



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 205/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 399 00 978.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Zur Eintragung für die Dienstleistungen

„Dienstleistung einer Tankstelle, insbesondere Betrieb einer Waschanlage, Werkstatt, eines Shops, Durchführung von Ölwechsel, Betanken, Reifenwechsel, Reparaturen, Innen- und Außenreinigung von Fahrzeugen“

angemeldet ist die Farbkombinationsmarke



Zugleich mit der Anmeldung hat die Anmelderin eine bildliche Darstellung eingereicht, die die Art der Verwendung der Marke an den Gebäuden und Einrichtungen einer Tankstelle zeigt. Ferner hat sie die folgende Beschreibung vorgelegt.

„Die Farbmarke gelb/blau wird, wie aus der beiliegenden graphischen Darstellung ersichtlich, bei Tankstellen eingesetzt. In der Farbkombination ist die Dachblende gekennzeichnet, ferner auch die Zapfsäulen und die Anzeigetafel. Die Farbe „gelb“ wird in Ral 1021, die Farbe „blau“ in Ral 5010 ausgeführt.“

Die Markenstelle hat die angemeldete Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie unter Bezugnahme auf Entscheidungen des Harmonisierungsamtes ausgeführt, dass Farbmarken für sich genommen von Haus aus nicht besonders geeignet seien, eine betriebliche Herkunftsfunktion zu erfüllen. Eine einzelne Farbe werde vom Verkehr eher als Werbemittel denn als Herkunftshinweis verstanden. Der Verkehr sei an den intensiven Einsatz von Farben in fast allen Wirtschaftsbereichen gewöhnt, die lediglich dekorative Wirkung hätten. Eine einzelne Farbe könne daher nur dann unterscheidungskräftig sein, wenn es sich um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen äußerst ungewöhnliche Farbe handele. Dieser Bewertungsmaßstab gelte auch für Farbzusammenstellungen. Unterscheidungskraft könne daher nur eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sehr ungewöhnliche Kombination von Farben haben. Diese Voraussetzung sei bei der angemeldeten Marke nicht erfüllt. Sowohl gelb als auch blau stellten Primärfarben dar. Auch sei es gerade auf dem Sektor der in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen üblich, dass Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen durch die Benutzung von Primärfarben anpriesen. Entgegen der Ansicht der Anmelderin spreche gerade dieser Umstand nicht für, sondern gegen die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke. Es sei auch nicht zu erkennen, was die angemeldete Farbkombination von anderen Farbkombinationen derart unterscheide, dass sie vom Verbraucher als Herkunftshinweis aufgefasst werde. In Anbetracht der begrenzten Zahl von Primärfarben bestehe auch ein Freihaltungsbedürfnis an der Farbkombination „Gelb-Blau“.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe der angemeldeten Farbkombinationsmarke zu Unrecht die Unterscheidungskraft abgesprochen. Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Marken dürften nicht überspannt werden. Dies gelte besonders für Farbmarken. Die Durchschnittsverbraucher von Tankstellendienstleistungen, bei denen es sich um Autofahrer handele, seien daran gewöhnt, die Tankstellen in Deutschland an Hand von Farben zu unterscheiden. Alle großen Tankstellen-

betreiber bedienten sich zur Herkunftskennzeichnung bestimmter Farben oder Farbkombinationen. Auch ein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Farbkombination bestehe nicht. Die Begrenztheit von Farben und Farbkombinationen könne auf dem vorliegenden Dienstleistungsgebiet hingenommen werden, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Tankstellennetzen gebe und nicht erkennbar sei, dass in naher Zukunft eine Vielzahl zusätzlicher Tankstellennetze hinzukommen werde. Auf der Grundlage der RAL-Tabelle mit über 22000 Farben ergäben sich ca. 3,6 Millionen mögliche Farbkombinationen. Ein konkretes Freihaltungsbedürfnis als dienstleistungsbeschreibende Angabe sei für die angemeldete Marke ohnehin nicht feststellbar. Die Anmelderin verweist ferner auf einen Beschluss des 29. Senats des Bundespatentgerichts vom 10. Dezember 2003 - 29 W (pat) 89/03 – zur Schutzfähigkeit der Farbkombinationsmarke „grün/gelb“, in dem diese Farbkombination für ein eng begrenztes Warengbiet, auf dem eine beschreibende Verwendung nicht feststellbar gewesen sei, für eintragbar erachtet worden sei.

