

Rechtsdurchsetzung

Rechtsverwirklichung durch
materielles Recht und Verfahrensrecht

Festschrift für
Hans-Jürgen Ahrens
zum 70. Geburtstag

Sonderdruck

Carl Heymanns Verlag

Apple Trademark und der Schutz von Geschäftsraumgestaltungen

THOMAS HOEREN/TILL BITTER

I. EINLEITUNG

Für uns ist es unglaublich: *Hans-Jürgen Abrens* wird 70 Jahre alt. Seine Energie, seine Begeisterungsfähigkeit, seine wissenschaftliche Neugierde weisen auf einen jung gebliebenen Forscher hin, der wie kaum ein anderer mit seinen innovativen Ideen das Immaterialgüterrecht in Deutschland nachhaltig geprägt hat. Dies gilt gerade auch für das Markenrecht, zu dem der Jubilar über die Jahre hinweg einiges publiziert hat.¹ Dies gibt uns den Mut, ihn mit Überlegungen zu den jüngsten Veränderungen des Markenrechts erfreuen und ehren zu wollen.²

Zweifelsohne hat sich das Kaufverhalten der Verbraucher in den vergangenen Jahren verändert. Standen in der Vergangenheit die Produkte und der Kauf selbst im Fokus, interessieren den Kunden zunehmend weiterführende Angebote, die den Kauf zu einem Erlebnis werden lassen. Der Einzelhandel hat dies erkannt und unter anderem reagiert, indem er in wachsender Zahl durch individuell angepasste und außergewöhnliche Geschäftsraumgestaltungen die Gunst des Kunden zu gewinnen versucht. Gleichzeitig soll die Übertragung eines einheitlichen Shopkonzeptes auf weitere Läden eines Händlers weltweit einen Wiedererkennungseffekt schaffen, der ihn von Mitbewerbern abhebt und *idealiter* zu einem Wettbewerbsvorteil führt. Im Übrigen dürfte die Marketingstrategie auf eine besondere Bindung des durchschnittlichen, für ästhetische Eindrücke offenen Verbrauchers an das Unternehmen zielen, indem gegebenenfalls weltweit ein stets einheitliches Image transportiert wird, durch das bestenfalls auch ohne gesonderte Kennzeichnung eine gedankliche Verknüpfung von Ladenkonzept mit dem dahinter stehenden Geschäftsinhaber entsteht. Daneben zu verzeichnende Entwicklungen gehen mitunter soweit, dass sich um Ladenlokale ein regelrechter Kult entwickelt, deren Alleinstellungsmerkmale, dem Anschein nach, die eigentlich zu vermarktenden Produkte in den Hintergrund treten lassen. In Konkurrenz zueinander stehende Technologieunternehmen wie etwa *Apple Inc.* (*Apple*) oder *Microsoft Co.*, aber auch in der Textilindustrie bekannte Firmen wie

1 (Zusammen mit Wirtz) Kriminelle Markenrechtsverletzungen: Entwicklungsperspektiven der Strafverfolgung, MarkenR 2009, 97 ff. oder der legendäre Beitrag »Die Warenzeicheninhaberschaft der BGB-Gesellschaft – eine rechtspolitische Skizze«, in: FS Rudolf Nirk, 1992, S. 1 ff.

2 Siehe zum Thema dieses Beitrags auch Hoeren, NJW-aktuell 2014, 3.

Abercrombie & Fitch Co. oder *Hollister Co.* fallen in diesem Zusammenhang jeweils durch apartes, annähernd gleiches bis identisches Design ihrer Läden auf. So überraschte vor allem *Apple* seit 2001 mit der Eröffnung neuartiger sogenannter Flagship Stores, denen Investitionen in Design und Ausbau der Shops in Millionenhöhe vorausgingen. Wie wichtig *Apple* seine *corporate identity* und damit einhergehend das *corporate design* ist, wird deutlich in der Inszenierung, die das Unternehmen um die Marke *Apple* betreibt. Neben technischen Raffinessen überzeugen *Apple*-Produkte gerade durch Design und regelmäßig außergewöhnliche Aufmachung. So ist es nur konsequent, dass dieser nach außen hin einheitliche, stets besondere Auftritt sich auch dort niederschlägt, wo die Produkte ihren Weg zum Konsumenten finden, und zwar im Ladengeschäft. Dass hinter dem Gedanken eines einheitlichen Auftritts auch handfeste monetäre Gründe stehen, wird in den Unternehmenskennziffern deutlich, wonach kein anderer amerikanischer Einzelhändler mehr Umsatz pro Quadratmeter Ladenfläche generiert.³ Demzufolge ist *Apple* daran gelegen, die mitunter millionenschweren Investitionen in Konzepte und deren Realisierung sowie den dadurch erwirtschafteten Erfolg gegenüber Wettbewerbern zu schützen.

Zuletzt ging *Apple* in Deutschland einen bis dahin neuen Weg, indem das Unternehmen markenrechtlichen Schutz für ihre Geschäftsraumgestaltungen zu erlangen versuchte. Mit Urteil vom 10.7.2014 hat der EuGH in einem Vorabentscheidungsverfahren gemäß Art. 267 Abs. 1 b), Abs. 3 AEUV nunmehr entschieden, dass die spezifische Gestaltung der Flagship Stores von *Apple* grundsätzlich markenrechtlich geschützt werden kann.⁴ Im Grundsatz ist damit (scheinbar) das Tor für die Registrierung von »Shopmarken« weit geöffnet, sofern die Ladenausstattung »erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweicht«.⁵ Doch was nach Rechtsklarheit aussieht, ist in der Praxis längst nicht so eindeutig. Konkret gibt man den Unternehmen damit nämlich Steine statt Brot, wenn man sich die Schutzvoraussetzungen ansieht, die an die Eintragung einer »Shopmarke« gestellt werden. Überdies dürfte auch der zu erwartende Schutzzumfang weit hinter dem zurückbleiben, was Unternehmen sich erhoffen.

Im Rahmen dieses Beitrags untersuchen die Verfasser daher den Schutz von Geschäftsraumgestaltungen nach markenrechtlichen Gesichtspunkten entlang der jüngsten dazu ergangenen Entscheidung des EuGH und zeigen die Schwachstellen der Anerkennung einer neuen Markenform sowie der Argumentation des Gerichtshofs auf. Die ansonsten grundsätzlich in Betracht kommenden Schutzmöglichkeiten, namentlich diejenigen nach dem Design-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, bleiben davon unberührt.

3 Vgl. <http://retail.emarketer.com/apple-murphy-usa-tiffany-co-top-new-emarketer-store-productivity-rankings/> (13.10.2015).

