



Fundstellen: ECLI:EU:C:2016:849

1. Im Nichtigkeitsverfahren über das Bestehen einer Warenform als Unionsmarke muss geprüft werden, ob diese Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Dabei sind die wesentlichen Merkmale der fraglichen Form (hier: Würfelform für 3D-Puzzle) im Hinblick auf die technische Funktion der durch diese Form dargestellten Ware beurteilt werden. Insbesondere haben EUIPO und EuG auch auf der grafischen Darstellung dieser Form nicht sichtbare Elemente, wie die Drehbarkeit der Einzelteile eines dreidimensionalen Puzzles der Art „Rubik’s Cube“ zu berücksichtigen.

2. Da es sich bei der Beurteilung des Ausschlussgrundes der technisch bedingten Wirkung nach Art 7 Abs 1 lit e Z 2 VO (EU) 40/94 (GM-VO) um eine Rechtsfrage handelt, ist die "Feststellung" der Vorinstanzen, dass die auf jeder Seite des betreffenden Würfels erkennbare Gitterstruktur keine technische Funktion erfülle, reversibel und im Konkreten unzutreffend.

3. Die GM-VO soll verhindern, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt werde. Die wesentlichen Merkmale der streitigen Form bestehen in einem Würfel und einer Gitterstruktur auf jeder Seite dieses Würfels, wofür ein Ausschließlichkeitsschutz nicht in Betracht kommt.

4. Zudem würde durch die Anerkennung der Schutztauglichkeit dem Inhaber der fraglichen Marke ermöglicht, den durch die Anmeldung dieser Marke gewährten Schutz auf alle Arten von Puzzles ähnlicher Form zu erstrecken, d. h. auf alle dreidimensionalen Puzzles, deren Bestandteile – unabhängig von ihrer Funktionsweise – die Form eines Würfels darstellen.

Leitsätze verfasst von Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

In der Rechtssache C-30/15 P betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 26. Januar 2015, *Simba Toys GmbH & Co. KG* mit Sitz in Fürth (Deutschland), vertreten durch Rechtsanwalt *O. Ruhl*, Klägerin, andere Parteien des Verfahrens: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch *D. Botis* und *A. Folliard-Monguiral* als Bevollmächtigte, Beklagter im ersten Rechtszug, *Seven Towns Ltd* mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich), vertreten durch *K. Szamosi* und *M. Borbás*, ügyvéd, Streithelferin im ersten Rechtszug, erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin *R. Silva de Lapuerta* sowie der Richter *E. Regan*, *J.-C. Bonichot*, *A. Arabadjiev* und *S. Rodin* (Berichterstatter), Generalanwalt: *M. Szpunar*, Kanzler: *V. Giacobbo-Peyronnel*, Verwaltungsrätin, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 2016, nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 25. Mai 2016 folgendes

Urteil

1 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die *Simba Toys GmbH & Co. KG* die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 25. November 2014, *Simba Toys/HABM – Seven Towns* (Form eines Würfels mit Seiten mit einer Gitterstruktur) (T-450/09, EU:T:2014:983, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem dieses ihre Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) (im

Folgenden: Beschwerdekammer) vom 1. September 2009 (Sache R 1526/2008-2) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Klägerin und der Seven Towns Ltd (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) wurde durch die am 13. April 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) aufgehoben und ersetzt.

3 Für den vorliegenden Rechtsstreit gilt jedoch aufgrund des zeitlichen Rahmens des Sachverhalts, zumindest hinsichtlich der nicht rein verfahrensrechtlichen Bestimmungen, weiterhin die Verordnung Nr. 40/94.

4 Art. 7 („Absolute Eintragungshindernisse“) der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen 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 Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,

...

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen

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

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

iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht,

...“

5 Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

„In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.“

Vorgeschichte des Rechtsstreits

6 Die Vorgeschichte des Rechtsstreits, wie sie in den Rn. 1 bis 12 des angefochtenen Urteils dargestellt wird, kann wie folgt zusammengefasst werden.

7 Am 1. April 1996 meldete die Seven Towns beim EUIPO das folgende dreidimensionale Zeichen als Gemeinschaftsmarke an:

8 Die Marke wurde für „dreidimensionale Puzzles“ in Klasse 28 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.

9 Am 6. April 1999 wurde die betreffende Marke unter der Nr. 162784 als Gemeinschaftsmarke eingetragen. Sie wurde am 10. November 2006 verlängert.

10 Am 15. November 2006 stellte Simba Toys nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. a bis c und e dieser Verordnung einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung dieser Marke.

11 Mit Entscheidung vom 14. Oktober 2008 wies die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO diesen Antrag in vollem Umfang zurück.

12 Am 23. Oktober 2008 legte die Klägerin beim EUIPO gegen diese Entscheidung nach den

Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) Beschwerde ein. Zur Stützung ihrer Beschwerde machte sie einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. a bis c und e der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

13 Mit der streitigen Entscheidung bestätigte die Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 14. Oktober 2008 und wies die Beschwerde zurück.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

14 Mit am 6. November 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangener Klageschrift erhob Simba Toys Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung.

