



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 57/98

Verkündet am:
1. März 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung E 394 06 275.2/31 Wz

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Farbmarke violettfarben

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Zur Frage der Unterscheidungskraft einer konturlosen Farbmarke (hier: violettfarben) für Katzenfutter.

BGH, Beschl. v. 1. März 2001 - I ZB 57/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Juli 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. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 2. Januar 1995 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Anmeldung die Registrierung der Farbe "violettfarben" als "sonstige Markenform". Als Anlage war der Anmeldung ein in einer Mischfarbe zwischen magenta und violettfarben gefärbtes Quadrat beigelegt sowie eine Markenbeschreibung des Inhalts: "Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um die Hintergrundfarbe für eine Verpackung von Futtermitteln

und/oder veterinärmedizinischen Erzeugnissen. Die Farbe besteht aus einem Gemisch folgender Farben: P 28730, S 28900, P 28765".

Die Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil es sich bei der angemeldeten Farbe nicht um ein markenfähiges Zeichen i.S. von § 3 MarkenG handele.

Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht hat die Anmelderin erklärt, daß sie mit der Anmeldung Markenschutz für eine konturlose Farbe begehre, hilfsweise Aufmachungsfarbschutz gemäß der Beschreibung. Ferner hat sie das Warenverzeichnis auf die Waren "Heimtierfutter für Katzen" beschränkt.

Die Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG MarkenR 1999, 211 = Mitt. 1999, 180).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat in der Anmeldung der Farbmarke "violettfarben" die Anmeldung einer abstrakten Farbe als Marke gesehen und angenommen, daß ein solches abstraktes Farbzeichen grundsätzlich nach § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähig sei. Des weiteren ist es davon ausgegangen, daß auch das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit i.S. von § 8 Abs. 1 MarkenG erfüllt sei. Es hat die Marke gleichwohl für nicht eintragungsfähig gehalten, weil ihr die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Dazu hat es ausgeführt:

Bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit von Farben sei insgesamt eine eher kritische Sichtweise angebracht, denn die unbesehene Zulassung von Farben als Marken würde zur Folge haben, daß Konkurrenten der Inhaber von Farbmarken im Prinzip auf unabsehbare Zeit daran gehindert werden könnten, bestimmte von ihnen aus den unterschiedlichsten Gründen gewünschte Farben für oder im Zusammenhang mit ihren Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen. Insbesondere gebräuchliche Farben, wie z.B. die der Regenbogenfarbe violett ähnliche vorliegende Anmeldung "violettfarben", seien von Hause aus nicht besonders geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Herkunft zu unterscheiden. Schon deshalb bestünden zahlreiche Anhaltspunkte für das Fehlen der Unterscheidungskraft und das Vorliegen eines Freihaltungsbedürfnisses.

Selbst wenn im Hinblick auf das konkret angemeldete Farbgemisch "violettfarben" ein Freihaltungsbedürfnis verneint würde, müßte bei der Prüfung der dann maßgeblichen Frage der Unterscheidungskraft ein ebenfalls eher strenger Maßstab angelegt werden. Hierbei sei zu berücksichtigen, daß der Verkehr Farben - angesichts seiner Erfahrung mit deren regelmäßig nicht kennzeichnender Verwendung - nur ausnahmsweise eine herkunftshinweisende Bedeutung beimessen werde. Hinzu komme, daß dieser Erfahrungssatz auch im Zusammenhang mit der in Anspruch genommenen Ware gelte. Der Verkehr werde in vielfältiger Weise mit Farben konfrontiert, die zwar bestimmende Funktion hätten, aber gerade nicht auf die Waren als aus einem bestimmten Unternehmen stammend hinwiesen. So sei "violettfarben" bei einer Fülle von Waren auf den verschiedensten Warengebieten, die von Waschmitteln über Lebensmittel bis hin zu Computerelektronik reichten, als Hintergrundfarbe, zur Beschriftung oder zur sonstigen graphischen Ausgestaltung üblich. Das gelte auch im Zusammenhang mit der in Anspruch genommenen

Ware, wenn z.B. eine der Katzennahrung gewidmete Seite eines Werbeprospekts von violettfarbenen gestreiften Schmetterlingen geziert werde. Zwar könne eine betriebliche oder wirtschaftliche Zuordnung in der Praxis auch bei Farben vorkommen; dies setze jedoch regelmäßig eine lang anhaltende Gewöhnung des Publikums durch entsprechende werbliche wie betriebliche Maßnahmen voraus. Sei das der Fall, könne sich eine Eintragung der Farbe als Marke im Wege der Durchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG rechtfertigen.

Bezüglich des Hilfsantrags der Anmelderin auf Schutz der Farbmarke "violettfarben" als Aufmachungsfarbmarke fehle es bereits an der hinreichenden Bestimmtheit der Anmeldung.

III. Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts hält nicht in allen Punkten der rechtlichen Nachprüfung stand.

1. Das Bundespatentgericht hat als Gegenstand der Anmeldung die abstrakte Farbe "violettfarben" angesehen. Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.

