



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

16. September 2015*

„Vorlage zur Vorabentscheidung — Marken — Richtlinie 2008/95/EG — Art. 3 Abs. 3 — Begriff ‚infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft‘ — Dreidimensionale Marke — Vierfach gerippter Schokoladenwaffelriegel Kit Kat — Art. 3 Abs. 1 Buchst. e — Zeichen, das aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, und zugleich aus einer zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form besteht — In die technische Wirkung einbezogenes Herstellungsverfahren“

In der Rechtssache C-215/14

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), Vereinigtes Königreich, mit Entscheidung vom 27. Januar 2014, beim Gerichtshof eingegangen am 28. April 2014, in dem Verfahren

Société des Produits Nestlé SA

gegen

Cadbury UK Ltd

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano, der Richter S. Rodin und E. Levits, der Richterin M. Berger sowie des Richters F. Biltgen (Berichterstatler),

Generalanwalt: M. Wathelet,

Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2015,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

- der Société des Produits Nestlé SA, vertreten durch T. Scourfield und T. Reid, Solicitors, sowie durch S. Malynicz, Barrister,
- der Cadbury UK Ltd, vertreten durch P. Walsh und S. Dunstan, Solicitors, sowie durch T. Mitcheson, QC,

* Verfahrenssprache: Englisch.

- der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch L. Christie als Bevollmächtigten im Beistand von N. Saunders, Barrister,
 - der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze und J. Kemper als Bevollmächtigte,
 - der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna, B. Czech und J. Fałdyga als Bevollmächtigte,
 - der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst und J. Samnadda als Bevollmächtigte,
- nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 11. Juni 2015

folgendes

Urteil

- 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25).
- 2 Diese Frage stellt sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Soci t  des Produits Nestl  SA (im Folgenden: Nestl ) und der Cadbury UK Ltd (im Folgenden: Cadbury)  ber deren Widerspruch gegen die Anmeldung eines dreidimensionalen Zeichens in Form eines vierfach gerippten, mit Schokolade  berzogenen Waffelriegels als Marke im Vereinigten K nigreich durch Nestl .

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

- 3 Mit der Richtlinie 2008/95 wurde die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten  ber die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, berichtigt im ABl. 1989, L 159, S. 60) aufgehoben und ersetzt.
- 4 Der erste Erwgungsgrund der Richtlinie 2008/95 lautet:
„Die Richtlinie [89/104] wurde inhaltlich gendert ... Aus Grunden der Klarheit und der  bersichtlichkeit empfiehlt es sich, sie zu kodifizieren.“
- 5 Nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 k nnen „Marken ... alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, ... soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.
- 6 Art. 3 („Eintragungshindernisse – Ungltigkeitsgrunde“) der Richtlinie 2008/95, der ohne wesentliche nderung den Inhalt von Art. 3 der Richtlinie 89/104  bernimmt, bestimmt:
„(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungltigerklrung:

...

- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

...

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen:

- i) aus der Form der Ware, 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;

...

(3) Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde.

...“

Recht des Vereinigten Königreichs

- 7 Nach Section 3(1) des Trade Marks Act 1994 (Gesetz von 1994 über die Marken) sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben, es sei denn, sie haben vor der Einreichung der Anmeldung infolge ihrer Benutzung tatsächlich Unterscheidungskraft erworben.
- 8 Nach Section 3(2) wird ein Zeichen nicht als Marke eingetragen, wenn es ausschließlich aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, besteht.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

- 9 Die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Ware wurde von der Rowntree & Co Ltd seit 1935 im Vereinigten Königreich unter dem Namen „Rowntree’s Chocolate Crisp“ vertrieben. 1937 wurde der Name der Ware in „Kit Kat Chocolate Crisp“ geändert und sodann zu „Kit Kat“ verkürzt. 1988 wurde diese Gesellschaft, deren neue Firma Rowntree plc war, von Nestlé erworben.
- 10 Die Ware wurde lange Zeit in einer Verpackung verkauft, die aus zwei Schichten bestand, einer inneren aus Silberfolie und einer äußeren aus bedrucktem Papier mit einem rot-weißen Logo und der Wortfolge „Kit Kat“. Die derzeitige Verpackung besteht aus einer einzigen Schicht, die mit demselben Logo bedruckt ist. Das Erscheinungsbild des Logos hat im Lauf der Zeit eine Entwicklung durchlaufen, sich aber nicht stark verändert.

