

LINDE U. A.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

8. April 2003 \*

In den verbundenen Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01

betreffend dem Gerichtshof nach Artikel 234 EG vom Bundesgerichtshof  
(Deutschland) in den bei diesem anhängigen Rechtsbeschwerdesachen

Linde AG (C-53/01),

Winward Industries Inc. (C-54/01)

und

Rado Uhren AG (C-55/01)

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und e der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1)

\* Verfahrenssprache: Deutsch.

erlässt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten G. C. Rodríguez Iglesias, der Kammerpräsidenten J.-P. Puissochet, R. Schintgen und C. W. A. Timmermans, der Richter C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola und V. Skouris, der Richterin F. Macken (Berichterstatterin) sowie der Richter J. N. Cunha Rodrigues und A. Rosas,

Generalanwalt: D. Ruíz-Jarabo Colomer,  
Kanzler: H. von Holstein, Hilfskanzler,

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

- der Linde AG, vertreten durch die Rechtsanwälte H. Messer und C. von Mettenheim (C-53/01),
- der Winward Industries Inc., vertreten durch Rechtsanwalt M. Schaeffer (C-54/01),
- der Rado Uhren AG, vertreten durch Rechtsanwalt D. von Schultz (C-55/01),
- der österreichischen Regierung, vertreten durch H. Dossi als Bevollmächtigten (C-53/01 bis C-55/01),
- der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch R. Magrill als Bevollmächtigten im Beistand von D. Alexander, Barrister (C-53/01 bis C-55/01),

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch N. B. Rasmussen und P. F. Nemitz als Bevollmächtigte (C-53/01 bis C-55/01),

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der Winward Industries Inc., vertreten durch M. Schaeffer, der Rado Uhren AG, vertreten durch D. von Schultz, der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch P. Ormond als Bevollmächtigten im Beistand von M. Tappin, Barrister, und der Kommission, vertreten durch N. B. Rasmussen und P. F. Nemitz in der Sitzung vom 17. September 2002,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 24. Oktober 2002

folgendes

### Urteil

- 1 Der Bundesgerichtshof hat mit Beschlüssen vom 23. November 2001, beim Gerichtshof eingegangen am 8. Februar 2001, gemäß Artikel 234 EG zwei Fragen nach der Auslegung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und e der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

- 2 Diese Fragen stellen sich in drei Rechtsbeschwerdesachen, in denen die Linde AG (im Folgenden: Linde), die Winward Industries Inc. (im Folgenden: Winward) und die Rado Uhren AG (im Folgenden: Rado) gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts vorgehen, mit denen dieses die Zurückweisung von Markenmeldungen der genannten Firmen durch das Deutsche Patent- und Markenamt wegen fehlender Unterscheidungskraft bestätigt hatte.

## Rechtlicher Rahmen

### *Gemeinschaftsrecht*

- 3 Die Richtlinie hat nach ihrer ersten Begründungserwägung zum Ziel, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken anzugleichen, um die bestehenden Unterschiede zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können.
- 4 Artikel 2 („Markenformen“) der Richtlinie bestimmt:

„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“

- 5 Artikel 3 der Richtlinie, der die Eintragungshindernisse oder Gründe für die Ungültigkeit der Eintragung aufzählt, sieht vor:

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

- a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind,
- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,
- c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,
- d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten üblich sind,
- e) Zeichen, die ausschließlich bestehen

— aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder

— aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder

— 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.

...“

### *Nationales Recht*

<sup>6</sup> § 3 des deutschen Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I, S. 3082, im Folgenden: Mar-

kengesetz), das am 1. Januar 1995 in Kraft getreten ist und die Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt hat, lautet:

„(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“

7 Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach § 8 Absatz 1 des Markengesetzes als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3, die sich nicht grafisch darstellen lassen.

