SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS PHILIPPE LÉGER vom 14. September 2006 [1]

1. Kann ein sichtbares funktionelles Merkmal eine Marke im Sinne der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates [2] darstellen, und, falls ja, unter welchen Voraussetzungen?

2. Dies sind im Kern die Fragen, die der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Vereinigtes Königreich) in einem Rechtsstreit zwischen dem Unternehmen Dyson Ltd (nachstehend: Dyson oder Klägerin) und dem Registrar of Trade Marks über die Eintragung eines in die Staubsaugermodelle von Dyson integrierten durchsichtigen Staubauffangbehälters als Marke vorgelegt hat.

I — Rechtlicher Rahmen

A — *Internationale Rechtsvorschriften*

3. Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums in Anhang 1 C des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994 wurde im Namen der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich des in ihre Zuständigkeit fallenden Teils durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 genehmigt [3].

4. Artikel 7 des Übereinkommens bestimmt:

„Der Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums sollen zur Förderung der technischen Innovation sowie zur Weitergabe und Verbreitung von Tech-

1 — Originalsprache: Französisch.

2 — Erste Richtlinie vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, nachstehend: Richtlinie).

3 — ABl. L 336, S. 1, 214.

nologien beitragen, dem beiderseitigen Vorteil der Erzeuger und Nutzer technischen Wissens dienen, in einer dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohl zuträglichen Weise erfolgen und einen Ausgleich zwischen Rechten und Pflichten herstellen."

B — *Die Gemeinschaftsvorschriften*

5. Die Richtlinie wurde vom Rat erlassen, um die Unterschiede bei den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können [4]. Sie beschränkt die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken [5]. Zu diesen Vorschriften gehören diejenigen, die die Voraussetzungen für die Eintragung einer Marke [6] und den Schutz festlegen, die ordnungsgemäß eingetragene Marken genießen [7].

6. Artikel 2 der Richtlinie umschreibt die Zeichen, die eine Marke darstellen können, wie folgt:

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

7. Artikel 3 der Richtlinie nennt die Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe für die Eintragung einer Marke. Absatz 1 der Vorschrift bestimmt:

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

a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind,

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen

4 — Erste Begründungserwägung der Richtlinie.
5 — Dritte Begründungserwägung der Richtlinie.
6 — Siebte Begründungserwägung der Richtlinie.
7 — Neunte Begründungserwägung der Richtlinie.

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

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind,

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen

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

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

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

...“

8. Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie bestimmt, dass eine Marke nicht gemäß Absatz 1 Buchstaben b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt wird, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.

9. Artikel 5 der Richtlinie legt schließlich die Rechte fest, die die Eintragung der Marke ihrem Inhaber verleiht. Absatz 1 dieser Vorschrift lautet wie folgt:

„Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das

Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird."

C — *Die nationalen Rechtsvorschriften*

10. Das Markengesetz (Trade Mark Act) von 1994 (nachstehend: Gesetz von 1994), mit dem die Richtlinie in englisches Recht umgesetzt worden ist, definiert in Section 1 Absatz 1 den Begriff der Marke als „jedes Zeichen, das sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden". Nach dieser Vorschrift können Marken „insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware" sein.

11. Die Hindernisse für die Eintragung einer Marke sind in Section 3 des Gesetzes von 1994 geregelt. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

„1. Von der Eintragung ausgeschlossen sind:

a) Zeichen, die nicht die Voraussetzungen nach Section 1 Absatz 1 erfüllen;

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den lauteren und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind;

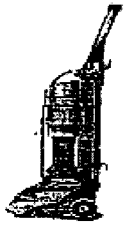
Eine Marke wird nicht gemäß Buchstaben b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.

..."

II — Sachverhalt und Ausgangsverfahren

12. Seit 1993 produziert und vertreibt Dyson den Staubsauger Dual Cyclone, einen Staubsauger ohne Staubbeutel, in den ein durchsichtiger Staub- und Schmutzauffangbehälter integriert ist.

13. Am 10. Dezember 1996 reichte das Unternehmen Notetry Ltd [8] einen Eintragungsantrag nach dem Gesetz von 1994 ein. Dieser Antrag war in der Antragsschrift mit folgenden Abbildungen und Beschreibungen versehen:



„Die Marke besteht in einem durchsichtigen Behältnis oder Auffangbehälter, der Teil der äußeren Oberfläche eines Staubsaugers ist, wie in der Abbildung dargestellt."



„Die Marke besteht in einem durchsichtigen Behältnis oder Auffangbehälter, der Teil der äußeren Oberfläche eines Staubsaugers ist, wie in der Abbildung dargestellt."

14. Der Eintragungsantrag wurde für Waren der Klasse 9 des Abkommens von Nizza [9] entsprechend der folgenden Beschreibung gestellt:

„Geräte zum Reinigen, Polieren und Schamponieren von Böden und Teppichen; Staubsauger; Teppichreiniger, Fußbodenpolierer; Bestandteile und Zubehör der genannten Waren."

8 — Dieses Unternehmen gehört James Dyson, der zugleich Vorstandsvorsitzender von Dyson ist.

9 — Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in der revidierten und geänderten Fassung.

15. Mit Beschluss vom 23. Juli 2002 wies der Prüfer (Registrar of Trade Marks) den Antrag mit der Begründung zurück, das Zeichen sei nicht unterscheidungskräftig im Sinne der Section 3 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes von 1994. Zudem diene der durchsichtige Auffangbehälter letztlich der Beschreibung der Art und der Bestimmung der in Rede stehenden Ware, was gemäß Section 3 Absatz 1 Buchstabe c dieses Gesetzes ein absolutes Eintragungshindernis darstelle.

16. Gegen diesen Beschluss erhob Dyson am 16. August 2002 Klage beim High Court of Justice.

III — Die Vorabentscheidungsfragen

17. In seinem Vorlagebeschluss [10] stellt der High Court of Justice zunächst fest, dass die angemeldeten Marken nicht unterscheidungskräftig im Sinne der Section 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b des Gesetzes von 1994 seien [11].

18. Er weist zugleich darauf hin, dass diese Marken eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren im Sinne der Section 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Gesetzes [12] darstellten und die Verbraucher nicht in die Lage versetzten, die betriebliche Herkunft der Ware festzustellen.

19. Der High Court of Justice unterstreicht außerdem, dass der betreffende Eintragungsantrag wegen der Monopolstellung abgelehnt werden könne, zu der die Eintragung der Marke im Hinblick auf die Verwendung eines Materials führen könnte, das nach Meinung des Gerichts zur freien Verfügung der Hersteller beutelloser Staubsauger stehen müsse.

