



EuGH Urteil vom 10.7.2014, C-421/13 – *Apple® Store*

Fundstellen: ECLI:EU:C:2014:2070 = ÖBI 2015/7, 34 (*Robertson*) = RdW 2014/485, 441 = wbl 2014/215, 639 = ZIR-Slg 2014/103, 385

- 1. Die grafische Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte kann geeignet sein, die Produkte eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Insoweit genügt, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die durch ein solches Zeichen abgebildete Ausstattung einer Verkaufsstätte es erlaubt, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als aus einem bestimmten Unternehmen stammend zu erkennen. Dies kann der Fall sein, wenn die abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder Branchenüblichkeit abweicht.**
- 2. Ein Zeichen, das die Ausstattung von Flagship-Stores eines Herstellers von Waren darstellt, kann – wenn dem keines der in den Markengesetzen genannten Eintragungshindernisse entgegensteht – nicht nur für diese Waren eingetragen werden, sondern auch für Dienstleistungen, die in eine der Nizzaer Dienstleistungsklassen fallen, sofern diese Leistungen nicht ein integraler Bestandteil des Verkaufs dieser Waren sind.**
- 3. Bestimmte Leistungen, die darin bestehen, in Flagship-Stores Vorführungen der dort ausgestellten Waren - etwa mittels Seminaren - zu veranstalten, können für sich genommen entgeltliche Leistungen darstellen, die unter den Begriff "Dienstleistungen" fallen.**

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

In der Rechtssache C-421/13 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Bundespatentgericht (Deutschland) mit Entscheidung vom 8. Mai 2013, beim Gerichtshof eingegangen am 24. Juli 2013, in dem Verfahren *Apple Inc.* gegen Deutsches Patent- und Markenamt erlässt

DER GERICHTSHOF (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilesic (Berichterstatter), der Richter C. G. Fernlund und A. Ó Caoimh, der Richterinnen C. Toader und des Richters E. Jarasiusas, Generalanwalt: M. Wathelet, Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2014, unter Berücksichtigung der Erklärungen der *Apple Inc.*, vertreten durch Rechtsanwälte V. Schmitz-Fohrmann und A. Ruge, der französischen Regierung, vertreten durch D. Colas und F.-X. Bréchet als Bevollmächtigte, der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna als Bevollmächtigten, der Europäischen Kommission, vertreten durch F. W. Bulst und E. Montaguti als Bevollmächtigte, aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden, folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299, S. 25).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der *Apple Inc.* (im Folgenden: *Apple*) und dem Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden: *DPMA*) wegen der Zurückweisung einer Markenmeldung.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

3 Art. 2 der Richtlinie 2008/95 bestimmt:

"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."

4 Art. 3 Abs 1 dieser Richtlinie bestimmt:

"Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

...

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;

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind;

e) Zeichen, die ausschließlich bestehen:

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

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

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

..."

5 Der Wortlaut der Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95 entspricht dem der Art. 2 und 3 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), die ab dem 28. November 2008 durch die Richtlinie 2008/95 aufgehoben und ersetzt worden ist.

Deutsches Recht

6 § 3 Abs 1 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, im Folgenden: MarkenG) entspricht im Wesentlichen Art. 2 der Richtlinie 2008/95. § 3 Abs 2 MarkenG bestimmt:

"Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht."

7 In § 8 MarkenG heißt es:

"(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht grafisch darstellen lassen.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können."

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

8 Am 10. November 2010 erlangte Apple beim United States Patent and Trademark Office (Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten von Amerika) die Eintragung einer dreidimensionalen Marke, die aus der Darstellung ihrer als "Flagship Stores" bezeichneten Ladengeschäfte in der Form einer mehrfarbigen (insbesondere stahlgrauen und hellbraunen) Zeichnung für Dienstleistungen der Klasse 35 des in der diplomatischen Konferenz von Nizza am 15. Juni 1957 geschlossenen Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, letztmalig revidiert am 13. Mai 1977 in Genf und geändert am 28. September 1979 (Recueil des traités des Nations unies, Bd. 1154, Nr. I-18200, S. 89, im Folgenden: Abkommen von Nizza), nämlich für "Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräte, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Zubehör und darauf bezogene Produktdemonstrationen".

