

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	27 W (pat) 105/11
<b>Entscheidungsdatum:</b>	12. Juni 2012
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, Abs. 2 Nr. 6 MarkenG

---

### RTL

- 1) Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken verbieten sich Mutmaßungen über eine rein dekorative Verwendung.
- 2) Farben können nicht nur unter außergewöhnlichen Umständen und im Ausnahmefall einen Herkunftshinweis vermitteln (anders BPatG, 26 W (pat) 52/11).
- 3) Der beschränkte Vorrat möglicher Zeichen lässt sie unter keinen Tatbestand des § 8 Abs. 2 Marken subsumieren.
- 4) Ohne eine Branchenübung, Landesfarben zu verwenden, wirken konturenlose Farbmarken aus 3 Farben in gleichgewichtiger vorgegebener Reihung nicht unbedingt als Nationalfarben; diese Wirkung ist von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen abhängig.
- 5) Nachahmung im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG ist gegeben, wenn der Charakter des Hoheitszeichens erhalten bleibt. Dafür ist auf Farbschema mit Ausrichtung und Farbverteilung abzustellen.
- 6) Im Registerverfahren darf bei konturenlosen Farbanmeldungen aus mehr als einer Farbe nicht unterstellt werden, dass die Verwendung in Form einer Nationalflagge erfolgen wird.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 105/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 307 35 353.2**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. November 2007 und vom 22. August 2011 werden aufgehoben.

## Gründe

### I.

Beantragt ist eine konturenlose Farbmarke, bestehend aus den Farben Rot, Gelb, Blau, wie nachfolgend spezifiziert



im Verhältnis von 1:1 in seitlicher Anordnung nebeneinander und zwar in der Reihenfolge: Rot - Gelb - Blau.

Die Anmeldung umfasst nach Einschränkung (Bl. 20 VA) noch die Waren und Dienstleistungen

- Klasse 9 Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Geräte für Video on Demand (VOD) und andere Abrufangebote, nämlich Pay-TV, Teleshopping; Geräte für interaktives Fernsehen; Filmapparate; Fotoapparate; elektrische Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Magnetaufzeichnungsträger; mit Programmen versehene Datenträger aller Art; Computer-Software; Compact Discs (Ton, Bild); DVDs (Ton, Bild); Empfangsgeräte (Ton-, Bild); Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computer-Hardware; Hardware-Speicher; Memorycard-Chips;
- Klasse 16 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften; Papier, Pappe (Karton) Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckerei-Erzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit den Bereich Medien betreffend;
- Klasse 35 Organisation und Durchführung von Casting-Maßnahmen für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke, soweit den Bereich Medien betreffend; Dienstleistungen im Rahmen der Medienforschung;
- Klasse 38 Telekommunikation; elektronische Nachrichtenübermittlung, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Ausstrahlung und Übermittlung von Fernseh- und Rundfunksendungen sowie Sendungen, Daten und Datensammlungen im Internet und anderen audiovisuellen Medien sowie zum Empfang auf stationären oder mobilen Endgeräten; Telekommunikationsdienstleistungen im Bereich DVD, Video On Demand (VOD), interaktives Fernsehen, Pay-TV, sämtliche der vorstehen-

den Dienstleistungen erbracht unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Verbreitungswege, insbesondere terrestrische Verbreitung, Verbreitung über Kabel, Verbreitung über Satellit, DSL, digitale Verbreitung; Ausstrahlung von Teleshopping-Sendungen; Bereitstellung des Zugriffs auf elektronische Programmführer in Datennetzen;

Klasse 41 Unterhaltung, nämlich Veranstaltung und Darbietung von Show-, Quiz- und Musikveranstaltungen; Veranstaltung von Wettbewerben im Bildungs- Unterhaltungs- und Sportbereich; Organisation und Durchführung von kulturellen, Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen zu Wohltätigkeitszwecken; Dienstleistungen im Rahmen der Talentförderung, nämlich Talent-suche für Dritte unter Durchführung von Seminaren, Schulungen, Trainings und Shows; Ticketverkauf in terrestrischer Form, über Kabel, Satellit und DSL und Internet sowie Mobilfunkgeräten, für kulturelle, wirtschaftliche und sportliche Veranstaltungen; Durchführung von Gewinnspielen; Gestaltung und Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; sportliche Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten, Organisation und Durchführung von Casting-Maßnahmen, nämlich Organisation und Veranstaltung von Shows zu kulturellen und unterhaltenden Zwecken; Vorführung, Verleih und Vermietung von Kinofilmen, Videofilmen und sonstigen Filmen, soweit bespielt;