2. Das Bundespatentgericht ist des weiteren in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß die angemeldete Marke (abstrakt) markenfähig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist. Dies entspricht der vom Bundesgerichtshof (nach Erlass des angefochtenen Beschlusses) für konturlose konkrete Farben und Farbzusammenstellungen mehrfach ausgesprochenen Ansicht (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).

3. Die Anmeldung erfüllt auch - wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat - das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit i.S. von § 8 Abs. 1 MarkenG. Nach dieser Vorschrift sind 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; vgl. auch Althammer/

Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 13, § 3 Rdn. 11 f., § 32 Rdn. 18; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 12; Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 97). Hierfür bedarf es, wie der Bundesgerichtshof ebenfalls schon 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 Farbmarke - in der konkreten Farbangabe liegen 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 (BGHZ 140, 193, 195 - Farbmarke gelb/schwarz; BGH GRUR 1999, 730, 731 - Farbmarke magenta/grau). Vorliegend ist die Marke durch die Einreichung eines Farbmusters und zusätzlich durch die Beschreibung mittels Bezugnahme auf ein gängiges Farbklassifikationssystem (z.B. Angabe der RAL- oder Pantone-Nummern) eindeutig graphisch dargestellt.

4. Das Bundespatentgericht hat gemeint, daß bei der Prüfung der Frage der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) einer konturlosen Farbmarke ein eher strenger Maßstab angelegt werden müsse. Dem kann aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden.

Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber denjenigen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 f. = WRP 2001, 405 - SWATCH). Denn die Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507, Tz. 28 = GRUR 1998, 922 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2001, 413, 414 f. - SWATCH). Dabei ist grundsätzlich von nur geringen Anforderungen auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um die Eintragungsvoraussetzung zu erfüllen.

Das gilt unterschiedslos für alle Markenformen, also auch bei konturlosen Farben ebenso wie bei den sonstigen erst durch das Markengesetz eingeführten neuen Markenformen, bei denen der Bundesgerichtshof bisher keinen Anlaß gesehen hat, strengere Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen als bei herkömmlichen Markenformen (vgl. für eine dreidimensionale

Verpackungsform: BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 58 = WRP 2000, 1290 - Likörflasche; für dreidimensionale Formen der angemeldeten Ware selbst Vorlagebeschlüsse an den EuGH: BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, GRUR 2001, 334, 335 f. = WRP 2001, 261 - Gabelstapler; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98, WRP 2001, 265, 267 = MarkenR 2001, 71 - Stabtaschenlampen; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98, WRP 2001, 269, 272 = MarkenR 2001, 75 - Rado-Uhr). Strengere Anforderungen können auch bei derartigen Marken - anders als das Bundespatentgericht gemeint hat - nicht unter Hinweis auf Anhaltspunkte für ein Interesse des Verkehrs gerechtfertigt werden, die angemeldete Farbe für andere Unternehmen freizuhalten (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741 - LOGO; BGH GRUR 2001, 334, 336 - Gabelstapler). Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat es ebenfalls abgelehnt, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse an der Freihaltung einer geographischen Bezeichnung zu differenzieren (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108/97 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 48 - Chiemsee).

Auch eine mögliche allgemeine Gefahr der Behinderung von Produktgestaltungen auf dem Warenmarkt rechtfertigt es nach der angeführten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht, strengere Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen. Das Interesse an einer generellen Freihaltung von Farben darf demgemäß - ungeachtet seiner Berücksichtigung bei der Prüfung des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 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, weil dieses Kriterium bei der Beurteilung dieser Eintragungsvoraussetzung systemfremd ist.

5. Bei der gebotenen Zugrundelegung geringerer Anforderungen an die Unterscheidungskraft tragen die bisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen eine Verneinung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Farbe für die Ware "Heimtierfutter für Katzen" nicht.

Danach sollen Farben auf dem Warengbiet der Heimtiernahrung entweder dazu dienen, die Nahrung tierspezifisch einzuordnen, oder dazu, die jeweilige Geschmacksrichtung des Futters zu signalisieren. Das Bundespatentgericht hat den ersten Aspekt aus der Verwendung von unterschiedlichen Farben für das Futter für unterschiedliche Vogelarten und aus einem Prospekt für Katzen- und Hundenahrung entnommen, in dem zwei sich überlagernde violettfarbene Rechtecke mit der Angabe "Katze & Hund" enthalten sind. Den zweiten Aspekt hat es aus der Übung der Anmelderin und anderer Anbieter von Katzennahrung abgeleitet, die Farben grün, rot, blau und gelb als Hinweis auf die Geschmacksrichtung des Futters, nämlich auf Wild- oder Hasenfleisch, auf Rindfleisch, auf Fisch und auf Geflügel zu verwenden. Mit diesen Feststellungen kann die Unterscheidungskraft der Farbe "violettfarben" nicht von vornherein verneint werden.

