

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 36/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
16. April 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung ST 19 333/7 Wz

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. April 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Dr. Hock

beschlossen:

Das Beschwerdeverfahren wird bis zum Abschluß des beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften auf Grund des mit Beschluß vom 22. Januar 2002 - Akt.: 33 W (pat) 133/00 - vom 33. Senat des Bundespatentgerichts gestellten Vorabentscheidungsersuchens unter der Rechtssachennummer C-49/02 (Register Nr 651.769) seit dem 20. Februar 2002 anhängigen Vorabentscheidungsverfahrens ausgesetzt.

## **G r ü n d e**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 24. Februar 1994 die "Farbzusammenstellung orange/grau wie Muster" unter Beifügung eines je zur Hälfte in den Farben orange und grau gehaltenen Rechtecks für Waren der Klassen 7, 8, 9 zur Eintragung als Warenzeichen angemeldet worden. In ihrem Schriftsatz vom 8. Juli 1994 hat die Anmelderin darauf hingewiesen, daß es sich bei dem angemeldeten Zeichen um die Farbkombination orange/grau als solche, nicht jedoch um ein hochgestelltes Rechteck handele. Mit Schriftsatz vom 31. Mai 1995 hat sie ihr Einverständnis mit der Verschiebung des Zeitrangs auf den 1. Januar 1995 gemäß § 156 Abs 3 MarkenG erklärt.

Die Markenstelle für Klasse 7 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 30. April 1997 zurückgewiesen und diese Entscheidung mit Erinnerungsbeschluß vom 13. Oktober 1999 bestätigt.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle des Patentamts aufzuheben,

und regt anderenfalls die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie erklärt, daß bereits in der Markenmeldung vom 24. Februar 1994 im Hinblick auf das neue Markengesetz die konturlose Farbzusammenstellung orange/grau wie Muster in einer "sonstigen Markenform" zur Eintragung in das Register angemeldet worden sei.

Der Senat hat der Anmelderin mit Zwischenbescheid vom 14. März 2002 eine Kopie des Beschlusses vom 22. Januar 2002 - Aktz.: 33 W (pat) 133/00 - übersandt, durch den dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung die Frage vorgelegt worden ist, ob abstrakt und konturlos beanspruchte Farben oder Farbzusammenstellungen überhaupt die Anforderungen an die Markenfähigkeit nach Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken erfüllen, und die Absicht mitgeteilt, das vorliegende Beschwerdeverfahren deswegen bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes auszusetzen.

Hierzu trägt die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen vor, sie wolle in erster Linie Rechtssicherheit. Da die Schutzfähigkeit abstrakter konturloser Farben und Farbkombinationen in den europäischen Staaten nicht einheitlich beurteilt werde, sei die Vorlage des Senats an den Europäischen Gerichtshof grundsätzlich durchaus zu begrüßen. Rechtlich könne der Senat das Beschwerdeverfahren zwar gemäß § 148 ZPO analog iVm § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG nach pflichtgemäßem Ermessen aussetzen, dies wäre auch legitim. Sie spreche sich aber im eigenen Interesse gegen die Aussetzung aus und bitte um eine Sachentscheidung mit der Zulassung der Rechtsbeschwerde. Denn die Aussetzung führte zu einer weiteren Verzögerung des Verfahrens. Sie strebe deshalb

eine baldige Entscheidung des Bundesgerichtshofes an, der die bis dahin ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes berücksichtigen werde.

Wegen des weiteren Vorbringens der Anmelderin wird auf ihre Schriftsätze Bezug genommen.

## II

Das Beschwerdeverfahren wird wegen des Vorabentscheidungsersuchens des Senats - Beschluß vom 22. Januar 2002, Aktz 33 W (pat) 133/00 -, das beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften seit dem 20. Februar 2002 anhängig ist (Rechtssachennummer C-49/02, Register Nr 651.769), bis zum Abschluß dieses Vorabentscheidungsverfahrens gemäß § 148 ZPO analog iVm § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG ausgesetzt.

Der Senat geht - der Stellungnahme der Anmelderin entsprechend - davon aus, daß mit der vorliegenden Anmeldung die Eintragung einer abstrakt und konturlos beanspruchten Farbzusammenstellung (orange/grau) als Marke in einer "sonstigen Markenform" beantragt worden ist und die Eintragbarkeit gemäß § 156 Abs 3 MarkenG nach dem Markengesetz zu beurteilen ist, nachdem sich die Anmelderin mit der Verschiebung des Zeitranges auf den 1. Januar 1995 einverstanden erklärt hat.

Im Ausgangsfall einer anderen, aber gleichgelagerten Markenmeldung, mit der ebenso die Eintragung einer abstrakten konturlosen Farbzusammenstellung als Marke begehrt wird, hat der Senat dem Europäischen Gerichtshof zur Auslegung von Artikel 2 der Richtlinie 89/104/EWG folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (Beschluß vom 22. Januar 2002 - 33 W (pat) 133/00 -):

Erfüllen als Marke zur Eintragung in das Register angemeldete abstrakt und konturlos beanspruchte Farben oder Farbzusammen-

stellungen, deren Farbtöne unter Einreichung eines Farbmusters (einer Farbprobe) wörtlich benannt sowie nach einem anerkannten Farbklassifikationssystem genau bezeichnet sind, die Anforderungen an die Markenfähigkeit nach Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken?

Ist eine solche sogenannte "(abstrakte) Farbmarke" im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie insbesondere

- a) ein Zeichen,
- b) zur herkunftskennzeichnenden Unterscheidung geeignet,
- c) graphisch darstellbar?

