs besteht, mit einem Aspekt der betreffenden Ware übereinstimmt, zögert jedoch, diesen Aspekt als Bestandteil der „Form“ der Ware zu qualifizieren.

30. Die Meinungen der Parteien des Ausgangsverfahrens und der vier am Verfahren beteiligten Mitgliedstaaten sind zu diesem Aspekt geteilt. Louboutin ist insbesondere der Meinung, dass der Begriff des „ausschließlich“ aus der Form der Ware bestehenden Zeichens Positionsmarken wie seine aus einer roten Sohle bestehenden Marke, die nicht in einem bestimmten Modell der Ware bestehen, sondern an verschiedenen Modellen der Ware angebracht werden können, nicht erfasse. Van Haren ist dagegen der Meinung, dass die Farbe als wesentlicher Bestandteil der Form der Ware angesehen werden kann, so wie im Fall der streitigen Marke. Die Kommission trägt vor, es sei nicht ausgeschlossen, dass ein aus der Form der Ware bestehendes Zeichen auch eine Farbe haben könne, jedoch werde im vorliegenden Zusammenhang die Farbe als solche als gegenüber der Ware autonomer Faktor und damit unabhängig von der Form der Ware wahrgenommen. Ihre Erklärungen bezögen sich somit auf die Farbe als solche.

31. Insoweit weise ich darauf hin, dass die Qualifizierung der streitigen Marke eine Tatfrage ist, die hier vom vorlegenden Gericht zu entscheiden ist. Diese Feststellung hindert den Gerichtshof jedoch nicht daran, diesem Gericht Hinweise zu geben, die es in seiner Beurteilung leiten können.

8 Das klassische Beispiel ist die dekorative Naht auf der Gesäßtasche einer Jeanshose. Vgl. das Dokument SCT 16/2 der 16. Sitzung des Ständigen Ausschusses der Weltorganisation für geistiges Eigentum für das Recht der Marken, Geschmacksmuster und geografischen Angaben betreffend neue Arten von Marken (verfügbar auf der Internetseite <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>).

9 Vgl. u. a. die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 23. September 2003 (R 772/2001-1) betreffend die Eintragung einer in der Bewegung der Türen eines Fahrzeugs bestehenden Unionsmarke.

10 Vgl. den Vorschlag eines solchen Ansatzes in der Literatur, Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, S. 115, und Tischner, A., *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej*, Warschau, 2015, S. 346.

11 Vgl. Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

32. Auch wenn mehrere Verfahrensbeteiligte die betreffende Marke als „Positionsmarke“ beschrieben haben, weise ich darauf hin, dass die Richtlinie 2008/95 und die Rechtsprechung des Gerichtshofs keine Rechtsfolgen an eine solche Qualifizierung knüpfen. Außerdem schließt die Qualifizierung als „Positionsmarke“ es nicht *per se* aus, dieselbe Marke als aus der Form der Ware bestehend anzusehen, da letztere Kategorie auch Zeichen umfasst, die einen Teil oder ein Element der Ware darstellen.

33. Meines Erachtens muss das vorliegende Gericht deshalb entscheiden, ob es sich vorliegend um eine in einer Farbe als solcher bestehende Marke handelt oder um eine aus der Form der Ware bestehende Marke, die jedoch Schutz auch für eine Farbe beansprucht.

34. Zum Zweck dieser Prüfung sollte das vorliegende Gericht eine umfassende Bewertung vornehmen und dabei die grafische Darstellung und die eventuellen Beschreibungen, die bei der Anmeldung vorgelegt wurden, sowie möglicherweise andere zur Identifizierung der wesentlichen Merkmale der streitigen Marke nützliche Elemente berücksichtigen¹².

35. Zunächst steht der Umstand, dass die streitige Marke als Bildmarke angemeldet worden ist, ihrer Qualifizierung als „Marke, die aus der Form der Ware besteht“, nicht entgegen¹³.

36. Jedoch ist zu prüfen, ob die streitige Marke Schutz für eine bestimmte Farbe als solche ohne jegliche räumliche Begrenzung beansprucht¹⁴ oder ob dieser Schutz in Kombination mit anderen, mit der Form der Ware zusammenhängenden Merkmalen beansprucht wird.

37. Wenn die Farbe einen genau definierten Bereich der Ware bedeckt, erscheint es mir insofern nicht ausgeschlossen, anzunehmen, dass die Marke räumlich begrenzt ist, so dass die Farbe mit einem bestimmten Teil der Ware zusammenfällt.