Klasse 42 Entwicklung von Datenbanken (Programmierarbeiten) zum Bereitstellen von Informationen im Internet und in anderen audiovisuellen Medien sowie Erstellung von Home-Pages und Webseiten im Internet und in ande-

ren audiovisuellen Medien; technische Beratung, gerichtet auf die Entwicklung, Gestaltung, Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunksendungen und Datenbanken sowie von Darbietungen im Internet und in anderen audiovisuellen Medien; technische Beratung beim Einsatz von Programmen für die Datenverarbeitung; technische Beratung im Zusammenhang mit Telekommunikation, Internet, Extranets, Intranets; Hard- und Softwareberatung, insbesondere Beratung bei der Konzeption, Implementierung und Konfiguration von Hardware, Software und EDV-Netzen als Dienstleistung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Implementierung und Konfiguration von Software, nämlich individuellen Intra-, Extra- und Internetlösungen, soweit in Klasse 42 enthalten; technische Entwicklung von elektronischen Programmführern;

Klasse 45 Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen.

Die Markenstelle hat mit den im Tenor genannten Beschlüssen Markenschutz mangels Unterscheidungskraft versagt. Das ist damit begründet, die angemeldete Farbkombination erscheine als Dekor; das Aneinanderreihen von drei Farben sei ein übliches Gestaltungsmittel. Bei den noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien keine Kennzeichnungsgewohnheiten feststellbar, die dem angemeldeten Farbmuster Unterscheidungskraft verleihen könnten.

Der Erinnerungsbeschluss wurde der Anmelderin am 26. August 2011 zugestellt.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 22. September 2011.

Die Anmelderin ist der Auffassung, bei den noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien Verpackung und farbliche Ausgestaltung von untergeordneter Bedeutung.

Die Anmelderin stellt sinngemäß den Antrag,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Das angemeldete Bildzeichen ist markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG, weil es abstrakt geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 1999, 491 - gelb/schwarz; EUGH GRUR 2003, 604 - Libertel). Während der Bundesgerichtshof in einem wettbewerbsrechtlichen Streit Farben und Farbzusammenstellungen eine von Hause aus individualisierende Kennzeichnungskraft noch abgesprochen hat (GRUR 1997, 754, 755 li. Sp. - grau/magenta), hielt er später konturlose Farben und Farbzusammenstellungen für grundsätzlich markenfähig und zur Unterscheidung geeignet (z. B. GRUR 1999, 491 - gelb/schwarz; GRUR 2001, 1154 - violettfarben; bestätigt durch EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel; GRUR 2004, 858 - Heidelberger Bauchemie).

Das angemeldete Zeichen erfüllt die Anforderungen der grafischen Darstellbarkeit (§ 8 Abs 1 MarkenG). Dazu genügt bei konturlosen Farbmarken die Vorlage des Farbmusters zusammen mit der Bezeichnung der Farben nach dem international anerkannten Kennzeichnungscode CMYK, der Angabe der Verteilung und der Reihenfolge (BGH GRUR 2002, 427 - gelb/grün; EuGH GRUR 2004, 858 Tz. 21 - Heidelberger Bauchemie).

Eine Farbe als solche ist zwar eine bloße Eigenschaft von Gegenständen. Sie kann aber in bestimmten Verwendungszusammenhängen in Bezug auf eine Ware

ein Zeichen sein und situationsbedingt einen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen geben. Farbzusammenstellungen können sich deshalb in dem Zusammenhang, in dem sie verwendet werden, als Zeichen darstellen (so schon Bauer, GRUR 1996, 319; Fezer, WRP 1998, 1; v. Schultz, GRUR 1997, 714; Schmieder, NJW 1997, 2908; Völker/Semmler, GRUR 1998, 93; vgl. auch Sekretaruk, Farben als Marke, 2005, Rn. 15). Dass die Farben hier waren- bzw. dienstleistungsbedingt sind, hat auch die Markenstelle nicht herangezogen. Was willkürlich gewählt werden kann, ist als vom Produkt selbständig anzusehen (Sekretaruk a. a. O. Rn. 18). Die vorliegend angemeldete Farbkombination fördert nicht einmal den Gebrauchszweck, auf den das Reichsgericht (GRUR 1941, 238 - Leukoplast) abstellen wollte (weniger strenger aber ohnehin BGH GRUR 1962, 299 - formstrip; EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 - Philips).