15 Sie stützte ihre Klage auf acht Klagegründe, nämlich einen Verstoß gegen Art. 75 Satz 1 und Art. 76 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, Art. 7 Abs. 1 Buchst. c, Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i bis iii und Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94.

16 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht diese Klage als unbegründet abgewiesen.

Anträge der Parteien

17 Simba Toys beantragt,

- das angefochtene Urteil aufzuheben,
- die streitige Entscheidung aufzuheben und
- Seven Towns und dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

18 Seven Towns und das EUIPO beantragen,

- das Rechtsmittel zurückzuweisen und
- Simba Toys die Kosten aufzuerlegen.

Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens

19 Mit Schreiben vom 7. Juli 2016 hat Seven Towns beantragt, die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens anzuordnen.

20 Sie macht im Wesentlichen geltend, dass der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen Tatsachen und Argumente angeführt habe, die weder vor dem Gericht, noch vor dem Gerichtshof zwischen den Parteien erörtert worden seien, und zwar insbesondere in Bezug auf die Bestimmung der Funktion der betreffenden Waren, die Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens und die Beurteilung des funktionalen Charakters der Form eines Würfels.

21 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof gemäß Art. 83 seiner Verfahrensordnung jederzeit nach Anhörung des Generalanwalts die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beschließen kann, insbesondere wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder wenn ein zwischen den Beteiligten nicht erörtertes Vorbringen entscheidungserheblich ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. April 2016, Marchon Germany, C-315/14, EU:C:2016:211, Rn. 19).

22 Dies ist hier nicht der Fall. Der Gerichtshof ist nämlich nach Anhörung des Generalanwalts der Auffassung, dass er über alle für die Entscheidung erforderlichen Informationen verfügt und dass die Rechtssache nicht im Hinblick auf eine neue Tatsache, die von entscheidender Bedeutung für die Entscheidung ist, oder im Hinblick auf ein vor ihm nicht erörtertes Vorbringen zu prüfen ist.

23 Unter diesen Umständen ist dem Antrag von Seven Towns auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens nicht stattzugeben.

Zum Rechtsmittel

Vorbringen der Parteien

24 Simba Toys stützt ihr Rechtsmittel auf sechs Gründe. Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund macht sie geltend, dass das Gericht in den Rn. 50 bis 77 des angefochtenen Urteils gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, wonach Zeichen, die

ausschließlich aus der Form der Ware bestünden, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, von der Eintragung ausgeschlossen seien.

25 Simba Toys macht insoweit erstens geltend, dass das Gericht in Rn. 72 des angefochtenen Urteils zu Unrecht die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 davon abhängig gemacht habe, dass aus der Darstellung der betreffenden Marke zumindest „hinreichend sicher [auf die technische Wirkung] geschlossen werden“ könne. Ein solches „Erfordernis eines genauen Verständnisses“ ergebe sich weder aus dem Wortlaut dieser Vorschrift, noch aus der Rechtsprechung und laufe zudem deren Ziel zuwider.

26 Zweitens habe das Gericht den Begriff „technische Funktion“ zu eng ausgelegt, als es in Rn. 60 des angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass die Gitterstruktur auf den Seiten des Würfels keine solche Funktion erfülle. Das Gericht habe verkannt, dass diese Struktur und die allgemeine Form des Würfels nicht willkürlich und daher zwangsläufig technisch seien.

27 Drittens habe das Gericht einen Rechtsfehler begangen, indem es in Rn. 53 des angefochtenen Urteils die Zurückweisung der Anmeldung eines Zeichens aus dem in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 genannten Grund davon abhängig gemacht habe, dass die wesentlichen Merkmale der betreffenden Marke selbst die technische Funktion der von der Marke erfassten Ware erfüllten und nicht, dass sie deren Wirkung seien.

28 Viertens beanstandet die Rechtsmittelführerin, dass das Gericht die Rüge zurückgewiesen habe, dass es keine alternativen Formen zu der Darstellung der fraglichen Marke gebe, die dieselbe technische Funktion wie diese erfüllen könnten. Jedenfalls schließe die Verfügbarkeit alternativer Formen die Anwendung des genannten Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii nicht aus. Was insbesondere die schwarzen Linien angehe, die die Seiten des Würfels in Quadrate unterteilten, wäre es zwar möglich einen Zauberwürfel herzustellen, der diese Bestandteile nicht aufweise, auch ein solcher Würfel wäre jedoch aufgrund des Grades seiner Ähnlichkeit durch die angefochtene Marke geschützt. Das Gericht habe daher das dieser Vorschrift zugrunde liegende öffentliche Interesse verkannt, das darin bestehe, die Schaffung eines dauerhaften Monopols an technischen Lösungen zu verhindern.

