



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 118/05

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
21. Februar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 60 960.8**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet wurden die folgenden Abbildungen:



Dazu heißt es in dem Anmeldeformular vom 15. Oktober 2001 in Rubrik 5 (Wiedergabe der Marke) u. a.: „Farbige Eintragung mit folgenden Farben: gelb (R AL 1003)“ und von den in der Rubrik 6 (Zur Markenform werden folgende Angaben gemacht:) vorgesehenen Kategorien ist die Kategorie „Dreidimensionale Marke“ angekreuzt. Für diese Anmeldung beansprucht wurden zahlreiche Waren der Klassen 1, 2, 3, 17, 19, 20 und 37, darunter auch die Waren „Farben“ aus der Klasse 2. Im Laufe des patentamtlichen Verfahrens hat die Anmelderin u. a. die in Klasse 2 beanspruchten Waren wie folgt beschränkt: „alle vorgenannten Waren ausgenommen gelbe Waren“. Die Markenstelle für Klasse 2 hat die Anmeldung dennoch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise, darunter auch für die Farben der Klasse 2, wegen fehlender Unterscheidungskraft als nicht schutzfähig zurückgewiesen.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Anmelderin die Eintragung der angemeldeten Marke, soweit diese zurückgewiesen wurde, nur noch für die Waren „Farben, nämlich weiße Deckanstriche“. Die Anmelderin hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig. Dazu trägt sie vor, im Handel mit Deckanstrichen sei es üblich, weiße Deckanstriche in weißen Eimern zu vertreiben. Nach dieser gängigen Praxis wären nur die Aufkleber mit den Angaben zum Hersteller und zur Beschaffenheit des jeweiligen Produkts farbig gestaltet. Bei diesen Kennzeichnungsgepflogenheiten sei es originell, weiße Farbe in gelben Eimern zu verkaufen. Sofern die angemeldete Marke in ihrer dreidimensionalen Form nicht schutzfähig sei, werde für sie als Aufmachungsfarbmarke Schutz begehrt. In der Sache gehe es der Anmelderin um Markenschutz für den Vertrieb ihrer weißen Deckanstriche in Eimern in dem mit der Anmeldung näher bestimmten gelben Farbton, auch deswegen, weil diese Farbe die Hausfarbe der Anmelderin sei.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Februar 2005 und vom 18. Juli 2005 insoweit aufzuheben, als darin die Anmeldung auch für die Waren „Farben, nämlich weiße Deckanstriche“ zurückgewiesen wurde,

und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die bei der Gerichtsakte befindliche CD mit einer Sendung der Fernsehreihe „Naturtrend“ sowie die dem Sitzungsprotokoll vom 18. Oktober 2006 anliegenden Unterlagen waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

In der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2006 hat der Senat die Möglichkeit angesprochen, dass die angemeldete Marke i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltungsbedürftig und auch deswegen nicht schutzfähig sein könnte.

## II

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Denn die angemeldete Marke ist nicht schutzfähig, weil ihr i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen es zulässig sein kann, die mit Einreichung der vollständigen Anmeldeunterlagen vorgenommene Bestimmung der Markenform als dreidimensionale Marke im weiteren Verfahren - gegebenenfalls hilfsweise - neu zu bestimmen und zwar im Sinne einer Aufmachungsfarbmarke. Denn das angemeldete Zeichen ist als dreidimensionale Marke nicht unterscheidungskräftig und hätte auch bei einer Einordnung als Aufmachungsfarbmarke keine Unter-

scheidungskraft. Die Marke kann daher in keiner der beiden von der Anmelderin geltend gemachten Formen zur Eintragung kommen.

Begehrt wird Markenschutz entweder für eine dreidimensionale Marke in der Form der mit der Anmeldung eingereichten Abbildungen, wobei diese Form die Farbe Gelb (R AL 1003) haben soll, oder für die Farbe Gelb (R AL 1003), die ausschließlich für die Eimer verwandt werden soll, deren Abbildung mit der Anmeldung eingereicht wurde.

1. Die von der Anmelderin mit ihrer Anmeldung vom 15. Oktober 2001 beehrte farbige und dreidimensionale Marke in Form eines Eimers in dem Farbton Gelb (R AL 1003) ist nicht schutzfähig, weil ihr i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1.1 Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke ist zunächst das Prinzip der rechtlichen Gleichbehandlung aller zur Registrierung angemeldeten Markenformen zu beachten. Denn die gesetzlichen Anforderungen an die Schutzfähigkeit einer Marke machen keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Markenformen. Der notwendigen rechtlichen Gleichbehandlung steht es nicht entgegen, die jeweils maßgebenden tatsächlichen Unterschiede zu berücksichtigen. Dazu gehört im Fall von dreidimensionalen Marken, die im Wesentlichen mit dem äußeren Erscheinungsbild der Verpackung einer Ware übereinstimmen, dass der Verkehr solche Formen nicht in gleicher Weise als betriebliches Herkunftszeichen auffasst wie die für dieselben Waren verwendeten Wort- oder Bildmarken. Die Verpackung einer Ware wird in der Regel nur als funktionelle oder ästhetische Gestaltung aufgefasst, nicht dagegen als Hinweis auf den Herkunftsbetrieb der so verpackten Waren (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 48) - Linde, Winward u. Rado; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 52) - Henkel; GRUR Int. 2004, 631, 633 (Nr. 38) - Dreidimensionale Tablettenform I). Wegen dieser tatsächlichen Verhältnisse genügt es für die Schutzfähigkeit einer solchen Marke in der Regel nicht, wenn sie lediglich in irgendeiner Weise vom Üblichen abweicht.

Erforderlich ist vielmehr eine erhebliche Abweichung vom Branchenüblichen (vgl. EuGH MarkenR 2006, 19, 21 (Nr. 31) - Standbeutel; GRUR Int. 2004, 135, 137 (Nr. 31) - Maglite). Eine Abweichung, bei der es sich lediglich um eine Variante der üblichen Verpackungsform handelt, reicht dafür nicht aus (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135, 137 (Nr. 32) - Maglite).

1.2 Die Eintragung der streitgegenständliche Marke wird nunmehr nur noch für die Waren „Farben, nämlich weiße Deckanstriche“ betrieben. Diese Waren werden üblicher Weise nicht lose, sondern abgepackt vertrieben. Dass die Eimerform, die Gegenstand der Anmeldung ist, einen weit verbreiteten Prototypen für die Verpackung von Deckanstrichen darstellt, wird von der Anmelderin nicht bestritten. Es ergibt sich im Übrigen ohne weiteres aus den Tatsachenfeststellungen, wie sie in der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2006 getroffen wurden und zwar sowohl auf der Grundlage der von der Anmelderin eingereichten CD mit einer Sendung aus der Fernsehreihe „Naturtrend“ als auch auf der Grundlage der Unterlagen in der Anlage zum Sitzungsprotokoll.

1.3 Auch der Umstand, dass die angemeldete dreidimensionale Marke nur in einer ganz bestimmten gelben Farbe (R AL 1003) beansprucht wird, macht die Marke nicht unterscheidungskräftig. Eine farbliche Festlegung für eine dreidimensionale Marke, die die Form einer üblichen Verpackung für die beanspruchten Waren hat, macht die Marke jedenfalls dann nicht unterscheidungskräftig, wenn die gewählte farbliche Gestaltung branchenüblich ist (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 227, 231 (Nr. 80, 81) - Farbe Orange; GRUR Int. 2004, 631, 634 (Nr. 47) - Dreidimensionale Tablettenform I; BGH GRUR 2004, 683, 685 - Farbige Arzneimittelkapsel). So verhält es sich hier.

Auf der Grundlage der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2006 hat der Senat die folgenden Tatsachen festgestellt: Weiße Deckanstriche gehören zu den Farben, Firnissen und Lacken der Warenklasse 2, die vom Handel regelmäßig zusammen in denselben Geschäften und dort in denselben Abteilungen neben

einander zum Kauf angeboten werden. Alle diese Waren werden in der Regel nicht lose, sondern abgepackt gehandelt. Zu den typischen Verpackungsformen für diese Waren gehören Kunststoffeimer in der Form, wie sie vorliegend angemeldet wurde, außerdem weiße, farbige oder durchscheinende Kunststoffflaschen und zylinderförmige Metalldosen. Für die Gestaltung dieser Behältnisse spielen Farben eine zentrale Rolle und zwar sowohl für die Farbe der Behältnisse selbst als auch für die Gestaltung der Aufkleber mit den Angaben zum Hersteller und zur Produktbeschaffenheit. Dabei treten die Farben in erster Linie als Gestaltungselement des allgemeinen Designs der verschiedenen Produkte in Erscheinung. Es konnte zwar festgestellt werden, dass viele Produktreihen mit einem einheitlichen Design angeboten werden. Dagegen hat der Senat keine Feststellungen dahin treffen können, dass der Verkehr in einzelnen Fällen oder regelmäßig ein bestimmtes Design oder eine bestimmte Farbkombination schon für sich genommen - also ohne weiteres Wort- oder Bildzeichen - einem bestimmten Herkunftsunternehmen zuordnen würde. Auch die Anmelderin hat zu diesem Punkt nichts vorgebracht. Insbesondere hat sie nicht behauptet, dass der Verkehr das von ihr angemeldete Zeichen ohne weiteres Wort- oder Bildzeichen als Herkunftshinweis auf ihr Unternehmen verstehen würde.

Der Senat räumt der Anmelderin allerdings ein, dass sich im Umfang der getroffenen konkreten Tatsachenfeststellungen kein Anbieter feststellen ließ, der weiße Deckanstriche in einem gelb eingefärbtem Eimer in der für die angemeldete Marke beanspruchten Form anbieten würde. Das macht die gelbe Einfärbung der angemeldeten Marke jedoch nicht branchenunüblich. Es ist vielmehr branchenüblich, Farben, Firnisse und Lacke in Behältnissen anzubieten, deren farbliche Gestaltung deutlich von der Farbe abweicht, die diese Behältnisse enthalten. Das gilt gerade auch für die Verpackung weißer Farben in Kunststoffeimern in der Form der angemeldeten Marke. Sofern solche Eimer weiß sind, haben sie häufig farbige Deckel und dafür kommt jede Farbe in Betracht. Unter der Marke „Alpina“ werden verschiedene Qualitäten weißer Wandfarbe in weißen Kunststoffeimern mit gelb-orange-farbenen Deckeln angeboten. Unter der Marke „GENIUS PRO“ werden

verschiedene Qualitäten weißer Innenfarben in weißen Kunststoffeimern mit blauen, roten, braunen, grauen, orangefarbenen- und silberfarbenen Deckeln angeboten. Unter der Marke „CLASSIC“ wird eine Vielzahl von weißen Innen- und Fassadenfarben in weißen Eimern mit blauen Deckeln angeboten. In der Sendung „Naturtrend“, auf die sich die Anmelderin beruft, werden u. a. ein weißer Anstrich der Marke „Faust“ in einem weißen Kunststoffeimer mit dunkelblauem Deckel und Henkel und ein weißer Anstrich von „Dulux 1 x weiß“ in einem weißen Eimer mit schwarzem Deckel vorgestellt.

Die farbliche Gestaltung von Farbeimern kann auch wesentlich durch große, weite Teile der Seitenflächen abdeckende Aufkleber in starken Farben bestimmt werden. So wird unter der Marke „KING COLOR“ weiße Innendispersionsfarbe in einem weißen Kunststoffeimer mit einem großen grünen Aufkleber und mit einem grünen Deckel angeboten. In der Sendung „Naturtrend“, auf die sich die Anmelderin beruft, wird u. a. die Wandfarbe Weiß von „Praktiker“ vorgestellt. Sie wird in einem weißen Eimer gehandelt, auf dem sich ein großer, fast die ganze Eimerwand bedeckender Aufkleber befindet, der gelb ist mit etwas Blau am oberen Rand.

Bei Lacken, einer Ware in der unmittelbaren Nachbarschaft zu den für die angemeldete Marke beanspruchten weißen Deckanstrichen, ist es branchenüblich, die Dose, in dem die Lacke gehandelt werden, mit großen, die ganze Seitenwand bedeckenden Aufklebern zu versehen, die eine andere Farbe haben, als der in dieser Dose angebotene Lack. Der weiße Heizkörperlack und der Weißlack der Marke „CLASSIC“ werden in Metalldosen mit dunkelblauen Aufklebern gehandelt. Für die Gestaltung des entsprechenden Aufklebers für die Dosen mit dem Acryl-Weißlack der Marke „deco Style“ und für den Metall-Schutzlack der Marke „KING COLOR“ ist die Farbe Gelb bestimmend. Die Unversallacke der Marke „GENIUS PRO“, die es in allen Farben gibt, sind in Dosen mit roten Aufklebern abgepackt. Die „COLOR STICKS“ der Marke „Alpina“ werden in orange-farbenen

Dosen angebotenen mit weißen Aufklebern, auf denen sich ein kleineres Feld in der Farbe des Sticks befindet.

Aus diesen Feststellungen, die die Anmelderin weder bestritten, noch sonst ernsthaft in Frage gestellt hat, ergibt sich deutlich, dass es im maßgeblichen Warenbereich der Farben, Firnisse und Lacke üblich ist, die für die flüssigen Waren notwendigen Verpackungen in jeder nur erdenklichen Farbe zu gestalten und dass dabei häufig von der Farbe der angebotenen Ware deutlich abgewichen wird. Das konnte gerade auch für den Handel mit weißen Farben und Lacken festgestellt werden. Bei dieser Sachlage bewegt sich auch die farbliche Gestaltung der angemeldeten dreidimensionalen Marke ausschließlich im Rahmen des Branchenüblichen und ist deswegen nicht dazu geeignet, die Marke unterscheidungskräftig zu machen.

2. Aus den bereits festgestellten Tatsachen folgt weiter, dass die angemeldete Marke für die noch streitgegenständlichen Waren „Farben, nämlich weiße Deckanstriche“ auch dann keine Unterscheidungskraft entwickeln kann, wenn das Zeichen als konkrete Aufmachungsfarbmarke eingeordnet werden könnte. Die farbige Darstellung einer konkreten Warenverpackung kann eine Aufmachungsfarbmarke sein (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 3 Rdn. 27). Konkrete Aufmachungsfarbmarken sind grundsätzlich markenfähig i. S. v. § 3 Abs. 1 MarkenG (vgl. BGH GRUR 2002, 538, 539 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse). Zu den Voraussetzungen für die Unterscheidungskraft einer Farbmarke hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise solche Zeichen, die aus einer Farbe als solcher bestehen, nicht notwendiger Weise in der gleichen Weise wahrnehmen, wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das von dem Erscheinungsbild der Ware, die die Marke bezeichnet, unabhängig ist. Sei das Publikum auch gewohnt, Wort- oder Bildmarken unmittelbar als Zeichen aufzufassen, die auf eine bestimmte Herkunft der Ware hinweisen, so gelte das Gleiche nicht zwingend für Marken, die mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmelzen, für die die Eintragung des Zeichens als Marke betrieben wird.

Die Verbraucher seien es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren auf die Herkunft der Waren zu schließen, weil eine Farbe als solche nach den derzeitigen Gepflogenheiten des Handels grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird. Eine Farbe als solche besitze daher gewöhnlich nicht die erforderliche Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 65) - Libertel). Deswegen könne eine Farbe als solche unabhängig von ihrer Benutzung nur unter außergewöhnlichen Umständen unterscheidungskräftig sein, z. B. dann, wenn die Zahl der Waren, für die die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sei (EuGH GRUR a. a. O. (Nr. 66)).

Diese Voraussetzungen sind im Fall der angemeldeten Marke im Zusammenhang mit den noch streitgegenständlichen Waren „Farben, nämlich weiße Deckanstriche“ nicht erfüllt. Der Markt für Innen- und Außenanstriche ist in Deutschland groß. Eine Vielzahl von Anbietern - Produzenten, Großhändler, Baumärkte, Einzelhändler - bringt eine Vielzahl von Waren in unterschiedlichen Qualitäten auf den Markt für eine Vielzahl von Abnehmern - Großhändler, Baumärkte, Handwerker und Heimwerker. Dass sich sowohl die angemeldete Farbgestaltung als auch die Form des Eimers, für den diese Farbgestaltung ausschließlich zur Anwendung kommen soll, ganz im Rahmen des Üblichen dieses großen, unspezifizierten Marktes bewegen, wurde bereits festgestellt. Daraus folgt, dass das angemeldete Zeichen auch dann, wenn es als konkrete Aufmachungsfarbmärke eingeordnet werden könnte, keine Unterscheidungskraft hätte.

Anders als die Anmelderin meint, bestehen keine Parallelen zwischen der hiesigen Anmeldung für die noch streitgegenständlichen Waren „Farben, nämlich weiße Deckanstriche“ und dem Fall, der der Entscheidung des Bundesgerichtshofs GRUR 2002, 538 ff. - grün eingefärbte Prozessorengehäuse - zugrundelag. Mit dieser Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof eine Anmeldung der „Farbe Grün (Pantone Nr. 3288U), in der die Gehäuse der beanspruchten Waren ausgeführt sind“ für die Waren „Elektronische Bauteile, nämlich integrierte Schaltungen, insbesondere Prozessoren“ als unterscheidungskräftig qualifiziert. Aus den Tatsa-

chenfeststellungen des Bundespatentgerichts hatte der Bundesgerichtshof geschlossen, dass Prozessorengehäuse regelmäßig nicht in dekorativer Art farbig gestaltet waren, so dass die Annahme fern lag, der angesprochene Verkehr werde in der angemeldeten Aufmachung eine bloß dekorative Gestaltung sehen. Außerdem hatte das Bundespatentgericht festgestellt, dass der Verkehr ein bestimmtes Blau einem bestimmten Unternehmen zurechnete. Daraus hatte der Bundesgerichtshof auf eine Gewöhnung des Verkehrs geschlossen, in einer konkreten farblichen Aufmachung eines Prozessors einen Herkunftshinweis zu sehen. Entsprechende Feststellungen konnten für den vorliegenden Fall nicht getroffen werden. Es wurde vielmehr festgestellt, dass für die hier in Rede stehende Verpackungen von Farben, Lacken und Firnissen in Kunststoffeimern, Kunststoffflaschen oder Metalldosen Farben in völlig unbeschränkter Auswahl zur Gestaltung einer unbeschränkten Vielzahl von Designs verwendet werden. Gleichzeitig konnten keine Feststellungen über die Einführung bestimmter Designs als Herkunftszeichen getroffen werden.

3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG nicht vorlagen. Der Senat hat über keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entschieden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung machen eine höchstrichterliche Entscheidung im vorliegenden Fall erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Entscheidung stützt sich vielmehr in allen entscheidungserheblichen Punkten auf die einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung.

gez.

Unterschriften