

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
vom 14. Januar 2003¹

1. Das Bundespatentgericht legt dem Gerichtshof drei Fragen vor, die die Auslegung des Artikels 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 Marken² in Bezug auf dreidimensionale Zeichen betreffen, die in der Form der Ware bestehen.

Insbesondere möchte es wissen, ob im Sinne der genannten Bestimmungen die Verpackung dem Inhalt gleichzusetzen ist (erste Frage). Daneben fragt es sich, nach welchem Kriterium die Unterscheidungskraft der genannten Zeichen zu beurteilen ist (zweite Frage) und welche Rolle der Praxis anderer Mitgliedstaaten bei der Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen beizumessen ist.

2. Die Antworten auf diese Fragen lassen sich problemlos aus der vorhandenen markenrechtlichen Rechtsprechung ableiten.

1 — Originalsprache: Spanisch.

2 — ABl. 1989, L 40, S. 1, berichtigt in ABl. 1989, L 159, S. 60 (im Folgenden: Markenrichtlinie oder einfach Richtlinie).

Vorgeschichte

3. Am 18. Juni 1998 beantragte die Henkel KGaA (im Folgenden: Henkel), eine Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Deutschland), die chemische Derivate herstellt, die Eintragung der Form einer Verpackung im entsprechenden nationalen Register als dreidimensionale farbige Marke zur Kennzeichnung von „flüssigen Wollwaschmitteln“.

4. Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts wies die Anmeldung zurück, da es sich um eine übliche Verpackungsform der beanspruchten Ware handele, der ein herkunftshinweisender Charakter und damit auch die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

5. Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss legte Henkel Beschwerde beim Bundespatentgericht ein und trug vor, die angemeldete Marke sei in ihrem Gesamteindruck durchaus unterscheidungskräftig, da sie sich durch die konkrete Kombination von Form und Farbe (Elemente, die der Verbraucher als Herkunftszeichen identifiziere) klar von den Waren der Konkurrenz abhebe. Die Beschwerdeführerin legte zudem die Ergebnisse einer von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage vor, aus der sich ergebe, dass ein erheblicher Teil der Verbraucher die angemeldete Flasche einem bestimmten Waschmittel zugeordnet habe.

Die angemeldete Marke unterliege auch keinem Freihaltebedürfnis an beschreibenden Zeichen, da der Verkehr nicht auf die betroffene Form und Farbe angewiesen sei, sondern auf viele verschieden gestaltete Flaschen für Wollwaschmittel zurückgreifen könne.

Vorlagefragen

6. Unter diesen Umständen hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts das Verfahren am 10.

April 2001 ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen nach der Auslegung der Markenrichtlinie vorgelegt:

1. Ist bei dreidimensionalen Marken, welche aus der Verpackung von Waren bestehen, die (wie z. B. Flüssigkeiten) regelmäßig verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, die Verpackung der Ware markenrechtlich der Form der Ware dergestalt gleichzusetzen, dass

a) die Verpackung der Ware als Form der Ware im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie gilt;

b) die Verpackung der Ware zur Bezeichnung der (äußeren) Beschaffenheit der verpackten Ware im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie dienen kann?

2. Hängt bei dreidimensionalen Marken, welche aus der Verpackung von Waren bestehen, die regelmäßig verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, die Bejahung der Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie davon ab, ob der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durch-

schnittsabnehmer die von Norm oder Branchenüblichkeit abweichenden und deshalb für eine Eignung zur Herkunftsbezeichnung maßgeblichen charakteristischen Merkmale der angemeldeten dreidimensionalen Marke auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit zu erkennen vermag?

Analyse der Vorlagefragen

8. Die drei vorgelegten Fragen betreffen die Auslegung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und e der Markenrichtlinie, der bestimmt:

3. Kann die entsprechende Beurteilung der Unterscheidungskraft allein aufgrund des jeweiligen inländischen Verkehrsverständnisses erfolgen, ohne dass weitere amtliche Ermittlungen angezeigt sind, ob und in welchem Umfang identische oder vergleichbare Marken in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union eingetragen oder von der Eintragung ausgeschlossen worden sind?

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

...