20. Sodann wirft das vorlegende Gericht [13] die Frage auf, ob die betreffenden Marken nicht zum Zeitpunkt des Eintragungsantrags, d. h. im Jahre 1996, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Section 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Gesetzes von 1994 erworben hätten [14].

21. Aufgrund der Aussagen von Zeugen vor dem Prüfer stellt der High Court of Justice zunächst fest, dass die Verbraucher 1996 und

10 — Nrn. 38 bis 42.

11 — Diese Bestimmung setzt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie um.

12 — Diese Bestimmung setzt Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie um.

13 — Nrn. 43 bis 45 des Vorlagebeschlusses.

14 — Diese Bestimmung setzt Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie um.

während des gesamten Zeitraums, in dem Dyson ein tatsächliches Monopol auf dem betreffenden Markt besaß, den durchsichtigen Auffangbehälter mit einem beutellosen Staubsauger in Verbindung gebracht hätten. Durch Werbung und wegen des Fehlens von Konkurrenzprodukten auf dem Markt sei den Verbrauchern bekannt gewesen, dass es sich um einen von Dyson hergestellten Staubsauger handele. Allerdings sei der durchsichtige Auffangbehälter seitens des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv als Marke gefördert worden.

22. Das vorlegende Gericht fragt sich daher, ob angesichts der Entscheidung des Gerichtshofes in seinem Urteil Philips [15] die Innehabung eines solchen Monopols, infolge dessen der Verbraucher dieses Zeichen allein mit diesem Hersteller in Verbindung gebracht habe, ausreichen könne, einem solchen Zeichen Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie zu verleihen. Der High Court of Justice fragt sich in diesem Zusammenhang, ob man nicht eine aktive Förderung des Zeichens als Marke verlangen müsse.

23. Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts kommt dieser Frage besondere Bedeutung zu, weil die Eintragung der betreffenden Marke der Klägerin das ausschließliche Recht zur Benutzung des durchsichtigen Kunststoffes als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Erzeugnisses auch über den Zeitraum hinaus verleihe, in dem allein dieses Unternehmen beutellose Staubsauger hergestellt habe.

24. Aufgrund dieser Erwägungen hat der High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Genügt es in einem Fall, in dem ein Antragsteller ein Zeichen (bei dem es sich nicht um eine Form handelt) benutzt hat, das aus einem sichtbaren Merkmal besteht, das eine Funktion erfüllt und zum Erscheinungsbild eines neuartigen Erzeugnisses gehört, für das der Antragsteller bis zur Antragstellung ein tatsächliches Monopol innehatte, für die Erlangung der Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 3 Absatz 3 der Richtlinie, dass ein wesentlicher Teil des maßgeblichen Publikums zur Zeit der Stellung des Eintragungsantrags die in Rede stehenden Waren, die das Zeichen trugen, mit dem Antragsteller und keinem anderen Hersteller in Verbindung brachte?

2. Wenn dies nicht genügt, was ist sonst noch erforderlich, damit davon ausgegangen werden kann, dass das Zeichen Unterscheidungskraft erlangt hat? Ist es insbesondere erforderlich, dass der Benutzer des Zeichens Werbung für dieses Zeichen als Marke betrieben hat?

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

IV — Prüfung der Fragen

A — *Vorbringen der Beteiligten*

25. Die Klägerin trägt einleitend vor, die Zeichen, die Gegenstand des Eintragungsantrags seien, bestünden nicht in einer Form, sondern in einem durchsichtigen Auffangbehälter. Ebenso beziehe sich dieser Antrag nicht auf eine Farbe, sondern auf das Fehlen von Farbe: die Durchsichtigkeit. Dadurch könne der Verbraucher die Menge von im Behälter angesammeltem Schmutz und Staub feststellen und sehen, wann dieser voll sei. Dieses Ergebnis könne mit anderen technischen Verfahren erreicht werden wie etwa der Anbringung eines Sichtfensters oder einer Warnleuchte an der Oberfläche des Staubsaugers.

26. Die Klägerin vertritt sodann die Auffassung, es sei nicht erforderlich, dass ein Zeichen als Marke gefördert worden sei, um Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie erlangt zu haben. Es genüge, dass ein maßgeblicher Teil des betreffenden Publikums zum Zeitpunkt des Eintragungsantrags das betreffende Erzeugnis mit dem Antragsteller und keinem anderen Erzeuger in Verbindung bringe. Diese Schlussfolgerung ergebe sich nicht nur aus dem Wortlaut und den Zielen der Richtlinie, sondern auch aus dem Urteil Windsurfing Chiemsee des Gerichtshofes [16].

27. Für den Fall, dass dies erforderlich sein sollte, stellt die Klägerin die Punkte heraus, die ihrer Meinung nach ausreichen müssten, um einem Zeichen Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie zu verleihen. Es gehe um drei Merkmale. Das Zeichen müsse sich zunächst von den Waren abheben, für die die Eintragung beantragt werde. Die Kennzeichnungskraft des Zeichens müsse sodann einen maßgeblichen Teil des Publikums in die Lage versetzen, die betreffenden Waren mit einem Unternehmen in Verbindung zu bringen. Die gedankliche Verbindung zu diesem Unternehmen müsse schließlich über das Ende des tatsächlichen Monopols und das Auftreten neuer Wirtschaftsteilnehmer auf dem Markt hinaus fortbestehen.

28. Das Vereinigte Königreich und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die sich an dem Verfahren beteiligt haben, vertreten demgegenüber die Auffassung, dass das Zeichen, um Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie zu erwerben, als Marke verwendet worden sein müsse.

29. Sie stützen sich insbesondere auf die Feststellung des Gerichtshofes im Urteil

16 — Urteil vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Slg. 1999, I-2779). Die Klägerin weist in ihren Erklärungen insbesondere auf die Randnrn. 51 und 52 dieses Urteils hin.

Philips, wo es heiße: „Dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, muss auf der Benutzung der Marke als Marke und somit auf ihrer Natur und Wirkung beruhen, die sie geeignet machen, die betroffene Ware von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden." [17]

30. Sowohl die Regierung des Vereinigten Königreichs als auch die Kommission sind der Auffassung, mit diesem Erfordernis solle ausgeschlossen werden, dass ein monopolistischer Lieferant die Markteinführung von Waren mit dem gleichen funktionellen Merkmal lediglich deshalb verhindern könnte, weil er zum Zeitpunkt der Markteinführung seiner Erzeugnisse der einzige gewesen sei, der sich dieser Technik bedient habe.

