

**Rechtssache C-17/24**

**Vorabentscheidungsersuchen**

**Datum der Einreichung:**

11. Januar 2024

**Vorlegendes Gericht:**

Cour de cassation (Frankreich)

**Datum der Vorlageentscheidung:**

10. Januar 2024

**Klägerin und Kassationsbeschwerdeführerin:**

CeramTec GmbH

**Beklagte und Kassationsbeschwerdegegnerin:**

CoorStek Bioceramics LLC

---

... [nicht übersetzt]

**COUR DE CASSATION (Kassationsgerichtshof, Frankreich)**

Öffentliche Verhandlung am **10. Januar 2024**

Vorlage an den Gerichtshof  
der Europäischen Union  
... [nicht übersetzt]

... [nicht übersetzt]

**FRANZÖSISCHE REPUBLIK**

... [nicht übersetzt]

URTEIL DER COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (KAMMER FÜR HANDEL-, FINANZ-  
UND WIRTSCHAFTSSACHEN) VOM 10. Januar 2024

Die CeramTec GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in ... [nicht übersetzt] Plochingen (Deutschland), legte Rechtsmittel [nicht übersetzt] gegen

das Urteil der Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) vom 25. Juni 2021 ... [nicht übersetzt] ein in einem Rechtsstreit zwischen ihr und der Coorstek Bioceramics LLC, einer Gesellschaft nach US-amerikanischem Recht mit Sitz in ... [nicht übersetzt] Colorado ... [nicht übersetzt] (Vereinigte Staaten von Amerika), vormals C5 Medical Werks LLC, Beklagte im Kassationsbeschwerdeverfahren.

Die Klägerin stützt ihr Rechtsmittel auf zwei Rechtsmittelgründe.

... [nicht übersetzt]

Die Chambre commerciale, financière et économique (Kammer für Handel-, Finanz- und Wirtschaftssachen) der Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) ... [nicht übersetzt] hat das vorliegende Urteil erlassen.

### **Sachverhalt und Verfahren**

- 1 Nach dem angefochtenen Urteil (Paris, 25. Juni 2021) ist die CeramTec GmbH (im Folgenden: Ceramtec) auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von technischen Keramikkomponenten spezialisiert, die insbesondere für die Zusammensetzung von Hüft- oder Knieimplantaten bestimmt sind, die sie an Prothesenhersteller verkauft, um komplette Hüftprothesen zu bilden, die dann an Endbenutzer wie Krankenhäuser oder orthopädische Chirurgen verkauft werden.
- 2 Sie war Inhaberin eines am 5. August 2011 ausgelaufenen europäischen Patents Nr. EP 0 542 815, das Frankreich benennt und sich auf ein keramisches Verbundmaterial bezieht.
- 3 Am 23. August 2011 meldete sie drei Unionsmarken an:
  - die Marke Nr. 10 214 195, die die Farbe Rosa Pantone 677C, Ausgabe 2010, beansprucht und am 26. März 2013 mit Priorität einer deutschen Marke vom 21. Juli 2011 eingetragen wurde,
  - die Unionsbildmarke Nr. 10 214 112, die am 12. April 2013 mit Priorität einer deutschen Marke vom 25. Juli 2011 eingetragen wurde und aus einer grafischen Darstellung einer Kugel in der Farbe Rosa Pantone 677C besteht,
  - die dreidimensionale Unionsmarke Nr. 10 214 179, die am 20. Juni 2013 mit Priorität einer deutschen Marke vom 26. Juli 2011 eingetragen wurde.
- 4 Diese Marken sind für folgende Waren in Klasse 10 der Internationalen Klassifikation von Nizza eingetragen: keramische Teile für Implantate für die Osteosynthese, Gelenkflächenersatz, Knochendistanzstücke; Hüftgelenkskugeln, Hüftgelenksschalen/-pfannen und Kniegelenksteile; alle vorgenannten Waren zum Verkauf an Hersteller von Implantaten.