8 § 8 Absatz 2 des Markengesetzes bestimmt:

„Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
  
2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
  
3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,

...“

- 9 Gemäß § 8 Absatz 3 des Markengesetzes findet Absatz 2 Nummern 1, 2 und 3 keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

### **Ausgangsverfahren und Vorabentscheidungsfragen**

- 10 Den Vorlagefragen liegen drei Rechtsstreitigkeiten zugrunde.
- 11 Im ersten Rechtsstreit (C-53/01) begehrt Linde die Eintragung eines Fahrzeugs als dreidimensionale Marke für die Waren „motorgetriebene Flurförderzeuge und sonstige fahrbare Arbeitsmaschinen mit Fahrerkabine, insbesondere Gabelstapler“. Diese Anmeldung wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
- 12 Das Bundespatentgericht wies die Beschwerde von Linde gegen den Zurückweisungsbescheid mit der Begründung zurück, dass der fraglichen Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle. Es führte u. a. aus, dass der Verkehr in einer solchen Darstellung der Ware nur diese selbst sehe und ihr keine kennzeichnende Funktion zumesse, so lange sich diese in dem ihm geläufigen verkehrsüblichen Rahmen bewege. Die Formgebung der Ware gehe nicht über modernes Industriedesign hinaus. Sie hebe sich in ihren nichttechnischen Gestaltungselementen nicht von üblichen Gestaltungen so weit ab, dass der Verkehr nicht nur eine beliebige Variation bekannter Formen sehe, sondern das Kennzeichen eines Unternehmens.

- 13 Im zweiten Rechtsstreit (C-54/01) begehrt Winward die Eintragung einer Taschenlampe als dreidimensionale Marke. Diese Anmeldung wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt mit der Begründung zurückgewiesen, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 1 des Markengesetzes habe.
- 14 Auch das Bundespatentgericht sah diese Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft als nicht eintragungsfähig an. Es führte aus, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine typische Stabtaschenlampenform handle, die trotz einer gewissen Eleganz im marktüblichen Rahmen bleibe. In diesem Warenssektor sehe der Verbraucher in der Form der Ware keinen Hinweis auf einen bestimmten Betrieb. Angesichts der geringfügigen Unterschiede zu den Konkurrenzprodukten sei daher auch der aufmerksame Verbraucher kaum in der Lage, aus der Erinnerung heraus einen bestimmten Hersteller zu identifizieren.
- 15 Der dritte Rechtsstreit (C-55/01) betrifft die Anmeldung ihrer bereits als internationale Marke Nr. 640 196 eingetragenen dreidimensionalen Marke durch Rado, die in einer grafischen Darstellung einer Armbanduhr besteht. Diese Anmeldung wurde vom Deutschen Patent- und Markenamt wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen.
- 16 Die von Rado beim Bundespatentgericht gegen diesen Bescheid eingelegte Beschwerde wurde zurückgewiesen. Das Bundespatentgericht entschied, dass der dreidimensionalen Darstellung des Uhrgehäuses ohne oder mit abgedeckter Zeitanzeige und abgeschnittenem Armband, das in seiner Breite mit dem Uhrgehäuse übereinstimme, in der konkreten Ausgestaltung die notwendige Unterscheidungskraft fehle. Die Schutzfähigkeit könne nur durch eine auf die Herkunft hinweisende originelle Gestaltung begründet werden, durch die das an der „Grundform“ der Ware bestehende Freihaltebedürfnis und ihr Mangel an Un-

terscheidungskraft überwunden werden könne. Bei der Begründung der Originalität der Ware oder ihrer Teile müsse ein eher strenger Maßstab angelegt werden, weil die Ware und ihre Teile das wichtigste Mittel zu ihrer Beschreibung selbst seien und ihre Monopolisierung die Gefahr einer Behinderung der Wettbewerber in der Gestaltung ihrer Produkte mit sich bringe und ein Freihaltebedürfnis zumindest nahe liegend sei.