9 Es handelte sich dabei um die folgende Darstellung, die Apple als eine "einzigartige Gestaltung und Aufmachung eines Einzelhandelsgeschäfts" beschrieb:

Image not found

10 Später hat Apple die internationale Registrierung dieser Marke gemäß dem Abkommen von Madrid über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891 in revidierter und zuletzt am 28. September 1979 geänderter Fassung (Recueil des traités des Nations unies, Bd. 828, Nr. I-11852, S. 390) beantragt. Die Schutzerstreckung wurde in verschiedenen Staaten bewilligt und in anderen versagt.

11 Am 24. Januar 2013 hat das DPMA für diese dreidimensionale internationale Marke (IR 1060321) die Schutzerstreckung auf das deutsche Hoheitsgebiet mit der Begründung abgelehnt, dass die Abbildung der Verkaufsstätten der Waren eines Unternehmens nichts anderes sei als die Darstellung eines wesentlichen Aspekts der Handelsdienstleistungen dieses Unternehmens. Der Verbraucher könne die Ausstattung einer solchen Verkaufsstätte zwar als Hinweis auf die Hochwertigkeit und Preisklasse der Waren verstehen, aber nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft. Außerdem unterscheide sich die im vorliegenden Fall abgebildete Verkaufsstätte nicht hinreichend von den Geschäften anderer Anbieter elektronischer Waren.

12 Gegen diesen zurückweisenden Beschluss des DPMA legte Apple Beschwerde beim Bundespatentgericht ein.

13 Das Bundespatentgericht ist der Auffassung, dass die Ausstattung, die das in Rn. 9 des vorliegenden Urteils wiedergegebene dreidimensionale Zeichen darstellt, Besonderheiten aufweise, die es von der üblichen Ausstattung von Verkaufsstätten dieser Branche unterschieden.

14 Das Bundespatentgericht hat jedoch, da nach seiner Auffassung der bei ihm anhängige Rechtsstreit grundlegende Fragen des Markenrechts aufwirft, beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Ist Art. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin gehend auszulegen, dass mit der Schutzmöglichkeit für "die Aufmachung einer Ware" auch die Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert, einbezogen ist?

2. Sind Art. 2 und Art. 3 Abs 1 der Richtlinie 2008/95 dahin gehend auszulegen, dass ein Zeichen, das die Aufmachung wiedergibt, in der sich die Dienstleistung verkörpert, als Marke eintragungsfähig ist?

3. Ist Art. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin gehend auszulegen, dass das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit erfüllt ist allein durch eine zeichnerische Darstellung oder mit Ergänzungen wie einer Beschreibung der Aufmachung oder absoluten Größenangaben im Metermaß oder relativen mit Proportionsangaben?

4. Ist Art. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin gehend auszulegen, dass sich der Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke auch auf die vom Einzelhändler selbst produzierten Waren erstreckt?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten bis zur dritten Vorlagefrage

15 Einleitend ist klarzustellen, dass ausweislich der Vorlageentscheidung die in den ersten beiden Fragen gebrauchte Wendung "Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert" auf den Umstand verweist, dass Apple die Eintragung eines Zeichens, das aus der Darstellung ihrer als "Flagship Stores" bezeichneten Ladengeschäfte besteht, als Marke für Dienstleistungen beantragt, die ihrer Ansicht nach in die Klasse 35 des Abkommens von Nizza fallen und aus verschiedenen Leistungen bestehen, mit denen der Verbraucher zum Kauf ihrer Waren angeregt werden soll.

16 Mit seinen ersten drei Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorliegende Gericht daher im Wesentlichen wissen, ob die Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte allein in der Form einer Zeichnung ohne Größen- oder Proportionsangaben als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden kann, die aus verschiedenen Leistungen bestehen, durch die der Verbraucher zum Kauf der Waren des Anmelders veranlasst werden soll, und ob, falls dies zu bejahen ist, eine solche "Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert" mit einer "Aufmachung einer Ware" gleichgesetzt werden kann.