38. Der Umstand, dass der Markeninhaber Schutz nicht für die Konturen der Ware beansprucht, sondern sich die Freiheit lässt, diese Konturen je nach Modell zu variieren, ist nicht notwendig entscheidend. Es ist insbesondere möglich, dass die Konturen kein wesentliches Merkmal des Zeichens darstellen. Vielmehr ist zu ermitteln, ob das Zeichen seine Unterscheidungskraft aus der beanspruchten Farbe selbst ableitet oder aus der genauen Position dieser Farbe in Bezug auf andere Elemente der Form der Ware.

39. Auch wenn die Anwendung dieser Erwägungen dem vorlegenden Gericht obliegt, möchte ich anmerken, dass einige sich aus der Vorlageentscheidung ergebende tatsächliche Umstände für die Zwecke der Analyse der möglichen funktionalen Aspekte der fraglichen Marke für die Annahme sprechen, dass diese eher unter den Begriff der „Marke, die aus der Form der Ware besteht“, fällt, die den Schutz einer bestimmten Farbe in Bezug auf diese Form beansprucht.

40. Denn wenn die streitige Marke Schutz für eine bestimmte Farbe beansprucht, so geschieht dies nicht in abstrakter Form, sondern für die Aufbringung dieser Farbe auf die Sohle eines hochhackigen Schuhs wie abgebildet. Die Marke erfasst nicht die Form eines Schuhs als solche, doch sind jene Aspekte dieser Form, aus denen sich ergibt, dass es sich um einen hochhackigen Damenschuh handelt, offensichtlich Bestandteil der Marke. Aus der Darstellung der Marke ergibt sich, dass die Farbe auf die gesamte Sohle aufgebracht ist, unabhängig davon, welche präzisen Konturen diese hat. Die Konturen der Sohle sind jedenfalls offenbar ein zu vernachlässigendes Element der Marke, die ihre Unterscheidungskraft aus der ungewöhnlichen Positionierung des farblichen Elements sowie möglicherweise aus dem Farbkontrast der verschiedenen Teile eines Schuhs ableitet.

¹² Vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 54), und vom 10. November 2016, Simba Toys/HABM (C-30/15 P, EU:C:2016:849, Rn. 49).

¹³ Dieser Begriff umfasst drei- oder zweidimensionale Formen und grafische Zeichen, die die Form der Ware abbilden; siehe Urteil vom 18. Juni 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, Rn. 76).

¹⁴ Vgl. Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 68).

41. Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass die Prüfung der wesentlichen Merkmale der streitigen Marke eine Berücksichtigung sowohl der Farbe als auch der anderen Aspekte der betreffenden Ware erfordert. Diese Marke sollte also einer Marke, die aus der Form der Ware besteht und die den Schutz einer Farbe in Verbindung mit dieser Form beansprucht, gleichgestellt werden – und nicht einer Marke, die ausschließlich aus einer Farbe als solcher besteht.

42. Um die Vorlagefrage vollständig zu beantworten, werde ich jedoch beide Hypothesen prüfen.

Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 auf aus einer Farbe als solcher bestehende Marken

43. Der Gerichtshof hat die Besonderheit der Farbmarken in seiner aus dem Urteil Libertel¹⁵ hervorgegangenen Rechtsprechung berücksichtigt.

44. Nach dieser Rechtsprechung haben Farben als solche, soweit keine besonderen Umstände vorliegen, u. a. auf sehr speziellen Märkten, an sich zunächst keine Unterscheidungskraft, können diese aber durch eine Verwendung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erwerben¹⁶.

45. Im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft eines in einer Farbe als solcher bestehenden Zeichens ist außerdem zu beurteilen, ob seine Eintragung nicht dem öffentlichen Interesse an einer nicht unangemessenen Beschränkung der Verfügbarkeit der Farben für andere Akteure, die Waren oder Dienstleistungen der gleichen Art anbieten, widerspräche¹⁷.

46. Aus dieser Rechtsprechung ergibt sich zum einen, dass die in einer Farbe als solcher bestehenden Zeichen nicht unter Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 fallen und deshalb durch Benutzung Unterscheidungskraft erwerben können, dass aber zum anderen, da es sich um Zeichen handelt, die mit dem Aussehen der Ware zusammenfallen, bei der Beurteilung ihrer Eintragung die gleichen Erwägungen zu berücksichtigen sind wie jene, die dem genannten Art. 3 Abs. 1 Buchst. e zugrunde liegen¹⁸.

47. Indem es diese Voraussetzung für Farbmarken als solche aufstellt, hat das Urteil Libertel¹⁹ somit in der Sache das Ziel berücksichtigt, das auch Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 zugrunde liegt.