- 17 Gegen diese drei Bescheide wurden Rechtsbeschwerden zum Bundesgerichtshof eingelegt.
- 18 Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs hängt die Entscheidung über die Rechtsbeschwerden von der Auslegung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und e der Richtlinie ab.
- 19 Der Bundesgerichtshof führt aus, es seien keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen könnten, den dreidimensionalen Marken die abstrakte Unterscheidungsbezeichnung nach Artikel 2 der Richtlinie abzusprechen. Nach dieser Bestimmung müsse die Marke abstrakt zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen geeignet sein. Das auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen bezogene Erfordernis der konkreten Unterscheidungskraft ergebe sich aus Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie.
- 20 Auch der Ausschlussgrund nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie ist nach Auffassung des Bundesgerichtshofes zu verneinen. Für die von Linde und Rado angemeldeten Marken sei festzustellen, dass sie über die technisch bedingten Gattungsmerkmale der Grundform der fraglichen Waren hinaus eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen aufwiesen, die weder ausschließlich durch die Art der Ware selbst bedingt noch ausschließlich technisch oder wertbedingt seien.

Auch die in der Rechtssache C-54/01 (Winward) angemeldete Marke weise über die technisch bedingte Grundform einer Taschenlampe hinausgehende Merkmale auf, die weder ausschließlich durch die Art der Ware selbst bedingt noch ausschließlich zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich seien.

- 21 Demzufolge sei zu prüfen, ob den in den drei Rechtssachen in Rede stehenden Marken jede Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie fehle oder ob ein Eintragungshindernis nach Buchstabe c dieser Bestimmung bestehe.
- 22 Aus dem Vorlagebeschluss in der Rechtssache C-53/01 (Linde) geht hervor, dass bei dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware bestehen, in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu § 8 Absatz 2 Nummer 1 des Markengesetzes, d. h. der Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie entsprechenden nationalen Vorschrift, strengere Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt werden als bei anderen Marken. Zur Begründung dieser höheren Anforderungen an die Unterscheidungskraft stellt das Bundespatentgericht auf ein nahe liegendes Freihaltebedürfnis und auf den Unterschied zwischen dem der Herkunftskennzeichnung dienenden Markenrecht auf der einen und den den Schutz von Gestaltungen eröffnenden Schutzrechten, insbesondere dem Geschmacksmusterrecht, auf der anderen Seite ab.
- 23 Der Bundesgerichtshof führt aus, dass er dagegen keinen Anlass sehe, bei dreidimensionalen Marken, die die Ware selbst darstellten, strengere Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen als bei herkömmlichen Markenformen. Solche erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft der Marke ließen sich nicht unter Hinweis auf konkrete Anhaltspunkte für ein Interesse des Verkehrs rechtfertigen, die Produktform für andere Unternehmen freizuhalten.

- 24 Auch der Gerichtshof habe es abgelehnt, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke nach dem festgestellten Interesse an der Freihaltung einer geografischen Bezeichnung zu differenzieren (vgl. Urteil des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 48). Das Interesse an einer generellen Freihaltung der Gestaltungsformen sollte — ungeachtet einer möglichen Berücksichtigung bei Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie — im Rahmen der konkreten Unterscheidungskraft nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b keine Rolle spielen.
- 25 Was die Auslegung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie angeht, so hält der Bundesgerichtshof diese Regelung ungeachtet der Bestimmung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e bei allen Markenformen, also auch bei Marken, die die Form der Ware darstellen, für selbständig anwendbar. Danach sei das Freihaltebedürfnis von dreidimensionalen Produktformen im Rahmen des Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c und nicht durch eine weite Auslegung des Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zu berücksichtigen. Eine solche Lösung führe dazu, dass die Eintragung als Marke in der Mehrzahl der Fälle nur bei Marken in Betracht komme, die nach Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hätten.
- 26 Der Bundesgerichtshof hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, die in den drei genannten Rechtssachen gleichlautend formuliert sind:
1. Ist bei der Feststellung der Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ein strengerer Maßstab an die Unterscheidungskraft anzulegen als bei anderen Markenformen?