17 Vorab ist daran zu erinnern, dass der Gegenstand der Anmeldung, um eine Marke sein zu können, gemäß Art. 2 der Richtlinie 2008/95 drei Voraussetzungen erfüllen muss. Erstens muss er ein Zeichen sein. 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 (vgl. zu Art. 2 der Richtlinie 89/104 Urteile *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, Rn. 23, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, Rn. 22, und *Dyson*, C-321/03, EU:C:2007:51, Rn. 28).

18 Aus dem Wortlaut von Art. 2 der Richtlinie 2008/95 geht eindeutig hervor, dass Abbildungen in die Kategorie der grafisch darstellbaren Zeichen fallen.

19 Folglich kann eine Darstellung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die die Ausstattung einer Verkaufsstätte mittels einer Gesamtheit aus Linien, Konturen und Formen abbildet, eine Marke sein, sofern sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Eine solche Darstellung erfüllt daher die ersten beiden in Rn. 17 des vorliegenden Urteils angeführten Voraussetzungen, ohne dass es darauf ankäme, dass die Abbildung keine Angaben zur Größe und zu den Proportionen der abgebildeten Verkaufsstätte enthält, und ohne dass geprüft zu werden brauchte, ob eine solche Abbildung auch als "Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert" der "Aufmachung" einer Ware im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 2008/95 gleichgesetzt werden kann.

20 Die zeichnerische Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte kann auch geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und somit die dritte der in Rn. 17 des vorliegenden Urteils genannten Voraussetzungen zu erfüllen. Insoweit genügt der Hinweis, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die durch ein solches Zeichen abgebildete Ausstattung einer Verkaufsstätte es erlaubt, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als aus einem bestimmten Unternehmen stammend zu erkennen. Wie die französische Regierung und die Kommission geltend gemacht haben, kann dies der Fall sein, wenn die abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweicht (vgl. entsprechend in Bezug auf Zeichen, die aus dem Erscheinungsbild einer Ware bestehen, Urteile *Storck/HABM*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, Rn. 28, und *Vuitton Malletier/HABM*, C-97/12 P, EU:C:2014:324, Rn. 52).

21 Die allgemeine Eignung eines Zeichens als Marke im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 2008/95 bedeutet allerdings nicht, dass dieses Zeichen zwangsläufig Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 3 Abs 1 Buchst. b dieser Richtlinie hinsichtlich der von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen besitzt (vgl. in Bezug auf Art. 4 und 7 der Verordnung [EG] Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 1994, L 11, S. 1], deren Inhalt dem der Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95 entspricht, Urteile

Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 32, und HABM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, Rn. 29).

22 Diese Unterscheidungskraft des Zeichens ist konkret zum einen anhand der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, und zum anderen anhand seiner Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren und Dienstleistungen zusammensetzen, zu beurteilen (vgl. u. a. Urteile Linde u. a., C-53/01 bis C-55/01, EU:C:2003:206, Rn. 41, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, Rn. 34, und HABM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, Rn. 32 und 35).

23 Die zuständige Behörde hat ebenfalls durch eine konkrete Prüfung zu bestimmen, ob das Zeichen im Sinne des Art. 3 Abs 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 in Bezug auf die Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibend ist oder unter ein anderes der in Art. 3 genannten Eintragungshindernisse fällt (Urteil Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, Rn. 31 und 32).

24 Mit Ausnahme von Art. 3 Abs 1 Buchst. e dieser Richtlinie, der sich nur auf Zeichen bezieht, die ausschließlich aus einer Form bestehen, deren Eintragung für eine Ware beantragt wird, und der somit für die Lösung des Ausgangsfalls unerheblich ist, nennen die Bestimmungen des Art. 3 Abs 1, wie etwa die der Buchst. b und c, nicht ausdrücklich bestimmte Kategorien von Zeichen (vgl. in diesem Sinne Urteil Linde u. a., EU:C:2003:206, Rn. 42 und 43). Hieraus ergibt sich, dass die Beurteilungskriterien, die von der zuständigen Behörde bei der Anwendung dieser Bestimmungen auf Zeichen anzulegen sind, die aus einer zeichnerischen Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte bestehen, keine anderen sind als die, die für andere Arten von Zeichen verwendet werden.

25 Schließlich ist für die Entscheidung über den Ausgangsrechtsstreit ebenfalls die auf Ersuchen des Gerichtshofs in der mündlichen Verhandlung erörterte Frage wesentlich, ob Leistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, die Waren des Anmelders zu kaufen, "Dienstleistungen" im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 2008/95 sein können, für die ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende als Marke eingetragen werden kann. Apple bejaht dies unter Verweis auf die vom Gerichtshof bereits getroffene Unterscheidung zwischen dem Verkauf von Waren einerseits und den unter den Begriff "Dienstleistungen" fallenden Leistungen, die zu diesem Verkauf führen sollen, andererseits (Urteil Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, Rn. 34 und 35). Die Kommission ist hingegen der Auffassung, dass diese Rechtsprechung nicht auf eine Situation wie die, die Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits ist, übertragen werden könne, in der diese Leistungen allein den Zweck haben, den Verbraucher zum Kauf der Waren des Anmelders selbst zu veranlassen.

26 Insoweit ist festzustellen, dass ein Zeichen, das die Ausstattung von Flagship Stores eines Herstellers von Waren darstellt, wenn dem keines der in der Richtlinie 2008/95 genannten Eintragungshindernisse entgegensteht, rechtsgültig nicht nur für diese Waren eingetragen werden kann, sondern auch für Dienstleistungen, die in eine der Dienstleistungsklassen des Abkommens von Nizza fallen, sofern diese Leistungen nicht ein integraler Bestandteil des Verkaufs dieser Waren sind. Bestimmte Leistungen, wie die von Apple in der Anmeldung genannten und in der mündlichen Verhandlung näher erläuterten, die darin bestehen, in solchen Geschäften Vorführungen der dort ausgestellten Waren mittels Seminaren zu veranstalten, können für sich genommen entgeltliche Leistungen darstellen, die unter den Begriff "Dienstleistungen" fallen.

27 Nach alledem ist auf die ersten drei Fragen zu antworten, dass die Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren allein in der Form einer Zeichnung ohne Größen- oder Proportionsangaben als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden kann, die in Leistungen bestehen, welche sich auf diese Waren beziehen, aber keinen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Waren selbst bilden, sofern diese Darstellung geeignet ist, die Dienstleistungen des Anmelders von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und der Eintragung keines der in der Richtlinie genannten Eintragungshindernisse entgegensteht.

Zur vierten Frage

28 Wie sich aus den Rn. 26 und 27 des vorliegenden Urteils ergibt, schließt die Richtlinie 2008/95 die Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die sich auf die Waren des Anmelders beziehen, nicht aus.

29 Die Frage, welchen Schutzzumfang eine solche Marke gewährt, betrifft dagegen, wie Apple und die Kommission vorgetragen haben, offenkundig nicht den Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits, der ausschließlich in der Ablehnung des DPMA besteht, das in Rn. 9 des vorliegenden Urteils wiedergegebene Zeichen als Marke einzutragen.

30 Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach ein Vorabentscheidungsersuchen eines nationalen Gerichts zurückzuweisen ist, wenn die erbetene Auslegung des Unionsrechts offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der Realität oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht (vgl. u. a. Urteile Cipolla u. a., C-94/04 und C-202/04, EU:C:2006:758, Rn. 25, sowie Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, Rn. 28), ist die vierte Frage somit für unzulässig zu erklären.

Kosten

31 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

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

Die Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren allein in der Form einer Zeichnung ohne Größen- oder Proportionsangaben als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden kann, die in Leistungen bestehen, welche sich auf diese Waren beziehen, aber keinen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Waren selbst bilden, sofern diese Darstellung geeignet ist, die Dienstleistungen des Anmelders von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und der Eintragung keines der in der Richtlinie genannten Eintragungshindernisse entgegensteht.