- 5 Am 13. Dezember 2013 verklagte Ceramtec die Coorstek Bioceramics LLC (im Folgenden: Coorstek), deren Geschäftstätigkeit in der Herstellung von medizinischen Komponenten aus fortschrittlicher technischer Keramik, insbesondere für Hüft- und Rückengelenke sowie Zahnprothesen, besteht, wegen Markenverletzung und unlauteren Wettbewerbs und machte geltend, dass Coorstek ein Produkt vertreibe, das die für die Produkte von Ceramtec charakteristische rosa Farbe nachahme. Coorstek beantragte widerklagend die Löschung der geltend gemachten Marken.
- 6 Darüber hinaus geht aus dem Urteil und den eingereichten Unterlagen hervor, dass Ceramtec in Deutschland, den USA und der Schweiz Klagen wegen Verletzung ihrer Marken und wegen unlauteren Wettbewerbs eingereicht hat. Gegen die Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juni und 11. Juli 2018, mit denen die fraglichen Marken gelöscht wurden, wurde Rechtsmittel eingelegt. In den USA wurde die Entscheidung des District Court of Colorado (Bundesbezirksgericht für Colorado) vom 5. Januar 2017, mit der die US-Marken für nichtig erklärt wurden, in der Berufung durch eine Entscheidung vom 11. September 2019 aufgehoben. Nachdem das Schweizer Markenamt die Eintragung der Marken mangels durch Benutzung in der Schweiz erworbener Unterscheidungskraft versagt hatte, zog Ceramtec ihre Markenmeldungen zurück. Am 13. März 2023 hob das wegen der Markenverletzung angerufene Oberlandesgericht Stuttgart die Entscheidung des Landgerichts Stuttgart über die Aussetzung des Verfahrens auf. Es teilte nicht die Einschätzung des erstinstanzlichen Gerichts über die Erfolgsaussichten des Antrags auf Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit.
- 7 Mit Urteil vom 25. Juni 2021 erklärte die Cour d'appel de Paris (Berufungsgericht Paris) die drei Unionsmarken wegen bösgläubiger Anmeldung für nichtig.
- 8 Sie stellte fest, dass Ceramtec am Tag der Anmeldung der drei Farbmarken (23. August 2011) von der technischen Wirkung von Chromoxid überzeugt gewesen sei, nämlich dass es Härte und Festigkeit der für die Herstellung der medizinischen Prothesen verwendeten Keramikugeln gewährleiste, und dass sie versucht habe, die rosa Farbe der Kugeln zu schützen, die sich aus dem Effekt ergebe, der durch das in der Keramik vorhandene Chromoxid hervorgerufen werde. Ceramtec habe demnach die Absicht gehabt, ihr Monopol auf die technische Lösung, die zuvor durch ein am 5. August 2011 abgelaufenes Patent geschützt gewesen sei, zu verlängern.
- 9 Nach Ansicht der Cour d'appel (Berufungsgericht) war die Bösgläubigkeit durch den Willen gekennzeichnet, nicht etwa die Konkurrenten an der weiteren Verwendung der rosa Farbe zu hindern, sondern ein Monopol zu verlängern und die Konkurrenten daran zu hindern, in den Markt einzutreten, den Ceramtec dank der Materialzusammensetzung ihrer Produkte beherrschte, nämlich Chromoxid in einem Anteil, der die Wirkung hatte, die Keramik rosa zu färben.

- 10 Nach den Feststellungen der Cour d'appel (Berufungsgericht) hatte der Anmelder somit die Absicht, ein Ausschließlichkeitsrecht für andere Zwecke als die Funktion einer Marke, nämlich den Herkunftshinweis, zu erlangen; Ceramtec habe die rosa Farbe nämlich zum Zeitpunkt der Anmeldungen nicht als Zeichen der Kundenbindung, sondern als Effekt ihres Materialbestandteils verstanden, der ihrer Meinung nach zur Festigkeit ihres Materials beigetragen habe.
- 11 Ceramtec hat Kassationsbeschwerde eingelegt und beanstandet die Nichtigkeitsklärung ihrer drei Unionsmarken und die Feststellung, dass ihre Klage wegen Verletzung ihrer Marken unzulässig sei.