31. Im Unterschied zur Regierung des Vereinigten Königreichs ist die Kommission jedoch der Meinung, dass vorab geklärt werden müsse, ob die betreffenden Zeichen wirklich markenfähig im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie seien [18].

32. Die Kommission fragt sich zunächst, ob die im vorliegenden Rechtsstreit in Rede stehenden Zeichen wirklich „Zeichen" im Sinne dieser Vorschrift seien. Der Eintragungsantrag ziele nämlich darauf ab, das Konzept eines durchsichtigen Auffangbehälters für einen Staubsauger ohne Rücksicht auf dessen Form eintragen zu lassen. Ein solches Konzept sei ihrer Meinung nach kein Zeichen, weil es nicht mit einem der fünf menschlichen Sinne wahrgenommen werde und lediglich die Vorstellung anspreche [19].

33. Würde eine solche Betrachtungsweise anerkannt, würde die Konzeption des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie zu Fall gebracht.

34. Jedenfalls erfülle die grafische Darstellung der Zeichen, die Dyson im Ausgangsverfahren angemeldet habe, nicht das Erfordernis einer „klaren, eindeutigen, in sich abgeschlossenen, leicht zugänglichen, verständlichen, dauerhaften und objektiven" grafischen Darstellung, wie es der Gerichtshof im Urteil Sieckmann [20] aufgestellt habe. Die besagten Zeichen entsprächen nämlich keiner besonderen Form und könnten mehrere Formen annehmen. Außerdem sei der Begriff der Durchsichtigkeit mehrdeutig. Die Kommission wirft weiter die Frage auf, ob grafische Darstellungen, die in einer sprachlichen Beschreibung und in Abbildungen, die Beispiele für das Konzept böten, bestünden, als hinreichend klar und eindeutig angesehen werden könnten.

17 — Randnr. 64.

18 — Die Kommission stützt sich insbesondere auf die Untersuchung des Gerichtshofes in seinem Urteil vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01 (Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnrn. 22 und 23).

19 — Die Kommission verweist auf die Schlussanträge von Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache Sieckmann (Urteil vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache C-273/00, Slg. 2002, I-11737).

20 — Vgl. insbesondere Randnrn. 54 und 55 dieses Urteils.

B — *Gegenstand des Verfahrens*

35. In diesem Rechtsstreit stellt das vorlegende Gericht dem Gerichtshof zwei Fragen zu Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie, um entscheiden zu können, ob, und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen, ein funktionelles Merkmal, das zum Erscheinungsbild eines Erzeugnisses gehört, durch entsprechenden Gebrauch Unterscheidungskraft erlangen kann.

36. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes ist es allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nationalen Gerichts, das die Verantwortung für die zu erlassende gerichtliche Entscheidung übernehmen muss, im Hinblick auf die Besonderheiten der Rechtssache sowohl die Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung zum Erlass seines Urteils als auch die Erheblichkeit seiner dem Gerichtshof vorgelegten Fragen zu beurteilen [21].

37. Der Gerichtshof hält es jedoch für seine Aufgabe, alle Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts auszulegen, die die nationalen Gerichte benötigen, um die bei ihnen anhängigen Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden, auch wenn diese Bestimmungen in den von diesen Gerichten vorgelegten Fragen nicht ausdrücklich genannt sind [22].

38. So hat der Gerichtshof im Urteil Libertel zur Eintragung der Farbe Orange als Marke für Waren und Dienstleistungen des Telekommunikationsbereichs die Auffassung vertreten, dass vor der Prüfung der vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen zu untersuchen sei, ob eine Farbe als solche eine Marke im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie sein könne [23].

39. Meines Erachtens treffen diese Erwägungen auch auf die vorliegende Rechtssache zu. Ich bin nämlich mit der Kommission der Auffassung, dass vor der Prüfung der vom High Court of Justice gestellten Fragen zu untersuchen ist, ob ein funktionelles Merkmal, wie es im Ausgangsverfahren im Streit ist, eine Marke im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie sein kann.

C — *Die Voraussetzungen nach Artikel 2 der Richtlinie*

40. Eine Angabe kann nur eine Marke im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie sein, wenn

21 — Vgl. insbesondere Urteile vom 15. Dezember 1995 in der RechtssacheC-415/93 (Bosman, Slg. 1995, I-4921, Randnr. 59) und vom 22. Juni 2006 in der Rechtssache C-419/04 (Conseil général de la Vienne, Slg. 2006, I-5645, Randnr. 19).

22 — Vgl. Urteil vom 18. März 1993 in der Rechtssache C-280/91 (Viessmann, Slg. 1993, I-971, Randnr. 17) und zur Veranschaulichung Urteil vom 25. Februar 1999 in der Rechtssache C-90/97 (Swaddling, 1999, I-1075, Randnr. 21).

23 — Randnr. 22.

sie drei Voraussetzungen erfüllt. Erstens muss sie ein Zeichen sein [24]. Zweitens muss sich dieses Zeichen grafisch darstellen lassen. Drittens muss dieses Zeichen geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden [25]. Nur diejenigen Angaben, die diese drei Voraussetzungen erfüllen, können als Marke eingetragen werden.

41. Artikel 2 der Richtlinie legt, wie sich aus der 7. Begründungserwägung ergibt, eine „Beispielliste" der Zeichen fest, die markenfähig sind. Zu diesen Zeichen gehören „*insbesondere* Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, und die Form oder Aufmachung der Ware" [26]. Nach dem Wortlaut dieses Artikels ist diese Aufzählung nicht erschöpfend.

42. Diese Vorschrift erwähnt nicht den Fall, dass eine Marke aus einem funktionellen Merkmal einer Ware bestehen soll, schließt ihn aber auch nicht ausdrücklich aus. Es ist daher zu prüfen, ob ein solches Merkmal die in Artikel 2 der Richtlinie festgelegten Voraussetzungen erfüllen kann.

24 — Im Urteil Libertel hat der Gerichtshof erstmals die Existenz eines Zeichens als eigenständige Voraussetzung für die Markenfähigkeit im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie genannt.

25 — Vgl. insbesondere die genannten Urteile Philips (Randnr. 37) und Libertel (Randnr. 23) sowie Urteil vom 24. Juni 2004 in der Rechtssache C-49/02 (Heidelberger Bauchemie, Slg. 2004, I-6129, Randnr. 22).

26 — Hervorhebung von mir.