Anmerkung*

I. Das Problem

Bereits im Jahr 2010 reichte Apple Inc. beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) die Eintragung einer dreidimensionalen Marke, die aus der Darstellung ihrer als „Flagship Stores“ bezeichneten Ladengeschäfte in der Form einer Zeichnung bestand. Die von Anfang an zur Internationalisierung vorgesehene Marke wurde für Dienstleistungen der (Nizza-)Klasse 35, nämlich für „Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräte, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Zubehör und darauf bezogene Produktdemonstrationen“ registriert und wies folgendes Aussehen auf:



Beschrieben war diese – perspektivisch dreidimensional dargestellte – Dienstleistungsmarke als „einzigartige Gestaltung und Aufmachung eines Einzelhandelsgeschäfts“. In der Folge beantragte Apple Inc. die internationale Registrierung dieser Marke in verschiedenen Ländern, was zT auch gelang.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hingegen wies die Eintragung mit der Begründung ab, dass die Abbildung der Verkaufsstätten der Waren eines Unternehmens nichts anderes sei als die Darstellung eines wesentlichen Aspekts der Handelsdienstleistungen dieses Unternehmens. Der durchschnittlich aufmerksame Verbraucher könnte die Ausstattung einer solchen Verkaufsstätte zwar als Hinweis auf die Hochwertigkeit und Preisklasse der Waren verstehen, aber nicht als den für eine Markeneintragung notwendigen Hinweis auf deren betriebliche Herkunft. Außerdem unterschiede sich die im vorliegenden Fall abgebildete Verkaufsstätte nicht hinreichend von den Geschäften anderer Anbieter elektronischer Waren.

Gegen diesen zurückweisenden Beschluss des DPMA legte die US-amerikanische Anmelderin Beschwerde beim Deutschen Bundespatentgericht (BPatG) ein. Dieses vertrat zwar die Ansicht, dass das in Frage stehende dreidimensionale Zeichen Besonderheiten aufwies, die es von der üblichen Ausstattung von Verkaufsstätten dieser Branche unterscheiden würde. Da der Fall jedoch grundlegende Fragen des Markenrechts aufwarf, beschloss das deutsche Gericht,¹ das Verfahren auszusetzen und dem EuGH eine Reihe von Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen. Im Wesentlichen ging es darum, ob die Schutztauglichkeit der Ausstattung einer Ware auch Dienstleistungen mit umfasste, ob diese Ausstattung durch eine Zeichnung allein dargestellt werden könnte und ob sich der

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

¹ BPatG 8.5.2013, 29 W (pat) 518/13 (Apple Store) = BPatGE 54, 59 = GRUR 2013, 932 = GRUR-Prax 2013, 380 (*Bingener*) = MarkenR 2013, 356.

Schutzumfang einer Einzelhandelsmarke auch auf die vom Einzelhändler selbst hergestellten Waren erstrecken würde.²

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der EuGH entschied, dass die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren allein in der Form einer Zeichnung ohne Größen- oder Proportionsangaben als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden könnte. Es müsste sich um Leistungen handeln, die sich auf diese Waren beziehen, aber keinen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Waren selbst bilden. Voraussetzung wäre auch, dass die Darstellung geeignet sei, die Dienstleistungen des Anmelders von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und dass der Eintragung keines der in der Marken-RL³ genannten Eintragungshindernisse entgegenstünde.⁴ Diese Voraussetzungen im Einzelnen müsste nun das nationale Gericht prüfen. Im Detail machten die Europäischen Höchstgerichte aber zT sehr genaue Vorgaben:

Die ersten drei Fragen beantwortete der EuGH zusammen und kam letztlich zu dem Schluss, dass sich die Frage danach, ob der Wortlaut „Aufmachung der Ware“ auch Dienstleistungen erfassen könne, erübrige. Die von Apple eingereichte Darstellung sei eine Abbildung, die bereits als solche von Art 3 Marken-RL erfasst und somit generell markentauglich wäre. Art 4 Abs 1 lit e Marken-RL sah der EuGH schlicht als nicht anwendbar an, schließlich handelte es sich nicht um ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form bestehe, deren Eintragung für eine Ware beantragt wurde. Die übrigen Schutzhindernisse wären allerdings unabhängig von der Kategorie des Zeichens anwendbar, so dass sich hieraus keine Besonderheiten ergäben. Überdies bejahte der EuGH die abstrakte Unterscheidungseignung einer solchen zeichnerischen Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass der angesprochene Verkehr diese als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen würde. Generell könnte dies der Fall sein, wenn die abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abwich. Über das Vorliegen der konkreten Unterscheidungskraft im Sinne von Art 4 Abs 1 lit b Marken-RL sagt dies jedoch noch nichts aus, da diese konkret anhand der Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird, durch die zuständige Behörde beurteilt wird. Gleiches gilt für die Frage, ob das Zeichen beschreibend im Sinne von Art 4 Abs 1 lit c Marken-RL wäre, sodass der EuGH auch hierzu im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens keine Aussage treffen konnte.

