

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	29 W (pat) 518/13
<b>Entscheidungsdatum:</b>	8. Mai 2013
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	Art. 267 Abs. 1 und 3 AEUV, Art. 2, 3 Richtlinie 2008/95/EG vom 22.10.2008

---

Apple Store

Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union zur Auslegung von Art. 2 und 3 der Markenrichtlinie 2008/95 EG sinngemäß im Hinblick darauf,

- ob ein Zeichen, das aus der Verkörperung einer Dienstleistung besteht, der Aufmachung einer Ware im Sinne von Art. 2 gleichzustellen sei,
- ob die dreidimensionale Abbildung eines Ladenlokals für Einzelhandelsdienstleistungen markenfähig sei,
- welche Anforderungen an deren grafische Darstellbarkeit im Sinne von Art. 2 der Richtlinie zu stellen seien und
- ob der Schutz der Einzelhandelsdienstleistung auch den Handel mit eigenen Waren in Flagship Stores umfasse.



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 518/13

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. Mai 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 1 060 321**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2013 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Kortge und Uhlmann

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
  
- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung der Artikel 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (ABl.-EU Nr. L 299 vom 8. November 2008, S. 25) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
  1. Ist Art. 2 der Richtlinie dahingehend 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 dahingehend auszulegen, dass ein Zeichen, das die Aufmachung wiedergibt, in der sich die Dienstleistung verkörpert, als Marke eintragungsfähig ist?
  3. Ist Art. 2 der Richtlinie dahingehend 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 dahingehend auszulegen, dass sich der Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleis-

tungsmarke auch auf die vom Einzelhändler selbst produzierten Waren erstreckt?

## Gründe

### I.

Die Beschwerdeführerin begehrt die inländische Schutzersreckung für die am 10. November international registrierte dreidimensionale Marke IR 1 060 321 steel gray and light brown (stahlgrau und hellbraun)



für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories, and demonstration of products relating thereto;

(Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräte,

Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Zubehör,  
und darauf bezogene Produktdemonstrationen)

mit der Beschreibung:

The mark consists of distinctive design and layout of a retail store.

(Die Marke besteht aus der einzigartigen Gestaltung und Aufmachung eines Einzelhandelsgeschäftes.)

Die Markenstelle für Klasse 35 hat der Marke durch Beschluss vom 24. Januar 2013 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert. Die Schutzerstreckung begehrende Marke erschöpfe sich in der Abbildung der Verkaufsstätte und damit in der Darstellung des wesentlichen Aspektes der Einzelhandelsdienstleistungen. Die Gestaltung von Ladengeschäften und Verkaufsräumen habe sich betriebstypenunabhängig zu einem wichtigen Vermarktungsinstrument von Waren entwickelt. Die abgebildete Verkaufsstätte unterscheide sich nicht wesentlich von den Läden anderer Anbieter der Elektronik-Branche. Die Unterschiede zu den Verkaufsräumen von Elektrogroßmärkten seien durch die wesentlich größere Warenviefalt dieser Märkte bedingt. Zudem werde die betriebliche Zugehörigkeit einer Verkaufsstätte üblicherweise über Logos oder Markennamen gekennzeichnet – unter Hinweis auf die Entscheidung des HABM, R 0001/03-4 – Smart-Turm(1) -, sodass der Kunde die Ladenausstattung als Hinweis auf die Hochwertigkeit und Preisklasse der Waren und Dienstleistungen, aber nicht auf deren betriebliche Herkunft verstehe.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 24. Januar 2013 aufzuheben.

Sie ist der Auffassung, die Schutz beanspruchende Gestaltung sei abstrakt markenfähig und besitze Unterscheidungskraft, weil sie auf dem relevanten Markt einzigartig sei. Einer dreidimensionalen Marke könne nicht deshalb der Schutz versagt werden, weil ihr die gedankliche Selbständigkeit im Verhältnis zur Dienstleistung fehle. Es liege in der Natur der Warenformmarke, dass sie mit dem Bezeichnungsobjekt zusammenfalle. Da Dienstleistungen unkörperlich seien, könne einer Marke nicht deshalb die abstrakte Markenfähigkeit abgesprochen werden, weil sie lediglich die Dienstleistung abbilde. In den Mitteln ihrer Erbringung erschöpfe sich die Dienstleistung nicht, sondern gehe darüber hinaus. Die Ladenausstattung müsse als Marke für den Einzelhandel keinen höheren Anforderungen als herkömmliche Markenformen genügen. Dem Zeichen komme Unterscheidungskraft zu, wenn es wie im vorliegenden Fall von den vorhandenen Markenformen der Mitbewerber tatsächlich abweiche. Es zeichne sich durch eine Vielzahl eigenwilliger Details aus wie dem Fehlen eines erkennbaren Kassenbereichs, der puristischen Präsentation der Waren, dem Einsatz klassischer Tische ohne Warenpodeste, dem Fehlen von Verkaufspaletten, der großen Formstrenge und klaren Symmetrie der Einrichtung. Diese Details hätten einen hohen Wiedererkennungswert, sodass die Ladenausstattung sogar von Spielwarenherstellern als Puppenhausmodell unter dem Begriff Apple Store angeboten werde. Der Schutz erstrecke sich auch auf eigene Waren. Die Frage der Benutzung sei in einem späteren Löschungs- oder Verletzungsverfahren zu klären.

