

**Rechtssache C-456/19**  
**Vorabentscheidungsersuchen**

**Eingangsdatum:**

14. Juni 2019

**Vorlegendes Gericht:**

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Schweden)

**Datum der Vorlageentscheidung:**

14. Juni 2019

**Rechtsmittelführerin:**

Östgötatrafiken AB

**Rechtsmittelgegner:**

Patent- och registreringsverket

---

SVEA HOVRÄTT	<b>PROTOKOLL</b>	[nicht übersetzt]
Patent-och marknadsöverdomstolen	13.6.2019	[nicht übersetzt]
		[nicht übersetzt]
[nicht übersetzt]		

**Rechtsmittelführerin**

Aktiebolaget Östgötatrafiken [nicht übersetzt]

Linköping

[nicht übersetzt]

**Rechtsmittelgegner**

Patent- och registreringsverket [Patent- und Markenamt]

[nicht übersetzt]

## **GEGENSTAND**

Eintragung einer Marke; dabei: Ersuchen um Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union

## **ANGEFOCHTENE ENTSCHEIDUNG**

Entscheidung des Patent- und marknadsdomstol [Patent- und Marktgericht] vom 29. März 2018 [nicht übersetzt] [**Or. 2**]

**BESCHLUSS** (zu verkünden am 14. Juni 2019)

1. Der Patent- und marknadsöverdomstol [Berufungsgericht in Patent- und Marktsachen] beschließt, dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ein Vorabentscheidungsersuchen entsprechend dem diesem Protokoll als **Anlage A** beigefügten Ersuchen um eine solche Entscheidung vorzulegen.
2. [nicht übersetzt] [**Or. 3**]

**Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union**

### *Hintergrund*

- 1 Aktiebolaget Östgötatrafiken (im Folgenden: Östgötatrafiken) ist alleinige Inhaberin bestimmter Bildmarken, die im nationalen Markenregister eingetragen sind, u. a. geht es um die eingetragenen Bildmarken Nrn. 363521 bis 363523 für Beförderungs- und Transportdienstleistungen gemäß Klasse 39 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken.

Nr. 363521



Nr. 363522



Nr. 363523



[Or. 4]

***Verfahren vor dem Patent- och registreringsverk***

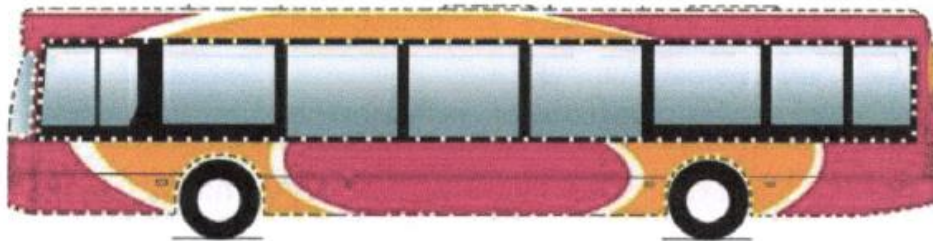
- 2 Östgötatrafiken beantragte am 23. November 2016 beim Patent- och registreringsverk (Patent- und Markenamt, im Folgenden: PRV), der für die Eintragung von Marken zuständigen nationalen Behörde in Schweden, die Eintragung von drei Marken, die in der Anmeldung beschrieben werden als „farbliche Gestaltung von Fahrzeugen in rot, weiß und orange entsprechend der Abbildung“. Östgötatrafiken wies darauf hin, dass das Unternehmen keine ausschließlichen Rechte in Bezug auf die Form der Fahrzeuge oder die schwarzen bzw. grauen Flächen auf den Fahrzeugen geltend mache. Die Anmeldungen betrafen verschiedene Beförderungs- und Transportdienstleistungen gemäß Klasse 39 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken.
- 3 Das PRV lehnte die Eintragung mit Bescheid vom 29. August 2017 ab und begründete dies im Wesentlichen damit, dass die angemeldeten Marken lediglich gestalterischen Charakter hätten und nicht als Kennzeichen für die beanspruchten Dienstleistungen verstanden würden, so dass ihnen die Unterscheidungskraft fehle.

***Verfahren vor dem Patent- och marknadsdomstol***

- 4 Östgötatrafiken focht den Bescheid des PRV beim Patent- och marknadsdomstol an und trug dabei Folgendes vor: Bei den angemeldeten Marken handele es sich

um sogenannte Positionsmarken, die aus Ellipsen unterschiedlicher Größe in rot, weiß und orange bestünden und in einer bestimmten Position, Größe und in einem bestimmten Verhältnis zueinander auf den für die Erbringung der Dienstleistungen verwendeten Bussen und Zügen angebracht würden.