48. Gleichwohl müsste, wenn die streitige Marke als „in einer Farbe als solcher bestehende Marke“ qualifiziert werden müsste, festgestellt werden, dass sie nicht in den Geltungsbereich von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 fällt.

Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 auf Zeichen, die aus der Form der Ware und einer bestimmten Farbe bestehen

49. Sodann ist zu klären, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 auf Zeichen, die aus der Form einer Ware bestehen und Schutz für eine Farbe in Verbindung mit dieser Form beanspruchen, anwendbar ist.

¹⁵ Vgl. Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

¹⁶ Vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 66 und 67), vom 24. Juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, Rn. 39), und vom 21. Oktober 2004, KWS Saat/HABM (C-447/02 P, EU:C:2004:649, Rn. 79).

¹⁷ Vgl. Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 55).

¹⁸ Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 53 und 54).

¹⁹ Vgl. Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

50. Die Parteien des Ausgangsrechtsstreits sind in dieser Frage unterschiedlicher Ansicht²⁰, ebenso wie die vier beteiligten Mitgliedstaaten²¹. Die Kommission scheint davon auszugehen, dass die Farbe im vorliegenden Fall als ein in Bezug auf die Form der Ware selbständiger Aspekt angesehen werden muss.

51. Das vorlegende Gericht führt an, die Antwort könne nicht aus dem Wortlaut der Bestimmung abgeleitet werden, jedoch stehe dem Ausschluss dreidimensionaler Farbzeichen vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung der Zweck der Bestimmung entgegen, weil manche Zeichen funktionale Eigenschaften haben könnten, die sowohl mit der Form als auch mit der Farbe zusammenhängen, wie z. B. ein Zeichen, das eine Sicherheitsweste darstelle, ein Feuerlöscher oder ein wärmereflektierendes Produkt. Es fragt sich deshalb, ob bei der Analyse dieser Art von Zeichen unter dem Blickwinkel des Verbots funktionaler Zeichen auch die Farbe zu berücksichtigen ist.

52. Meines Erachtens muss die Beantwortung dieser Frage das System und die Struktur von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 berücksichtigen.

53. Nach ständiger Rechtsprechung besteht der von dieser Bestimmung verfolgte Zweck darin, zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts darauf hinausläuft, seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder praktische Eigenschaften einer Ware, die der Verwender bei Waren von Konkurrenten suchen könnte, einzuräumen²². Diese Bestimmung erlaubt es, die wesentlichen Merkmale der betreffenden Ware, die sich in ihrer Form spiegeln, gemeinfrei zu halten.

54. Ich bin der Meinung, dass das Vorhandensein einer Farbe auf einem Element der Oberfläche einer Ware als eine Eigenschaft angesehen werden kann, die sich in der Form der Ware spiegelt. Wie die vom vorlegenden Gericht gewählten Beispiele zeigen, kann die Farbe außerdem eine wesentliche praktische Eigenschaft der betreffenden Ware sein, so dass die Monopolisierung der Farbe in Verbindung mit einem Element der Form der Ware Konkurrenten daran hindern würde, frei Waren anzubieten, die die gleiche Funktionalität bieten.

55. Wenn Zeichen, die zugleich aus der Form und der Farbe bestehen, nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktionalität geprüft werden könnten, könnte deshalb das Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 zugrunde liegende allgemeine Interesse nicht vollständig gewährleistet werden.

56. Das Urteil Libertel²³ erlaubt die Berücksichtigung dieses allgemeinen Interesses nämlich nur in Bezug auf Zeichen, die in einer Farbe als solcher bestehen²⁴, jedoch nicht in Bezug auf Zeichen, die die Farbe mit Aspekten der Form kombinieren.

57. Bei den vom Gerichtshof in dem genannten Urteil beurteilten reinen Farbmarken ist die Farbe ein von der Form der Ware unabhängiger Aspekt. Anders ist es im Fall von Zeichen, bei denen die Farbe auf einen bestimmten Teil der Ware aufgebracht ist. Bei der Prüfung solcher Zeichen kann sich die Funktionalität der Farbe aus ihrer Positionierung auf der Ware ergeben, so dass beide Aspekte – die Form und die Farbe – gemeinsam geprüft werden müssen.

20 Louboutin trägt vor, die Bestimmung sei auf Positionsmarken nicht anwendbar. Van Haren erklärt, sie sei anwendbar, da es sich um eine Marke handele, die sowohl aus der Form als auch aus der Farbe bestehe.