Die Beschwerdeführerin hat am 25. April 2013 eine Beschreibung der Marke eingereicht, die wie folgt lautet:

*„Die Farben stahlgrau und hellbraun werden beansprucht. Die Marke spiegelt das Design und die Raumaufteilung eines Einzelhandelsgeschäftes wieder. Das Ladengeschäft besitzt eine durchsichtige Glasfront, die umgeben wird von einer aus Paneelen bestehenden stahlgrauen Fassade, wobei über der Glasfront große, rechteckige, längliche Paneelen und an der jeweiligen Seite zwei schmalere Paneelen angebracht sind. Innerhalb des Ladengeschäftes verlaufen rechteckige in der*

*Decke eingelassene Lichtkörper über die gesamte Länge des Ladengeschäfts. An den Seitenwänden des Ladengeschäfts sind hellbraune freitragende Bretter unterhalb von in der Wand eingelassenen Ausstellungsflächen angebracht. An den Seitenwänden befinden sich zudem mehrfächrige Regale. Im mittleren Teil des Ladengeschäfts stehen hellbraune, rechteckige Tische, die in Reihen aufgestellt sind, parallel zu den Wänden verlaufen und sich von der Front bis zum Ende des Verkaufsraums erstrecken. Im hinteren Teil des Verkaufsladens steht ein hellbrauner, rechteckiger Tisch mit Barhockern, der sich unterhalb von an der Rückwand in gleicher Höhe angebrachten Bildschirmen befindet. Die in gestrichelten Linien dargestellten Gegenstände, die auf den Ausstellungsflächen an den Seitenwänden dargestellt sind, werden nicht als eigenständige Merkmale der Marke beansprucht; allerdings ist ihre dortige Platzierung Bestandteil der Gesamtmarke.“*

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

### A.

Der Erfolg der nach §§ 124, 112, 113 Abs. 1, 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthaften und zulässigen Beschwerde hängt von der Auslegung der Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (ABl.-EU Nr. L 299 vom 8. November 2008, S. 25, im Folgenden „Richtlinie“) ab. Vor einer Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union einzuholen. Ein Vorabentsuchungsersuchen durch ein nationales Gericht ist auch dann zulässig, wenn kein am Ausgangsverfahren Beteiligter unionsrechtliche Probleme aufgeworfen hat (EuGH, Urteil vom 21. Februar 2013 – C 561/11, Rdnr. 30 – FCI/FCIPPR).

B.

Gegenstand des anhängigen Verfahrens ist die Schutzfähigkeit einer Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert.

Einschlägige Normen sind:

Vierter Erwägungsgrund der Richtlinie:

Es erscheint nicht notwendig, die Markenrechte der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen. Es ist ausreichend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken.

Achter Erwägungsgrund der Richtlinie:

Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele setzt voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen herrschen. Zu diesem Zweck muss eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können. Die Eintragungshindernisse und Ungültigkeitsgründe betreffend die Marke selbst, wie fehlende Unterscheidungskraft, oder betreffend Kollisionen der Marke mit älteren Rechten sollten erschöpfend ausgeführt werden, selbst wenn einige dieser Gründe für die Mitgliedstaaten fakultativ aufgeführt sind und es diesen folglich freisteht, die betreffenden Gründe in ihren Rechtsvorschriften beizubehalten oder dort aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten sollten in ihrem Recht Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe beibehalten oder einführen können, die an die Bedingungen des Erwerbs oder der Aufrechterhaltung der Marke gebunden sind, für die keine Angleichungsbestimmungen bestehen und die sich beispielsweise auf die Markeninhaberschaft, auf die Verlängerung der Marke, auf die Vorschriften über die Gebühren oder auf die Nichteinhaltung von Verfahrensvorschriften beziehen.

Artikel 2 der Richtlinie:

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.

Artikel 3 Abs. 1 lit. a) bis e) der Richtlinie



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

- a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind;
- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,
- c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;
- d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind;
- e) Zeichen, die ausschließlich bestehen:
  - 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.

Die Bundesrepublik Deutschland hat angezeigt, dass eine Angleichung des deutschen Rechts aufgrund dieser Vorschriften nicht erforderlich ist. Die deutschen Vorschriften lauten wie folgt

### § 3 MarkenG

- (1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- (2) 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.

### § 8 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG:

- (1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch 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 geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

Der Senat geht von folgenden Überlegungen aus:

Die Frage, ob eine dreidimensionale Gestaltung einer Ladeneinrichtung als Marke für Einzelhandelsdienstleistungen schutzfähig ist, ist weder gesetzlich geregelt, noch bisher in Deutschland gerichtlich entschieden worden. Das im achten Erwägungsgrund der Richtlinie dargestellte Ziel, in allen Mitgliedstaaten die gleichen Bedingungen für den Erwerb einer eingetragenen Marke zu schaffen, macht eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft über diese Frage erforderlich.

1.

Zu der ersten Frage, ob Artikel 2 der Richtlinie auch eine Aufmachung schützt, in der sich eine Dienstleistung verkörpert

Der Senat neigt dazu, im Ergebnis eine Schutzfähigkeit der Schutzerstreckung beanspruchenden Ausstattung wegen Bejahung deutlicher Unterschiede im Vergleich zu dem Auftritt von Wettbewerbern anzunehmen (EuGH, Urteil vom 20. Oktober 2011 – C-344/10 P und C-345/10 P, C-344/10 P, C-345/10 P, ABI EU 2011, Nr C 362, 9 – Freixenet). Es ist daher entscheidungserheblich, ob der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft die Voraussetzungen von Art. 2 der Richtlinie für gegeben erachtet. Um in den Schutzbereich von Art. 2 der Richtlinie einbezogen zu werden, müsste die Ausstattung ein Zeichen im Sinne von Art. 2 der Richtlinie sein.

Art. 2 der Richtlinie enthält keine Definition des Begriffs „Zeichen“.

Eine nähere Bestimmung erfährt dieser Begriff durch die beispielhafte Aufzählung „Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware“. Die Aufmachung einer Dienstleistung wird nicht erwähnt.

Dies könnte Ausdruck einer bewussten Entscheidung bei Erlass der Richtlinie sein, die Aufmachung der Dienstleistung vom Schutz auszunehmen. Hierfür spricht, dass die Dienstleistungsmarke bei Erlass der Richtlinie bereits anerkannt war und Eingang in den Schutzbereich der Richtlinie gefunden hat. Grund für die Nichterwähnung der Aufmachung einer Dienstleistung könnte sein, dass Dienstleistungen ihrer Natur nach nicht körperlich sind und deshalb nicht unmittelbar über eine Aufmachung verfügen.

Dagegen spricht, dass Gegenstände, die zur Erbringung der Dienstleistung benutzt werden, als deren Verkörperung angesehen werden können, wie etwa das Kraftfahrzeug für die Transportdienstleistung, oder – wie hier – eine Ladenausstattung für die Dienstleistung des Einzelhandels. Ferner hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft im Zusammenhang mit nicht-konventionellen Markenformen für Waren bereits mehrfach festgestellt, dass die Aufzählung in Art. 2 der Richtlinie nicht abschließend sei und Spielraum für weitere nicht besonders erwähnte Markenformen lasse (EuGH Urt. vom 2. September 2002, C-273/00 P, Slg 2002, I-11737-11777 Rdnr. 44, 45 – Sieckmann; Urteil vom 27. November 2003, C-283/01, Rdnr. 55, ABI EU 2004, Nr C 21, 4 – Shield Mark; Urteil vom 20. Oktober 2011 – C-344/10 P und C-345/10 P, C-344/10 P, C-345/10 P, ABI EU 2011, Nr C 362, 9 – Freixenet). Der Ausschluss der „Aufmachung einer Dienstleistung“ als Markenform aus dem Schutzbereich der Richtlinie würde zudem dem Ziel der Richtlinie, den Waren- und Dienstleistungsverkehr insgesamt zu vereinheitlichen und gleiche Chancen im Wettbewerb zu gewährleisten, widersprechen.

Der Senat ist geneigt, sich der letzteren Auffassung anzuschließen und die angemeldete Ladenausstattung für Einzelhandelsdienstleistungen daher als mit der Aufmachung einer Ware vergleichbar und vom Schutzbereich des Art. 2 der Richtlinie erfasst anzusehen.

Die Ausstattung eines Ladens stellt nämlich einen Teilaspekt der Dienstleistung „Einzelhandel“ dar und kann als eine Verkörperung dieser Dienstleistung angesehen werden. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft (Urteil vom 07. Juli 2005 – C-418/02 –, Slg 2005, I-5873-5924, Rdnr. 34 – Praktiker) besteht der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher. Er umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in dem Zusammentragen eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen. Das umfasst auch die Präsentation der Waren in einem Ladenlokal. Diese wird maßgeblich, wenn auch nicht ausschließlich durch die Ladenausstattung bestimmt.