Das Bundespatentgericht hat dem Gesichtspunkt keine ausreichende Bedeutung beigemessen, daß bei der Prüfung der absoluten Schutzvoraussetzungen des § 8 Abs. 2 MarkenG die mit der Anmeldung konkret beanspruchte Ware zugrunde zu legen ist (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 9.2.1995 - I ZB 21/92, GRUR 1997, 366, 367 - quattro II; Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999, 1038 - HOUSE OF BLUES). Deshalb kann aus der Übung eines Herstellers von Vogelfutter nichts Maßgebliches für das Warengbiet von Kat-

zenfutter hergeleitet werden, zumal auch - anders als die Familie der Hauskatzen - die Tierart der Vögel eine Fülle ganz unterschiedlicher Arten umfaßt. Das Bundespatentgericht hat des weiteren vernachlässigt, daß ein bloß vereinzeltes Beispiel der Verwendung eines violetten Farbtons im Zusammenhang mit Katzen- und Hundefutter nicht schon die Annahme rechtfertigt, die Farbe violett bezeichne allgemein und üblicherweise Katzenfutter in Abgrenzung zum Futter für andere Haustiere.

Ebenso kann es nicht als der allgemeinen Lebenserfahrung entsprechend erachtet werden, daß das Bundespatentgericht aus der Verwendung der Farben grün, rot, blau und gelb zur Unterscheidung der Geschmacksrichtung von Katzenfutter durch die Anmelderin und Mitbewerber der Anmelderin hergeleitet hat, daß auch anderen Farbtönen, insbesondere dem angemeldeten Farbton "violettfarben", jegliche Unterscheidungskraft für die in Rede stehende Ware fehlt. Eine Verkehrsgewöhnung an die Verwendung jeglicher Farbtöne zur Bezeichnung der Geschmacksrichtung kann - anders als das Bundespatentgericht angenommen hat - aus den angeführten Beispielen nicht hergeleitet werden, zumal die Anmelderin selbst als Marktführerin den Farbton "violettfarben" auf ihren Warenpackungen und in ihrer Werbung als Hintergrundfarbe und nicht zur Angabe einer Geschmacksrichtung verwendet.

6. Das Bundespatentgericht wird im neu eröffneten Beschwerdeverfahren seine gegebenenfalls noch zu ergänzenden tatsächlichen Feststellungen über die Verwendung von Farben im Wettbewerb bezüglich der mit der Anmeldung in Anspruch genommenen Ware "Heimtierfutter für Katzen" daraufhin zu überprüfen haben, ob der angemeldeten Farbmarke "violettfarben" angesichts der üblichen Verwendungsgewohnheiten auf dem Markt die konkrete Unterscheidungskraft abzusprechen ist.

Sofern das Bundespatentgericht zur Annahme einer Unterscheidungskraft gelangt, wird es darüber hinaus zu prüfen haben, ob ein aktuelles Freihaltungsbedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Dabei wird es davon ausgehen können, daß die mögliche Verwendung von Farben als Angabe über Merkmale einer Ware durchaus ein Freihaltungsbedürfnis von Gewicht darstellen kann. Bei seiner Beurteilung wird es aber auch die üblichen Verwendungsgewohnheiten für die Farbe "violettfarben" zu berücksichtigen und zu beachten haben, daß es für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses nicht schon ausreicht, die Verwendung von "violettfarben" oder eines nahekommenen Farbtons irgendwie in der Warenwerbung überhaupt, etwa in der Form der gesammelten Beispiele (Hülle 3 nach GA 80), nachzuweisen, sondern daß es auch bei der Prüfung eines Freihaltungsbedürfnisses allein darauf ankommt, dieses für die im Warenverzeichnis in Anspruch genommenen Waren zu begründen (BGH GRUR 1999, 988, 989 - HOUSE OF BLUES).

Im übrigen wird das Bundespatentgericht auch zu berücksichtigen haben, daß mit der Anmeldung nicht der Farbton "violett" schlechthin geschützt werden soll, sondern nur ein bestimmter Farbton aus einem bestimmten Farbgemisch. Dem Bedürfnis der Mitbewerber der Anmelderin an der Verwendung der Farbe "violett" kann demgemäß durch eine sachgerechte Handhabung der Verwechslungsgefahr entsprochen werden, weil einer Marke bei geringen Schutzanforderungen auch nur ein eng begrenzter Schutzzumfang zusteht (BGH GRUR 1999, 988, 990 - HOUSE OF BLUES). Demgemäß könnten den Mitbewerbern der Anmelderin hinreichende Ausweichmöglichkeiten durch die Verwendung anderer Violettfarbtöne zur Verfügung stehen.

7. Für den Fall, daß das Bundespatentgericht erneut zu der Annahme gelangen sollte, die angemeldete Marke könne wegen Vorliegens der Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht eingetragen werden, wird es der Anmelderin Gelegenheit zu geben haben, eine etwaige Durchsetzung der angemeldeten Marke i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG darzulegen und in geeigneter Weise zu belegen.

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

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert