

Rechtssache C-237/19
Vorabentscheidungsersuchen

Eingangsdatum:

19. März 2019

Vorlegendes Gericht:

Kúria (Oberster Gerichtshof, Ungarn)

Datum der Vorlageentscheidung:

6. Februar 2019

Klägerin:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Beklagter:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Nationales Amt für geistiges Eigentum)

Beschluss

der Kúria (Oberster Gerichtshof, Ungarn)

als Revisionsgericht

... [nicht übersetzt]

Markenanmelderin:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (... [nicht übersetzt], Budapest
... [nicht übersetzt])

... [nicht übersetzt]

Gegenstand des Verfahrens

Abänderung des Bescheids der Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Nationales Amt für geistiges Eigentum, im Folgenden: Amt), mit dem die Eintragung einer Marke abgelehnt wurde.

Revisionsklägerin:

Die Markenanmelderin

... [nicht übersetzt]

Verfügender Teil

Die Kúria ersucht den Gerichtshof der Europäischen Union um Vorabentscheidung zu folgenden Fragen:

1) Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e [Ziff. ii] der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass bei Zeichen, die ausschließlich aus der Form einer Ware bestehen,

a) nur auf der Grundlage der im Register befindlichen grafischen Darstellung geprüft werden kann, ob die Form zur Herstellung der beabsichtigten¹ technischen Wirkung erforderlich ist, oder

b) auch die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise berücksichtigt werden kann?

Kann also berücksichtigt werden, dass den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist, dass die Form, für die Schutz begehrt wird, zur Herstellung der beabsichtigten technischen Wirkung erforderlich ist?

2) Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e [Ziff. iii] der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass das Eintragungshindernis auf ausschließlich aus der Form der Ware bestehende Zeichen anwendbar ist, bei denen sich anhand der Wahrnehmung des Käufers oder anhand der Kenntnis, die dieser [Or. 2] von der grafisch dargestellten Ware hat, feststellen lässt, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht?

3) Ist Art. 3 Abs. 1 Buchst. e [Ziff. iii] der Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass das Eintragungshindernis auf Zeichen anwendbar ist, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

¹ [AdÜ: Nach dem Wortlaut der ungarischen Fassung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii dieser Richtlinie sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, „die durch zur Erreichung *der beabsichtigten* technischen Wirkung erforderlich ist“. Dagegen findet sich in der deutschen Fassung dieser Vorschrift (ebenso wie in ihrer französischen, englischen, spanischen, portugiesischen und italienischen Fassung) vor dem Ausdruck „technische Wirkung“ weder der bestimmte Artikel noch das Adjektiv „beabsichtigt“, sondern es ist lediglich von der „Erreichung *einer* technischen Wirkung“ die Rede.]

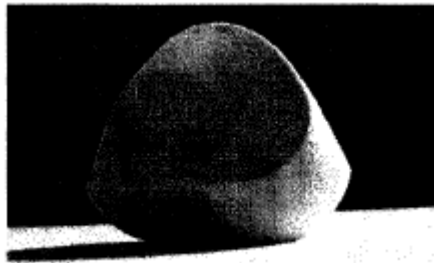
- a) die aufgrund ihrer Eigenart bereits Geschmacksmusterschutz genießt oder
- b) deren ästhetische Erscheinung allein der Ware irgendeinen Wert verleiht?

... [nicht übersetzt] [Ausführungen zum nationalen Verfahrensrecht]

G r ü n d e

Gegenstand des Rechtsstreits und relevanter Sachverhalt

- [1] Am 5. Februar 2015 beantragte die Markenmelderin die Eintragung eines dreidimensionalen Zeichens für folgende Waren: „Dekorative Gegenstände“ (Klasse 14), „Dekorative Gegenstände aus Glas und Keramik“ (Klasse 21) sowie „Spielzeug“ (Klasse 28).



- [2] In seinem Bescheid lehnte das Amt, gestützt auf § 2 Abs. 2 Buchst. b zweite und dritte Alternative des A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Gesetz Nr. XI von 1997 über den Schutz von Marken und geografischen Herkunftsangaben, im Folgenden: Markengesetz) die Eintragung der Marke ab. Nach der Begründung dieses Bescheids handelt es sich bei dem zur Eintragung angemeldeten Zeichen um einen homogenen Körper mit zwei zueinander senkrecht stehenden Symmetrieebenen, sieben glatten Seiten sowie Kanten, die diese Oberflächen voneinander trennen. Diese Formgestaltung stelle die als „Gömböc“ bezeichnete Ware der Markenmelderin dar, nämlich einen konvexen, aus homogenem Material gefertigten mono-monostatischen Körper, der einen stabilen und einen labilen Gleichgewichtspunkt – also insgesamt zwei Gleichgewichtspunkte – besitze und dessen Formgestaltung dazu führe, dass der Körper immer wieder in seine Gleichgewichtslage zurückkehre. Merkmale und Funktion dieser Formgestaltung seien dem Durchschnittsverbraucher durch Websites, auf denen von dem betreffenden Erzeugnis die Rede sei, und durch umfangreiche Presseveröffentlichungen über dieses Erzeugnis bekannt geworden. Deshalb könne dieses Wissen bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit der Marke berücksichtigt werden. So stelle das zur Eintragung angemeldete Zeichen einen dreidimensionalen Körper dar, der aufgrund seiner äußeren Gestaltung und des verwendeten homogenen Materials stets in seine Gleichgewichtslage zurückkehre; die gesamte Formgestaltung des das Zeichen bildenden Körpers diene dem technischen Ziel, dass sich der Körper wieder aufrichte. [Or. 3]