Die Anmelderin hat auf den vom Senat in der mündlichen Verhandlung verkündeten Auflagenbeschluss ein Schreiben des Bundesverbandes mittelständischer Mineralölunternehmen Uniti e.V. zu den Akten eingereicht, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird. Ergänzend macht sie geltend, sie habe in Deutschland am 1. Januar 2007 insgesamt ... Tankstellen betrieben und der Absatzmarktanteil habe zum 1. Juli 2006 1,8% betragen.

Die Anmelderin beantragt,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, weil der markenrechtliche Schutz der Farbkennzeichnungen konzernunabhängiger, mittelständischer Tankstellen im Vergleich zu bekannten, konzernabhängigen Tankstellen und deren Farbkennzeichnung „nicht unterschiedlich geregelt werden“ dürfe.

## II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als unbegründet.

Bei der angemeldeten Farbkombinationsmarke handelt es sich zwar um ein nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich markenfähiges Zeichen (EuGH GRUR 2004, 858, 859 f., Nr. 38-40 – Heidelberger Bauchemie GmbH). Sie erfüllt auch das in § 8 Abs. 1 MarkenG aufgestellte Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit, weil die beanspruchten Farben sowie ihre Anordnung und ihre Größenverhältnisse durch das eingereichte Farbmuster und die zugleich eingereichte Beschreibung, in der bezüglich der einzelnen Farben auf ein anerkanntes Farbklassifikationssystem Bezug genommen wird, konkret bestimmt sind.

Der angemeldeten Farbkombinationsmarke fehlt für die beanspruchten Dienstleistungen jedoch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft i. S. d. vorstehend genannten Bestimmung weist eine Marke dann auf, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH MarkenR 2005, 22, 25 f., Rdn. 33 – Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH BIPMZ 2004, 30 f. - Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Warenverkehr zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 805 und 809 - Philips). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - BRAVO).

Auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken ist das Allgemeininteresse zu berücksichtigen, um die notwendige freie Verfügbarkeit von Far-

ben für die Allgemeinheit zu gewährleisten. Da der Verbraucher in Farben zunächst nur bloße Gestaltungsmittel sieht, weil Farben bei der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen in der Regel lediglich als Dekoration, jedoch nicht als betrieblicher Herkunftshinweis eingesetzt werden, ist eine von Haus aus (ohne Verkehrsdurchsetzung) bestehende Unterscheidungskraft einer Farbmarke nur unter außergewöhnlichen Umständen auf spezifischen, eng begrenzten Märkten zu bejahen (EuGH GRUR 2003, 604, 607 f., Nr. 66 – Libertel; a. a. O. - Heidelberger Bauchemie GmbH; GRUR Int. 2005, 227, 231, Nr. 79 - Farbe Orange; BGH GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade).

Für Farbzusammenstellungen gelten diese Bewertungsmaßstäbe entsprechend (EuGH a. a. O. - Heidelberger Bauchemie GmbH). Dabei ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft allerdings nicht auf die einzelnen Farben für sich, sondern auf deren Verbindung in der jeweils konkret beanspruchten grafischen Darstellung abzustellen. Zur Begründung der Schutzfähigkeit kann jedoch nicht angeführt werden, wegen der großen Vielfalt solcher Kombinationsmöglichkeiten müsse einer konkreten Farbzusammenstellung von Haus aus Unterscheidungskraft zuerkannt werden, weil dem der Erfahrungssatz entgegensteht, dass die maßgeblichen Durchschnittsverbraucher aus der Vielzahl der möglichen Farbkombinationen nur eine im Verhältnis dazu verschwindend geringe Anzahl tatsächlich voneinander unterscheiden können (EuGH a. a. O. – Libertel), zumal das Farberinnerungsvermögen noch geringer ausgeprägt ist als das Farbunterscheidungsvermögen (BGH a. a. O. - Lila-Schokolade).

Ausgehend von diesem Beurteilungsmaßstab kommt der angemeldeten Marke für die beanspruchten Dienstleistungen nicht die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft zu. Zwar handelt es sich bei ihr, soweit feststellbar, nicht um eine Farbkombination, die auf dem Gebiet der beanspruchten Dienstleistungen zur Beschreibung von Eigenschaften dieser Dienstleistungen dient. Insbesondere ist nicht feststellbar, dass die beanspruchte Farbkombination als Symbolfarbe für Dienstleistungen des Tankstellensektors dient. Dennoch fehlt

ihr von Haus aus die Fähigkeit, die in der Anmeldung aufgeführten Dienstleistungen ihrer betrieblichen Angebotsstätte nach zu unterscheiden, weil weder durch den Sachvortrag der Anmelderin noch durch die von ihr beigebrachte Auskunft des Bundesverbandes mittelständischer Tankstellenunternehmen nachgewiesen ist, dass die angemeldete Marke für einen spezifischen und eng begrenzten Markt bestimmt ist, auf dem der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der fraglichen Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 795, 797, Nr. 31 – Gut Springenheide) eine Farbkombination der angemeldeten Art auf Grund der besonderen Umstände dieses Marktes, abweichend vom Regelfall, als betrieblichen Herkunftshinweis wertet.