Auch im vorliegenden Falle wird hinsichtlich der Markenfähigkeit gemäß §§ 3 Abs 1, 8 Abs 1 MarkenG die Auslegung des Artikels 2 der Markenrechtsrichtlinie durch den Europäischen Gerichtshof maßgeblich sein. Denn das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 234 EG (früher: Artikel 177 EGV) stellt ein grundlegendes Instrument dar, den Grundsatz des Vorranges des Gemeinschaftsrechts vor nationalem Recht zu verwirklichen und die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedsstaaten zu gewährleisten (vgl dazu zB: Meilicke, Hindernislauf zum gesetzlichen Richter - Plädoyer für die Vollendung des Rechtsstaates im europäischen Gemeinschaftsrecht, BB 2000, 17 ff.; Hirsch, Der EuGH im Spannungsverhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht, NJW 2000, 1817 ff; 1819 f; Iglesias, Der EuGH und die Gerichte der Mitgliedsstaaten - Komponenten der richterlichen Gewalt in der Europäischen Union, NJW 2000, 1889 ff.; Drijber, Die neueste europäische Rechtsprechung zum Markenrecht, MarkenR 2001, 1 ff.; Ingerl, Die markenrechtliche Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs - Weichenstellungen für die Entwicklung des europäischen Markenrechts, GRUR Int 2001, 581 ff.). Der Europäische Gerichtshof hat in Präzedenzverfahren die Aufgabe, das Recht auszulegen (vgl zB Drijber, aaO). Das System der Vorabentscheidungsfragen im Vorlageverfahren soll eine einheitliche Auslegung

des Gemeinschaftsrechts trotz der Anwendung dieses Rechts durch die Gerichte der Mitgliedsstaaten ermöglichen (Iglesias, aaO). Die verbindliche Auslegung des Gemeinschaftsrechts ist dem EuGH vorbehalten (Iglesias, aaO, S 1890). Die nationalen Gerichte sind verpflichtet, in den bei ihnen anhängigen Rechtsstreitigkeiten den Auslegungen des EuGH zum Gemeinschaftsrecht zu folgen (Iglesias, aaO, S 1891). Das Vorlageverfahren hat sich zu einem sehr fruchtbaren Kooperationsinstrument entwickelt, dessen Bedeutung auch in der Rechtsfortbildung zum Ausdruck kommt (Iglesias, aaO, S 1894). Durch das Identifizieren gemeinschaftsrelevanter Fragen und durch ihre Vorlage an den EuGH haben nationale Gerichte eine herausragende Rolle bei der Gestaltung der gemeinschaftlichen Rechtsordnung gespielt (Iglesias, aaO, S 1894). Der Rechtsprechung des EuGH zur Ersten Markenrechtsrichtlinie kommt wegweisende Bedeutung für die schnell voranschreitende Entwicklung des europäischen Markenrechts zu (Ingerl, aaO, S 581).

Vorabentscheidungen des Europäischen Gerichtshofes zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts mögen zwar außerhalb des Ausgangsrechtsstreites rechtlich keine unmittelbare Bindungswirkung (wie beispielsweise nach § 563 Abs 2 ZPO, § 89 Abs 4 Satz 2 MarkenG), insbesondere keine materielle Rechtskraft im Sinne der §§ 322, 325 ZPO entfalten, nach einhelliger Auffassung in Rechtsprechung und Literatur stellen sie jedoch - wie die Anmelderin auch in keiner Weise anzweifelt - auf Grund ihrer "Leitfunktion für die Anwendung des Gemeinschaftsrechts" über den Einzelfall hinaus eine "tatsächlich rechtsbildende Kraft" dar, so daß im Ergebnis von einer tatsächlichen Bindungswirkung der Auslegungsurteile des EuGH auszugehen ist (vgl. Schwarze, EU-Kommentar, 1. Auflage 2000, Art. 234 Rdn 66).

Das auf die Vorabentscheidungsvorlage des Senats zu erwartende Auslegungsurteil des Europäischen Gerichtshofes wird somit auch im Falle der Markenmeldung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens die hier ebenso entschei-

dungserheblichen Rechtsfragen insbesondere zur Markenfähigkeit abstrakter Farbkombinationen klären und ist insoweit vorgreiflich.

Da die Frage der Markenfähigkeit abstrakter Farben oder Farbzusammenstellungen zunächst der gemeinschaftsrechtlich europäisch harmonisierten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes bedarf, sieht sich der Senat daher nicht in der Lage, hier schon zuvor eine Sachentscheidung zu treffen, wie sie die Anmelderin begehrt. Der Senat hält die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens auch deshalb für erforderlich, um auszuschließen, daß die maßgebliche und entscheidungserhebliche Rechtsprechung des EuGH, die in absehbarer Zeit zu erwarten ist, durch vorzeitige Entscheidungen nationaler Gerichte unterlaufen wird.

Die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens ist auch im Interesse der Anmelderin die kostengünstigste und sachgerechteste Lösung. Denn soweit die Anmelderin vorträgt, die Aussetzung führe zu einer weiteren erheblichen Verzögerung des Verfahrens, träfe dies allenfalls dann zu, wenn bereits vor dem Auslegungsurteil des EuGH Entscheidungen des Patentgerichts und des Bundesgerichtshofes ergingen (vgl auch § 89 Abs 4 Satz 1 MarkenG). Selbst wenn daraufhin die Markeneintragung erfolgte, wäre der von der Anmelderin vor allem angestrebten Rechtssicherheit nicht gedient, weil bei letztlich abweichender Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Markeneintragung voraussichtlich gemäß §§ 50 Abs 1 Nr 1 und 3, Abs 2, 54 MarkenG lösungsfähig wäre.

Vorsitzender Richter Winkler  
ist wegen Urlaubs an der  
Unterschrift verhindert.

v. Zglinitzki

Dr. Hock

v. Zglinitzki