- [3] Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach § 2 Abs. 2 Buchst. b zweite Alternative des Markengesetzes betonte das Amt, die gesamte Formgestaltung des dreidimensionalen Körpers ermögliche, dass dieser wie ein Spielzeug funktioniere, das dazu bestimmt sei, immer wieder in seine stabile Gleichgewichtslage zurückzukehren. Sämtliche Bestandteile des Zeichens seien so ausgestaltet, dass sie ausschließlich der beabsichtigten technischen Wirkung untergeordnet seien, d. h. sie verwirklichten eine technische Funktion. Folglich nehme der informierte und vernünftige Durchschnittsverbraucher das einzutragende Zeichen, was das Spielzeug in Klasse 28 betreffe, nicht als Bezugnahme auf die betriebliche Herkunft der Ware wahr, sondern als Form, die zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich sei, die mit dem als „Gömböc“ bezeichneten Körper beabsichtigt werde. Die Eintragung des dreidimensionalen Zeichens würde die Wahlmöglichkeiten von Wettbewerbern hinsichtlich der Anwendung technischer Lösungen beschränken, was zur Annahme des geprüften Eintragungshindernisses ausreiche. Ein in dieser Weise gewährleisteter Markenschutz würde zudem ein ungerechtfertigt weitreichendes Monopol schaffen, da er dem Vertrieb von Körpern entgegenstände, die eine zum Verwechseln ähnliche Form hätten.
- [4] Bezüglich der dekorativen Gegenstände in den Klassen 14 und 21 ergebe sich das Eintragungshindernis aus § 2 Abs. 2 Buchst. b dritte Alternative des Markengesetzes, der Zeichen von der Eintragung ausschließe, die ausschließlich aus der Form bestünden, die den wesentlichen Wert der Ware beinhalte. Die dreidimensionale Form des Zeichens verkörpere ein ansprechendes und auffälliges Design und stelle das zentrale Element für die Vermarktung der betreffenden Waren dar. Die Verbraucher kauften dekorative Gegenstände hauptsächlich wegen ihrer besonderen Formgestaltung. Grundsätzlich könne die Eintragung dreidimensionaler dekorativer Gegenstände als Marken zwar nicht ausgeschlossen werden; wenn aber ihre auffällige Gestaltung das Erscheinungsbild der Form bestimme, bestehe jedoch Grund zur Annahme, dass der Wert des Produkts gerade in dieser Formgestaltung bestehe.
- [5] Die Marken anmelderin ersuchte mit ihrer Abänderungsklage das erstinstanzliche Gericht, beim Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden: Gerichtshof) ein Vorabentscheidungsverfahren zur Auslegung der angewandten Eintragungshindernisse einzuleiten. In der Sache beantragte sie, den Bescheid aufzuheben und das Amt zur Fortführung des Verfahrens zu verpflichten. Das Amt habe die Voraussetzungen der Eintragungsfähigkeit der als „Gömböc“ bezeichneten Ware fehlerhaft geprüft und Eigenschaften berücksichtigt, die auf der Darstellung des dreidimensionalen Zeichens nicht sichtbar seien. Bei der Prüfung eines Eintragungshindernisses dürfe zwar das Vorliegen eines tatsächlichen Kausalzusammenhangs zwischen der zur Eintragung angemeldeten Form und deren Funktionalität geprüft werden, nicht aber die diesbezügliche Wahrnehmung der Verbraucher und deren Schlussfolgerungen.
- [6] Da das Amt der Auffassung war, dass die Abänderungsklage eine bedeutsame rechtliche Grundsatzfrage aufwerfe, reichte es einen Schriftsatz nach § 77 Abs. 1

des Markengesetzes ein, mit dem es das Ersuchen der Klägerin auf Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens als begründet anerkannte.

- [7] Das Gericht erster Instanz wies die Abänderungsklage durch Beschluss ab.
- [8] Das Gericht erster Instanz stellte hinsichtlich des Spielzeugs in Klasse 28 bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach § 2 Abs. 2 Buchst. b zweite Alternative des Markengesetzes fest, dass die nur aus einer einzigen Ansicht bestehende Darstellung die Form des Körpers nicht vollständig zeige. Ausweislich des der Anmeldung beigefügten Ausdrucks handele es sich bei dem Zeichen um eine nur in einer Ansicht gezeigte farblose fotorealistische Darstellung eines dreidimensionalen Körpers,. Die Konturen des dreidimensionalen Zeichens erinnerten an eine Mitra, und seine Oberfläche bestehe aus drei (vielleicht auch vier) Seiten, die durch Kanten und Wölbungen voneinander getrennt seien und weder Zeichnungen noch Aufschriften aufwiesen. Das Zeichen zeige die Form der als „Gömböc“ bezeichneten Ware aus einer einzigen Perspektive. Das Amt habe allerdings den Gegenstand des Antrags fälschlicherweise als Form des bekannten Erzeugnisses identifiziert. Der Körper, wie er auf dem Ausdruck erscheine, begründe einen weiterreichenden Schutz, in dem als Sonderfall auch die als „Gömböc“ bezeichnete Ware enthalten sei. Für das Zeichen charakteristisch seien aber nicht dessen Materialstruktur, die Homogenität, da sich dieses Merkmal grafisch nicht abbilden lasse.
- [9] Das erstinstanzliche Gericht nahm zu den Fragen, zu denen die Markenmelderin in ihrer Klage ein Vorabentscheidungsersuchen beantragt hatte, [Or. 4.] wie folgt Stellung:
- [10] Hinsichtlich des Spielzeugs dürfe bei der Prüfung der beabsichtigten technischen Wirkung nicht geprüft werden, auf welche Weise die maßgeblichen Verkehrskreise die Beziehung zwischen der Form der Ware und der beabsichtigten technischen Wirkung wahrnehmen, sondern nur, ob eine solche Beziehung objektiv bestehe. Im vorliegenden Fall sei die mit der Form der Ware beabsichtigte technische Wirkung die Rückkehr in die einzige stabile Lage (aufrechte Lage). Insoweit müsse die Prüfung der Beziehung zwischen der technischen Wirkung und der Form nicht auf die Bewertung durch die Verbraucher, sondern auf die technische Gegebenheit gerichtet sein. Das Eintragungshindernis könne auch dann zur Anwendung kommen, wenn sich die gewünschte technische Wirkung auch mit einer anderen Form erreichen lasse. Das Merkmal der Materialstruktur sei nicht Teil des zur Eintragung angemeldeten Zeichens, da sie grafisch nicht dargestellt sei. Andererseits sei es keine Voraussetzung für die Anwendung des Eintragungshindernisses, dass die für erforderlich gehaltene Form genüge, um die beabsichtigte technische Wirkung zu erreichen. Die beabsichtigte technische Wirkung werde durch das Material und dessen Form gemeinsam gewährleistet. Das Material jeder Ware könne bei unveränderter Beibehaltung ihrer Form so geändert werden, dass die beabsichtigte technische Wirkung nicht mehr eintrete. Deshalb gelte allgemein, dass die Form der Ware eine zur Erreichung der beabsichtigten Wirkung notwendige, aber nicht

ausreichende Voraussetzung sei; denn hierfür müsse auch das geeignete Material gewählt werden. Folglich würde dieses Eintragungshindernis, wenn bei seiner Anwendung die Merkmale der Materialstruktur der Ware berücksichtigt werden dürften, bedeutungslos.

- [11] Hinsichtlich der dekorativen Gegenstände folgte das erstinstanzliche Gericht nicht der Auffassung des Amts, dass die ästhetischen Merkmale der Form des in Rede stehenden Zeichens einen wesentlichen Wert verleihen würden. Nach Auffassung des erstinstanzlichen Gerichts gründet sich der Wert der Ware „Gömböc“ einerseits darauf, dass es sich um den ersten einer Reihe von der Kugel abgeleiteten und haptisch erfahrbaren Körpern handle, die gleichzeitig konvex, homogen und mono-monostatisch seien; andererseits ergebe sich ihr Wert daraus, dass sie eine empirisch begründete Antwort auf wissenschaftliche Fragen aus dem Bereich der Mathematik liefere. Die einzigartige, charakteristische Form der Ware „Gömböc“ verwirkliche diese Werte unabhängig von der ästhetischen Bewertung der Form. Das Publikum suche in der Ware kein schönes Designobjekt, sondern einen haptisch erfahrbaren Ausdruck der Mathematik; deshalb wolle es sie als dekorativen Gegenstand besitzen.
- [12] Das zweitinstanzliche Gericht, das aufgrund des von der Markenmelderin eingelegten Berufung mit der Rechtssache befasst war, bestätigte durch Beschluss die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts.
- [13] Das zweitinstanzliche Gericht sah keinen Grund, die Eintragungsfähigkeit hinsichtlich der für die Marke beanspruchten Waren anhand weiterer Eintragungshindernisse zu prüfen. Aus dem der Anmeldung als Anlage beigefügten Ausdruck sei ersichtlich, dass sich der beantragte Schutz auf ein dreidimensionales Zeichen beziehe. Die Abbildung zeige einen Körper in einer einzigen Ansicht; aus dieser Perspektive sei ein Gegenstand zu erkennen, dessen Form aus drei (vielleicht) vier glatten Seiten bestehe, die durch Kanten und Wölbungen voneinander getrennt seien. Die Art der Darstellung vermittele keinerlei Information über die Gestaltung der in der Abbildung nicht sichtbaren Teile des Körpers; auch lasse sich nicht zweifelsfrei feststellen, ob die dreidimensionale Figur symmetrisch oder asymmetrisch sei. In einer solchen Situation könne die unter dem Namen „Gömböc“ bekannt gewordene Ware der Markenmelderin nicht mit dem Zeichen gleichgesetzt werden; auch das Merkmal des Sich-Aufrichtens könne nicht berücksichtigt werden. Über die Fähigkeit, in die Gleichgewichtslage zurückzukehren, verfüge übrigens nur ein Körper, der aus einer homogenen Materialstruktur bestehe, die im Wege mathematischer Berechnungen und Experimente entwickelt worden sei; die Materialstruktur sei jedoch auf dem Ausdruck grafisch nicht dargestellt.
- [14] Die Art, wie das streitige Zeichen dargestellt sei, weise in keiner Weise darauf hin, dass dem Körper irgendeine funktionale Eigenschaft zugeordnet werden könne; auch aus den im Warenverzeichnis genannten Waren könne eine solche nicht abgeleitet werden. Die Markenmelderin habe dieses Verzeichnis hinsichtlich des in Klasse 28 enthaltenen Spielzeugs nicht eingeschränkt, daher

könne man nicht wissen, welche Funktion die dem Körper gegebene Form erfüllen solle. Im vorliegenden Fall vermittelten weder der Ausdruck noch das Warenverzeichnis Informationen [Or. 5] darüber, auf welche Weise mit dem Spielzeug, das die zur Eintragung angemeldete Form habe, gespielt werden könne, wie es zum Spiel verwendet werden könne. Bei den dekorativen Gegenständen in den Klassen 14 und 21 sei die beabsichtigte technische Wirkung begrifflich ausgeschlossen, da diese Erzeugnisse nur dazu dienten, die Umgebung zu verschönern, worin sich ihr Nutzen aber auch erschöpfe.

- [15] Aufgrund dessen war das zweitinstanzliche Gericht der Auffassung, dass die Voraussetzungen der Eintragungsfähigkeit im Hinblick auf das gesamte Warenverzeichnis einheitlich anhand des Eintragungshindernisses zu prüfen sei, das ein Zeichen vom Markenschutz ausnehme, die ausschließlich aus der Form bestünden, die den wesentlichen Wert der Ware beinhalte. Da dem auf dem Ausdruck abgebildeten dreidimensionalen Körper keine versteckte technische Eigenschaft zugeordnet und die als „Gömböc“ bezeichnete Ware mit diesem Körper nicht gleichgesetzt werden könne, könne auch seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung nicht gewürdigt werden. Die besondere, ungewöhnlich klare und Ruhe ausstrahlende Formgestaltung des dreidimensionalen Körpers verleihe der Ware ihren Wert. Folglich lasse sich feststellen, dass die Form den wesentlichen Wert der Ware beinhalte; deshalb könne diesem dreidimensionalen Zeichen kein Markenschutz zuteilwerden. In Anbetracht des einzigartigen Charakters könne die Ausschließlichkeit, die durch den – für das besondere Erscheinungsbild erlangten – Geschmacksmusterschutz gewährt werde, nicht in eine andere Schutzform übergehen. Das dem Allgemeininteresse dienende Ziel des Eintragungshindernisses werde dadurch verwirklicht, dass Zeichen, die Merkmale besäßen, die typischerweise einer anderen Schutzform unterfielen, kein Markenschutz zuteilwerden könne.
- [16] Die Markenmelderin hat gegen den rechtskräftigen Beschluss das außerordentliche Rechtsmittel der Revision eingelegt, mit dem sie erneut beantragt hat, den Gerichtshof im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens anzurufen. Mit ihrer Revision macht die Markenmelderin geltend, das zweitinstanzliche Gericht habe, als es in Bezug auf das Spielzeug das Eintragungshindernis nach § 2 Abs. 2 Buchst. b dritte Alternative des Markengesetzes geprüft habe, eine wesentliche Verfahrensvorschrift missachtet. Gegenstand des Verfahrens beim Amt sei nicht die Prüfung gewesen, ob die Form hinsichtlich des Spielzeugs den wesentlichen Wert der Ware beinhalte; damit dürfe es in Bezug auf dieses Eintragungshindernis auch nicht entscheiden. Der Argumentation des zweitinstanzlichen Gerichts, dass das Publikum einen dekorativen Gegenstand wegen seines äußeren Erscheinungsbilds kaufe, was bereits für sich genommen ausreiche, um das Eintragungshindernis anzuwenden, sei zu entnehmen, dass für die Form dekorativer Gegenstände Markenschutz von vornherein ausscheide. Abweichend von der Rechtsprechung des Gerichtshofs habe das zweitinstanzliche Gericht das Vorliegen der Eintragungshindernisse für jede im Warenverzeichnis enthaltene Ware nicht einzeln und nach den vom Gerichtshof angewandten Kriterien geprüft, und seine Feststellungen stützten sich

nicht auf Beweise, sondern allein auf Vermutungen. Die Bedeutung des „Gömböc“ als Gegenstand liege nicht in seiner künstlerischen Bestimmung, sondern ergebe sich aus wissenschaftlichen, mathematischen Kriterien. Folglich sei das Spielzeug mit der zur Eintragung angemeldeten dreidimensionalen Form nicht aufgrund seiner Form außergewöhnlich. Das Publikum kaufe es nicht aufgrund seines Aussehens, sondern deshalb, weil es ein Symbol für eine der größten mathematischen Entdeckungen unserer Zeit besitzen wolle. Hinsichtlich der dekorativen Gegenstände liege der wesentliche Wert der Ware im vorliegenden Fall nicht in der Form, sondern in der mathematischen Entdeckung, deren Symbol sie geworden sei. Deshalb verleihe, was Spielzeug und dekorative Gegenstände angehe, die zur Eintragung angemeldete Form der Ware nicht den wesentlichen Wert und beinhalte diesen nicht. Das Gericht zweiter Instanz habe unter Berufung auf das öffentliche Interesse Formen, denen Geschmacksmusterschutz zuteilwerde, vom Markenschutz kategorisch ausgeschlossen, obwohl es für den Ausschluss von Parallelschutz keine Rechtsgrundlage gebe.

Einschlägige nationale Rechtsvorschriften

[17] Gesetz Nr. XI von 1997 über den Schutz von Marken und geografischen Herkunftsangaben (Markengesetz) in der zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (5. Februar 2015) geltenden Fassung.

[18] § 1

„(1) Als Marken können alle Zeichen geschützt werden, die sich darstellen lassen, wenn sie geeignet sind, eine Ware oder Dienstleistung von den Waren und Dienstleistungen anderer zu unterscheiden. [Or. 6]

(2) Zeichen, denen ein Markenschutz zuteilwird, können insbesondere sein: ...

d) zwei- oder dreidimensionale Formen, einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung.

[19] § 2

„(1) Einem Zeichen kann kein Markenschutz zuteilwerden, wenn es nicht den in § 1 festgelegten Anforderungen entspricht.

(2) Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen,

...

b) die ausschließlich bestehen

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

aus der Form der Ware, die zur Herstellung der beabsichtigten technischen Wirkung erforderlich ist, oder

aus der Form, die der Ware ihren wesentlichen Wert verleiht.

[20] Umsetzung des Unionsrechts.

§ 122

„(1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Rechtsakte der Europäischen Union:

a) Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

b) Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken.“

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union

[21] Nach dem Urteil [des Gerichtshofs vom 18. September 2014], Hauck, C-205/13 [EU:C:2014:2233], hat das Verbot der Eintragung rein funktioneller Formen, das in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e [Ziff. ii] der Markenrichtlinie vorgesehen ist, oder solcher, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen im Sinne [von Ziff. iii] dieser Bestimmung, das unmittelbare Ziel, zu verhindern, dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte, zu verewigen (Rn. 19 und 31).

[22] [Im Urteil vom 18. Juni 2002], Philips, C-299/99 [EU:C:2014:2233] hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Ratio der in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 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 bei den Waren der Mitbewerber suchen kann. Die Vorschrift soll somit vermeiden, dass der durch das Markenrecht gewährte Schutz über den Schutz der Zeichen hinausgeht, anhand deren sich eine Ware oder Dienstleistung von den von Mitbewerbern angebotenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden lassen, und zu einem Hindernis für die Mitbewerber wird, Waren mit diesen technischen Lösungen oder diesen Gebrauchseigenschaften im Wettbewerb mit dem Markeninhaber frei anzubieten (Rn. 78). Hinsichtlich der Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, die notwendig ist, um eine technische Wirkung zu erreichen, wurde darauf hingewiesen, dass diese Vorschrift verhindern soll, dass Formen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen, eingetragen werden, da die dem Markenrecht inwohnende Ausschließlichkeit die Mitbewerber daran hindern würde, eine

Ware mit einer solchen Funktion anzubieten oder zumindest die technische Lösung frei zu wählen, die sie einsetzen möchten, um ihre Ware mit einer solchen Funktion auszustatten (Rn. 79). Dieses Eintragungshindernis spiegelt auch das legitime Ziel wider, es dem Einzelnen nicht zu erlauben, die Eintragung einer Marke zu benutzen, um ausschließliche Rechte an technischen Lösungen zu erlangen oder fortbestehen zu lassen (Rn. 82). Das Vorliegen dieses Eintragungshindernisses steht der Eintragung selbst dann entgegen, wenn die fragliche technische Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann (Rn. 83). [Or. 7]

- [23] Nach dem Urteil [vom 15. Februar 2007], BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05 [EU:C:2007:99], muss die zuständige Behörde, wenn die Eintragung einer Marke für verschiedene Waren oder Dienstleistungen beantragt wird, in Bezug auf jede dieser Waren oder Dienstleistungen prüfen, ob die Marke unter keines der in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie aufgeführten Eintragungshindernisse fällt, und kann bei den betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen (Rn. 32). In anderen Rechtssachen hat der Gerichtshof außerdem den Hinweis gegeben, dass die drei Eintragungshindernisse in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie eigenständig sind und jedes von ihnen unabhängig von den anderen anzuwenden ist, so dass, wenn auch nur eines der genannten Kriterien erfüllt ist, das Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware oder aus der grafischen Darstellung dieser Form besteht, nicht als Marke eingetragen werden kann (Urteile [vom 18. September 2014], Hauck, C-205/13 [EU:C:2014:2233], Rn. 39 und 40, und [vom 8. April 2003], Linde, C-53/01 bis C-55/01, [EU:C:2003:206], Rn. 44).
- [24] [Mit Urteil vom 10. November 2016], Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P [EU:C:2016:849], hat der Gerichtshof ein Urteil des Gerichts der Europäischen Union mit der Begründung aufgehoben, dieses habe die Eintragungshindernisse in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates, die den Eintragungshindernissen in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie entsprechen, fehlerhaft angewandt. Nach dem Urteil des Gerichtshofs bestand das dort in Rede stehende Zeichen aus der Form einer konkreten Ware und nicht aus einer abstrakten Form, weshalb die wesentlichen Merkmale der konkreten Form hätten bestimmt und im Hinblick auf die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware hätten beurteilt werden müssen (Rn. 47). Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich, dass die zuständige Stelle bei der Prüfung der funktionellen Merkmale eines Zeichens eine vertiefte Prüfung vornehmen kann, in deren Rahmen außer der grafischen Darstellung und den möglicherweise bei der Einreichung der Anmeldung eingereichten Beschreibungen Elemente berücksichtigt werden, die der angemessenen Bestimmung der wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens dienen können. (Rn. 49). Auch haben die zuständigen Behörden in anderen Rechtssachen (C-299/99 und C-337/12 P bis C-340/12 P) die Prüfung der betreffenden Form nicht ausschließlich anhand der grafischen Darstellung vornehmen können, ohne auf zusätzliche Informationen über die tatsächliche Ware zurückzugreifen (Rn. 50).

- [25] Im [Urteil vom 6. März 2014,] Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P bis C-340/12 P [EU:C:2014:129], hat der Gerichtshof unter Aufhebung des Urteils des Gerichts die These verworfen, dass man sich bei der Analyse funktioneller Eigenschaften der Form auf ihre zur Eintragung angemeldete grafische Darstellung beschränken müsse und die Form der tatsächlich verkauften Ware nicht berücksichtigen dürfe (Rn. 52 und 61).
- [26] Nach dem Urteil [vom 18. September 2014, Hauck,] C-205/13 [EU:C:2014:2233], schreibt Art. 3 Abs. 1 Buchst. e – im Gegensatz zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. b – nicht vor, dass die Wahrnehmung der von den Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise zwingend berücksichtigt werden muss (Rn. 33). Die vermutete Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher ist kein entscheidender Faktor bei der Anwendung des in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e [Ziff. iii] der Richtlinie genannten Eintragungshindernisses, sondern kann allenfalls ein nützliches Beurteilungskriterium für die zuständige Behörde bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden (Rn. 34 sowie [Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P], Rn. 76). In dieser Hinsicht können andere Beurteilungskriterien berücksichtigt werden, wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware [Or. 8] herausstreicht (Rn. 35).

Zur Erforderlichkeit der Vorlagefragen:

- [27] Was die hier in Rede stehenden Eintragungshindernisse betrifft, die sich insbesondere auf dreidimensionale Formen beziehen, ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs derzeit noch nicht so ausgereift und umfassend, dass bei ihrer Kenntnis keine weiteren klärungsbedürftigen Auslegungsfragen aufkommen können. So können bei der Rechtsanwendung folgende Zweifel entstehen:
- Besteht bei der Anwendung des Eintragungshindernisses in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e [Ziff. ii] der Richtlinie die Verpflichtung, sich ausschließlich auf die Informationen zu beschränken, die in der grafischen Darstellung gezeigt werden, oder müssen bzw. können auch zusätzliche Informationen herangezogen werden?
 - Welche Bedeutung ist bei der Anwendung des Eintragungshindernisses in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (insbesondere der in Ziff. ii und ii) auf Zeichen, die aus der Form einer bestimmten Ware bestehen, der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise und den diesen zur Verfügung stehenden Informationen zuzumessen?
 - Welche Bedeutung ist bei der Anwendung des Eintragungshindernisses in Art. 3 Abs. 1 Buchst. 3 [Ziff. iii] der Richtlinie dem bestehenden Parallelschutz und der Art der die Form verkörpernden Ware beizumessen?

Die aufgeworfenen Fragen stellen bei der Rechtsanwendung tatsächlich ein Problem dar und sind vom Gerichtshof in seinen grundsätzlichen Hinweisen noch nicht in ihrer Gesamtheit erschöpfend beantwortet worden.

Zur ersten Frage

- [28] Das dreidimensionale Zeichen, dessen Eintragung für Spielzeug in Klasse 28 beantragt wird, ist eine fotorealistische Abbildung der dem Namen „Gömböc“ bekannt gewordenen Ware. Die Ware ist ein konvexer, homogener und monostatischer Körper, der insgesamt zwei Gleichgewichtspunkte, nämlich einen stabilen und einen labilen Gleichgewichtspunkt, besitzt. Die formelle Gestaltung des Körpers und die Eigenschaften der Materialstruktur (die aus einem homogenen Material besteht) gewährleisten, dass der Körper stets seine Gleichgewichtslage findet und sich aufrichtet. Die beabsichtigte technische Wirkung besteht in der Fähigkeit der dreidimensionalen Figur, in ihre Gleichgewichtslage zurückzukehren. Damit besteht die grafisch dargestellte Ware ausschließlich aus der Form, die erforderlich ist, um die beabsichtigte technische Wirkung herzustellen. Allerdings lässt sich diese technische Wirkung anhand der grafischen Darstellung der Form der Ware, die auf dem der Anmeldung beigefügten Ausdruck erscheint, nicht feststellen.
- [29] Anhand des Zeichens lässt sich die „Gömböc“ genannte Ware der Anmelderin erkennen. Die Anmelderin wollte auch nach ihrer ursprünglichen Erklärung die Form der Ware schützen lassen. Mit der Entwicklung des „Gömböc“ haben sich zahlreiche Publikationen beschäftigt, in der Presse ist über das Erzeugnis umfangreich berichtet worden und die Ware wird auch auf Internetseiten vorgestellt, die sich speziell an Verbraucher wenden (www.gomboc.eu). Folglich wissen auch die maßgeblichen Verkehrskreise (das Publikum, das sich für die Ware interessiert), dass die besondere Formgestaltung und die homogene Materialstruktur des Gömböc gewährleisten, dass der Gegenstand immer in seine Gleichgewichtslage zurückkehrt. Bei der Würdigung der Funktion hat es das Amt für gerechtfertigt gehalten, das so erworbene Wissen zu berücksichtigen. Nach Auffassung des erstinstanzlichen Gerichts lässt sich die mit der Form beabsichtigte technische Wirkung anhand der grafischen Darstellung des Zeichens feststellen, unabhängig davon, dass die Form allein nicht ausreicht, um diese Wirkung zu erreichen, da hierfür noch ein weiteres, in der grafischen Darstellung nicht enthaltenes Merkmal erforderlich sei. Nach der vom zweitinstanzlichen Gericht vertretenen restriktiven Auslegung hingegen kann und muss ausschließlich von der grafischen Darstellung ausgegangen werden; im vorliegenden Fall lasse sich aufgrund der Art, in der die Ware dargestellt sei, und aus ihrer fotorealistischen Abbildung, die nur in einer Ansicht gezeigt werde, die Funktion, die die charakteristische Eigenschaft des dargestellten Gegenstands sei, nämlich dass er sich stets aufrichte, nicht feststellen, so dass die beabsichtigte technische Wirkung nicht nachprüfbar sei. [Or. 9]