Verfahren vor dem Gerichtshof

7. Das Vorlageersuchen ist am 29. Mai 2001 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen. Nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens, in dem nur die Kommission Erklärungen abgegeben hat, hat am 14. November 2002 die mündliche Verhandlung stattgefunden, an der auch die Vertreter des antragstellenden Unternehmens teilnahmen.

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 ge-

ografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, ...

Zur ersten Vorlagefrage

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen

9. Die erste Frage betrifft die markenrechtliche Beurteilung der Verpackung von Waren, die für gewöhnlich verpackt vermarktet werden, wie es bei Flüssigkeiten der Fall ist. Das vorlegende Gericht fragt sich, ob und in welchem Umfang in einem solchen Fall die Ware ihrer Form gleichzusetzen ist.

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

10. Wenn eine Flüssigkeit in der Regel abgefüllt verkauft wird, dann ist die Verpackung meiner Meinung nach nicht mit der Ware *gleichzusetzen*, sondern sie ist ein Bestandteil dieser Ware. Für den Verbraucher ist sie zudem das einzige sichtbare und unterscheidbare Element, weshalb sie den einzigen markenrechtlich relevanten Bestandteil der Ware bildet.

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

— aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht,

11. Diese Lösung mag als im Widerspruch zum Wortlaut des Artikels 2 der Richtlinie stehend erscheinen, wonach Marken „alle Zeichen sein [können], 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 den-

...“

jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“³. Rein formal müsste man *Ware* und *Aufmachung* als getrennte Elemente ansehen. Allerdings müssen die Bestimmungen einer Richtlinie, die sich im Allgemeinen nicht durch eine technisch präzise Fassung auszeichnet, im Licht ihres Sinnes und Zweckes gelesen werden.

12. Bei Flüssigkeiten wie auch bei Gasen und bestimmten körnigen oder besonders unbeständigen Substanzen, die keine „Körper“ darstellen, weil es ihnen u. a. an einer festen Größe und Gestalt fehlt, ist die Aufmachung die einzige für den Verbraucher wahrnehmbare Form, die sich graphisch darstellen lässt. Die für das Markenrecht relevante dreidimensionale Form ist bei dieser Art von Substanzen die der Verpackung, in der sie aufgemacht werden, weshalb hier unter *Ware* das Behältnis zu verstehen ist, in der sie vermarktet werden.

13. Im Übrigen entspricht es nicht den wahren Verhältnissen auf dem Markt, wenn man zwischen dem Behältnis und seinem Inhalt unterscheidet und nur den letzteren als *Ware* qualifiziert: Bei vielen Artikeln können die Merkmale der Aufmachung den Ausschlag dafür geben, dass ein Geschäft zustande kommt. Die Verpackung entscheidet aufgrund ihrer Größe über die angebotene Menge, aufgrund ihrer

Form über die Funktionalität und aufgrund ihres Materials über das Gewicht. Diesen Umständen kann in den Augen des Verbrauchers sogar der Vorrang gegenüber den sicheren oder vermuteten Eigenschaften der Flüssigkeit zukommen.

14. Aus dieser Identität zwischen Behältnis und Ware bei der Vermarktung verpackter Ware ergibt sich, dass das Behältnis u. a. im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstaben c und e der Richtlinie als Form der Ware anzusehen ist.

15. In Bezug auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie ist die von mir angeführte Identität ein Gebot des Allgemeininteresses, da sonst, wenn die Verpackung als von der darin enthaltenen Substanz verschieden angesehen würde, so dass die Beschränkungen hinsichtlich der Form *der Ware* — so wie Henkel vorträgt — nicht anwendbar wären, das absolute und unheilbare Verbot, dem dreidimensionale Formen mit ästhetischem Wert oder funktionellen Eigenschaften unterliegen, äußerst leicht umgangen werden könnte.

16. Schließlich ist noch — mangels ihrer rechtlich bindenden Wirkung⁴ allerdings

3 — Hervorhebung nicht im Original.

4 — Da darauf in der Richtlinie nicht Bezug genommen wird. Vgl. Urteil vom 26. Februar 1991 in der Rechtssache C-292/89 (Antonissen, Slg. 1991, I-745, Randnr. 18).

nur zur Veranschaulichung — auf die gemeinsamen Erklärungen des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der Markenrichtlinie hinzuweisen, in denen auf Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie Bezug genommen wird:

„Der Rat und die Kommission sind der Ansicht, dass bei verpackten Waren der Ausdruck ‚Form der Ware‘ auch die Verpackung umfasst.“

17. Angesichts der vorstehenden Erwägungen schlage ich vor, die erste Vorlagefrage dahin zu beantworten, dass im Gemeinschaftsmarkenrecht bei Waren, die für gewöhnlich verpackt vermarktet werden, unter dreidimensionaler *Ware* die Form der Verpackung zu verstehen ist.

Zur zweiten Vorlagefrage

18. Das vorlegende Gericht fragt nach der exakten Definition des Kriteriums, das der

nationale Richter zur Beurteilung der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (konkrete Unterscheidungskraft) anzuwenden hat. Es möchte wissen, ob ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher in der Lage sein muss, die Unterscheidungsmerkmale einer bestimmten Form ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit zu erkennen.

19. Seit dem Urteil vom 16. Juli 1998, Gut Springenheide und Tusky⁵, wendet der Gerichtshof ein einheitliches und allgemein geltendes Kriterium an, um zu bestimmen, ob eine Bezeichnung, eine Marke oder eine Werbebotschaft den Käufer irreführen kann, und zwar auf der Grundlage der mutmaßlichen Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers, ohne dass Sachverständigengutachten einzuholen wären oder Verbraucherbefragungen in Auftrag gegeben werden müssten⁶.

20. Dieses Beurteilungskriterium ist in mehreren Urteilen in verschiedenen Berei-

⁵ — Rechtssache C-210/96 (Slg. 1998, I-4657).

⁶ — Ebenda, Randnr. 31.

chen in derselben Formulierung bestätigt worden⁷. Natürlich auch im Bereich der Marken⁸.

Unlängst hat der Gerichtshof zudem entschieden, dass die konkrete Unterscheidungskraft eines in der Form einer Ware bestehenden Zeichens nach demselben Kriterium zu beurteilen ist⁹.

Wenn das nationale Gericht die Unterscheidungskraft eines Zeichens auf der Grundlage dessen beurteilen kann, was seiner Vermutung nach ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher wahrnehmen kann, dann erscheint es nicht notwendig, zusätzliche Ermittlungen wie die analysierenden und vergleichenden Studien vorzunehmen, auf die das Bundespatentgericht Bezug nimmt. Umgekehrt entheben solche Studien das nationale Gericht nicht der Notwendigkeit, ausgehend vom Standard des Durchschnittsverbrauchers, wie ihn das Gemeinschaftsrecht definiert, selbst zu entscheiden¹⁰.

7 — Vgl. Urteile vom 28. Januar 1999 in der Rechtssache C-303/97 (Sektellerei Kessler, Slg. 1999, I-513, Randnr. 36), vom 13. Januar 2000 in der Rechtssache C-220/98 (Estée Lauder, Slg. 2000, I-117, Randnr. 27) und vom 21. Juni 2001 in der Rechtssache C-30/99 (Kommission/Irland, Slg. 2001, I-4619, Randnr. 32).

8 — Vgl. Urteil vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 26).

9 — Urteil vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 63).

10 — Vgl. die Schlussanträge des Generalanwalts Fennelly vom 16. September 1999 in der Rechtssache C-220/98, Nr. 29 (Estée Lauder, Urteil vom 13. Januar 2000, Slg. 2000, I-117).

Es ist noch zu ergänzen, dass die Beschränkung des Schutzes auf eine Klasse oder mehrere Klassen von Waren oder Dienstleistungen und die, die sich aus dem räumlichen Wirkungsbereich der Marke ergibt, voraussetzen, dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft vom Standpunkt des Durchschnittsverbrauchers derselben Arten von Waren oder Dienstleistungen in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird, aus vorgenommen wird.

21. Es gibt keinen Grund, von diesen Erwägungen abzuweichen, wenn es konkret um die Form der Aufmachung von Waren geht, die für gewöhnlich verpackt vermarktet werden.

22. Ich schlage daher vor, die zweite Vorlagefrage dahin zu beantworten, dass die Registerbehörde und gegebenenfalls das nationale Gericht bei der Prüfung, ob u. a. ein dreidimensionales Zeichen, das in der Form einer Ware besteht, die für gewöhnlich in einer Verpackung vermarktet wird, nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie von der Eintragung ausgeschlossen ist, den Standpunkt eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einzunehmen haben, ohne dass es erforderlich wäre, zusätzliche analysierende oder vergleichende Ermittlungen anzustellen.

Zur dritten Vorlagefrage

23. Schließlich möchte das Bundespatentgericht wissen, ob bei der Beurteilung der individuellen Unterscheidungskraft des in Rede stehenden Zeichens die Praxis der Registerämter und Gerichte anderer Mitgliedstaaten bei der Eintragung identischer oder vergleichbarer Marken berücksichtigt werden kann oder muss.

24. Mit der Markenrichtlinie sollen die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten durch eine Harmonisierung angeglichen, nicht aber vereinheitlicht werden. Die nationalen Behörden und Gerichte sind daher verpflichtet, das nationale Recht im Licht des Wortlauts und des Zweckes der Richtlinie auszulegen, um das mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen und damit Artikel 249 Absatz 3 EG gerecht zu werden¹¹, wobei gegebenenfalls der Gerichtshof im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens anzurufen ist.

Allerdings besteht weder zwischen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten

noch zwischen den Gerichten des einen und des anderen Mitgliedstaats irgendein Verhältnis der Über- und Unterordnung. Es gibt über die Anwendung derselben Auslegungsgrundsätze hinaus auch keine Verpflichtung, zu identischen Ergebnissen zu gelangen. Überdies kann die von mir oben angeführte Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers in verschiedenen Gebieten unterschiedlich ausfallen, weshalb die Praxis eines Mitgliedstaats für die Stellen eines anderen Staates nicht verbindlich ist. Aus Gründen der Umsicht und der gegenseitigen Loyalität, die ihre Grundlage in dem oben zum Ausdruck gebrachten ergebnisorientierten Ziel haben, stellt diese Praxis — und insbesondere die Begründung, auf die sie jeweils gestützt wird — jedoch einen nützlichen Anhaltspunkt dar, den die zuständige Behörde bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens in Betracht ziehen kann. Dagegen verpflichtet sie nichts, von Amts wegen verwaltungsmäßige Ermittlungen in diesem Bereich vorzunehmen.

25. Im Ergebnis ist auf die dritte Vorlagefrage zu antworten, dass die zuständigen nationalen Stellen bei der Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft von Zeichen, die Marken sein sollen, nicht verpflichtet sind, die Praxis anderer Mitgliedstaaten in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen, die mit denen vergleichbar sind, für die die Eintragung beantragt wird.

11 — Vgl. für den Bereich der harmonisierten Marke Urteil vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97 (BMW, Slg. 1999, I-905, Randnr. 22).

Ergebnis

26. Angesichts aller obigen Ausführungen schlage ich dem Gerichtshof vor, die vom Bundespatentgericht vorgelegten Fragen wie folgt zu beantworten:

1. Im Gemeinschaftsmarkenrecht ist bei Waren, die für gewöhnlich verpackt vermarktet werden, unter *Ware* die Form der Verpackung zu verstehen.
2. Bei der Prüfung, ob u. a. ein dreidimensionales Zeichen, das in der Form einer Ware besteht, die für gewöhnlich in einer Verpackung vermarktet wird, nach 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 von der Eintragung ausgeschlossen ist, haben die Registerbehörde und gegebenenfalls das nationale Gericht den Standpunkt eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einzunehmen, ohne dass es erforderlich wäre, zusätzliche analysierende oder vergleichende Ermittlungen anzustellen.
3. Die zuständigen nationalen Stellen sind bei der Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft der Zeichen, die Marken sein sollen, nicht verpflichtet, die Praxis anderer Mitgliedstaaten in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen, die mit denen vergleichbar sind, für die die Eintragung beantragt wird.