

Gewerbliche Schutzrechte als Kern des Franchisesystems – Chancen im Designschutz

16. Bonner Tag des Franchiserechts
10. November 2016

Dr. Grischa Kehr
Rechtsanwalt

A. Gewerbliche Schutzrechte als Kern des Franchisesystems

- In Zeiten des zunehmenden E-Commerce gewinnen im Warenhandel neue Formen der Kundengewinnung und Kundenbindung Bedeutung: „Käuferlebnis“ und ergänzende Dienstleistungen.
- In enger werdenden Märkten sachverwandter Produkte und Dienstleistungen ist die Schaffung eines besonderen „Kauf- und Konsumerlebnisses“ zunehmend wesentlicher Faktor in Abgrenzung zu anderen Marktteilnehmern.
- Beispiel Gastronomie: aktuell insbesondere „Burger-Restaurants“, etc.
- Gestaltung und Design von Ladenlokalen, Restaurants mit besonderen Merkmalen ist geeignetes Mittel zur Schaffung dahingehender Alleinstellungsmerkmale

A. Gewerbliche Schutzrechte als Kern des Franchisesystems

- Frage des Schutzes und der Gewährleistung der Ausschließlichkeit solcher Design- und Gestaltungsmerkmale als wertbildender Faktor und Bestandteil des Franchisekonzepts – wesentliche Instrumente:
 - **Markenrecht** (insbesondere in nicht klassischen Formen, sondern z.B. als dreidimensionale Marke, Geruchsmarke, Hörmarke)
 - **Designs („Geschmacksmuster“)**
 - **Lauterkeitsrechtlicher Designschutz (UWG)**
 - **Urheberrecht**
- Entwicklungen in der Rechtsprechung tragen der zunehmenden Bedeutung und neuen Erscheinungsformen der Alleinstellung durch Design Rechnung und eröffnen Chancen zum Schutz der Ausschließlichkeit.

B. Instrumente zum Schutz von Designs und aktuelle Entwicklungen

I. Markenrecht

- **Gestaltung des Ladenlokals als Marke**
- Voraussetzungen für die Eintragungsfähigkeit einer Marke:
 1. Vorliegen eines „**Zeichens**“,
 2. das sich **grafisch darstellen** lässt
 3. und das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (**Herkunftsfunktion**)

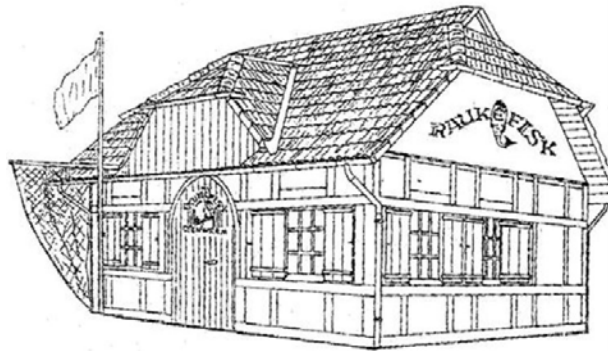
Problem: Abweichungen der Gestaltung der Ladenlokale aufgrund z.B. baulicher Gegebenheiten

- **Gestaltung des Ladenlokals als Marke**
- „Smart-Turm“ – Entscheidung des HABM vom 07.07.2004 (R 1/2003-4):
 - Darstellung eines Glasgebäudes, das zur Ausstellung und Präsentation kleinerer Kfz dient
 - Eintragung mangels hinreichender Unterscheidungskraft abgelehnt
 - Nicht die Form des Gebäudes, sondern das Firmenlogo vermittele den entscheidenden Herkunftshinweis

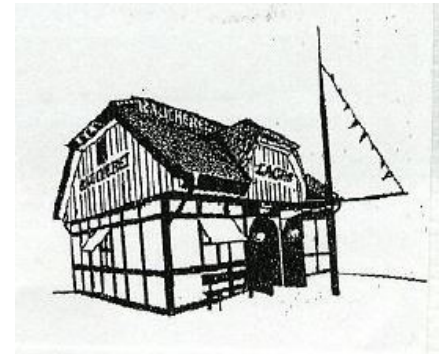


BGH – Beschluss vom 12.08.2004 (IZB 1/04) - Abbildung eines architektonisch ungewöhnlichen Bürogebäudes: fehlende Unterscheidungskraft, da werbliche Darstellung von Gebäuden für Immobiliengeschäfte branchenüblich

- **Gestaltung des Ladenlokals als Marke**
- BGH – Urteil vom 16.12.2004 (I ZR 177/02) „Räucherkatze“
- Franchisesystem für die Räucherei und den Verkauf von Fischen;
Fischverkauf in sog. „Räucherkatzen“ in möglichst einheitlicher Gestaltung:



eingetragene Wort-/Bildmarke



durch Wettbewerber (= ehemaliger
Franchisenehmer) verwendetes
Logo – angelehnt an die
tatsächliche Form der
Verkaufsstätte

- **Gestaltung des Ladenlokals als Marke**
- BGH – Urteil vom 16.12.2004 (I ZR 177/02) „Räucherkatze“
- „Gebäude werden regelmäßig vom Verkehr nur in ihrer technischen Funktion und ästhetischen Gestaltung und nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen. Für eine von diesem Regelfall abweichende Gestaltung sind besondere Anhaltspunkte erforderlich“.
- Problem der spezifischen Reichweite des Markenschutzes: Als Marke ist eine Gebäudezeichnung nur gegen Handlungen Dritter geschützt, bei denen sie vom Dritten speziell als Herkunftskennung für Waren oder Dienstleistungen eingesetzt wird

- **Gestaltung des Ladenlokals als Marke**

Apple Store – Vorabentscheidung EuGH vom 10.07.2014 (C-421/13)

- 3-D Marke in den USA (USPTO) mit nebenstehender Zeichnung eingetragen für Einzelhandelsdienstleistungen („retail store services“) – Klasse 35

- Beantragte Schutzerstreckung für DE auf der Grundlage des Madrider Protokolls durch DPMA abgelehnt:

- Die Abbildung der Verkaufsstätten der Waren eines Unternehmens sei nichts anderes als die Darstellung eines wesentlichen Aspekts der Handelsdienstleistungen dieses Unternehmens – zwar Hinweis auf Hochwertigkeit der Waren, aber nicht auf Herkunftsfunktion

- Beschwerde beim BPatG führte zur Vorlage an den EuGH



- **Gestaltung des Ladenlokals als Marke**

Apple Store – Vorabentscheidung EuGH vom 10.07.2014 (C-421/13)

Auslegung der Richtlinie zur Angleichung der Vorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (2008/95) - Vorlagefragen:

Kann die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte

1. alleine in der Form einer Zeichnung ohne Größen- oder Proportionsangaben als Marke
2. für Dienstleistungen eingetragen werden, die aus verschiedenen Leistungen bestehen, durch die der Verbraucher zum Kauf der Waren des Anmelders veranlasst werden soll?
3. Falls ja, kann eine solche „Aufmachung, in der sich eine Dienstleistung verkörpert“, mit einer „Aufmachung einer Ware“ gleichgesetzt werden?
4. Erstreckt sich der Schutzzumfang der Einzelhandelsdienstleistungsmarke auch auf die vom Einzelhändler selbst produzierten Waren?

- **Gestaltung des Ladenlokals als Marke**
Apple Store – Vorabentscheidung EuGH vom 10.07.2014 (C-421/13)
- Eine Darstellung, die die Ausstattung einer Verkaufsstätte mittels einer Gesamtheit von Linien, Konturen und Formen abbildet, kann eine Marke sein, „sofern sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“
- Anforderungen an die Herkunftsfunktion können im Einzelfall dann erfüllt werden, wenn die abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder Branchenüblichkeit abweicht – besondere „Kreativität“
- BPatG hatte dies im Vorlagebeschluss schon bejaht: keine Lagerflächen für Waren, kein erkennbarer Kassenbereich, statt Regalaufbauten Tische ohne Auf- und Unterbauten, streng einheitliche Anordnung der Tischreihen, weiter Abstand der Präsentationsflächen.
- die für den Einzelhandel **„dysfunktionale“ Ausstattung** erwecke eher den Eindruck einer Bibliothek als eines Ladenlokals.

- **Gestaltung des Ladenlokals als Marke**

Apple Store – Vorabentscheidung EuGH vom 10.07.2014 (C-421/13)

- Die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren kann als Marke für Dienstleistungen eingetragen werden, die in Leistungen bestehen, die sich auf Waren beziehen, **aber keinen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Waren selbst bilden.**

(vgl. grundlegend schon „Praktiker-Urteil C-418/02)

Vorliegend: Vorführungen der dort ausgestellten Waren mittels Seminaren können für sich genommen entgeltliche „Dienstleistungen“ idS darstellen.

- Insofern auch Dienstleistungen, die sich ausschließlich auf Waren des Anmelders beziehen, nicht vom Schutz ausgeschlossen.
- Frage nach Schutzzumfang bezüglich eigener Waren von EuGH im Übrigen jedoch wegen Unzulässigkeit der Vorlagefrage offen gelassen.

B. Instrumente zum Schutz von Designs und aktuelle Entwicklungen

II. Designschutz nach DesignG - am 24.02.2014 in Kraft getreten (früher Geschmacksmuster)

- Designschutz bezieht sich auf konkrete einzelne Waren/Erzeugnisse, nicht jedoch auf Dienstleistungen (etwa Einzelhandel, Bewirtung von Gästen)
- Ladenlokalgestaltungen nicht über Designs nach Maßgabe des Designgesetzes in ihrer Gesamtheit schutzfähig, aber einzelne Erzeugnisse, die Verwendung finden, in der sie betreffenden Erzeugnisklasse.
- Schutz dann mittelbar über Eigenherstellung mit Ausschließlichkeit oder die Vergabe von Herstellungslizenzen mit Ausschließlichkeitsvereinbarungen



GGM 002094417
Vapiano „Table Light“

B. Instrumente zum Schutz von Designs und aktuelle Entwicklungen

III. Lauterkeitsrechtlicher Designschutz (UWG)

- **Vapiano Entscheidung – Urteil LG Münster vom 21.04.2010 (21 O 36/10)**
Lauterkeitsrecht: Verbot der vermeidbaren Herkunftstäuschung (§ 4 Abs. 3 a UWG) und Rufausbeutung (§ 4 Abs. 3 b UWG)
 - „Die Nachahmung eines neuen, sich von gängigen Werbemaßnahmen durch Eigenart und selbstständige Gedankenführung unterscheidenden Werbekonzeptes ist wettbewerbswidrig“.
 - Erfasst sind als Bestandteil eines Werbekonzept dann auch besondere Ausstattungsmerkmale idS für einen Restaurantbetrieb
 - Im vorliegenden Fall anhand einzeln beschriebener Gestaltungsmerkmale Nachahmungsschutz in erster Instanz bejaht – vergleichsweise Einigung in zweiter Instanz

B. Instrumente zum Schutz von Designs und aktuelle Entwicklungen

III. Lauterkeitsrechtlicher Designschutz (UWG)

- „Hans im Glück“ gegen Peter Pane (Paniceus Gastro Systemzentrale) –
LG München I – Urteil vom 04.05.2016



Hans im Glück Burger-Restaurant
Gestaltung des Restaurants mit Birken



Peter Pane Burger-Restaurant
Nach Umgestaltung des Restaurants

B. Instrumente zum Schutz von Designs und aktuelle Entwicklungen

III. Lauterkeitsrechtlicher Designschutz (UWG)

- „Hans im Glück“ gegen Peter Pane
- LG München I bejaht aufgrund der **Einzigartigkeit des Gestaltungs- und Raumkonzeptes („Birkenwäldchen“)** wettbewerbsrechtliche Eigenart.
- Aufgrund bestehender Verwechslungsgefahr (vermeidbare Herkunftstäuschung) und unlauterer Rufausbeutung Unterlassungsanspruch bezüglich der Verwendung des „Hans im Glück-Raumkonzeptes“ im Einzelfall durch LG München I bejaht.

B. Instrumente zum Schutz von Designs und aktuelle Entwicklungen

- Hans im Glück – OLG München (Vorgehend LG München I)
- Designerin hat grundlegende Merkmale des Gestaltungs- und Raumkonzeptes (insbesondere der Birken als Gestaltungsmerkmal) für das erste Restaurant „Hans im Glück“ entwickelt. Konzept fand dann für weitere Systembetriebe Verwendung; Designerin machte Ansprüche aus UrhG geltend.
- LG München hatte urheberrechtliche Gestaltungshöhe/Schutzfähigkeit bejaht, die Gestaltung der weiteren Restaurants jedoch als freie lediglich „angelehnte“ Benutzung gewertet.
- Vergleich in zweiter Instanz: Zahlung eines Abgeltungsbetrages/Übertragung der Nutzungsrechte auch für zukünftige/weitere Restaurantbetriebe.
- -> Nutzungsrechte an besonderen Gestaltungsmerkmalen sind auch im Verhältnis zu den Urhebern vertraglich abzusichern.

C.) Zusammenfassung und Ausblick

- Besondere Gestaltungs- und Raumkonzepte gewinnen insbesondere im Einzelhandel und in der Gastronomie zunehmend Bedeutung als Alleinstellungsmerkmal
- Entsprechend zunehmende Bedeutung für Franchisekonzepte und deren Vermarktung
- Entscheidung des EuGH hat wesentliche Fragen der markenrechtlichen Eintragungsfähigkeit solcher Gestaltungen geklärt und die Tür geöffnet zu einer weiteren Markenform, nämlich der **„Geschäftslokalausstattungs-marke“**.
- Reichweite des Schutzes wegen Besonderheiten des Rechtsinstituts der Marke – bei Einzelhandel zudem Stichwort „eigene Produkte“ - wird durch die Gerichte noch zu klären sein.

C.) Zusammenfassung und Ausblick

- Schutzfähig werden auch zukünftig nur solche Gestaltungen sein, die sich durch eine besondere Kreativität auszeichnen und sich vom Marktüblichen deutlich unterscheiden.
- Fazit: Weitere Entwicklung und Spruchpraxis der Gerichte beobachten und diese bei der Entwicklung von Konzepten in die Betrachtung einbeziehen.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!