

**APPLE STORE, STEIFF-TEDDYBÄREN, SPARKASSEN-ROT UND GELBE
WÖRTERBÜCHER – SCHUTZVORAUSSETZUNGEN UND SCHUTZUMFANG BEI
NICHTKONVENTIONELLEN MARKENFORMEN**

**APPLE STORE, STEIFF TEDDY BEARS, SPARKASSEN-RED, AND YELLOW
DICTIONARIES – REQUIREMENTS FOR AND SCOPE OF PROTECTION OF
NON-CONVENTIONAL TRADEMARKS**

PD Dr. Jan EICHELBERGER, LL.M.oec.**

ZUSAMMENFASSUNG

Nichtkonventionelle Markenformen sind sowohl nach dem Markenrecht der Europäischen Union als auch nach den harmonisierten Markenrechten der Mitgliedstaaten unter den für die klassischen Markenformen geltenden Voraussetzungen schutzfähig. Oft werden sie vom angesprochenen Verkehr jedoch nicht oder nur nach Gewöhnung infolge tatsächlicher Benutzung als Herkunftshinweis verstanden. Sofern Markenschutz entstanden ist, ist zumeist der Schutzbereich der Marke nicht besonders groß. Abgesehen von Ausnahmen, ist die praktische Bedeutung der nichtkonventionellen Markenformen deshalb (noch) eher gering.

Schlüsselwörter: *Nichtkonventionelle Markenformen, Markenschutz, Herkunftshinweis*

ABSTRACT

Non-conventional trademarks are protected under the same prerequisites applicable to traditional forms of trademarks both by the trademark law of the European Union as well as by harmonized national laws of the Member States. However, the relevant public often does not understand non-conventional forms as protectable trademarks. Then the trademark may be accepted for registration only on the basis of acquired distinctiveness. Once trademark protection has emerged the scope of protection of the trademark is usually limited. Apart from a few exceptions, the practical relevance of non-conventional trademarks is therefore (still) relatively low.

Keywords: *Non-conventional trademarks, protection of trademarks, indication of origin*

* Dieser Aufsatz wurde am 28 November 2014 auf dem I. Internationalen Symposium zum Recht des Geistigen Eigentums vorgetragen.

** Friedrich-Schiller-Universität Jena, (jan.eichelberger@uni-jena.de).

I. EINLEITUNG

Das Markenrecht der Europäischen Union und die harmonisierten Markenrechte der Mitgliedstaaten kennen neben den "klassischen" Wort-, Bild- und Wort-Bildmarken zahlreiche besondere Markenformen, etwa die Farbmarke, die Formmarke und die Positionsmarke. Für diese "nichtkonventionellen" Markenformen gelten keine besonderen gesetzlichen Regeln, abgesehen von den zusätzlichen Eintragungshindernissen bei Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL¹/Art. 7 Abs. 1 lit. e GMV²). Gleichwohl bereiten sowohl die Schutzvoraussetzungen als auch der Schutzzumfang solcher Marken in der Praxis bisweilen erhebliche Schwierigkeiten. Einige davon werden im Folgenden anhand der im Titel des Vortrags genannten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), des Europäischen Gerichts (EuG) und des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) skizziert.

II. SCHUTZVORAUSSETZUNGEN

Markenschutz setzt konkrete Unterscheidungskraft des Zeichens voraus (Art. 3 Abs. 1 lit. a MarkenRL/Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV). Das Zeichen muss geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen, für die es angemeldet ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.³ Es genügt ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft, und zwar auch bei nichtkonventionellen Markenformen; für diese gelten also rechtlich keine strengeren Anforderungen.⁴ Ob das Zeichen ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist, bestimmt sich nach der Auffassung der Ver-

