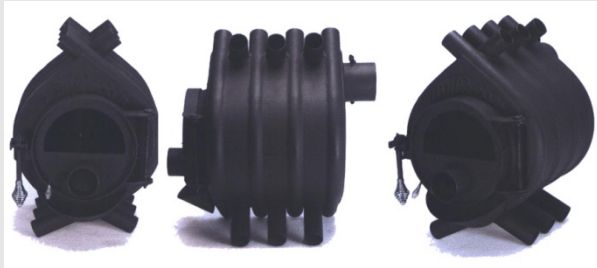


Court of Justice EU, 23 January 2019, Klement v EUIPO



TRADE MARK LAW

General Court implicitly held that trade mark in question has a high degree of distinctiveness solely because of its unusual shape, even though that shape is to some extent functional

- Im vorliegenden Fall hat das Gericht in Rn. 42 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die in Rede stehende Marke erheblich von der Branchenüblichkeit abweiche, da die Form eines Ofens im Allgemeinen mehr oder weniger an die Form eines Kamins erinnere.

31 In dieser Rn. 42 hat das Gericht auch ausgeführt, dass, da der fragliche Ofen aus mehreren Stahlrohren bestehe, die so gekrümmt seien, dass sie eine horizontale zylindrische Brennkammer bildeten, eine solche Konzeption, die gewährleiste, dass sich fast die gesamte Oberfläche der Rohre in der Brennkammer befinde, was einen maximalen Wärmeaustausch gewährleiste, nicht branchenüblich sei.

32 Das Gericht hat in Rn. 43 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass dieses Ergebnis nicht durch das Vorbringen des Rechtsmittelführers in Frage gestellt werde, dass die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke dadurch abgeschwächt sei, dass zahlreiche Hersteller Öfen vertrieben, die eine mit der Form dieser Marke identische oder jedenfalls dieser hochgradig ähnliche Form aufwiesen. In Rn. 44 des angefochtenen Urteils hat es nämlich ausgeführt, dass nicht dargetan worden sei, dass mehrere Hersteller während des Referenzzeitraums Öfen vertrieben hätten, die eine mit der Form der in Rede stehenden Marke identische oder dieser ähnliche Form aufwiesen.

33 Außerdem hat das Gericht in Rn. 27 des angefochtenen Urteils klargestellt, dass im Rahmen des vorliegenden Verfahrens davon auszugehen sei, dass die fragliche Marke nicht im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 ausschließlich aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, bestehe.

Trade mark in question has been put to genuine use even-though the word mark “Bullerjan” is affixed to the goods:

- General Court entitled to rule that the word mark “Bullerjan” has a lower degree of

distinctiveness than the three-dimensional trade mark and does not alter its overall impression

44 Zum zweiten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist festzustellen, dass der Umstand, dass die Wortmarke “Bullerjan” die Bestimmung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Öfen erleichtern kann, nicht im Widerspruch zu dem Umstand steht, dass sie die Unterscheidungskraft der aus der Form dieser Waren bestehenden dreidimensionalen Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 nicht beeinflusst.

45 Andernfalls würde die zusätzliche Anbringung eines Wortbestandteils an eine dreidimensionale Marke, wodurch die Bestimmung der betrieblichen Herkunft der betreffenden Waren stets erleichtert werden kann, zwangsläufig eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke bedeuten.

The fact that the word mark “Bullerjan” can facilitate the commercial origin of the respective furnaces does not conflict with the fact that the word mark does not alter the distinctive character of the three-dimensional trade mark consisting of the shape of the goods

- Zum zweiten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist festzustellen, dass der Umstand, dass die Wortmarke “Bullerjan” die Bestimmung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Öfen erleichtern kann, nicht im Widerspruch zu dem Umstand steht, dass sie die Unterscheidungskraft der aus der Form dieser Waren bestehenden dreidimensionalen Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 nicht beeinflusst.

45 Andernfalls würde die zusätzliche Anbringung eines Wortbestandteils an eine dreidimensionale Marke, wodurch die Bestimmung der betrieblichen Herkunft der betreffenden Waren stets erleichtert werden kann, zwangsläufig eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke bedeuten.