4 Vgl. EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866 ff. – *Apple/DPMA*.

5 EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Nr. 20) – *Apple/DPMA*.

II. MARKENRECHTLICHER SCHUTZ

Der Entscheidung des EuGH ging die Eintragung einer dreidimensionalen internationalen Marke (IR Nr. 1060321) für Dienstleistungen der Klasse 35⁶ des Abkommens von Nizza⁷ beim *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) voraus, in deren Anschluss *Apple* eine inländische Schutzerstreckung der Marke auf Deutschland nach dem Abkommen von Madrid⁸ anstrebte. Das negative Bescheiden des Antrags auf Eintragung durch das *Deutsche-Patent- und Markenamt* (DPMA) vom 24.1.2013 veranlasste das Unternehmen zu einer Beschwerde beim BPatG. Diesem Rechtsstreit lag die generelle Frage zu Grunde, ob die »dreidimensionale Gestaltung einer Ladeneinrichtung als Marke für Einzelhandelsdienstleistungen«⁹ Schutzfähigkeit besitzt. Zu deren Beantwortung wollte das BPatG im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens vier grundlegende Fragen¹⁰ des Markenrechts, die die Auslegung der Art. 2 und 3 der Markenrechts-Richtlinie 2008/95¹¹ betrafen, vom EuGH geklärt wissen. Die im Rahmen des daraufhin ergangenen Urteils gewonnenen grundlegenden Erkenntnisse liegen nunmehr diesem Beitrag zu Grunde, obwohl in der *causa Apple* eine konkrete Entscheidung des vorlegenden Gerichts noch aussteht. Die (1.) Schutzvoraussetzungen und der (2.) Schutzzumfang einer solchen »Shopmarke« begeben dabei jeweils eigenständigen Problemen.

EXKURS: MARKENRECHTLICHER SCHUTZ IN DEN USA

In den USA wird markenrechtlicher Schutz für Geschäftsraumgestaltungen auf Bundesebene regelmäßig über den Schutz des *Trade Dress*, basierend auf dem *Lanham Act*, zu erreichen versucht. Der *Lanham Act* vereint dabei das Markenrecht (*Trademark Law*) als Teil des Wettbewerbsrechts (*Unfair Competition Law*) in einem Gesetz und findet seinen Niederschlag in 15 U.S. Code §§ 1051 ff. (Kapitel 22).¹² Der Schutz des *Trade Dress* verläuft insoweit parallel zum Schutz regulärer *Trademarks*

6 »Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräte, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Zubehör, und darauf bezogene Produktdemonstrationen.«

7 Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15.6.1957, revidiert in Stockholm am 14.6.1967 und in Genf am 13.5.1977 und geändert am 28.9.1979 (Recueil des traités des Nations unies, Bd. 1154, Nr. I-18200, S. 89).

8 Abkommen von Madrid über die internationale Registrierung von Marken vom 14.4.1891 in revidierter und zuletzt am 28.9.1979 geänderter Fassung (Recueil des traités des Nations unies, Bd. 828, Nr. I-11852, S. 390).

9 BPatG, GRUR 2013, 932, 933 – Apple.

10 Vgl. BPatG, GRUR 2013, 932, 932 – Apple.

11 Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. L 299, 25.

12 Vertiefend Heilein, GRUR Int. 2001, 377, 379.

und *Service Marks*, als dass im Wesentlichen markenrechtliche Grundsätze anzulegen sind.¹³

In den USA wird eine Marke, die der Kenntlichmachung und Abgrenzung von Waren dient, als *Trademark* bezeichnet, jene Marken hingegen, die der Kenntlichmachung und Abgrenzung von Dienstleistungen dienen, als *Service Mark*. Sie können bestehen aus jedem Wort, Namen, Symbol, Objekt oder jeder Kombination dieser Elemente.¹⁴ In Ermangelung einer bundesstaatlichen Definition des *Trade Dress* hat die US-amerikanische Rechtsprechung und Kommentarliteratur diese Lücke mittlerweile ausgefüllt und in mehreren Entscheidungen konkretisiert.¹⁵ So rückt hinsichtlich des Schutzes des *Trade Dress* vor allem die Kombination solcher Elemente in den Vordergrund, die den Absatz von Waren und Dienstleistungen fördern sollen.¹⁶ Anerkanntermaßen lässt sich auch die Geschäftsraumgestaltung eines Unternehmens grundsätzlich als *Trade Dress* registrieren, seitdem die Rechtsprechung in einer weiten Auslegung unter anderem auch die Gestaltung und Ausstattung eines Ladengeschäfts (sogar die Atmosphäre, die durch die Kombination verschiedener Elemente entsteht)¹⁷ ergebnisorientiert als schutzfähige Marke ansieht.¹⁸ Voraussetzung des Schutzes, sowohl des eingetragenen als auch nicht registrierten¹⁹ *Trade Dress*, ist deren Unterscheidungskraft (*distinctiveness*) sowie Nichtfunktionalität (*nonfunctionality*).²⁰ Marken können nach allgemeiner Ansicht bereits von Haus aus unterscheidungskräftig sein (*inherent distinctiveness*), so sie suggestiv, willkürlich oder phantasie-reich sind und damit ihrer Natur nach als Herkunftshinweis dienen.²¹ Anderenfalls können Marken, die nicht schon aus sich heraus Unterscheidungskraft besitzen, sondern vielmehr generisch oder beschreibend sind, erst durch Verkehrsdurchset-

13 v. Bassewitz, GRUR Int. 2004, 390 f.; ausführlich McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4. Aufl., § 8:1.

14 So die Legaldefinition aus 15 U.S. Code § 1127.

15 Vom U.S. Supreme Court adressiert in, U.S. Supreme Court, 456 U.S. 844 (1982) – Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.; U.S. Supreme Court, GRUR Int. 1993, 890 ff. – Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc.; U.S. Supreme Court, GRUR Int. 2000, 812 ff. – Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros. Inc., U.S. Supreme Court, 532 U.S. 23 (2001) – TrafFix Devices Inc. v. Marketing Displays Inc.

16 So die Definition von McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4. Aufl., § 8:1.

17 Vgl. etwa U.S. Supreme Court, GRUR Int. 1993, 890 ff. – Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc.; U.S. District Court for the Middle District of Florida, 566 F. Supp.2d 1350, 1362 (2008) – Dunkin' Donuts Franchised Restaurants LLC v. D&D Donuts Inc.

18 Treffend Sandberg, 29 Franchise LJ 10 (Summer 2009), »A third type of trade dress encompasses the decor, layout, and style of service at a retail location.«; vgl. ferner v. Bassewitz, GRUR Int. 2004, 390, 391.

19 Das nicht registrierte Trade Dress genießt Schutz über die wettbewerbsrechtliche Vorschrift des 15 U.S. Code § 1125 (a).

20 Sandberg, 29 Franchise LJ 10 (Summer 2009); McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4. Aufl., § 8:1.

21 Grundsätze begründet in 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976) – Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.; bestätigt in U.S. Supreme Court, GRUR Int. 1993, 890 f. – Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc.

zung (*secondary meaning*) Schutz erlangen.²² Wenn auch der amerikanische Supreme Court in der Vergangenheit etwa der mexikanischen Restaurantkette *Taco Cabana Inc.* Unterscheidungskraft bereits von Haus aus zugesprochen hat, da sowohl die äußere Gestaltung als auch die Innenausstattung des Ladenlokals auf einem einheitlichen, typisch mexikanischen Stil beruht und nicht lediglich beschreibend ist,²³ haben sich die Beurteilungskriterien dieser Entscheidung als nicht beständig erwiesen. So sind andere Gerichte mittlerweile dazu übergegangen, stets an die Verkehrsdurchsetzung anzuknüpfen.²⁴ Die weitere Schutzvoraussetzung betrifft die Nichtfunktionalität der Schutz beanspruchenden Eigenschaft (*functionality doctrine*), wodurch dem Bedürfnis der Allgemeinheit an der Nachahmungsfreiheit funktionaler Designs oder Produkteigenschaften Rechnung getragen werden soll, die jedermann nachzuahmen freistehen, sofern keine anderweitigen Schutzrechte bestehen.²⁵ Im Ergebnis dürfte dieses Korrektiv jedenfalls dem Schutz von Geschäftsraumgestaltungen nicht entgegenstehen, ist die Aufmachung eines Ladenlokals im Ganzen weder essentiell für die Benutzung oder den Zweck noch beeinflusst sie die Kosten bzw. Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen.²⁶ Auch zieht die Funktionalität – zugegebenermaßen möglicher – einzelner Elemente nicht zwingend die Funktionalität der Gesamtgestaltung nach sich.²⁷