43. Entgegen der Meinung der Klägerin und der Regierung des Vereinigten Königreichs bin ich der Auffassung, dass ein funktionelles Merkmal, das zum Erscheinungsbild einer Ware gehört, nicht die in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen der Markenfähigkeit erfüllt, weil es meines Erachtens kein Zeichen ist, das sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

1. Vorliegen eines Zeichens

44. Um Artikel 2 der Richtlinie zu genügen, muss zunächst feststehen, dass der angemeldete durchsichtige Auffangbehälter in dem Kontext, in dem er verwendet wird, tatsächlich ein Zeichen darstellt. Wie der Gerichtshof erläutert hat, soll mit dieser Voraussetzung insbesondere verhindert werden, dass das Markenrecht missbraucht wird, um einen unlauteren Wettbewerbsvorteil zu erlangen [27].

45. Wie bereits erwähnt, hat Dyson die Eintragung eines „durchsichtigen Behältnisses oder Auffangbehälters, der Teil der äußeren Oberfläche eines Staubsaugers ist", entsprechend der Darstellung im Eintragungsantrag als Marke beantragt.

27 — Vgl. insbesondere Urteil Heidelberger Bauchemie, Randnr. 24.

46. Es handelt sich um einen Behälter, der aus einem durchsichtigen und abnehmbaren Körper besteht. Er ist in die äußere Struktur eines Staubsaugers integriert und passt sich dessen Form, Linien und Umrissen an. Dieser Behälter, der auf dem Boden aufgesaugten Staub und Schmutz aufnehmen soll, hat zunächst eine funktionelle und praktische Bedeutung. Er erspart es dem Verbraucher, Staubsaugerbeutel und -filter zu kaufen, und erlaubt es ihm zugleich, den Füllstand des Auffangbehälters zu sehen. Dieser Behälter kann sodann eine ästhetische Funktion erfüllen, soweit er Teil des Erscheinungsbildes der Ware ist, in die er integriert ist.

47. Mit der Kommission bin ich der Meinung, dass die Klägerin in Wirklichkeit den Schutz eines neuen Konzepts für die Sammlung, die Lagerung und die Beseitigung von Schmutz anstrebt [28]. Durch dieses vom Unternehmen Dyson entwickelte Konzept kann insbesondere, wie wir gesehen haben, auf den Einsatz von Staubsaugerbeuteln und -filtern verzichtet werden, und der Verbraucher kann sehen, wann der Behälter voll ist.

48. Das Wörterbuch der französischen Sprache definiert das Konzept als „[r]eprésentation mentale générale e abstraite d'un objet" (allgemeine und abstrakte gedankliche Darstellung eines Gegenstandes) [29], die die Vorstellung anspricht. In der Praxis kann die Entwicklung eines Konzepts zur Verwirklichung einer Vielzahl unterschiedlicher Gegenstände führen.

49. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass der Eintragungsantrag in Wirklichkeit darauf abzielt, ausschließliche Rechte in Bezug auf alle möglichen Arten der äußeren Gestaltung des funktionellen Merkmals zu erwerben.

50. So wird der Behälter in dem Antragsformular in zwei unterschiedlichen Formen abgebildet, die den beiden Staubsaugermodellen, in die er jeweils integriert ist, angepasst sind. In der ersten Abbildung, die einen Staubsauger zeigt, der zur Gruppe der Besenstaubsauger gehört, scheint der Behälter eine runde Ummantelung um die Saugstange herum zu bilden. Die zweite Abbildung zeigt einen Staubsauger der Gruppe der Schlittenstaubsauger, bei dem der Behälter eine andere Form und Dimension hat und die Säule nur halbkreisförmig zu umschließen scheint.

51. Diese Darstellungen schließen jedoch andere nicht aus. Der beantragte Schutz ist nämlich weder auf eine bestimmte Form oder Gestaltung noch auf eine besondere Aufmachung beschränkt, da das streitige Merkmal nur in die äußere Oberfläche des Staubsaugers integriert sein und dem Verbraucher gestatten muss, durch den Behälter hindurch zu sehen. Die Möglichkeiten bezüglich Form, Dimensionen, Aufmachung oder Gestaltung dieses Behälters in Verbindung mit der betreffenden Ware sind zahlreich und nicht nur von den von der Klägerin entwickelten Staubsaugermodellen, sondern auch von den technischen Entwick-

28 — Nr. 6 der Erklärungen der Kommission.

29 — *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Paris, Éditions Dictionnaires Le Robert, 2004.

lungen abhängig. Die Durchsichtigkeit lässt zahlreiche Einfärbungen zu. So könnte der Inhaber einer Marke in Gestalt des betreffenden funktionellen Merkmals einen runden oder rechteckigen Behälter mit oder ohne Handgriff verwenden, der zwar durchsichtig, aber unterschiedlich eingefärbt ist.

52. Der betreffende Eintragungsantrag zielt, wie letztlich auch die Klägerin in ihren Erklärungen einräumt, nicht auf den Schutz einer Form ab, sondern eigentlich auf den Schutz des durchsichtigen Auffangbehälters. Er betrifft ebenfalls nicht den Schutz einer Farbe, sondern vielmehr das Fehlen von Farbe: die Durchsichtigkeit [30].

53. Trotz der extensiven Rechtsprechung des Gerichtshofes zu den Zeichen, die Marken im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie sein können, bin ich der Auffassung, dass ein Konzept wie das von der Klägerin entwickelte keine Marke im Sinne der genannten Vorschrift sein kann.

54. Ein Konzept spricht nämlich, worauf die Kommission in ihren Erklärungen hingewiesen hat, ausschließlich die Vorstellung an [31]. Anders als ein Geruch [32], eine Farbe [33] oder ein Klang [34] ist ein Konzept eine geistige Schöpfung und kann nicht mit einem der fünf menschlichen Sinne, also Gesicht, Gehör, Gefühl, Geruch oder Geschmack [35], wahrgenommen werden. Die Fähigkeit des Menschen, zu denken und sich etwas vorzustellen, ist unerschöpflich, und die Fähigkeit des Geistes, sich einen Gegenstand oder ein Bild zu vergegenwärtigen, meines Erachtens unbegrenzt. Wenn es aber nach gefestigter Rechtsprechung die wesentliche Funktion einer Marke ist, den Verbraucher in die Lage zu versetzen, die ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen nach ihrer Herkunft und ohne Verwechslungsgefahr zu unterscheiden [36], so kann dieses Ziel meines Erachtens nicht durch ein Zeichen erreicht werden, das von Menschen in so unterschiedlicher Weise verstanden werden kann. Mithin kann ein Konzept meines Erachtens keinen Hinweis für den Verbraucher darstellen und folglich kein Zeichen sein, das die Unterscheidungsfunktion einer Marke erfüllen könnte.

30 — Nrn. 5 und 6.

31 — Nr. 6.

32 — Im Urteil Sieckmann hat sich der Gerichtshof zu der Möglichkeit geäußert, Geruchszeichen eintragen zu lassen, und insbesondere entschieden, dass Artikel 2 der Richtlinie nicht ausdrücklich Zeichen ausschließe, die wie etwa Gerüche als solche nicht visuell wahrnehmbar seien, wenn sie nur grafisch dargestellt werden könnten.

33 — Im Urteil Libertel hat der Gerichtshof festgestellt, dass eine Farbe (im konkreten Fall Orange) zwar normalerweise eine bloße Eigenschaft von Gegenständen sei, allerdings in Zusammenhang mit einer Ware oder einer Dienstleistung ein Zeichen sein könne (Randnr. 27). Diese Rechtsprechung ist vom Gerichtshof im Urteil Heidelberger Bauchemie bestätigt worden, das eine Farbenkombination betraf (Randnr. 23).

34 — Im Urteil vom 27. November 2003 in der Rechtssache C-283/01 (Shield Mark, Slg. 2003, I-14313) ist der Gerichtshof nach der Gültigkeit von vierzehn Hörmarken gefragt worden, von denen elf als Motiv die ersten Takte der Klavieretüde „Für Elise" von L. van Beethoven und drei weitere das „Krähen eines Hahns" wiedergaben. Er hat entschieden, dass Artikel 2 der Richtlinie auch nicht ausschließe, dass ein Klang ein eintragungsfähiges Zeichen sein könne.

35 — Was die Zeichen betrifft, die mit den menschlichen Sinnen wahrgenommen werden können, verweise ich zur Veranschaulichung auf die Schlussanträge von Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer in der Rechtssache Sieckmann (Nrn. 22 ff.).

36 — Die Marke muss daher die Garantie dafür bieten, dass alle mit ihr versehenen Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, dem die Verantwortung für ihre Qualität zugerechnet werden kann. Vgl. insbesondere Urteile vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7, Absatz 2) und vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 28) sowie Urteil Philips (Randnr. 30).

55. Aufgrund dessen komme ich zu dem Ergebnis, dass ein funktionelles Merkmal wie das, um das es im vorliegenden Rechtsstreit geht, kein Zeichen im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie sein kann.

56. Meiner Meinung nach erfüllt ein solches Merkmal ebenso wenig die zweite Voraussetzung des Artikels 2 der Richtlinie, wonach nur solche Zeichen markenfähig sind, die grafisch dargestellt werden können.

2. Zur grafischen Darstellbarkeit

57. Nach ständiger Rechtsprechung muss die in Artikel 2 der Richtlinie geforderte grafische Darstellung ermöglichen, das Zeichen insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sichtbar so wiederzugeben, dass es genau identifiziert werden kann [37]. Um ihre Funktion erfüllen zu können, muss die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein [38].

58. Dem Gerichtshof zufolge hat das Erfordernis einer solchen Darstellung insbesondere den Zweck, die Marke selbst festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt [39]. Sie trägt insoweit zur Rechtssicherheit bei [40].

59. Wie ich bereits in meinen Schlussanträgen in der Rechtssache Heidelberger Bauchemie dargelegt habe, dient dieses Erfordernis zwei klaren Zielen. Erstens sollen die zuständigen Behörden in die Lage versetzt werden, für die Vorprüfung der Markenanmeldungen sowie die Veröffentlichung und die Fortführung eines zweckdienlichen und genauen Markenregisters die Zeichen, aus denen eine Marke besteht, klar und eindeutig zu erfassen. Zweitens sollen die Wirtschaftsteilnehmer sich über die Eintragungen oder Anmeldungen ihrer gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber vergewissern und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter erlangen können [41].

60. Der Gerichtshof vertritt dementsprechend die Auffassung, dass ein Zeichen Gegenstand einer genauen, konstanten Darstellung sein muss, um einerseits die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten und andererseits zweifelsfrei festzulegen, was Gegenstand der Ausschließlichkeit ist. Wegen der Dauer der Eintragung einer Marke

37 — Vgl. die zitierten Urteile Sieckmann (Randnr. 46), Libertel (Randnr. 28), Shield Mark (Randnr. 55) und Heidelberger Bauchemie (Randnr. 25).

38 — Urteil Sieckmann (Randnrn. 46 bis 55).

39 — Ebenda, Randnr. 48.

40 — Ebenda, Randnr. 37.

41 — Nr. 52 meiner Schlussanträge, die vom Gerichtshof in den Randnrn. 28 bis 30 seines Urteils übernommen wurde.

und der Verlängerbarkeit dieser Eintragung um mehr oder weniger lange Zeiträume, muss die Darstellung außerdem dauerhaft sein [42].

61. Meines Erachtens genügt aber ein funktionelles Merkmal wie das im vorliegenden Verfahren streitige diesen Voraussetzungen nicht.

62. Wie bereits in Nummer 51 dieser Schlussanträge ausgeführt, kann die von Dyson angemeldete funktionelle Lösung in einer Vielzahl unterschiedlicher Formen und Arten der äußeren Gestaltung in Erscheinung treten, die nicht nur von den von der Klägerin entwickelten Staubsaugermodellen, sondern auch von den technischen Entwicklungen abhängen werden. Da der markenrechtliche Schutz (vorbehaltlich seiner ernsthaften Benutzung und der Zahlung der Gebühren für die Verlängerung der Eintragung) von unbegrenzter Dauer sein kann, ist es meines Erachtens sehr wahrscheinlich, dass das Aussehen des durchsichtigen Auffangbehälters und die Art seiner künftigen Integrierung in den Staubsauger sich im Lauf der Jahre verändern werden.

63. Unter diesen Umständen lässt sich meines Erachtens nicht mit Sicherheit entscheiden, wie das beanspruchte funktionelle Merkmal in die Waren integriert sein wird, für die es angemeldet worden ist. Die vorliegende grafische Darstellung erlaubt daher weder den zuständigen Behörden noch den Wirtschaftsteilnehmern, den genauen Gegenstand des dem Inhaber der eingetragenen Marke verliehenen Schutzes zu ermitteln. Eine solche Unsicherheit widerspricht offensichtlich dem Grundsatz der Rechtssicherheit, der dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit zugrunde liegt.

64. Demnach ist festzustellen, dass das funktionelle Merkmal, um das es im Ausgangsverfahren geht, nicht die Voraussetzungen der Eindeutigkeit und der Beständigkeit nach Artikel 2 der Richtlinie erfüllt.

65. Nach alledem bin ich der Auffassung, dass ein funktionelles Merkmal, das zum Erscheinungsbild einer Ware gehört und dessen Äußeres auf vielerlei Arten gestaltet sein kann, nicht als ein Zeichen angesehen werden kann, das im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie grafisch darstellbar ist.

66. Meines Erachtens erfüllt ein solches Merkmal auch nicht die dritte Voraussetzung des Artikels 2 der Richtlinie, wonach nur solche Zeichen eine Marke sein können, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

42 — Urteil Heidelberger Bauchemie (Randnr. 31).

3. Vorliegen einer Unterscheidungskraft

67. Die Unterscheidungskraft einer Marke bedeutet, dass das Zeichen geeignet ist, die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden [43].

68. Die Feststellung der einer Marke innewohnenden Unterscheidungskraft ist grundsätzlich unabhängig vom Gebrauch des Zeichens. Sie hängt lediglich davon ab, ob dem Zeichen als solchem Unterscheidungskraft zukommt.

69. In der vorliegenden Rechtssache ist daher zu ermitteln, ob ein funktionelles Merkmal, das zum Erscheinungsbild einer Ware gehört, als solches geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Es ist mithin zu prüfen, ob das in der vorliegenden Rechtssache streitige funktionelle Merkmal genaue Informationen über die Herkunft der Ware vermitteln kann. Ich halte das aus zwei Gründen für nicht möglich.

70. Zum einen lässt sich aufgrund des Eintragungsantrags, wie wir gesehen haben, nicht mit Sicherheit entscheiden, wie dieses funktionelle Merkmal in die Waren integriert sein wird, für die es angemeldet worden ist. Wie ich bereits in meinen Schlussanträgen in der Rechtssache Libertel ausgeführt habe, setzt die Feststellung, ob ein Zeichen Unterscheidungskraft haben kann, eine genaue Kenntnis dieses Zeichens voraus [44].

71. Zum anderen bin ich der Meinung, dass ein funktionelles Merkmal wie das in der vorliegenden Rechtssache streitige nicht die wesentliche Funktion einer Marke sicherstellen kann. Es ist daran zu erinnern, dass diese Funktion nach der Definition des Gerichtshofes nämlich darin besteht, „dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden“ [45]. Die Marke soll also dem Verbraucher die Herkunft der Ware, die mit ihr versehen ist, garantieren.

72. Wie ich in den Nummern 51 bis 55 dieser Schlussanträge bereits untersucht habe, kann zwar ein funktionelles Merkmal, wenn es in die betreffende Ware integriert ist, eine bestimmte Form annehmen, der Eintragungsantrag zielt indessen in Wirklichkeit darauf ab, ausschließliche Rechte an einem Konzept oder zumindest an allen möglichen Arten der äußeren Gestaltung

43 — Vgl. insbesondere Urteile Windsurfing Chiemsee (Randnr. 45) und vom 8. April 2003 in den Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01 (Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnrn. 40 und 47).

44 — Nr. 85 meiner Schlussanträge.

45 — Vgl. die in diesen Schlussanträgen in Fußnote 36 zitierte Rechtsprechung.

dieser funktionellen Lösung zu erwerben. Ein Konzept kann aber meines Erachtens keinen hinreichend genauen Hinweis für den Verbraucher darstellen.

73. Unter diesen Umständen bin ich der Meinung, dass ein funktionelles Merkmal wie das im Ausgangsverfahren streitige unmöglich eine so genaue Bedeutung haben kann, dass es auf die Herkunft der Ware hinweist, ohne dass die Gefahr einer Verwechslung besteht.

74. Nach alledem bin ich der Meinung, dass ein funktionelles Merkmal, das Teil des Erscheinungsbilds einer Ware ist und dessen Äußeres auf viele Arten gestaltet sein kann, nicht die Voraussetzungen der Markenfähigkeit nach Artikel 2 der Richtlinie erfüllen kann, weil es kein Zeichen ist, das sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

75. Sollte der Gerichtshof indessen der Auffassung sein, dass ein funktionelles Merkmal wie das in der vorliegenden Rechtssache streitige sämtliche Voraussetzungen der Markenfähigkeit nach dieser Vorschrift erfüllt, steht einer Eintragung meines Erachtens Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie entgegen.

D — *Zum Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses*

76. Ich bin der Auffassung, dass ein absolutes Eintragungshindernis für die betreffende Marke nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie besteht. Eine funktionelle Lösung wie die im Ausgangsverfahren streitige darf nämlich nicht einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer zur ausschließlichen Verwendung überlassen werden und muss entsprechend der Zielsetzung des Markenrechts allen zur Verfügung stehen.

77. Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie führt, wie dargestellt, verschiedene Hindernisse für die Eintragung einer Marke an. Alle Eintragungshindernisse sind voneinander unabhängig und machen — so der Gerichtshof — eine getrennte Prüfung erforderlich. Außerdem sind sie nach ständiger Rechtsprechung im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das bei der Prüfung jedes dieser Eintragungshindernisse berücksichtigte Allgemeininteresse kann oder muss sogar je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen [46].

46 — Vgl. insbesondere Urteile vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-329/02 P (SAT.1/HABM, Slg. 2004, I-8317, Randnr. 25) und vom 29. April 2004 in den Rechtssachen C-456/01 P und C-457/01 P (Henkel/HABM, Slg. 2004, I-5089, Randnrn. 45 und 46).

78. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie regelt insbesondere drei Fälle, in denen das Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware besteht [47]. Dazu gehört nach dem zweiten Gedankenstrich ein Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware (oder deren grafischer Darstellung [48]) besteht, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

79. Das Allgemeininteresse, das dieser Vorschrift zugrunde liegt, ist vom Gerichtshof im Urteil Philips dargestellt worden.

80. In dieser Rechtssache war dem Gerichtshof die Frage gestellt worden, ob ein Zeichen in der Form einer Ware Unterscheidungskraft erlangen könne. Es handelte sich um die grafische Darstellung der Form und der Beschaffenheit der oberen Fläche eines elektrischen Rasierapparats mit drei in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordneten runden Köpfen mit rotierenden Klingen. Da Philips über lange Zeit der einzige Anbieter von elektrischen Rasierapparaten war, die in dieser Form gebaut waren, war das Unternehmen der Ansicht, dass die als Marke angemeldete Darstellung aufgrund des über einen langen Zeitraum sich erstreckenden alleinigen Verkaufs Unterscheidungskraft erlangt habe.

81. In seinem Urteil hat der Gerichtshof u. a. für Recht erkannt, dass ein Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zweiter Gedankenstrich der Richtlinie nicht eintragungsfähig ist, wenn nachgewiesen wird, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale dieser Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind [49].

82. Der Gerichtshof ist zu dieser Feststellung gelangt, nachdem er auf der Grundlage einer ständigen Rechtsprechung das in der besagten Vorschrift angeführte Eintragungshindernis im Licht des Allgemeininteresses ausgelegt hatte, das ihr zugrunde liegt [50].

83. Er hat zunächst anerkannt, dass die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben e der Richtlinie vorgesehenen Eintragungshindernisse verhindern sollen, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann. Diese Vorschrift soll nach Ansicht des Gerichtshofes somit vermeiden, dass der durch das Markenrecht gewährte Schutz über den Schutz der Zeichen, anhand deren sich eine Ware oder Dienstleistung von den von Mitbewerbern angebotenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden lässt, hinausgeht und die

47 — Es handelt sich um Zeichen, die aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (erster Gedankenstrich), aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist (zweiter Gedankenstrich), oder aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (dritter Gedankenstrich).

48 — Vgl. Urteil Philips (Randnr. 76).

49 — Ebenda, Randnr. 84.

50 — Vgl. in diesem Sinne die Urteile Windsurfing Chiemsee (Randnrn. 25 bis 27), Philips (Randnr. 77), Linde u. a. (Randnr. 71) und Libertel (Randnr. 51).

Mitbewerber daran gehindert werden, Waren mit diesen technischen Lösungen oder diesen Gebrauchseigenschaften im Wettbewerb mit dem Markeninhaber frei anzubieten [51].

84. Zu Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie hat der Gerichtshof den Standpunkt vertreten, das dieser Vorschrift zugrunde liegende Allgemeininteresse verlange, dass eine Form, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprächen, nicht einem Unternehmen vorbehalten werde und von allen frei verwendet werden könne. Die das Markenrecht prägende Ausschließlichkeit würde nämlich die Mitbewerber daran hindern, eine Ware mit einer solchen Funktion anzubieten [52]. Indem Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zweiter Gedankenstrich der Richtlinie diese Zeichen von der Eintragung ausschließe, spiegele er das legitime Ziel wider, es dem Einzelnen nicht zu erlauben, die Eintragung einer Marke zu benutzen, um ausschließliche Rechte an technischen Lösungen zu erlangen oder fortbestehen zu lassen [53].

85. Der Gerichtshof hat ebenfalls unterstrichen, dass ein Zeichen, das gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie von der Eintragung ausgeschlossen sei, nie durch seine Benutzung nach Artikel 3 Absatz 3 dieser Richtlinie Unterscheidungskraft erlangen könne [54].

86. Es ist nämlich daran zu erinnern, dass nach dieser Vorschrift nur eine Marke, die nach Absatz 1 Buchstaben b, c oder d der Vorschrift von der Eintragung ausgeschlossen ist, durch ihre Benutzung eine Unterscheidungskraft erlangen kann, die sie anfangs nicht hatte, und daher als Marke eingetragen werden kann [55]. Ein Zeichen, dessen Eintragung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie versagt worden ist, kommt somit nicht in den Genuss dieser Vorschrift.

87. Der Gerichtshof hat schließlich in der gleichen Rechtssache darauf hingewiesen, dass durch den Nachweis, dass es andere Formen gebe, die die gleiche technische Wirkung ermöglichten, das Eintragungshindernis oder der Grund für die Ungültigerklärung nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zweiter Gedankenstrich der Richtlinie nicht ausgeräumt werden könne [56].

88. Meines Erachtens ist klar, dass diese Erwägungen auch auf ein funktionelles Merkmal zutreffen, das zum Erscheinungsbild einer Ware gehört. Obwohl dieser Artikel nur die Zeichen nennt, die *aus-*

51 — Vgl. Urteil Philips (Randnr. 78).
52 — Ebenda, Randnrn. 79 und 80.
53 — Ebenda, Randnr. 82.
54 — Ebenda, Randnr. 75.
55 — Ebenda, Randnrn. 57 und 58.
56 — Ebenda, Randnr. 81.

schließlich aus der Form einer Ware bestehen, dürfte es doch das dieser Vorschrift zugrunde liegende Allgemeininteresse gebieten, die Eintragung einer funktionellen Lösung wie der im Ausgangsverfahren streitigen abzulehnen.

89. *Erstens* würde die Eintragung dieser funktionellen Lösung nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie dazu führen, dass einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer die ausschließliche Verwendung einer technischen Lösung überlassen würde, und dies ohne zeitliche Beschränkung.

90. Diese Ausschließlichkeit würde der Klägerin ein Monopol an einer technischen Gebrauchseigenschaft sichern, nach der die Verbraucher auch bei den von Mitbewerbern hergestellten beutellosen Staubsaugern suchen könnten.

91. Da die ausschließliche Verwendung sich nicht nur auf das funktionelle Merkmal beziehen würde, wie es im Eintragungsantrag wiedergegeben ist, sondern sich auf eine Vielzahl von Formen erstrecken könnte, in der es in Erscheinung treten könnte, wäre es den Mitbewerbern vielleicht unmöglich, genau festzustellen, ob und wie sie dieses Merkmal verwenden könnten.

92. Damit könnten die Gewährung und der Besitz ausschließlicher Rechte an einer solchen funktionellen Lösung den Mitbewerbern die Möglichkeit einer Integrierung einer solchen funktionellen Lösung nehmen, und zwar ohne Rücksicht auf die Form oder die Art der äußeren Gestaltung der Lösung. Die Gewährung eines solchen Monopols könnte daher ihre Freiheit in einem Sektor, in dem der technische Fortschritt auf einer ständigen Verbesserung früherer Innovationen beruht, über Gebühr beschränken. Man kann sogar davon ausgehen, dass dieses Monopol den Eintritt neuer Unternehmen in den Markt für beutellose Staubsauger behindern und den Wettbewerb auf dem Innovationsmarkt lähmen könnte. Das würde zu abträglichen Folgen für den freien Wettbewerb führen, der doch einen der Zwecke der Richtlinie darstellt.

93. Unter diesen Umständen stellt meines Erachtens die Eintragung eines funktionellen Merkmals wie des in der vorliegenden Rechtssache streitigen als Marke das System unverfälschten Wettbewerbs in Frage, das der EG-Vertrag errichten und aufrechterhalten will, wie sich insbesondere aus Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben g und m EG ergibt [57].

57 — Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben g und m umfasst „[d]ie Tätigkeit der Gemeinschaft ... nach Maßgabe dieses Vertrages und der darin vorgesehenen Zeitfolge ... ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt [und] ... die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Gemeinschaft".

94. Eine solche Eintragung würde auch dem in Artikel 7 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums festgelegten Ziel widersprechen, wonach der Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums nicht nur zur Förderung der technischen Innovation sowie zur Weitergabe und Verbreitung von Technologien beitragen, sondern auch einen Ausgleich zwischen Rechten und Pflichten der verschiedenen Marktteilnehmer herstellen sollen. Da sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Gemeinschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeiten [58] diesem Übereinkommen beigetreten sind, muss Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zweiter Gedankenstrich der Richtlinie soweit irgend möglich im Licht dieses Übereinkommens und seiner Zwecksetzung ausgelegt werden.

95. *Zweitens* würde die Eintragung eines solchen Merkmals möglicherweise dazu führen, über das Markenrecht ausschließliche Rechte an in Wirklichkeit patentfähigen Erfindungen zu erlangen und zu verewigen, was in Widerspruch zu dem von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zweiter Gedankenstrich der Richtlinie verfolgten Ziel stünde.

96. Es muss aber unbedingt verhindert werden, dass das Markenrecht entgegen seiner Funktion benutzt wird, um einen unlauteren Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Wie das vorlegende Gericht zu Recht klargestellt hat, ist es nicht „Funktion einer Marke, ein Monopol für technische Neuerungen zu schaffen" [59].

97. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass das Markenrecht nach ständiger Rechtsprechung „wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs [ist], das der EG-Vertrag errichten und aufrechterhalten will" [60]. Mit seinen Maßnahmen in diesem Bereich ist es dem Gemeinschaftsgesetzgeber gelungen, dieses System zu erhalten, indem er dafür Sorge getragen hat, dass die Marken ihre wesentliche Funktion erfüllen können. Diese Funktion, um es noch einmal zu sagen, soll den Verbrauchern die Ursprungsidentität der mit der Marke versehenen Ware garantieren, indem sie ihnen ermöglicht, diese Ware von denen anderer Herkunft zu unterscheiden.

98. Zur Sicherstellung dieser Funktion behält Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie dem Inhaber der Marke die ausschließliche Verwendung des unterscheidungskräftigen Zeichens vor und schützt ihn gegen Wettbewerber, die die Stellung und das Ansehen der Marke durch den Verkauf von Waren missbrauchen möchten, die zu Unrecht mit der Marke versehen sind [61].

58 — Urteile vom 16. Juni 1998 in der Rechtssache C-53/96 (Hermès, Slg. 1998, I-3603, Randnr. 28) und Heidelberger Bauchemie (Randnr. 20).

59 — Vorlagebeschluss, Nr. 26.

60 — Vgl. Urteile vom 17. Oktober 1990 in der Rechtssache C-10/89 (HAG GF, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 13) und vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97 (BMW, Slg. 1999, I-905, Randnr. 62).

61 — Das wird in der Rechtsprechung des Gerichtshofes als „spezifischer Gegenstand des Markenrechts" bezeichnet. Mit dem spezifischen Gegenstand wird der Kerngehalt des gewerblichen Schutzrechts umschrieben. Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74 (Winthrop, Slg. 1974, 1183).

99. Im Gegensatz jedoch zu dem Schutz, der durch andere geistige und gewerbliche Schutzrechte gewährt wird, kann der markenrechtliche Schutz zeitlich unbegrenzt sein, sofern die Marke ernsthaft benutzt wird und die Gebühren für die Verlängerung der Eintragung gezahlt werden.

100. Es ist daher zu befürchten, dass manche über das Markenrecht nicht den Schutz eines unterscheidungskräftigen Zeichens, sondern den einer neuen industriellen Schöpfung oder Innovation anstreben, die unter andere geistige Schutzrechte fallen und deren Schutzdauer grundsätzlich zeitlich begrenzt ist.

101. Auch wenn Dyson zu Recht für seine Forschungs- und Innovationsbemühungen belohnt werden und hierfür ausschließliche Rechte für die Nutzung seiner Erfindung beanspruchen mag, kann im vorliegenden Rechtsstreit meines Erachtens ein solcher Schutz, da es sich um eine technische Neuerung handelt, nur durch Erteilung eines Patents und nicht durch die Gewährung einer Marke gewährt werden.

102. Aufgrund dieser Erwägungen bin ich daher der Auffassung, dass der Eintragung eines funktionelles Merkmals, das zum Erscheinungsbild einer Ware gehört, als Marke Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zweiter Gedankenstrich der Richtlinie entgegensteht.

103. Daher kann das Zeichen, um das es im vorliegenden Verfahren geht, keine Unterscheidungskraft aufgrund seiner Benutzung nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie erlangen.

104. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift und der ständigen Rechtsprechung können nämlich, wie ich bereits in den Nummern 85 und 86 dieser Schlussanträge dargelegt habe, nur die Marken, deren Eintragung gemäß Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Richtlinie abgelehnt worden ist, durch Benutzung eine Unterscheidungskraft erlangen, die sie anfangs nicht hatten, und daher als Marken eingetragen werden [62].

105. Angesichts dieser Antwort braucht meines Erachtens nicht geprüft zu werden, welche Voraussetzungen ein funktionelles Merkmal wie das in dieser Rechtssache streitige erfüllen muss, um Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie erlangen zu können.

62 — Vgl. Fußnote 55 dieser Schlussanträge.

V — Ergebnis

106. Demgemäß schlage ich dem Gerichtshof vor, die vom High Court of Justice (England & Eales), Chancery Division gestellten Fragen wie folgt zu beantworten:

1. Ein sichtbares funktionelles Merkmal einer Ware, dessen Äußeres auf vielerlei Arten gestaltet sein kann, erfüllt nicht die Voraussetzungen der Markenfähigkeit nach Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, da es kein Zeichen ist, das sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

2. Jedenfalls steht der Eintragung eines sichtbaren funktionellen Merkmals einer Ware als Marke Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e zweiter Gedankenstrich der Ersten Richtlinie 89/104 entgegen.