- 5 Östgötatrafiken legte folgende Abbildungen der angemeldeten Marken vor, auf denen, wie nachstehend zu sehen, die Konturen der Fahrzeuge mit gestrichelten Linien wiedergegeben wurden, um zu verdeutlichen, dass die Form der Fahrzeuge nicht vom Markenschutz umfasst sein soll. [Or. 5]



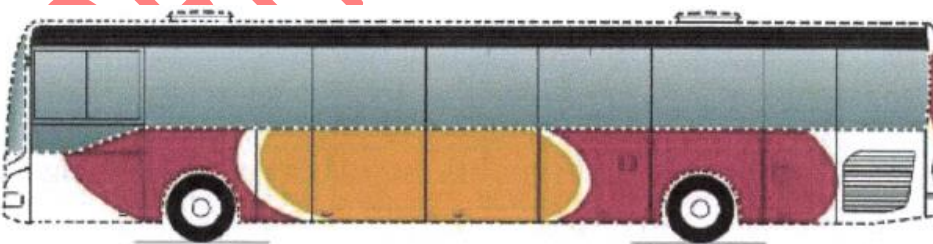
Seitenansicht



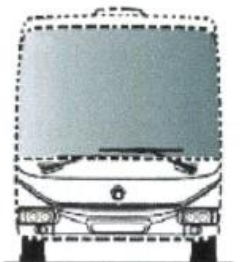
Frontansicht



Rückansicht



Seitenansicht



Frontansicht

Rückansicht



Seitenansicht



Front-/Rückansicht

**[Or. 6]**

- 6 Östgötatrafiken trug im Wesentlichen Folgendes vor: Die Formensprache der angemeldeten Marken entspreche der, die bei den bereits eingetragenen Bildmarken mit den Nrn. 363520 bis 363623 verwendet werde. Der Umstand, dass die Markenelemente nun in der Form angemeldet würden, dass sie in einer bestimmten Größe, mit bestimmten Abmessungen und an bestimmten Stellen auf den Fahrzeugen angebracht seien, führe nicht zu einer anderen Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft. Verkehrsbetriebe gestalteten ihre Fahrzeuge farblich unterschiedlich und es dürfe als allgemein bekannt angesehen werden, dass praktisch alle, die schon einmal mit dem öffentlichen Nahverkehr [und seinen Fahrzeugen] zu tun gehabt hätten, davon ausgingen, dass deren farbliche oder grafische Gestaltung auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hindeuteten.
- 7 Das PRV trug im Wesentlichen Folgendes vor: Der Schutz für die Bildelemente der angemeldeten Marke werde nicht abstrakt beantragt, sondern für die Anbringung [der Bildelemente] auf den Fahrzeugen in der sich aus den Anmeldungen ergebenden Art und Weise oder jedenfalls so, als handle es sich um eine Positionsmarke. Daher müsse die Beurteilung der Unterscheidungskraft ausgehend von den Marken in ihrer Gesamtheit erfolgen und dürfe sich nicht auf die Bildelemente beschränken, die auf den Fahrzeugen wiedergegeben seien. Bekanntermaßen seien die Gestaltung und Farbgebung bei gewerblichen Beförderungsmitteln wie Zügen oder Bussen oft unterschiedlich. Die Verbraucher könnten die Marken daher nicht, ohne sich vorher an diese gewöhnt zu haben, unmittelbar als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft erkennen, sondern gingen eher von einem rein gestalterischen Element aus. Im Hinblick auf die bei Beförderungsmitteln in der fraglichen Branche verwendete Vielfalt in Bezug auf Farbgebung und Gestaltung könne bei den Marken der Anmelderin nicht davon

ausgegangen werden, dass sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abwichen.

- 8 Der Patent- und marknadsdomstol wies die Klage von Östgötatrafiken ab. Er begründete dies damit, dass die Marken durch das Anbringen auf Zügen und Bussen so stark mit den Beförderungs- und Transportdienstleistungen der Klasse 39, für die Markenschutz beantragt werde, in Verbindung gebracht würden, dass davon ausgegangen werden müsse, dass sie mit dem Erscheinungsbild der Waren selbst verschmelzen oder die in Rede stehenden Dienstleistungen verkörpern. Da nicht davon ausgegangen werden könne, dass die Verbraucher unter diesen Umständen gewöhnlich auf die betriebliche Herkunft der Waren schließen, sei es für die Unterscheidungskraft [Or. 7] der Marken erforderlich, dass diese erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abwichen.
- 9 Nach Auffassung des Patent- und marknadsdomstol geht weder aus den vorgelegten Nachweisen noch aus dem sonstigen Vorbringen in dieser Rechtssache hinreichend hervor, dass die angemeldeten Marken in Farbe und Form so sehr von der Gestaltung der Fahrzeuge anderer Unternehmen abwichen, dass davon auszugehen wäre, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Marken als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnehmen. Vielmehr seien die Zeichen in ihrer Gesamtheit eher als gestalterisch anzusehen.

#### ***Verfahren vor dem Patent- und marknadsöverdomstol***

- 10 Östgötatrafiken hat Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Patent- und marknadsdomstol eingelegt und beantragt beim Patent- und marknadsöverdomstol deren Aufhebung und die Zurückverweisung der Sache an das PRV zur weiteren Entscheidung.
- 11 Die Parteien haben sich vor dem Patent- und marknadsöverdomstol im Wesentlichen auf dieselben Umstände berufen wie vor dem Patent- und marknadsdomstol.

#### ***Rechtliche Regelung***

##### ***Unionsrecht***

- 12 Gemäß Art. 3 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrichtlinie) können Marken Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen geeignet sind,
  - a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und [Or. 8]

- b) in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
- 13 Gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen.

*Schwedisches Recht*

- 14 Gemäß Kapitel 1 § 4 Abs. 1 Varumärkeslagen (2010:1877) (Markengesetz [2010:1877]), durch das die Markenrichtlinie in schwedisches Recht umgesetzt wurde, kann eine Marke aus allen Zeichen bestehen, die Unterscheidungskraft haben und im Register des PRV eindeutig dargestellt werden können. Nach Abs. 2 dieser Vorschrift können Zeichen insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, sowie Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, Klänge und die Form oder die Gestaltung einer Ware oder ihrer Verpackung sein.
- 15 Nach Kapitel 2 § 5 Varumärkeslagen muss die einzutragende Marke für die von ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft haben.
- 16 Ein Zeichen hat gemäß Kapitel 1 § 5 Abs. 1 Varumärkeslagen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

***Erforderlichkeit einer Vorabentscheidung***

- 17 Nach Art. 3 der Markenrichtlinie ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ein Zeichen eine Marke sein kann, dessen Geeignetheit, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden: Gerichtshof) ist die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern [Or. 9] dieser Waren oder -empfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen (vgl. etwa Urteile C-53/01 bis C-55/01, Linde u. a., EU:C:2003:206, Rn. 41, und C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, Rn. 34).
- 18 Weiter geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervor, dass im Rahmen der Anwendung dieser Kriterien eine dreidimensionale Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst besteht, vom Durchschnittsverbraucher nicht zwingend in der gleichen Weise wahrgenommen wird wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig ist. Denn wenn grafische oder Wortelemente fehlen, schließen die Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren,

und es kann schwieriger sein, die Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke nachzuweisen als die einer Wort- oder Bildmarke (vgl. etwa Urteile C-456/01 P und C-457/01 P, Henkel/HABM, EU:C:2004:258, Rn. 38, und C-136/02 P, Mag Instrument/HABM, EU:C:2004:592, Rn. 30.)