2. Besitzt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c neben Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie für dreidimensionale Marken, die die Form der Ware darstellen, eine eigenständige Bedeutung? Ist bejahendenfalls bei der Prüfung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c — andernfalls bei Buchstabe e — das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der Produktform dergestalt zu berücksichtigen, dass eine Eintragung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist und in der Regel nur bei Marken in Betracht kommt, die die Voraussetzungen des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie erfüllen?
- 27 Mit Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofes vom 15. März 2001 sind die drei Rechtssachen zu gemeinsamem schriftlichen und mündlichen Verfahren und zu gemeinsamer Entscheidung verbunden worden.

### Zur ersten Frage

- 28 Mit seiner ersten Frage möchte das vorliegende Gericht wissen, ob bei der Feststellung der Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie bei dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware bestehen, ein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen.

### *Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen*

- 29 Winward und Linde vertreten die Auffassung, dass im Rahmen des Schutzes dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware bestehen, keine strengeren Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt werden dürften als bei anderen Markenformen.

- 30 Winward trägt vor, der Gerichtshof habe es bereits abgelehnt, aus dem Freihaltebedürfnis zusätzliche Anforderungen für die Unterscheidungskraft herzuleiten (vgl. in diesem Sinne Urteil Windsurfing Chiemsee, Randnr. 48).
- 31 Winward und Rado machen geltend, dass für die Entscheidung, ob ein Zeichen geeignet sei, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, ein einheitlicher Prüfungsmaßstab hinsichtlich aller Markenformen zu gelten habe. Eine spezielle Ausnahmebestimmung für dreidimensionale Marken finde sich lediglich in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b nehme hingegen keine Differenzierung zwischen Formmarken einerseits und sonstigen Markenformen andererseits vor. An die Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft einer Formmarke sei deshalb kein strengerer Maßstab anzulegen als bei anderen Markenformen.
- 32 Nach Ansicht der österreichischen Regierung ist davon auszugehen, dass die beteiligten Verkehrskreise in der Form der Ware keinen kennzeichnenden Hinweis auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen sähen, wenn die Ausgestaltung eines dreidimensionalen Zeichens der Erwartung des Verbrauchers im Hinblick auf die Formgebung der Ware oder der Verpackung entspreche. Insoweit gehe es nicht darum, einen strengeren Maßstab bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken anzulegen, sondern darum, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die vorhandene Vielfalt in der Formgebung bei der Ausgestaltung von Waren und deren Verpackungen diesen Verkehrskreisen das Erkennen der Form einer Ware oder Verpackung als Marke in gewissen Bereichen des Geschäftslebens erschweren könne.
- 33 Die Regierung des Vereinigten Königreichs trägt vor, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie beim Erfordernis der Unterscheidungskraft nicht zwischen Marken, die aus der Form der Ware bestünden, und sonstigen Zeichen, die Marken im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie sein könnten, unterscheide.

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e sei die einzige Bestimmung der Richtlinie, die sich speziell mit der Eintragungsfähigkeit von dreidimensionalen Marken befasse. Bei richtiger Auslegung berücksichtige die Richtlinie das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung von Produktformen zur Nutzung durch Wettbewerber voll und ganz.

- 34 Sowohl die Regierung des Vereinigten Königreichs als auch die österreichische Regierung machen jedoch geltend, dass es, auch wenn an die Unterscheidungskraft für alle Marken derselbe Maßstab anzulegen sei, für ein Unternehmen in der Praxis wahrscheinlich schwieriger sei, die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie bei einer dreidimensionalen Marke, die aus der Form der Ware bestehe, nachzuweisen als bei einer Wort- und Bildmarke.
- 35 Was Wort- und Bildmarken angehe, sei es der durchschnittliche Verbraucher gewohnt, Wörter, Bilder und ähnliche Zeichen in ihrer Bedeutung als Angabe über die kommerzielle Herkunft der Produkte zu verstehen, auf denen sie angebracht seien. Hingegen seien die allgemeinen Merkmale vieler Produkte durch deren Funktion beeinflusst, und Produkte der gleichen Art wiesen daher viele Ähnlichkeiten auf, so dass sich keine Warenform besonders hervorhebe. Ferner sei die Unterscheidungskraft der Form auch im Zusammenhang mit den üblichen Gestaltungsvarianten des fraglichen Produkts zu bewerten. Wenn die verschiedenen Merkmale der Form das normale Maß an Abweichungen für das Produkt nicht überschritten, sei es unwahrscheinlich, dass der Form vom durchschnittlichen Verbraucher die Bedeutung einer Marke beigemessen werde.
- 36 Die Kommission trägt vor, dass die Richtlinie neben Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e, wonach die Eintragung der Form einer Ware nur dann ausgeschlossen werden solle, wenn ein Unternehmen diese Form zum Nachteil seiner Wettbewerber oder der Verbraucher für sich allein in Anspruch nehmen könnte, keine besonderen Anforderungen an zur Eintragung angemeldeten Formen enthalte. Bei der Fest-

stellung der Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie sei daher bei dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware bestünden, kein strengerer Maßstab anzulegen als bei anderen Markenformen.

*Würdigung durch den Gerichtshof*

- 37 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 2 der Richtlinie alle Zeichen Marken sein können, sofern sie sich grafisch darstellen lassen und geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- 38 Daraus folgt, dass ein dreidimensionales Zeichen, das die Form einer Ware darstellt, grundsätzlich eine Marke sein kann, sofern diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 73).
- 39 Sodann sind nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung.
- 40 Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung bedeutet, dass diese Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. Urteil Philips, Randnr. 35).

- 41 Ferner ist die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den Verbrauchern dieser Waren oder den Empfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen. Dabei ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes darauf abzustellen, wie ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen vermutlich wahrnimmt (vgl. Urteile vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96, Gut Springenheide und Tusky, Slg. 1998, I-4657, Randnr. 31, und Philips, Randnr. 63).
- 42 Schließlich hat der Gerichtshof in Randnummer 48 des Urteils Philips festgestellt, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Waren bestehen, sich nicht von denjenigen unterscheiden, die auf andere Kategorien von Marken Anwendung finden. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie unterscheidet nämlich bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht zwischen verschiedenen Kategorien von Marken.
- 43 Lediglich in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie werden bestimmte Zeichen, die aus der Form der Ware bestehen, ausdrücklich genannt, indem spezielle Eintragungshindernisse für solche Zeichen angeführt werden. Nach dieser Bestimmung sind Zeichen, die ausschließlich aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung.
- 44 Da Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens sein kann, kann ein solches Zeichen demnach, wenn auch nur eines der in dieser Bestimmung genannten Kriterien erfüllt ist, nicht als Marke eingetragen werden. Darüber hinaus kann es nie nach Artikel 3 Absatz 3 durch seine Benutzung Unterscheidungskraft erlangen (vgl. Urteil Philips, Randnrn. 74 bis 76).