Es kann damit nicht festgestellt werden, dass dem angemeldeten Zeichen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und von denjenigen anderer unterscheidet (BGH GRUR 2008, 1093, 1094 Rdnr. 3 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Die Hauptfunktion einer Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 - Standbeutel).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).



Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist und es sich nicht um eine Darstellung handelt, die das Publikum - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmitel versteht.

Um eine derartige Darstellung handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen nicht. Wenn sie auch auf Grundfarben beruht, besitzt sie doch eine charakteristische Erscheinung als differenzierte Darstellung und damit ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft, wie etwa häufig ebenfalls aus drei gleichgewichtigen Farben bestehende Nationalfarben, bei denen die Wiedererkennung nicht auf senkrechte oder waagrechte Streifen beschränkt ist, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen.



Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Darstellung verbieten sich Mutmaßungen über ein mögliches Fehlen der Unterscheidungseignung bei einem ausschließlichen Einsatz als Dekor oder als sonstige Aufmachung. Die Annahme der Unterscheidungskraft setzt nicht voraus, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss. Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es ohne weiteres als Marke wirkt (BGH GRUR 2010, 1100 - Tooor!; GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Dass Geräte der Klasse 9, Medienprodukte der Klasse 16 ebenso wie im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen verwendete Dinge in den Farben Rot-Gelb-Blau gehalten sein können, verhindert deshalb Unterscheidungskraft nicht (BGH GRUR 2002, 538 - grün eingefärbte Prozessorgehäuse; Sekretaruk a. a. O. Rn. 63).

In dem hier u. a. einschlägigen Bereich Medien/Telekommunikation sind die Verbraucher an Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt. Das Gelb der Post prägte lange Zeit die Telekommunikation. Später hat die Telekom Magenta auf dem Markt etabliert. Viele Fernsehsender verwenden ihre Logos immer nur in einer Farbe oder Farbkombination, z. B. Pro7 in Rot, Kabel1 in Orange, Vox mit roter Mitte des O):



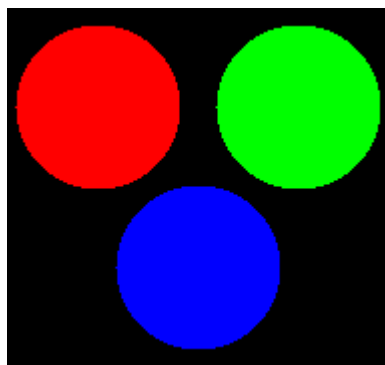
Mit Farbkombinationen treten u. a. auf: Phoenix (Blau/Orange), 3Sat (Rot/Grau), EuroSport (Rot/Weiß/Blau) sowie Sat1 mit dem vielfarbigen Ball:



All diese Beispiele zeigen zwar die Farbe bzw. Farbkombination eingebunden in ein Logo oder in den Namen. Daraus ergibt sich aber nicht der Schluss, dass Far-

ben an sich keinen Herkunftshinweis vermitteln können und dies nur unter außergewöhnlichen Umständen, im Ausnahmefall, der Fall ist.

