

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
Konrad-Adenauer-Ufer 11 · RheinAtrium · 50668 Köln

Frau Ministerialrätin
Dr. Jutta Figge
Bundesministerium der Justiz
und Verbraucherschutz
Mohrenstr. 37
10117 Berlin

Vorab per E-Mail: figge-ju@bmj.bund.de

Der Generalsekretär

Konrad-Adenauer-Ufer 11
RheinAtrium
50668 Köln

Telefon (0221) 650 65-151
Telefax (0221) 650 65-205
E-Mail office@grur.de
www.grur.org

28. Juli 2014

STELLUNGNAHME

der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.

ZU DER RECHTSSACHE C-215/14

Société des Produits Nestlé („Nestlé“)

gegen

Cadbury UK Ltd. („Cadbury“)

in welcher der High Court of Justice (Chancery Division) gemäß Artikel 267 AEUV um eine Vorabentscheidung zur Auslegung des Artikels 3 Absatz 1 lit. e und Absatz 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; im Folgenden: Markenrichtlinie) nachgesucht hat.

I. EINFÜHRUNG

- 1 Die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist eine als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung aller auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts tätigen Praktiker und Wissenschaftler. Sie bezweckt nach ihrer Satzung die wissenschaftliche Fortbildung und den Aufbau des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts und die Unterstützung der gesetzge-

benden Organe und der Behörden in Fragen des gewerblichen Rechtsschutz und des Urheberrechts.

- 2 In der Rechtssache C-215/14 werden Rechtsfragen von allgemeiner Bedeutung im Zusammenhang mit der Schutzfähigkeit von Warenformmarken und dem Erwerb von Unterscheidungskraft (Verkehrsdurchsetzung) durch solche Zeichen aufgeworfen. Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:

II. WESENTLICHER SACHVERHALT UND BISHERIGER VERFAHRENSGANG

- 3 Nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts wurde der sog. „Vier-Finger“-Schokoriegel 1935 zuerst in Großbritannien von Rowntree & Co. Ltd. unter der Bezeichnung „Rowntree’s Chocolate“ verkauft. 1937 wurde die Bezeichnung in „Kit Kat Chocolate Crisp“ verändert und nach dem Zweiten Weltkrieg auf „Kit Kat“ verkürzt. 1988 übernahm Nestlé das Geschäft der Rowntree & Co. Ltd. und bringt den „Vier-Finger“-Schokoriegel seither selbst auf den Markt.
- 4 Das Produkt wurde nach Einführung der Bezeichnung „Kit Kat“ stets in einer mit der rot-weißen Wort-/Bildmarke „Kit Kat“ bedruckten Verpackung verkauft. Das Design des Logos wurde über die Jahre wiederholt geringfügig dem Zeitgeschmack angepasst und sieht derzeit wie folgt aus:



- 5 Die Grundform des Produkts hat sich seit 1935 nur sehr wenig geändert. Das aktuelle Erscheinungsbild des Produkts auf einer geöffneten Packung ist nachfolgend dargestellt:



- 6 In jedem „Finger“ ist seit vielen Jahren jeweils die Wort-/Bildmarke „Kit Kat“ eingeprägt.
- 7 Am 8. Juli 2010 meldete Nestlé das nachfolgend dargestellte dreidimensionale Zeichen (im Folgenden: die „Marke“) in Klasse 30 als Marke des Vereinigten Königreichs zur Eintragung für die Waren *„Schokolade; Schokoladenwaren; Schokoladenprodukte; Konditorwaren; Schokolade-Zubereitungen; Backwaren; Gebäck; Kekse; Kekse mit Schokoladenüberzug; mit Schokolade überzogene Waffeln; Kuchen; Spritzgebäck; Waffeln“* an:



Von dem tatsächlich vermarkteten Produkt weicht die Marke insoweit ab, als dass bei ihr das eingeprägte Wort-/Bildzeichen „Kit Kat“ fehlt.

- 8 Das Markenregister nahm die Anmeldung an und veröffentlichte sie. Zwar fehle der Marke die Unterscheidungskraft von Hause aus; Nestlé habe aber nachgewiesen, durch Benutzung Unterscheidungskraft i.S.d. Artikels 3 Absatz 3 Markenrichtlinie erworben zu haben.
- 9 Cadbury griff diese Entscheidung aus folgenden Gründen an: Die erworbene Unterscheidungskraft i.S.d. Artikels 3 Absatz 3 Markenrichtlinie habe Nestlé nicht nachgewiesen. Außerdem bestehe die angemeldete Marke ausschließlich aus Formelementen, die durch

die Art der Ware selbst bedingt seien, Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i) Markenrichtlinie, bzw. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien, Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie.

- 10 Im Rechtsmittelverfahren wurde bestätigt, dass der Marke für die Waren „*Schokolade; Schokoladenwaren; Schokoladenprodukte; Konditorwaren; Schokolade-Zubereitungen; Backwaren; Gebäck; Kekse; Kekse mit Schokoladenüberzug; mit Schokolade überzogene Waffeln; Spritzgebäck; Waffeln*“ die Unterscheidungskraft von Haus aus fehle.
- 11 Für diese Waren habe Nestlé aber auch keine erworbene Unterscheidungskraft belegen können. Zwar bräuchten laut einer repräsentativen Verkehrsbefragung nahezu 90% der Befragten die angemeldete Marke mit der Marke „Kit Kat“ in Verbindung bzw. seien mindestens 50% der Ansicht, dass es sich um die Abbildung eines Riegels der Marke „Kit Kat“ handele.
- 12 Dies reiche allerdings zum Erwerb der Unterscheidungskraft nach der Rechtsprechung im Vereinigten Königreich nicht aus. Hiernach müsse der Anmelder einer von Haus aus nicht unterscheidungskräftigen Marke nämlich zusätzlich nachweisen, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise gerade nur diese Marke (und keine anderen etwa vorhandenen Marken) als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnehme, dass also diese Marke (und keine andere etwa vorhandene Marke) für den Verkehr das eigentliche, für die Unterscheidung nach der betrieblichen Herkunft allein entscheidende Zeichen sei, auf das allein sich der Verkehr verlasse.
- 13 Denn das Produkt werde in einer geschlossenen und mit dem Wort-/Bildzeichen „Kit Kat“ gekennzeichneten Verpackung abgegeben, in welcher die Form des Produkts nicht sichtbar sei. Letztere sei auch nie Gegenstand gesonderter Werbung gewesen. Außerdem sei weder nachgewiesen noch sonst ersichtlich, dass die Warenform den Verbrauchern nach dem Kauf und nach Entfernung der Verpackung tatsächlich dazu diene, überprüfen zu können, ob das gekaufte Produkt aus dem als Hersteller vermuteten Produktionsbetrieb stamme und dass die Verbraucher sich zur Unterscheidung der Ware ihrer Herkunft nach allein auf diese Form und nicht auf das Wort-/Bildzeichen „Kit Kat“ verließen, das auch auf den einzelnen „Fingern“ eingeprägt sei.
- 14 Einer Eintragung als Marke stehe außerdem Artikel 3 Absatz 1 lit. e Markenrichtlinie entgegen. Denn die Marke bestehe hinsichtlich dieser Waren aus einer Form, deren drei wesentliche Merkmale teils i.S.d. Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i) Markenrichtlinie durch

die Art der Ware selbst und teils i.S.d. Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie technisch bedingt seien, was in der Gesamtschau zu einer Schutzunfähigkeit führen müsse, da letztlich alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale dem Artikel 3 Absatz 1 lit. e Markenrichtlinie unterfielen:

- i) Die rechteckige Tafel-Form, einschließlich der relativen Verhältnisse von Länge, Breite und Tiefe sei offensichtlich eine ebenso gängige wie einfache und billige Art und Weise, dem Verbraucher eine bestimmte Menge Schokolade bereitzustellen und sei am einfachsten zu gießen, zu verpacken und zu lagern; es handele sich deshalb um ein Merkmal das durch die Art der Ware selbst bedingt sei i.S.d. Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i) Markenrichtlinie;
 - ii) das Vorhandensein, die Position, Anzahl und Tiefe der längs angeordneten Bruchrillen, die das Produkt in eine – die Anzahl der Rillen um 1 übersteigende – Anzahl einzeln abzubrechender und sodann einzeln zu essender „Finger“ einteilen, habe genau diesen beabsichtigten technischen Effekt, dass nämlich einzelne „Finger“ abgebrochen werden könnten, aber nicht von selbst abbrechen; es handele sich deshalb um eine Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei i.S.d. Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie;
 - iii) der Winkel von 14° , in dem sich die Kanten der einzelnen „Finger“ von der Bruchrinne weg neigten, sei zwar kein Merkmal, das zu einer technischen Wirkung des Schokoriegels führe, es sei aber durch das zur Herstellung eingesetzte Spritzgussverfahren bedingt, weil der Winkel zum Auslösen aus der Gussform erforderlich sei; es handele sich deshalb ebenfalls um eine Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei i.S.d. Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie.
- 15 Die Überprüfung führe deshalb zu dem Ergebnis, dass die Marke nicht eingetragen werden dürfe. Hiergegen legte Nestlé Beschwerde zum High Court (Chancery Division) ein.
- 16 Der zuständige Richter möchte die Entscheidung der Vorinstanz im Wesentlichen bestätigen. Er hält jedoch die rechtlichen Grundlagen dieser Entscheidung nach den Maßstäben der Markenrichtlinie nicht für hinreichend gesichert.
- 17 Zum einen betreffe die Unsicherheit das für die Verkehrsdurchsetzung nach Artikel 3 Absatz 3 Markenrichtlinie vom englischen Recht bislang aufgestellte Erfordernis, dass die Verbraucher die Herkunft eines Produkts ausschließlich an der betreffenden Marke und nicht (auch) an irgendeiner anderen Marke auf dem Produkt festmachten.

- 18 Zum anderen gehe es um die Frage, ob die in Artikel 3 Absatz 1 lit. e Markenrichtlinie getrennt voneinander aufgezählten Fallgruppen, also die Warenartbedingtheit gemäß Ziff. (i), die technische Bedingtheit gemäß Ziff. (ii) und der wesentliche Wertbeitrag nach Ziff. (iii), kumulativ angewendet werden dürften, wenn sich die Merkmale der Marke nicht in ihrer Gesamtheit jeweils einer einzigen dieser Fallgruppen zuordnen ließen.
- 19 Schließlich sei nicht gesichert, ob ein Merkmal der Form der Ware i.S.d. Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie „zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich“ sei, wenn eine technische „Wirkung“ gar nicht der Ware selbst oder dem entsprechenden Merkmal zukomme, sondern wenn lediglich eine technische „Ursache“ für dieses Merkmal vorhanden sei, die im Herstellungsverfahren zu suchen sei.

III. DIE VORGELEGTEN FRAGEN

- 20 Mit Beschluss vom 22. Januar 2014, Aktenzeichen CH/2013/0392, hat der High Court of Justice deshalb das zwischen Nestlé und Cadbury anhängige Beschwerdeverfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Artikel 267 AEUV die folgenden drei Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Reicht es aus, wenn der Anmelder einer Marke, um darzutun, dass sie infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 2008/95/EG 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 Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i) und/oder (ii) der Richtlinie 2008/95/EG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen?
 3. Ist Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) der Richtlinie 2008/95/EG dahin auszulegen, dass nach dieser Bestimmung Formen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die zur Er-

reichung einer die Herstellungsweise der Waren und nicht ihre Funktionsweise betreffenden technischen Wirkung erforderlich sind?

IV. DAS ANWENDBARE RECHT DER UNION

21 Artikel 3 der Markenrichtlinie lautet, soweit hier einschlägig, wie folgt:

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

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.

V. ERÖRTERUNG DER VORLAGEFRAGEN

1. Vorlagefrage 1

a) *Zum Gegenstand der Vorlagefrage*

22 Aus dem Wortlaut der Vorlagefrage erschließt sich das angesprochene rechtliche Problem nicht auf Anhieb vollständig. Wie sich aus der Begründung des High Court ergibt, werden drei verschiedene, sich überschneidende und miteinander in Zusammenhang stehende Fragenkreise angesprochen. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was der High Court mit seiner Frage eigentlich wissen möchte, müssen diese kurz angerissen werden.

23 Zum einen geht es um die Nutzung des angemeldeten Zeichen „als Marke“, also als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis; maßgeblich ist die Sicht des Durchschnittsver-

brauchers (vgl. Randnr. 47: „*It is sufficient of the applicant to have used the sign in such a way that consumers have in fact come to rely on it as indicating the origin of the goods*“). Hierbei stellt der High Court gleichzeitig klar, dass es nicht erforderlich ist, dass die Marke (z. B. eine dreidimensionale Produktform) auch in der Werbung als Herkunftshinweis verwendet wird.

24 Das Erfordernis einer Nutzung des angemeldeten Zeichens „als Marke“ ist mittlerweile als Voraussetzung für den Erwerb von Unterscheidungskraft i.S.d. Artikels 3 Absatz 3 Markenrichtlinie allgemein anerkannt (vgl. Urteil vom 7. Juli 2005 in der Rechtssache C-353/03, *Nestlé/Mars*, Slg. 2005, I-6149, Randnrn. 26-29).

25 Damit im Zusammenhang steht eine zweite Frage, ob nämlich insbesondere Produktformen, die dem Durchschnittsverbraucher beim Kauf immer nur verpackt begegnen, als Marke dienen können bzw. vom Durchschnittsverbraucher als Herkunftshinweis verstanden werden. Dies stellt das vorlegende Gericht – im Einklang mit der Praxis des Gerichtshofes und deutscher Gerichte – nicht in Abrede.

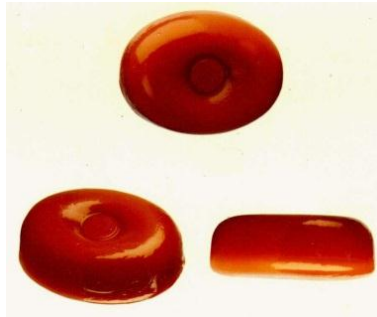
26 Vor diesem Hintergrund möchte der High Court mit seiner ersten Vorlagefrage allerdings weiter wissen, welche genauen Vorstellungen der Durchschnittsverbraucher im Hinblick auf ein Kennzeichen, das ihm in Kombination mit anderen Marken auf der Ware gegenübertritt, haben muss, damit dieses Kennzeichen als Marke Unterscheidungskraft erlangt. Es geht dem High Court insbesondere darum, ob dieses Kennzeichen – im Vergleich mit und im Verhältnis zu den anderen Marken auf der Ware oder deren Verpackung – für den Verbraucher dasjenige Zeichen sein muss, an dem sich der Verbraucher in allererster Linie bzw. allein orientiert, um die Herkunft des Produkts von einem bestimmten Hersteller zu bestimmen, und auf das er sich zu diesem Zweck ganz allein verlässt (Randnrn. 50 ff.).

b) Der Erwerb von Unterscheidungskraft einer zusammen mit anderen Marken benutzten dreidimensionalen Produktformmarke

aa) Wahrnehmung einer Warenform als Herkunftshinweis trotz Verpackung

27 In der Rechtsprechung des Gerichtshofes sowie deutscher Gerichte ist anerkannt, dass die Form eines Produkts, das vom Verbraucher in einer geschlossenen und anderweitig markierten Verpackung erworben wird, auch nach dem Kauf als herkunftshinweisend wahrgenommen und somit „als Marke“ benutzt werden kann.

- 28 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs im Fall „*Storck/HABM*“, in dem es wie im vorliegenden Fall um die Produktform von Süßwaren ging, nämlich um die nachstehend abgebildete Form von Bonbons,



ergibt sich, dass die Marke ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, nicht nur dann entfaltet, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird.

- 29 Der Gerichtshof hat im Gegenteil anerkannt, dass eine Marke auch gegenüber denjenigen, die das Produkt nach dem Kauf bestimmungsgemäß verwenden bzw. es konsumieren, in dieser Verbrauchssituation herkunftshinweisend wirken kann. Dies gilt insbesondere auch für eine Marke, die – wie hier – aus der Form einer Ware besteht, und selbst dann, wenn diese Ware dem Verbraucher gewöhnlich nur in einer – meist mit anderen Kennzeichen versehenen – Verpackung gegenübertritt (Urteil vom 22. Juni 2006 in der Rechtssache C-24/05 P, *Storck/HABM*, Slg. 2006, I-5693, Randnr. 71; mittelbar vorweggenommen durch EuGH, Urteil vom 12. Januar 2006 in der Rechtssache C-361/04 P, *Picasso*, Slg. 2006, I-660, Randnr. 46).

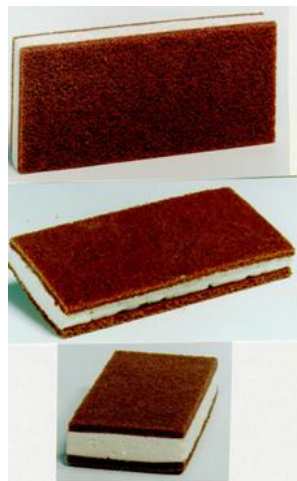
- 30 Auf dieser Linie liegt auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Er hat am Beispiel der nachfolgend abgebildeten Pralinenform



anerkannt, dass die Benutzung einer Warenform als Marke gegeben sein kann, wenn die Ware nur verpackt vertrieben wird und die Verbraucher ihre Form erst im Stadium des Verbrauchs wahrnehmen können (BGH GRUR 2007, 780, 782 Randnr. 25 – *Pralinen-*

form I; BGH GRUR 2010, 138, 141 Randnr. 35 – *ROCHER-Kugel*; BGH GRUR 2010, 1103, 1105 Randnr. 29 – *Pralinenform II*).

- 31 Dass das Produkt dem Verkehr am Ort der Kaufentscheidung nur in verpackter Form gegenübertritt, erscheint demgegenüber nach der Rechtsprechung sowohl des Gerichtshofs wie auch deutscher Gerichte als nicht maßgeblich. Sofern die charakteristische Form – und sei es bei einem Lebensmittel nur während eines relativ kurzen Zeitraumes zwischen dem Auspacken und dem Verzehr – sichtbar wird und dabei vom Verkehr als Herkunftshinweis wahrgenommen wird, besteht kein Grund, dieser Form Markenschutz zu versagen. Entsprechend kann sich nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die Warenform auch bei verpackten und zum Verzehr unmittelbar nach dem Auspacken bestimmten Lebensmitteln zum Herkunftshinweis entwickeln und so Unterscheidungskraft i.S.d. Artikels 3 Absatz 3 Markenrichtlinie erwerben (BGH GRUR 2008, 510, 512 Randnr. 25 – *Milchschnitte*; BGH GRUR 2010, 138, 141 Randnr. 35 – *ROCHER-Kugel*).
- 32 Die soeben zitierten Entscheidungen betreffen die nachfolgend jeweils links neben ihrer gängigen Produktverpackung eingeblendeten Formmarken für Fertiggkeiten („Milchschnitte“) bzw. Pralinen („Ferrero Rocher“):



- 33 Diese Rechtsprechung ist sachgerecht und ergibt sich zum einen schon daraus, dass Verbrauchs- und Präsentationsgewohnheiten bei verschiedenartigen Produkten durchaus un-

terschiedlich sein können (z.B. können Süßwaren, Pralinen usw. in ausgepackter Form Gästen angeboten werden), und zum anderen auch daraus, dass das Markenrecht generell weder ein Erfordernis der Mindestdauer der Wahrnehmbarkeit (etwa eine Mindestdauer zwischen dem Auspacken der Ware und deren Verzehr) kennt, noch eine Beschränkung auf bestimmte Situationen, in denen die Marke wahrgenommen wird.

bb) Erwerb von Unterscheidungskraft i.S.d. Artikels 3 Absatz 3 der Markenrichtlinie setzt nicht die Wahrnehmung als einzigen bzw. vorrangigen Herkunftshinweis voraus