kehrskreise, an die sich die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen richten.⁵ Diese müssen dem Zeichen einen Herkunftshinweis entnehmen. Das aber ist bei den nichtkonventionellen Markenformen oft problematisch. So wird der Verkehr die Farbe oder die Form des Produkts häufig zunächst nur als Gestaltungsmerkmal des äußeren Erscheinungsbildes dieses Produkts verstehen, nicht aber als Hinweis auf dessen betriebliche Herkunft.⁶ Der Verkehr ist an die Verwendung solcher Merkmale als Herkunftshinweis (noch) nicht so gewöhnt, wie bei Wort- oder Bildzeichen. Die Rechtsprechung zieht daraus den Schluss, dass nichtkonventionellen Markenformen regelmäßig erst dann Unterscheidungskraft zukommt, wenn sie erheblich von der Norm oder der Üblichkeit der Branche abweichen.⁷ De facto liegen damit die Anforderungen an die Unterscheidungskraft bei nichtkonventionellen Markenformen im Vergleich zu den klassischen Zeichen deutlich höher. Viele dieser Zeichen sind von Hause aus deshalb nicht unterscheidungskräftig und damit nicht schutzfähig. Sie erlangen die für den Markenschutz notwendige Unterscheidungskraft vielmehr erst und allenfalls infolge ihrer tatsächlichen Benutzung (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL/Art. 7 Abs. 3 GMV), weil und soweit dadurch der angesprochene Verkehr an die Nutzung dieses Zeichens als Herkunftshinweis gewöhnt wird.

A. EuG – Margarete Steiff GmbH/HABM [Knopf im Ohr mit Fähnchen] und EuG – Margarete Steiff GmbH/HABM [Knopf im Ohr]

Das EuG hat seine strenge Auffassung jüngst in Bezug auf Positionsmarken bestätigt.⁸ Angemeldet war eine Positionsmarke für Stofftiere. Neben einer Abbildung war das Zeichen wie folgt beschrieben: "Mit der Marke wird Schutz für ein rechteckiges, längliches Stofffähnchen beansprucht, welches durch einen glänzenden oder matten, runden Metallknopf im mittleren Bereich eines Stofftieres an-

1 Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 299 vom 08.11.2008, S. 25 ff. Diese Richtlinie trat an die Stelle der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. EG Nr. L 40 vom 11.02.1989, S. 1 ff.

2 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 78 vom 24.03.2009, S. 1 ff. Diese Verordnung trat an die Stelle der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 20. Dezember 1993, ABl. EG Nr. L 11 vom 14.01.1994, S. 1 ff.

3 EuGH, Urt. v. 10.07.2014 – C-421/13, Rn. 17 – Apple Inc./HABM; EuGH, Urt. v. 19.06.2014 – C-217/13 und C-218/13, Rn. 38 – Oberbank/DSGV [Sparkassen-Rot]; EuGH, Urt. v. 04.05.1999 – C-108/97 und C-109/97, Rn. 46 – Windsurfing Chiemsee.

4 EuGH, Urt. v. 07.10.2004, C-136/02, Rn. 31 – Mag Instruments/HABM (Formmarke); EuGH, Urt. v. 04.10.2007 – C-144/06, Rn. 37 f. – Henkel/HABM [Waschmittel-Tab] (Formmarke); EuGH, Urt. v. 19.06.2014 – C-217/13, Rn. 46 f. – Oberbank/DSGV [Sparkassen-Rot] (Farbmarke).

5 EuGH, Urt. v. 10.07.2014 – C-421/13, Rn. 22 – Apple Inc./HABM; EuGH, Urt. v. 19.06.2014 – C-217/13, Rn. 39 – Oberbank/DSGV [Sparkassen-Rot].

6 EuGH, Urt. v. 04.10.2007 – C-144/06, Rn. 52 – Henkel/HABM [Waschmittel-Tab].

7 EuGH, Urt. v. 07.10.2004, C-136/02, Rn. 31 – Mag Instruments/HABM (Formmarke); EuGH, Urt. v. 04.10.2007 – C-144/06, Rn. 37 f. – Henkel/HABM [Waschmittel-Tab] (Formmarke); (Farbmarke); EuGH, Beschl. v. 11.09.2014 – C-51/13 P, Rn. 49 – Think Schuhwerk GmbH/HABM [Rote Schnürsenkelenden] (Positionsmarke).

8 EuG, Urt. v. 16.01.2014 – T-434/12 – Margarete Steiff GmbH/HABM [Knopf im Ohr mit Fähnchen] und EuG, Urt. v. 16.01.2014 – T-433/12 – Margarete Steiff GmbH/HABM [Knopf im Ohr]. – Weitere Entscheidungen zu Positionsmarken sind EuG, Urt. v. 15.06.2010 – T-547/08 – X Technology Swiss/HABM [Strümpfe mit orangefarbenen Zehenspitzen] sowie jüngst EuGH, Urt. v. 11.09.2014 – C-521/13 P – Think Schuhwerk GmbH/HABM [Rote Schnürsenkelenden].

gebracht ist. Der Knopf ist schmaler als das Fähnchen, das an den Seiten hervorragt.”

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und das EuG verneinten Unterscheidungskraft und wiesen die Anmeldung zurück. Weil das Zeichen mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmelze, müsse es erheblich vom Üblichen abweichen, um als Marke erkannt zu werden. Das aber sei nicht der Fall, weil sowohl Knöpfe als auch Stofffähnchen bei Stofftieren übliche Gestaltungsmerkmale seien. Der Verkehr erkenne darin nur dekorative Elemente, jedoch keinen Herkunftshinweis. Das EuG legt damit einen sehr strengen Maßstab an.

Fraglich erscheint allerdings schon, ob das mit dem Metallknopf im Ohr befestigte Fähnchen tatsächlich mit dem Stofftier verschmilzt.⁹ Es setzt sich doch eher deutlich vom Stofftier ab. Das Zeichen ist weder die Farbe noch die Form der gekennzeichneten Waren. Insofern liegen die Dinge hier deutlich anders als bei rot eingefärbten Enden von Schnürsenkeln, die tatsächlich mit dem Schuh eine Einheit bilden, mit ihm verschmelzen.¹⁰ Gleiches gilt für orange eingefärbte Zehenspitzen bei Strümpfen.¹¹ Doch selbst wenn man von einer Verschmelzung ausginge, dürfte gerade die Befestigung des Fähnchens mit dem auffälligen Metallknopf an einer auffälligen Stelle – auf der Vorderseite im Ohr des Stofftiers – ein Erscheinungsbild hervorrufen, das erheblich vom Üblichen abweicht. Mögen Stofffähnchen für sich genommen vielleicht üblich sein, so ist es unüblich, diese prominent mit einem Metallknopf auf der Vorderseite im Ohr des Stofftiers anzubringen. Ähnliche Fähnchen werden sonst eher unauffällig, etwa an der Seite oder hinten, angenäht.

Das EuG schließt also von der Üblichkeit des Stofffähnchens auf die Üblichkeit des gesamten Positionszeichens und lässt dabei die besondere Positionierung dieses Fähnchens an der Ware völlig außer Betracht. Das aber wird dem Wesen der Positionsmarke, das gerade in der Kombination von Zeichen und Position an der Ware besteht, nicht gerecht. Überhaupt erscheint die Frage vom EuG falsch gestellt: Nicht *weil* Positionszeichen per se mit der Ware verschmelzen, werden sie nicht ohne Weiteres als Herkunftshinweis erkannt, sondern nur dann, *wenn* das der Fall ist. Davon aber ist das EuG

vorschnell und nach hier vertretener Auffassung zu Unrecht ausgegangen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat beide Zeichen übrigens ohne Beanstandung eingetragen.¹²

B. EuGH – Apple Inc./DPMA; BPatG – Apple

Der zweite Fall betrifft ein dreidimensionales Zeichen, das die typische Innenraumgestaltung eines Apple Stores zeigt.¹³ Dieses Zeichen ist seit dem Jahre 2010 in den USA für Einzelhandelsdienstleistungen im Computer- und Mobilfunkbereich eingetragen und als IR-Marke für zahlreiche Länder, unter anderem für Deutschland und die Türkei, registriert. In der Mehrzahl der benannten Länder, darunter die Türkei, wurde die Schutzweiterziehung abgelehnt. Auch das Deutsche Patent- und Markenamt lehnte die Schutzweiterziehung mit der Begründung ab, dem Zeichen fehle jegliche Unterscheidungskraft. Das BPatG¹⁴ sah die Probleme nicht bei der Unterscheidungskraft, sondern hatte bereits Zweifel daran, ob das Zeichen überhaupt abstrakt markenfähig und grafisch darstellbar ist (Art. 2 MarkenRL/Art. 4 GMV). Ferner zog es die Anwendung der besonderen Schutzvoraussetzungen für Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL/Art. 7 Abs. 1 lit. e GMV) in Betracht.

Der EuGH wischte diese Bedenken vom Tisch. “Abbildungen” würden von Art. 2 MarkenRL ausdrücklich als grafisch darstellbare und damit abstrakt schutzfähige Zeichen benannt.¹⁵ Dass konkrete Angaben über Maße oder Proportionen des Ladenlokals fehlen, sei unerheblich.¹⁶ Die besonderen Schutzvoraussetzungen für Formmarken seien nicht anzuwenden, da das Zeichen für Dienstleistungen angemeldet ist.¹⁷ Schließlich weist der EuGH auch hier darauf hin, dass in Bezug auf die konkrete Unterscheidungskraft keine strengeren Maßstäbe gälten als bei anderen Markenformen.¹⁸ Wie stets bei nichtkonventionellen Markenformen sei es auch bei für Dienstleistungen angemeldeten dreidimensio-

9 Ebenso **Becker**, GRUR 2014, 285, 209; **Klein**, GRUR-Prax 2014, 49, 51.

10 Vgl. EuGH, Urt. v. 11.09.2014 – C-521/13 P, Rn. 50 – Think Schuhwerk GmbH/HABM [Rote Schnürsenkelenden].

11 Vgl. EuGH, Urt. v. 15.06.2010 – T-547/08, Rn. 28 – X Technology Swiss GmbH/HABM [Strümpfe mit orangefarbenen Zehenspitzen].

12 DE 302010059753 (Knopf im Ohr mit Fähnchen) und DE 3020100597542 (Knopf im Ohr).

13 EuGH, Urt. v. 10.07.2014 – C-421/13 – Apple Inc./DPMA.

14 BPatG, Beschl. v. 08.05.2013 – 29 W (pat) 518/13 – Apple.

15 EuGH, Urt. v. 10.07.2014 – C-421/13, Rn. 18 – Apple Inc./DPMA.

16 EuGH, Urt. v. 10.07.2014 – C-421/13, Rn. 19 – Apple Inc./DPMA. – Zu den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit („klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv“) s. EuGH, Urt. v. 12.12.2002 – C-273/00, Rn. 55 – Sieckmann/DPMA (Geruchsmarke); EuGH, Urt. v. 27.11.2003 – C-283/01, Rn. 55 – Shield Mark/Kist (Hörmarke); EuGH, Urt. v. 24.06.2004 – C-49/02 – Heidelberger Bauchemie (Farbkombinationsmarke).

17 EuGH, Urt. v. 10.07.2014 – C-421/13, Rn. 24 – Apple Inc./DPMA.

18 EuGH, Urt. v. 10.07.2014 – C-421/13, Rn. 24 – Apple Inc./DPMA.

nen Marken entscheidend, ob das Zeichen hinreichend von Branchennorm und Branchenüblichkeit abweicht.

Das zu entscheiden, obliegt nunmehr dem BPatG. Das Gericht hat angedeutet, dabei nicht allein die ästhetische Gestaltung vergleichen zu wollen, sondern vom Wesen des Einzelhandels und dessen wesentlichen Merkmalen auszugehen. Dies seien unter anderem deutlich sichtbare Kassenbereiche meist im Eingangsbereich, Theken, an denen Serviceleistungen für den Kunden angeboten werden, offene oder geschlossene Lagerflächen im Ausstellungsraum, bei umfangreichem Sortiment gegebenenfalls eine Unterteilung durch Regalreihen, und Logos oder die Firmenbezeichnung an den Außenflächen, im Eingangsbereich und im Laden selbst.¹⁹ Davon ausgehend unterscheide sich ein Apple Store deutlich, da dieser auf die genannten typischen Merkmale eines Einzelhandelsgeschäfts verzichte. Unterscheidungskraft könnte deshalb vorliegen. Fraglich ist aber, ob diese Unterscheidungskraft begründenden Merkmale in der Abbildung erkennbar sind.²⁰ Nur das aber ist relevant, denn Gegenstand der Prüfung ist die grafische Darstellung des Zeichens²¹ und damit die der Markenmeldung beigefügte Abbildung, nicht hingegen ein realer Apple Store.

III. SCHUTZUMFANG

Während die Schutzvoraussetzungen bei nicht-konventionellen Markenformen breit diskutiert werden und Gegenstand zahlreicher Entscheidungen sind, kommt die Frage nach dem Schutzzumfang oft zu kurz. Dabei entscheidet sich erst hier, ob der Inhaber einer Farb-, Form- oder Positionsmarke ein effektives Schutzinstrument in der Hand hat.

A. Verwendung des angegriffenen Zeichens „als Marke“: BGH – Gelbe Wörterbücher

Das Markenrecht bietet Schutz gegen ein anderes Zeichen nur dann, wenn dieses andere Zeichen „als Marke“ verwendet wird.²² Auch dafür ist die Verkehrsauffassung maßgeblich. Hier kehren Probleme wieder, die ganz ähnlich bereits bei der Unterscheidungskraft behandelt wurden. So sind die angesprochenen Verkehrskreise es gerade bei nicht-

konventionellen Markenformen oft nicht gewohnt, diese als Herkunftshinweis zu sehen. Die Farbe oder Form des Produkts erscheint ihnen zunächst nur als Gestaltungsmittel, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft.

Für Farbmarken hat dies der BGH kürzlich in der Entscheidung Gelbe Wörterbücher bekräftigt. Angemeldet und eingetragen ist ein näher bezeichneter Farbton „Gelb“ für zweisprachige Wörterbücher. Die Markeninhaberin vertreibt seit 1956 Wörterbücher in diesem Farbton. Die Beklagte vertreibt seit 2010 Sprachenlernsoftware in einer gelben Kartonverpackung. Die Markeninhaberin sah darin eine Verletzung ihrer Farbmarke und klagte auf Unterlassung. Der BGH gab der Klage statt. Er stellte fest, dass auf dem Markt für Wörterbücher die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel üblich geworden sei. Neben der Markeninhaberin mit ihren gelben Büchern ist seit längerer Zeit ein Konkurrent mit grün eingebundenen Wörterbüchern präsent. Der Verkehr sei deshalb daran gewöhnt, dass die farbliche Gestaltung von Wörterbüchern auf deren Herkunft hinweist und nicht nur der äußeren Gestaltung dient.²³

B. Identitätsschutz und Verwechslungsgefahr

Unterstellt man, dass Apple Schutz für das angemeldete Apple Store-Zeichen erhält, so ergibt sich die Frage, wann diese Marke durch ein anderes Zeichen verletzt wird. Gedanklich gegenüberzustellen sind Marke und Zeichen in ihrem jeweiligen Gesamteindruck, den sie den angesprochenen Verkehrskreisen vermitteln.²⁴ Die Übernahme einzelner Elemente der Apple Store-Gestaltung genügt deshalb jedenfalls nicht, um eine Kollision zu begründen. Doch selbst eine weitergehende Anlehnung wird regelmäßig zulässig sein: Die Unterscheidungskraft der Apple Store-Marke beruht auf dem Zusammenwirken aller Elemente und dem dadurch verursachten Abstand vom Branchenüblichen. Der Schutzbereich ist dadurch zugleich auf diesen aus dem Zusammenwirken verursachten engen Bereich beschränkt. Überdies ist fraglich, ob sich diese Merkmale aus der Abbildung der Marke erkennen lassen, denn nur diese ist für die Bestimmung des Schutzzumfangs relevant.

19 BPatG, Beschl. v. 08.05.2013 – 29 W (pat) 518/13 – Apple.

20 Ablehnend *Knaack*, GRUR 2014, 868, 869; der zeichnerischen Darstellung fehle es an Klarheit und Eindeutigkeit der angemeldeten Raumgestaltung.

21 EuG, Urt. v. 12.11.2008 – T-270/06, Rn. 73 – Lego/HABM [Roter Lego-Stein]; EuG, Urt. v. 30.11.2005 – T-12/04, Rn. 42-45 – Almdudler-Limonade/HABM [Form einer Limonadenflasche].

22 BGH, Urt. v. 18.09.2014 – I ZR 228/12, Rn. 23 – Gelbe Wörterbücher.

23 BGH, Urt. v. 18.09.2014 – I ZR 228/12, Rn. 24., 26 – Gelbe Wörterbücher.

24 EuGH, Urt. v. 28.04.2004 – C-3/03 P, Rn. 29 – Matratzen Concord/HABM; EuGH, Urt. v. 22.06.1999 – C-342/97, Rn. 25 – Lloyd; EuGH, Urt. v. 11.11.1997 – C-251/95, Rn. 23 – Sabèl/Puma [Springende Raubkatze II].