



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 86/05

Verkündet am:
5. Oktober 2006
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung 395 02 619.9

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Farbmarke gelb/grün II

MarkenG § 8 Abs. 1

Eine konturlose Farbkombinationsmarke ist nur dann gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar, wenn sie Angaben zur systematischen Anordnung der Farben enthält (EuGH, Urt. v. 24.6.2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Tz 34 - Heidelberger Bauchemie; Aufgabe von BGH, Beschl. v. 19.9.2001 - I ZB 3/99, GRUR 2002, 427 = WRP 2002, 450 - Farbmarke gelb/grün I).

MarkenG § 8 Abs. 1, § 32 Abs. 2 Nr. 2

Die im Anmeldeformular in Bezug genommene Beschreibung der Marke kann - besonders bei nicht unmittelbar grafisch darstellbaren Zeichen - Bestandteil der grafischen Darstellung i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG und der Wiedergabe der Marke i.S. des § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sein. In diesem Fall bestimmt sie maßgeblich den mit der Marke beanspruchten Schutzgegenstand.

MarkenG § 39

Eine Änderung der begehrten Marke im Eintragungsverfahren, die über die Regelung des § 39 MarkenG hinausgeht und den Schutzgegenstand verändert, verstößt gegen den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke. Sie ist unzulässig. Das gilt auch, wenn der eine Vielzahl von Gestaltungen umfassende Schutzgegenstand auf eine dieser Gestaltungen beschränkt werden soll.

BGH, Beschl. v. 5. Oktober 2006 - I ZB 86/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 24. Juni 2005 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer Anmeldung vom 13. Januar 1995 die Eintragung der Farben "grün/gelb" als "sonstige Markenform". Die grüne Farbe ist bezeichnet als "Pantone: 348C; Offset-Kunstdruck (HKS): HKS 57K; Offset-Naturdruck (HKS): HKS 57", die gelbe Farbe als "Pantone: 109C; Offset-Kunstdruck (HKS): K+E 207 557; Offset-Naturdruck (HKS): K+E 207 558". Der Anmeldung ist als Anlage ein Blatt mit zwei nebeneinander aufgeklebten Recht-

ecken beigefügt, das linke in grüner Farbe, das rechte in gelber Farbe. Die Anmeldung enthält folgende Beschreibung der Marke:

"Die angemeldete Marke besteht aus der Farbzusammenstellung grün und gelb. Die beiden Farben können in beliebiger Anordnung zueinander vorgesehen sein und verwendet werden."

2 Die Eintragung soll erfolgen 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."

3 Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, es handele sich um ein nach § 3 Abs. 1 MarkenG schutzunfähiges Zeichen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist beim Bundespatentgericht ohne Erfolg geblieben. Die angemeldete Marke sei zwar markenfähig; es fehle ihr aber die gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG er-

forderliche grafische Darstellbarkeit. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Senat diese Entscheidung aufgehoben und die Sache zur Prüfung sonstiger Eintragungshindernisse an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschl. v. 19.9.2001 - I ZB 3/99, GRUR 2002, 427 = WRP 2002, 450 - Farbmarke gelb/grün I). Der Senat hat die Ansicht vertreten, die angemeldete Marke sei grafisch hinreichend dargestellt, weil ein Farbmuster eingereicht und auf das Farbklassifikationssystem "Pantone" Bezug genommen sei; die Angabe einer bestimmten Zuordnung der Farben zueinander und einer bestimmten Farbverteilung sei nicht erforderlich. Im weiteren Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter verfolgt und hilfsweise beantragt,

die angemeldete Marke in der eingereichten Form, also als Kombination der Farben Grün und Gelb im Verhältnis von ungefähr 1:1 in seitlicher Anordnung nebeneinander einzutragen;

weiterhin hilfsweise die Eintragung der Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung anzuordnen.

4 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin erneut zurückgewiesen (BPatG GRUR 2005, 1049). Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren einschließlich der Hilfsanträge weiter.

5 II. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke erneut als von der Eintragung ausgeschlossen angesehen. Dazu hat es ausgeführt:

6 Zweifelhaft sei weiterhin, ob die angemeldete Marke grafisch darstellbar sei (§ 8 Abs. 1 MarkenG). Der Bundesgerichtshof habe die Voraussetzungen hierfür im vorliegenden Fall zwar als erfüllt angesehen. Es spreche aber viel dafür, unter Durchbrechung der Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 MarkenG von

einem Fehlen der grafischen Darstellbarkeit auszugehen. Die vom Bundesgerichtshof geäußerte Rechtsansicht, die grafische Darstellbarkeit einer konturlosen Farbkombinationsmarke erfordere keine Angaben zur Farbverteilung, stehe in Widerspruch zu neueren Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften. Dieser habe in Vorlageverfahren zur Schutzfähigkeit von Farbkombinationsmarken festgestellt, dass die nach Art. 2 MarkenRL erforderliche grafische Darstellung von zwei oder mehreren konturlosen Farben eindeutig und dauerhaft sein müsse, was nur gewährleistet sei, wenn die Darstellung systematisch so angeordnet sei, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden seien. Die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier oder mehrerer Farben oder ihre Benennung "in jeglichen denkbaren Formen" reiche hierfür nicht aus (Hinweis auf EuGH, Urt. v. 24.6.2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Tz 33 f. - Heidelberger Bauchemie). Diese vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften aufgestellten Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit einer Marke seien im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

- 7 Selbst wenn aufgrund der Bindungswirkung des § 89 Abs. 4 MarkenG von der grafischen Darstellbarkeit auszugehen sei, stünden der Eintragung der angemeldeten Marke die - in der angefochtenen Entscheidung im Einzelnen dargelegten - Eintragungshindernisse der mangelnden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und der Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entgegen. Eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) scheitere an der Undifferenziertheit der angemeldeten Kombination von Farben. Der Mangel der grafischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG könne nicht gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden.

8 Bei der hilfsweise beanspruchten Eintragung der Marke in der eingereichten Form, also in der Beschränkung auf ein konkretes Farbmuster, handele es sich nicht um eine bloße Beschränkung der ursprünglichen Anmeldung, sondern um eine unzulässige Änderung der Anmeldung. Wegen des Charakters der angemeldeten Marke als unveränderliche und unteilbare Einheit sei es nicht möglich, die Marke selbst zu ändern, insbesondere die Markenform zu wechseln. Der Hilfsantrag verfolge aber einen Wechsel von einer abstrakten Farbmärke in eine konkrete Aufmachungsmärke und letztlich in eine Bildmarke. Ein solcher Kategoriewechsel verändere das Wesen der angemeldeten Marke und ihren Schutzbereich mit der Folge, dass die begehrte Eintragung ausgeschlossen sei.

9 III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, dass die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, weil sie nicht gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar ist. Im Ergebnis zu Recht hat es auch die mit dem Hilfsantrag begehrte Änderung des Schutzgegenstands als unzulässig angesehen.

10 1. Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie nicht grafisch darstellbar ist.

11 a) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat sich das Bundespatentgericht zu Recht nicht gemäß § 89 Abs. 4 MarkenG an die im Zurückverweisungsbeschluss des Senats vom 19. September 2001 (I ZB 3/99, GRUR 2002, 427 - Farbmärke gelb/grün I) vertretene Rechtsansicht als gebunden gesehen, wonach die angemeldete Marke gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar ist, ohne dass eine Angabe zur Farbverteilung erforderlich wäre. Diese Bindung besteht nicht, da der Gerichtshof der Europäischen Gemein-

schaften zwischenzeitlich zur Auslegung des Art. 2 Abs. 1 MarkenRL und damit für die Anwendung des § 8 Abs. 1 MarkenG durch die nationalen Behörden und Gerichte verbindlich entschieden hat, dass für die grafische Darstellbarkeit die Angabe einer systematischen Anordnung erforderlich ist, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (EuGH GRUR 2004, 858 Tz 33 f. - Heidelberger Bauchemie).