In the event that the court of first instance finds that the mark in question departs significantly from the norm or customs of the sector, it is not up to the trade mark proprietor to provide further evidence that the shape of the trade mark is not customary in the sector concerned, but to the person who claims that the trade mark has not been put to genuine use

57 Hinsichtlich des zunächst zu prüfenden dritten Teils des dritten Rechtsmittelgrundes bedeutet der Umstand, dass im Rahmen eines Verfallsverfahrens der Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Marke grundsätzlich deren Inhaber obliegt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. September 2013, Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, Rn. 63), nicht, dass in einer Situation, in der das Gericht auf der Grundlage von Tatsachen, die es für bekannt gehalten hat, festgestellt hat, dass die in Rede stehende Marke

von den branchenüblichen Formen erheblich abweiche, es dem Markeninhaber obliegt, weitere Nachweise dafür zu erbringen, dass die Form dieser Marke nicht branchenüblich ist.

• In einer solchen Situation obliegt es demjenigen, der die Erklärung des Verfalls der betreffenden Marke beantragt, gegebenenfalls nachzuweisen, dass die Form dieser Marke branchenüblich ist.

Source: curia.europa.eu

Court of Justice EU, 23 January 2019

(M. Vilaras, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby)

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Dritte Kammer)

23. Januar 2019(*)

“Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 15 Abs. 1 – Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke – Dreidimensionale Marke, die die Form eines Ofens darstellt – Ernsthafte Benutzung der Marke – Begründung”

In der Rechtssache C-698/17 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 13. Dezember 2017,

Toni Klement, wohnhaft in Dippoldiswalde (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Weiser,

Rechtsmittelführer,

andere Partei des Verfahrens:

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch D. Hanf, D. Botis und D. Walicka als Bevollmächtigte, Beklagter im ersten Rechtszug, erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten der Vierten Kammer M. Vilaras in Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidenten der Dritten Kammer sowie der Richter J. Malenovský, L. Bay Larsen (Berichterstatter), M. Safjan und D. Šváby,

Generalanwalt: M. Szpunar,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil

1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt Herr Toni Klement die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 10. Oktober 2017, Klement/EUIPO – Bullerjan (Form eines Ofens) (T-211/14 RENV, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2017:715), mit dem dieses seine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 9. Januar 2014 (Sache R 927/2013-1) zu einem Verfallsverfahren zwischen Herrn Klement und der

Bullerjan GmbH (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

2 Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) bestimmt:

“Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

...

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen

...

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

...”

3 Art. 15 der Verordnung sieht vor:

“(1) Hat der Inhaber die [Unionsmarke] für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der [Union] benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die [Unionsmarke] den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes 1:

a) die Benutzung der [Unionsmarke] in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;

...

(2) Die Benutzung der [Unionsmarke] mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.”

4 Art. 51 Abs. 1 der Verordnung bestimmt:

“Die [Unionsmarke] wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt,

a) wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der [Union] für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist ...

...”

Vorgeschichte des Rechtsstreits

5 Am 22. März 2004 meldete Bullerjan, damals die Energetec Gesellschaft für Energietechnik mbH, beim EUIPO eine dreidimensionale Unionsmarke in der Form eines bestimmten Ofens an. Diese Marke wurde am 5. Juli 2005 für “Öfen” in Klasse 11 im Sinne 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 eingetragen.

6 Am 23. Februar 2012 stellte Herr Klement einen Antrag, diese Marke auf der Grundlage von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 wegen Nichtbenutzung für verfallen zu erklären, da sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden sei.

7 Mit Entscheidung vom 3. April 2013 wies die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO den Antrag auf Erklärung des Verfalls zurück.

8 Mit der streitigen Entscheidung wies die Erste Beschwerdekammer des EUIPO (im Folgenden: Beschwerdekammer) die gegen die Entscheidung vom 3. April 2013 eingelegte Beschwerde mit der Begründung zurück, dass die fragliche Marke im Referenzzeitraum in der Union ernsthaft benutzt worden sei.

Verfahren vor dem Gericht und vor dem Gerichtshof

9 Mit Klageschrift, die am 3. April 2014 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob Herr Klement Klage auf Abänderung der streitigen Entscheidung und, hilfsweise, auf deren Aufhebung.

10 Zur Stützung seiner Klage machte der Rechtsmittelführer einen einzigen Klagegrund geltend, mit dem er die Verletzung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit deren Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a rügte, da die Beschwerdekammer zu Unrecht das Vorliegen einer ernsthaften Benutzung der fraglichen Marke im Referenzzeitraum festgestellt habe.

11 Insoweit machte der Rechtsmittelführer geltend, die fragliche Marke sei nicht allein verwendet worden, sondern in Verbindung mit dem unterscheidungskräftigen, auf den fraglichen Waren gut sichtbar angebrachten Wortbestandteil "*Bullerjan*". Zum einen erfülle eine allein aus der Form einer Ware ohne zusätzlichen Wortbestandteil bestehende dreidimensionale Marke aber nicht mehr ihre Hauptfunktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren und könne daher nicht Gegenstand einer ernsthaften Benutzung sein, wenn ihr ein solcher unterscheidungskräftiger Wortbestandteil hinzugefügt werde. Zum anderen beeinflusse der Zusatz eines solchen Wortbestandteils zu einer derartigen Marke zwangsläufig deren Unterscheidungskraft in der Form, in der sie eingetragen worden sei.

12 Mit Urteil vom 24. September 2015, Klement/EUIPO – Bullerjan (Form eines Ofens) (T-211/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:688), wies das Gericht diesen Klagegrund zurück und daher die Klage insgesamt ab.

13 Das Gericht pflichtete zunächst der Beschwerdekammer bei, dass der auf der Vorderseite der Ware, deren Form die in Rede stehende Marke darstelle, zusätzlich angebrachte Wortbestandteil "*Bullerjan*" die Unterscheidungskraft dieser Marke in der Form, in der sie eingetragen worden sei, nicht beeinflusst habe und der Durchschnittsverbraucher weiterhin die fragliche Form der Öfen als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft wahrnehme, und stellte sodann fest, dass die ernsthafte Benutzung der fraglichen Marke während des Referenzzeitraums rechtlich hinreichend nachgewiesen worden sei.

14 Nachdem der Kläger ein Rechtsmittel gegen dieses Urteil eingelegt hatte, hob der Gerichtshof es mit Urteil vom 1. Dezember 2016, Klement/EUIPO (C-642/15 P,

nicht veröffentlicht, EU:C:2016:918), auf und verwies die Rechtssache an das Gericht zurück.

Angefochtenes Urteil

15 Mit dem angefochtenen Urteil wies das Gericht die Klage ab.

16 In Bezug auf den zweiten Teil des einzigen Klagegrundes, mit dem die fehlende Benutzung der fraglichen Marke in der Form, in der sie eingetragen worden sei, gerügt worden war, wies das Gericht in Rn. 36 des angefochtenen Urteils zunächst darauf hin, dass im Rahmen der Anwendung von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 die Form der Benutzung der fraglichen Marke mit Blick auf ihre Unterscheidungskraft zu beurteilen sei, um zu prüfen, ob diese beeinflusst werde, und dass dabei insbesondere der hohe oder weniger hohe Grad an Unterscheidungskraft der fraglichen Marke zu berücksichtigen sei. Sodann wies das Gericht bei der Prüfung der Richtigkeit der Beurteilung der Beschwerdekammer, dass der Begriff "*Bullerjan*" die Unterscheidungskraft der fraglichen Marke nicht beeinflusse, in Rn. 38 des angefochtenen Urteils darauf hin, dass als Erstes der Grad an Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke festzustellen sei, dann als Zweites zu bestimmen sei, ob die auf den von dieser Marke erfassten Waren angebrachte Wortmarke Bullerjan die Unterscheidungskraft dieser Marke in der Form, in der sie eingetragen worden sei, beeinflusse.

17 Hinsichtlich des Grades an Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke stellte das Gericht in Rn. 42 des angefochtenen Urteils fest, dass sie erheblich von der Branchenüblichkeit abweiche. So sei die Konzeption des fraglichen Ofens, die gewährleiste, dass sich fast die gesamte Oberfläche der Rohre in der Brennkammer befinde, was einen maximalen Wärmeaustausch gewährleiste, nicht branchenüblich. Das Gericht schloss daraus in Rn. 46 des angefochtenen Urteils, dass die fragliche Marke hohe Unterscheidungskraft besitze.

18 Hinsichtlich der Frage, ob die Verwendung der in Rede stehenden Marke in Verbindung mit der Wortmarke Bullerjan die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke in der Form, in der sie eingetragen worden sei, beeinflusse, stellte das Gericht in Rn. 47 des angefochtenen Urteils fest, dass die zusätzliche Anbringung dieser Wortmarke die Form der in Rede stehenden Marke insoweit nicht verändere, als der Verbraucher nach wie vor die Form der dreidimensionalen Marke, die dieselbe bleibe, als Hinweis auf die Herkunft der Waren erkennen könne. Die Gesamtwahrnehmung der in Rede stehenden Marke werde durch das Schild, auf dem die Wortmarke Bullerjan angebracht sei, nicht verändert. Angesichts der hohen Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke beeinflusse die genannte Wortmarke folglich, auch wenn sie die Bestimmung der betrieblichen Herkunft der betreffenden Waren erleichtern könne, nicht die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 und stelle den Umstand nicht in Frage, dass die dreidimensionale Form für sich

genommen genüge, um die betriebliche Herkunft dieser Waren zu bestimmen.

Anträge der Parteien vor dem Gerichtshof

19 Der Rechtsmittelführer beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

20 Das EUIPO beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und dem Rechtsmittelführer die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

21 Der Rechtsmittelführer stützt sein Rechtsmittel auf drei Gründe, mit denen er erstens eine unzulängliche Begründung der als hoch eingestuften Unterscheidungskraft der in Rede stehenden dreidimensionalen Marke trotz technischer Funktionalität ihrer Form, zweitens eine unzulängliche Begründung der fehlenden Beeinflussung der Unterscheidungskraft dieser Marke durch den hinzugefügten Wortbestandteil und drittens die Verwendung eines fehlerhaften Maßstabs bei der Bestimmung der Unterscheidungskraft der Marke rügt.

Zum ersten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Parteien

22 Mit seinem ersten Rechtsmittelgrund macht der Rechtsmittelführer geltend, das Gericht habe die als hoch eingestufte Unterscheidungskraft der in Rede stehenden dreidimensionalen Marke unzulänglich begründet, ohne zu erläutern, warum der angesprochene Verkehr ihr einen besonders starken Herkunftshinweis entnehme, obgleich ihre Form rein technisch bedingt sei.

23 Der Rechtsmittelführer stützt sich auf Rn. 27 des Urteils vom 1. Dezember 2016, Klement/EUIPO (C-642/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:918), und trägt vor, dass einer dreidimensionalen Marke, auch wenn sie ungewöhnlich sei, weil sie sich erheblich von den branchenüblichen Formen abhebe, gleichwohl nur eine geringe Unterscheidungskraft zukommen könne, weil der Verkehr in der ungewöhnlichen Form lediglich eine technische Funktionalität erkenne.

24 Das Gericht habe in Rn. 28 des angefochtenen Urteils ausgeführt, dass das Vorbringen des Rechtsmittelführers, wonach die in Rede stehende dreidimensionale Marke aufgrund der Funktionalität der durch sie geschützten Form eine sehr schwache Unterscheidungskraft besitze, im Rahmen der Prüfung des zweiten Teils des einzigen Klagegrundes geprüft werde. Entgegen dieser Ankündigung sei das Gericht jedoch nicht auf die Frage des Einflusses der Funktionalität der geschützten Form auf die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke eingegangen, als es in den Rn. 30 ff. des angefochtenen Urteils den zweiten Teil des einzigen Klagegrundes geprüft habe.

25 Im Übrigen habe das Gericht in Rn. 42 des angefochtenen Urteils selbst bestätigt, dass die von der in Rede stehenden Marke geschützte Form technisch bedingt sei.

26 Die technische Funktionalität einer Form habe jedoch naturgemäß Einfluss auf die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise. Der Verkehr

erblicke in einer Form, die auf eine technische Funktion zurückzuführen sei, keinen Herkunftshinweis. Das Gericht hätte daher die Gründe darlegen müssen, warum der in Rede stehenden dreidimensionalen Marke trotz der Funktionalität ihrer Form eine hohe Unterscheidungskraft zukomme.

27 Das EUIPO entgegnet, dass das Gericht im Wesentlichen die Anwendbarkeit von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 festgestellt habe, als es in Rn. 47 des angefochtenen Urteils bejaht habe, dass die in Rede stehende Marke trotz ihrer Kombination mit der Wortmarke Bullerjan weiterhin als selbständiger Herkunftshinweis wahrgenommen werde. Damit sei Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung nicht anwendbar gewesen, so dass es auf den Grad an Unterscheidungskraft der nebeneinander benutzten Marken nicht habe ankommen können.

Würdigung durch den Gerichtshof

28 Es ist darauf hinzuweisen, dass aus der Begründung des angefochtenen Urteils zwar die Erwägungen des Gerichts klar und eindeutig hervorgehen müssen, so dass die Betroffenen die Gründe für die getroffene Entscheidung erkennen können und der Gerichtshof seine gerichtliche Kontrolle ausüben kann (vgl. u. a. Urteil vom 1. Dezember 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:918, Rn. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung), doch verlangt die dem Gericht obliegende Begründungspflicht von ihm nicht, bei seinen Ausführungen alle von den Parteien des Rechtsstreits vorgetragene Argumente nacheinander erschöpfend zu behandeln. Die Begründung des Gerichts kann daher implizit erfolgen, sofern sie es den Betroffenen ermöglicht, die Gründe zu erfahren, aus denen das Gericht ihrer Argumentation nicht gefolgt ist, und dem Gerichtshof ausreichende Angaben liefert, damit er seine Kontrollfunktion wahrnehmen kann (Urteil vom 19. März 2015, [MEGA Brands International/HABM](#), C-182/14 P, EU:C:2015:187, Rn. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).

29 Die Frage, ob die Begründung eines Urteils des Gerichts widersprüchlich oder unzulänglich ist, ist eine Rechtsfrage, die als solche im Rahmen eines Rechtsmittels aufgeworfen werden kann (vgl. u. a. Urteil vom 1. Dezember 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:918, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).

30 Im vorliegenden Fall hat das Gericht in Rn. 42 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die in Rede stehende Marke erheblich von der Branchenüblichkeit abweiche, da die Form eines Ofens im Allgemeinen mehr oder weniger an die Form eines Kamins erinnere.

31 In dieser Rn. 42 hat das Gericht auch ausgeführt, dass, da der fragliche Ofen aus mehreren Stahlrohren bestehe, die so gekrümmt seien, dass sie eine horizontale zylindrische Brennkammer bildeten, eine solche Konzeption, die gewährleiste, dass sich fast die gesamte Oberfläche der Rohre in der Brennkammer befinde, was einen maximalen Wärmeaustausch gewährleiste, nicht branchenüblich sei.

32 Das Gericht hat in Rn. 43 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass dieses Ergebnis nicht durch das Vorbringen des Rechtsmittelführers in Frage gestellt werde, dass die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke dadurch abgeschwächt sei, dass zahlreiche Hersteller Öfen vertrieben, die eine mit der Form dieser Marke identische oder jedenfalls dieser hochgradig ähnliche Form aufwiesen. In Rn. 44 des angefochtenen Urteils hat es nämlich ausgeführt, dass nicht dargetan worden sei, dass mehrere Hersteller während des Referenzzeitraums Öfen vertrieben hätten, die eine mit der Form der in Rede stehenden Marke identische oder dieser ähnliche Form aufwiesen.

33 Außerdem hat das Gericht in Rn. 27 des angefochtenen Urteils klargestellt, dass im Rahmen des vorliegenden Verfahrens davon auszugehen sei, dass die fragliche Marke nicht im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 ausschließlich aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, bestehe.

34 Somit zeigt sich, dass das Gericht bei seiner Feststellung in Rn. 46 des angefochtenen Urteils, dass die fragliche Marke hohe Unterscheidungskraft besitze, implizit, aber zwangsläufig angenommen hat, dass diese hohe Unterscheidungskraft allein auf der ungewöhnlichen Form dieser Marke beruhe, obwohl diese Form in gewissem Maß funktionell sei.

35 Unter diesen Umständen ist die Begründung insoweit ausreichend.

36 Daher ist der erste Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Parteien

37 Der Rechtsmittelführer macht zunächst geltend, das Gericht habe nicht die Unterscheidungskraft des Wortbestandteils "Bullerjan" geprüft, obgleich diese Prüfung eine notwendige Voraussetzung für die Bestimmung gewesen sei, ob die Unterscheidungskraft der Marke in der Form, in der sie eingetragen worden sei, beeinflusst werde. Daher sei die Begründung des angefochtenen Urteils insoweit unzureichend.

