

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

10. November 2004<sup>\*</sup>

In der Rechtssache T-402/02

**August Storck KG** mit Sitz in Berlin (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise und I. Rohr, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

**Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle (HABM))**, vertreten durch B. Müller und G. Schneider als Bevollmächtigte,

Beklagter,

wegen Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 18. Oktober 2002 (Sache R 256/2001-2), mit der die Anmeldung einer eine zusammengesetzte Bonbonverpackung (Wicklerform) darstellenden Marke zurückgewiesen wurde,

\* Verfahrenssprache: Deutsch

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER  
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten H. Legal, der Richterin V. Tiili und des Richters  
M. Vilaras,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 27. Dezember 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen  
Klageschrift,

aufgrund der am 22. April 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen  
Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 2004

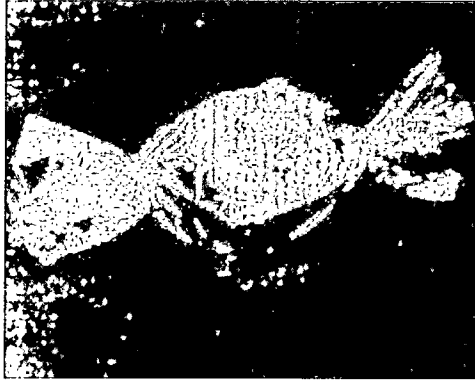
folgendes

**Urteil**

**Sachverhalt**

- 1 Die Klägerin meldete am 30. März 1998 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung eine Gemeinschaftsmarke an.

- 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um die nachstehend wiedergegebene perspektivische Darstellung der Form einer zusammengedrehten Bonbonverpackung (Wicklerform):



- 3 Die Klägerin stufte die Anmeldemarke als Bildmarke ein und nahm für sie als Farbe „hellbraun (caramel)“ in Anspruch.
- 4 Die Marke wurde für „Bonbons“ in Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.
- 5 Mit Schreiben vom 3. August 1998 teilte der Prüfer der Klägerin mit, dass die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 voraussichtlich nicht eintragungsfähig sei.

- 6 Mit Schreiben vom 5. Oktober 1998 nahm die Klägerin zu den Einwänden des Prüfers Stellung. Sie bezeichnete die angemeldete Marke dabei als dreidimensionale Marke und führte aus, dass die streitige Verpackungsform mit ihrer goldglänzenden Farbgebung eine besondere Gestaltung aufweise, die ihr das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft verleihe. Zumindest habe die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft für Karamellbonbons erworben.
  
- 7 Mit Entscheidung vom 19. Januar 2001 stellte der Prüfer fest, dass die Anmeldung der Klägerin eine Bildmarke betreffe, und wies diese mit der Begründung zurück, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 besitze und auch nicht nach Artikel 7 Absatz 3 Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben habe.
  
- 8 Am 13. März 2001 legte die Klägerin beim Amt gemäß Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Entscheidung des Prüfers Beschwerde ein. In der Beschwerdeschrift beantragte sie, die Entscheidung des Prüfers insgesamt aufzuheben. In der Beschwerdebeurteilung vom 18. Mai 2001 wiederholte die Klägerin, dass die beantragte Marke eine dreidimensionale Marke sei; sie kombiniere drei Farben, nämlich transparentes Gelb, glänzendes Gold und Weiß. Hilfsweise erklärte sie, dass das Warenverzeichnis der angemeldeten Marke auf „Karamellbonbons“ beschränkt werden solle, wenn die Anmelde­marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und Verkehrsdurchsetzung für „Bonbons“ abgelehnt werde.
  
- 9 Mit Entscheidung vom 18. Oktober 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 31. Oktober 2002 übermittelt wurde, wies die Zweite Beschwerdekammer des Amtes die Beschwerde zurück, da die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 habe und auch nicht nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung eingetragen werden könne.

- 10 Die Beschwerdekammer war im Wesentlichen der Ansicht, dass die angemeldete Marke — unabhängig davon, ob sie als Bildmarke oder dreidimensionale Marke einzustufen sei — nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen sei. Zur Farbe der streitigen Verpackung stellte die Beschwerdekammer fest, dass in der Anmeldung als Farbe „hellbraun (caramel)“ in Anspruch genommen worden sei und dass sie die Dreifarbigkeit, auf die sich die Klägerin in ihrer Beschwerdebegründung beziehe, in der bildlichen Wiedergabe der angemeldeten Marke nicht erkennen könne. In dieser bildlichen Wiedergabe erscheine die Farbe vielmehr als goldfarben oder als ein Goldton, dessen Verwendung für Bonbonverpackungen im Handel üblich und häufig sei. Ferner genügten die von der Klägerin vorgelegten Beweise nicht als Nachweis dafür, dass die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft für Bonbons allgemein oder für Karamellbonbons erworben habe.

### **Verfahren und Anträge der Parteien**

- 11 Mit Schreiben, das am 26. Mai 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin nach Artikel 135 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts beantragt, ihr die Einreichung einer Erwiderung zu gestatten. Dieser Antrag ist vom Präsidenten der Vierten Kammer des Gerichts zurückgewiesen worden.
- 12 Die Klägerin beantragt,
- die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
  
  - dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

13 Das Amt beantragt,

- die Klage abzuweisen;
  
- der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

## **Zum Streitgegenstand**

### *Vorbringen der Parteien*

- 14 Die Klägerin äußert sich erneut zur Einstufung der Anmeldemarke und bezieht sich dabei sowohl auf eine Bildmarke als auch auf eine dreidimensionale Marke.
- 15 Zur beanspruchten Farbe trägt sie vor, dass sich aus der bildlichen Wiedergabe der angemeldeten Marke — entgegen der Annahme der Beschwerdekammer in Randnummer 16 der angefochtenen Entscheidung — ergebe, dass sie dreifarbig sei. Das Zentrum der Marke sei goldfarben, während die beiden gedrehten Enden durchsichtig weiß und gelb seien. Die Marke wirke durch den Materialkontrast der transparenten Folie und der blickdichten Folie dreifarbig.

- 16 Schließlich wirft die Klägerin, die sich gegen die angefochtene Entscheidung insgesamt wendet, der Beschwerdekammer vor, zu Unrecht die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke auch insoweit abgelehnt zu haben, als Schutz nur für „Karamellbonbons“ begehrt worden sei. Denn in ihrer bei der Beschwerdekammer des Amtes eingereichten Beschwerdebegründung habe sie, sofern die Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft von Haus aus für „Bonbons“ zurückgewiesen werden sollte, das Warenverzeichnis der Anmeldung entsprechend beschränkt. Für „Karamellbonbons“ könne eine Zulassung zur Eintragung nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 nämlich keineswegs abgelehnt werden.
- 17 Das Amt meint, die angemeldete Marke sei eine Bildmarke, denn als solche habe die Klägerin die Marke bei der Anmeldung eingestuft.
- 18 Was die Farbe der angemeldeten Marke betreffe, so habe die Klägerin in ihrer Anmeldung als Farbe „hellbraun (caramel)“ in Anspruch genommen. Nach den Feststellungen der Beschwerdekammer in den Randnummern 16 und 17 der angefochtenen Entscheidung erscheine die Farbe aufgrund der bildlichen Wiedergabe der angemeldeten Marke eher goldfarben oder wie ein Goldton als „hellbraun (caramel)“; die Dreifarbigkeit (transparentes Gelb, glänzendes Gold und Weiß) sei in der Wiedergabe nicht zu erkennen. Die Wiedergabe einer Bildmarke sei jedoch genauer als jede denkbare Beschreibung und gehe daher etwaigen abweichenden Beschreibungen vor. Da die Beschwerdekammer die bildliche Wiedergabe der angemeldeten Marke ihrer Entscheidung erkennbar zugrunde gelegt habe, sei es auch unerheblich, ob man diese — wie sie es getan habe — mit einem Goldton oder — wie die Klägerin vorschlage — als dreifarbig beschreibe.
- 19 Zur Beschränkung des Warenverzeichnisses nur auf „Karamellbonbons“, die die Klägerin in der Beschwerdebegründung hilfsweise beantragt habe, verweist das Amt