12 Die Bindung an die rechtliche Beurteilung der aufhebenden Entscheidung entfällt, wenn sich die Rechtslage oder die rechtliche Beurteilung (rückwirkend) durch übergeordnete gerichtliche Entscheidungen geändert hat (vgl. GmS-OGB in BGHZ 60, 392, 398 f.). Erst recht entfällt die Bindung, wenn ein oberstes Bundesgericht seine Rechtsauffassung nicht kraft eigener Erkenntnis geändert hat, sondern sich die abweichende Rechtsauffassung aus einer zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ergibt, der zur verbindlichen Klärung des Richtlinienrechts allein zuständig ist (Art. 234 EG). Die Beachtung des höherrangigen Rechts gebietet das Zurücktreten der verfahrensrechtlichen Bindung (BGHZ 129, 178, 185; BVerwGE 87, 154, 165).

13 b) Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG entstammt der gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift des Art. 2 MarkenRL (BT-Drucks. 12/6581, S. 70). Der Senat ist daher bei der Auslegung von § 8 Abs. 1 MarkenG an die Auslegung des Art. 2 MarkenRL durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gebunden. Wie das Bundespatentgericht zutreffend erörtert, hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften die Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit von abstrakten Farbkombinationsmarken dahingehend bestimmt, dass die abstrakt und konturlos beanspruchten Farben systematisch so angeordnet sein müssen, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden

sind. Die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier Farben oder die Nennung zweier Farben "in beliebiger Anordnung zueinander" reicht dafür nicht aus, weil eine solche Anmeldung nicht die nach Art. 2 MarkenRL erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit aufweist (EuGH GRUR 2004, 858 Tz 33 f. - Heidelberger Bauchemie). Entgegen der vom Senat bislang vertretenen Rechtsansicht ist danach eine Angabe der konkreten Farbverteilung erforderlich. Dieses Kriterium ist jedenfalls erfüllt, wenn etwa begehrt wird, mehrere Farben im Verhältnis 1:1 in seitlicher Anordnung nebeneinander einzutragen, bei mehr als zwei Farben auch unter Angabe der Reihenfolge (vgl. BPatG GRUR 2005, 1056, 1057).

14 c) Die angemeldete Marke erfüllt diese Anforderungen nicht.

15 Wie der Senat in der ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung bereits erörtert hat, ergibt sich aus dem Zusammenhang des eingereichten Farbmusters und der Beschreibung der angemeldeten Marke, dass die Anmelderin eine konturlose Farbkombination als Marke beansprucht, in der die Farben Gelb und Grün in beliebiger Anordnung zueinander enthalten sein sollen (BGH GRUR 2002, 427, 428 f. - Farbmarke gelb/grün I). Eine systematische Anordnung der Farben ist also nicht gegeben.

16 d) Die von der Rechtsbeschwerde angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist nicht veranlasst.

17 Vorliegend geht es nicht um die Frage, ob das Kriterium der grafischen Darstellbarkeit i.S. des Art. 2 MarkenRL über eine Bestimmung der Zuordnung der Farben und ihr flächenmäßiges Verhältnis untereinander hinaus auch eine konkrete flächenhafte oder räumliche Begrenzung der Farben erfordert, wie der Entscheidung des Beschwerdegerichts, das die Aufmachungsmarke und die

Bildmarke als einschlägige Markenkategorie benennt, entnommen werden könnte (dagegen zu Recht: BPatG GRUR 2005, 1056, 1057). Denn unzweifelhaft erfüllt die angemeldete Marke die Voraussetzungen der grafischen Darstellbarkeit schon deshalb nicht, weil sie keine Angaben zu einer systematischen Anordnung der Farben Gelb und Grün enthält, sondern im Gegenteil eine beliebige Farbanordnung beansprucht.

- 18 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde besteht auch kein Klärungsbedarf, wie die Entscheidung "Heidelberger Bauchemie" des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften mit der Entscheidung "Libertel" (EuGH, Urt. v. 6.5.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 = WRP 2003, 735) in Einklang zu bringen ist. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen aus anderen Entscheidungen stellt der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in beiden Entscheidungen zunächst darauf ab, dass eine mittelbare grafische Darstellung zulässig ist. Diese muss aber - um die Registerbehörden und die Öffentlichkeit über die bestehenden Schutzrechte zu informieren - folgende Anforderungen erfüllen: sie muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (EuGH, Urt. v. 12.12.2002 - C-273/00, Slg. 2002, I-11737 = GRUR 2003, 145 Tz 47-51 = WRP 2003, 249 - Sieckmann [zum Geruchszeichen]; GRUR 2003, 604 Tz 28 f. - Libertel [zum abstrakten Einfarbenzeichen]; Urt. v. 27.11.2003 - C-283/01, Slg. 2003, I-14313 = GRUR 2004, 54, 57 Tz 55 - Shield Mark/Kist [zum Hörzeichen]; GRUR 2004, 858 Tz 25-32 - Heidelberger Bauchemie [zum abstrakten Farbkombinationszeichen]). Dass der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften für die abstrakte Farbkombination die erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit nur bei Angaben zur systematischen Anordnung der Farben als erfüllt ansieht, folgt aus der Tatsache, dass ansonsten die Kombination mehrerer Farben miteinander eine unübersehbare Vielfalt von Gestaltungen zuließe, die mit dem Charakter der Marke als Registerrecht, das der Allgemeinheit eine verläss-

liche Information über den bestehenden markenrechtlichen Schutz ermöglichen soll, nicht zu vereinbaren wäre. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde besteht kein Wertungswiderspruch dazu, dass die abstrakte Einfarbenmarke ohne konkrete flächenhafte oder räumliche Begrenzung Gegenstand des Markenschutzes sein kann. Die einzelne Farbe kann herkunftshinweisend sein. Sie ist als Marke eindeutig und graphisch dargestellt i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG (Art. 2 MarkenRL), wenn sie als solche genau und dauerhaft bezeichnet wird, ohne dass es einer räumlichen Begrenzung oder - wie der 32. Senat des Bundespatentgerichts (BPatG GRUR 2005, 585, 589) anzunehmen scheint - der Benennung eines Verwendungszusammenhangs bedarf (Fesenmair/Müller, GRUR 2006, 724, 727 ff.).

19 e) Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht ihr Einwand zum Erfolg, die Anmelderin habe unter Geltung des Warenzeichengesetzes einen eigentümerähnlichen Besitzstand im Hinblick auf die angemeldete Marke erworben, der ihr nach Art. 14 GG nicht genommen werden könne und einen Anspruch auf registrierrechtlichen Schutz begründe. Soweit ihr ein Kennzeichen kraft Benutzung erwachsen sein sollte, besteht dieses fort. Ein Anspruch auf gesetzwidrige Eintragung als Marke folgt daraus indes nicht.

20 2. Die mit dem Hilfsantrag begehrte Änderung des Schutzgegenstands der angemeldeten Marke ist unzulässig.

21 a) Mit ihrem Hilfsantrag will die Anmelderin den vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften aufgestellten Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit einer Farbkombinationsmarke Rechnung tragen. Sie hat den ursprünglich beanspruchten Schutzgegenstand, der nach seiner Beschreibung ausdrücklich auf die Kombination der beiden Farben Grün und Gelb in beliebiger Anordnung gerichtet war, unzulässigerweise auf eine konkrete Anordnung

beschränkt. Eine Sachlage, bei der die (nachträgliche) Angabe zur Anordnung und zum Flächenverhältnis der Farben eine lediglich klarstellende Bedeutung hat (vgl. BPatG GRUR 2005, 1056, 1057), ist nicht gegeben.

22 b) Dem Beschwerdegericht kann allerdings nicht darin beigetreten werden, dass in der Beschränkung nach dem Hilfsantrag ein Wechsel der Markenform zu sehen sei. Die Anmelderin beansprucht weiterhin als "sonstige Markenform" eine abstrakte Farbkombinationsmarke. Allein die Angabe zur systematischen Anordnung der Farben und zum Verhältnis der Farben zueinander führt nicht zur Änderung der beanspruchten Markenform. Weiterhin wird eine konturlose abstrakte Farbkombinationsmarke beansprucht, die allerdings statt der Vielzahl der Farbanordnungen entsprechend dem aus § 8 Abs. 1 MarkenG folgenden Gebot auf eine bestimmte Farbanordnung begrenzt ist. In dieser Beschränkung kann kein Wechsel der Markenkategorie in eine konkrete Aufmachungsmarke oder eine Bildmarke gesehen werden. Die so beschriebene konturlose Farbzusammenstellung behält vielmehr ihre Bedeutung als eigenständige Markenform i.S. des § 3 Abs. 1 MarkenG.

23 c) In der vorliegenden Beschränkung der beanspruchten Marke von der beliebigen Farbanordnung auf eine bestimmte Anordnung liegt eine Änderung des Schutzgegenstands, die unzulässig ist.

24 aa) Der Schutzgegenstand der mit dem Hauptantrag beanspruchten Marke wird durch die Beschreibung maßgeblich bestimmt. Denn die Beschreibung kann Bestandteil der (mittelbaren) grafischen Darstellung eines Zeichens (vgl. EuGH GRUR 2003, 145 Tz 70 - Sieckmann; GRUR 2003, 604 Tz 34 - Libertel) und auch ein Bestandteil der Wiedergabe der Marke gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sein. Die Beschreibung kann den Anmeldegegenstand definieren. Ergibt sich der beanspruchte Schutzgegenstand - wie hier - erst aus

der im Anmeldeformular als Anlage in Bezug genommenen Beschreibung, wonach "die beiden Farben in beliebiger Anordnung zueinander vorgesehen sein und verwendet werden können", kommt der Beschreibung ein den Schutzgegenstand der Anmeldung bestimmender Charakter zu. Dessen nachträgliche Beschränkung - wie im Hilfsantrag formuliert - ist eine relevante Änderung des Schutzgegenstands der angemeldeten Marke.

25 bb) Dieser Änderung des Schutzgegenstands steht der Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke entgegen.

26 Dieser Grundsatz ist in § 39 MarkenG (im Gegensatz zu § 44 Abs. 2 GMV) nicht ausdrücklich geregelt. Aus der Begründung zum Gesetzesentwurf ergibt sich jedoch, dass nur die in § 39 MarkenG benannten Änderungen möglich sein sollen (BT-Drucks. 12/6581, S. 91). Die Regelung entspricht der Senatsrechtsprechung zum Warenzeichengesetz (BGH, Urt. v. 25.10.1957 - I ZR 136/56, GRUR 1958, 185, 186 - Wyeth). Danach ist das Warenzeichen bereits bei der Anmeldung eine unteilbare Einheit, so dass die Streichung eines Bestandteils eines zusammengesetzten Warenzeichens unzulässig ist. Dies ist erforderlich, weil eine solche Änderung die Schaffung eines neuen Zeichens bedeuten würde und dies mit dem Schutz von zwischenzeitlich entstandenen Rechten Dritter nicht vereinbar wäre. Dieser Grundsatz hat auch für das Markengesetz Bestand und gilt bei jeder Änderung, die den Schutzgegenstand der angemeldeten Marke in relevanter Weise berührt (vgl. BGH, Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang; Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 503 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; BPatG GRUR 2005, 1053, 1055; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 32 Rdn. 55, § 39 Rdn. 10; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 32 Rdn. 8, § 39 Rdn. 4; Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 32

Rdn. 19-21, § 39 Rdn. 7; Schmidt, GRUR 2001, 653, 656; Ströbele in Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 32 Rdn. 14, § 39 Rdn. 8).

27 3. Die mit dem weiteren Hilfsantrag begehrte Eintragung aufgrund Verkehrsdurchsetzung hat ebenfalls keinen Erfolg.

28 Die Eintragung der angemeldeten Marke ist ausgeschlossen, weil sie nicht gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar ist. Die fehlende grafische Darstellbarkeit kann nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Da bereits die mit dem Hilfsantrag geltend gemachte Einschränkung des Schutzgegenstands der angemeldeten Marke unzulässig ist, kommt auch insoweit keine Eintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung in Betracht. Im Übrigen ist die Verkehrsdurchsetzung bei entsprechendem Tatsachenvortrag unabhängig von einem ausdrücklich darauf bezogenen Antrag zu berücksichtigen, weil die Verkehrsdurchsetzung lediglich ein Element der Begründung zur Eintragungsfähigkeit ist, dem Zeichen aber keinen anderen Schutz verleiht (vgl. BGH, Beschl. v. 15.12.2005 - I ZB 34/04, GRUR 2006, 701 Tz 9 = WRP 2006, 896 - Porsche 911).

29 IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.06.2005 - 28 W(pat) 244/96 -