Deshalb ist die Beantwortung der ersten Frage durch den Gerichtshof für das Verfahren entscheidungserheblich.

2.

Zu der zweiten Frage nach der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens, das die Aufmachung wiedergibt, in der sich die Dienstleistung verkörpert, gemäß Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie.

Ein Zeichen, das die Aufmachung wiedergibt, in der sich die Dienstleistung verkörpert, muss grafisch darstellbar und geeignet sein, die beanspruchten Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unter-

scheiden und darf zudem nicht gegen die in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie statuierten Eintragungshindernisse verstoßen.

Wenn der Gerichtshof sich der Auffassung des Senats anschließen sollte, dass die Aufmachung einer Dienstleistung in gleicher Weise wie die Aufmachung einer Ware schutzfähig ist, ist die Vorfrage entscheidungserheblich, ob der Schutzerstreckung für die verfahrensgegenständliche Marke die Hindernisse nach Art. 3 Abs. 1 lit e) i) – iii) entgegenstehen, wonach bestimmte Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, nicht eintragbar sind.

Die Vorschrift erfasst nach ihrem Wortlaut nur Zeichen, die aus der Form einer Ware bestehen. Eine unmittelbare Anwendung auf Zeichen, die aus der Form eines Gegenstands bestehen, in der sich die beanspruchte Dienstleistung verkörpert, scheidet nach diesem Wortlaut aus. Da Art. 3 Abs. 1 lit. e) der Richtlinie ein Schutzhindernis regelt, ist dessen Anwendung über seinen unmittelbaren Wortlaut hinaus nach Auffassung des Senats nur unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt. Dies ergibt sich aus dem achten Erwägungsgrund der Richtlinie, wonach die Eintragungshindernisse erschöpfend aufgeführt sind (EuGH Urteil vom 18. Juni 2002 C-299/99 P, Slg 2002, I-5475-5520, Rdnr. 74 – Philips/Remington). Eine entsprechende Anwendung auf die Aufmachung von Dienstleistungen könnte jedoch deshalb erforderlich sein, weil für Waren und Dienstleistungen die gleichen Schutzvoraussetzungen gelten müssen, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Die unterschiedliche Behandlung von Warenformmarken und Marken, die in der Aufmachung von Dienstleistungen bestehen, würde zu einer Privilegierung der letzteren führen, die von der Richtlinie nicht gewollt sein kann.

Auch die Ratio der Vorschrift könnte eine Erstreckung auf die Aufmachung der Dienstleistung erfordern. Die Eintragungshindernisse nach Art. 3 Abs. 1 e) i) – iii) haben das im Allgemeininteresse liegende Ziel zu verhindern, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inhaber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt, die der Benutzer auch bei den Waren

der Mitbewerber suchen kann (EuGH a. a. O. Rdnr. 78 – Philips/Remington). Denn der Markenschutz soll keine Hindernisse für die im Allgemeininteresse liegende freie Benutzung von technischen Lösungen oder Gebrauchsvorteilen schaffen. Insbesondere soll verhindert werden, dass die gesetzlichen Grenzen anderer Schutzrechte wie des Patentschutzes durch den zeitlich unbegrenzten Markenschutz überlagert werden und dass das jenseits dieser Grenzen geschützte Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit dieser Lösungen durch den umfassenderen Markenschutz beschränkt wird.

Dies gilt im Ergebnis in gleicher Weise für die Aufmachung von Dienstleistungen. Auch ein Gegenstand zur Erbringung einer Dienstleistung kann ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Wird ein solcher Gegenstand als Dienstleistungsformmarke geschützt, so könnte der Schutzrechtsinhaber den Wettbewerbern die Benutzung des Gegenstandes bei der Erbringung der Dienstleistung untersagen, sodass auch hier eine Anwendung des Eintragungshindernisses nach Art. 3 Abs. 1 Buchstabe e) der Richtlinie sinnvoll erscheint.

Die Klärung der Frage der Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. e) der Richtlinie auf die Aufmachung einer Dienstleistung und der Voraussetzungen für das Vorliegen eines Eintragungshindernisses bei der Aufmachung einer Dienstleistung durch den Gerichtshof ist daher entscheidungsrelevant.

a)

Angewendet auf Dienstleistungen könnte Art. 3 Abs. 1 e) i) der Richtlinie beinhalten, dass ein Zeichen nicht eintragbar ist, das ausschließlich aus einer Form besteht, die durch die Art der Dienstleistung bedingt ist, wie z. B. ein Symbol. Der Senat sieht dieses Schutzhindernis hier selbst bei Gleichstellung von Warenform- und Dienstleistungsformmarke nicht erfüllt, da das abgebildete Ladenlokal nur eine von vielen denkbaren Formen bei Erfüllung der Dienstleistung Einzelhandel ist und deshalb nicht durch die Art der Dienstleistung selbst bedingt ist.

b)

Dagegen könnte Art. 3 Abs. 1 e) ii) der Richtlinie für die Aufmachung einer Dienstleistung ein Eintragungshindernis darstellen.

