



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 76/08

vom

19. November 2009

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Markenmeldung Nr. 300 89 714.6

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Farbe gelb

MarkenG § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 1

Abstrakten Farbmarken fehlt im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob besondere Umstände vorliegen, die gleichwohl die Annahme rechtfertigen, die konturlose Farbmarke sei unterscheidungskräftig, ist anhand einer umfassenden Prüfung sämtlicher relevanten Umstände vorzunehmen. In diesem Rahmen ist die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, nur ein - wenn auch gewichtiges - Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft.

BGH, Beschluss vom 19. November 2009 - I ZB 76/08 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. November 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 13. August 2008 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin ist die Yellow Strom Verwaltungsgesellschaft mbH. Sie hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Farbe Gelb mit der Farbklassifikationsnummer HKS 3 und RAL 0908090 im RAL-Designsystem wie nachfolgend dargestellt für verschiedene Waren und Dienstleistungen beantragt.



- 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

- 3 Gegen die Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und das Verzeichnis auf folgende Waren und Dienstleistungen beschränkt:

Klasse 9:

Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation, insbesondere Modems (einschließlich DSL-Modems), Splitter, Router;

Klasse 35:

Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;

Klasse 36:

Finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich;

Klasse 37:

Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation;

Klasse 38:

Telekommunikation; Bereitstellung von Telefon-Festnetzanschlüssen; Pre-Selection-Telefonie; Internet-Telefonie; Dienstleistungen eines Providers, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen (Software) auch mittels Internet-by-Call; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation, insbesondere Modems (einschließlich DSL-Modems), Splitter, Router;

Klasse 42:

Technische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich.

- 4 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen (BPatG GRUR 2009, 161).
- 5 Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.
- 6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten abstrakten Farbmarke fehle jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:
- 7 Bei einer abstrakten Farbmarke sei zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum nicht daran gewöhnt sei, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen. Nur unter außergewöhnlichen Umständen könne einer Farbe daher Unterscheidungskraft zukommen. Davon sei regelmäßig nur auszugehen, wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch seien. Dazu müssten die in Rede stehenden Waren und

Dienstleistungen Teil eines in sich abgeschlossenen, von den Kennzeichnungsgewohnheiten anderer Branchen unabhängigen sehr spezifischen Marktsegments sein. Nur unter diesen Voraussetzungen seien aussagekräftige Rückschlüsse aus dem Marktauftritt auf die Wahrnehmung des Verkehrs möglich. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Telekommunikation und Energieversorgung erfüllten weder das Kriterium einer sehr beschränkten Zahl von Waren oder Dienstleistungen noch eines sehr spezifischen Marktes.

8 Die im Zusammenhang mit der Telekommunikation stehenden Waren der Klasse 9 umfassten eine Vielzahl von Produkten, die regelmäßig von unterschiedlichen Herstellern am Markt angeboten würden. Auch die vielfältigen Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet sei, gehörten nach den tatsächlichen Gegebenheiten keinem spezifischen Marktsegment an. Daher komme es auf die Frage nicht an, ob eine Gewöhnung des Verkehrs an abstrakte Farben als Herkunftshinweis eingetreten sei. Auch die Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens erübrige sich. Vielmehr sei eine Eintragung der angemeldeten Farbe nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung möglich. Deren Voraussetzungen lägen nicht vor.

9 III. Die Rechtsbeschwerde hat nur zum Teil Erfolg. Zu Recht hat das Bundespatentgericht die Eintragung der Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 38 abgelehnt. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand, soweit das Bundespatentgericht der Anmelderin die Eintragung der Farbe Gelb für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat.

10 1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das angemeldete Zeichen die Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG erfüllt. Aufgrund der Beschreibung der beanspruchten abstrakten Farbmarke durch eine Benennung der Farbe, die Vorlage eines Farbmusters und die Bezeichnung nach zwei Farbklassifikationssystemen ist die Marke eindeutig und dauerhaft dargestellt.

11 2. Das Bundespatentgericht hat für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 38 rechtsfehlerfrei das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bejaht.

12 a) Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Tz. 13 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; Beschl. v. 4.12.2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben). Diese Grundsätze finden auch bei abstrakten Farbmarken Anwendung, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen (vgl. EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C-447/02, Slg. 2004, I-10107 = GRUR Int. 2005, 227 Tz. 78 - Farbe Orange). Allerdings ist bei bestimmten Markenkategorien zu

beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen (EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz. 30 - Mag Lite; Urt. v. 6.5.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Tz. 65 = WRP 2003, 735 - Libertel; Urt. v. 24.6.2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Tz. 38 f. - Heidelberger Bauchemie; EuGH GRUR Int. 2005, 227 Tz. 78 - Farbe Orange). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 60 - Libertel; GRUR 2004, 858 Tz. 41 - Heidelberger Bauchemie).

- 13 Dementsprechend ist bei abstrakten Farbmarken auch bei Zugrundelegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon auszugehen, dass solchen Marken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Bei abstrakten Farbmarken ist deshalb regelmäßig zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, die gleichwohl die Annahme rechtfertigen, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig. Diese Beurteilung erfordert eine umfassende Prüfung des Verkehrsverständnisses bei der Wahrnehmung der Farbe auf dem in Rede stehenden Waren- oder Dienstleistungssektor und des Interesses der Allgemeinheit an der freien Verfügbarkeit der beanspruchten Farbe. Von Bedeutung für die Beurteilung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft ist in diesem Zusammenhang auch, ob die Eintragung der Farbe für eine Vielzahl von Waren oder Dienstleistungen oder eine bestimmte Gruppe von Waren oder Dienstleistungen

beantragt worden ist. Besondere Umstände, bei deren Vorliegen eine abstrakte Farbmarke über Unterscheidungskraft verfügen kann, können insbesondere dann gegeben sein, wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 - Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79 - Farbe Orange).

14 b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die beanspruchten Waren der Klasse 9 umfassten eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte. Zu dem Oberbegriff der Telekommunikation sei jede elektronische, akustische und visuelle Nachrichtenübermittlung einschließlich der Bereitstellung von Internetzugängen und der Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen zu rechnen. Für die angemeldete Marke werde deshalb Schutz für ganz unterschiedliche Waren beansprucht, die regelmäßig von unterschiedlichen Herstellern am Markt angeboten würden.

15 aa) Gegen diese Ausführungen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, der Verkehr sei gegenwärtig an die Kennzeichnungsfunktion konturloser Farben gewöhnt, so dass die gegenteilige Ansicht des Bundespatentgerichts, die auf zwischenzeitlich überholten Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften beruhe, nicht mehr der Realität entspreche.

16 Maßgeblich für die Beurteilung des Verkehrsverständnisses zur Kennzeichnungsfunktion konturloser Farben ist die Auffassung sämtlicher Verbraucherkreise, die als Abnehmer oder Interessenten der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke angemeldet ist (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 29 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006,

760 Tz. 22 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dies ist vorliegend das allgemeine Publikum. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören daher auch die Richter des Bundespatentgerichts, die die allgemeine Auffassung des Verkehrs von der regelmäßig fehlenden Kennzeichnungsfunktion konturloser Farben feststellen konnten.

17 bb) Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht die Rüge zum Erfolg, das Bundespatentgericht habe jedenfalls die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt für Apparate der Telekommunikation außer Acht gelassen. Das Bundespatentgericht ist dieser Frage nachgegangen. Es ist zu dem Ergebnis gelangt, dass wegen der Vielzahl der beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht von einheitlichen Kennzeichnungsgewohnheiten ausgegangen werden könne. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, weil die unter den weiten Oberbegriff der Telekommunikation fallenden unterschiedlichen Produkte regelmäßig von verschiedenen Herstellern angeboten werden.

18 Diesem Ergebnis steht auch nicht entgegen, dass die Anmelderin einige Waren der Klasse 9 konkret bezeichnet hat (Modems, Splitter, Router). Nach dem von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vortrag der Anmelderin besteht in diesen Warendektoren nicht die Gewohnheit, Farben herkunftshinweisend zu verwenden. Dann hat der Verkehr in Anbetracht der konturlosen Farben im Allgemeinen fehlenden Unterscheidungskraft auch keine Veranlassung, in der beanspruchten gelben Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen.

19 c) Das Bundespatentgericht hat für die Dienstleistungen der Klassen 37 und 38 das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft ebenfalls zutreffend bejaht. Es hat angenommen, dass die vorstehenden Erwägungen im Hinblick auf den weiten Oberbegriff der Telekommunikation für die angemeldeten Dienstleistungen mit Bezug zur Telekommunikation entsprechend gelten.

Zu den Dienstleistungen "Bereitstellung von Telefon-Festnetzanschlüssen; Pre-Selection-Telefonie; Internet-Telefonie; Dienstleistungen eines Providers, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen (Software) auch mittels Internet-by-Call" ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass diese Teil des Leistungsspektrums der Telefonanbieter und Internet-Provider sind und diese typischerweise nicht isoliert angeboten werden. Weiter ist das Bundespatentgericht zu der Feststellung gelangt, dass die mit der Markenmeldung in den Klassen 37 und 38 beanspruchten Dienstleistungen keinem sehr spezifischen Marktsegment zuzuordnen sind.

20 aa) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, hat das Bundespatentgericht keinen zu strengen Maßstab gewählt, indem es bei den in Rede stehenden Dienstleistungen auf ein spezifisches Marktsegment und nicht auf einen spezifischen Markt abgestellt hat. Der Beurteilung des Bundespatentgerichts ist vielmehr zu entnehmen, dass es den Begriff des spezifischen Marktsegments im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu einem spezifischen Markt verstanden hat. Unterschiedliche Maßstäbe lassen sich daraus nicht ableiten.

21 bb) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist auch die weitere Annahme des Bundespatentgerichts, dass die unter dem Begriff der Telekommunikation beanspruchten Dienstleistungen so vielfältige Marktbereiche betreffen, dass sich Verkehrsgewohnheiten im Hinblick auf die Kennzeichnungsfunktion abstrakter Farben für diese Dienstleistungen nicht feststellen lassen.

22 Diesem Ergebnis steht, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht entgegen, dass das Bundespatentgericht vor der Entscheidung "Libertel" des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (GRUR 2003, 604) davon aus-

gegangen ist, im Telekommunikationsbereich habe eine Verkehrsgewöhnung an Farben als Kennzeichnungsmittel eingesetzt (BPatG GRUR 2003, 149, 151 f.). Diese Entscheidung ist zu einer Zeit ergangen, in der an die Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft bei konturlosen Farbmarken noch nicht die jetzt maßgeblichen Anforderungen gestellt wurden.

23 3. Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit das Bundespatentgericht die Eintragung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 (betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; technische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich) abgelehnt hat.

24 a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass auch diese Dienstleistungen nicht einem sehr spezifischen Marktsegment zuzuordnen seien. Ohne Zuordnung zu einem spezifischen Marktsegment komme es nicht auf die Frage an, ob der Verkehr an die herkunftshinweisende Funktion abstrakter Farben für diese Dienstleistungen gewöhnt sei.

25 b) Diesen Ausführungen kann nicht beigetreten werden. Das Bundespatentgericht hat zu strenge Anforderungen an die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke gestellt und keine umfassende und konkrete Prüfung des Schutzhindernisses anhand sämtlicher relevanten Umstände des Einzelfalls vorgenommen.

26 aa) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentgericht einen spezifischen Markt für die in Rede stehenden Dienstleistungen verneint hat. Das Bundespatentgericht hat hierzu nur festgestellt, die beanspruch-

ten Dienstleistungen des Energiebereichs umfassten eine Vielzahl von unterschiedlichen Dienstleistungen. So fielen unter finanzielle Beratungsdienstleistungen die Beratung durch Verbraucherzentralen zur Stromersparnis und die Beratung durch einen Fachbetrieb zu den Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für eine private Solaranlage oder eine kommunale Windkraftanlage.

27 Aus diesen Ausführungen des Bundespatentgerichts ergibt sich nicht, dass die jeweils gesondert zu prüfenden Beratungsdienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 nicht spezifischen Märkten zuzuordnen sind.

28 bb) Das Bundespatentgericht hat weiterhin rechtsfehlerhaft nicht geprüft, ob auf dem Sektor der beanspruchten Beratungsdienstleistungen eine Gewöhnung des Verkehrs an Farben als Kennzeichnungsmittel eingetreten ist und die konkret beanspruchte Farbe herkunftshinweisend wirkt.

29 Die Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft hat umfassend anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 und 76 - Libertel). Die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet ist und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, ist nur ein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Farbmarke (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 - Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79 - Farbe Orange). Allerdings werden sich im Regelfall die erforderlichen außergewöhnlichen Umstände nicht feststellen lassen, bei deren Vorliegen von einer Unterscheidungskraft abstrakter Farben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen ist, wenn die Anmeldung nicht auf einen spezifischen Markt und auf eine sehr geringe Anzahl von Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist. Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch zu Recht, dass das Bundespatentgericht den durch Beispiele belegten Vortrag

der Anmelderin nicht gewürdigt hat, der Verkehr habe sich an die Herkunftsfunktion formloser Farben bei Beratungsleistungen im Energiebereich gewöhnt.

- 30 IV. Auf die Rechtsbeschwerde ist der angefochtene Beschluss teilweise aufzuheben und die Sache insoweit an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG), das die erforderlichen Feststellungen zum Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nachzuholen hat.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.08.2008 - 29 W(pat) 168/04 -