- [30] Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs muss die Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher bei der Anwendung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie nicht zwingend berücksichtigt werden, sie kann allenfalls ein nützliches Beurteilungskriterium sein ([Urteil vom 18. September 2014, Hauck,] C-205/13 [EU:C:2014:2233] C-205/13, Rn. 33 und 34). Andererseits ist es, wenn das fragliche Zeichen aus der Form einer konkreten Ware besteht und die betreffende Form nicht allein anhand ihrer grafischen Darstellung überprüft werden kann, als gerechtfertigt angesehen worden, auf zusätzliche Informationen über die konkrete Ware zurückzugreifen, um die funktionellen Eigenschaften zu prüfen ([Urteil vom 10. November 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P [EU:C:2016:849]).
- [31] Wenn es um die Form einer Ware geht, die einen hohen Bekanntheitsgrad erworben hat, weil es sich um die empirische Lösung eines theoretischen Problems aus einem Zweig der Wissenschaft handelt, kann es notwendig sein, bei der Bestimmung der Merkmale des Zeichens das Wissen der maßgeblichen Verkehrskreise von der Ware zu berücksichtigen. Dies kann auch deshalb gerechtfertigt sein, weil die grafische Darstellung im vorliegenden Fall die dreidimensionale Figur ausschließlich in einer Ansicht zeigt, so dass die gesamte Formgestaltung nicht sichtbar ist. Der Umfang des so erlangten Markenschutzes wäre daher zu groß, da er neben dem „Gömböc“ auch für Waren gelten würde, die lediglich von einer Seite betrachtet identisch oder ähnlich aussehen wie der auf dem Ausdruck grafisch dargestellte Gegenstand.
- [32] Die Frage geht dahin, ob
- a) im Fall eines ausschließlich aus der Form der Ware bestehenden Zeichens die Frage, ob die Form erforderlich ist, um die beabsichtigte technische Wirkung zu erreichen, nur auf der Grundlage der Merkmale überprüft werden kann, die anhand der im Register befindlichen grafischen Darstellung feststellbar sind, oder,
 - b) wenn sich die beabsichtigte technische Wirkung anhand der grafischen Darstellung zwar nicht feststellen lässt, den maßgeblichen Verkehrskreisen aber bekannt ist, dass für das Erreichen dieser Wirkung die dargestellte Form und eine grafisch nicht dargestellte Eigenschaft (nämlich das Merkmal der Materialstruktur) erforderlich sind, diese Wahrnehmung der Verbraucher bei der Prüfung des Eintragungshindernisses berücksichtigt werden kann.

Zur zweiten Frage

- [33] Im Fall der dekorativen Gegenstände in den Klassen 14 und 21 hat das erstinstanzliche Gericht, gestützt auf die Kenntnisse der maßgeblichen Verkehrskreise von der Ware, festgestellt, dass die mathematische Entdeckung, mit der wissenschaftsgeschichtliche Fragen gelöst würden, der Ware wesentlichen Wert verleihe und dass die dem Zeichen entsprechende Ware zum haptisch erfahrbaren Symbol für diese Entdeckung geworden sei.

[34] Mit der Frage soll auch im Hinblick auf die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e [Ziff. iii] der Richtlinie geklärt werden, ob bei der Prüfung der Anwendung des Eintragungshindernisses die Kenntnisse, die der Käufer von der grafisch dargestellten Ware hat, berücksichtigt werden können, d. h. ob im Fall eines ausschließlich in der Form der Ware bestehenden Zeichens das Eintragungshindernis anwendbar ist, wenn sich nur aufgrund des Wissens der maßgeblichen Verkehrskreise feststellen lässt, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Zur dritten Frage

[35] Zu Buchst. a):

Sämtliche Schutzformen des gewerblichen Eigentums ergänzen sich gegenseitig auf sinnvolle Weise, und ein und derselben Ware kann gleichzeitig unterschiedlicher Schutz zustehen. Allerdings hat, wie der Gerichtshof in seinen Entscheidungen festgestellt hat, die Eintragung als Marke nicht die Aufgabe, dem Markeninhaber [Or. 10] ein ausschließliches Recht von unbeschränkter Dauer zu verleihen, durch das der Ablauf des – in seiner Dauer beschränkten – Monopols, das Patente, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster verleihen, vermieden wird.

Die dem streitigen Zeichen entsprechende dreidimensionale Figur hat bereits Geschmacksmusterschutz erhalten. Diese Schutzform kann Waren verliehen werden, die neben anderen Voraussetzungen einen einzigartigen Charakter aufweisen. Im Fall dekorativer Gegenstände verleiht die einzigartige Form, die durch die Tätigkeit ihres Erfinders zustande gekommen ist, als ästhetisches Merkmal der Ware einen wesentlichen Wert.

Mit der Frage soll geklärt werden, ob bei Waren, denen ausschließlich Dekorationsfunktion zukommt (dekorative Gegenstände), die Form einer Ware, die bereits Geschmacksmusterschutz genießt, auf der Grundlage des bereits dargestellten einzigartigen Charakters von vornherein vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

[36] Zu Buchst. b):

Bei dekorativen Gegenständen besteht ihre einzige Funktion im dekorativen Charakter; die Form der Ware als ästhetisches Merkmal kann für sich allein genommen der Ware einen wesentlichen Wert verleihen, weshalb der Käufer die Ware kauft. Die Frage geht dahin, ob das jeweilige Eintragungshindernis auf eine Ware angewandt werden kann, deren Form lediglich an eine ästhetische Erscheinung sowie an eine dekorative Funktion anknüpft; d. h., ob bei dekorativen Gegenständen die dreidimensionalen Formen, für die Schutz begehrt wird, zwangsläufig vom Schutz ausgeschlossen sind.

Budapest, den 6. Februar 2019

... [nicht übersetzt]

[Unterschrift]

ARBEITSDOKUMENT