Das USPTO sah diese Voraussetzungen jedenfalls für die Flagship Stores von *Apple* als gegeben an, und gewährte Schutz als *Trade Dress*.²⁸

1. Materielle Schutzvoraussetzungen einer Registermarke

Voraussetzung der Schutzfähigkeit einer Geschäftsraumgestaltung als Marke im deutschen Recht ist deren Marken- und Eintragungsfähigkeit.

22 Grundsätze begründet in 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976) – *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc.*; bestätigt in U.S. Supreme Court, GRUR Int. 1993, 890 f. – *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc.*

23 Vgl. U.S. Supreme Court, GRUR Int. 1993, 890 f. – *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc.*

24 Vgl. nur U.S. District Court for the Middle District of Florida, 566 F. Supp.2d 1350 (2008) – *Dunkin' Donuts Franchised Restaurants LLC v. D&D Donuts Inc.* Selbst der U.S. Supreme Court scheint in jüngster Zeit Verkehrsdurchsetzung zu verlangen, U.S. Supreme Court, GRUR Int. 2000, 812 ff. – *Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros. Inc.*

25 v. *Bassewitz*, GRUR Int. 2004, 390, 391.

26 So die Voraussetzungen des Inwood-Tests zur maßgeblichen Bestimmung der Funktionalität, siehe U.S. Supreme Court, 456 U.S. 844, 850 Fn. 10 (1982) – *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*

27 So entschieden in 251 F.3d 1252, 1259 (9th Cir. 2001) – *Clicks Billiards Inc. v. Sixshooters Inc.* In U.S. Supreme Court, GRUR Int. 1993, 890 ff. – *Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc.*, verteidigte das Gericht einzelne funktionale Aspekte eines mexikanischen Restaurants, ohne näher ins Detail zu gehen.

28 Vgl. dazu die Anmeldung http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=85036990&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch (13.10.2015).

a) Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 2 Marken-RL

Die Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 2 Marken-RL setzt das Vorliegen eines Zeichens im Rechtssinne voraus, das abstrakt geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, ohne bereits einen Bezug zu konkreten Waren oder Dienstleistungen herzustellen. Im Wege richtlinienkonformer Auslegung des Markengesetzes ist die graphische Darstellbarkeit des Zeichens, zwar eigenständig und als solches systemwidrig in § 8 Abs. 1 MarkenG als absolutes Schutzhindernis konzipiert, ein materiell rechtliches Kriterium der Markenfähigkeit, entsprechend dem Verständnis von Art. 2 Marken-RL.²⁹

aa) Zeichen im Rechtssinne (Zeichenfähigkeit): Als solche sind die in § 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 2 Marken-RL aufgeführten Zeichenformen, durch »insbesondere« gekennzeichnet und vom *EuGH* in mehreren die Konzeption nichtkonventioneller Markenformen betreffender Entscheidungen bestätigt,³⁰ nicht abschließend und können grundsätzlich all diejenigen Formen umfassen, die mit den fünf Sinnen rezipierbar sind (Sehen, Schmecken, Hören, Fühlen, Riechen).³¹ Dabei wird die grundsätzliche Offenheit des deutschen Markengesetzes für nicht ausdrücklich normierte Markenformen in der Existenz regelmäßig neuer, als »Orchideenmarken« beschriebener Zeichen deutlich. So sind mittlerweile olfaktorische und gustatorische Zeichen, Hörzeichen, dreidimensionale Zeichen, Einfarbenzeichen und Farbzusammenstellungen sowie weitere nichtkonventionelle Markenformen als schutzfähige Zeichen im Rechtssinne anerkannt, wengleich es ihnen unter Umständen an der graphischen Darstellbarkeit fehlen kann.³² Die bis *dato* ungeklärte Frage, ob auch die Gestaltung einer Verkaufsstätte zeichenfähig ist, hat der *EuGH* nun anlässlich der von *Apple* als Flagship Stores bezeichneten Ladengeschäfte grundsätzlich bejaht, bei deren Markenmeldung das Zeichen als »aus der einzigartigen Gestaltung und Aufmachung eines Einzelhandelsgeschäfts [bestehend]«³³ beschrieben wurde. Das *BPatG* hatte im Vorfeld noch Bedenken angemeldet, ob des Wortlauts von Art. 2 Marken-RL, der von »Form oder Aufmachung der Ware« spricht, ohne damit die »Aufmachung einer Dienstleistung« ausdrücklich zu adressieren, worin möglicherweise eine bewusste Entscheidung gegen die Annahme einer solchen Markenform gesehen werden konnte.³⁴ Das *BPatG* versteht nämlich die Ausstattung eines Ladengeschäfts

29 Ausführlich Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 375 f.; Kirschneck, in: Ströbele/Hacker, Markenrecht, § 3 Rn. 25.

30 Vgl. die Leitentscheidungen *EuGH*, Rs. C-299/99, GRUR 2002, 804 ff. – Philips/Remington; *EuGH*, Rs. C-273/00, GRUR 2003, 145 ff. – Siekmann; *EuGH*, Rs. C-104/01, GRUR 2003, 604 ff. – Libertel; *EuGH*, Rs. C-283/01, GRUR 2004, 54 ff. – Shield Mark.

31 Vgl. *BGH*, GRUR 2007, 148, 149 (Rn. 12) – Tastmarke; vertiefend Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 325 ff.

32 Zu den Marken im Einzelnen Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 325 f., 504 ff.

33 *BPatG*, GRUR 2013, 932, 932 – Apple.

34 *BPatG*, GRUR 2013, 932, 933 – Apple.

als einen Teilaspekt der Dienstleistung »Einzelhandel«, als deren Verkörperung die Ausstattung gesehen werden kann. So tendierte es bereits im Vorlagebeschluss für eine von der Richtlinie umfasste Gleichsetzung der »Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert« mit der »Aufmachung einer Ware«, in Kenntnis des vom EuGH in mehreren Entscheidungen vertretenen offenen Zeichenbegriffs.³⁵ Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung und ihrer konsequenterweise fortgeführten Entscheidungspraxis, nimmt der Gerichtshof im Folgenden zwar die Zeichenfähigkeit an, wesentlich neu ist jedoch die der Anerkennung zu Grunde liegende Argumentation. So stellt der EuGH in seiner Entscheidung überhaupt nicht auf die Schutz beanspruchende Ausstattung des Ladengeschäftes ab – wie zuvor noch das BPatG –, sondern anerkennt die Zeichenfähigkeit der im Anmeldeverfahren hinterlegten *Abbildung* als ausdrücklich von Art. 2 Marken-RL umfasstes graphisch darstellbares Zeichen.³⁶ Demzufolge hält der EuGH auch eine Gleichsetzung nunmehr für nicht entscheidungserheblich.³⁷ Neben der fehlenden Notwendigkeit erscheint eine solche Vorgehensweise zumindest fragwürdig, dürfte seitens des Anmelders wohl anderes gewollt gewesen sein.