### **Begründung des Rechtsmittels**

- 12 Mit dem Rechtsmittelgrund, der eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) erfordert, wird geltend gemacht, Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 verbiete die Anmeldung von Zeichen als Marke, die ausschließlich aus der Form der Ware bestünden, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, und diene dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel, zu verhindern, dass das Markenrecht einem Unternehmen ein Monopol auf technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräume. In Anbetracht der Existenz dieser speziellen Vorschrift würde eine Auslegung von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009, die es erlauben würde, eine Marke allein mit der Begründung zu löschen, dass ihr Anmelder lediglich die Absicht gehabt habe, Rechte an einer technischen Lösung auf Dauer zu bewahren, ohne dass nachgewiesen werde, dass das Recht an der Marke tatsächlich den Schutz einer solchen technischen Lösung gewährleiste oder auf Dauer bewahre, im Ergebnis bedeuten, den Anwendungsbereich von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii zu umgehen und die jeweiligen Anwendungsbereiche dieser beiden Bestimmungen zu missachten.
- 13 Die Kassationsbeschwerde wirft also die Frage nach dem Verhältnis zwischen Art. 7 und Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 auf, die jeweils absolute Nichtigkeitsgründe für eine Marke nennen. Diese Frage stellt sich vor dem Kassationsgerichtshof erstmalig, und der EuGH scheint zu der hier aufgeworfenen Frage noch keine Entscheidung getroffen zu haben.

### **Anwendbare Rechtsvorschriften**

#### Unionsrecht

- 14 Aufgrund des Datums der Anmeldung der streitigen Marken (23. August 2011) sind die Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke anzuwenden, und zwar in der Fassung, die galt, bevor am 23. März 2016 die Verordnung 2015/2424 vom 16. Dezember 2015 in Kraft trat.

- 15 Art. 7 dieser Verordnung sieht absolute Eintragungshindernisse für ein Zeichen als Marke vor. Insbesondere sind nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii dieser Verordnung Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.
- 16 Diese Vorschrift ist heute in Art. 7 der Verordnung 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Unionsmarkenverordnung, UMV) enthalten.
- 17 Der EuGH hat ausgeführt, dass mit diesem Verbot „verhindert werden [soll], dass das Markenrecht einem Unternehmen ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann“, und „somit vermeiden [soll], dass der durch das Markenrecht gewährte Schutz über den Schutz der Zeichen hinausgeht, anhand deren sich eine Ware oder eine 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“ (EuGH, Urteile vom 18. Juni 2002, Philips, C-299/99, Rn. 78 und 79, sowie vom 23. April 2020, Gömböc Kutato, C-237/19, Rn. 25).
- 18 Darüber hinaus hat der EuGH entschieden, dass die in Art. 7 genannten absoluten Eintragungshindernisse für eine Marke eigenständig sind, was aus ihrer aufeinanderfolgenden Nennung und der Verwendung des Wortes „ausschließlich“ hervorgeht. Folglich reicht schon eines dieser Hindernisse aus, um die Zurückweisung oder Löschung einer Markeneintragung zu rechtfertigen, da es in vollem Umfang auf das Zeichen anwendbar ist (EuGH, 18. September 2014, Hauck, C-205/13, zur Anwendung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2008/95). Der EuGH hat auch klargestellt, dass eine Nichtigerklärung nur dann droht, wenn eines dieser Eintragungshindernisse voll erfüllt ist, und dass, wenn die Anwendung dieser Bestimmung in Fällen zugelassen würde, in denen jedes der drei genannten Eintragungshindernisse lediglich teilweise dargetan wäre, dies offenkundig dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel zuwiderliefe, das der Anwendung der drei Eintragungs[hindernisse] zugrunde liegt (EuGH, 16. September 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, Rn. 50, analog).
- 19 Art. 52 („Absolute Nichtigkeitsgründe“) Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 lautet:
- „(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,
- a) wenn sie entgegen den Vorschriften des Artikels 7 eingetragen worden ist;
  - b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.“
- 20 Diese Bestimmungen entsprechen Art. 51 der Verordnung Nr. 40/94 vom 20. Dezember 1993 und sind nun in Art. 59 Abs. 1 UMV enthalten.