auf Randnummer 28 der angefochtenen Entscheidung und trägt vor, dass es auf die Abgrenzung des Marktes für Bonbons von dem Markt für Karamellbonbons im vorliegenden Fall weder im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 noch nach Artikel 7 Absatz 3 ankomme.

### *Würdigung durch das Gericht*

- 20 Da sich die Parteien zu bestimmten Aspekten der Anmeldung abweichend äußern, erscheint es angezeigt, nacheinander die Kategorie, in die die Anmeldemarke fällt, die beanspruchte Farbe und die von der Marke erfassten Waren zu prüfen.

Zur Kategorie, zu der die angemeldete Marke gehört

- 21 Wie dem von der Anmelderin ausgefüllten Anmeldeformular zu entnehmen ist, wurde eine Bildmarke angemeldet. Gegenüber dem Prüfer und der Beschwerdekammer stufte die Klägerin die Marke hingegen als dreidimensionale Marke ein. Die Beschwerdekammer hat in Randnummer 23 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass es für die Beurteilung, ob die angemeldete Marke Unterscheidungskraft von Haus aus besitze, keinen Unterschied mache, ob es sich um eine dreidimensionale Marke oder eine Bildmarke handele. Im einen Fall sei es die übliche Gestaltungsform einer Bonbonverpackung, im anderen Fall die bildliche Darstellung eines in einer normalen Bonbonverpackung verpackten Bonbons. Vor dem Gericht hat sich die Klägerin ein weiteres Mal zum Charakter der angemeldeten Marke geäußert.



- 22 Da die Klägerin jedenfalls keinen Antrag auf Änderung ihrer Anmeldung nach Artikel 44 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 13 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) eingereicht hat, ist die angemeldete Marke als eine Bildmarke anzusehen (vgl. dazu Urteil des Gerichts vom 19. September 2001 in der Rechtssache T-30/00, Henkel/HABM [Abbildung eines Reinigungsmittels], Slg. 2001, II-2663), die aus der Darstellung der Form einer zusammendrehbaren Verpackung (Wicklerform) für die von der Anmeldung erfassten Waren besteht.

### Zur beanspruchten Farbe

- 23 Laut Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 können Gemeinschaftsmarken „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“.
- 24 Nach Regel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 2868/95 ist die Marke, wenn der Anmelder keine besondere grafische Darstellung oder Farbe beansprucht, in der Anmeldung in üblicher Schreibweise wiederzugeben, insbesondere z. B. durch maschinenschriftliches Aufdrucken der Buchstaben, Zahlen und Zeichen. In allen anderen als den in Regel 3 Absatz 1 genannten Fällen ist die Marke, getrennt vom Textblatt der Anmeldung, auf einem besonderen Blatt wiederzugeben. Wird die Eintragung in Farbe beantragt, so muss die Anmeldung nach Regel 3 Absatz 5 eine entsprechende Angabe enthalten. Außerdem sind die Farben anzugeben, aus denen sich die Marke zusammensetzt. Die Wiedergabe gemäß Regel 3 Absatz 2 muss aus der farbigen Wiedergabe bestehen.

- 25 Nach der Rechtsprechung muss es eine grafische Darstellung im Sinne dieser Bestimmungen ermöglichen, das Zeichen insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sichtbar so wiederzugeben, dass es genau identifiziert werden kann. Um ihre Funktion zu erfüllen, muss die grafische Darstellung im Sinne von Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94 klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (vgl. analog Urteile des Gerichtshofes vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache C-273/00, Sieckmann, Slg. 2002, I-11737, Randnrn. 46 bis 55, und vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01, Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnrn. 28 und 29).
- 26 Diesen Anforderungen genügt, wie in der Rechtsprechung entschieden worden ist, etwa nicht ein bloßes Farbmuster, da es sich mit der Zeit verändern kann. Dagegen kann ein Farbmuster verbunden mit einer sprachlichen Beschreibung der Farbe eine grafische Darstellung im Sinne von Artikel 4 der Verordnung sein, sofern die Beschreibung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich und objektiv ist. Erfüllt ein Farbmuster in Verbindung mit einer sprachlichen Beschreibung nicht die an eine grafische Darstellung zu stellenden Voraussetzungen, insbesondere mangels Genauigkeit oder Dauerhaftigkeit, so kann dieser Mangel gegebenenfalls durch Hinzufügung der Bezeichnung der Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode geheilt werden. Denn solche Codes gelten als genau und dauerhaft (Urteil Libertel, Randnrn. 31 bis 38).
- 27 Im vorliegenden Fall gab die Klägerin in dem Teil des Formulars, der für die Angabe der Farbe der angemeldeten Marke bestimmt ist, als beanspruchte Farbe „hellbraun (caramel)“ an. Der Prüfer, der sich auf die Wiedergabe der angemeldeten Marke stützte, war der Auffassung, dass sie einen Goldton habe und dass Goldfolie insbesondere bei Süßigkeiten sehr häufig verwendet werde, und zwar entweder in reinen Gelbgoldtönen oder aber in Rotgold, Blaugold und Grüngold. Gegenüber der Beschwerdekammer nannte die Klägerin drei Farben, nämlich ein transparentes Gelb, ein glänzendes Gold und Weiß. Die Beschwerdekammer erwähnte, dass die Klägerin ursprünglich als Farbe „hellbraun (caramel)“ in Anspruch genommen habe, und stellte weiter fest, dass es sich bei der Farbe nach der bildlichen Wiedergabe der Marke jedoch eher um Gold oder einen Goldton handele; eine Dreifarbigkeit, wie die Klägerin sie geltend gemacht habe, sei nicht zu erkennen. Bonbonverpackungen dieser Farbe seien nicht selten, und es mache keinen Unterschied, dass die Bonbons

der Klägerin in ein Zellophanpapier mit integriertem goldenem Kunststoffstreifen eingewickelt seien. Der Effekt, nämlich dass die Bonbons in goldener Verpackung eingewickelt schienen, sei derselbe; dies sei für Bonbonverpackungen nicht ungewöhnlich (Randnrn. 14, 16 und 17 der angefochtenen Entscheidung).

- 28 Da die Klägerin keine klare und präzise Beschreibung der Farbe der Anmeldemarke gegeben hat, ihre verschiedenen Beschreibungen untereinander und mit der Farbe in der grafischen Wiedergabe der Marke in Widerspruch stehen, auf einen international anerkannten Farbidentifikationscode nicht Bezug genommen wurde und ein Antrag auf Änderung der Anmeldung zur Klarstellung der Beschreibung der beanspruchten Farben nach Artikel 44 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 nicht gestellt wurde, ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer ihre Beurteilung zu Recht auf die vorherrschende Farbe in der grafischen Wiedergabe der fraglichen Marke, also Gold, stützte. In ihrer Antwort auf eine Frage des Gerichts hat die Klägerin überdies in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass die Anmeldemarke durch ein Zellophanpapier in Wicklerform mit der vorherrschenden Farbe Gold gebildet werde.

### Zu den Waren der Anmeldung

- 29 Die Entscheidungen der Prüfer sind nach den Artikeln 57 bis 61 der Verordnung Nr. 40/94 mit einer Beschwerde bei der Beschwerdekammer anfechtbar; dabei kann jeder Beteiligte an einem Verfahren, das zu einer Entscheidung des Prüfers geführt hat, diese Entscheidung anfechten, soweit sie ihn beschwert. Nach Regel 48 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 muss die Beschwerdeschrift eine Reihe von Angaben enthalten, darunter „eine Erklärung, in der die angefochtene Entscheidung und der Umfang genannt werden, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird“.

- 30 Im vorliegenden Fall ist unstrittig, dass der Prüfer die von der Klägerin eingereichte Anmeldung als eine Bildmarke für alle von ihr erfassten Waren zurückwies, also für „Bonbons“ in Klasse 30. In ihrer bei der Beschwerdekammer eingereichten Beschwerdeschrift vom 13. März 2001 beantragte die Klägerin, die Entscheidung des Prüfers insgesamt aufzuheben. In ihrer Beschwerdebegründung vom 18. Mai 2001 erklärte die Klägerin jedoch hilfsweise, „dass das Warenverzeichnis der Anmeldemarke auf ‚Karamellbonbons‘ beschränkt werden soll, soweit eine Eintragung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und mangelnder Verkehrsdurchsetzung bei Bonbons abgelehnt wird“.
- 31 Die Beschwerdekammer führte in Randnummer 8 der angefochtenen Entscheidung aus, es werde mit der Beschwerde in der Hauptsache begehrt, die Entscheidung des Prüfers wegen vorhandener Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 aufzuheben, und hilfsweise geltend gemacht, dass die Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe, so insbesondere für „Karamellbonbons“. Nach Prüfung der Beschwerdegründe wies die Beschwerdekammer die Beschwerde insgesamt als unbegründet zurück.
- 32 In ihrer beim Gericht eingereichten Klageschrift wirft die Klägerin, die sich gegen die angefochtene Entscheidung insgesamt wendet, der Beschwerdekammer vor, sie habe die Zulassung der angemeldeten Marke zur Eintragung nur für „Karamellbonbons“ nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 zu Unrecht abgelehnt, nachdem das Warenverzeichnis der Marke gegenüber der Beschwerdekammer hilfsweise eingeschränkt worden sei.
- 33 Insoweit ist daran zu erinnern, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke nach Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das darin enthaltene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis jederzeit einschränken kann. Die Befugnis zur Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hat somit nur der Anmelder der Gemeinschaftsmarke, der jederzeit einen entsprechenden Antrag an das Amt richten kann. Dabei ist die

Zurücknahme oder Einschränkung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung oder die Einschränkung des darin enthaltenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ausdrücklich und unbedingt zu erklären (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-219/00, Ellos/HABM [ELLOS], Slg. 2002, II-753, Randnrn. 60 und 61).

- 34 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin die Beschränkung des Warenverzeichnisses der Anmeldung auf „Karamellbonbons“ nur hilfsweise für den Fall erklärt, dass die Beschwerdekammer beabsichtige, die Anmeldung für „Bonbons“ zurückzuweisen. Die Klägerin erklärte diese Einschränkung des Warenverzeichnisses somit nicht ausdrücklich und unbedingt. Daher kann die Einschränkung nicht berücksichtigt werden (in diesem Sinne Urteil ELLOS, Randnr. 62).
- 35 Im Übrigen muss nach der Rechtsprechung eine Einschränkung des in einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung enthaltenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nach besonderen Modalitäten vorgenommen werden; dazu bedarf es eines Antrags auf Änderung der Anmeldung nach Artikel 44 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 13 der Verordnung Nr. 2868/95 (Urteile des Gerichts vom 9. Oktober 2002 in der Rechtssache T-173/00, KWS Saat/HABM [Orangeton], Slg. 2002, II-3843, Randnrn. 11 und 12, vom 5. März 2003 in der Rechtssache T-194/01, Unilever/HABM [ovoide Tablette], Slg. 2003, II-383, Randnr. 13, und vom 25. November 2003 in der Rechtssache T-286/02, Oriental Kitchen/HABM — Mou Dybfrost [KIAP MOU], Slg. 2003, II-4953, Randnr. 30).
- 36 Diese Modalitäten wurden im vorliegenden Fall nicht beachtet, da die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 18. Mai 2001 die Einschränkung des Warenverzeichnisses nur hilfsweise erklärte, ohne gemäß den vorgenannten Bestimmungen einen entsprechenden Antrag auf Änderung ihrer Anmeldung zu stellen (in diesem Sinne Urteil Orangeton, Randnr. 12).

- 37 Jedenfalls ist Randnummer 28 der angefochtenen Entscheidung zu entnehmen, dass die Beschwerdekammer das Angebot der Klägerin, ihr Warenverzeichnis hilfsweise auf „Karamellbonbons“ zu beschränken, prüfte und zu dem Ergebnis gelangte, dass dies auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Haus aus oder der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft ohne Einfluss sei. Dazu stellte die Beschwerdekammer fest, dass dies an ihrer Bewertung, ob die Marke im Hinblick auf diese beiden Eintragungshindernisse zur Eintragung zugelassen werden könne, nichts ändere, gleichviel, ob es sich um Bonbons allgemein oder um Karamellbonbons handele.
- 38 Demnach ist die vorliegende Klage dahin auszulegen, dass mit ihr die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung wegen Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 hinsichtlich sämtlicher von der Anmelde-  
marke erfasster Waren (d. h. für „Bonbons“) und wegen Verstoßes gegen Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 hinsichtlich dieser Waren, und insbesondere im Hinblick auf Karamellbonbons, begehrt wird.

### **Zur Begründetheit**

- 39 Die Klägerin stützt ihre Klage auf vier Klagegründe, mit denen sie jeweils einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 7 Absatz 3, Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 und Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 rügt.

*Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94*

### Vorbringen der Parteien

- 40 Die Klägerin trägt vor, dass die angemeldete Marke das nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft besitze.