- 11 Die Grundform der Ware ist seit 1935 nahezu gleich geblieben, nur ihre Abmessungen wurden geringfügig verändert. Die unverpackte Ware hat derzeit folgendes Erscheinungsbild:



- 12 Es ist darauf hinzuweisen, dass auf jeder Rippe die Worte „Kit Kat“ und Segmente des Ovals, die Teil des Logos sind, aufgeprägt sind.
- 13 Am 8. Juli 2010 meldete Nestlé das nachstehend grafisch dargestellte dreidimensionale Zeichen (im Folgenden: fragliche Marke) als Marke im Vereinigten Königreich an:



- 14 Die Anmeldemarke unterscheidet sich damit insofern von der tatsächlichen Form der Ware, als sie nicht die aufgeprägten Worte „Kit Kat“ enthält.
- 15 Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

„Schokolade; Schokoladenbonbons; Schokoladenerzeugnisse; Konfekt; Präparate auf Schokoladenbasis; Backwaren; Gebäck; Biskuits; schokolierete Kekse; Kekswaffeln mit Schokoladenüberzug; Kuchen; Plätzchen; Oblaten“.

- 16 Die Anmeldung wurde vom Markenamt des Vereinigten Königreichs angenommen und für Widerspruchszwecke veröffentlicht. Das Markenamt ging davon aus, dass die Marke zwar keine originäre Unterscheidungskraft habe, doch habe der Antragsteller nachgewiesen, dass sie aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.
- 17 Am 28. Januar 2011 legte Cadbury gegen die Anmeldung Widerspruch ein und machte mehrere Gründe geltend, insbesondere den, dass die Eintragung auf der Grundlage der Vorschriften des Trade Marks Act 1994, mit denen Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. i und ii und Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 umgesetzt worden sei, zurückgewiesen werden müsse.
- 18 Mit Entscheidung vom 20. Juni 2013 stellte der Prüfer des Markenamts des Vereinigten Königreichs fest, dass die fragliche Marke keine originäre Unterscheidungskraft habe und auch nicht infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe.
- 19 Der Prüfer stellte fest, dass die angemeldete Form drei Merkmale aufweise:
- die Grundform einer rechteckigen Tafel,
 - das Vorhandensein, die Position und die Tiefe der den Riegel der Länge nach durchziehenden Rillen und
 - die Zahl der Rillen, die zusammen mit der Breite des Riegels die Zahl der „Rippen“ bestimmen.
- 20 Der Prüfer war der Auffassung, dass es sich bei dem erstgenannten Merkmal um eine Form handele, die durch die Art der Waren selbst bedingt sei und daher nicht eingetragen werden könne, außer in Bezug auf „Kuchen“ und „Gebäck“, bei denen die Form der Marke erheblich von den Regeln der Branche abweiche. Da die beiden anderen Merkmale zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien, wies er den Eintragungsantrag im Übrigen zurück.
- 21 Am 18. Juli 2013 legte Nestlé gegen diese Entscheidung beim vorlegenden Gericht ein Rechtsmittel ein, mit dem sie der Feststellung entgegentritt, dass die fragliche Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt keine Unterscheidungskraft erlangt habe. Darüber hinaus macht Nestlé geltend, dass die fragliche Marke nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingten Form oder in der für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.
- 22 Mit einem am selben Tag eingelegten Anschlussrechtsmittel wendet sich Cadbury gegen die Entscheidung vom 20. Juni 2013, soweit darin festgestellt wurde, dass die fragliche Marke hinsichtlich Kuchen und Gebäck originäre Unterscheidungskraft habe und nicht ausschließlich in der durch die Art der Ware selbst bedingten Form oder in der für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form bestehe.
- 23 Das vorliegende Gericht ist zunächst der Auffassung, der Prüfer hätte nicht zwischen Kuchen und Gebäck auf der einen und allen anderen Waren in Klasse 30 des Abkommens von Nizza auf der anderen Seite unterscheiden dürfen, sei es in Bezug auf den Nachweis der Unterscheidungskraft der fraglichen Marke oder in Bezug auf die Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Richtlinie 2008/95.
- 24 Sodann hält es das vorliegende Gericht im Hinblick auf die Frage, ob die Marke durch ihre Benutzung vor dem relevanten Zeitpunkt Unterscheidungskraft erlangt habe, nach Anführung der einschlägigen Rechtsprechung für klärungsbedürftig, ob es für den Nachweis, dass eine Marke Unterscheidungskraft erlangt habe, ausreiche, dass zum relevanten Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkenne und mit den Waren des Anmelders verbinde. Dem Anmelder

obliege nämlich der Nachweis, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke – im Gegensatz zu jeder anderen etwa vorhandenen Marke – als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnehme.