- 21 Bösgläubigkeit ist in keinem Gesetzestext definiert, aber der EuGH hat darauf hingewiesen, dass sie einen selbständigen Begriff des Unionsrechts darstellt, der in der Union einheitlich auszulegen ist und bei dessen Beurteilung alle maßgeblichen Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen sind, die zum Zeitpunkt der Anmeldung vorlagen (Urteil vom 27. Juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, in entsprechender Anwendung, soweit es die Auslegung von Art. 4 Abs. 4 Buchst. g der Richtlinie 2008/95/EG betrifft).
- 22 Er hat klargestellt, dass, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die Anmeldung dieser Marke mit der Absicht eingereicht hat, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden, oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen, das Vorliegen einer solchen Absicht zur Anwendung des absoluten Nichtigkeitsgrundes nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 führen muss (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. September 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, Rn. 46, 54 und 56).

#### Nationales Recht

- 23 Im nationalen Recht war zum Zeitpunkt der streitigen Anmeldungen die Bösgläubigkeit nicht Gegenstand der gesetzlichen Bestimmungen. Art. L. 712-6 des Code de la propriété intellectuelle (Gesetzbuch über das geistige Eigentum) besagte: „Wurde eine Eintragung entweder in arglistiger Täuschung der Rechte eines Dritten oder unter Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung beantragt, so kann die Person, die glaubt, ein Recht an der Marke zu haben, ihr Eigentum gerichtlich geltend machen.“
- 24 Nach der Rechtsprechung der französischen Gerichte kann die Nichtigkeitsklärung einer Marke, die unter arglistiger Täuschung der Rechte anderer angemeldet wurde, auf der Grundlage des Grundsatzes „*fraus omnia corrumpit*“ („Betrug macht alles zunichte“) in Verbindung mit – seit dem Umsetzungsgesetz vom 4. Januar 1991 – Art. L. 712-6 des Code de la propriété intellectuelle beantragt werden und fällt somit unter die in Art. 4 Abs. 4 Buchst. g der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Nichtigkeitsgründe (Com., 17. März 2021, Rechtsmittel Nr. 18-19.774).
- 25 Der Kassationsgerichtshof hat entschieden, dass „eine Markenmeldung mit arglistiger Täuschung behaftet ist, wenn sie in der Absicht erfolgt, einem anderen ein für seine Tätigkeit notwendiges Zeichen vorzuenthalten“ (Corn., 25. April 2006, Nr. 04-15.641, Bull. Nr. 100), oder wenn der Beweis erbracht wird, dass der Anmelder dessen Interessen wissentlich missachtet hat (Corn., 12. Dezember 2018, Rechtsmittel Nr. 17-24.582), oder wenn Mehrfachanmeldungen von Marken Teil einer Geschäftsstrategie sind, die darauf abzielt, Marktteilnehmern den Gebrauch eines Namens zu verwehren, der für ihre gegenwärtige oder zukünftige Tätigkeit notwendig ist (Corn., 1. Juni 2022, Rechtsmittel Nr. 19-17.778).