- 41 Zunächst sei das von der Beschwerdekammer in Randnummer 12 der angefochtenen Entscheidung aufgestellte Kriterium, dass an der angemeldeten Marke „etwas auffallen“ müsse, oder eine besondere „Auffälligkeit“ des Zeichens nicht notwendig. Die Beschwerdekammer habe zu Unrecht ausgeführt, dass die Gestaltung der angemeldeten Marke üblich sei und sich nicht wesentlich von den gewöhnlichen Gestaltungen abhebe und dass die Farbe der streitigen Verpackung auf dem Markt sehr verbreitet sei. In der angefochtenen Entscheidung werde kein Beispiel genannt, das diese Behauptungen stütze. Vielmehr sei die Kombination von Form und Farbe des Anmeldezeichens auf dem Markt einmalig und könne nicht als „üblich“ bezeichnet werden. Außerdem sei es auf die intensive Vermarktung des „Werther’s Original“ (Werther’s Echte) genannten Karamellbonbons der Klägerin zurückzuführen, dass sich die angemeldete Marke wie selbstverständlich als Verpackung für Karamellbonbons im Gedächtnis der Verbraucher verankert habe.
- 42 Weiter seien der Bonbonmarkt allgemein und insbesondere der Markt für Karamellbonbons durch eine sehr große Form- und Farbenfreiheit gekennzeichnet. Die konkrete Ausgestaltung der angemeldeten Marke sei besonders einprägsam und bewusst gewählt worden, um dem Verbraucher als Orientierungspunkt zu dienen. Die Dreifarbigkeit der angemeldeten Marke, die die Beschwerdekammer unverständlicherweise nicht zu erkennen vermöge, ergebe sich schon allein aus der Betrachtung der streitigen Marke. Ihr Zentrum sei goldfarben, während die zusammengedrehten Enden durchsichtig gelb und weiß seien. Durch den Kontrast zwischen der transparenten und der blickdichten Folie wirke die Marke dreifarbig, was ihre Gestaltung ungewöhnlich mache.
- 43 Schließlich sei die Beschwerdekammer — ausgenommen in Randnummer 28 der angefochtenen Entscheidung — in keiner Weise auf die Eigenart des besonderen Sektors „Karamellbonbons“ eingegangen, dessen Verpackungspraxis sich von der des Bonbonmarkts allgemein unterscheide, und dies, obwohl die Klägerin vor der Beschwerdekammer hilfsweise die Beschränkung des Warenverzeichnisses der angemeldeten Marke auf Karamellbonbons beantragt habe.

- 44 Das Amt tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und macht geltend, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 habe. Sowohl die Form der Verpackung als auch die Goldfarbe, die sich aus der bildlichen Wiedergabe der angemeldeten Marke ergäben, seien marktüblich. Demzufolge seien die von der Klägerin behaupteten Eigenheiten der Marke nicht geeignet, vom angesprochenen Verbraucher als ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware wahrgenommen und im Gedächtnis behalten zu werden.
- 45 Diese Erwägungen gälten sowohl für den allgemeinen Bonbonmarkt als auch für den besonderen Karamellbonbonmarkt. Deshalb sei, wie die Beschwerdekammer in Randnummer 28 der angefochtenen Entscheidung festgestellt habe, die Trennung dieser beiden Märkte für die Bewertung der Unterscheidungskraft der Marke nicht erforderlich.

#### Würdigung durch das Gericht

- 46 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 sind „Zeichen, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen. Nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung finden „[d]ie Vorschriften des Absatzes 1 ... auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen“.
- 47 Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 insbesondere solche Marken erfasst, die aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden oder bei denen zumindest aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass sie in dieser Weise verwendet werden können. Die von dieser Bestimmung erfassten Zeichen sind im Übrigen ungeeignet, die



wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich auf die Herkunft der Ware oder der Dienstleistung hinzuweisen, um den Verbraucher, der die durch die Marke bezeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, in die Lage zu versetzen, bei einem späteren Erwerb die gleiche Wahl zu treffen, wenn sich die Erfahrung als positiv erweist, oder sich anders zu entscheiden, wenn sie negativ war (Urteile des Gerichts vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-122/01, Best Buy Concepts/HABM [BEST BUY], Slg. 2003, II-2235, Randnr. 20, und vom 3. Dezember 2003 in der Rechtssache T-305/02, Nestlé Waters France/HABM [Form einer Flasche], Slg. 2003, II-5207, Randnr. 28).

- 48 Die Unterscheidungskraft einer Marke kann daher nur im Hinblick auf die von einer Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen und auf die Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise beurteilt werden (Urteile BEST BUY, Randnr. 22, und Form einer Flasche, Randnr. 29).
- 49 Was den erstgenannten Aspekt der Beurteilung angeht, so besteht das angemeldete Zeichen aus dem Erscheinungsbild der Verpackung der beanspruchten Waren, d. h. aus der Darstellung einer zusammengedrehten Verpackung (Wicklerform) für Bonbons, und nicht aus der Form der Ware selbst (Urteil Form einer Flasche, Randnr. 30).
- 50 Was die maßgeblichen Verkehrskreise anbelangt, so sind Bonbons gängige Konsumartikel, die für den allgemeinen Verbrauch in allen Ländern der Gemeinschaft bestimmt sind. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke ist daher auf die mutmaßliche Erwartung eines normal informierten und ausreichend aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen (Urteil Form einer Flasche, Randnr. 33).
- 51 Weiterhin wird die Wahrnehmung von Marken durch die maßgeblichen Verkehrskreise vom Grad ihrer Aufmerksamkeit beeinflusst, der je nach Art der fraglichen Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich sein kann (Urteile ovoide Tablette, Randnr. 42, und Form einer Flasche, Randnr. 34).

- 52 Wie der angefochtenen Entscheidung, insbesondere ihren Randnummern 12, 13, 18 und 19, zu entnehmen ist, hat die Beschwerdekammer die Anmeldemarke im Einklang mit diesen Maßstäben geprüft.
- 53 Zweitens ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nicht zwischen verschiedenen Arten von Marken unterscheidet. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Bildmarken, die aus der wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Ware selbst oder, wie hier, aus der Form ihrer Verpackung bestehen, sind daher keine strengeren Kriterien zugrunde zu legen als für andere Arten von Marken (in diesem Sinne Urteile ovoide Tablette, Randnr. 44, und Form einer Flasche, Randnr. 35).
- 54 Um zu beurteilen, ob die Kombination der Form und der Farbe der in Frage stehenden Verpackung vom Publikum als eine Herkunftsbezeichnung wahrgenommen werden kann, ist demnach der Gesamteindruck zu prüfen, den diese Kombination hervorruft; dies ist nicht unvereinbar damit, dass die einzelnen verwendeten Gestaltungselemente nacheinander geprüft werden (Urteil des Gerichts vom 19. September 2001 in der Rechtssache T-337/99, Henkel/HABM [runde, rot-weiße Tablette], Slg. 2001, II-2597, Randnr. 49, und Urteil ovoide Tablette, Randnr. 54).
- 55 Insoweit ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt ist, dass „sich die Gestaltung der fraglichen Marke (Wickler, hellbraune bzw. goldene Farbe) nicht wesentlich von den im Verkehr üblichen Gestaltungen ab[hebt]“ (Randnr. 14 der angefochtenen Entscheidung).
- 56 Denn die Beschwerdekammer hat in Randnummer 15 der angefochtenen Entscheidung zutreffend berücksichtigt, dass die Form der streitigen Verpackung „eine normale, traditionelle Form für die Verpackung von Bonbons“ ist und dass „[d]erartig verpackte Bonbons ... auf dem Markt vielfach vorhanden [sind]“. Das

Gleiche gilt für die Farbe der Verpackung, also Hellbraun (karamellfarben) oder, wie sich aus der grafischen Wiedergabe der angemeldeten Marke ergibt, die Farbe Gold oder ein Goldton. Diese Farben haben als solche nichts Ungewöhnliches, und ihre Verwendung für Bonbonverpackungen ist auch nicht selten, wie die Beschwerdekammer in Randnummer 16 der angefochtenen Entscheidung zutreffend ausgeführt hat. Die Beschwerdekammer hat daher in der angefochtenen Entscheidung zu Recht angenommen, dass der Durchschnittsverbraucher die Marke nicht als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware wahrnehmen werde, sondern lediglich als eine Bonbonverpackung (Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung), und dass sich an der Beurteilung, wonach die angemeldete Marke von Haus aus keine Unterscheidungskraft hat, auch dann nichts änderte, wenn für die Marke nur die Waren „Karamellbonbons“ beansprucht würden (Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung).

- 57 Die charakteristischen Merkmale, die die Kombination der Form und der Farbe der angemeldeten Marke aufweist, sind somit von den Grundformen, die für die Verpackung von Bonbons oder Karamellbonbons häufig verwendet werden, nicht hinreichend weit entfernt und damit nicht geeignet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweise auf die betriebliche Herkunft im Gedächtnis behalten zu werden. Denn die zusammengedrehte Verpackung (Wicklerform) in ihrer Farbe Hellbraun oder Gold unterscheidet sich nicht wesentlich von den handelsüblichen Verpackungen der fraglichen Erzeugnisse (Bonbons, Karamellbonbons), die als typische Verpackungen dieser Waren nahe liegend sind.
- 58 Die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, dass die angemeldete Marke von Haus aus keine Unterscheidungskraft hat, wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass sich die Beschwerdekammer in den Randnummern 14 bis 17 und 28 der angefochtenen Entscheidung auf die übliche Praxis im Handel mit Bonbons oder Karamellbonbons bezieht, ohne für diese Praxis konkrete Beispiele anzuführen. Denn für ihre Feststellung, dass die Form- und Farbkombination der Anmeldemarke im Handel nicht unüblich ist, hat die Beschwerdekammer ihre Beurteilung im Wesentlichen auf Tatsachen gestützt, die sich aus der allgemeinen praktischen Erfahrung im Handel mit gängigen Konsumartikeln wie Bonbons oder Karamellbonbons ergeben, die jeder kennen kann und die insbesondere den Verbrauchern

dieser Waren auch bekannt sind (vgl. analog Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2004 in der Rechtssache T-185/02, Ruiz-Picasso u. a./HABM — DaimlerChrysler [PICARO], Slg. 2004, II-1739, Randnr. 29).

- 59 Drittens ist hervorzuheben, dass die Herstellungskosten der in Frage stehenden Verpackungsform nicht zu den maßgeblichen Kriterien gehören, nach denen sich die Unterscheidungskraft der Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 beurteilt. Hat nämlich eine Form — wie diese Verpackung — keine Unterscheidungskraft, so kann sie diese auch nicht durch die Kosten ihrer Herstellung erwerben.
- 60 Viertens hat die Beschwerdekammer in den Randnummern 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung zu Recht auf die Gefahr einer Monopolisierung der fraglichen Verpackung für Bonbons verwiesen, denn im Einklang mit dem Allgemeininteresse, das dem absoluten Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zugrunde liegt, wird durch diesen Gesichtspunkt ihrer Beurteilung bestätigt, dass die Verpackung für diese Waren keine Unterscheidungskraft hat.
- 61 Schließlich ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, dass sich die Verpackungsform, weil der Karamellbonbon „Werther’s Original“ in dieser Verpackungsform intensiv vermarktet worden sei, als Marke im Gedächtnis der Verbraucher verankert habe. Denn selbst wenn eine derartige Vermarktung als wahr unterstellt wird, könnte sie allenfalls für die Beurteilung, ob die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, berücksichtigt werden, nicht aber für die Beurteilung, ob die Marke von Haus aus unterscheidungskräftig ist.
- 62 Nach alledem ist die Anmeldemarke aus der Sicht eines normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers nicht geeignet, die betreffenden Waren zu individualisieren und von Waren anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. Sie hat daher für diese Waren keine Unterscheidungskraft.

- 63 Der erste Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gerügt wird, ist daher als unbegründet zurückzuweisen.

*Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94*

#### Vorbringen der Parteien

- 64 Die Klägerin ist der Auffassung, dass die angemeldete Marke zur Eintragung zuzulassen sei, weil sie, insbesondere für Karamellbonbons, durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe.
- 65 Zur Feststellung der Benutzung und Durchsetzung der Marke hätte die Beschwerdekammer die Situation des maßgeblichen Marktes, aber auch die spezielle Historie von Verpackungen insgesamt prüfen müssen. Beleuchte man die Historie, das Marktgeschehen, die konkreten Verbreitungszahlen und die Ergebnisse der durchgeführten Umfragen, so stelle sich heraus, dass sich die angemeldete Marke tatsächlich durchgesetzt habe. Die Beschwerdekammer habe die Tatsache verkannt, dass die Verbraucher die Verpackung getrennt von anderen, darauf wiedergegebenen Marken wahrnehmen und als einen Herkunftshinweis betrachten könnten.
- 66 Die Klägerin setze die angemeldete Marke ganz bewusst als Wiedererkennungsmerkmal ihres seit Jahrzehnten bekannten Bonbons „Werther's Original“ ein. So werde die Anmeldeemarke in der Werbung jeweils besonders groß eingeblendet und sehr offenkundig herausgestellt. Der Verbraucher nehme die Formen und Farben auch schon wahr, bevor er einen etwaigen Schriftzug genau entziffern könne. So verhalte es sich insbesondere im vorliegenden Fall, da sich der Schriftzug auf dem Wickler wegen der Farbwahl kaum von der Farbe der angemeldeten Marke abhebe.

Relevant sei daher nur die Vorstellung des Verbrauchers, wie der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 5. April 2001 festgestellt habe, das die Beschwerdekammer nicht berücksichtigt habe.

- 67 Die Klägerin ist der Ansicht, dass die der Beschwerdekammer vorgelegten Absatzzahlen ausreichend seien, um die Benutzung der angemeldeten Marke nachzuweisen. Es sei nicht erforderlich, Vergleichszahlen zur Feststellung des Marktanteils anzugeben, zumal sich die Absatzzahlen auf der Grundlage der Ergebnisse von in verschiedenen Mitgliedstaaten durchgeführten Befragungen konkretisierten. Diese Befragungen hätten einen hohen Bekanntheitsgrad der Ware erkennen lassen (von 59,4 % bis 85 % in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union). Die Verkehrsdurchsetzung einer Marke werde nach ihrem Bekanntheitsgrad und nicht nach ihrer Marktposition im Verhältnis zu Wettbewerbsprodukten bewertet.
- 68 Schließlich erklärt sich die Klägerin bereit, weitere Daten zu liefern, Zeugen zu benennen und ein Sachverständigengutachten zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke einzuholen, wenn das Gericht dies für rechts-erheblich halte.
- 69 Das Amt, das auf die in der Rechtsprechung entwickelten Beurteilungskriterien für durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft Bezug nimmt, weist erstens darauf hin, dass zwar Verpackungen infolge ihrer Benutzung für Bonbons als Herkunftshinweis dienen könnten, dass aber die dafür erforderlichen Voraussetzungen hier nicht nachweisbar seien.
- 70 Der Prüfer und die Beschwerdekammer seien zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass die von der Klägerin vorgelegten Nachweise nicht genügten, um eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke zu beweisen.

- 71 Zum einen seien die von der Klägerin vorgelegten Verkaufszahlen ohne Angabe des Gesamtvolumens des relevanten Produktmarktes oder von Schätzungen des Absatzes von Mitbewerbern nicht ausreichend. Denn bei Massenwaren, wie sie hier in Frage stünden, sei das maßgebliche Kriterium der Marktanteil und nicht bloße Verkaufszahlen, die als Nachweis der Bekanntheit keinesfalls ausreichten.
- 72 Zum anderen seien auch die Werbeaufwendungen in Höhe von 27 729 000 DM im Jahr 1998 und zwischen etwa 10 Millionen DM und 17,5 Millionen DM in den Jahren 1994 bis 1997, die die Klägerin in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union getätigt habe, nicht beweiskräftig. Denn aus der vorgelegten Tabelle, auf die sich die Klägerin für ihre Behauptung stütze, sei nicht zu erkennen, wofür diese Aufwendungen vorgenommen worden seien: für das Zeichen „Werther's Original“, für die Form des Bonbons, für seine Verpackung oder für einen anderen Zweck. Außerdem seien die Angaben ohne Darlegung des Werbevolumens in dem betroffenen Markt wenig aussagekräftig.
- 73 Schließlich bezögen sich die in sieben Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in Norwegen durchgeführten Befragungen auf die Zeichen „WERTHER'S“, „Werther's Original“ oder „W. O.“ und enthielten keinen Hinweis auf die streitige Verpackung. Demzufolge sei der Beweis, dass die streitige Verpackung Verkehrsbekanntheit erzielt hätte, nicht erbracht worden. Außerdem hätte die Benutzung in allen Mitgliedstaaten oder Regionen der Gemeinschaft nachgewiesen werden müssen, in denen das Eintragungshindernis bestehe. Jedoch fehlten in den von der Klägerin vorgelegten Dokumenten so bedeutende Märkte wie Frankreich und Italien. Im Übrigen reiche es nicht aus, die Benutzung einer bestimmten Produktform nachzuweisen, damit die Anwendung des Artikels 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 in Betracht komme, sondern es sei darüber hinaus erforderlich, den Markencharakter dieser Benutzungsform darzulegen (Urteil des Gerichtshofes vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99, Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnr. 65).

74 Zweitens ist das Amt der Ansicht, dass die Beschränkung des Warenverzeichnisses auf Karamellbonbons, die die Klägerin im Verfahren vor der Beschwerdekammer hilfsweise erklärt hat, an der Beurteilung, ob die Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben habe, nichts ändere.

75 Schließlich könne das Angebot der Klägerin, zusätzliche Beweismittel für die Verkehrsdurchsetzung der Marke beizubringen, nicht angenommen werden. Denn nach der Rechtsprechung sei die Klage beim Gericht gemäß Artikel 63 der Verordnung Nr. 40/94 auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des Amtes gerichtet. Daher seien erstmals beim Gericht eingereichte Unterlagen zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft werden müsse (Urteil des Gerichts vom 5. März 2003 in der Rechtssache T-237/01, Alcon/HABM — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], Slg. 2003, II-411, Randnrn. 61 und 62). Demnach könne das Gericht von der Klägerin erst recht keine neuen Beweismittel anfordern.

### Würdigung durch das Gericht

76 Gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 stehen die absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Verordnung der Eintragung einer Marke nicht entgegen, wenn diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Die Tatsache, dass das Zeichen, das die betreffende Marke bildet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Angabe der betrieblichen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung wahrgenommen wird, ist nämlich im Fall des Artikels 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung des Anmelders der Marke. Dieser Umstand erlaubt es, die Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, die Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d zugrunde liegen und die verlangen, dass die von diesen Bestimmungen erfassten Zeichen von allen frei verwendet werden können, um einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil für einen einzelnen Wirtschaftsteilnehmer zu vermeiden (in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 2. Juli 2002 in der Rechtssache T-323/00, SAT.1/HABM [SAT.2], Slg. 2002, II-2839, Randnr. 36, und vom 29. April 2004 in der Rechtssache T-399/02, Eurocermex/HABM [Form einer Bierflasche], Slg. 2004, II-1391, Randnr. 41).



- Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung erstens, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung der Marke es erfordert, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Jedoch können die Umstände, unter denen die Voraussetzung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung als erfüllt anzusehen ist, nicht nur anhand von generellen und abstrakten Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsätzen, festgestellt werden (vgl. analog Urteile des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 52, und in der Rechtssache Philips, Randnrn. 61 und 62; Urteil Form einer Bierflasche, Randnr. 42).
- 78 Zweitens muss für die Zulassung einer Marke zur Eintragung nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 die durch ihre Benutzung erlangte Unterscheidungskraft in dem Teil der Gemeinschaft nachgewiesen werden, in dem die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Verordnung nicht unterscheidungskräftig wäre (Urteil des Gerichts vom 30. März 2000 in der Rechtssache T-91/99, Ford Motor/HABM [OPTIONS], Slg. 2000, II-1925, Randnr. 27, und Urteil Form einer Bierflasche, Randnrn. 43 und 47).
- 79 Drittens sind für die Beurteilung, ob eine Marke im Einzelfall Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, Gesichtspunkte wie der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden zu berücksichtigen. Ist anhand dieser Gesichtspunkte festzustellen, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, so ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die Voraussetzung, die Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 für die Eintragung der Marke normiert, erfüllt ist (Urteile Windsurfing Chiemsee, Randnrn. 51 und 52, Philips, Randnrn. 60 und 61, und Form einer Bierflasche, Randnr. 44).

- 80 Viertens ist die Unterscheidungskraft einer Marke einschließlich der durch ihre Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, sowie im Hinblick darauf zu beurteilen, wie ein normal informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen vermutlich wahrnimmt (in diesem Sinne Urteil Philips, Randnrn. 59 und 63).
- 81 Im Licht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall rechtsfehlerfrei das Vorbringen der Klägerin zurückgewiesen hat, wonach die Marke für die beanspruchten Waren, insbesondere für Karamellbonbons, gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 zur Eintragung zuzulassen sei.
- 82 Was erstens die Argumente anbelangt, die die Klägerin aus den Verkaufszahlen der fraglichen Erzeugnisse innerhalb der Gemeinschaft im Zeitraum 1994–1998 herleitet, so hat die Beschwerdekammer sie zu Recht als nicht geeignet betrachtet, eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft der Anmeldemarke darzutun.
- 83 So hat die Beschwerdekammer in Randnummer 25 der angefochtenen Entscheidung rechtlich hinreichend dargelegt, dass diese Zahlen keine Abschätzung des Marktanteils ermöglichen, den die Klägerin mit der angemeldeten Marke hält. Denn trotz der Angabe der Stückzahl oder Tonnen der in der fraglichen Verpackung verkauften Bonbons ist es, wie die Beschwerdekammer dort festgestellt hat, ohne „Angabe des Gesamtvolumens des relevanten Produktmarkts oder ... Schätzungen zu Mitbewerberverkäufen, welche die Zahlen der [Klägerin] in einen Bezug setzen würden[,] nicht möglich, die Marktstärke der [Klägerin] realistisch einzuschätzen“. In derselben Randnummer der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer ebenfalls zutreffend darauf verwiesen, dass solche Zahlenangaben, selbst wenn sie eine Berechnung des von der Klägerin mit der angemeldeten Marke gehaltenen Marktanteils ermöglicht hätten, nicht notwendig gezeigt hätten, „dass es die Verpackung in goldenen Wicklern war, die von den angesprochenen Verbrauchern als Herkunftshinweis verstanden wurde“. Diese Beurteilung wird

dadurch bestätigt, dass die fraglichen Verkaufszahlen zwar den Absatz des Karamellbonbons „Werther's Original“ durch die Klägerin auf dem relevanten Markt belegen, aber kein Beweis dafür sind, dass die fragliche Verpackungsform als Marke zur Kennzeichnung der Ware verwendet wurde.

- 84 Die Beschwerdekammer hat zu Recht weiter festgestellt, dass die Werbeausgaben der Klägerin die gleichen Probleme aufwerfen wie die Verkaufszahlen. So hat sie in Randnummer 26 der angefochtenen Entscheidung hervorgehoben, dass diese Aufwendungen „[o]hne eine Vorstellung des Werbevolumens in diesem Produktmarkt ... wenig aussagekräftig [sind]“. Überdies ist, wie das Amt zutreffend vorgetragen hat, aus der von der Klägerin vorgelegten Tabelle über ihre Werbeaufwendungen keineswegs zu erkennen, wofür diese Aufwendungen erbracht wurden, also etwa für das Zeichen „Werther's Original“, für die Form der Ware, für ihre Verpackung oder für einen anderen Zweck. Daher kann dieses Werbematerial weder einen Beweis für die Benutzung der Anmelde­marke bilden noch einen Beweis dafür, dass die Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren aufgefasst wird (Urteil Form einer Bierflasche, Randnr. 51).
- 85 Im Übrigen hat die Beschwerdekammer in Randnummer 26 der angefochtenen Entscheidung auch darauf hingewiesen, dass diese Werbeaufwendungen „in einer Vielzahl von EU-Mitgliedstaaten nicht hoch“ sind und dass „[f]ür manche Mitgliedstaaten ... die Angaben gänzlich [fehlen]“. Tatsächlich decken die Werbeaufwendungen in keinem Jahr des Bezugszeitraums (1994–1998) sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union ab.
- 86 In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die angefochtene Entscheidung keine Feststellungen zu dem Teil der Gemeinschaft enthält, in dem die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft haben soll. Bei Marken, die keine Wortmarken sind, wie es hier der Fall ist, ist jedoch zu vermuten, dass die Beurteilung ihrer

Unterscheidungskraft in der gesamten Gemeinschaft gleich ausfällt, es sei denn, es lägen konkrete gegenteilige Anhaltspunkte vor. Da Derartiges im vorliegenden Fall nicht aus den Akten hervorgeht, ist davon auszugehen, dass das absolute Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf die angemeldete Marke in der gesamten Gemeinschaft besteht. Daher muss diese Marke in der gesamten Gemeinschaft infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben, um nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung eingetragen werden zu können (Urteil Form einer Bierflasche, Randnr. 47; in diesem Sinne auch Urteil OPTIONS, Randnr. 27).

- 87 Demnach können die genannten Werbeaufwendungen jedenfalls keinen Nachweis dafür bilden, dass die angemeldete Marke im Zeitraum 1994–1998 in der gesamten Gemeinschaft von den maßgeblichen Verkehrskreisen oder zumindest von einem erheblichen Teil von ihnen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren wahrgenommen wurde.
- 88 Was schließlich die der Beschwerdekammer vorgelegten Umfrageergebnisse zur Verkehrsdurchsetzung der Zeichen „WERTHER'S“, „Werther's Original“ oder „W. O.“ für die Karamellbonbons der Klägerin anbelangt, so hat die Beschwerdekammer in Randnummer 27 der angefochtenen Entscheidung zutreffend ausgeführt, dass diese in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union durchgeführten Befragungen „nichts über eine Unterscheidungskraft der goldenen Wicklerverpackung aus[sagen], sondern ... sich ausdrücklich auf eine Kenntnis der Bezeichnung ‚Werther's Original‘ beziehen“. Im Übrigen wurden diese Befragungen nicht in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durchgeführt und können daher jedenfalls nicht die Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Zeichens als Marke in der gesamten Gemeinschaft nachweisen (vgl. oben, Randnrn. 78 und 86).
- 89 Nach alledem hat die Klägerin nicht nachgewiesen, dass die angemeldete Marke in der gesamten Gemeinschaft durch ihre Benutzung im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 Unterscheidungskraft für Karamellbonbons oder für Bonbons allgemein erworben hat.

- 90 Auch der zweite Klagegrund ist daher als unbegründet zurückzuweisen, ohne dass die von der Klägerin beantragten Beweiserhebungen angeordnet zu werden brauchen.

*Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94*

#### Vorbringen der Parteien

- 91 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe gegen die Bestimmung des Artikels 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, nach der das Amt den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln habe. So sei nicht ersichtlich, worauf sich die Beschwerdekammer in den Randnummern 14 bis 16 und 28 der angefochtenen Entscheidung für ihre tatsächlichen Feststellungen gestützt habe, denen zufolge die Marke eine übliche Gestaltung aufweise. Daneben hätte es seitens des Amtes weiterer Aufklärung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der Anmeldemarke bedurft.
- 92 Das Amt meint, es folge aus der Lebenserfahrung, dass die Form und die Farbe der angemeldeten Verpackung, wie die Beschwerdekammer in den Randnummern 14 bis 16 der angefochtenen Entscheidung näher erläutert habe, üblich seien. Des Weiteren komme es auf eine Abgrenzung des Marktes für Bonbons allgemein von dem Markt für Karamellbonbons weder im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b noch auf 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 an.
- 93 Überdies brauche das Amt Tatsachen, die eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 begründen könnten, nur zu untersuchen, wenn sich der

Anmelder auf diese Tatsachen berufen habe. Das Amt sei auch nicht gehalten gewesen, von sich aus weitere Aufklärung zur Verkehrsdurchsetzung der streitigen Verpackungsform zu betreiben (Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-247/01, eCopy/HABM [ECOPY], Slg. 2002, II-5301, Randnrn. 47 und 48).

### Würdigung durch das Gericht

- 94 Die Klägerin legt der Beschwerdekammer zur Last, sie habe gegen Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, wonach das Amt „[i]n dem Verfahren vor dem Amt ... den Sachverhalt von Amts wegen [ermittelt]“. So habe die Beschwerdekammer ihre in den Randnummern 14 bis 16 und 28 der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Feststellungen, dass die angemeldete Marke ihrem Charakter nach „üblich“ sei, nicht fundiert. Daneben hätte es nach Auffassung der Klägerin seitens der Beschwerdekammer weiterer Aufklärung zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der Anmeldemarke bedurft.
- 95 Die erste dieser Rügen ist auf der Grundlage der obigen Ausführungen im Zusammenhang mit dem ersten Klagegrund, insbesondere der Darlegungen in den Randnummern 55 bis 58, als unbegründet zurückzuweisen.
- 96 Zur zweiten Rüge ist daran zu erinnern, dass es nach der Rechtsprechung im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 zwar, anders als in Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung hinsichtlich der relativen Eintragungshindernisse vorgesehen, keine Regelung gibt, wonach die Prüfung des Amtes (d. h. des Prüfers oder gegebenenfalls der Beschwerdekammer) auf die von den Beteiligten vorgetragene(n) Tatsachen beschränkt ist. Gleichwohl ist dem Amt die Prüfung einer durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke faktisch unmöglich, wenn deren Anmelder diese nicht geltend macht. Nach dem Grundsatz *ultra posse nemo obligatur* braucht das Amt daher unbeschadet der in Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 enthaltenen Bestimmung, wonach es „den Sachverhalt von Amts wegen [ermittelt]“, Tatsachen, die eine durch

Benutzung erlangte Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 begründen können, nur dann zu prüfen, wenn der Anmelder sie geltend gemacht hat (Urteil ECOPY, Randnr. 47).

- 97 Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass die Klägerin dem Amt bestimmte Beweismittel für eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft ihrer Marke vorlegte, auf die die Beschwerdekammer ihre Beurteilung stützte. Unter diesen Umständen oblag den Stellen des Amtes keine zusätzliche Pflicht, insbesondere keine Pflicht zu weiteren Ermittlungen in dieser Hinsicht, um die mangelnde Beweiskraft der von der Klägerin vorgelegten Beweismittel auszugleichen. Daher greift auch die zweite Rüge nicht durch; der dritte Klagegrund ist daher insgesamt als unbegründet zurückzuweisen.

*Zum vierten Klagegrund: Verletzung von Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 und des Anspruchs auf rechtliches Gehör*

#### Vorbringen der Parteien

- 98 Die Klägerin macht geltend, dass ihr nicht gemäß Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 in dem gebotenen Umfang rechtliches Gehör gewährt worden sei. So habe die Beschwerdekammer nicht alle Unterlagen berücksichtigt, die sie zum Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft ihrer Anmeldemarke eingereicht habe. Ebenso wenig sei ihr — mit Schreiben vom 5. Oktober 1998 (vgl. oben, Randnr. 6) unterbreitetes — Angebot berücksichtigt worden, weitere Informationen zum Benutzungsumfang der Anmeldemarke beizubringen. Schließlich bietet die Klägerin an, zusätzliche Beweise für die Verkehrsdurchsetzung der Marke vorzulegen, wenn das Gericht dies für erforderlich halte.

- 99 Das Amt meint, die Beschwerdekammer habe, wie sich der angefochtenen Entscheidung entnehmen lasse, alle von der Klägerin vorgelegten Beweise (Befragungen, Verkaufszahlen, Werbeaufwendungen) geprüft und sei zu Recht zu dem Schluss gekommen, dass diese nicht ausreichten, um eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nachzuweisen. Das Amt sei nicht dazu verpflichtet gewesen, das genannte Beweisangebot der Klägerin anzunehmen. Das weitere Angebot der Klägerin, dem Gericht neue Beweise vorzulegen, sei zurückzuweisen.

### Würdigung durch das Gericht

- 100 Nach Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 dürfen die Entscheidungen des Amtes nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.
- 101 Soweit die Klägerin zunächst geltend macht, dass die Beschwerdekammer nicht alle ihr als Benutzungsnachweise für die Anmeldemarke vorgelegten Dokumente berücksichtigt habe, ist ihr Vorbringen zurückzuweisen, da es auf einer unzutreffenden Prämisse beruht. Denn den Randnummern 24 bis 29 der angefochtenen Entscheidung ist zu entnehmen, dass die Beschwerdekammer diese Dokumente vollständig prüfte, sie aber als nicht ausreichend ansah, um eine durch Benutzung der Anmeldemarke erworbene Unterscheidungskraft nachzuweisen. Da die Klägerin diese Unterlagen selbst vorlegte, konnte sie zur ihrer Relevanz offenkundig auch Stellung nehmen.
- 102 Auch die zweite Rüge der Klägerin greift nicht durch.
- 103 Es ist unstrittig, dass die Klägerin dem Prüfer eine Aufstellung mit den verkauften Mengen des Karamellbonbons „Werther's Original“ in Tonnen für die Jahre 1993 bis 1997 in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorlegte (vgl. Randnr. 4 der angefochtenen Entscheidung). Der Prüfer führte dazu aus, es könne



aus „dem von der Beschwerdeführerin angegebenen Umsatz ... nicht geschlossen werden, dass der Verbraucher die Bonbons an deren Verpackung erkennt und mit einem einzigen Geschäftsbetrieb assoziiert“, und fügte hinzu: „Vergleichszahlen von Mitwettbewerbern oder Angaben über den Gesamtmarkt liegen nicht vor, so dass die Umsatzzahlen nicht eingeschätzt werden können“ (Randnr. 5 zweiter Gedankenstrich der angefochtenen Entscheidung).

- 104 Die Klägerin unterbreitete der Beschwerdekammer jedoch keine vergleichenden Angaben zu ihrem eigenen Marktanteil und den Marktanteilen ihrer Wettbewerber. Dagegen legte sie ähnliche Tabellen über die Absatzzahlen des Bonbons im Zeitraum 1994–1998 und weitere Unterlagen (Befragungen, Werbeaufwendungen) vor, die ihrer Auffassung nach die Verkehrsdurchsetzung der Marke belegten.
- 105 Demnach lässt es sich den Stellen des Amtes und insbesondere der Beschwerdekammer nicht zur Last legen, dass sie ihre Entscheidung auf Gründe gestützt hätten, zu denen die Klägerin nicht Stellung nehmen konnte. Diese Rüge ist daher zurückzuweisen.
- 106 Schließlich ist auch der Antrag der Klägerin zurückzuweisen, dem Gericht gegebenenfalls zusätzliche Beweismittel zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der Anmelde­marke vorzulegen. Insoweit genügt der Hinweis, dass nach der Rechtsprechung Nachweise, die im Laufe des Verwaltungsverfahrens vor dem Amt nicht vorgelegt wurden, die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung der Beschwerdekammer nicht in Frage stellen können (Urteil Form einer Bierflasche, Randnr. 52, und die dort zitierte Rechtsprechung).
- 107 Auch der vierte Klagegrund ist daher zurückzuweisen.
- 108 Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

## **Kosten**

109 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.**

Legal

Tiili

Vilaras

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 10. November 2004.

Der Kanzler

Der Präsident

H. Jung

H. Legal