



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 95/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 025 847.0

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung als abstrakte Farbmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register ist angemeldet

rot (RAL 3000)

für Waren der Klasse 9, die zunächst wie folgt benannt waren:

„Optische Apparate und Instrumente und optische Geräte aus dem Bereich der Lasertechnologie für Labor- und Experimentierzwecke sowie für die wissenschaftliche Forschung“.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit zwei Beschlüssen vom 11. Mai 2010 und vom 30. September 2010, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der angesprochene Verkehr umfasse nicht nur wissenschaftliche Fachkreise, sondern auch andere Abnehmer, z. B. Schulen. Umstände, die dafür sprächen, dass der Verkehr in der beanspruchten Farbe einen unternehmerischen Herkunftshinweis sehe, seien nicht ersichtlich. Auf dem relevanten Warengbiet würden unterschiedlichste Farbtöne zur Gestaltung benutzt, ohne dass über die Farbe eine Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen erfolge. Die Farbe rot (RAL 3000) sei für die Waren zudem nicht so speziell, eigentümlich oder ungewöhnlich, dass sie sich von anderen Farben klar erkennbar unterscheide. Im Übri-

gen bestehe ein überragendes Interesse der anderen Anbieter vergleichbarer Waren, ebenfalls die Farbe rot zu nutzen, z. B. bei der Gestaltung wichtiger Bedienelemente wie z. B. (Not-)Ausschaltknöpfe.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit der Begründung, die Markenstelle habe verkannt, dass sich ihre Waren ausschließlich an Adressaten richteten, die sie im Bereich der Lasertechnologie für Labor und Experimentierzwecke sowie für die wissenschaftliche Forschung nutzten. Sämtliche von der Markenstelle zum Vergleich herangezogenen Waren hätten hiermit nichts zu tun. Es gehe auch nicht um in roter Farbe gehaltene Warenbestandteile, sondern um das Erscheinungsbild ganz spezieller Waren für einen hochgradig spezialisierten Abnehmerkreis. Hierfür gebe es nur ganz wenige Hersteller, von denen keiner Wettbewerbsprodukte in der beanspruchten Farbe anbiete. Vielmehr sei die Farbe rot dem angesprochenen Verkehrskreis als Kennzeichen ihrer Produkte so bekannt, dass von Verkehrsdurchsetzung im relevanten Marktsegment ausgegangen werden könne. Zum Beleg hierfür legt sie eine Vielzahl von ihr abgefragter Stellungnahmen von Universitätsmitarbeitern und eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 13. Dezember 2012 vor. Auf deren Inhalt wird verwiesen.

Nachdem sie zunächst behauptet hat, exakt den Farbton RAL 3000 zu verwenden, schränkt sie dies dahingehend ein, es handele sich um eine Farbe „nahe RAL 3000“, da die exakte Reproduktion dieser Farbe auf den Waren technisch nicht möglich sei.

Die Anmelderin hat das Warenverzeichnis im Verlauf des Beschwerdeverfahrens mehrfach geändert. Im Anschluss an die Erörterungen in der mündlichen Verhandlung vom 1. Dezember 2011 hat sie mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2011 beansprucht (zweite Fassung):

„optomechanische Bauteile aus dem Bereich der Lasertechnologie für Labor- und Experimentierzwecke sowie für die wissenschaftliche Forschung in Form von Haltern für Linsen und Spiegel, bestehend aus zwei gegeneinander verstellbaren Platten, von denen die vom ankommenden Laserstrahl abgewandte Platte die Farbe RAL 3000 aufweist, während die dem ankommenden Laserstrahl zugewandte Platte die Grundfarbe Schwarz aufweist oder optisch diffus reflektierend ist.“

Nach Anregung des Gerichts, vor dem Wort „Labor- und Experimentierzwecke“ das Wort „wissenschaftliche“ einzufügen (Zwischenbescheid vom 13. Januar 2012 mit Erinnerung vom 12. Juli 2012) hat sie das Warenverzeichnis mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2012 wie folgt formuliert (dritte Fassung):