29 Fünftens habe das Gericht bei der Beurteilung des technischen Charakters der wesentlichen Merkmale der fraglichen Ware nicht berücksichtigt, dass es bereits vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung der fraglichen Marke vermarktete Waren, insbesondere den von der Streithelferin hergestellten „Rubik’s Cube“, gebe, die die wesentlichen Merkmale der angefochtenen Marke, darunter die bei den Verbrauchern allgemein bekannte Drehbarkeit, aufwiesen.

30 Sechstens rügt Simba Toys, dass das Gericht in Rn. 55 des angefochtenen Urteils, nach der Feststellung, dass die fragliche Marke für „dreidimensionale Puzzles“ im Allgemeinen eingetragen worden sei, ohne eine Beschränkung auf drehbare Puzzles, erklärt habe, dass die Anmeldung einer Marke nur dann zurückgewiesen werden könne, wenn der in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene Grund auf alle oder zumindest eine große Anzahl der von der Marke erfassten Waren Anwendung finde.

31 Seven Towns und das EUIPO sind der Ansicht, dass der erste Rechtsmittelgrund als zumindest teilweise unzulässig zurückzuweisen sei, da damit Tatsachenfeststellungen in Zweifel gezogen werden sollten.

32 Jedenfalls müsse er als unbegründet zurückgewiesen werden. Seven Towns und das EUIPO beantragen im Wesentlichen, die Punkte der Begründung des angefochtenen Urteils, auf die sich dieser Rechtsmittelgrund beziehe, zu bestätigen. Was diese Punkte angehe, habe das Gericht keine neuen Anforderungen aufgestellt, sondern lediglich die bestehende Rechtsprechung angewandt, nach der es u. a. erforderlich sei, die etwaige technische Funktion auf der Grundlage der grafischen Darstellung der betreffenden Marke zu bestimmen. Seven Towns und das EUIPO führen ferner aus, dass die fraglichen Waren dreidimensionale Puzzles im Allgemeinen umfassten und dass Zauberwürfel keine selbständige Unterkategorie davon darstellten.

Würdigung durch den Gerichtshof

33 Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund macht Simba Toys geltend, dass das Gericht Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewendet habe, indem es sich, u. a. in den Rn. 56 bis 77 des angefochtenen Urteils, was den funktionalen Charakter der fraglichen Form angehe, auf eine zu enge Auslegung dieser Vorschrift gestützt habe. Das Gericht habe folglich zu Unrecht festgestellt, dass die wesentlichen Merkmale dieser Form keiner technischen Funktion der fraglichen Ware entsprächen.

34 Die Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale eines Zeichens kann zwar als solche, soweit sie tatsächliche Feststellungen enthält, vorbehaltlich des Falles einer Verfälschung vom Gerichtshof in einem Rechtsmittelverfahren nicht nachgeprüft werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 74, und vom 17. März 2016, *Naazneen Investments/HABM*, C-252/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:178, Rn. 59), dies gilt jedoch nicht für die Rechtsfragen, die bei der Prüfung der Relevanz der bei dieser Beurteilung angewendeten rechtlichen Kriterien auftreten, sowie insbesondere für die dabei berücksichtigten Faktoren (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 84 und 85, und vom 6. März 2014, *Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 61).

35 Der erste Rechtsmittelgrund ist daher zulässig, da damit die vom Gericht im angefochtenen Urteil zur Beurteilung des funktionalen Charakters des fraglichen Zeichens im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 vorgenommene Anwendung der Kriterien und Faktoren, wie sie sich u. a. aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergeben, beanstandet werden soll.

36 Hinsichtlich der Begründetheit dieses Rechtsmittelgrundes ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das Markenrecht ein wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbssystems in der Union ist. In diesem System muss jedes Unternehmen, um die Kunden durch die Qualität seiner Waren oder seiner Dienstleistungen an sich zu binden, Zeichen als Marken eintragen lassen können, die es dem Verbraucher ermöglichen, diese Waren oder diese Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).

37 Im Übrigen gehört, wie sich aus Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, ein Zeichen, das die Form einer Ware darstellt, zu den Zeichen, die eine Marke sein können, vorausgesetzt, es lässt sich zum einen grafisch darstellen und ist zum anderen geeignet, die Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens von der anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. April 2004, *Henkel/HABM*, C-456/01 P und C-457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 30 und 31, sowie vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 39).

38 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich ferner, dass jedes der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm zugrunde liegt (Urteile vom 29. April 2004, *Henkel/HABM*, C-456/01 P und C-457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 45, sowie vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 43).

39 Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 verhindern soll, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird (Urteil vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 43).

40 Außerdem ist zunächst darauf hinzuweisen, dass eine korrekte Anwendung dieser Vorschrift voraussetzt, dass die wesentlichen Merkmale des betreffenden dreidimensionalen Zeichens ordnungsgemäß ermittelt werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. September 2010, *Lego Juris/HABM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 68, sowie vom 6. März 2014, *Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 46).

41 Im vorliegenden Fall hat das Gericht in Rn. 47 des angefochtenen Urteils die Würdigung der Beschwerdekammer bestätigt, wonach die wesentlichen Merkmale des fraglichen Zeichens in einem Würfel und einer Gitterstruktur auf jeder Seite dieses Würfels bestünden. Diese Feststellung

wird im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels nicht in Frage gestellt.

42 Was als nächstes die Frage betrifft, ob diese wesentlichen Merkmale einer technischen Funktion der Ware entsprechen, so hat das Gericht diese verneint, indem es insbesondere in den Rn. 56 bis 61 des angefochtenen Urteils das Vorbringen der Klägerin zurückgewiesen hat, wonach die schwarzen Linien und ganz allgemein die auf jeder Seite des betreffenden Würfels erkennbare Gitterstruktur eine technische Funktion erfüllen.

43 Das Gericht hat insoweit das Vorbringen der Klägerin hinsichtlich der Drehbarkeit der einzelnen Bestandteile des fraglichen Würfels, die in diesen schwarzen Linien zum Ausdruck komme, zurückgewiesen, indem es insbesondere in den Rn. 58 und 59 des angefochtenen Urteils darauf hingewiesen habe, dass dieses Vorbringen hauptsächlich auf der Kenntnis der Drehbarkeit der vertikalen und horizontalen Ebenen des „Rubik’s Cube“ beruhe und dass sich diese Drehbarkeit nicht aus den Merkmalen der vorliegenden Form, sondern allenfalls aus einem nicht sichtbaren Mechanismus im Würfelinnern ergebe. Nach Ansicht des Gerichts hat die Beschwerdekammer dieses nicht sichtbare Element zu Recht nicht in ihre Prüfung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale der angefochtenen Marke einbezogen. In diesem Kontext hat das Gericht festgestellt, dass von den grafischen Darstellungen dieser Marke auf einen Drehmechanismus im Würfelinnern zu schließen, nicht den Anforderungen entsprochen hätte, dass jede Schlussfolgerung so objektiv wie möglich aufgrund der betreffenden Form, wie diese grafisch dargestellt sei, getroffen werden müsse und hinreichend sicher sein müsse.

44 Das Gericht hat daher übereinstimmend mit der Beschwerdekammer in Rn. 60 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die auf jeder Seite des betreffenden Würfels erkennbare Gitterstruktur keine technische Funktion erfülle, da der Umstand, dass diese Struktur zur Folge habe, dass jede Seite des Würfels optisch in neun gleich große Quadrate unterteilt werde, keine solche Funktion im Sinne der einschlägigen Rechtsprechung darstelle.

45 Wie der Generalanwalt insbesondere in Nr. 99 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, sind diese Erwägungen jedoch rechtsfehlerhaft.

46 Um die Funktionalität eines Zeichens im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 zu prüfen, der lediglich aus der Form der konkreten Ware bestehende Zeichen betrifft, müssen nämlich die wesentlichen Merkmale einer Form im Hinblick auf die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware beurteilt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 72).

47 Da unbestritten ist, dass das fragliche Zeichen aus der Form einer konkreten Ware und nicht aus einer abstrakten Form besteht, hätte das Gericht somit die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware, d. h., eines dreidimensionalen Puzzles, bestimmen und diese bei der Beurteilung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale dieses Zeichens berücksichtigen müssen.

48 Es war zwar, wie das Gericht im Übrigen in Rn. 59 des angefochtenen Urteils ausgeführt hat, erforderlich, für die Zwecke dieser Prüfung von der betreffenden Form, wie diese grafisch dargestellt ist, auszugehen, diese Prüfung konnte jedoch nicht vorgenommen werden, ohne gegebenenfalls die zusätzlichen mit der Funktion der fraglichen konkreten Waren zusammenhängenden Elemente zu berücksichtigen.

49 Zum einen ergibt sich nämlich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass die zuständige Stelle bei der Prüfung der funktionellen Merkmale eines Zeichens eine vertiefte Prüfung vornehmen kann, in deren Rahmen außer der grafischen Darstellung und den möglicherweise bei der Einreichung der Anmeldung eingereichten Beschreibungen Elemente berücksichtigt werden, die der angemessenen Bestimmung der wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens dienen können (Urteil vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 54).

50 Zum anderen hätten, wie der Generalanwalt in den Nrn. 86 und 91 bis 93 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, in den Rechtssachen, in denen die Urteile des Gerichtshofs vom 18. Juni 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), und vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:129), ergangen sind, die zuständigen

Behörden die Prüfung der betreffenden Form nicht ausschließlich anhand der grafischen Darstellung vornehmen können, ohne auf zusätzliche Informationen über die tatsächliche Ware zurückzugreifen.

51 Das Gericht hat die Beurteilungskriterien des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 folglich zu eng ausgelegt, als es insbesondere in den Rn. 57 bis 59 des angefochtenen Urteils festgestellt hat, dass bei der Prüfung der Funktionalität der wesentlichen Bestandteile des fraglichen Zeichens, insbesondere der Gitterstruktur auf jeder Seite des Würfels, von der betreffenden Form, wie diese grafisch dargestellt sei, auszugehen sei, ohne dass es erforderlich wäre, zusätzliche Elemente zu berücksichtigen, die ein objektiver Betrachter auf der Grundlage der grafischen Darstellungen der angefochtenen Marke nicht „genau erfassen“ könne, wie die Drehbarkeit von Einzelteilen eines dreidimensionalen Puzzles der Art „Rubik’s Cube“.

