

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	33 W (pat) 57/07
<b>Entscheidungsdatum:</b>	9. Dezember 2008
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§ 8 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 3 MarkenG

---

### Farbe Lila

Ein nachgewiesener Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % reicht auf einem sehr engen Warengbiet (hier Tapetenkleister) aus, um eine Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke (hier: Farbe Lila Pantone 258) zu bejahen, wenn weitere maßgebliche Gesichtspunkte hinzukommen, insbesondere eine überragende Stellung im Markt mit einem Marktanteil zwischen 59 und 71 % über einen Zeitraum von 10 Jahren.



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 57/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. Dezember 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 304 68 339.6**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 9. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

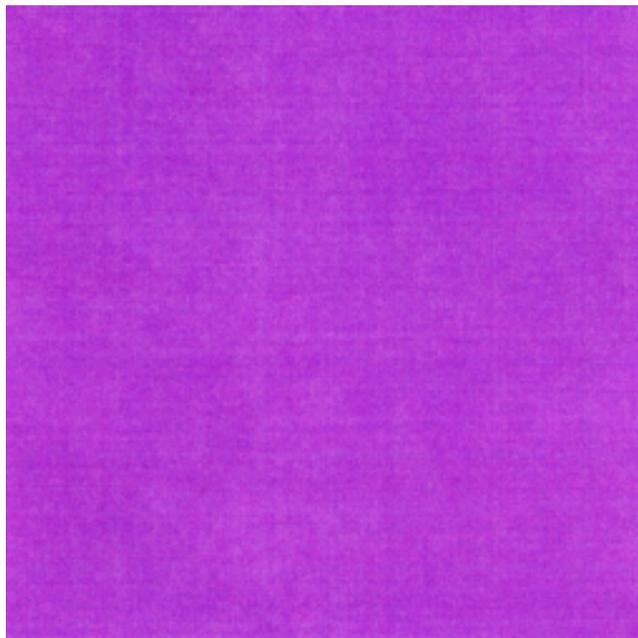
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Februar 2007 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die konturlose Farbe



(Pantone 258)

ist am 2. Dezember 2004 für die Ware Tapetenkleister (Klasse 1) zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluss durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Markenmeldung wegen fehlender Schutzfähigkeit zurückgewiesen.

Die angemeldete Farbmarke sei nicht unterscheidungskräftig. Der Verkehr sei auf dem einschlägigen Warengbiet nicht daran gewöhnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen. Die beanspruchte Farbe werde lediglich als dekoratives Element wahrgenommen. Die Anmelderin habe sich selbst bereits auf Verkehrsdurchsetzung berufen. Es fehlten Anhaltspunkte dafür, dass die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft gewonnen habe. Die Anmelderin habe weder dargelegt noch glaubhaft gemacht, dass sie die angemeldete Farbe in einer Weise benutzt hätte, die dem Verkehr ein markenmäßiges Verständnis ermöglichen würde. Es genüge nicht, dass die Farbe auf der Verpackung irgendwie in Erscheinung trete. Der Verkehr müsse vielmehr Anlass haben, hierin die Verwendung der Farbe als Marke zu sehen. Daran fehle es hier, denn die Verpackung werde durch die Wortmarke „Metylan“ dominiert. Zwar sei es nicht notwendig, dass auf der Verpackung neben der Farbe selbst keine sonstigen Wort- oder Bildmarken enthalten sein dürften. Es bedürfe aber bei einer entsprechenden Verwendung einer Gewöhnung des Verkehrs an den „Farbmarkengebrauch“. Die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung sei kein im Rahmen der Amtsermittlung zu berücksichtigender Einwand, sondern eine Rechtsfolgenbehauptung, die auf Tatsachenmaterial gestützt werden müsse. Es fehle bereits an der erforderlichen Glaubhaftmachung, weil keine markenmäßige Benutzung der angemeldeten Farbe habe nachgewiesen werden können.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die Markenstelle habe die Anmeldung in unzutreffender Weise als nicht unterscheidungskräftig qualifiziert. Der Anmeldung könne bei zutreffender Anwendung der vom EuGH aufgestellten Grundsätze die originäre Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Bei der Prüfung sei von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft reiche für die Überwindung des Schutzhindernisses aus. Von einer originären Unterscheidungskraft könne zwar nur unter außergewöhnlichen Umständen ausgegangen werden. Der Begriff der außergewöhnlichen Umstände beziehe sich hierbei auf die spezifischen Marktgegebenheiten, die es rechtfertigen würden, vorliegend der konturunbestimmten Farbe Unterscheidungskraft zuzumessen. Die Anmelderin begehre Schutz lediglich für Tapetenkleister, wobei sie das Produkt seit mindestens 45 Jahren unter der Farbe „Lila“ und der weiteren Kennzeichnung „Metylan“ anbiete. Die Anmelderin berücksichtige mit der Beschränkung auf eine spezielle Ware das Allgemeininteresse an der Nichtmonopolisierung von Farben. Die Farbe „Lila“ sei in Bezug auf Tapetenkleister ungewöhnlich, zumal Kleister farblos sei. Darüber hinaus sei der Markt für Tapetenkleister sehr spezifisch. Die Produkte der Mitbewerber würden sich ebenfalls durch Farbkennzeichnung auszeichnen, woran der Verkehr gewöhnt sei. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft müsse sowohl die gewöhnliche Benutzung der Marken in den betroffenen Bereichen als Herkunftshinweis als auch die Wahrnehmung des maßgeblichen Verkehrs berücksichtigt werden. Aus einer Verkehrsumfrage aus dem Jahr 2006 ergebe sich, dass die angemeldete Farbmarke mit 56 % verkehrsdurchgesetzt sei und 74 % des Verkehrs die Farbe „Lila“ im Zusammenhang mit Tapetenkleister bekannt sei. Ausgehend davon sei eine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen. Im Übrigen seien weitere rechtserhebliche Umstände gegeben, die eine Verkehrsdurchsetzung belegen würden. Die Anmelderin habe mit dem unter der angemeldeten Marke angebotenen Produkt einen hohen Marktanteil erreicht und sei in diesem Marktsegment Marktführerin.

Zur behaupteten Verkehrsdurchsetzung hat die Anmelderin umfangreiches Material vorgelegt. (Anlagen BF 1 bis BF 12 zum Schriftsatz vom 8. Mai 2008 nach

Bl. 37 d. A.; u. a. eine Verkehrsbefragung zur Bekanntheit der angemeldeten Farbe durch die GfK von Dezember 2006, Anlage BF 1, Erklärungen von Fachverbänden und Fachbetrieben, Anlagen BF 3 und 4; Aufstellung zu den Werbeaufwendungen, Anlage BF 5, Umsatzzahlen, Anlage BF 6; Dauer der Markenbenutzung, Anlage BF 8).

Den ursprünglichen Antrag auf Eintragung der angemeldeten Marke als originär schutzfähige Marke hat die Anmelderin zuletzt nicht mehr weiter verfolgt, sondern ihr Beschwerdevorbringen nur noch auf Verkehrsdurchsetzung gestützt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, insbesondere statthaft und form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs. 1 und Abs. 2 Marken. Auch in der Sache hat sie in dem zuletzt noch beantragten Umfang Erfolg, da der Anmelderin mit den im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen der Nachweis einer Durchsetzung im Verkehr für die beanspruchte Ware „Tapetenkleister“ gelungen ist und damit das nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehende Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden ist.

1. Die über einen langen Zeitraum nach Inkrafttreten des Markengesetzes zum 1. Januar 1995 streitigen Rechtsfragen zur Markenfähigkeit einschließlich der grafischen Darstellbarkeit abstrakter Farbmarken sind inzwischen durch die maßgebliche Rechtsprechung des EuGH hinreichend geklärt. Danach kann der angemeldeten konturunbestimmten Farbmarke (sog. abstrakte Farbmarke) als Einzelfarbe die Markenfähigkeit i. S. v. § 3 Abs. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden (vgl. dazu EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 41) - Libertel; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 3 Rdn. 35 und 36 mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Sie

genügt im Hinblick auf das vorgelegte Farbmuster in Verbindung mit der Farban-gabe durch einen international anerkannten Kennzeichnungscode (hier: Pantone) auch den bei Registermarken zu stellenden Anforderungen an die grafische Dar-stellung i. S. v. § 8 Abs. 1 MarkenG (siehe Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 37 - 41 m. w. N.).

2. Die angemeldete abstrakte Farbmarke ist von Haus aus - d. h. vor und unabhängig von jeder Benutzung - nicht schutzfähig, weil ihr die (konkrete) Unter-scheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr, d. h. dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der maßgeblichen Waren oder Dienstleistungen, als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Produkte zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist folglich auf die beanspruchten Waren und auf die Auffassung des angesprochenen Ver-kehrs abzustellen (siehe EuGH GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 27 und Nr. 28) - BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke ist zudem zu berücksichti-gen, dass der Verkehr regelmäßig nicht daran gewöhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren aus einem be-stimmten Betrieb zu schließen. Anders als bei Wort- oder Bildmarken, die vom Erscheinungsbild der zu kennzeichnenden Ware unabhängig sind, werden Farben grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet und deshalb regel-mäßig auch nicht in einem solchen Sinne erfasst (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 65) - Libertel).

Nur unter außergewöhnlichen Umständen kann einer Farbe originäre Unterscheidungskraft zukommen, etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 66) - Libertel).

Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend nicht gegeben. Die Anmelderin beansprucht zwar nur eine Ware, nämlich „Tapetenkleister“ und erfüllt damit das Erfordernis des EuGH in Bezug auf eine geringe Anzahl beanspruchter Waren. Das genannte weitere Erfordernis eines spezifischen Marktes ist aber nicht erfüllt. Angesichts der Ausführungen des EuGH zum regelmäßigen Verkehrsverständnis bei Farben als solchen kann das Erfordernis des spezifischen Marktes sich nur auf einen Markt beziehen, bei dem Farben abweichend vom üblichen Verkehrsverständnis als Herkunftshinweis aufgrund entsprechender Übung bereits üblich sind und deshalb dem Verkehr ein entsprechendes herkunftshinweisendes Verständnis nahelegen können (vgl. dazu auch BPatG GRUR 2009, 170, 171 f. unter II. 1.3 - Farbmarke Rapsgelb). Soweit die Anmelderin im Verfahren als Beleg für einen spezifischen Markt farbige Verpackungsmuster von verschiedenen Herstellern von Tapetenkleister vorgelegt hat, wird dadurch eine entsprechende Übung nicht nachgewiesen. Die verschiedenfarbigen Verpackungen zeigen lediglich, dass verschiedene Hersteller ihre Produkte in unterschiedlicher Verpackung aufmachen. Dies ist eine Selbstverständlichkeit, die für nahezu alle Warengebiete zutrifft. Für ein herkunftshinweisendes Verkehrsverständnis in Bezug auf die Farben in den verschiedenen farbigen Aufmachungen, gibt es nicht den geringsten Anhalt. Der Umstand, dass verschiedene Hersteller von Tapetenkleister gleiche oder sehr ähnliche Farbtöne bei der Aufmachung ihrer Verpackungen verwenden, wie der Senat durch eine der Anmelderin mit der Terminladung übermittelte Recherche feststellen konnte (vgl. dazu Anlage 1 zur Terminladung, Bl. 37/41 d. A.), spricht vielmehr dafür, dass Farben auch auf dem vorliegenden Warengebiet in einem rein dekorativen Sinne verwendet und deshalb gerade nicht in einem herkunftshinweisenden Sinne verstanden werden.

Weitere Ausführungen zur Frage der ursprünglichen Unterscheidungskraft der angemeldeten abstrakten Farbmarke erübrigen sich, zumal die Anmelderin ihren Antrag zur Feststellung einer ursprünglichen Unterscheidungskraft in der mündlichen Verhandlung nicht weiterverfolgt und ihr Beschwerdevorbringen ausdrücklich nur noch auf Verkehrsdurchsetzung gestützt hat.

2. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft hat die angemeldete Marke aber in Bezug auf die beanspruchten Ware „Tapetenkleister“ aufgrund ihrer umfangreichen Benutzung im Verkehr überwunden (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

Für die Frage, ob sich eine originär schutzunfähige Marke im Verkehr i. S. d. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, sind nach der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH insbesondere zu berücksichtigen der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden zur Verkehrsdurchsetzung (vgl. die ständige Rechtsprechung des EuGH, zuletzt GRUR 2006, 1022, 1025 f. (Nr. 75) - Wicklerform).

Nach den von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen steht zur Überzeugung des Senats fest, dass ein ausreichend hoher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die beanspruchte Farbe als Unternehmenshinweis auffasst, so dass die Marke als verkehrsdurchgesetzt einzutragen ist. Die vorgelegten Unterlagen lassen hinreichend sichere Rückschlüsse zur Verkehrsdurchsetzung bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung am 2. Dezember 2004 zu, so dass es auch keiner Zeitrangverschiebung nach § 37 Abs. 2 MarkenG bedarf.

Nach der vorgelegten Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2006 in den beteiligten Verkehrskreisen (Personen, die zumindest hin und wieder Tapetenkleister kaufen

und/oder verwenden) bei einer Basis von insgesamt 999 Personen lag der Anteil der Befragten, welche die angemeldete Farbe als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen auffassten, bei 56 %, wobei 32 % der Befragten die angemeldete Farbe sogar korrekt der Anmelderin bzw. der im Zusammenhang mit der angemeldeten Farbe verwendeten Wortmarke „Metylan“ zuordnen konnten. Ausgehend davon ist nach Überzeugung des Senats ein Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % nachgewiesen. Gewisse, letztlich aber nicht durchschlagende Restzweifel bleiben, ob der maßgebliche Verkehrskreis nicht noch etwas weiter hätte gefasst werden können. Angesichts der Anzahl von 999 befragten Personen ist zudem eine Fehlertoleranz zu berücksichtigen (nach der Gaußschen Verteilungskurve) und eine Korrektur von 4,4 % vorzunehmen (siehe dazu BPatG GRUR 2008, 420 ff., insbesondere Tabelle auf S. 427 - ROCHER-KUGEL).

Auch wenn der nachgewiesene Durchsetzungsgrad von 50 % die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung darstellt (siehe Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 327 m. w. N.), reicht dies nach Auffassung des Senats vorliegend aufgrund der weiteren, zu Gunsten der Anmelderin sprechenden außergewöhnlichen Umstände aus, um eine Verkehrsdurchsetzung zu bejahen. So benutzt die Anmelderin die angemeldete Farbe durchgängig für die Verpackung des von ihr produzierten und vertriebenen Tapetenkleisters über einen sehr langen Zeitraum von mehr als 40 Jahren, wobei sie hohe Umsatzzahlen erzielt und hohe Werbeaufwendungen tätigt. Außerdem hat sie inzwischen über einen relativ langen Zeitraum von zehn Jahren von 1998 bis 2007 einen überragenden Marktanteil zwischen 59 und 71 % erreicht. Die ergänzenden Erklärungen von Verbänden, Firmenkunden und Fachbetrieben zur Bekanntheit der angemeldeten Farbmarke runden das für die Bejahung der Verkehrsdurchsetzung sprechende Bild dabei letztlich nur noch ab. Insbesondere die überragende Stellung im Markt für Tapetenkleister ist neben dem nachgewiesenen Durchsetzungsgrad ein wichtiger Umstand, der für die Bejahung der Verkehrsdurchsetzung spricht.

3. Einschränkend ist zu betonen, dass sich die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke ausschließlich auf den sehr engen Warenbereich „Tapetenkleister“ bezieht. Selbst bei hierzu ähnlichen Waren, wie z. B. Fliesenkleber dürfte der angemeldeten Farbmarke die Unterscheidungskraft fehlen, so dass im Bereich solcher nur ähnlicher und nicht identischer Waren die dekorative Verwendung auf Warenverpackungen oder die ergänzende Verwendung gleicher oder ähnlicher Farben bei Kennzeichnungen regelmäßig keine Markenverletzung der angemeldeten Marke darstellen dürfte.

Bender

Kätker

Knoll

CI