„optomechanische Halter für optische Geräte zur Strahlenführung von Laserstrahlen wobei die Halter auf ihrer dem ankommenden Laserstrahl zugewandten Seite in der Grundfarbe Schwarz, gesandstrahlt oder die diffusreflektierend sind und auf ihrer vom ankommenden Laserstrahl abgewandten Seite als Erkennungszeichen die Farbe RAL 3000 aufweisen.“

Mit dieser Maßgabe beantragt sie,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2010 und vom 30. September 2010 aufzuheben,

hilfsweise: die Rechtsbeschwerde hinsichtlich der Rechtsfrage zuzulassen, ob es der Eintragung einer Farbmarke, die durch den Farbton RAL 3000 definiert ist, hinderlich sein kann, wenn die in Frage kommenden Verkehrskreise übereinstimmend bescheini-

gen, dass die in Rede stehenden Waren auch dann als aus dem Hause der Anmelderin stammend erkannt werden, wenn die Farbe „nahe RAL 3000“ ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935 Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rn. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2010, 825, 826

Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rn. 8 - STREETBALL; GRUR 2009, 778, 779 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2009, 949 f. Rn. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Diese Grundsätze finden auch bei abstrakten Farbmarken Anwendung, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 227 Rn. 78 - Farbe Orange; BGH GRUR 2010, 637, 638 Rn. 12 - Farbe gelb). 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 GRUR Int. 2005, 135 Rn. 30 - MagLite; GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 38 f. - Heidelberger Bauchemie; GRUR Int. 2005, 227 Rn. 78 - Farbe Orange; BGH GRUR 2010, 637, 638 Rn. 12 - Farbe gelb). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 41 - Heidelberger Bauchemie). Dementsprechend ist bei abstrakten Farbmarken auch bei Zugrundelegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon auszugehen, dass solchen Marken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 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 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 denen eine abstrakte Farbmarke über Unterscheidungskraft verfügen kann, können insbesondere dann vorliegen, 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 Rn. 71 - Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Rn. 79 - Farbe Orange; BGH GRUR 2010, 638, 639 Rn. 13 - Farbe gelb).

2. Nach diesen Grundsätzen kann der angemeldeten abstrakten Farbmarke von Hause aus nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zugesprochen werden.

Gegenstand der Prüfung im Beschwerdeverfahren ist allein die zweite Fassung des Warenverzeichnisses gemäß Schriftsatz vom 8. Dezember 2011, denn die mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2012 eingereichte Fassung ist gegenüber der vorhergehenden in mehrfacher Hinsicht unzulässig erweitert und damit unbeachtlich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 39 Rn. 3; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 32 Rn. 17, je m. w. N.). Das gilt auch dann, wenn die Erweiterung - wie hier - durch den Wegfall von Einschränkungen eines vormaligen Verzeichnisses zustande kommt (BPatG 33 W (pat) 12/05 - Olympiafackel). Im vorliegenden Fall besteht die unzulässige Erweiterung der dritten gegenüber der zweiten Fassung zunächst darin, dass nicht nur Halter für Linsen und Spiegel, sondern allgemein Halter für optische Geräte zur Strahlenführung von Laserstrahlen beansprucht werden. Zudem ist das Merkmal, dass die Halter aus zwei gegeneinander verstellbaren Platten bestehen, entfallen. Vor allem aber werden die Waren nicht mehr nur „für Labor- und Experimentierzwecke sowie für die wissenschaftliche Forschung“, sondern allgemein beansprucht. Insoweit ist das Warenverzeichnis auch gegenüber der ursprünglichen Fassung erweitert.

Eines Hinweises an die Anmelderin gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 139 ZPO bedurfte es insoweit nicht. Grundsätzlich besteht keine Veranlassung, Markenanmelder auf ggf. der Eintragung zuträgliche Einschränkungen des eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hinzuweisen, da es sich hierbei um einen Teilverzicht auf die beantragte Marke und deshalb um eine Änderung der materiell-rechtlichen Entscheidungsgrundlage handelt (vgl. BGH GRUR 2012, 1044 Rn. 18 - Neuschwanstein). Im Übrigen hatte der Senat die Anmelderin zuvor darauf hingewiesen, wie die zweite Fassung des Warenverzeichnisses in zulässiger Weise hätte weiter eingeschränkt werden können, um den von der angemeldeten Marke angesprochenen Verkehrskreis sachgerecht zu begrenzen. Diesem Hinweis ist die Anmelderin jedoch nicht gefolgt.

Da es sich bei der Farbe rot (RAL 3000) um eine Grundfarbe handelt, fehlt ihr im Allgemeinen die Unterscheidungskraft von Haus aus. Besondere Umstände, aufgrund derer ihr im konkreten Fall Unterscheidungskraft zugesprochen werden könnte, liegen nicht vor. Es kann insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass die Anmelderin mit den beanspruchten Waren in einem sehr spezifischen Markt agiert. Ausweislich der zweiten Fassung des Warenverzeichnisses sind nach wie vor sämtliche Unternehmen und Einrichtungen angesprochen, die Lasertechnologie für Labor- und Experimentierzwecke einsetzen, also nicht nur Hochschulen, sondern z. B. auch alle weiterführenden Schulen, in denen Physikunterricht oder Physikkurse angeboten werden, bzw. die dort für das Beschaffen derartiger Waren zuständigen Personen. Die genannten Labor- und Experimentierzecke sind nicht, wie mit der Anmelderin ausführlich erörtert und vom Senat angeregt, eingeschränkt und können deshalb nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Bildung und jedem anderen Zweck dienen. Da es in Deutschland allein über 3.000 Gymnasien (vgl. Wikipedia - Gymnasium) gibt und eine unbekannte Zahl von Unternehmen hinzutritt, die ebenfalls Lasertechnologie für Labor- und Experimentierzwecke

einsetzen können, kann nicht von einem sehr spezifischen Markt ausgegangen werden.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass auf dem Sektor der beanspruchten Waren eine Gewöhnung des Verkehrs an Farben als Kennzeichnungsmittel eingetreten ist, und dass die Farbe rot (RAL 3000) hier als unternehmerischer Herkunftshinweis wirkt. Festgestellt werden kann vielmehr das Gegenteil, nämlich eine rein dekorative Nutzung von Farben im betroffenen Warenssektor. Andere Hersteller identischer Waren bieten diese ebenfalls farbig abgesetzt an. Dabei handelt es sich - wie das in der mündlichen Verhandlung vom 1. Dezember 2011 erörterte Angebot von Haltern der Firma Photonics Technologies zeigt (s. Anlagen zum Protokoll) - um eine rein dekorative Farbgestaltung in unterschiedlichen Farben. So heißt es unter der Überschrift „Colour Concept Components“: „Availability in 9 colours not only makes your optical table look interesting, but it will help you to differentiate light beams on a crowded optical layout.“ Zur freien Auswahl der Kunden stehen neben goldgelb, orange, grün, blau und schwarz auch rot. Diese Nutzung spricht dagegen, dass der Verkehr hier an Farben *als Kennzeichnungsmittel* gewöhnt wäre. Er wird die Farbe vielmehr als dekorative oder funktionale Aufmachung ansehen.

3. Da das angemeldete Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, kann dahinstehen, ob auch ein Eintragungshindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht.
4. Die Anmelderin kann sich auch nicht mit Erfolg auf Verkehrsdurchsetzung i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG berufen. Zur Begründung der Verkehrsdurchsetzung eines abstrakten Farbzeichens müsste dargelegt und nachgewiesen sein, dass die beteiligten Verkehrskreise die Farbe an sich als markenmäßigen, eigenständig kennzeichnenden Hinweis auf die Beschwerdeführerin ansehen (vgl. BPatG 28 W (pat) 223/04 - Farbe verkehrsrot), und dass der Zu-

ordnungsgrad im angesprochenen Verkehrskreis bei mindestens 50 % liegt (vgl. BGH GRUR 2010, 138, 142 Rn. 41 - ROCHER-Kugel; GRUR 2011, 65, 68 Nr. 27 - Buchstabe T mit Strich). An beiden Voraussetzungen fehlt es.