Die Richtlinie enthält keine Definition der technischen Wirkung. Der EuGH hat diesen Begriff ebenfalls bisher nicht definiert. Er hat allerdings ausgeführt, dass die Vorschrift sicherstellen solle, dass Unternehmen nicht das Markenrecht in Anspruch nehmen können, um ausschließliche Rechte für technische Lösungen ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben. Bestehe nämlich die Form einer Ware nur darin, dass sie die von deren Hersteller entwickelte und auf dessen Antrag patentierte technische Lösung verkörpert, würde ein Schutz dieser Form als Marke nach Ablauf des Patentes die Möglichkeit der anderen Unternehmen, diese technische Lösung zu verwenden, auf Dauer erheblich beschränken. Mit den Wörtern „ausschließlich“ und „erforderlich“ stelle die Bestimmung sicher, dass allein diejenigen Waren von der Eintragung ausgeschlossen seien, durch die nur eine technische Lösung verkörpert werde und deren Eintragung als Marke deshalb die Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen tatsächlich behindern werde (EuGH, Urteil vom 14. September 2010, C-48/09 P, Slg 2010, I-8403-8470, Rdnr. 45 - 48 – Lego).

Bei diesem Verständnis der Vorschrift stünde der Schutzerstreckung des Zeichens nichts entgegen. Die Bereitstellung eines Ladenlokals, von Präsentations- und Lagerflächen sowie eines Kassenbereiches für den Betrieb eines Einzelhandels dürfte keine technische Wirkung in diesem Sinne sein.

Versteht man den Begriff „technische Wirkung“ dagegen im Sinne einer allgemein funktionellen Wirkung, könnte die dreidimensionale Abbildung eines Ladenlokals für Einzelhandelsdienstleistungen von dem Schutzhindernis erfasst werden. Zumindest bei stationärem Einzelhandel bedarf es notwendig eines Ladenlokals als solchem. Dagegen spricht jedoch, dass der Einzelhandel aus einer Vielzahl von Leistungen wie Sortimentsauswahl, Produktberatung und sonstigen Serviceleis-

tungen des Fachpersonals besteht, die sich nicht in der Darstellung eines Raumes verkörpern.

c)

Schließlich könnte das Schutzhindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. e) iii) der Richtlinie erfüllt sein. Dazu müsste die Ausstattung ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Dienstleistung „Einzelhandel“ einen wesentlichen Wert verleiht.

Die Ladenausstattung ist ein wesentliches Qualitätskriterium der Dienstleistung Einzelhandel. Die Bedeutung von Ladenausstattungen für die Qualität des Einkaufserlebnisses ist weithin bekannt und Gegenstand vielfältiger Erörterungen in der betriebswirtschaftlichen Literatur (Schenk, Psychologie im Handel, Entscheidungsgrundlagen für das Handelsmarketing, 2. Aufl. 2007, S. 130 ff. mit weiteren Nachweisen). Gleichwohl macht die Ausstattung des Erbringungsortes nicht die wesentliche Bedeutung der Dienstleistung Einzelhandel aus. Daneben stehen vielmehr zumindest gleichwertig die Qualität der Warenauswahl und der sonstigen im Einzelhandel erbrachten Serviceleistungen.

Auch hier stellt sich insoweit für den Senat die Frage, ob ein einzelnes Teil des Dienstleistungsbündels Einzelhandel maßgeblich für das Vorliegen des Eintragungshindernisses sein kann. Der Senat neigt dazu, diese Frage zu verneinen.

3.

Zu der dritten Frage nach den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit gemäß Art. 2 der Richtlinie

Nach Auffassung des Senats spricht daher grundsätzlich nichts gegen die Markenfähigkeit der Aufmachung eines Raumes, in dem eine Dienstleistung erbracht wird. Dessen bildliche Wiedergabe muss jedoch den Erfordernissen der grafischen Darstellbarkeit im Sinne von Art. 2 der Richtlinie genügen.



Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu sonstigen Markenformen kann ein Zeichen eine Marke sein, wenn es Gegenstand einer grafischen Darstellung, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen, sein kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich geschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist (EuGH a. a. O. – Siekmann; Urteil vom 24.06.2004, C-49/02, Slg 2004, I-06129 - Heidelberger Bauchemie GmbH). Dies ist erforderlich, um die Funktionsfähigkeit des Systems der Eintragung der Marken zu gewährleisten. Die graphische Darstellung dient dem Zweck, die Marke selbst festzulegen, um damit den genauen Gegenstand des Schutzes, den sie ihrem Inhaber gewährt, zu bestimmen. Sie soll die zuständigen Eintragungsbehörden in die Lage versetzen, die Ausgestaltung des Zeichens, aus dem die Marke besteht, klar und eindeutig zu erkennen, und ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Prüfung der Markenmeldungen sowie auf deren Veröffentlichung für den Fortbestand eines zweckdienlichen und genauen Markenregisters nachzukommen. Zum anderen müssen die Wirtschaftsteilnehmer klar und eindeutig in Erfahrung bringen können, welche Eintragungen oder Anmeldungen von gegenwärtigen oder potentiellen Wettbewerbern vorliegen.

Der Gerichtshof hat bisher nicht entschieden, wie konkret die bildliche Darstellung einer Aufmachung für Dienstleistungen sein muss, um den Erfordernissen der grafischen Darstellbarkeit zu genügen. Nach Auffassung des Senats liegt es nahe, parallel zu der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur abstrakten Farbkombinationsmarke (Urteil vom 06. Mai 2003 – C-104/01 – Slg 2003, I-3793-3849 – Libertel; a. a. O. – Heidelberger Bauchemie) zu fordern, dass die Anmeldung eine systematische Anordnung enthält, in der die Ausstattungselemente in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind.

Der Senat geht davon aus, dass eine perspektivische Zeichnung grundsätzlich eine geeignete Darstellungsform ist, wenn aus ihr der Schutzzumfang des Zeichens eindeutig hervorgeht. Er neigt zu der Annahme, dass jedenfalls die relativen Größenverhältnisse des Verkaufsraums im Verhältnis zu seiner Einrichtung und der

Einrichtungsgegenstände zueinander aus der Anmeldung erkennbar sein müssen. Nur auf diese Weise ist der Schutzzumfang eindeutig festgelegt.

Die der Marke beigefügte Raumskizze stellt die beanspruchte Ladenausstattung visuell dar. Sie gibt aber weder die absolute Größe des Ladens und der Einrichtungsgegenstände noch die relativen Größenverhältnisse der Einrichtungsgegenstände zueinander und im Raum eindeutig an. Diese sind in der perspektivischen Zeichnung des Raums nur angedeutet. Insbesondere die Größe des Eingangsbereichs im Verhältnis zur Tiefe des Raumes ist nicht exakt, sondern nur als Gesamteindruck erkennbar.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände könnte es der mit der Anmeldung vorgelegten Raumskizze an der für die Zeichenfähigkeit erforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit fehlen. Eine einzige Zeichnung kann ohne zusätzliche Angaben die konkrete Größe des Verkaufsraumes und seiner Einrichtungsgegenstände sowie ihrer Position zueinander nicht wiedergeben. Die genauen Abstände der Einrichtungsgegenstände zueinander wird bei einer perspektivischen Zeichnung wie der vorliegenden nur ein Fachmann auf dem Gebiet von technischen Zeichnungen, ggf. durch Messen und Berechnungen, bestimmen können, während der durchschnittliche Betrachter die relativen Größenverhältnisse allenfalls schätzen kann.

Der Senat würde hier davon ausgehen, dass zur Bestimmung des Schutzzumfangs der Marke die Angabe der Größenverhältnisse erforderlich ist. Diese kann erfolgen in einer ergänzenden Beschreibung entweder in absoluten Parametern, also Metern und Zentimetern, oder durch Proportionsangaben über relative Größe und Abstände der Einrichtungsgegenstände zueinander und im Verhältnis zur Gesamtgröße des Raumes.

Demgemäß neigt der Senat der Auffassung zu, dass eine Proportionsangabe genügt, die nachzureichen möglich sein muss, wenn sie mit der ursprünglichen Dar-

stellung übereinstimmt, was dann zur Verschiebung des Anmeldetages führen könnte.

Um die Anforderungen an die graphische Darstellung als Eintragungsvoraussetzung für das Gebiet der Gemeinschaft verbindlich zu konkretisieren, bedarf es einer Entscheidung des Gerichtshofs.

4.

Zur vierten Frage, ob sich der Schutzzumfang der Einzelhandelsmarke auch auf Waren erstreckt, die der Einzelhändler selbst produziert

Der EuGH hat in seiner Praktiker-Entscheidung keine Aussage darüber getroffen, ob Einzelhandel nur mit Fremdwaren oder auch mit eigenen Produkten unter den Schutz der Einzelhandelsmarke fällt. Auch insoweit bedarf es einer Antwort des EuGH, um für den Anmelder Klarheit über den Schutzzumfang seiner Marke zu schaffen.