- 25 Schließlich führt das vorlegende Gericht in Bezug auf die durch die Art der Ware selbst bedingte Form und die für die Erreichung einer technischen Wirkung erforderliche Form aus, dass es zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und ii der Richtlinie 2008/95 nur wenig Rechtsprechung gebe.
- 26 Unter diesen Umständen hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Reicht es aus, wenn der Anmelder einer Marke, um darzutun, dass sie infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweist, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und in dem Sinne mit den Waren des Anmelders verbindet, dass sie, wenn sie angeben sollten, wer die mit der Marke gekennzeichneten Waren vermarktet, den Anmelder nennen würden, oder muss er nachweisen, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke (und keine anderen etwa vorhandenen Marken) als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnimmt?
 2. Ist eine Form, die aus drei wesentlichen Merkmalen besteht, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und zwei zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i und/oder ii der Richtlinie 2008/95 von der Eintragung als Marke ausgeschlossen?
 3. Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen, dass nach dieser Bestimmung Formen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die zur Erreichung einer die Herstellungsweise der Waren und nicht ihre Funktionsweise betreffenden technischen Wirkung erforderlich sind?

Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens

- 27 Nachdem das mündliche Verfahren am 11. Juni 2015 im Anschluss an die Verlesung der Schlussanträge des Generalanwalts abgeschlossen worden ist, hat Nestlé mit Schreiben vom 26. Juni 2015, das am 30. Juni 2015 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen ist, die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beantragt.
- 28 Zur Begründung dieses Antrags macht Nestlé insbesondere geltend, dass das vorlegende Gericht nicht in der Lage sei, zur ersten Vorlagefrage Stellung zu nehmen, da die Schlussanträge des Generalanwalts diese Frage nicht ausreichend beantworteten.
- 29 Außerdem beruhten die Schlussanträge des Generalanwalts auf einem Fehlverständnis der von ihr eingereichten schriftlichen Erklärungen.
- 30 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof nach Art. 83 seiner Verfahrensordnung jederzeit nach Anhörung des Generalanwalts die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beschließen kann, insbesondere wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder wenn eine Partei nach Abschluss des mündlichen Verfahrens eine neue Tatsache unterbreitet hat, die von entscheidender Bedeutung für die Entscheidung des Gerichtshofs ist, oder wenn ein zwischen den Parteien oder den in Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union bezeichneten Beteiligten nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist (vgl. Urteil Kommission/Parker Hannifin Manufacturing und Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

- 31 Im vorliegenden Fall hält sich der Gerichtshof nach Anhörung des Generalanwalts für ausreichend unterrichtet, um eine Entscheidung zu treffen, und ist der Ansicht, dass weder eine neue Tatsache von entscheidender Bedeutung vorliegt noch ein zwischen den Parteien nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist.
- 32 Überdies hat der Generalanwalt nach Art. 252 Abs. 2 AEUV öffentlich in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu den Rechtssachen zu stellen, in denen nach der Satzung des Gerichtshofs seine Mitwirkung erforderlich ist. Die Schlussanträge des Generalanwalts oder ihre Begründung binden den Gerichtshof jedoch nicht (vgl. Urteil Kommission/Parker Hannifin Manufacturing und Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 33 Der Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens ist daher zurückzuweisen.

Zu den Vorlagefragen

Vorbemerkungen

- 34 Erstens ist darauf hinzuweisen, dass das Vorabentscheidungsersuchen die Auslegung der Bestimmungen der Richtlinie 2008/95 betrifft.
- 35 Wie aus dem Urteil Oberbank u. a. (C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 31) hervorgeht, wurde mit der Richtlinie 2008/95 lediglich die Richtlinie 89/104 kodifiziert, so dass die in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehenden Bestimmungen gegenüber den entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 89/104 keine wesentlichen Änderungen in Wortlaut, Systematik oder Zweck erfahren haben. Folglich bleiben die Bezugnahmen auf die Rechtsprechung zur Richtlinie 89/104 für die vorliegende Rechtssache relevant.
- 36 Zweitens kann nach Art. 2 der Richtlinie 2008/95 ein Zeichen, das die Form einer Ware darstellt, grundsätzlich eine Marke sein, sofern es sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- 37 In Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 sind ausdrücklich bestimmte aus der Form der Ware bestehende Zeichen aufgeführt, für die spezielle Eintragungshindernisse gelten; dabei handelt es sich um Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen.
- 38 Da Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens ist, kann ein solches Zeichen, wenn eines der drei in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist, nicht als Marke eingetragen werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, Rn. 76, sowie Linde u. a., C-53/01 bis C-55/01, EU:C:2003:206, Rn. 44).
- 39 Darüber hinaus kann ein Zeichen, das nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 von der Eintragung ausgeschlossen ist, nie durch seine Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erwerben (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, Rn. 75, sowie Linde u. a., C-53/01 bis C-55/01, EU:C:2003:206, Rn. 44).

- 40 Folglich ist im Rahmen des Antrags auf Eintragung eines Zeichens, das ausschließlich aus der Form einer Ware besteht, zunächst zu prüfen, ob kein der Eintragung entgegenstehendes Hindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorliegt, bevor untersucht wird, ob das fragliche Zeichen möglicherweise Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erworben hat.
- 41 Daher ist im Einklang mit der vom Unionsgesetzgeber bei der Abfassung von Art. 3 der Richtlinie 2008/95 gewählten Systematik und Ordnung die Reihenfolge der Prüfung der Vorlagefragen umzukehren und zunächst auf die zweite und die dritte Frage einzugehen, die die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 betreffen, bevor die erste, Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie betreffende Frage geprüft wird.

Zur zweiten Frage

- 42 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind.
- 43 Eingangs ist daran zu erinnern, dass die verschiedenen in Art. 3 der Richtlinie 2008/95 aufgezählten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen sind, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. in diesem Sinne Urteile Windsurfing Chiemsee, C-108/97 und C-109/97, EU:C:1999:230, Rn. 25 bis 27, sowie Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, Rn. 77).
- 44 Die Ratio der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse besteht darin, zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, Rn. 78, und Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 18).
- 45 Es gilt nämlich zu verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte, zu verewigen (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 19, und – zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1], der im Wesentlichen mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 übereinstimmt – Urteil Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 45).
- 46 Zu der Frage, ob die verschiedenen Eintragungshindernisse nebeneinander angewandt werden können, hat der Gerichtshof ausgeführt, dass aus dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 klar hervorgeht, dass die drei Eintragungshindernisse eigenständig sind und jedes von ihnen unabhängig von den anderen anzuwenden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 39).
- 47 Der Gerichtshof hat daraus abgeleitet, dass ein ausschließlich aus der Form der Ware bestehendes Zeichen nicht als Marke eingetragen werden kann, wenn auch nur eines der in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist; dabei ist es unerheblich, dass dieses Zeichen auf der Grundlage mehrerer Eintragungshindernisse ausgeschlossen werden kann, solange ein einziges Hindernis auf das Zeichen voll anwendbar ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 40 und 41).

- 48 Folglich schließt Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 es nicht aus, dass die wesentlichen Merkmale eines Zeichens unter eines oder mehrere der dort genannten Eintragungshindernisse fallen. In einem solchen Fall setzt die Zurückweisung der Anmeldung jedoch voraus, dass mindestens eines dieser Hindernisse auf das fragliche Zeichen voll anwendbar ist.
- 49 Das im Allgemeininteresse liegende Ziel, das der Anwendung der drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse zugrunde liegt, steht der Zurückweisung der Anmeldung nämlich entgegen, wenn keines dieser drei Hindernisse voll anwendbar ist (Urteil Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, Rn. 42).
- 50 Eine Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95, die es nicht ermöglichen würde, die Anmeldung einer Marke zurückzuweisen, wenn die Untersuchungen ergeben, dass mehr als eines der drei Eintragungshindernisse anwendbar ist, oder die es ermöglichen würde, diese Bestimmung in Fällen heranzuziehen, in denen jedes der drei genannten Eintragungshindernisse lediglich teilweise dargetan wäre, liefe offenkundig dem in den Rn. 43 bis 45 des vorliegenden Urteils angeführten, im Allgemeininteresse liegenden Ziel zuwider, das der Anwendung der drei in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Eintragungshindernisse zugrunde liegt.
- 51 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.

Zur dritten Frage

- 52 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, dahin auszulegen ist, dass diese Bestimmung allein die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst, oder ob sie auch auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.
- 53 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Bestimmung nach ihrem Wortlaut ausdrücklich auf die zur Erreichung einer „technischen Wirkung“ erforderliche Form der Ware bezieht, ohne ihren Herstellungsprozess zu erwähnen.
- 54 Wird die Bestimmung anhand ihres Wortlauts ausgelegt, so beschränkt sich das dort genannte Eintragungshindernis auf die Funktionsweise der Ware, wobei die technische Wirkung das Ergebnis einer bestimmten Herstellungsweise der fraglichen Form ist.
- 55 Diese Auslegung wird durch das mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 verfolgte Ziel bestätigt, das, wie aus der in Rn. 44 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung hervorgeht, darin besteht, zu verhindern, dass ein Monopol für technische Lösungen eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann. Denn aus der Sicht des Verbrauchers sind die Funktionalitäten der Ware maßgeblich, und die Modalitäten ihrer Herstellung sind unerheblich.
- 56 Überdies ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Herstellungsmodalitäten auch im Rahmen der Beurteilung der wesentlichen funktionellen Merkmale der Form einer Ware nicht maßgeblich sind. Die Eintragung eines Zeichens, das aus einer allein der technischen Wirkung zuzuschreibenden Form

besteht, ist nämlich auch dann ausgeschlossen, wenn die betreffende technische Wirkung durch andere Formen und folglich durch andere Herstellungsprozesse erzielt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, Rn. 83).

- 57 Demnach ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, dahin auszulegen ist, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.

Zur ersten Frage

- 58 Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Anmelder einer Marke, die infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweisen muss, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen, oder ob es ausreicht, dass er nachweist, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkennt und mit seinen Waren verbindet.
- 59 Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Hauptfunktion der Marke darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne etwaige Gefahr der Verwechslung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, Rn. 30).
- 60 Durch ihre Unterscheidungskraft vermag eine Marke nämlich die von ihr erfasste Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit die Unterscheidung dieser Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen zu ermöglichen (vgl. in diesem Sinne Urteile Windsurfing Chiemsee, C-108/97 und C-109/97, EU:C:1999:230, Rn. 46, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, Rn. 35, sowie Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 38).
- 61 Diese Unterscheidungskraft ist anhand der von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen und anhand der mutmaßlichen Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, d. h. der normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne Urteile Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, Rn. 25, sowie Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 39).
- 62 Die somit eine der allgemeinen Voraussetzungen dafür, dass ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann, darstellende Unterscheidungskraft kann der Marke, worauf Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 abstellt, innewohnen oder infolge ihrer Benutzung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 dieser Richtlinie erworben worden sein.
- 63 Was speziell den Erwerb von Unterscheidungskraft nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 angeht, ist der Ausdruck „Benutzung der Marke als Marke“ so zu verstehen, dass er sich nur auf eine Benutzung der Marke bezieht, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung durch die beteiligten Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen stammend dient (Urteil Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, Rn. 29).

- 64 Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass sich eine solche Identifizierung und damit der Erwerb von Unterscheidungskraft sowohl aus der Benutzung eines Elements einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben können. Er hat jedoch klargestellt, dass es in beiden Fällen erforderlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit der angemeldeten Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (Urteil Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, Rn. 30, sowie – im Rahmen der Verordnung Nr. 40/94, deren Art. 7 Abs. 3 im Wesentlichen mit Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 übereinstimmt – Urteil Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, Rn. 27).
- 65 Mithin besteht unabhängig davon, ob die Benutzung ein Zeichen als Teil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser betrifft, die wesentliche Voraussetzung darin, dass das Zeichen, dessen Eintragung als Marke beantragt wird, infolge dieser Benutzung die Waren, auf die es sich bezieht, bei den beteiligten Verkehrskreisen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, Rn. 28).
- 66 Daraus ist, wie den Nrn. 48 bis 52 der Schlussanträge des Generalanwalts zu entnehmen ist, abzuleiten, dass die angemeldete Marke zwar als Teil einer eingetragenen Marke oder in Verbindung mit einer solchen Marke Gegenstand einer Benutzung gewesen sein kann, der Anmelder aber für die Eintragung der Marke selbst gleichwohl nachweisen muss, dass allein diese Marke und keine anderen etwa vorhandenen Marken auf die Herkunft der Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend hinweist.
- 67 Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass der Anmelder, um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, nachweisen muss, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

Kosten

- 68 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:

1. **Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 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 der Eintragung eines aus der Form der Ware bestehenden Zeichens als Marke entgegensteht, wenn diese Form drei wesentliche Merkmale aufweist, von denen eines durch die Art der Ware selbst bedingt ist und die beiden anderen zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind; dabei muss jedoch zumindest eines der in dieser Bestimmung genannten Eintragungshindernisse auf die fragliche Form voll anwendbar sein.**
2. **Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, wonach Zeichen, die ausschließlich aus der zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen Form der Ware bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen werden können, ist dahin auszulegen, dass diese Bestimmung die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst und nicht auf ihre Herstellungsweise anwendbar ist.**
3. **Um die Eintragung einer Marke zu erreichen, die, sei es als Teil einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit dieser, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erworben hat, muss der Anmelder nachweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.**

Unterschriften