Der Vortrag der Anmelderin und die hierzu vorgelegten Unterlagen begründen noch nicht einmal eine Anfangsglaubhaftmachung, die eine Zurückverweisung an die Markenstelle mit dem Auftrag rechtfertigen könnte, die Verkehrsdurchsetzung zu prüfen. Die vorgelegten Unterlagen zur Bekanntheit und Zuordnung der angemeldeten Marke in wissenschaftlichen Kreisen tragen eine solche Anfangsglaubhaftmachung nicht. Allenfalls bestätigen sie die Bekanntheit des Zeichens bei verschiedenen Lehrstühlen an den technischen Universitäten Darmstadt, Dortmund und Braunschweig sowie den Universitäten Bonn, Düsseldorf, Duisburg-Essen, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Karlsruhe, München, Saarland, Tübingen und Würzburg, also an 15 Hochschulen in Deutschland. Angesichts einer Gesamtzahl von 105 Universitäten und 211 Fachhochschulen in Deutschland (vgl. Wikipedia - Liste deutscher Hochschulen) erfassen der Vortrag der Anmelderin und die dazu vorgelegten Unterschriften lediglich einen Anteil von etwa 5 %. Dass an den übrigen Universitäten und Fachhochschulen weder Physik gelehrt noch Lasertechnologie für Labor- und Experimentierzwecke eingesetzt würde, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

Hinzu kommt, dass - wie oben ausgeführt - mangels der seitens des Senats angeregten Einschränkung des Warenverzeichnisses auf den Wissenschaftsbereich auch Unternehmen und weiterführende Schulen bzw. die jeweils für das Beschaffen von Material für Labor- und Experimentierzwecke zuständigen Personen zu den von den beanspruchten Waren angesprochenen Verkehrskreisen gehören. Es ist nichts dazu vorgetragen oder ersichtlich, dass die angemeldete Marke diesem Verkehrskreis gegenüber zum Einsatz gekommen ist. Damit ist der in Betracht kommende Zuordnungsgrad als verschwindend gering anzusehen. Er liegt bereits im Promillebereich, weil es in Deutschland

allein ca. 3.000 Gymnasien gibt (siehe oben). Auf die genaue Zahl der ebenfalls angesprochenen Unternehmen kommt es deshalb nicht mehr an.

Auch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Anmelderin vom 13. Dezember 2012 ergibt kein der Anmelderin günstigeres Bild. Danach steht im Raume, dass die Anmelderin mit ihren Produkten seit 14 Jahren am Markt tätig ist und damit jährlich einen Umsatz von mehr als ... € erwirtschaftet hat. Dieser Betrag ist aufgrund des Fehlens jeder Information zur Größe des Gesamtmarkts für derartige Produkte ohne jede Aussagekraft. Außerdem bezieht er sich explizit auf die unzulässig erweiterte dritte Fassung des Warenverzeichnisses.

5. Bei dieser Sachlage kommt es auf die im Laufe des Beschwerdeverfahrens erörterte Frage nicht mehr an, ob die Anmelderin exakt die Farbe rot (RAL 3000) oder eine Farbe „nahe RAL 3000“ nutzt, und ob die von der Anmelderin befragten Verkehrskreise bescheinigen, dass die in Rede stehenden Waren auch dann als aus dem Hause der Anmelderin stammend erkannt würden, wenn die Farbe „nahe RAL 3000“ ist. Selbst wenn dem so wäre, ergäbe sich ungeachtet der markenrechtlichen Folgen der Benutzung einer anderen als der angemeldeten Farbe keine hinreichende Anfangsglaubhaftmachung für eine Verkehrsdurchsetzung.

Die Beschwerde kann deshalb keinen Erfolg haben.

6. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Zulassungsgründe gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG liegen nicht vor. Die von der Anmelderin benannte, an sich

durchaus zulassungswürdige Rechtsfrage stellt sich aus den oben genannten Gründen nicht.

Hacker

Winter

Backes

CI