Nationale Rechtsprechung fehlt hierzu bislang. Im Schrifttum wird die Entscheidung des EuGH zu „Praktiker“ aber dahingehend ausgelegt, dass der Einzelhandel sich entweder ausschließlich (Ströbele GRUR Int. 2008, 719, 722) oder zumindest schwerpunktmäßig (Fuchs, Die Marke des Einzelhandels, 2006, S. 118 ff, 123; Grabrucker GRUR 2001, 623, 627; Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, 2006, Rdnr. 613 f.) auf Waren aus fremder Produktion beziehen müsse, um als solcher markenmäßig geschützt werden zu können. Der Vertrieb eigener Waren stellt danach eine bloße Hilfsdienstleistung zur Warenherstellung dar. Dies wird damit begründet, dass Eigenprodukte bereits durch die warenbezogene Herstellermarke Schutz erhalten und es nicht möglich sei, innerhalb desselben wirtschaftlichen Tätigkeitsbereichs für ein und dieselbe Handlung gegenüber denselben Adressaten gleichzeitig eine Waren- und eine Dienstleistungsmarke zu erhalten. Eine derartige „Doppelschutzmarke“ sei unzulässig (BPatGE 39, 70, 73; Grabrucker GRUR 2001, 623, 627 m. w. N.).

Der Senat neigt zu der Ansicht, dass nur der Einzelhandel mit fremden Waren markenfähig ist. Denn Handelstätigkeit setzt gerade die Warenbeschaffung von Dritten voraus. Sortimentszusammenstellung bedeutet daher, dass der Händler Dienstleistungen von mindestens einem Anbieter bezieht, der in seiner Rechtspersönlichkeit von der des Händlers verschieden ist (Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, 2006, Rdnr. 598).

Vertreibt der Händler eigene Waren, befindet er sich vor allem im Wettbewerb zu anderen Herstellern, so dass ihm ein Markenschutz nur in Form einer Marke für die selbst hergestellte Ware gewährt werden kann. Beim Absatz fremder Waren bestehen die Wettbewerbsbeziehungen maßgeblich im Verhältnis zu anderen Händlern, weswegen ihm Markenschutz für den Handel mit Waren einzuräumen ist (so auch Oberhardt, Die Handelsdienstleistungsmarke, 2006, Rdnr. 613).

Gegen diese Auffassung spricht aber, dass auch der Händler mit eigenen Waren in seinen Läden nicht seine gesamte Produktpalette anbieten muss, sondern eine an den Bedürfnissen bestimmter Zielgruppen orientierte Sortimentsauswahl treffen kann, etwa indem er regionale Bedürfnisse, Geschmack oder die Kaufkraft der jeweiligen Kundenkreise berücksichtigt. Auch in diesem Fall erbringt er mit der Sortimentswahl eine Dienstleistung, die die Kaufentscheidung der Kunden beeinflussen soll, und damit einen merkantilen Mehrwert, durch den sich diese Dienstleistung definiert. Zudem werden die ergänzenden Dienstleistungen wie die Beratung oder Präsentation auch für eigene Waren erbracht. Auch in dieser Hinsicht geht die Leistung weit über die Herstellung von Waren hinaus.

5.

Es kommt auf die Beantwortung der vorangegangenen Fragen an, da der Senat zur Annahme von konkreter Unterscheidungskraft der Marke neigt.

Hinsichtlich der Prüfung der Unterscheidungskraft und der weiteren Schutzhindernisse scheint es dem Senat wegen der Vergleichbarkeit der verfahrensgegen-

ständlichen Aufmachung mit einer Warenformmarke naheliegend, die Kriterien anzuwenden, die der Gerichtshof für diese Markenform entwickelt und in seiner Freixenet - Entscheidung nochmals ausdrücklich für „sonstige Markenformen,“ bestätigt hat (EuGH Urteil vom 8. April 2003, C-53/01 P bis C-55/01 P, Slg 2003, I-3161-3205, – Linde, Winwards Industries und Rado-Uhren; Urteil vom 7. Oktober 2004, C-136/02 P, Rdnr. 30, Slg 2004, I-9165-9213 – Mag Instrument/HABM; vom 4. Oktober 2007, C-144/06 P, Rdnr. 36, Slg 2007, I-8109-8130,– Henkel/HABM; a. a. O. - Freixenet). Danach wird eine dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist. Denn wenn graphische oder Wortelemente fehlen, schließen die Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren; daher kann es schwieriger sein, die Unterscheidungskraft einer solchen Marke nachzuweisen als diejenige einer Wort- oder Bildmarke. Unter solchen Umständen besitzt nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Üblichkeit der Branche abweicht und deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann, Unterscheidungskraft im Sinne der Richtlinie.

Maßstab für den Vergleich mit den Wettbewerbern ist zwar die beanspruchte Ausstattung. Sie ist aber nicht allein vor dem Hintergrund der ästhetischen Gestaltung zu vergleichen, es ist vielmehr vom Wesen des Einzelhandels auszugehen. Wesentliche Merkmale eines Einzelhandelsgeschäftes sind deutlich sichtbare Kasensbereiche meist im Eingangsbereich, Theken, an denen Serviceleistungen für den Kunden angeboten werden, offene oder geschlossene Lagerflächen im Ausstellungsraum zur Entnahme der Ware durch den Kunden oder das Personal. Wird ein umfangreiches Sortiment präsentiert, ist die Ladenfläche durch Regalelemente in Gänge eingeteilt, durch die der Kunde geleitet wird. Logos oder die Firmenbezeichnung sind an den Außenflächen, im Eingangsbereich und im Laden selbst

angebracht. Häufig finden sich Aufmerksamkeit erheischende Informationstafeln mit Logos verschiedener Hersteller.

Diese Elemente sind auch bei den Einzelhändlern der hier einschlägigen Telekommunikations- und Computerbranche vorherrschend. Es sind mehrere Erscheinungsformen zu unterscheiden. Kaufhäuser der Elektronikbranche, die Telekommunikations- und Datenverarbeitungsprodukte neben anderer Elektronik anbieten (z. B. Saturn, Media Markt, Konrad), verfügen in der Regel über eine große Verkaufsfläche, die durch Regalaufbauten im Raum und an den Wänden eng gegliedert ist, um ein möglichst großes Warenangebot auf kleinem Raum zu präsentieren. Unter deren in mittlerer Körperhöhe angebrachten schmalen Präsentationsflächen befinden sich Regale für die verpackten Exemplare der Ware, die zur Entnahme durch den Käufer bereit liegen. Die Kassenbereiche sind deutlich sichtbar am Ausgang platziert. Die gesamte Ausstattung folgt ausschließlich funktionalen Gesichtspunkten. Daneben existieren Einzelhändler, die ausschließlich Computer und Computerzubehör anbieten. Diese verfügen überwiegend über eine kleinere Verkaufsfläche. Die Einrichtung entspricht in etwa derjenigen der Elektronikmärkte mit vergleichbaren Regalbauten. Auch hier herrscht eine funktionale Einrichtung mit Theken für den Service, einem Kassenbereich und Lagerflächen für die vorhandene Ware vor. Ästhetische Gesichtspunkte treten in den Hintergrund. Die großen Mobilfunkanbieter (Vodafone, Telekom, O2) verfügen schließlich über jeweils einheitlich gestaltete Geschäftseinrichtungen mit eindeutiger Farbgebung, in der die Unternehmenskennzeichen eine dominante Stellung einnehmen. Die Verkaufsflächen sind relativ klein. Die Flächen im Eingangsbereich werden als Träger des jeweiligen Firmenlogos benutzt. Sie zeichnen sich in Einrichtung und Aufbau durch eine moderne Ästhetik aus. Die Einrichtung besteht aus thekenartigen Möbeln mit geschlossenen Unterschränken für die angebotene Ware. Die Kassen sind deutlich sichtbar.

Die Schutz beanspruchende Ausstattung weist demgegenüber Besonderheiten auf, die sie von der üblichen Einrichtung anderer Anbieter dieser Branche erheb-

lich unterscheiden. Denn sie verzichtet auf viele wesentliche Elemente des typischen Einzelhandelsgeschäftes. Flächen zur Lagerung von Ware gibt es nicht. Ein erkennbarer Kassenbereich existiert ebenfalls nicht. Statt Regalaufbauten sind Tische ohne Auf- und Unterbauten vorgesehen, die zudem in weitem Abstand voneinander platziert sind. Auch die streng einheitliche Anordnung der Tischreihen und die weiten Abstände zwischen den Präsentationsflächen sind für den Elektro-einzelhandel ungewöhnlich. Hinzu kommt, dass die Einrichtungselemente Alltagsgegenstände ohne auffällige Farb- oder Bildgestaltung sind. Es handelt sich um schlichte Tische und Regale, die auch in einem Büro oder dem Lesesaal einer Bibliothek stehen könnten. Das Ladenlokal erinnert eher an eine Bibliothek oder einen Andachtsraum. Wegen des Verzichts auf typische Elemente des Einzelhandels wirkt die Ausstattung insgesamt für den Einzelhandel dysfunktional, der Eindruck, dass hier ein Warenkonsum stattfinden soll, wird vermieden. Diese markanten Eigentümlichkeiten der Ausstattung von dem branchenüblichen Marktauftritt verleihen ihr Unterscheidungskraft.

Die offenen Vorlagefragen im Vorfeld der Unterscheidungskraft sind daher für den Ausgang des Verfahrens entscheidend.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu