



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 3/99

Verkündet am:  
19. September 2001  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 395 02 619.9

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Farbmarke gelb/grün

MarkenG § 8 Abs. 1

Eine konturlose Farbkombinationsmarke erfüllt das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit i.S. von § 8 Abs. 1 MarkenG, wenn der Anmeldung als "sonstige Markenform" ein Blatt beigelegt ist, auf dem zwei Rechtecke nebeneinander geklebt sind, von denen das eine in grüner, das andere in gelber Farbe jeweils mit genauer Angabe der Farbbezeichnung eines Farbklassifikationssystems gehalten ist.

BGH, Beschl. v. 19. September 2001 - I ZB 3/99 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. September 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und Pokrant

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 9. Dezember 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM festgesetzt.

#### Gründe:

I. Mit ihrer am 13. Januar 1995 eingereichten Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung der Farben "grün/gelb" als "sonstige Markenform". Der Anmeldung war ein Blatt beigegefügt, auf dem zwei Rechtecke nebeneinander geklebt waren, das linke in grüner (Farbbezeichnung: Pantone: 348C; Offset-Kunstdruck [HKS]: HKS 57K; Offset-Naturdruck [HKS]: HKS 57), das rechte in gelber Farbe (Farbbezeichnung: Pantone: 109C; Offset-Kunstdruck [HKS]: K+E 207 557; Offset-Naturdruck [HKS]: K+E 207 558). Die Eintragung soll für die Waren

"Hydraulikflüssigkeit; Bremsflüssigkeiten; Rostschutzmittel; Korrosionsschutzmittel; technische Öle und Fette; Schmiermittel; feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe)"

und für die Dienstleistungen

"Betrieb, Zurverfügungstellung, Vermietung und Verpachtung von Tankstellenshops und Verkaufsautomaten an Dritte zwecks Vertrieb von Waren aller Art durch diese; Unterstützung solchen Vertriebs durch Beratung, Know-how-Vermittlung, Franchising oder Lizenzvergabe;

Betrieb, Zurverfügungstellung, Vermietung und Verpachtung von Tankstellenanlagen zur Reparatur, Wartung, Instandhaltung und Reinigung von Kraftfahrzeugen"

erfolgen.

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil es sich bei der angemeldeten Marke nicht um ein schutzfähiges Zeichen i.S. von § 3 MarkenG handele.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben.

Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat zwar die abstrakte Markenfähigkeit i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG für die konturlose Farbkombination "grün/gelb" bejaht, es hat das angemeldete Zeichen jedoch als von der Eintragung ausgeschlossen angesehen, weil es nicht konkret i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG graphisch darstellbar sei. Dazu hat es ausgeführt:

Zwar könnten Farben oder Farbkombinationen durch Bestreichen einer Oberfläche, im Regelfall Papier, wiedergegeben werden. Damit seien indes die tatbestandmäßigen Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 MarkenG noch nicht erfüllt. Sowohl um einer abstrakten Farbkombinationsmarke gerecht zu werden und damit der Anmelderin die Möglichkeit zu geben, die Marke in gewissem Umfang variabel gestalten zu können, als auch um dem registerrechtlichen Bestimmtheiterfordernis Genüge zu tun, müßten Mindestkriterien erfüllt sein, an denen sich die Einheitlichkeit der Marke fixieren lasse. Dazu gehöre vor allem die graphische Wiedergabe der Farben, eine Angabe zum quantitativen Verhältnis der Farben innerhalb der Farbkombination, wobei ein Rahmen in Prozentsätzen ausreichend sein könne, sowie zusätzlich ihre Verteilung, z.B. als Abfolge nacheinander oder als sonstige Gliederung in (Hintergrund-)Farbe und (Vordergrund-)Farbe von Schrift und/oder sonstiger Zeichen. Nur so sei sichergestellt, daß für das Publikum ein gleichbleibender und bestimmender Eindruck der Farben und Farbkombinationen entstehe, wie er als Marke in Erscheinung träte. Gleichermaßen werde nur auf die beschriebene Weise das Zeichen in seiner (auch psychologischen) Wirkung auf den Verkehr hinsichtlich seiner Hinweisfunktion festgelegt und sichere so die Einheitlichkeit der Marke. Eine derartige Präzisierung sei um so mehr veranlaßt, als bei der Anmeldung zwischen dem eingereichten Farbmuster und der Markenbeschreibung ein Widerspruch bestehe; während das Farbmuster zwei Farbflächen im Verhältnis 1 : 1 zeige, gehe die Beschreibung von der Farbzusammenstellung grün/gelb

in jeder beliebigen Anordnung aus. Es wäre Aufgabe der Anmelderin gewesen, diese Widersprüche auszuräumen und den von ihr gewünschten Markenschutz im Sinn der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen der Darstellbarkeit zu bestimmen. Da eine Präzisierung dieser Art trotz Hinweises nicht erfolgt sei, müsse der Beschwerde der Anmelderin gegen die Versagung der Eintragung der Erfolg versagt bleiben.

Ob die angemeldete Marke Unterscheidungskraft aufweise, könne bei dieser Sachlage offenbleiben, wenn auch massive Anhaltspunkte vorlägen, daß der abstrakten Farbkombination grün/gelb wie überhaupt Farben und Farbzusammenstellungen von Hause aus jegliche Unterscheidungskraft fehlten.

Für die Prüfung der Frage, ob der angemeldeten Marke Schutz infolge erreichter Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) zukomme, sei aus Rechtsgründen kein Raum, da es bereits an der graphischen Darstellbarkeit fehle, deren Erfüllung § 8 Abs. 3 MarkenG voraussetze.

III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Mit zutreffenden Erwägungen ist das Bundespatentgericht von der abstrakten Markenfähigkeit der angemeldete konturlosen Farbkombination i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ausgegangen. Dies entspricht der vom Bundesgerichtshof (nach Erlass des angefochtenen Beschlusses) für konturlose konkrete Farben und Farbzusammenstellungen mehrfach ausgesprochenen Auffassung (BGHZ 140, 193, 195 - Farbmarke gelb/schwarz; BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 23/98, GRUR 1999, 730 = WRP 1999, 853 - Farbmarke magenta/grau;

Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001, 1154, 1155 = WRP 2001, 1198 - Farbmarke violettfarben). Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, daß sich für konturlose Farbkombinationsmarken, wie der angemeldeten Marke, angesichts ihrer im Konkreten gegebenen relativen Unbestimmtheit besondere Probleme sowohl bei Fragen der rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26 MarkenG als auch bei Fragen des jeweiligen Schutzzumfangs bei Kollisionen (§ 14 Abs. 2 MarkenG) ergeben können. Diese Fragen sind mit dem gegebenen gesetzlichen Instrumentarium im Einzelfall zu lösen.

So bietet die Bestimmung des § 26 Abs. 3 MarkenG eine ausreichende Möglichkeit, unter Heranziehung des Verständnisses durch die angesprochenen Verkehrskreise Benutzungsformen einer konturlosen Farbkombinationsmarke, die den kennzeichnenden Charakter der Marke etwa wegen Farbabweichungen oder wegen des deutlichen Überwiegens der einen gegenüber der anderen Farbe und der dadurch bewirkten Störung des Kombinationselements der Marke nicht unverändert widerspiegeln, nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung zu erachten.

In entsprechender Weise wird der Schutzzumfang einer konturlosen Farbkombinationsmarke dadurch hinreichend genau bestimmt werden können, daß bei Kollisionsfällen die Frage der Verwechslungsgefahr nach allen Umständen des Einzelfalls zu beurteilen ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, WRP 2001, 1447, 1448 f. - Ichthyol, m.w.N.). Hierbei ist bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit von dem jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken auszugehen, wie er sich einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher darstellt (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 507 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). In der Regel wird vor allem eine

nur geringe Kennzeichnungskraft einer konturlosen Farbmarke für die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen auch zu einem nur geringen Schutzzumfang führen.

2. Das Bundespatentgericht hat die nach § 8 Abs. 1 MarkenG erforderliche graphische Darstellbarkeit der angemeldeten Marke für nicht gegeben erachtet. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Nach § 8 Abs. 1 MarkenG sind (abstrakt) als Marke schutzfähige Zeichen i.S. des § 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen. Inhalt und Bedeutung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit ergeben sich aus den damit angestrebten Zwecken, im Eintragungsverfahren der Beurteilung der Marke eine festgelegte Form zugrunde legen zu können, die Eintragung ins Register als solche überhaupt zu ermöglichen und die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzbereich zu veröffentlichen (BGH GRUR 1999, 730, 731 - Farbmarke magenta/grau; GRUR 2001, 1154, 1155 - Farbmarke violettfarben; vgl. auch Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 13, § 3 Rdn. 11 f., § 32 Rdn. 18; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 14; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 12; Ströbele, GRUR 1999, 1041, 1046 f.). Hierfür bedarf es, wie der Bundesgerichtshof ebenfalls bereits entschieden hat, nicht notwendig der unmittelbaren graphischen Wiedergabe der Farbe selbst. Es genügt die Umschreibung der Marke mit hinreichend eindeutigen Symbolen, die - im Streitfall betreffend eine konturlose Farbkombination - durch konkrete Farbangaben erfolgen kann, so wie sie etwa bei Hörmarken in der gesetzlich (§ 11 MarkenV) ausdrücklich geforderten zweidimensionalen graphischen Wiedergabe in einer üblichen Notenschrift oder durch ein Sonagramm liegt (BGH GRUR 2001, 1154, 1155



- Farbmarke violettfarben, m.w.N.). Vorliegend ist die Marke durch die Einreichung der Farbmuster und zusätzlich durch die Beschreibung mittels Bezugnahme auf das Farbklassifikationssystem Pantone hinreichend graphisch dargestellt.

Dieser Annahme steht - entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts - nicht entgegen, daß die angegebenen Farbmuster im Größenverhältnis 1 : 1 der Anmeldung beigefügt sind, in der Beschreibung jedoch angegeben ist, daß beide Farben in beliebiger Anordnung zueinander vorgesehen seien und verwendet werden könnten. Bei dieser Sachlage kann - anders als es das Bundespatentgericht gesehen hat - nicht von einem Widerspruch ausgegangen werden. Die Anmeldung muß vielmehr, weil sie als "sonstige Markenform" bezeichnet ist, im weitesten Sinn, nämlich - wie auch aus der Beschreibung entnommen werden kann - als die Anmeldung einer konturlosen Farbkombination verstanden werden. Insofern ist eine andere Sachverhaltsgestaltung gegeben, als sie der "Aral/Blau I"-Entscheidung des Bundespatentgerichts (GRUR 1999, 61) zugrunde lag. Dort hatte die Anmelderin ihre Anmeldung im Beschwerdeverfahren dahin präzisiert, daß die Farben Blau und Weiß in der Abfolge Blau/Weiß jeweils in einem Anteilsverhältnis von 1 : 1 Gegenstand der Anmeldung sein sollten.

Zu Unrecht hat das Bundespatentgericht aber auch eine Präzisierung im Sinne der Angabe einer Farbverteilung verlangt. Ein derartiges Erfordernis würde der im Wege der Harmonisierung durch die Markenrechtsrichtlinie in das nationale Markenrecht eingeführten neuen Markenform der konturlosen Farbmarken nicht gerecht, weil sie sie nicht, wie erforderlich, als "sonstige Markenform" i.S. des § 6 Nr. 6, § 12 MarkenV anerkennen, sondern rechtsfehlerhaft wie eine Bildmarke i.S. von § 6 Nr. 2, § 8 MarkenV behandeln würde.

Das Bundespatentgericht ist zwar im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, daß vor dem Hintergrund der vom neuen Markenrecht gewährten Möglichkeit eines abstrakten Farbenschutzes nicht mehr auf die nach altem Recht entwickelten Grundsätze zur allseitig umgrenzten Gestaltung der Marke zurückgegriffen werden kann und daß die Darstellung einer Farbe mit Umgrenzung unter Ausnutzung der maximalen Fläche auf einem Blatt Papier als Abgrenzungskriterium der graphischen Darstellbarkeit nur noch eingeschränkt brauchbar ist, da insoweit an Grundsätze angeknüpft würde, die sich am Aufmachungsfarbschutz orientierten. Der hieraus abgeleiteten Auffassung, es müßten, um dem registerrechtlichen Bestimmtheitserfordernis zu entsprechen, Mindestkriterien erfüllt sein, an denen sich die Einheitlichkeit der Marke im Sinne der graphischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG fixieren lasse, kann aber nicht beigetreten werden. Die Vorschrift des § 8 Abs. 1 MarkenG befaßt sich allein mit der graphischen Darstellbarkeit, sie hat mit einem weitergehenden "registerrechtlichen Bestimmtheitserfordernis", wie es das Bundespatentgericht angesprochen hat, nichts zu tun.

Die vom Bundespatentgericht geforderte Angabe über die Farbverteilung wäre im übrigen auch nicht praktikabel. Denn selbst die Angabe eines Verhältnisses zweier Farben von 50 : 50 ließe so viele Variationen zu, daß von einer hinreichenden Bestimmtheit in dem vom Bundespatentgericht angesprochenen Sinne nicht die Rede sein könnte. Das Verhältnis umfaßt nämlich nicht nur die entsprechende Aneinanderreihung der beiden Farben (vgl. BPatG GRUR 1999, 61 -"Aral/Blau I"), sondern auch deren je hälftige Wiedergabe in Streifen, Karos, Punkten, konzentrischen Kreisen usw., wobei jeweils ein ganz anderer Gesamteindruck entstehen kann (Ströbele, GRUR 1999, 1041, 1047). Andererseits kann sich die entsprechende Angabe auch als zu eng erweisen,

weil etwa eine Verwendung der beiden Farben im Verhältnis von 51 : 49 durch die eingetragene Marke nicht mehr gedeckt sein könnte, obwohl dieser Unterschied für den Verkehr kaum wahrnehmbar wäre.

Die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes verbleibende Unklarheit über mögliche Konkretisierungen der Farbzusammenstellung ist die Konsequenz der durch die Markenrechtsrichtlinie getroffenen Grundsatzentscheidung zugunsten einer konturlosen Farbmarke. Ihr kann - wie schon angeführt - durch eine sachgerechte Anwendung der Vorschriften des § 14 Abs. 2 MarkenG und des § 26 MarkenG hinreichend begegnet werden.

3. Im neu eröffneten Beschwerdeverfahren wird das Bundespatentgericht - was es von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig bisher noch nicht getan hat - zu prüfen haben, ob sonstige Eintragungshindernisse (§ 8 Abs. 2 MarkenG) vorliegen. Es wird dabei zu beachten haben, daß - entgegen seiner bisher schon angestellten Erwägung - konturlosen Farbkombinationen wie überhaupt Farben und Farbzusammenstellungen nicht von Hause aus jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann (BGH GRUR 1999, 730, 731 - Farbmarke magenta/grau). Es wird weiter zu berücksichtigen haben, daß nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes grundsätzlich von nur geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft als ausreichend anzusehen ist, um das Eintragungshindernis zu überwinden. Das gilt auch für die neuen Markenformen, insbesondere für konturlose Farbkombinationsmarken, bei denen auch nicht unter Hinweis auf Anhaltspunkte für ein Interesse des Verkehrs, die angemeldeten Farben für andere Unternehmen freizuhalten, strengere Anforderungen an die Unterscheidungskraft als gesetzlich vorgesehen, gestellt werden dürfen (BGH GRUR 2001, 1154, 1155 - Farbmarke violettfarben). Dies läßt

sich auch nicht mit dem Hinweis auf eine mögliche allgemeine Gefahr der Behinderung von Produktgestaltungen auf dem Warenmarkt rechtfertigen. Das mögliche Interesse an einer generellen Freihaltung von Farben kann demgemäß - ungeachtet seiner Berücksichtigung bei der Prüfung der Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG sowie bei der Bestimmung des Schutzzumfangs einer eingetragenen Marke - im Rahmen der Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG keine Rolle spielen (vgl. BGH, Beschl. v. 19.9.2001 - I ZB 6/99 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse, Umdr. S. 7).

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm

Pokrant