38 Ferner sei die Begründung in Rn. 47 des angefochtenen Urteils widersprüchlich, weil das Gericht dort entschieden habe, dass die Wortmarke "Bullerjan", auch wenn sie die Bestimmung der betrieblichen Herkunft der betreffenden Waren erleichtern könne, nicht die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke beeinflusse. Der Umstand, dass der Wortbestandteil "Bullerjan" die Bestimmung der betrieblichen Herkunft erleichtere, bedeute jedoch zwangsläufig eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke.

39 Schließlich habe sich das Gericht dadurch widersprochen, dass es aus der Tatsache, dass Öfen im Allgemeinen unter Hinzufügung eines Wortbestandteils vertrieben würden, gefolgert habe, dass die betreffenden Verkehrskreise die Produktform als Hinweis auf seine betriebliche Herkunft wahrnehmen. Die Vermarktung der Öfen in Verbindung mit einem Wortbestandteil zeige nämlich vielmehr, dass die

betreffenden Verkehrskreise die Produktform nicht als Hinweis auf seine betriebliche Herkunft wahrnehmen.

40 Das EUIPO trägt vor, das Gericht habe in Rn. 47 des angefochtenen Urteils geprüft, ob die in Rede stehende Marke trotz ihrer kombinierten Benutzung mit der Wortmarke "Bullerjan" weiterhin als selbständiger Herkunftshinweis wahrgenommen werde, und dies bejaht.

Würdigung durch den Gerichtshof

41 Zum ersten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht in Rn. 47 des angefochtenen Urteils Folgendes ausgeführt hat:

"[Die] zusätzliche Anbringung [der Wortmarke 'Bullerjan' verändert] die Form der in Rede stehenden Marke insoweit nicht ..., als der Verbraucher nach wie vor die Form der dreidimensionalen Marke, die dieselbe bleibt, als Hinweis auf die Herkunft der Waren erkennen kann. Außerdem nimmt diese Wortmarke ... eine kleine Fläche der Struktur ein und ist nur sichtbar, wenn die Struktur von der Vorderseite der Brennkammer aus betrachtet wird. Schließlich weist das Schild, auf dem die Wortmarke hervorgehoben ist, ebenso wie die gesamte Struktur ein metallenes Erscheinungsbild auf, so dass es sich nicht wirklich vom Rest dieser Struktur unterscheidet. Die fragliche Wortmarke fällt somit weniger auf als die Form der Ware selbst. Unter diesen Umständen wird die Gesamtwahrnehmung der in Rede stehenden Marke durch das Schild, auf dem die Wortmarke Bullerjan angebracht ist, nicht verändert."

42 Somit hat das Gericht rechtlich hinreichend begründet, dass die Wortmarke "Bullerjan" im Vergleich zu der dreidimensionalen Marke eine erheblich geringere Unterscheidungskraft hat.

43 Infolgedessen ist der erste Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

44 Zum zweiten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist festzustellen, dass der Umstand, dass die Wortmarke "Bullerjan" die Bestimmung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Öfen erleichtern kann, nicht im Widerspruch zu dem Umstand steht, dass sie die Unterscheidungskraft der aus der Form dieser Waren bestehenden dreidimensionalen Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 nicht beeinflusst.

45 Andernfalls würde die zusätzliche Anbringung eines Wortbestandteils an eine dreidimensionale Marke, wodurch die Bestimmung der betrieblichen Herkunft der betreffenden Waren stets erleichtert werden kann, zwangsläufig eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke bedeuten.

46 Folglich ist der zweite Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

47 Zum dritten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist festzustellen, dass eine dreidimensionale Marke in Verbindung mit einem Wortbestandteil benutzt werden kann, ohne dass dies zwangsläufig die Wahrnehmung der Form als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren durch den Verbraucher in Frage stellt.

48 Deshalb würde die Vermarktung von Öfen in Verbindung mit einem Wortbestandteil entgegen dem Vorbringen des Rechtsmittelführers nicht zeigen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Produktform nicht als Hinweis auf seine betriebliche Herkunft wahrnehmen.

49 Des Weiteren hat das Gericht aus dem Umstand, dass Öfen im Allgemeinen unter Hinzufügung eines Wortbestandteils vertrieben werden, entgegen dem Vorbringen des Rechtsmittelführers nicht gefolgert, dass die betreffenden Verkehrskreise die Produktform als Hinweis auf seine betriebliche Herkunft wahrnehmen, sondern in Rn. 47 des angefochtenen Urteils insoweit lediglich festgestellt, dass die Verbindung einer dreidimensionalen Form mit einer zusätzlichen Wortmarke in der fraglichen Branche üblich sei.

50 Daher hat das Gericht das angefochtene Urteil entgegen dem Vorbringen des Rechtsmittelführers nicht widersprüchlich begründet.

51 Folglich ist der dritte Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

52 Nach alledem ist der zweite Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen.

Zum dritten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Parteien

53 Mit seinem dritten Rechtsmittelgrund, der aus drei Teilen besteht, macht der Rechtsmittelführer zunächst geltend, das Gericht habe in Rn. 42 des angefochtenen Urteils seine Bestimmung der Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke zu Unrecht auf den Vergleich der von der Marke geschützten Form mit der Form eines Ofens im Allgemeinen statt auf den Vergleich der geschützten Form mit den branchenüblichen Darstellungen in ihrer ganzen Vielfalt gestützt.

54 Ferner habe das Gericht in Rn. 45 des angefochtenen Urteils zur Verwerfung des Arguments des Rechtsmittelführers, dass die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke dadurch abgeschwächt sei, dass zahlreiche Hersteller Öfen vertrieben hätten, die eine mit der Form der in Rede stehenden Marke identische oder jedenfalls dieser hochgradig ähnliche Form aufwiesen, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke einen falschen Prüfungsmaßstab angewandt, der auf eine hier unerhebliche Rechtsprechung gestützt sei.

55 Schließlich habe das Gericht die Vorschriften über die Beweislast für die ernsthafte Benutzung einer Marke verkannt, die bei deren Inhaber liege. Es habe Bullerjan oblegen, den Beweis für die Nichtbeeinflussung der Unterscheidungskraft der eingetragenen Form durch ihre Benutzung in Verbindung mit einem Wortbestandteil zu erbringen. Somit habe das Gericht einen Rechtsfehler begangen, als es in Rn. 45 bzw. 44 des angefochtenen Urteils entschieden habe, dass “[das] Vorbringen des Klägers ... nicht die Annahme [zulässt], das[s] die Form der fraglichen Marke branchenüblich ist” und “[der] Kläger ... keine anderen Beweise [vorlegt], die sein Vorbringen[, dass die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke dadurch abgeschwächt sei, dass

zahlreiche Hersteller Öfen vertrieben, die eine mit der Form dieser Marke identische oder jedenfalls dieser hochgradig ähnliche Form aufwiesen,] stützen könnten”.

56 Das EUIPO trägt vor, dass nach den unbestrittenen und im vorliegenden Verfahren vom Gerichtshof nicht überprüfaren Tatsachenfeststellungen des Gerichts in Rn. 47 des angefochtenen Urteils der Inhaber der in Rede stehenden Marke den Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form gemäß Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 erbracht habe.

Würdigung durch den Gerichtshof

57 Hinsichtlich des zunächst zu prüfenden dritten Teils des dritten Rechtsmittelgrundes bedeutet der Umstand, dass im Rahmen eines Verfallsverfahrens der Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Marke grundsätzlich deren Inhaber obliegt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. September 2013, Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, Rn. 63), nicht, dass in einer Situation, in der das Gericht auf der Grundlage von Tatsachen, die es für bekannt gehalten hat, festgestellt hat, dass die in Rede stehende Marke von den branchenüblichen Formen erheblich abweiche, es dem Markeninhaber obliegt, weitere Nachweise dafür zu erbringen, dass die Form dieser Marke nicht branchenüblich ist.

58 In einer solchen Situation obliegt es demjenigen, der die Erklärung des Verfalls der betreffenden Marke beantragt, gegebenenfalls nachzuweisen, dass die Form dieser Marke branchenüblich ist.

59 Daher ist der dritte Teil des dritten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

60 Zum zweiten Teil des dritten Rechtsmittelgrundes ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht in den Rn. 42, 44 und 45 des angefochtenen Urteils Folgendes ausgeführt hat:

“42 Es ist festzustellen, dass die in Rede stehende Marke erheblich von der Branchenüblichkeit abweicht.

...

...

44 ... [Anhand] der von dem Kläger vorgelegten Unterlagen [lässt sich] nicht nachweisen ..., dass mehrere Hersteller während des Referenzzeitraums Öfen vertrieben, die eine mit der Form der in Rede stehenden Marke identische oder dieser ähnliche Form aufwiesen. Diese Unterlagen ... können daher die oben in Rn. 42 dargelegte Würdigung nicht in Frage stellen. Der Kläger legt keine anderen Beweise vor, die sein Vorbringen stützen könnten.

45 Außerdem ... macht der Kläger [im vorliegenden Fall] zwar geltend, dass andere Hersteller Waren vertrieben, die eine der in Rede stehenden Marke sehr ähnliche Form aufwiesen, er trägt jedoch nichts vor, was belegen könnte, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Form der in Rede stehenden Marke mit den von ihr erfassten Waren gedanklich in Verbindung bringen. Das Vorbringen des Klägers lässt somit nicht die Annahme zu, das[s] die Form der fraglichen Marke branchenüblich ist.”

61 Die vom Gericht in Rn. 45 des angefochtenen Urteils dargelegten Gründe sollen die in Rn. 44 des Urteils angeführten Gründe jedoch nur ergänzen.

62 Die Feststellung in Rn. 44 des angefochtenen Urteils ist nämlich eine ausreichende Grundlage für das in Rn. 46 des Urteils genannte Ergebnis, dass die in Rede stehende Marke hohe Unterscheidungskraft besitzt.

63 Daher könnte selbst unter der Annahme, dass das Gericht in Rn. 45 des angefochtenen Urteils einen Rechtsfehler begangen hat, dieser Fehler jedenfalls keine Auswirkung auf das in Rn. 46 des Urteils genannte Ergebnis haben.

64 Folglich ist der zweite Teil des dritten Rechtsmittelgrundes als ins Leere gehend zurückzuweisen.

65 Zum ersten Teil des dritten Rechtsmittelgrundes ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Üblichkeit der Branche abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, Unterscheidungskraft besitzt (Urteil vom 4. Mai 2017, August Storck/EUIPO, C-417/16 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:340, Rn. 35).

66 In Rn. 42 des angefochtenen Urteils hat das Gericht jedoch im Wesentlichen nur festgestellt, dass die in Rede stehende Marke erheblich von der Üblichkeit und der Norm der Branche abweiche und insoweit erläutert, dass bekanntlich die Form eines Ofens im Allgemeinen aus einem Feuerungsraum, in dem die Verbrennung des Holzes stattfindet, einer Verkleidung sowie einer Verbindung zum Rauchabzug bestehe und mehr oder weniger an die Form eines Kamins erinnere.

67 Ferner ergibt sich aus Rn. 62 des vorliegenden Urteils, dass nicht nachgewiesen worden ist, dass mehrere Hersteller während des Referenzzeitraums Öfen vertrieben, die eine mit der Form der in Rede stehenden Marke identische oder dieser ähnliche Form aufwiesen.

68 Folglich hat das Gericht in Rn. 46 des angefochtenen Urteils den Grad an Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke nicht nur anhand des Vergleichs der von der Marke geschützten Form mit der Form eines Ofens im Allgemeinen bestimmt, sondern insoweit auch den Umstand berücksichtigt, dass während des Referenzzeitraums keine anderen Öfen existierten, die eine mit der Form der in Rede stehenden Marke identische oder dieser ähnliche Form aufwiesen.

69 Da das Gericht seine Würdigung des Grades an Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke nicht nur auf den Vergleich der von der Marke geschützten Form mit der Form eines Ofens im Allgemeinen gestützt hat, ist der vom Rechtsmittelführer gerügte Rechtsfehler jedenfalls nicht erwiesen.

70 Folglich ist der erste Teil des dritten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen.

71 Nach alledem ist der dritte Rechtsmittelgrund als teils unbegründet und teils ins Leere gehend zurückzuweisen.

72 Da keiner der zur Stützung des Rechtsmittels geltend gemachten Gründe durchgreift, ist das Rechtsmittel insgesamt zurückzuweisen.

Kosten

73 Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da Herr Klement mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag des EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

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

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Herr Toni Klement trägt die Kosten.

Vilaras Malenovský Bay Larsen

Safjan Šváby

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. Januar 2019.

Der Kanzler A. Calot Escobar

Der Präsident K. Lenaerts