21 Die deutsche und die finnische Regierung sind der Meinung, dass ein Zeichen, das Schutz für eine Farbe oder für die räumliche Position einer Farbe beanspruche, nicht als „ausschließlich“ aus der Form der Ware bestehend angesehen werden könne, wie es Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 fordere, weil dieses Zeichen nicht aus den dreidimensionalen Eigenschaften der Form bestehe. Dagegen sind die ungarische und die portugiesische Regierung der Meinung, dass die streitige Marke einer dreidimensionalen Marke mit einer Farbe ähnele und dass diese Art von Marken unter Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 fallen müsse.

22 Urteil vom 18. September 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 18 und 20).

23 Vgl. Urteil vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

24 Vgl. Nr. 24 der vorliegenden Schlussanträge.

58. Meines Erachtens müssen deshalb Zeichen, bei denen sich die Farben mit der Form der Ware verbinden, der Funktionalitätsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 unterworfen werden.

59. Diese Auslegung steht außerdem voll im Einklang mit dem Grundsatz, nach dem die Beurteilung eines Zeichens auf den Gesamteindruck gestützt werden muss, weil die Marke als Ganzes zu begreifen ist. Nach ständiger Rechtsprechung setzt eine korrekte Anwendung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 nämlich voraus, dass alle wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens ordnungsgemäß ermittelt werden, gestützt auf den von diesem Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck²⁵.

60. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 geregelten Eintragungshindernisse nach ständiger Rechtsprechung der Eintragung eines Zeichens, das, obwohl es aus der Form der Ware besteht, ein anderes wesentliches, nicht funktionales Element enthält, nicht entgegenstehen²⁶. Die Frage, ob bei einer Form- und Farbmarke die Farbe ein funktionales Element darstellt, muss deshalb meines Erachtens im Rahmen einer Gesamtbewertung des Zeichens aus dem Blickwinkel des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 geprüft werden. Außerdem ergibt sich aus dieser Rechtsprechung im Umkehrschluss, dass die betreffende Bestimmung auf die Form einer Ware anwendbar ist, die ein anderes Element beinhaltet, wenn dieses Element funktional ist.

61. Schließlich scheint mir dieser Ansatz aus systematischer Sicht durch die Umstände des Zustandekommens der Richtlinie 2015/2436 bestätigt zu werden, deren Art. 4 Abs. 1 Buchst. e sich auf „d[ie] Form oder [ein] andere[s] charakteristische[s] Merkmal der Ware“ bezieht.

62. Diese Bezugnahme auf ein „andere[s] charakteristische[s] Merkmal der Ware“ trägt dem Umstand Rechnung, dass die Richtlinie 2015/2436, indem sie die Darstellung der Marke in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie zulässt²⁷, den Weg für die Eintragung neuer Arten von Marken freimacht, die ebenfalls Bedenken hinsichtlich ihres funktionalen Charakters begegnen können, wie etwa Klangmarken und möglicherweise Geruchs- oder Geschmacksmarken.

63. Was jedoch Zeichen anbelangt, die aus der Form und der Farbe der Ware bestehen, die sowohl nach altem als auch nach neuem Recht eingetragen werden können, kann die Ergänzung der Bezugnahme auf ein „andere[s] charakteristische[s] Merkmal der Ware“ auf zwei verschiedene Weisen ausgelegt werden: Diese Ergänzung kann als Änderung der Regelung dieser Zeichen oder als einfache Klarstellung verstanden werden.

64. Wenn angenommen werden müsste, dass solche Zeichen nicht von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95, sondern von den analogen Bestimmungen der neuen Richtlinie 2015/2436 erfasst sind, würde eine solche Auslegung die Schaffung von Übergangsbestimmungen zum Schutz des berechtigten Vertrauens der Inhaber von Marken, die unter der Geltung des aktuellen Rechts eingetragen worden sind, erfordern²⁸. Der Umstand, dass der Gesetzgeber die Schaffung solcher Übergangsbestimmungen nicht für notwendig gehalten hat, kann darauf hinweisen, dass er angenommen hat, dass die rechtliche Regelung für diese Zeichen im Rahmen beider aufeinanderfolgender Richtlinien die gleiche ist.

25 Vgl. Urteile vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 68 bis 70), und vom 18. September 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 21).

26 Vgl. Urteil vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 52 und 72 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

27 Vgl. Art. 3 und 13. Erwägungsgrund der Richtlinie 2015/2436.

28 Das Problem im Zusammenhang mit dem Fehlen von Übergangsbestimmungen ist in der Literatur mit dem Hinweis darauf angesprochen worden, dass die Löschung einer Marke wegen einer Gesetzesänderung einer Enteignung gleichgesetzt werden könnte. Vgl. Kur, A., *Senftleben, M., European Trade Mark Law*, Oxford 2017, S. 161.