- 19 Vor diesem Hintergrund ist es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs für die Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken erforderlich, dass sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichen (vgl. etwa Urteile C-456/01 P und C-457/01 P, Henkel/HABM, EU:C:2004:258, Rn. 39, und C-136/02 P, Mag Instrument/HABM, EU:C:2004:592, Rn. 31, sowie C-473/01 P und C-474/01 P, Procter & Gamble/HABM, EU:C:2004:260, Rn. 37).
- 20 Der Gerichtshof hat diese Grundsätze, die in der oben in den Rn. 18 und 19 angeführten Rechtsprechung entwickelt wurden, nicht nur auf dreidimensionale Marken angewandt, sondern auch auf Bildmarken, die aus einer zweidimensionalen Wiedergabe der gekennzeichneten Ware bestanden (vgl. Urteile C-144/06 P, Henkel/HABM, EU:C:2007:577, Rn. 37, C-25/05 P, Storck/HABM, EU:C:2006:422, Rn. 29, und C-417/16 P, Storck/EUIPO, EU:C:2017:340, Rn. 36-43), und auf Zeichen, die aus dem Erscheinungsbild der Oberfläche der Verpackung eines flüssigen Produkts bestanden (vgl. Urteile C-344/10 P und [Or. 10] C-345/10 P, Freixenet/HABM, EU:C:2011:680, Rn. 48), sowie auf Zeichen, die aus einem auf der Oberfläche der Waren angebrachten Muster bestanden (vgl. C-445/02 P, Glaverbel/HABM, EU:C:2004:393, Rn. 23-24).
- 21 Das Gericht hat den Grundsatz in zahlreichen Rechtssachen auch auf sogenannte Positionsmarken angewandt (vgl. etwa T-547/08, X Technology Swiss/HABM, EU:T:2010:235, Rn. 25-27, T-331/12, Sartorius Lab Instruments/HABM, EU:T:2014:87, Rn. 20-22, und T-85/13 K-Swiss/HABM, EU:T:2014:509, Rn. 16-20).
- 22 Diese Grundsätze wurden vom Gerichtshof auch entsprechend angewandt auf eine Marke, die aus der zeichnerischen Darstellung einer Verkaufsstätte für Waren und für sich auf diese Waren beziehende, aber keinen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Waren selbst bildende Dienstleistungen bestand (vgl. Urteil vom 10. Juli 2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). Der Gerichtshof stellte fest, dass ein solches Zeichen geeignet sein kann, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, wenn die abgebildete Ausstattung erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht (vgl. Rn. 20 [des Urteils Apple]).
- 23 Mit Ausnahme der Rechtssache C-421/13 (Apple) hat der Gerichtshof diese für dreidimensionale Marken entwickelten Grundsätze ausschließlich auf Marken zur Kennzeichnung von Waren angewandt. Aus der Rechtssache C-421/13 (Apple) geht nicht genau hervor, unter welchen Voraussetzungen das Erfordernis der erheblichen Abweichung von der Norm oder der Branchenüblichkeit auf Marken zur Kennzeichnung von Dienstleistungen anzuwenden ist.



- 24 Entscheidend für die Anwendbarkeit dieser oben in den Rn. 18 bis 21 angeführten Rechtsprechung ist, inwieweit das Zeichen nicht unabhängig vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren ist. Geht es um Marken zur Kennzeichnung von Dienstleistungen, haben diese Dienstleistungen nach Auffassung des Patent- und marknadsöverdomstol naturgemäß keine Form oder Verpackung. Aus der oben angeführten Rechtssache Apple ergibt sich nicht, ob [Or. 11] der Gerichtshof geprüft hat, inwieweit die Marke mit dem Erscheinungsbild spezifischer für die beanspruchten Dienstleistungen relevanter körperlicher Gegenstände identisch oder davon nicht unabhängig war.
- 25 Östgötatrafiken ist der Auffassung, dass es sich bei den angemeldeten Marken um sogenannte Positionsmarken handele, die beschrieben wurden als Ellipsen unterschiedlicher Größe in rot, weiß und orange, die in einer bestimmten Position, Größe und in einem bestimmten Verhältnis zueinander auf den für die Erbringung der Dienstleistungen verwendeten Bussen und Zügen angebracht würden. Östgötatrafiken machte keine ausschließlichen Rechte in Bezug auf die Form der Fahrzeuge als solche geltend. Wie aus den entsprechenden Abbildungen (s. o. Rn. 5) der angemeldeten Marken hervorgeht, werden die Fahrzeuge weitgehend von den angemeldeten Marken bedeckt.
- 26 Somit stellt sich die Frage, ob Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie dahin auszulegen ist, dass die Marken unter den Umständen der vorliegenden Rechtssache erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichen müssen, damit sie Unterscheidungskraft haben.
- 27 Damit der Patent- und marknadsöverdomstol in dieser Rechtssache entscheiden kann, benötigt er die Antwort des Gerichtshofs auf folgende Fragen.

#### *Vorabentscheidungsersuchen*

- 28 Die Fragen betreffen die Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Sie lauten wie folgt:
- I. Ist Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie dahin auszulegen, dass bei der Anmeldung einer Marke für Dienstleistungen, bei der das Zeichen an einer bestimmten Stelle angebracht wird und den größten Teil des zur Erbringung der Dienstleistung verwendeten Gegenstands ausmacht, zu beurteilen ist, inwieweit die Marke vom Erscheinungsbild dieses Gegenstands unabhängig ist? [Or. 12]
  - II. Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist es für die Unterscheidungskraft dieser Marke erforderlich, dass diese erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht?

[nicht übersetzt]