## Gründe für das Vorabentscheidungsersuchen

- 26 Ceramtec macht geltend, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 die Markenmeldung von Zeichen verbiete, die „ausschließlich ... aus der Form der Ware [bestehen], die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist“, um zu verhindern, dass das Markenrecht dazu führe, einem Unternehmen ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einzuräumen, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könne (EuGH, 23. April 2020, Gömböc Kutato, C-237/19, Rn. 25), und so ohne zeitliche Begrenzung ausschließliche Rechte für technische Lösungen (dasselbe Urteil, Rn. 27) oder andere Rechte, für die der Unionsgesetzgeber eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte (EuGH, 16. September 2015, Société des produits Nestlé/Cadbury, C-215/14, Rn. 45), auf Dauer festzuschreiben.
- 27 Unter Berufung auf die Rechtsprechung des EuGH, insbesondere die Urteile Hauck und Société des produits Nestlé/Cadbury (a.a.O.), vertritt Ceramtec die Auffassung, dass die in Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgeführten absoluten Gründe, die für sich allein und nicht in Kombination miteinander vorliegen müssten, eigenständig seien und, wenn ihr Vorliegen nicht nachgewiesen werde, nicht die Bösgläubigkeit im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung begründen könnten; andernfalls würden sie es erlauben, auf den Begriff der Bösgläubigkeit zurückzugreifen, um die Voraussetzungen für die Anwendung der in Art. 7 genannten Nichtigkeitsgründe zu umgehen oder zu ignorieren.
- 28 Eine solche Umgehung liefe dem Ziel der Verordnung zuwider, die nicht nur die Absicht, eine technische Lösung durch das Markenrecht zu schützen, sondern deren tatsächlichen Schutz voraussetze. Im vorliegenden Fall habe Ceramtec geltend gemacht, dass sie nach dem Ablauf ihres Patents und der Anmeldung der streitigen Unionsmarken entdeckt habe, dass das Chromoxid, das die als Marke angemeldete rosa Farbe erzeuge und zur Gestaltung der Bildmarke und der dreidimensionalen Marke beitrage, in Wirklichkeit keinerlei technische Wirkung habe. Daraus habe sie gefolgert, dass die Marken, die die Farbe Rosa schützten, das Markenrecht mangels jeglicher technischen Wirkung dieses Bestandteils nicht zweckentfremdet haben könnten, so dass mangels einer schutzfähigen technischen Wirkung keine Bösgläubigkeit festgestellt werden könne.
- 29 Die bloße Absicht des Anmelders reiche nicht aus, um Bösgläubigkeit im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu begründen, wenn auf diese Weise keine technische Wirkung geschützt werden könne. Folgte man der gegenteiligen Auffassung, würde es einem Dritten ermöglicht, gegen die Anmeldung einer Marke aus den Gründen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung vorzugehen, ohne dass die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Vorschrift erfüllt seien, was darauf hinausliefe, den Begriff der Bösgläubigkeit zu einer Hintertür für die Anwendung dieses Nichtigkeitsgrundes zu machen, ohne dass die Voraussetzungen für seine Anwendung erfüllt sein müssten.

- 30 Coorstek vertritt die Ansicht, dass die beiden Vorschriften unterschiedlichen Zieldienten und dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 eine Spezialvorschrift mit Vorrang vor Art. 52 Abs. 1 Buchst. b darstelle. Es handele sich um zwei Fälle der Nichtigerklärung einer Marke, die auf völlig unterschiedlichen Grundlagen beruhten. Bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit sei das Verhalten des Anmelders maßgeblich, und nicht die Wesensmerkmale des fraglichen Zeichens. Da in Bezug auf die Bösgläubigkeit auf den Tag der Anmeldung abzustellen sei, sei es zudem irrelevant, dass das Monopol an dem Zeichen nicht wirklich den Schutz der Lösung ermögliche, solange der Anmelder daran geglaubt habe, da es nur auf die Absicht des Anmelders ankomme. Daher würde die Anmeldung eines Zeichens, um sich eine technische Lösung zu sichern, den fairen Wettbewerb beeinträchtigen, auch wenn sich die patentierte, aber gemeinfrei gewordene technische Wirkung letztlich als unwirksam erweise.
- 31 Nach Ansicht der Generalanwältin [am Kassationsgerichtshof] reichen die Ausführungen des EuGH zum Begriff der Bösgläubigkeit aus, um auf den Rechtsmittelgrund zu erwidern, ohne sich auf eine nicht offensichtliche Auslegung der Verordnung zu stützen.
- 32 Die Cour d’appel de Paris (Berufungsgericht Paris) hat in ihrem Urteil vom 25. Juni 2021 ausgeführt, dass die Aufeinanderfolge gewerblicher Schutzrechte nicht dazu dienen dürfe, dasselbe Merkmal des Erzeugnisses zu schützen, und dass die Absicht, eine technische Lösung über die Schutzfrist des Patents hinaus zu schützen, die Bösgläubigkeit des Anmelders begründe, ohne dass der Anmelder dem Gericht ernstlich vorwerfen könne, die Bösgläubigkeit mit dem Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 zu verwechseln.
- 33 Dagegen hat das Oberlandesgericht Stuttgart in einem Urteil vom 13. März 2023 die Auffassung vertreten, dass die Tatsache, dass die charakteristische Rosafärbung erforderlich sei, um eine technische Wirkung zu erzielen, in Wirklichkeit dem in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 vorgesehenen Eintragungshindernis entspreche, das auf der Grundlage von Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und nicht von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b hätte geltend gemacht werden müssen.
- 34 Daraus folgt, dass zwischen Berufungsgerichten der Mitgliedstaaten eine unterschiedliche Auslegung hinsichtlich der Abgrenzung der absoluten Nichtigkeitsgründe nach Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 zu dem Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung besteht.