65. In Anbetracht all dieser Erwägungen bin ich deshalb der Meinung, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 auf Zeichen, die aus der Form der Ware bestehen und Schutz für eine bestimmte Farbe beanspruchen, potenziell anwendbar ist.

66. Wenn das vorliegende Gericht – wie ich es in diesen Schlussanträgen vorgeschlagen habe²⁹ – annehmen würde, dass die streitige Marke solchen Zeichen, die Farbe und Form kombinieren, gleichgestellt werden muss, könnte diese Marke von dem Verbot in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 erfasst sein.

Zur Auslegung des Begriffs der „Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“

67. Hilfsweise – da dieser Aspekt im Vorabentscheidungsersuchen nicht ausdrücklich genannt ist – werde ich die Anwendungsvoraussetzungen des in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 betreffend eine „Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“, geregelten absoluten Grundes in Erinnerung rufen.

68. Der Gerichtshof hat bereits klargestellt, dass diese Bestimmung nicht nur auf die Form der Ware, die ausschließlich einen künstlerischen oder schmückenden Wert hat, anwendbar ist, sondern auch auf Zeichen, die sich auf Waren beziehen, die neben ihrer ästhetischen Funktion auch andere wesentliche Funktionen erfüllen³⁰.

69. Die Anwendung dieses Grundes beruht auf einer objektiven Analyse, deren Zweck der Nachweis ist, dass die ästhetischen Eigenschaften der fraglichen Form auf die Attraktivität der Ware einen so großen Einfluss ausüben, dass der Umstand, den Vorteil hieraus einem einzigen Unternehmen zu gewähren, die Wettbewerbsbedingungen auf dem betreffenden Markt verzerren würde. Die Art, wie der Verbraucher die fragliche Form wahrnimmt, ist kein ausschlaggebendes Kriterium dieser Analyse, die potenziell ein ganzes Bündel tatsächlicher Gesichtspunkte berücksichtigt³¹.

70. Außerdem bezieht sich diese Analyse ausschließlich auf den der Form innewohnenden Wert und darf den Reiz des Produkts infolge des Rufs der Marke oder ihres Inhabers nicht berücksichtigen³².

71. Es ist darauf hinzuweisen, dass die betreffende Bestimmung die Gewährung eines Monopols auf äußere Eigenschaften der Ware, die für ihren Erfolg auf dem Markt wesentlich sind, ausschließen und verhindern soll, dass der Markenschutz für die Erlangung eines unlauteren Vorteils verwendet wird, also eines Vorteils, der sich nicht aus einem auf den Preis und die Qualität gründenden Wettbewerb ergibt³³.

72. Dagegen ist die Anwendung dieser Bestimmung nicht gerechtfertigt, wenn der genannte Vorteil sich nicht aus den der Form innewohnenden Merkmalen, sondern aus dem Ruf der Marke oder ihres Inhabers ableitet. Die Möglichkeit, einen solchen Ruf zu erwerben, ist nämlich ein wichtiger Aspekt des Wettbewerbs, zu dessen Aufrechterhaltung das Markensystem beiträgt

29 Siehe Nr. 41 der vorliegenden Schlussanträge.

30 Urteil vom 18. September 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 31 und 32).

31 Insbesondere die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied im Vergleich zu Konkurrenzprodukten mit ähnlichen Eigenschaften oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie durch den Hersteller, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht. Vgl. Urteil vom 18. September 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 34 und 35).

32 Vgl. Botis, D., Maniatis, S., von Mühlendahl, A., Wiseman, I., *Trade Mark Law in Europe* (3. Aufl.), Oxford, Oxford University Press, 2016, S. 239. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Urteil vom 20. September 2007, Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, Rn. 25 bis 27).

33 Siehe meine Schlussanträge in der Rechtssache Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, Nrn. 79 und 80).

Ergebnis

73. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die Vorlagefrage der Rechtbank Den Haag (Gericht erster Instanz Den Haag, Niederlande) wie folgt zu antworten:

Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er auf ein Zeichen, das aus der Form der Ware besteht und Schutz für eine bestimmte Farbe beansprucht, anwendbar sein kann. Der Begriff der Form, die „der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“, im Sinne dieser Vorschrift bezieht sich ausschließlich auf den der Form innewohnenden Wert und erlaubt es nicht, den Ruf der Marke oder ihres Inhabers zu berücksichtigen.