Konsequenterweise ist in der vorliegenden Entscheidung nicht länger auf das noch von der früheren Rechtsprechung zu § 1 WZG abgestellte Erfordernis einer hinreichenden *Einheitlichkeit* der Marke zurückgegriffen worden, das bei mehrgliedrigen Zeichen einen *geschlossenen Gesamteindruck der Kennzeichnung* verlangte.³⁸ Der nach Möglichkeit auf einen Blick wahrzunehmende Eindruck der Zusammengehörigkeit eines Markenzeichens³⁹ hätte die Rechtsprechung im Fall der Gestaltung und Ausstattung eines Flagship Stores, ob der Komplexität, der sie charakterisierenden Eigenschaften und einzelnen, möglicherweise selbstständig markenfähigen Gestaltungselementen – wie sie der Markenbeschreibung *Apples* vor dem Bundespatentgericht vom 25.4.2013 zu entnehmen sind⁴⁰ – wohl zumindest vor zusätzliche Fragen gestellt. Mit Geltung des Markengesetzes, das durch die Marken-RL harmonisiert wurde, und fehlender ausdrücklicher Normierung ist die Rechtsprechung mittlerweile allerdings von einem außergesetzlichen Schutzhindernis der *Einheitlichkeit* abgerückt und vertraut zukünftig auf die ausreichenden gesetzlichen Bestimmungen zur graphischen Darstellbarkeit und Unterscheidungskraft.⁴¹ Vor dem Hintergrund der Vorgehensweise des *EuGH* im vorliegenden Urteil, in welchem allein auf die *Abbildung* des Ladengeschäfts Bezug genommen wird, hätten sich im Übrigen wohl ohnehin keine außergewöhnlichen Schwierigkeiten ergeben.

35 BPatG, GRUR 2013, 932, 934 – Apple.

36 EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Rn. 18 ff.) – Apple/DPMA.

37 EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Rn. 19) – Apple/DPMA.

38 S. nur BPatG, BPatGE 18, 65, 67; dazu auch Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 342 ff.

39 Näher Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 342.

40 Vgl. BPatG, GRUR 2013, 932, 932 – Apple.

41 Vgl. BPatG, GRUR 2009, 1060 ff. – Trüffelpralinen (Mehrfachslogan) und bestätigend BGH, GRUR 2010, 935 f.; sich anschließend Kirschneck, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 3 Rn. 30.

Dies entbindet hingegen nicht von dem nunmehr anerkannten Erfordernis der hinreichenden *Bestimmtheit des Zeichens*, als erste Voraussetzung der Zeichenfähigkeit.⁴² Danach ist ein Zeichen unbestimmt, das sich auf einen Gegenstand bezieht, der sich in der konkreten Anmeldung auf eine *Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen* erstrecken kann.⁴³ Die daraus resultierende Absage an den Markenschutz abstrakter Konzepte, wurde in der *causa Apple* im Ergebnis richtigerweise weder vom vorlegenden Gericht noch vom EuGH problematisiert. Gleichwohl hätten auf den ersten Blick und in *entsprechender* Anwendung dieses Grundsatzes auf die Geschäftsraumgestaltung eines *Apple Stores* gegen das Vorliegen der Voraussetzung der *Bestimmtheit* jedenfalls Bedenken erhoben werden können. Der Markenmeldung der Flagship Stores sind nämlich keine konkreten Abmessungen oder Proportionsangaben zu entnehmen, was abgesehen von der ansonsten detailliert wiedergegebenen Aufmachung der Shops, durchaus Platz für gestalterischen Spielraum lassen könnte, abhängig von den jeweils zur Verfügung stehenden räumlichen Möglichkeiten vor Ort. Wenn in Folge dessen eine identische Markenform nicht vorliegt, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen realistischermäßig möglich erscheint, würde es an der hinreichenden Bestimmtheit fehlen. Im Ergebnis sprechen die besseren Argumente gleichwohl für die hinreichende Bestimmtheit des Zeichens, dürfte sich der Gestaltungsspielraum ob der konkreten Markenmeldung in engen Grenzen halten und lediglich von der jeweils vor Ort bestehenden dimensional Beschaffenheit der Räumlichkeiten abhängen. Die wenigen tatsächlichen Unterschiede beschränken sich aller Voraussicht nach auf die Abstände der Einrichtungsgegenstände zueinander und im Verhältnis zur Größe des Geschäfts, wobei weiterhin das immer gleiche Design, sprich dieselbe Aufmachung und Gestaltung vorherrscht, inklusive der Verwendung gleicher Materialien, Formen und identischer Anordnung der Einrichtungsgegenstände sowie der Platzierung der Waren (ohne selbst Merkmal der Marke zu sein). Wie sich die Voraussetzung der Bestimmtheit auf andere Geschäftsraumgestaltungen als die *Apples* auswirkt, bleibt einer Einzelfallentscheidung vorbehalten.

bb) Abstrakte Unterscheidungsseignung: Weiterhin müsste das Zeichen geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 2 Marken-RL). Die darin zum Ausdruck kommende Herkunftsfunktion ist im Rahmen der Markenfähigkeit *abstrakt* zu beurteilen, ohne Bezug zu bestimmten Waren bzw. Dienstleistungen.⁴⁴ Relevant ist somit lediglich, ob das Zeichen, also die Abbildung der Ausstattung einer Verkaufsstätte, an sich die Eignung besitzt, Waren bzw. Dienstleistungen als solche eines

42 Vgl. Fezer, Markenrecht, § Rn. 328 ff.; Kirschneck, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 3 Rn. 6, 22.

43 EuGH, Rs. C-321/03, GRUR Int. 2007, 324, 327 (Rn. 37–40) – Dyson; BGH, GRUR 2009, 783, 786 (Rn. 31 f.) – UHU; BGH, GRUR 2013, 1046, 1048 (Rn. 21) – Variable Bildmarke; BGH, GRUR 2013, 929, 930 (Rn. 13 f.) – Schokoladenstäbchen II.

44 Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 361 ff.; Kirschneck, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 3 Rn. 11.

konkreten Unternehmens auszumachen.⁴⁵ Der *EuGH* bestätigt in der vorliegenden Entscheidung seine bisherige Rechtsprechung und geht im Weiteren grundsätzlich von der abstrakten Unterscheidungskraft der Darstellung solcher Flagship Stores aus, da nicht, wie bereits ähnlich in der *Libertel*-Entscheidung⁴⁶, »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«⁴⁷. Dogmatisch eher unglücklich ist, dass der *EuGH* die Unterscheidungseignung danach beurteilt wissen will, ob »die abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweicht«.⁴⁸ Die vom Gerichtshof ins Feld geführte Rechtsprechung ist vielmehr im Rahmen der konkreten Unterscheidungskraft zu berücksichtigen, wie auch vom BPatG im Vorlagebeschluss richtig ausgeführt.⁴⁹ Bezogen auf die Darstellung der Ausstattung von Ladengeschäften im *Allgemeinen* dürfte die abstrakte Unterscheidungseignung grundsätzlich zu bejahen sein und angesichts nicht all zu strenger Anforderungen nur in krassen Fällen davon abgewichen werden.⁵⁰

cc) Graphische Darstellbarkeit: Das angemeldete Zeichen müsste auch die Voraussetzungen an die graphische Darstellbarkeit für die Eintragung im Register erfüllen und insoweit hinreichend bestimmt sein (§ 8 Abs. 1 MarkenG, Art. 2 Abs. 1 Marken-RL). Wie konkret die Darstellung der Ausstattung eines Ladengeschäfts wiedergegeben werden muss, beschäftigte auch das BPatG im besonderen Maße, woraufhin es die Frage dem *EuGH* zur Klärung vorlegte. Dieser urteilte knapp, dass Abbildungen nach Art. 2 Marken-RL ausdrücklich zu den graphisch darstellbaren Zeichen gehören und somit 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 [kann]«, »ohne dass es darauf ankäme, dass die Abbildung keine Angaben zur Größe und zu den Proportionen der abgebildeten Verkaufsstätte enthält«.⁵¹ Damit schließt sich der Gerichtshof im Grunde seiner bisherigen Rechtsprechungspraxis zur mittelbaren graphischen Darstellung nicht visuell wahrnehmbarer Zeichen an, die im Übrigen auf visuell wahrnehmbare Zeichen gleichermaßen übertragen werden kann. Danach ist ein Zeichen markenfähig, sofern es Gegenstand einer graphischen Darstellung, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sein kann, die klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sind.⁵² Neu hingegen ist die

45 BGH, GRUR 2004, 502, 503 – Gabelstapler II; BGH, GRUR 2006, 679, 680 (Nr. 11) – Porsche Boxter.

46 Vgl. *EuGH*, Rs. C-104/01, GRUR 2003, 604, 607 (Rn. 39 ff.) – *Libertel*.

47 *EuGH*, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Rn. 20) – *Apple/DPMA*.

48 *EuGH*, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Rn. 20) – *Apple/DPMA*.

49 S. BPatG, GRUR 2013, 932, 936 – *Apple*.

50 So auch Fezer, *Markenrecht*, § 3 Rn. 362.

51 *EuGH*, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Rn. 19) – *Apple/DPMA*.

52 *EuGH*, Rs. C-273/00, GRUR 2003, 145, 147 f. (Rn. 45–46, 52–54) – *Siekman*; *EuGH*,

Feststellung, dass die von *Apple* vorgelegte perspektivische Zeichnung der Flagship Stores insoweit keiner weitergehenden Konkretisierung bedarf, dass aus ihr absolute oder relative Größenverhältnisse des Geschäftes bzw. Proportionsangaben über die Anordnung der Ausstattung zueinander und in Relation zum Ladengeschäft hervorzugehen haben, wie noch zuvor das BPatG aufgrund erforderlicher Klarheit und Eindeutigkeit vermutete.⁵³

Ob sich der *EuGH* mit dieser Auslegung des Art. 2 Marken-RL einen Gefallen getan hat, bleibt abzuwarten, zeichnen sich die daraus resultierenden Schwierigkeiten doch bereits jetzt ab. So wird zukünftig die hinreichende Bestimmung des Schutzzumfangs die zuständigen Behörden, Gerichte aber auch Wirtschaftsteilnehmer vor weitere Fragen stellen.⁵⁴ Nur Fachleute werden wohl, wie auch das BPatG vorliegend richtigerweise formulierte, proportionale Unterschiede und lediglich angedeutete Abstände in einer Abbildung zu beurteilen wissen und mithin den genauen Schutzgegenstand bestimmen können.⁵⁵ Ein Mehr an Rechtsklarheit ist dadurch jedenfalls nicht gewonnen, realisieren im Übrigen geringere Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit nicht die Publizitätsfunktion des Markenregisters als einfache, eindeutige und klare Informationsquelle der Öffentlichkeit für bestehende Registermarkenrechte.⁵⁶ Es sei darauf hingewiesen, dass sich die vorstehende Diskussion zukünftig als überflüssig erweisen könnte. Seit geraumer Zeit bestehen nämlich Vorschläge für eine Reform der Marken-RL. So soll auf die mittlerweile als überholt geltende graphische Darstellbarkeit als Voraussetzung des Eintragungsverfahrens verzichtet und um die Möglichkeit der Eintragung von Zeichen mittels technologischer Verfahren erweitert werden, ohne länger auf graphische oder visuelle Darstellungen beschränkt zu bleiben.⁵⁷

dd) Das anzumeldende Zeichen müsste sich auf konkrete Waren bzw. Dienstleistungen i.S.d. § 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 2 Marken-RL beziehen. *Apple* hat vorliegend die Anmeldung für Dienstleistungen der Dienstleistungsklasse 35 des Abkommens von Nizza (Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräte, Mobiltelefone, Unterhaltungselektronik und Zubehör, und darauf bezogene Produktdemonstrationen) beantragt.⁵⁸ Wenn auch eine offizielle Definition der »Dienstleistung« fehlt, ist anerkannt, dass der Begriff gemeinschaftsrechtlich auszulegen ist und wird deswegen an Art. 57 AEUV angelehnt, wonach Dienstleistungen »Leistungen [sind], die in der Regel gegen Entgelt er-

Rs. C-104/01, GRUR 2003, 604, 606 (Rn. 28 f.) – Libertel; EuGH, Rs. C-283/01, GRUR 2004, 54, 57 (Rn. 55) – Shield Mark/Kist.

53 Dazu BPatG, GRUR 2013, 932, 935 – Apple.

54 Vgl. EuGH, Rs. C-49/02, GRUR 2004, 858, 859 (Rn. 27–30) – Heidelberger Bauchemie GmbH.

55 So bereits BPatG, GRUR 2013, 932, 935 – Apple.

56 Zur Publizitätsfunktion des Markenregisters s. Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 389 f.

57 S. den Vorschlag der EU-Kommission zur Neufassung der Marken-RL, 2013/0089 (COD), C7-0088/13, S. 6.

58 Vgl. BPatG, GRUR 2013, 932, 932 – Apple.

bracht werden.«⁵⁹ Im *Praktiker*-Urteil entschied der *EuGH*, dass der Begriff »Dienstleistungen« i.S.d. Marken-RL auch solche Dienstleistungen erfasst, »die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht werden.«⁶⁰ Im Weiteren konkretisierte das Gericht den Begriff des Einzelhandels dahingehend, dass er zum einen in das Rechtsgeschäft des Kaufvertrags und zum anderen in all die Tätigkeiten zu unterscheiden sei, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfalte, um zum Abschluss eines solchen Geschäfts anzuregen, wobei darunter insbesondere die Auswahl eines Sortiments von Waren zu verstehen sei, die zum Verkauf angeboten würden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen.⁶¹

An diesem Punkt setzt nunmehr die Entscheidung des *EuGH* in der Rechtssache *Apple* an und stellt fest, dass ein »Zeichen, das die Ausstattung von Flagship Stores eines Herstellers von Waren darstellt, [...], 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.«⁶² Damit knüpft der *EuGH* in seiner jüngsten Entscheidung im Grundsatz an die bisherige Rechtsprechung an, wonach der *Verkauf* bzw. *Vertrieb* von Waren selbst, von den Dienstleistungen eines Einzelhändlers abzugrenzen ist und der eigentliche Verkaufsvorgang vielmehr dem Regelungsbereich der *Warenmarke* unterfällt.⁶³ Korrekt subsumiert der *EuGH* so auch »Vorführungen der [in den Flagship Stores] ausgestellten Waren mittels Seminaren« als entgeltliche Leistungen unter den Begriff »Dienstleistungen«.⁶⁴ Ob sich der Schutz dabei, wie vorliegend im Fall *Apples*, auch auf eigene Waren bezieht, wird weithin kontrovers beurteilt und nicht zuletzt vom *BPatG* im Vorlagebeschluss abgelehnt.⁶⁵ Dazu wird ausgeführt, dass in Anbetracht der Gefahr einer ansonsten entstehenden unzulässigen »Doppelschutzmarke«⁶⁶ (Eigenprodukte werden regelmäßig schon durch eine warenbezogene Herstellermarke geschützt) und unter Berücksichtigung der erläuternden Anmerkung zur Klasse 35 Nizza-Klassifikation, die unter dem Begriff »Dienstleistungen« »das Zusammenstellen verschiedener Waren [...] für

59 So auch *EuGH*, Rs. C-418/02, GRUR 2005, 764, 766 (Rn. 28, 30–33) – *Praktiker*.

60 *EuGH*, Rs. C-418/02, GRUR 2005, 764, 767 (Rn. 39) – *Praktiker*.

61 So *EuGH*, Rs. C-418/02, GRUR 2005, 764, 766 (Rn. 34) – *Praktiker*.

62 *EuGH*, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 f. (Rn. 26) – *Apple/DPMA*.

63 *BPatG*, GRUR 2006, 63, 64 – Einzelhandelsdienstleistungen II; vgl. bereits *BPatG*, GRUR 2003, 152, 153 – Einzelhandelsdienstleistungen; bezogen auf Dienstleistungen identisch *BPatG*, GRUR 2013, 937, 939 f., 942 – *Netto*. Ergänzend wird § 14 Abs. 3 Nr. 2 *MarkenG* zur Begründung herangezogen, wonach eine Warenmarke ermöglicht, Dritten zu untersagen, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen. Ablehnend Fezer, *Markenrecht*, § 3 Rn. 85 f.

64 *EuGH*, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 f. (Rn. 26) – *Apple/DPMA*. Entgeltlich kann eine Leistung auch sein, ohne separat als solche ausgewiesen zu sein, da sie regelmäßig bereits über die Händlermarge miterfasst wird, s. *BPatG* GRUR 2003, 152, 154 (Zif. 2.2.4) – Einzelhandelsdienstleistungen.

65 Vgl. *BPatG*, GRUR 2013, 932, 936 – *Apple*.

66 *BPatG*, GRUR 2013, 932, 936 – *Apple*; so bereits *Grabrucker*, GRUR 2001, 623, 627.

Dritte [versteht], um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern«, Dienstleistungen stets die Warenbeschaffung von Seiten Dritter voraussetzen würden.⁶⁷ Dieser Ansicht wird entgegengehalten, dass auch die Sortimentszusammenstellung eigener Waren, etwa zum Zwecke regionaler Besonderheiten, einen merkantilen Mehrwert schaffen könne, und die Beratung bzw. Präsentation im Ladengeschäft immer auch eigene Waren betreffe.⁶⁸ In diese Richtung ist nunmehr auch das Urteil des EuGH zu deuten, wonach die Eintragung einer Dienstleistungsmarke nicht bereits daran scheitere, dass in dem Ladengeschäft Waren des Anmelders verkauft würden, sofern Leistungen, die den Verbraucher dazu veranlassen sollen, Waren des Anmelders zu kaufen, *kein integraler Bestandteil des Verkaufs dieser Waren seien*.⁶⁹

Im Übrigen ist festzuhalten, dass sonstige Leistungen, »die lediglich anlässlich des Warenvertriebs oder neben dem Einzelhandel erfolgen und nicht nur Einzelhändlern vorbehalten sind«, nicht den Einzelhandelsdienstleistungen unterfallen.⁷⁰ Gemeint sind damit nämlich nur solche Tätigkeiten, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Verkauf bzw. Vertrieb von Waren aufweisen.⁷¹ Dies erscheint insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass *Apple* seine Flagship Stores nicht ausschließlich für den *Verkauf* von Produkten nutzen will, sondern darüber hinaus zu einer Kultur- und Begegnungsstätte ausbauen möchte, in der etwa Kunstausstellungen oder Konzerte angeboten werden sollen.⁷² Für solche Dienstleistungen wäre dann wiederum eigenständiger Markenschutz entsprechend anderer Dienstleistungsklassen zu beantragen.

b) Eintragungsfähigkeit

Nachfolgend ausgeführte Eintragungshindernisse sind im Besonderen zu beachten.

aa) § 3 Abs. 2 MarkenG, Art. 3 Abs. 1 lit. e) i) – iii) Marken-RL⁷³: Ob über den ausdrücklichen Wortlaut von Richtlinie und Gesetz hinaus auch Zeichen, die ausschließlich aus der Form eines Gegenstandes bestehen, in der sich eine Dienstleistung verkörpert, von den Schutzhindernissen in § 3 Abs. 2 MarkenG, Art. 3 Abs. 1 lit. e)

67 BPatG, GRUR 2013, 932, 936 – Apple; vgl. auch EuGH, Rs. C-418/02, GRUR 2005, 764, 766 f. (Rn. 36) – Praktiker.

68 BPatG, GRUR 2013, 932, 936 – Apple; ähnlich Grabrucker/Schmidt-Kessen, GRUR 2013, 865, 872.

69 EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 f. (Rn. 25 ff.) – Apple/DPMA; sich dieser Meinung anschließend Thiering, GRUR 2014, 925, 925.

70 BPatG, GRUR 2013, 937, 939 f. – Netto.

71 BPatG, GRUR 2013, 937, 939 f. – Netto.

72 S. nur www.9to5mac.com/2015/01/02/apple-store-art-galleries-for-start-something-new/#more-359499 (13.10.2015).

73 In richtlinienkonformer Auslegung sind die vom nationalen Gesetzgeber als Markenfähigkeitskriterium konzipierten Schutzhindernisse, jedenfalls bei Registermarken, als absolute Schutzhindernisse zu verstehen, Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 3 Rn. 88 m.w.N.