- 45 Ist dieses vorgreifliche Hindernis jedoch ausgeräumt, muss weiter geprüft werden, ob das dreidimensionale Zeichen, das aus der Form einer Ware besteht, aufgrund eines oder mehrerer der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b bis d genannten Eintragungshindernisse von der Eintragung ausgeschlossen ist.
- 46 Was Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie angeht, ergibt sich weder aus dem Sinn und Zweck der Richtlinie noch aus dem Wortlaut dieser Bestimmung, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke, die aus der Form der Ware selbst besteht, strengere Maßstäbe angelegt werden müssten als bei anderen Markenformen.
- 47 Wie aus Randnummer 40 des vorliegenden Urteils hervorgeht, erfordert das Kriterium der Unterscheidungskraft in Bezug auf jede Marke, dass diese geeignet ist, die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- 48 Dennoch kann es in der Praxis, wie die österreichische Regierung und die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission zu Recht vortragen, in Anbetracht der in den Randnummern 40 und 41 angeführten Kriterien schwieriger sein, die Unterscheidungskraft einer aus der Form einer Ware bestehenden Marke nachzuweisen als die einer Wort- oder Bildmarke. Diese Schwierigkeit, die zur Ablehnung der Eintragung solcher Marken führen kann, schließt jedoch nicht aus, dass diese infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erwerben und somit auf der Grundlage von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie eingetragen werden können.
- 49 Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie

bei dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware bestehen, kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen.

### Zur zweiten Frage

- 50 Mit dem ersten Teil der zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob neben Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e auch Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie für dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware bestehen, eine Bedeutung besitzt.
- 51 Der zweite Teil der zweiten Frage enthält — je nach der Antwort des Gerichtshofes auf den ersten Teil dieser Frage — zwei Alternativen.
- 52 Für den Fall, dass neben Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e auch Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie für dreidimensionale Marken, die die Form der Ware bestehen, eine Bedeutung besitzt, fragt das vorlegende Gericht, ob bei der Prüfung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der Produktform dergestalt zu berücksichtigen ist, dass eine Eintragung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist und in der Regel nur bei Marken in Betracht kommt, die die Voraussetzungen des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie erfüllen.
- 53 Falls der erste Teil der zweiten Frage verneint wird, d. h., wenn allein Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie auf dreidimensionale Marken, die aus der

Form der Ware bestehen, anwendbar ist, möchte das vorlegende Gericht gleichwohl wissen, ob bei der Prüfung dieser Bestimmung auch das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der Produktform zu berücksichtigen ist.

*Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen*

- 54 Linde führt aus, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie neben Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e eine eigenständige Bedeutung für die dreidimensionalen Marken behalte. Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c sei ein auf konkret festzustellende Bedürfnisse des Wettbewerbs Rücksicht nehmendes Freihaltebedürfnis zu prüfen, nachdem festgestellt worden sei, dass das in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e absolut geschützte Freihaltebedürfnis die Eintragung der angemeldeten dreidimensionalen Marke nicht ausschließe.
- 55 Ein solches Freihaltebedürfnis sei nur für bestimmte, durch das Wesen der Waren oder ihre Verpackung technisch oder ästhetisch bedingte Gestaltungsformen — also für den Anwendungsbereich des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie — zu bejahen. Für sonstige Waren- und Verpackungsformen genüge die Einzelprüfung auf Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis.
- 56 Winward ist der Auffassung, dass die absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie nur bei Bestehen eines absoluten Freihaltebedürfnisses an der angemeldeten Form anwendbar seien. Diese Bestimmung enthalte keine abschließende Regelung des Freihaltebedürfnisses an

dreidimensionalen Marken, die aus der Form einer Ware bestünden, und sei nicht anwendbar, wenn es neben der beanspruchten Form noch andere Formen gebe, die die technische Wirkung ermöglichten.

- 57 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie sei auch für Marken, die aus der Form der Ware bestünden, unabhängig von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e anwendbar; das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses sei daher im Rahmen des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c zu prüfen.
- 58 Rado macht geltend, dass Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben c und e der Richtlinie zwar ähnliche Zielsetzungen verfolgten, nämlich die Unterbindung der Monopolisierung von Formen, die vom Verkehr für die Gestaltung identischer Waren benötigt würden; doch seien diese beiden Bestimmungen unabhängig voneinander anzuwenden. Allerdings habe Buchstabe c einen weiteren Anwendungsbereich als Buchstabe e.
- 59 Dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware bestünden, unterlägen im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie den gleichen Prüfungsanforderungen wie andere Markenformen, und eine einschränkende Auslegung dahin gehend, dass das Freihalteinteresse eine Eintragung solcher dreidimensionaler Marken grundsätzlich ausschließe, sei nicht gerechtfertigt.
- 60 Die Regierung des Vereinigten Königreichs führt aus, Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie bilde die „erste Verteidigungslinie“ zur Abwehr ungerechtfertigter Monopolisierung der Produktformen selbst mittels des Markenrechts. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie habe neben Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e insofern eine eigenständige Bedeutung, als er Zeichen von der Eintragung ausschließe, die nicht nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e ausgeschlossen werden könnten. Bei einer angemessenen zweckorientierten Auslegung von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie werde Artikel 3 Absatz 1

Buchstabe c in der Praxis aber voraussichtlich nur einen begrenzten Anwendungsbereich haben. Dem Interesse des Verkehrs an der Freihaltung von Produktformen werde durch die Anwendung dieser beiden Richtlinienbestimmungen jedenfalls Rechnung getragen.

- 61 Die Kommission trägt vor, der Wortlaut der Richtlinie lasse in keiner Weise erkennen, dass auf dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware bestünden, allein Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie anwendbar wäre. Solche Marken könnten nach dieser Bestimmung zwar als eintragungsfähig angesehen werden, unterlägen gleichwohl aber den Eintragungsverboten des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c. Letztere Vorschrift sei bei der Prüfung der Anmeldung dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware bestünden, eigenständig zu prüfen.
- 62 Die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie setze nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes kein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis im Sinne der deutschen Rechtsprechung voraus (vgl. in diesem Sinne Urteil Windsurfing Chiemsee, Randnr. 35). Es bestehe daher über die Prüfung der präzisen, in dieser Bestimmung angeführten Voraussetzungen für ein Eintragungshindernis hinaus kein Raum für die Berücksichtigung eines weiter gehenden Freihaltebedürfnisses. Das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung bestimmter Formen sei nämlich bereits in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie eingeflossen.

*Würdigung durch den Gerichtshof*

- 63 Zum ersten Teil der zweiten Frage ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie beschreibende Marken von der Eintragung

ausgeschlossen sind, d. h. solche, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

- 64 Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie sind Zeichen, die ausschließlich aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen, von der Eintragung ausgeschlossen.
- 65 Diese in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie aufgeführten spezifischen Eintragungshindernisse für bestimmte Zeichen, die aus der Form der Ware bestehen, sind, wie sich aus Randnummer 44 des vorliegenden Urteils ergibt, ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines solchen Zeichens (vgl. Urteil Philips, Randnrn. 74 bis 76).
- 66 Doch selbst wenn dieses vorgreifliche Hindernis ausgeräumt ist, ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Artikels 3 Absatz 1 noch aus dem Sinn und Zweck der Richtlinie, dass die anderen Eintragungshindernisse dieser Bestimmung einschließlich des Absatzes 1 Buchstabe c nicht auch auf die Anmeldungen dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware bestehen, anwendbar wären.
- 67 Vielmehr geht aus Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie eindeutig hervor, dass die dort genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig sind und getrennt geprüft werden müssen.

- 68 Wird die Eintragung eines dreidimensionalen Zeichens, das aus der Form der Ware besteht, nicht gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie abgelehnt, so kann sie folglich dennoch verweigert werden, wenn ein solches Zeichen in eine oder mehrere der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben c bis d genannten Kategorien fällt.
- 69 Insbesondere steht grundsätzlich nichts der Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie auf die Anmeldung einer dreidimensionalen Marke, die aus der Form einer Ware besteht, entgegen. Die Bezugnahme auf Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung anderer als der dort ausdrücklich genannten Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, ist hinreichend offen, um eine Vielzahl unterschiedlicher Marken, einschließlich dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware bestehen, zu erfassen.
- 70 Nach alledem ist auf den ersten Teil der zweiten Frage zu antworten, dass neben Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e auch Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie für dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware bestehen, eine Bedeutung besitzt.
- 71 Zum zweiten Teil der zweiten Frage ist zunächst festzustellen, dass die verschiedenen in Artikel 3 der Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes im Licht des Allgemeininteresses auszulegen sind, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. in diesem Sinne Urteile Windsurfing Chiemsee, Randnrn. 25 bis 27, und Philips, Randnr. 77).

- 72 Was die zweite Alternative des vorlegenden Gerichts — Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie — betrifft, so ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in Bezug auf bestimmte dreidimensionale Zeichen, die aus der Form der Ware bestehen, bereits entschieden hat, dass die Ratio der dort vorgesehenen Eintragungshindernisse darin besteht, 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. Urteil Philips, Randnrn. 78 bis 80).
- 73 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes verfolgt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können, und zwar auch als Kollektivmarken oder in Kombinationsmarken oder Bildmarken. Diese Bestimmung erlaubt daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. in diesem Sinne Urteil Windsurfing Chiemsee, Randnr. 25).
- 74 Das Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie zugrunde liegende Allgemeininteresse besteht darin, dass alle Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Sinne dieser Bestimmung zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder einer Dienstleistung dienen können, von allen frei verwendet und vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 3 nicht eingetragen werden können.

- 75 Die für die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie auf diese Marken zuständige Stelle muss im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, anhand einer konkreten Prüfung aller maßgeblichen Gesichtspunkte der Anmeldung und insbesondere im Licht des oben genannten Allgemeininteresses entscheiden, ob das in dieser Vorschrift genannte Eintragungshindernis im konkreten Fall anwendbar ist. Eine solche konkrete Prüfung ist auch bei der Anmeldung einer dreidimensionalen Marke, die aus der Form der Ware besteht, erforderlich. Die zuständige Stelle kann eine solche Anmeldung hingegen nicht grundsätzlich ablehnen.
- 76 Daraus folgt, dass bei einer dreidimensionalen Marke, die aus der Form der Ware besteht, wie bei jeder anderen Markenform zu prüfen ist, ob sie alle in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b bis e der Richtlinie aufgeführten Kriterien erfüllt, und dass diese Kriterien in jedem Einzelfall im Licht des ihnen jeweils zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen und anzuwenden sind.
- 77 Auf den zweiten Teil der zweiten Frage ist daher zu antworten, dass bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie in jedem Einzelfall das dieser Bestimmung zugrunde liegende Allgemeininteresse daran zu berücksichtigen ist, dass dreidimensionale, aus der Form der Ware bestehende Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Sinne dieser Vorschrift zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder einer Dienstleistung dienen können, von allen frei verwendet und vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 3 der Richtlinie nicht eingetragen werden können.

## Kosten

- 78 Die Auslagen der österreichischen Regierung und der Regierung des Vereinigten Königreichs sowie der Kommission, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in den bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreitigkeiten; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

## DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Bundesgerichtshof mit Beschlüssen vom 23. November 2000 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist bei dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware bestehen, kein strengerer Maßstab anzulegen als bei anderen Markenformen.

2. Neben Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Ersten Richtlinie 89/104 besitzt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c dieser Richtlinie auch für dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware bestehen, eine Bedeutung.

Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104 ist in jedem Einzelfall das dieser Vorschrift zugrunde liegende Allgemeininteresse daran zu berücksichtigen, dass dreidimensionale, aus der Form der Ware bestehende Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Sinne dieser Bestimmung zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder einer Dienstleistung dienen können, von allen frei verwendet und vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 3 dieser Richtlinie nicht eingetragen werden können.

Rodríguez Iglesias	Puissochet	Schintgen
Timmermans	Gulmann	Edward
La Pergola	Skouris	Macken
Cunha Rodrigues		Rosas

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. April 2003.

Der Kanzler

R. Grass

Der Präsident

G. C. Rodríguez Iglesias