52 Der in Rn. 55 des angefochtenen Urteils angeführte Umstand, dass die angegriffene Marke für „dreidimensionale Puzzles“ im Allgemeinen eingetragen wurde, d. h. ohne eine Beschränkung auf drehbare Puzzles, und dass der Inhaber dieser Marke seiner Markenmeldung keine Beschreibung beigefügt hat, in der ausgeführt worden wäre, dass die betreffende Form drehbar sei, verhindert außerdem nicht, dass eine solche technische Funktion der konkreten durch dieses Zeichen dargestellten Ware für die Zwecke der Prüfung der Funktionalität der wesentlichen Merkmale des fraglichen Zeichens berücksichtigt wird, da es andernfalls dem Inhaber der fraglichen Marke ermöglicht würde, den durch die Anmeldung dieser Marke gewährten Schutz auf alle Arten von Puzzles ähnlicher Form zu erstrecken, d. h. auf alle dreidimensionalen Puzzles, deren Bestandteile, unabhängig von ihrer Funktionsweise, die Form eines Würfels darstellen.

53 Diese Möglichkeit liefe jedoch dem Ziel des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 zuwider, das, wie in Rn. 39 des vorliegenden Urteils ausgeführt, darin besteht, zu verhindern, dass einem Unternehmen ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird.

54 Nach alledem ist dem ersten Rechtsmittelgrund stattzugeben und das angefochtene Urteil, ohne dass es einer Prüfung der übrigen Argumente zu diesem Rechtsmittelgrund oder der weiteren Rechtsmittelgründe bedarf, aufzuheben.

Zum Rechtsstreit im ersten Rechtszug

55 Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Gerichtshof, wenn er die Entscheidung des Gerichts aufhebt, den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.

56 Im vorliegenden Fall verfügt der Gerichtshof über die erforderlichen Angaben, um endgültig über den im ersten Rechtszug geltend gemachten zweiten Klagegrund, nämlich einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94, zu entscheiden.

57 Aus den Rn. 42 bis 53 des vorliegenden Urteils ergibt sich nämlich, dass dieser Klagegrund durchgreift.

58 Die streitige Entscheidung ist daher aufgrund eines Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 aufzuheben.

Kosten

59 Nach Art. 184 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel begründet ist und er den Rechtsstreit selbst endgültig entscheidet.

60 Gemäß Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

61 Da die Rechtsmittelführerin beantragt hat, dem EUIPO und Seven Towns die Kosten

aufzuerlegen, und diese unterlegen sind, sind ihnen sowohl die durch das Verfahren im ersten Rechtszug in der Rechtssache T-450/09 als auch die durch das Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen.

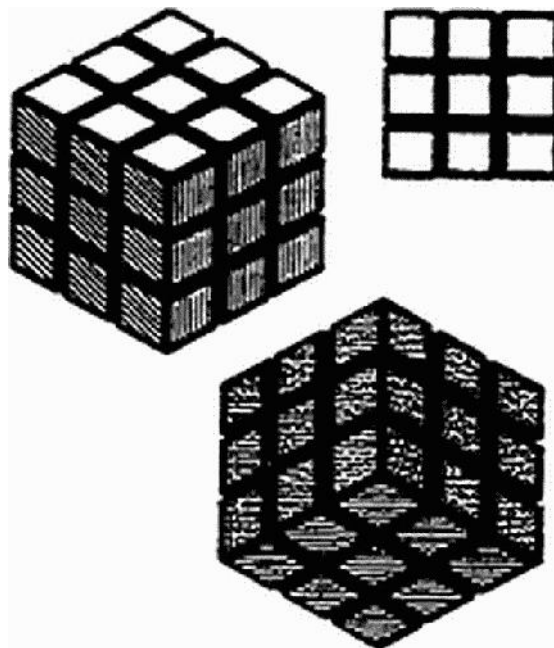
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 25. November 2014, *Simba Toys/HABM – Seven Towns* (Form eines Würfels mit Seiten mit einer Gitterstruktur) (T-450/09, EU:T:2014:983), wird aufgehoben.
2. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 1. September 2009 (Sache R 1526/2008-2) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der *Simba Toys GmbH & Co. KG* und der *Seven Towns Ltd* wird aufgehoben.
3. Die *Seven Towns Ltd* und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum tragen ihre eigenen Kosten sowie die der *Simba Toys GmbH & Co. KG* im Verfahren im ersten Rechtszug in der Rechtssache T-450/09 und im Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten.

Anmerkung*

I. Das Problem

Die Form des Zauberwürfels wurde im Jahr 1999 als EU-Marke Nr. 000162784 in der Klasse 28 für 3D-Puzzle mit Priorität vom 1.4.1996 zugunsten des englischen Spielwarenerzeugers, *Seven Towns*, eingetragen:



Eine Mitbewerberin, die aus Deutschland stammende *Simba Toys*, wollte, dass jedermann den Zauberwürfel mit dieser – bloß technisch notwendigen – Gestaltung anbieten dürfe. Daher beantragte sie im Jahr 2006 beim HABM (nunmehr: EUIPO) die Löschung der 3D-Marke gestützt auf den Nichtigkeitsgrund der bloßen art- bzw. technisch bedingten Form. Die Markenprüfer aus Alicante wiesen den Löschantrag zurück. Dagegen erhob *Seven Towns* Beschwerde und

* RA Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

mangels Erfolg schließlich Klage an das Unionsgericht I. Instanz. Das EuG wies die Klage ab und hielt fest: Eine Warenform ist nur dann für eine technische Wirkung erforderlich – und damit vom Schutz als 3D-Marke nach Art 7 Abs 1 lit e GMV ausgeschlossen –, wenn die technische Wirkung nur unter Verwendung aller charakteristischen Merkmale erreicht werden kann. Bestehen für eine bestimmte Warenart mehrere Gestaltungsformen, bedingt die Warenart nicht ausschließlich eine bestimmte Warenform. Ob die Warenform der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, beurteilt sich allein nach der Ästhetik der Warenform.¹

Schließlich hatte aufgrund des Rechtsmittels von *Simba Toys* der EuGH zur Eintragung der Form des Rubik's Cube als Unionsmarke zu entscheiden.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der EuGH hob die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und verwies die Rechtssache auf die Tatsachenebene zu weiteren Sachverhaltsfeststellungen zurück.

Die im vorliegenden Fall noch anzuwendende GM-VO Nr 40/94 sollte nämlich verhindern, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt würde. Die wesentlichen Merkmale der streitigen Form bestünden in einem Würfel und einer Gitterstruktur auf jeder Seite dieses Würfels. Für die Frage, ob die Eintragung der fraglichen Form als Unionsmarke der Anmelderin ein Monopol für eine technische Lösung einräumen kann, wäre zu prüfen, ob diese Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich war. Bei dieser Prüfung müssten die wesentlichen Merkmale der fraglichen Würfelform für die technische Funktion der durch diese Form dargestellten Ware beurteilt werden. Insbesondere hätte das EuG – aus rechtlichen Gründen – auch auf der grafischen Darstellung dieser Form nicht sichtbare Elemente, wie die Drehbarkeit der Einzelteile eines dreidimensionalen Puzzles des "Rubik's Cube" berücksichtigen müssen. Die Beschwerdekammer hätte bereits die technische Funktion der betreffenden Ware bestimmen und seiner Prüfung des absoluten Schutzhindernisses nach Art 7 Abs 1 lit i GM-VO zugrundelegen müssen.

Schließlich betonten die HöchstrichterInnen den Umstand, dass die Eintragung des streitigen Zeichens für "dreidimensionale Puzzles" im Allgemeinen ohne eine Beschränkung auf drehbare Puzzles erfolgte. Die eingangs wiedergegebene grafische Darstellung der Markenmeldung berücksichtigte die technische Funktion der durch die fragliche Würfelform dargestellten Ware nicht ausreichend konkret. Vielmehr machte diese Darstellung es sogar möglich, alle nachfolgenden Hersteller von dreidimensionalen Puzzles, deren Elemente die Form eines Würfels darstellen, zu beeinträchtigen. Dies würde aber dem Zweck des absoluten Schutzhindernisses zuwiderlaufen, der verhindern soll, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt würde.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

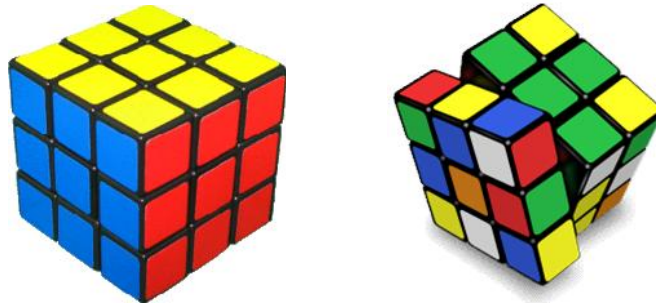
Dem vorliegenden Urteil ist in Ergebnis und Begründung vollinhaltlich zuzustimmen. Sie festigt die Europäische Rsp² zum Verhältnis der Schutzrechte des Geistigen Eigentums. Sie zieht die Grenze zwischen den technischen Schutzrechten (Patent und Gebrauchsmuster) und der Reichweite des (dreidimensionalen) Markenschutzes.

Der „Rubik's Cube“ besteht aus mehreren kleinen Würfeln in unterschiedlichen Farben. Ziel des populären Zeitvertreibs der 1980er Jahre ist es, die kleinen Würfel so gegeneinander zu drehen, dass jede der sechs Seiten des großen Würfels eine einheitliche Farbe hat. Könner schaffen das in wenigen Sekunden,³ manche hingegen nie.

¹ EuG 25.11.2014, T-450/09 (*Simba Toys/HABM – Seven Towns*) = ECLI:EU:T:2014:983 = IPRB 2015, 50 (*Vohwinkel*) = wbl 2015/68, 216.

² Siehe bereits EuGH 14.9.2010, C-48/09 P (*Lego Juris/HABM*) Rz 39 = EU:C:2010:516 = RdW 2010/652, 631 = ÖBl-LS 2010/201 (*Gamerith*) = wbl 2010/233, 635 = MR-Int 2010, 136 (*Reich*).

³ Der Rekord für das sog. „Speedcubing“ liegt bei 8,99 Sekunden (<http://www.n-tv.de/ticker/15-Jaehriger-ist->



(C) <https://de.wikipedia.org/wiki/Zauberwürfel>

Der ungarische Architekturprofessor *Erno Rubik* hat das Geduldsspiel 1974 erfunden, um das räumliche Denkvermögen seiner Studenten zu schulen. Schon Anfang der 1980er-Jahre tauchten erste Imitate des Würfels aus Fernost auf und führten auch hierzulande zu Rechtsstreitigkeiten. Damals handelte es sich beim Zauberwürfel um ein „ungeschütztes Muster“. Der Hersteller war auf den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nach § 1 UWG wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung angewiesen.⁴ Die Gerichte gewährten damals einstweiligen Rechtsschutz auch gegen jenen Händler, der von einem anderen in sittenwidriger sklavischer Nachahmung hergestellte Waren trotz Kenntnis der verbotswidrigen Handlungsweise des Erzeugers weiter bezog und in seinem Unternehmen absetzte, da dieser gegen die guten Sitten iS des § 1 UWG verstieße.⁵ Heute liegen die Markenrechte für den „Rubik's Cube“ bei der britischen Firma *Seven Towns* – und dass sie da bleiben, erscheint nach dem vorliegenden Richterspruch aus Luxemburg fraglich. Das Unionsgericht I. Instanz hatte zwar noch zugunsten der Markenmelderin entschieden, jedoch eine „vertiefte Prüfung“ unterlassen.⁶

Bei der rechtlichen und damit reversiblen Beurteilung des funktionalen Charakters einer registrierten Marke nach Art 7 Abs 1 lit e Z ii GM-VO im Nichtigkeitsverfahren sind folgende Kriterien zu beachten:

- Gemäß Art 4 GM-VO gehört ein Zeichen, das die Form einer Ware darstellt, zu den Zeichen, die eine Marke sein können, vorausgesetzt, es lässt sich zum einen grafisch darstellen und ist zum anderen geeignet, die Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens von der anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁷
- Jedes der in Art 7 Abs 1 GM-VO genannten Eintragungshindernisse ist iS des darin abgebildeten Allgemeininteresses auszulegen.⁸
- Das Eintragungshindernis des bloßen Erreichens einer technischen Wirkung nach Art 7 Abs 1 lit e Z ii GM-VO soll verhindern, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird.⁹

Das Amt hat daher in der Nichtigkeitsprüfung die wesentlichen Merkmale des dreidimensionalen Zeichens zu ermitteln. Im konkreten Fall bedeutet dieser Ansatz, die Drehbarkeit der vertikalen und

[deutscher-Meister-am-Zauberwuerfel-article11791856.html](https://www.bundestag.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/12/16_11791856.html), abgerufen am 06.12.2016).

⁴ OGH 23.6.1981, 4 Ob 360/81 (Zauberwürfel) = GRURInt 1982, 64 = ÖBl 1981, 115.

⁵ OGH 23.6.1981, 4 Ob 360/81 (Zauberwürfel) = GRURInt 1982, 64 = ÖBl 1981, 115.

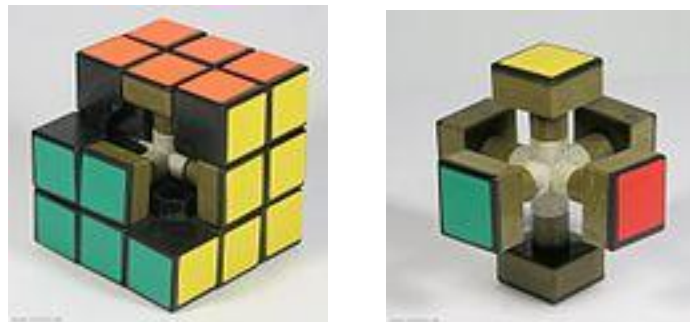
⁶ EuGH 10.11.2016, C-30/15 (Simba Toys / EUIPO – Seven Towns) Rz 49.

⁷ EuGH 10.11.2016, C-30/15 (Simba Toys / EUIPO – Seven Towns) Rz 37; zur Herkunftsfunktion von Formmarken vgl. EuGH 29.4.2004, C-456/01 P, C-457/01 P (Henkel/HABM) Rz 30 f = ECLI:EU:C:2004:258 = ÖBl-LS 2004/194 = ZER 2005/125, 81.