Die vierte Frage des BPatG zum Schutzumfang der Einzelhandelsmarke erklärte der EuGH für unzulässig, da sie nicht den Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits, also die Ablehnung der Markeneintragung durch das DPMA beträfe. Dennoch äußerte sich der EuGH im Zusammenhang mit der Beantwortung der übrigen Fragen zu der Problematik der Einzelhandelsdienstleistungsmarke mit dem Hinweis auf die Entscheidung „Praktiker“: Die Eintragung eines Zeichens, das die Ausstattung eines „Flagship-Stores“ eines Herstellers von Waren darstellt, könne nicht nur für diese Waren, sondern auch für Dienstleistungen entsprechend der Dienstleistungsklassen des Abkommens von Nizza eingetragen werden, sofern keine Eintragungshindernisse bestehen und sofern die entsprechenden Leistungen nicht integraler Bestandteil des Verkaufs dieser Waren seien.

² Rz 15 des Urteils.

³ Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung – Marken-RL), ABl L 299/2008, 25.

⁴ Vgl. nach Rz 31 und Tenor des Urteils.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

1. Markenrechtliche Auswirkungen

Auf den ersten Blick scheint die Sache für *Apple Inc.* nur mehr eine Formsache zu sein.⁵ Zunächst einmal wird festgestellt, dass die Abbildung eines Ladengeschäfts grundsätzlich markenrechtlich schutztauglich ist und dementsprechend im Register eingetragen werden kann. Es soll hierbei genügen, eine Abbildung der Einrichtung des Ladengeschäfts einzureichen. Die genaue Angabe von Proportionen mit Größenangabe soll dabei grundsätzlich nicht erforderlich sein.

Eine genauere Reflexion des Urteils enthüllt demgegenüber rasch, dass der EuGH an seiner stRsp⁶ zur äußerst zurückhaltenden Eintragungstauglichkeit dreidimensionaler Marken nichts geändert hat. Denn er geht nach wie vor davon aus, dass Anmeldungen dieser Art sehr häufig Eintragungshindernisse entgegenstehen können. Dabei kommt dem Versagungsgrund einer fehlenden konkreten Unterscheidungskraft bzw. bloß beschreibenden Wirkung nach Art 7 Abs 1 lit b und c GMV (Art 4 Abs 1 lit b und c Marken-RL) bei 3D-Marken eine ganz zentrale Bedeutung zu.⁷ Das geht auch daraus hervor, dass er die vierte, vom BPatG vorgelegte Frage, nämlich nach dem Schutzzumfang einer solchen Eintragung, gar nicht beantwortet hat. Der EuGH hat schlicht darauf verwiesen, dass diese Frage offenkundig nicht Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits sei und daher auch nicht zum Gegenstand des Vorlageverfahrens gemacht werden könne.⁸

Voreilig die Schlussfolgerung zu ziehen, jedes Einzelhandelsunternehmen könne einfach eine Abbildung seines Ladengeschäfts für seine Dienstleistungen als Marke anmelden, ist mE der falsche Weg. Insbesondere müssen die Eintragungshindernisse, insbesondere konkrete Unterscheidungskraft und fehlender beschreibender Gehalt, von der zuständigen Behörde konkret beurteilt und ggf. vom zuständigen nationalen Gericht überprüft werden. Dass Apple Inc. mit der beantragten Schutzrechtserstreckung am Ende Erfolg haben wird, steht auch folgender Umstand entgegen: Der EuGH hat für die Eintragung eines Zeichens zugunsten von Dienstleistungen bedeutet, dass die entsprechenden Dienstleistungen nicht integraler Bestandteil des Verkaufs von Waren sein dürfen. Dementsprechend könnte sich eine erteilte dreidimensionale Marke in der Klasse 35 möglicherweise nicht auf Einzelhandelsdienstleistungen im Sinne eines Verkaufs eigener Waren von Apple Inc. erstrecken. Auch über den Schutzbereich einer erteilten Marke im Falle einer Kollision mit einem ähnlichen Zeichen, also z.B. einem ähnlich eingerichteten Ladenlokal, sagt das vorliegende Urteil nichts aus. Spätestens nach Ende der Benutzungsschonfrist wird überdies die Frage der markenmäßigen Benutzung relevant. Hier wird fraglich sein, ob geringfügige Abweichungen in der Ausstattung des Ladenlokals, die sich aus den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten ergeben, dazu führen, dass die Marke bereits nicht markenmäßig benutzt wird. Als Zwischenergebnis lässt sich daher festhalten, dass mit dem Urteil des EuGH zwar ein erster Schritt in Richtung Markenschutz für die Ausstattung eines Ladenlokals getan worden ist, aber sicher noch nicht der letzte.⁹

⁵ Das Markenregister des DPMA weist keine Ladenausstattung für einen "Apple-Store" auf (Stand: 05.02.2016).

⁶ Vgl. die Nw bei *Thiele*, Schutz dreidimensionaler Marken und Designschutz in Österreich, GRUR Int 2006, 827 ff.

⁷ Vgl. *Majchrzak*, Die Gemeinschaftsmarke. Absolute Eintragungshindernisse. Ein Überblick über die im Jahr 2013 ergangenen Entscheidungen des EuGH und EuG zu Art 7 GMV, ÖBI 2014/52, 248.

⁸ Vgl. Rz 29, 30 des Urteils.

⁹ Zutreffend *Ahrens*, Neue Markenform? – Ausweitung des Markenschutzes? IPRB 2014, 182 (184) mwN.

2. Designrechtliche Überlegungen

Das Urteil des EuGH ist zum Markenrecht ergangen, verdient aber besonders unter dem Aspekt des (ebenfalls harmonisierten) Designschutzes größtmögliche Beachtung.¹⁰

Die Entscheidung wurde zunächst als Hinweis darauf angesehen, dass die strenge Praxis des EuGH im Hinblick auf die regelmäßig fehlende Schutztauglichkeit von Formmarken möglicherweise vor einer Auflockerung stehen könnte¹¹ und somit die Anmeldung und Eintragung von dreidimensionalen Marken zumindest teilweise an die Stelle von Designanmeldungen treten könnten. Die Vorteile eines materiell geprüften Schutzrechts mit unbegrenzter Schutzdauer liegen auf der Hand. Allerdings dürfte diese Auslegung des Urteils voreilig gewesen sein.¹² Der Gerichtshof hat lediglich festgestellt, dass eine *abstrakte* Eintragungstauglichkeit besteht.¹³

Der von Apple Inc. eingereichten Zeichnung – wie eingangs abgebildet – fehlt nach einem Teil der Lehre¹⁴ die konkrete Unterscheidungskraft, da die angemeldete Raumgestaltung nicht klar und eindeutig genug ersichtlich ist. Fraglich sei, ob die Apple-Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangen könne.

Die Ausstattung der Apple-Stores würde dennoch nicht schutzlos bleiben. So könnte eine Photographie der Apple-Flagship-Stores eingereicht werden oder sogar eine dreidimensionale Darstellung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingereicht werden. Das in der Lehre¹⁵ durchaus umstrittene "**Raumdesign**" ist mit dem vorliegenden Urteil designrechtliche Realität geworden. Die Erscheinungsform eines Erzeugnisses kann sich demzufolge auch auf die Raumausstattung an sich beziehen, d.h. auf typische Leistungen der Innenarchitektur, wie zB die aufeinander abgestimmte Einrichtung von Hotelzimmern oder Restaurants.



Apple Store Frankfurt, <http://iszene.com/thread-65418.html>

Zu beachten ist, dass Art 3 lit b GGV ausdrücklich „Ausstattungen“ als Erzeugnisse nennt. Der Begriff bezieht sich dabei nicht auf bloße Produktverpackungen iS des

¹⁰ So bereits *Pfleghar*, Die europäische Rechtsprechung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster, in: *Staudegger/Thiele* (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2015 (2015), 197 (198).

¹¹ Vgl. *Uphoff*, EuGH: Darstellung der Gestaltung einer Verkaufsfläche ist grundsätzlich markenfähig, BB 2014, 2258.

¹² Siehe oben Pkt. III.1.

¹³ Rz 28 des Urteils.

¹⁴ *Knaak*, Markenschutz für Raumkonzept, GRUR 2014, 866 (868).

¹⁵ Dafür bereits früh *Wechselberger*, Die Neuordnung des Musterschutzes in Österreich und in der Gemeinschaft 2003), 14; *Thiele/Schneider*, Europäischer Designschutz (2006), 46 f; dagegen *Redl*, Die Schutzvoraussetzungen des Gemeinschaftsgeschmacksmusters unter besonderer Berücksichtigung von Neuheit und Eigenart (2007), 21.

Kennzeichenrechts nach § 25 WZG,¹⁶ sondern ist vielmehr Präsentations- und Werbemittel. Diese sind von der Ware verschieden und können auch Schaufensterdekorationen umfassen.¹⁷ Ein in der Praxis erfolgreicher Weg besteht in der Sammelanmeldung von an sich zwar eigenständigen Anbauteilen, die eine gestalterische Verbindung aufweisen. Damit erreicht der Designinhaber zunächst formell selbstständige Schutzrechte, die jedoch so aufeinander abgestimmt sind, dass der erzielte Gesamteindruck für einen informierten Benutzer insgesamt zur Geltung kommt.¹⁸ Der designrechtliche Leistungsschutz besteht dann in einer wiederkehrenden Formgestaltung mit charakteristischen Besonderheiten, die bewirken, dass sich die zum Raumkonzept gehörenden Gegenstände für den Verkehr deutlich von Produkten anderer Hersteller abheben.

Ausblick: Vor diesem Hintergrund darf der aufmerksame Rechtsanwender also davon ausgehen, dass die *Apple*-Entscheidung nur auf dreidimensionale Marken¹⁹ Anwendung finden wird, deren konkrete Unterscheidungskraft durch ihre Benutzung und Bekanntheit so gesteigert ist, dass sie dadurch eintragungstauglich werden oder geworden sind.²⁰ Eine echte Alternative zum eingetragenen Design ist hierdurch nicht eröffnet worden, so dass dieses Schutzrecht seine Rolle zur Verteidigung des geistigen Eigentums wird weiter ausweiten können.

IV. Zusammenfassung

Die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren, konkret eines Apple®-Flagship Store kann nach Ansicht des EuGH unter bestimmten Voraussetzungen als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden. Die Dienstleistungen dürfen dabei aber keinen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Waren selbst bilden (hier: Produktvorführungen mittels Seminaren). Außerdem muss die Darstellung geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und der Eintragung darf kein Markeneintragungshindernis entgegenstehen.

¹⁶ Deutsches Warenzeichengesetz, das am 1.1.1995 durch das moderne Markenschutzgesetz abgelöst worden ist; vgl. *Kur* in Eichmann/Kur (Hrsg), Designrecht Praxishandbuch² (2015) § 3 Rz 10 ff mwN.

¹⁷ Siehe *Ruhl*, GGV² (2010) Art 3 Rz 40.

¹⁸ Vgl. BGH 23.10.1981, I ZR 62/79 (Büromöbelprogramm) = GRUR 1982, 305, 306.

¹⁹ Ebenso *Schrader*, Markenrechtliche Schutzfähigkeit der Aufmachung eines Ladengeschäfts bzw. eines Seminarraumes, GB 2014/3, 121.

²⁰ Vgl. *Knaak*, GRUR 2014, 866 (869).