i) – iii) Marken-RL entsprechend erfasst werden, war bisher fraglich. Es erscheint aber vor dem Hintergrund eines einheitlichen markenrechtlichen Schutzkonzeptes, wie es unter anderem im achten Erwägungsgrund der Marken-RL zum Ausdruck kommt, und unter dem Gesichtspunkt einer (wohl) von der Richtlinie erstrebten Gleichbehandlung von Warenformmarken mit »Dienstleistungsformmarken«, begrüßenswert.⁷⁴ Nicht zuletzt dürften die der Warenformmarke zu Grunde liegenden Schutzhindernisse ihrem Zweck nach auch auf die »Dienstleistungsformmarke« übertragbar sein, bergen konsequenterweise beide Markenformate gleichermaßen die Gefahr der Ausuferung des markenrechtlichen Schutzes für technische Lösungen und Gebrauchseigenschaften.⁷⁵ Folgerichtig wäre einer möglichen, zeitlich unbegrenzten Monopolisierung im Interesse der Allgemeinheit und vor dem Hintergrund ansonsten nur zeitlich befristeter und von besonderen Voraussetzungen abhängiger Immaterialgüterrechte durch entsprechende Anwendung von § 3 Abs. 2 MarkenG, Art. 3 Abs. 1 lit. e) i) – iii) Marken-RL zu begegnen.⁷⁶ Gleichwohl erteilte der EuGH in seiner Entscheidung zwar konsequent, aber bedauerlich, derartigen Erwägungen eine klare Absage unter Verweis auf das dem Fall konkret zu Grunde liegende Zeichen, das in der zeichnerischen Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte zu sehen sei.⁷⁷

Die daneben bestehenden, weiteren Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 Marken-RL, insbesondere Art. 3 Abs. 1 lit. c) Marken-RL, würden im Übrigen nicht ausdrücklich nach bestimmten Zeichenkategorien unterscheiden und blieben als solche einer gesonderten Prüfung der zuständigen Behörde vorbehalten, wie der EuGH richtigerweise feststellte, ohne aber selbst eine Entscheidung in der Sache *Apple* zu treffen.⁷⁸

bb) Konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 3 Abs. 1 lit. b) Marken-RL): Die abgebildete Ausstattung müsste darüber hinaus auch konkret unterscheidungskräftig in Bezug auf die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen sein (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 3 Abs. 1 lit. b) Marken-RL). Anerkanntermaßen ist unter dem Begriff Unterscheidungskraft die Eignung einer Marke zu verstehen, Waren bzw. Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie so von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁷⁹ Die Unterscheidungskraft

74 In diese Richtung BPatG, GRUR 2013, 932, 934 – Apple.

75 In diese Richtung BPatG, GRUR 2013, 932, 934 – Apple; zur Ratio der Vorschrift bereits EuGH, Rs. C-299/99, GRUR 2002, 804, 809 (Rn. 78) – Philips/Remington.

76 S. ausführlich Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 3 Rn. 99 ff.

77 EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Rn. 24) – Apple/DPMA. Im Ergebnis dürften auch bei entsprechender Anwendung der Vorschrift keines der Schutzhindernisse einschlägig sein, wie das BPatG im Vorlagebeschluss dezidiert darstellt, vgl. BPatG, GRUR 2013, 932, 934 f. – Apple.

78 Dazu EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Rn. 23 f.) – Apple/DPMA.

79 Vgl. EuGH, Rs. C-299/99, GRUR 2002, 804, 806 (Rn. 35) – Philips/Remington; EuGH, Rs. C-53/01 bis C-55/01, GRUR 2003, 514, 517 (Rn. 40) – Linde, Winward u. Rado; EuGH, Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) – Henkel.

hat dabei von Haus aus zu bestehen und ist im Rahmen einer Prognose zu ermitteln; Verkehrsdurchsetzung ist gerade nicht entscheidend.⁸⁰ Maßgeblich ist dabei die mutmaßliche Wahrnehmung der entsprechenden inländischen Verkehrskreise.⁸¹ So bestätigt der EuGH in vorliegender Entscheidung ein weiteres Mal seine bisherige Spruchpraxis, wonach die Unterscheidungskraft des Zeichens »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 [ist]«. ⁸² Das BPatG versucht an dieser Stelle einen Vergleich mit der Warenformmarke herzustellen,⁸³ in deren Konsequenz für dreidimensionale Marken, die aus dem Erscheinungsbild der Ware bestehen, nach einhelliger Meinung zwar keine anderen Beurteilungskriterien anzulegen seien als für die übrigen Zeichenformen.⁸⁴ Die Unterscheidungskraft in einem solchen Fall nachzuweisen, könne aber schwieriger sein als bei einer Wort- oder Bildmarke, die ein von dem Erscheinungsbild der Ware gesondertes Zeichen abbildet, da der Durchschnittsverbraucher in der Form oder Verpackung von Waren regelmäßig keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkenne.⁸⁵ Deswegen ist auch nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweiche, unterscheidungskräftig.⁸⁶ Ohne auf vorstehende Ausführungen dezidiert einzugehen, erkennt auch der EuGH, dass Unterscheidungskraft vorliegen kann, »wenn die abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweicht«, ⁸⁷ womit sich der Gerichtshof zumindest im Ergebnis auf einer Linie mit dem BPatG befindet. Dies erscheint vor dem Hintergrund ständiger Rechtsprechung nur konsequent, kann die ursprünglich entwickelte Spruchpraxis für dreidimensionale Marken, die aus dem Erscheinungsbild der Ware bestehen, auch auf Bildmarken oder »andere« Marken übertragen werden, da etwa auch die zweidimensionale Darstellung eines Produktes sich im Ergebnis nicht von dem Erscheinungsbild der sie kennzeichnenden Ware unterscheidet.⁸⁸

Wenn sich der EuGH in der Sache auch einer Entscheidung enthalten hat, dürfte einiges darauf hindeuten, dass im Fall *Apple* die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen der Ladengestaltung und dem Markeninhaber herstellen werden, wenngleich es vielen anderen Unternehmen schwer fallen wird, diese Hürde zu er-

80 Dazu BGH, GRUR 2012, 1040, 1043 (Rn. 29) m.w.N. – pjur/pure; vgl. auch ausführlich Ströbele, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 8 Rn. 69 ff., 105 ff. m.w.N.. Davon zu unterscheiden ist die Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG.

81 Ströbele, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 8 Rn. 105 m.w.N.

82 EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Rn. 22) – Apple/DPMA; bereits EuGH, Rs. C-53/01 bis C-55/01, GRUR 2003, 514, 517 (Rn. 41) m.w.N. – Linde, Winward u. Rado.

83 Vgl. BPatG, GRUR 2013, 932, 936 – Apple.

84 Vgl. EuGH, Rs. C-25/05, GRUR 2006, 1022, 1023 (Rn. 26) m.w.N. – Storck.

85 BPatG, GRUR 2013, 932, 936 – Apple.

86 BPatG, GRUR 2013, 932, 936 – Apple.

87 EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 (Rn. 20) – Apple/DPMA.

88 Dazu EuGH, Rs. C-25/05, GRUR 2006, 1022, 1023 (Rn. 29) – Storck.

reichen. Wie bereits aus dem Beschluss des BPatG schlüssig hervorgeht, weichen die Flagship Stores in ihrer Aufmachung und Ausstattung wesentlich von den ansonsten üblichen Einzelhandelsgeschäften der Telekommunikations- und Computerbranche ab und weisen auch Unterschiede auf, die dem Wesen des Einzelhandels als solchem fremd zu sein scheinen.⁸⁹ Schlichtes Auftreten, durch Nüchternheit überzeugende Ausstattung, strenge Linienführung sowie parallel mit ausreichend Platz zueinander ausgerichtete Tische bei gleichzeitigem Fehlen eines deutlich sichtbaren Kassenbereichs und typischen Regalaufbauten mit Platz zur Lagerung von Waren vermitteln nicht den typischen Eindruck eines üblicherweise an funktionalen Gesichtspunkten ausgerichteten Einzelhandelsgeschäfts. Diese Branchenunüblichkeit dürfte im Ergebnis für die Bejahung konkreter Unterscheidungskraft sprechen.

2. Schutzzumfang der Marke

Obleich nicht vom Ausgangsrechtsstreit umfasst und folgerichtig vom EuGH ausgeklammert, ist der Schutzzumfang der »Shopmarke« von besonderem Interesse, zeigt sich doch erst im Verletzungsverfahren deren tatsächliche Schlagkraft. Dabei ist im Rahmen der Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG die sachliche Begrenzung des Schutzbereichs auf solche Leistungen zu berücksichtigen, die *kein integraler Bestandteil des Verkaufs der Waren* sind. Konsequenz daraus ist, dass Verletzungshandlungen auch nur auf entsprechende Dienstleistungen gestützt werden können, wie etwa »Vorführungen der [in den Flagship Stores] ausgestellten Waren mittels Seminaren«.⁹⁰ Der für die Praxis bedeutendere Aspekt dürfte indes den *Verkauf* eigener Waren durch Mitbewerber bei gleichzeitiger Übernahme der Aufmachung der Flagship Stores von *Apple* betreffen, der allerdings, wie gezeigt, vom Schutzbereich der vorliegenden »Shopmarke« ausgenommen ist. Für die im Übrigen *erfassten* Dienstleistungen ist jedenfalls stets eine im Einzelfall vorzunehmende Prüfung der vom Markenrecht vorgesehenen Verletzungstatbestände angezeigt, von denen § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im seltensten Fall einschlägig sein dürfte. Die dafür erforderliche doppelidentische Übernahme von Geschäftsraumgestaltung und dafür eingetragener Dienstleistung unter rechtsverletzender Beeinträchtigung einer Funktion der Marke,⁹¹ betrifft wohl nur die wenigen bekannten Fälle, in denen wie in China ganze *Apple Stores* inklusive der nicht dem Verkauf integral zugehörigen Dienstleistungen, kopiert wurden.

Ob daneben eine Erstreckung auf den Ähnlichkeitsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG möglich ist, bemisst sich maßgeblich nach der im Einzelfall zu beurteilenden Verwechslungsgefahr, die sich wiederum anhand der in Wechselwirkung zueinander stehenden Kriterien der Ähnlichkeit der Produkte, Ähnlichkeit der Marken

89 Vgl. dazu die ausführliche Begründung des BPatG, GRUR 2013, 932, 936 f. – Apple.

90 EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 f. (Rn. 26) – Apple/DPMA.

91 Zur Ausweitung der Funktionslehre auf andere Funktionen der Marke als die Herkunftsfunktion, wie etwa die Qualitäts-, Investitions- und Werbefunktion, vgl. ausführlich Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 84 ff., 98 ff.

sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke bestimmt.⁹² Auch der für eine Markenverletzung i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderliche Eingriff Dritter in die Herkunftsfunktion der Marke ist zwar nicht *per se* ausgeschlossen, aber einzel-fallbezogenen danach zu beurteilen, ob durch eine drittseitige Übernahme der Geschäftsraumgestaltung der Eindruck erweckt wird, es bestünde eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen und dem tatsächlichen Markeninhaber.⁹³ Interessant erscheint vor allem der Sonderschutz der bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, nachdem eine Markenverletzung auch ohne Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen vorliegen kann, wenn die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer im Inland bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Tatfrage bleibt insofern die tatsächliche Feststellung der Bekanntheit der »Shopmarke«.⁹⁴

Im Ergebnis taugt die »Shopmarke« nur in begrenztem Umfang dazu, Wettbewerbern die Übernahme der Geschäftsraumgestaltung *Apples* zu untersagen. Der Schutzzumfang ist dabei stark auf diejenigen Tätigkeiten beschnitten, die kein integraler Bestandteil des Verkaufs sind, wovon aktuell nur wenige Dienstleistungen tatsächlich umfasst sein dürften. Auch bleibt das Erfordernis der markenmäßigen Benutzung eine stets im Einzelfall zu beurteilende Unwägbarkeit. Gleichwohl könnte die Eintragung einer »Shopmarke« für die von *Apple* angebotenen *Waren* eine Lösung darstellen, ermöglicht eine solche Warenmarke grundsätzlich den wohl im eigentlichen Interesse *Apples* liegenden *Verkauf* von Waren bei gleichzeitiger Übernahme der Geschäftsraumgestaltung zu unterbinden. Diese Vorgehensweise wird auch vom EuGH grundsätzlich gestützt, der die Eintragung eines die Ausstattung von Flagship Stores abbildenden Zeichens, rechtsgültig nicht nur für Dienstleistungen, sondern auch für Waren für möglich erachtet.⁹⁵ Bedenken könnten in diesem Fall allenfalls gegen das Vorliegen der Voraussetzung der markenmäßigen Benutzung erhoben werden, bleibt doch fraglich, ob etwa im Ähnlichkeitsbereich der Verkauf, regelmäßig mit eigener Warenbezeichnung versehener Produkte, die Herkunftsfunktion älterer Marken tatsächlich zu beeinträchtigen vermag.

92 Vgl. etwa Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 9 Rn. 31 ff. m.w.N.

93 S. nur EuGH, Rs. C-206/01, GRUR 2003, 55, 58 (Rn. 56) – Arsenal FC.

94 Zur Bestimmung der Bekanntheit vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 307 ff.

95 EuGH, Rs. C-421/13, GRUR 2014, 866, 867 f. (Rn. 26) – Apple/DPMA.

III. SONSTIGE SCHUTZMÖGLICHKEITEN

Die im Weiteren existierenden Schutzmöglichkeiten betreffen namentlich den (allerdings selten gewährten) urheberrechtlichen Schutz für besonders pfiffige Inneneinrichtungen,⁹⁶ sowie – im Ergebnis wohl einschlägig – den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz aus § 8 Abs. 1 i.V.m. §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 9 lit. a), b) UWG. Daneben kann auch § 5 Abs. 2 UWG einen Schutz vor Irreführungen von Verbrauchern gewährleisten, die auf eine täuschend ähnliche Geschäftsraumgestaltung hereinfließen.

IV. FAZIT

Abschließend lässt sich sagen, dass eine solche Ladenmarke auf ebenso wackeligem Grund steht wie Geruchsmarken, Lichtmarken, Farbmarken und all die weiteren unsinnigen Marken ohne besonderen Wert, die seit der Neuordnung des Markenrechts vor allem Doktorarbeiten füllen. Das Urteil des EuGH liegt also im Trend, was die Erfindung immer neuer Markenformen angeht. Die Unternehmen freuen sich: Marke, Marke, Marke für alles und nichts – und geben Geld für die Registrierung aus, die ihnen letztlich nichts bringt. Der Schutz des UWG hätte hier voll gereicht – eine These, die den Jubilar eventuell freuen wird, hat er doch stets den Zusammenhang von Sonderregeln und allgemeinem Recht problematisiert.⁹⁷

96 Vgl. etwa BGH, GRUR 1982, 107 ff. – Kircheninnenraumgestaltung.

97 Ahrens, Brauchen wir einen Allgemeinen Teil der Rechte des Geistigen Eigentums?, GRUR 2006, 617–624.