⁸ EuGH 10.11.2016, C-30/15 (Simba Toys / EUIPO – Seven Towns) Rz 38 mH auf EuGH 29.4.2004, C-456/01 P, C-457/01 P (Henkel/HABM) Rz 30 f = ECLI:EU:C:2004:258 = ÖBl-LS 2004/194 = ZER 2005/125, 81; 14.9.2010, C-48/09 P (Lego Juris/HABM) Rz 43 = EU:C:2010:516 = RdW 2010/652, 631 = ÖBl-LS 2010/201 (*Gamerith*) = wbl 2010/233, 635 = MR-Int 2010, 136 (*Reich*).

⁹ EuGH 10.11.2016, C-30/15 (Simba Toys / EUIPO – Seven Towns) Rz 39 mH und bereits EuGH 14.9.2010, C-48/09 P (Lego Juris/HABM) Rz 43 = EU:C:2010:516 = RdW 2010/652, 631 = ÖBl-LS 2010/201 (*Gamerith*) = wbl 2010/233, 635 = MR-Int 2010, 136 (*Reich*).

horizontalen Ebenen des „Rubik’s Cube“ zu berücksichtigen, die sich nicht aus den Merkmalen der vorliegenden Form, sondern allenfalls aus einem nicht sichtbaren Mechanismus im Würfelinnern ergibt:



(C) <https://de.wikipedia.org/wiki/Zauberwürfel>

Um die Funktionalität einer Marke iSv Art 7 Abs 1 lit e Z ii GM-VO zu prüfen, deren Zeichen lediglich aus der Form der konkreten Ware besteht, müssen die wesentlichen Merkmale einer Form im Hinblick auf die technische Funktion der betreffenden konkreten Ware beurteilt werden. Dazu gehören auch die nicht sichtbaren Elemente, die konkret das dreidimensionale Puzzle bestimmen.¹⁰ Die solcherart vorzunehmende „vertiefte Prüfung“ der Warenformmarke ist nicht ausschließlich auf die grafische Darstellung der Anmeldung beschränkt, sondern durch zusätzliche Informationen über die tatsächlich damit charakterisierte Ware zu ergänzen.¹¹ Im Ergebnis hat daher das Unionsgericht das absolute Schutzhindernis zu eng ausgelegt.

Ausblick: Der Schwerpunkt der Entscheidung liegt bei der Beurteilung der technischen Notwendigkeit, die auch – innerhalb der Untergruppen von Art. 7 Abs. 1 lit e VO 40/94 – das praxisrelevanteste Eintragungshindernis darstellt. Der EuGH verlangt vom EUIPO letztlich eine vertiefte Prüfung und setzt seine restriktive Linie gegenüber 3D-Marken fort.¹² Am 23.3.2016 ist das Unionsmarkenrecht in Kraft getreten.¹³ Das absolute Schutzhindernis der bloß technischen Bedingtheit ist in seinem Wortlaut unverändert geblieben. Das vorliegende Urteil bildet daher künftig eine wertvolle Richtschnur für die Praxis, um Anmeldern von Warenformmarken von vornherein klar zu machen, Gestaltungsmerkmale aufweisen zu müssen, die über die Funktionalität des Produktes hinausgehen.

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des EuGH ist für Rechtsbeständigkeit der als 3D-Marke eingetragenen Form des Rubik’s Cube zu prüfen, ob insoweit der Unionsmarkeninhaberin ein Monopol für eine technische Lösung eingeräumt worden sein könnte. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, ob die eingetragene Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist und eine bloße technische Lösung enthält. Dabei sind auch nicht funktionelle Elemente der durch diese Form dargestellten Ware wie die Drehbarkeit der Einzelteile eines dreidimensionalen Puzzles der Art der "Rubik’s Cube" ins Kalkül zu ziehen. Die Entscheidungen des EUIPO und des EuG, wonach der sog. Zauberwürfel als

¹⁰ Vgl. EuGH 10.11.2016, C-30/15 (Simba Toys / EUIPO – Seven Towns) Rz 46 und EuGH 14.9.2010, C-48/09 P (Lego Juris/HABM) Rz 72 = EU:C:2010:516 = RdW 2010/652, 631 = ÖB1-LS 2010/201 (Gamerith) = wbl 2010/233, 635 = MR-Int 2010, 136 (Reich).

¹¹ Vgl. EuGH 10.11.2016, C-30/15 (Simba Toys / EUIPO – Seven Towns) Rz 49 und 50.

¹² Grundlegend Philips-Rasierer.

¹³ Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (UM-VO), ABI 2015/341, 21; dazu statt vieler *George*, Die EU-Markenrechtsreform tritt in Kraft: Ein Überblick zu den Änderungen auf Unions- und nationaler Ebene, IPRB 2016, 62.

dreidimensionale Marke schutztauglich sei, werden demzufolge aufgehoben.