### **Vorlagefragen**

- 35 Es stellt sich somit die Frage nach der Abgrenzung der absoluten Nichtigkeitsgründe des Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009, auf den Art. 52



Abs. 1 Buchst. a der Verordnung verweist, und der bösgläubigen Anmeldung gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. b.

- 36 Da Bösgläubigkeit ein eigenständiger Begriff des Unionsrechts ist, der einer einheitlichen Auslegung unterliegt, ist es angebracht, den EuGH zu befragen und ihm die folgenden Fragen vorzulegen:
- 37 Sind die Nichtigkeitsgründe, die einerseits in der Eintragung einer Marke entgegen den Bestimmungen des Art. 7 und andererseits in der Bösgläubigkeit des Anmelders am Tag der Anmeldung liegen und Gegenstand von Art. 52 Abs. 1 Buchst. a bzw. b dieser Verordnung sind, eine eigenständige oder sogar eine ausschließliche Regelung?
- 38 Falls die erste Frage verneint wird: Kann die Bösgläubigkeit des Anmelders allein anhand des absoluten Eintragungshindernisses nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 beurteilt werden, ohne dass festgestellt wird, dass das als Marke angemeldete Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist?
- 39 Ist Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 dahin auszulegen, dass er die Bösgläubigkeit eines Anmelders ausschließt, der eine Marke mit der Absicht angemeldet hat, eine technische Lösung zu schützen, wenn sich nach der Anmeldung herausgestellt hat, dass zwischen der fraglichen technischen Lösung und den Zeichen, die die angemeldete Marke bilden, kein Zusammenhang besteht?

**AUS DIESEN GRÜNDEN** legt die Cour de cassation (Kassationsgerichtshof)

gestützt auf Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union

dem Gerichtshof der Europäischen Union die folgenden Fragen vor:

1. Ist Art. 52 der Verordnung Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke dahin auszulegen, dass die von Abs. 1 Buchst. a dieser Vorschrift erfassten Nichtigkeitsgründe, die in Art. 7 genannt werden, eigenständig sind und die Bösgläubigkeit im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b ausschließen?
2. Falls die erste Frage verneint wird: Kann die Bösgläubigkeit des Anmelders allein mit Blick auf das absolute Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 beurteilt werden, ohne dass festgestellt wird, dass das als Marke angemeldete Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist?
3. Ist Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 dahin auszulegen, dass er die Bösgläubigkeit eines Anmelders ausschließt, der eine Marke mit der Absicht angemeldet hat, eine technische Lösung zu schützen, wenn

sich nach der Anmeldung herausgestellt hat, dass zwischen der fraglichen technischen Lösung und den Zeichen, die die angemeldete Marke bilden, kein Zusammenhang besteht?

... [*nicht übersetzt*]

ARBEITSDOKUMENT