Dass der Eintragung des angemeldeten Zeichens § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen könnte, ist mangels beschreibenden Inhalts ebenfalls nicht erkennbar. Der beschränkte Vorrat möglicher Zeichen als Schutzhindernis lässt sich unter keine der möglichen Tatbestandsvoraussetzungen des § 8 Abs. 2 MarkenG subsumieren (anders BPatG, Beschl. v. 4. April 2012 - 26 W (pat) 52/11 - rot-weiß unter Berufung auf EuGH GRUR 2004, 858 - Heidelberger Bauchemie; GRUR 2003, 604 - Libertel). Es ist vielmehr - genauso wie bei den beschränkt vorhandenen Buchstaben und den Zahlen - in jedem Fall eine Einzelfallbeurteilung erforderlich. Es sind also Feststellungen zu einer beschreibenden Funktion zu treffen (Sekretaruk, a. a. O. Rn. 106). Hier besteht kein Anlass zu der Annahme, dass die konkret angemeldete Farbkombination zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen könnte, zumal es sich bei den beanspruchten Farben nicht um die für das Farbfernsehen (rot, blau, grün) handelt, die durch Mischung u. a. auch Gelb ergeben.



Eine Beschreibung könnte allerdings in einem geografischen Hinweis zu sehen sein. Dass die Farbkombination eine Herkunft aus Rumänien beschreibt, ist jedoch nicht zu erwarten, da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dazu keinen örtlichen Bezug haben. Prüfungsmaßstab ist dabei, ob vernünftigerweise zu erwarten ist, dass ein solches Zeichen nach Auffassung des angesprochenen

Publikums auf die geografische Herkunft hinweist. Von Belang sind dabei die Bekanntheit (hier der Farbe) als geografische Bezeichnung und die Eigenschaften der betreffenden Waren und Dienstleistungen. Das bedeutet, dass zumindest ein nicht unbeachtlicher Teil des angesprochenen Publikums die Farbkombination als Bezeichnung eines bestimmten Landes verstehen müsste. Dies wird ohne weiteres bei dem Schwarz-Rot-Gold Deutschlands, dem Grün-Weiß-Rot Italiens und dem Blau-Weiß-Rot Frankreichs der Fall sein, aber nicht bei Rot-Gelb-Blau für Rumänien. Weiter müsste hinzukommen, dass eine Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen und der geografischen Angabe gesehen wird (Sekretaruk, a. a. O. Rn. 105). Das ist hier nicht der Fall.

Dies gilt auch für den Bereich Telekommunikation, obwohl hier Verbindungen von und nach Rumänien bzw. Angebote in rumänischer Sprache zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gehören können. Es gibt aber keine Branchenübung, solche Angebote mittels Landesfarben zu kennzeichnen. Stattdessen treten Anbieter in dieser Branche oft mit Hausfarben auf (vgl. Sekretaruk, a. a. O. Rn. 116). Dass Auswahlfelder und -buttons etc. sowie Sortierungen oft durch in Landefarben gehaltene Icons markiert werden, führt nicht dazu, dass jede Farbkombination als Ländercode verstanden wird.

Damit stehen dem Markenschutz auch § 8 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 6 MarkenG nicht entgegen, zumal zur Täuschungsgefahr nach Nr. 4 noch Ersichtlichkeit hinzutreten müsste.

Nr. 6 schützt, entsprechend Art. 3 Abs. 1 lit. h MRL und Art. 6<sup>ter</sup> PVÜ, Staatsflaggen sowie andere staatliche Hoheitszeichen - auch vor Nachahmung.

Der Schutz nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG ist zwar unabhängig von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann aber zeigen, dass Farben - wie hier - gar nicht als Landes-

farben wirken und somit auch keine Irreführungsgefahr (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) hervorrufen.

„Nachahmung“ entspricht nicht der Ähnlichkeit, sondern meint Nachahmung im heraldischen Sinn (Art. 6<sup>ter</sup> Abs. 1 lit. a PVÜ; EuG GRUR 2004, 773 Rn. 40 - 51 - ECA). Sie ist gegeben, wenn der (auch farbliche) Charakter des Zeichens erhalten bleibt. Sekretaruk (Farben als Marke, 2005, Rn. 124) stellt für die Nachahmung auf das Farbschema mit Ausrichtung und Farbverteilung ab.

Im Registerverfahren darf bei einer konturlosen Farbanmeldung nicht unterstellt werden, dass sie in der Anordnung einer Nationalflagge verwendet wird. Eine solche Verwendungsform kann gegebenenfalls erst wettbewerblich untersagt werden.

Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht kein Anlass, da die Beurteilung konturloser Farbmarken nicht so einheitlich erfolgt, dass die Markenstelle ohne weiteres Schutz gewähren hätte müssen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

CI