(1) Linie der deutschen Rechtsprechung

- 34 Der Erwerb der Unterscheidungskraft einer von Haus aus nicht unterscheidungskräftigen Warenformmarke setzt nach gefestigter deutscher Rechtspraxis nicht voraus, dass für den Durchschnittsverbraucher gerade die Form der Ware das alleinige oder vorrangige Unterscheidungsmerkmal ist. Dies liegt in der Natur der Sache, denn typischerweise ist eine in bestimmter Weise geformte Ware mit einer beschrifteten und markierten Verpackung bzw. sonst mit Wort-, Wort-/Bild- oder Bildmarken versehen.
- 35 Die Fragestellung einer demoskopischen Umfrage, durch die ermittelt werden soll, inwieweit eine Warenform herkunftshinweisend ist, hat allerdings auch nach deutscher Rechtspraxis zu berücksichtigen, dass zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchen und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden ist. Denn bei einer dreidimensionalen Marke bedeutet die Bekanntheit eines Produkts in der Gestalt der Marke nicht notwendig auch, dass die Produktaufmachung in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Die Fragestellung darf daher insbesondere nicht von Vornherein davon ausgehen, dass eine Gestaltung herkunftshinweisend ist, auch wenn sie mit einem bestimmten Hersteller oder einem bestimmten Markennamen in Verbindung gebracht wird (BGH GRUR 2007, 780, 784 Randnr. 37 – *Pralinenform I*; BGH GRUR 2010, 138, 141 Randnr. 33 – *ROCHER-Kugel*).
- 36 Aufklärungsfragen sind nach der deutschen Rechtsprechung außerhalb von Monopolsituationen aber nicht erforderlich. Es muss insbesondere nicht abgefragt werden, ob der Verkehr allein die angemeldete Marke (und keine anderen etwa vorhandenen Marken) als Hinweis auf die Herkunft der Waren wahrnimmt. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss zwar auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (BGH GRUR 2010, 138, 141

Tz. 33 – *ROCHER-Kugel* unter Hinweis auf Gerichtshof, Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, *Philips/Remington*, Slg. 2002, I-5490, Randnrn. 64).

- 37 Aus dem Umstand, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die in der Verkehrsbefragung präsentierte und als Marke angemeldete Warenform nur einem einzigen Unternehmen zuordnet, kann aber nach deutscher Praxis ohne weiteres grundsätzlich auf die Bekanntheit der Warenform auch als Herkunftshinweis und damit auf den Erwerb der Unterscheidungskraft geschlossen werden (BGH GRUR 2010, 138, 141 Randnr. 34 – *ROCHER-Kugel*, unter Hinweis auf BGH GRUR 2008, 510, 512 Randnr. 25 – *Milch-schnitte*).
- 38 Wenn also mehr als 50% der Befragten das dargestellte, über lange Zeit und in erheblichem Umfang vertriebene Produkt nur einem bestimmten Unternehmen zuordnen, ist damit bei einer Warenformmarke der Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft ohne weiteres erbracht, ohne dass es dabei auf das Verhältnis zu anderen Kennzeichnungen aus Verbrauchersicht ankäme (BGH GRUR 2010, 138, 141 Randnr. 34 – *ROCHER-Kugel*). Ein deutsches Gericht hätte also in einer Konstellation wie der vorliegenden – vorbehaltlich natürlich des Artikels 3 Absatz 1 lit. e Markenrichtlinie – eine erworbene Unterscheidungskraft aller Voraussicht nach bejaht.

(2) *Linie der englischen Rechtsprechung*

- 39 Die Linie der englischen Rechtsprechung, so wie sie im Vorlagebeschluss dargestellt und ausführlich nachgewiesen wurde (Randnrn. 46 f.), weicht davon grundlegend ab. Hiernach muss sich aus der demoskopischen Umfrage nicht nur ergeben, dass eine Mehrheit die Warenform einem einzigen Unternehmen zuordnet.
- 40 Gefordert wird vielmehr der zusätzliche Nachweis, dass gerade die Warenform – und nicht irgendeine andere Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung – für den Verkehr der alleinige bzw. entscheidende Herkunftshinweis ist, auf den sich der Verbraucher allein verlässt.
- 41 Angesichts der grundsätzlichen Anerkennung von Warenformmarken einerseits und der Verkehrsgewohnheit an Mehrfachkennzeichnungen andererseits liegt eine aus der Markenrichtlinie abzuleitende Begründung für diese abweichende und der Warenformmarke ein gewisses Misstrauen entgegenbringende Praxis nicht unbedingt auf der Hand und wird auch vom vorlegenden Gericht nicht gegeben.

42 Das vorliegende Gericht behandelt Produktformmarken im Ergebnis so, wie wenn der Hersteller des als Marke angemeldeten Produkts für dieses ein Monopol hätte. Denn nur für eine Monopolsituation verlangt der Gerichtshof derartige ergänzende Feststellungen (Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, *Philips/Remington*, Slg. 2002, I-5490, Randnr. 65). Diese Praxis vermag aber auch aus einer Reihe anderer Gründe nicht zu überzeugen, wie nachfolgend dargelegt wird:

(3) Die Rechtsprechung des Gerichtshofes

43 Ein Kriterium, demzufolge sich der Verbraucher allein auf die Warenform als Herkunftshinweis „verlassen“ muss, findet in Wortlaut und Systematik des Europäischen Markenrechts ebenso wenig eine Stütze wie in der Rechtsprechung des Gerichtshofes.

44 Wie der Gerichtshof zuerst im Urteil „*Nestlé/Mars*“ entschieden hat, kann eine Marke auch dann durch Benutzung Unterscheidungskraft erwerben, wenn sie nicht isoliert, sondern in Kombination als Teil oder in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird. So konnte die Marke „HAVE A BREAK“ Unterscheidungskraft erwerben, obwohl sie nur in der Kombination „HAVE A BREAK ... HAVE A KITKAT“ verwendet wurde (Urteil vom 7. Juli 2005 in der Rechtssache C-353/03, *Nestlé/Mars*, Slg. 2005, I-6149, Randnrn. 26-30). Der Gerichtshof hat zur Auslegung der Richtlinie 89/104/EWG ausgeführt:

26. Was den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung angeht, so muss die Tatsache, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, auf der Benutzung der Marke als Marke beruhen (Urteil *Philips*, Randnr. 64).
27. Die Erfüllung dieser letztgenannten Voraussetzung, um die es im Ausgangsverfahren geht, verlangt nicht notwendigerweise, dass die Marke, deren Eintragung beantragt wird, eigenständig benutzt worden ist.
28. Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie enthält nämlich keine Einschränkung in diesem Sinne, da er nur von der „Benutzung“ der Marke spricht.
29. Der Ausdruck „Benutzung der Marke als Marke“ ist also so zu verstehen, dass er sich nur auf eine Benutzung der Marke bezieht, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend durch die angesprochenen Verkehrskreise dient.

30. Eine solche Identifizierung und damit der Erwerb der Unterscheidungskraft können sich sowohl aus der Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil als auch aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben. In beiden Fällen genügt es, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die nur durch die Marke, deren Eintragung beantragt wird, gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.
- 45 Eine jede Benutzung, „*die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend durch die angesprochenen Verkehrskreise dient*“ (Randnr. 29), ist also für den Erwerb der Unterscheidungskraft und damit als rechtsbegründende Benutzung i.S.d. Artikels 3 Absatz 2 Markenrichtlinie bzw. des Artikels 7 Absatz 3 Gemeinschaftsmarkenverordnung anzuerkennen. Dass diese der Identifizierung dienende rechtsbegründende Benutzung – gerade bei Warenformmarken – auch nach dem Kauf bzw. nach dem Auspacken der Ware stattfinden kann, wurde oben bereits dargelegt (Randnrn. 27 ff.).
- 46 Anerkannt ist auch, dass der Begriff der Benutzung einer Marke als Marke sowohl die selbständige und isolierte Benutzung dieser Marke als auch ihre Benutzung in Verbindung mit einer anderen Marke umfasst (Gerichtshof, Urteil vom 18. April 2013 in der Rechtssache C-12/12, *Colloseum/Levi Strauss*, Randnr. 32; ebenso bereits Schlussanträge der Generalanwältin *Juliane Kokott* vom 27. Januar 2005 in der Rechtssache C-353/03, *Nestlé/Mars*, Slg. 2005, I-6137, Randnr. 23).
- 47 Im Urteil „*Colloseum/Levi Strauss*“ hat der Gerichtshof darüber hinaus festgestellt, dass die Kriterien, anhand derer sich die rechtsbegründende Benutzung i.S.d. Artikels 3 Absatz 3 Markenrichtlinie bzw. Artikels 7 Absatz 3 Gemeinschaftsmarkenverordnung beurteilt, die gleichen sind, die für eine rechtserhaltende Benutzung i.S.d. Artikels 15 Gemeinschaftsmarkenverordnung bzw. des Artikels 10 Markenrichtlinie gelten. Denn hier wie dort wird gefordert, dass die Marke – ihrer Hauptfunktion entsprechend – als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eingesetzt worden ist (Gerichtshof, Urteil vom 18. April 2013 in der Rechtssache C-12/12, *Colloseum/Levi Strauss*, Randnrn. 33 f.; ebenso bereits Schlussanträge der Generalanwältin *Juliane Kokott* vom 27. Januar 2005 in der Rechtssache C-353/03, *Nestlé/Mars*, Slg. 2005, I-6137, Randnrn. 23 ff.).

- 48 Eine Benutzung, die als funktionsgerechte rechtserhaltende Benutzung ausreicht, ist deshalb auch immer eine zum Erwerb der Unterscheidungskraft gemäß Artikel 3 Absatz 3 Markenrichtlinie bzw. Artikel 7 Absatz 3 Gemeinschaftsmarkenverordnung geeignete Benutzung „als Marke“ i.S.d. „*Philips/Remington*“-Entscheidung (vgl. zu letzterer nochmals Gerichtshof, Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, *Philips/Remington*, Slg. 2002, I-5490, Randnr. 64).
- 49 Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes ist als rechtserhaltend – und damit nach „*Colloseum/Levi Strauss*“ automatisch auch als rechtsbegründend i.S.d. Artikels 3 Absatz 3 Markenrichtlinie – anzuerkennen „eine Benutzung [...], die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden“ (Urteil vom 11. März 2003 in der Rechtssache C-40/01, *Ansul*, Slg. 2003, I-2439, Randnr. 36; ebenso Urteil vom 9. Dezember 2008 in der Rechtssache C-442/07, *Verein Radetzky-Orden*, Slg. 2008, I - 9187, Randnr. 13; Urteil vom 15. Januar 2009 in der Rechtssache C-495/07, *Silberquelle*, Slg. 2009, I-137, Randnr. 17).
- 50 Eine solche Benutzung, die dem Endabnehmer eine Unterscheidung der Ware nach ihrer Herkunft ermöglicht, liegt stets dann vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die in Rede stehende Marke – hier die Warenform – als selbständigen Herkunftshinweis wahrnehmen – und zwar auch, wenn es andere Herkunftshinweise gibt, an denen sich der Verkehr ebenfalls orientiert. Denn seiner Wortbedeutung nach ist als „Benutzung“ allgemein sowohl die selbständige, unbegleitete und alleinige Benutzung einer Marke als auch ihre Benutzung in Verbindung mit einer anderen, ebenfalls als Herkunftshinweis wahrgenommenen Marke zu verstehen (Gerichtshof, Urteil vom 18. April 2013 in der Rechtssache C-12/12, *Colloseum/Levi Strauss*, Randnr. 33; ebenso bereits Schlussanträge der Generalanwältin *Juliane Kokott* vom 27. Januar 2005 in der Rechtssache C-353/03, *Nestlé/Mars*, Slg. 2005, I-6137, Randnr. 23).
- 51 Der Gerichtshof hat sich damit bereits in der Entscheidung „*Colloseum/Levi Strauss*“ eindeutig positioniert. Denn in diesem Fall war die Marke, um deren rechtserhaltende Benutzung i.S.d. Artikels 15 Gemeinschaftsmarkenverordnung es ging, zwar nicht ein Produkt insgesamt, aber doch Teil eines Produkts, nämlich eine in bestimmter Weise gestaltete und mit einem roten Stofffähnchen versehene Jeanshosenentasche:



- 52 Tatsächlich benutzt wurden allerdings sowohl vor als auch nach der Eintragung nur Taschen, bei denen das rote Stofffähnchen mit der Wortmarke „LEVI’S“ beschriftet war:



- 53 Es lag dabei auf der Hand, dass sich der Verkehr bei der Zuordnung der Jeans zum Hersteller Levi Strauss & Co. auch an der berühmten Wortmarke „LEVI’S“ und nicht einzig und allein an der Gesäßtasche mit dem roten Stofffähnchen orientiert. Das HABM hat die Marke gleichwohl wegen erworbener Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 Gemeinschaftsmarkenverordnung eingetragen. Der Gerichtshof hat unter Rückgriff auf das Urteil „Nestlé/Mars“ die rechtserhaltende und – wegen der Gleichsetzung des rechtsbegründenden Gebrauchs mit dem rechtserhaltenden Gebrauch – mittelbar auch die rechtsbegründende Benutzung „als Marke“ bestätigt (Gerichtshof, Urteil vom 18. April 2013 in der Rechtssache C-12/12, *Colloseum/Levi Strauss*, Randnrn. 32 ff.).
- 54 Dies geschah auf der Grundlage der Feststellung des Bundesgerichtshofes, dass die angesprochenen Verkehrskreise an Mehrfachkennzeichnungen gewöhnt sind und „auf Grund der umfangreichen Verwendung des roten Fähnchens beim Vertrieb von Jeans-Hosen ... in diesem Gestaltungsmittel eine eigenständige von anderen Herkunftshinweisen unabhängige Kennzeichnungsfunktion sehen“ (BGH GRUR 2012, 177, 180 Randnr. 24 – *Stofffähnchen II*).

- 55 Wenn vom Gerichtshof in „*Nestlé/Mars*“ (Urteil vom 7. Juli 2005 in der Rechtssache C-353/03, *Nestlé/Mars*, Slg. 2005, I-6149, Randnr. 30) für die durch Benutzung entstehende Unterscheidungskraft verlangt wird, „*dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die nur durch die Marke, deren Eintragung beantragt wird, gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen*“, so ist vor diesem Hintergrund die Formulierung „*die nur durch die Marke, deren Eintragung beantragt wird, gekennzeichnete Ware*“ gerade nicht im Sinne der Praxis des Vereinigten Königreichs zu verstehen.
- 56 Verlangt wird also nicht, dass die Ware tatsächlich „nur durch die Marke, deren Eintragung beantragt wird“, gekennzeichnet ist oder dass der Verbraucher allein dieser Marke Aufmerksamkeit schenkt und sie als alleinigen Herkunftshinweis wahrnimmt oder sich nur auf sie „verlässt“. Es genügt – wie im Fall „*Colloseum/Levi Strauss*“ – dass die angemeldete Marke, deren erworbene Unterscheidungskraft in Rede steht, trotz des Vorhandenseins anderer Marken und neben diesen als einer von mehreren Hinweisen ausreicht, um das Produkt einem bestimmten Hersteller zuzuordnen. Ob dies im Falle von Mehrfachkennzeichnungen tatsächlich allein anhand der angemeldeten Marke geschieht, oder ob der Verbraucher sich daneben auch an anderen Marken orientiert, spielt – wie im Fall „*Colloseum/Levi Strauss*“ – keine Rolle.
- 57 Dem Verkehr ist nämlich bekannt, dass häufig mehrere Wortmarken, Bildmarken und weitere Ausstattungselemente verwendet werden, die alle als Herkunftshinweise dienen. Solche Mehrfachkennzeichnungen bilden in vielen Produktkategorien den Regelfall. Dementsprechend kann auch für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens nicht verlangt werden, dass sich der Verkehr ausschließlich oder auch nur primär an diesem Zeichen orientiert und in der konkreten Einkaufssituation andere Zeichen vernachlässigt, die sich auf der Ware oder deren Verpackung befinden.
- 58 Auch wenn sich der typische Käufer der Schokoladenprodukte im Ausgangsverfahren beim Erwerb primär an der Wort-Bildmarke „Kit Kat“ orientieren sollte, würde dies dem Erwerb von Unterscheidungskraft für die Form des Produkts also nicht grundsätzlich entgegen stehen.
- 59 Eine andere Handhabung würde – entgegen der Grundaussage von „*Colloseum/Levi Strauss*“ – die Verkehrsdurchsetzung von Zweit- oder Drittmarken, insbesondere von Produktformmarken, Verpackungsfarben oder anderen Ausstattungselementen praktisch un-

möglich machen. Denn solche Marken werden typischerweise zusätzlich mit einer oder mehreren Wortmarken oder mit sonstigen Herstellerkennzeichen versehen.

- 60 Es kann also nicht verlangt werden, dass sich der Verkehr – in der Formulierung des High Court – bei der Identifikation der Produktherkunft gerade und nur auf die angemeldete Marke „verlässt“.
- 61 Dies gilt gerade auch für Produktformmarken. Denn das Europäische Markensystem erkennt die Warenform als eine mögliche Markenform ausdrücklich an. Dies mag mit den hergebrachten markenrechtlichen Traditionen des einen oder anderen Mitgliedstaates aus der Zeit vor der Harmonisierung nicht in Einklang stehen – übrigens auch nicht unbedingt mit der deutschen.
- 62 Der europäische Gesetzgeber hat jedoch eine Grundentscheidung zugunsten einer Gleichbehandlung von Warenformmarken getroffen. Sonderregeln gibt es für Warenformmarken allein in Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i) bis (iii) Markenrichtlinie, nicht aber in Bezug auf die Frage, ob eine dem Grunde nach eintragungsfähige, aber von Haus aus nicht unterscheidungskräftige Warenformmarke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.
- 63 Der Schutz einer tatsächlich als Herkunftshinweis erkannten Warenform als Registermarke ist nach Europäischem Markenrecht geboten. Die Tatsache, dass die Warenform, welche die betreffende Marke bildet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Angabe der betrieblichen Herkunft einer Ware wahrgenommen wird, ist nämlich im Fall der erworbenen Unterscheidungskraft das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung des Anmelders der Marke (Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, Urteil vom 29 April 2004, Rechtssache T-399/02, *Eurocermex/HABM* [Flasche mit Zitrone], Randnr. 41).
- 64 Dieser Umstand erlaubt es, die Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, wie sie die englische Rechtsprechung formuliert, und die verlangen, dass die von diesen Bestimmungen erfassten Zeichen von allen frei verwendet werden können, um einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil für einen einzelnen Wirtschaftsteilnehmer zu vermeiden (vgl. Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, Urteil vom 29 April 2004, Rechtssache T-399/02, *Eurocermex/HABM* [Flasche mit Zitrone], Randnr. 41). Ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Warenformmarken, die sich zu einem Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen etabliert haben, ist also nicht angebracht.

65 Gewisse Sonderregeln mögen allein für den Fall gelten, in denen der Anmelder ein rechtliches Monopol für eine Warenform hat oder hatte (vgl. Gerichtshof, Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, *Philips/Remington*, Slg. 2002, I-5490, Randnr. 65; *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 10. Aufl. 2012, § 8 Randnrn. 492 ff., 557). Dafür bestehen hier aber keine Anhaltspunkte.

c) *Zwischenergebnis für Vorlagefrage 1*

66 Auf die erste Vorlagefrage ist nach alledem – im Anschluss an „*Nestlé/Mars*“ und „*Colloseum/Levi Strauss*“ – zu antworten, dass es für den Erwerb von Unterscheidungskraft einer Warenformmarke gemäß Artikel 3 Absatz 3 Markenrichtlinie nicht erforderlich ist, dass sich der Verkehr in der konkreten Einkaufssituation allein auf die Marke verlässt, um das Produkt zu identifizieren. Es genügt, wenn der Verkehr – ungeachtet weiterer auf der Ware oder ihrer Verpackung aufgebracht Marken – bereits wegen des Vorhandenseins dieses Kennzeichens im Sinne einer Mehrfachkennzeichnung auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb schließen kann.

2. **Vorlagefrage 2**

a) *Gegenstand der Vorlagefrage*

67 Mit der zweiten Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob sich die Schutzausschließungsgründe des Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i) Markenrichtlinie mit denen des Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) kombinieren lassen, wenn die wesentlichen Merkmale einer Warenformmarke sich weder ganz dem einen, noch vollständig dem anderen Schutzausschließungsgrund zuordnen lassen. Es geht also um die Frage, ob diese Schutzausschließungsgründe nur streng alternativ oder aber auch kumulativ angewendet werden können.

b) *Erörterung der Vorlagefrage*

68 Jeder einzelne der Schutzausschließungsgründe des Artikels 3 Absatz 1 lit. e Markenrichtlinie folgt einem jeweils eigenständigen öffentlichen Interesse an der Freihaltung von Warenformen und der Verhinderung eines potenziell immerwährenden Monopols durch einen Schutz als Registermarke.

69 Deshalb sind die Schutzausschließungsgründe getrennt voneinander und systematisch alternativ geregelt. Diese Systematik schließt eine kumulative Anwendung aus, auch wenn

die deutsche Rechtsprechung anscheinend bislang – ohne nähere Diskussion der Problematik und ohne Begründung – in eine andere Richtung tendiert hat (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 Randnr. 28 – *Legosteine*).

70 Ein und dasselbe Zeichen kann zwar parallel im Hinblick auf die in Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i), (ii) oder (iii) Markenrichtlinie untersucht werden, ein Eintragungshindernis bzw. Ungültigkeitsgrund liegt aber nur dann vor, wenn die Anwendungsvoraussetzungen zumindest eines dieser Kriterien jeweils vollumfänglich erfüllt sind (Schlussanträge des Generalanwalts *Maciej Szpunar* vom 14. Mai 2014 in der Rechtssache C-205/13, *Hauck/Stokke*, Randnr. 111 a.E.).

71 Entsprechend hat Generalanwalt *Maciej Szpunar* in den soeben zitierten Schlussanträgen ausgeführt (Randnrn. 99 ff.):

99. Nach meiner Überzeugung ergibt sich die Antwort auf die so gestellte Frage zum Teil aus der normativen Struktur von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie, der drei alternative Kriterien enthält, die jeweils ein eigenständiges Eintragungshindernis darstellen. Diese Struktur der Vorschrift scheint ihre Anwendung in einer Situation auszuschließen, in der keines der drei Kriterien vollumfänglich erfüllt ist.

100. Für diesen Standpunkt spricht auch die grammatikalische Auslegung. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung betrifft jedes der drei alternativen Kriterien in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie Zeichen, die „ausschließlich“ aus Formen bestehen, die in den einzelnen Gedankenstrichen beschrieben werden.

101. Wenn wir sodann die teleologische Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie heranziehen, stellen wir fest, dass diese Vorschrift – wie ich bereits erwähnt habe – einem allgemeinen Zweck dient. Jedes der drei in den einzelnen Gedankenstrichen genannten Kriterien soll eine Situation verhindern, in der ein ausschließliches Recht an dem jeweiligen Zeichen zur Monopolisierung von wesentlichen Merkmalen der Ware, die in ihrer Form widergespiegelt werden, führt.

72 Dem ist nichts hinzuzufügen.

c) Zwischenergebnis für Vorlagefrage 2

73 Auf die zweite Vorlagefrage ist nach alledem zu antworten, dass 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, nicht gemäß Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i) und/oder (ii) der Richtlinie 2008/95/EG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen werden kann.

3. Vorlagefrage 3

a) Gegenstand der Vorlagefrage

74 Mit der dritten Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht letztlich wissen, ob der Schutzausschlussgrund des Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie nicht nur dann greift, wenn die Form der Ware zur Erreichung einer technischen *Wirkung* der Ware beiträgt, sondern auch dann, wenn die Form der Ware gar keine technische Wirkung hat, sondern auf einer herstellungstechnischen *Ursache* beruht – im vorliegenden Fall aus der technisch vorteilhaften Gestaltung der Gussformen, in denen die Ware produziert wird.

b) Erörterung der Vorlagefrage

aa) Wortlaut

75 Die Frage ist schon wegen des eindeutigen Wortlauts der Bestimmung zu verneinen. Denn „Ursache“ ist semantisch das genaue Gegenteil von „Wirkung“. Der Wortlaut setzt aber voraus, dass die Form der Ware bei deren Benutzung eine technische *Wirkung* erreicht. Dass die Form auf einer mit der Herstellung der Ware in Zusammenhang stehenden *Ursache* beruht, ist kein Ausschlussgrund. Die kritische technische Wirkung ist der Ware und ihrer Form also stets nach- und nicht vorgelagert.

76 Eine Auslegung, die stattdessen eine technische *Ursache* genügen lässt, ist nicht zulässig. Denn sie würde den möglichen Wortlaut der Richtlinie überschreiten. Die Auslegung hat die Aufgabe, den Inhalt einer Norm zu ermitteln. Was mit dem möglichen Wortsinn nicht vereinbar ist, kann aber nicht Inhalt der Norm sein. Man geht daher allgemein zu Recht davon aus, dass die Auslegung durch den Wortlaut der Norm begrenzt wird und dass eine Auslegung, die den Wortlaut der Norm in sein Gegenteil verkehrt, *contra legem* wäre (vgl. *Larenz*, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. 1991, S. 322, 343).

77 Der Wortlaut als Grenze der Auslegung ist auch in der Praxis des Gerichtshofes anerkannt, und zwar gerade für Ausnahmeregelungen (vgl. z.B. Schlussanträge der Generalanwältin *Juliane Kokott* vom 8. September 2009 in der Rechtssache C-139/07, *Kommissi-*

on/*Technische Glaswerke Ilmenau*, Randnr. 53), um die es sich bei den Vorschriften des Artikels 3 Absatz 1 lit. e Markenrichtlinie handelt.

bb) Systematik

78 Für die hier vorgeschlagene Auslegung spricht auch die Systematik. Denn auch in Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i) und (iii) Markenrichtlinie beziehen sich die dort normierten Ausschlussgründe auf die Ware selbst und ihre Eigenschaften und nicht auf Umstände, die der Vermarktung der Ware vorausgegangen sind.

cc) Sinn und Zweck

79 Auch der Sinn und Zweck des Artikels 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie, wie er vom Gerichtshof näher bestimmt wurde, spricht dagegen, Herstellungsmethoden einer Ware und damit Ursachen ihres Aussehens als „technische Wirkung“ der Ware zu verstehen. So hat der Gerichtshof in seinem grundlegenden Urteil „*Philips/Remington*“ Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, *Philips/Remington*, Slg. 2002, I-5490, Randnrn. 78) ausgeführt:

78. Die Ratio der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 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.

80 Es geht also nur um die Verhinderung eines Monopols auf in der Ware selbst liegende und in ihr selbst verkörperte technische Lösungen und Gebrauchseigenschaften, nicht um Verfahren zur Herstellung dieser Ware. Dies gilt um so mehr, als dass sich das jeweilige Aussehen einer Ware meist auch durch ganz andere Herstellungsverfahren erzielen lassen kann. Gegenstand der Markenmeldung ist aber der „Vier-Finger“-Schokoriegel selbst, nicht jedoch die Spritzgussform, mit der dieser hergestellt wird.

81 Besonders deutlich wird die auf die Ware selbst und die in ihr verkörperten, nachgelagerten technischen Wirkungen abzielende Ratio im Urteil „*Lego/HABM*“ des Gerichtshofes (Urteil vom 14. September 2010, Rechtssache C-48/09 P, *Lego Juris A/S/HABM*, Randnr. 46):

46. Besteht nämlich die Form einer Ware nur darin, dass sie die von deren Hersteller entwickelte und auf dessen Antrag patentierte technische Lösung verkörpert, würde ein Schutz dieser Form als Marke

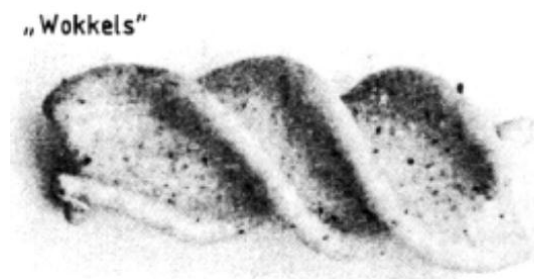
nach Ablauf des Patents die Möglichkeit der anderen Unternehmen, diese technische Lösung zu verwenden, auf Dauer erheblich beschränken. Im System der Rechte des geistigen Eigentums, wie es in der Union entwickelt worden ist, sind aber technische Lösungen nur für eine begrenzte Dauer schutzfähig, so dass sie danach von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können.

- 82 Ein Produkt, das seine Form einer technisch bedingten Herstellungsweise verdankt (hier: Gussform des Schokoriegels), ist nicht nach Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie vom Schutz ausgeschlossen. Diese Bestimmung erfasst nur eine solche Form, die selbst eine technische Wirkung im Sinne einer verbesserten Handhabbarkeit, Brauchbarkeit, Haltbarkeit oder Leistungsfähigkeit der Ware hat (z.B. Rasierer mit drei Scherköpfen, mit dem in jeder Richtung eine große Fläche rasiert werden kann, ohne in der Mitte Barthaare stehen zu lassen; „LEGO“-Stein, der sich aufgrund seiner Formgebung mit anderen Steinen verbauen lässt).
- 83 Diese Unterscheidung trifft auch die deutsche Rechtsprechung. Sie schließt nur solche Formgestaltungen vom Markenschutz aus, bei denen durch die von der als Marke angemeldeten Warenform eine technische Wirkung erzeugt wird (BGH GRUR 2010, 138, 139 Randnr. 18 – *ROCHER-Kugel*; BPatG GRUR 2008, 420, 422 – *ROCHER-Kugel I*; *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 10. Aufl. 2012, § 3 Randnr. 103 m.w.N.).

dd) Entstehungsgeschichte

- 84 Schließlich spricht auch die Entstehungsgeschichte für die hier vorgeschlagene Auslegung. Wie allgemein bekannt ist, wurde Artikel 3 Absatz 1 lit. e Markenrichtlinie insgesamt dem Artikel 1 Absatz 2 des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes vom 19. März 1962 entlehnt (vgl. nur *Braun/Cornu*, *Précis des marques*, 5. Aufl. 2009, Randnr. 74).
- 85 Hiernach waren nach der dem Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie entsprechenden Alternative von der Eintragung als Marke ausgeschlossen u.a. Marken, die aus Formen bestanden, „*qui produisent des résultats industriels*“. Schon hier wurde also sehr deutlich, dass es nur um diejenigen Ergebnisse oder Effekte geht, welche bei Anwendung der als Marke angemeldeten Warenform hervorgerufen werden, nicht aber um Ursachen aus dem Herstellungsprozess, aus dem die Ware hervorgeht.

- 86 Auch wenn selbstverständlich Artikel 3 Absatz 1 lit. e Markenrichtlinie Unionsrecht darstellt, das einer autonomen und nicht einer überkommenen nationalen Auslegung bedarf, ist die Handhabung dieser Bestimmung durch die Benelux-Gerichte aufschlussreich.
- 87 Entsprechend kam es nach der Rechtslage im Benelux-Gebiet, die Vorbild der entsprechenden Regelung im harmonisierten Europäischen Markenrecht war, nicht darauf an, ob die Form der Ware auf ein bestimmtes technisches Herstellungsverfahren zurückzuführen und in diesem seine Ursache hat.
- 88 So war im Urteil „Wokkels“ des Hoge Raad vom 11. November 1983 die als Marke angemeldete spiralartige Form des so bezeichneten Salzgebäcks auf dessen Herstellung in einem Extruder zurückzuführen und hatte somit eine technische Ursache:



Gleichwohl hat der Hoge Raad diese Form für als Marke eintragungsfähig erachtet (Hoge Raad GRUR Int. 1986, 126, 128 – *Wokkels*).

c) Zwischenergebnis für Vorlagefrage 3

- 89 Auf die dritte Vorlagefrage ist nach alledem zu antworten, dass nach Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie Formen, die zur Erreichung einer die Herstellungsweise der Waren, aber nicht für eine ihre Funktionsweise betreffende technische Wirkung erforderlich sind, nicht von der Eintragung ausgeschlossen sind.

VI. GESAMTERGEBNIS

- 90 Aus den dargelegten Gründen regt die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. an, die Vorlagefragen wie folgt zu beantworten:
1. Für den Erwerb von Unterscheidungskraft einer Warenformmarke gemäß Artikel 3 Absatz 3 Markenrichtlinie ist nicht erforderlich, dass sich der Verkehr in der konkreten Einkaufssituation auf die Marke verlässt, um das Produkt zu identifizieren. Es genügt, dass der Verkehr – ungeachtet weiterer Marken – bereits wegen des Vorhan-

denseins der Marke im Sinne einer Mehrfachkennzeichnung auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb schließen kann.

2. 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, kann nicht gemäß Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (i) und/oder (ii) der Richtlinie 2008/95/EG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen werden.
3. Nach Artikel 3 Absatz 1 lit. e Ziff. (ii) Markenrichtlinie sind Formen, die zur Erreichung einer die Herstellungsweise der Waren, aber nicht für eine ihre Funktionsweise betreffende technische Wirkung erforderlich sind, nicht von der Eintragung ausgeschlossen.

Dr. Kunz-Hallstein
Präsident

Prof. Dr. Loschelder
Generalsekretär