Auf Grund der vorgelegten Verbandsauskunft steht zur Überzeugung des Senats fest, dass es außer den Betreibern der klassischen Markentankstellen und den knapp 200 Mitgliedern des Bundesverbandes mittelständischer Mineralölunternehmen „eine unüberschaubare Zahl von eher kleineren Netzbetreibern“ gibt, die meist regional begrenzte Tankstellennetze betreiben. Damit kann weder was die Art der Angebotsstätte betrifft noch was die beanspruchten Dienstleistungen angeht, die prinzipiell an jeder dieser Tankstellen erbracht werden, von einem spezifischen und eng begrenzten Markt ausgegangen werden.

Auch sonstige außergewöhnliche Umstände, die den Schluss zuließen, der Durchschnittsverbraucher werde in einer beliebigen, ihm bisher unbekanntem Farbkombination bei einer Benutzung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen einer Tankstelle einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft sehen, sind weder vorgetragen noch nachgewiesen worden. Wie die Anmelderin selbst einräumt, werden Tankstellendienstleistungen im Allgemeinen unter Verwendung von Farben bzw. Farbkombinationen erbracht, die im wesentlichen bei der Gestaltung der Tankstellengebäude und ihrer Ausstattungsgegenstände eingesetzt werden. Insoweit ist auch der vorgelegten Verbandsauskunft keine eindeutige, durch konkrete Tatsachen untermauerte Aussage dazu zu entnehmen, dass der Verkehr entsprechenden farblichen Gestaltungen von Tankstellen – an-

ders als im Regelfall – von Haus aus mehr als einen dekorativen Charakter entnimmt. Der Einsatz von Farben und Farbkombinationen als Aufmachung ist aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers vielmehr derartig branchenüblich, dass er aus diesem Grunde in der Verwendung einer ihm bisher unbekanntem Farbkombination, wie auf anderen Waren- und Dienstleistungsgebieten auch, regelmäßig keine betriebliche Herkunftskennzeichnung sehen wird. Dies gilt in besonderem Maße für die Kombination von zwei Farben, wie sie vorliegend als Marke beansprucht wird, weil diese nicht aus dem Rahmen der bereits verwendeten Farbkombinationen fällt, was sich bereits aus dem eigenen Sachvortrag der Anmelderin ergibt, wonach eine weitere Tankstellenkette eine blau-gelbe Farbkombination verwendet.

Dass der Verkehr einzelne Farben bzw. Farbkombinationen großer Mineralölkonzerne als betrieblichen Herkunftshinweis versteht, stellt kein Indiz dafür dar, dass er auch anderen Farben oder Farbkombinationen ohne weiteres die erforderliche Unterscheidungskraft beimisst, denn die Zuordnung der von diesen Konzernen verwendeten Farben und Farbkombinationen zu einem bestimmten Unternehmen ist auf deren langjährige und umfangreiche Benutzung und damit ggf. auf eine Durchsetzung der Farbmarke im Verkehr zurückzuführen, deren Nachweis auch der Anmelderin zu gegebener Zeit unbenommen bleibt. Ohne den Nachweis einer – von der Anmelderin nicht behaupteten – Verkehrsdurchsetzung muss der Beschwerde der Erfolg versagt bleiben.

Für die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 1 und 2 MarkenG besteht kein Raum, weil im vorliegenden Verfahren weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert. Zu den Voraussetzungen, unter denen eine Farbe oder eine Farbkombination dem Schutz als Marke zugänglich ist, liegt seit den in diesem Beschluss zitierten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs eine gefestigte

höchstrichterliche Rechtsprechung vor, so dass es sich bei dem vorliegenden Beschluss um eine auf der Grundlage der angeführten EuGH- und BGH-Entscheidungen ergehende Tatsachenentscheidung handelt, für die eine rechtliche Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht vorgesehen ist.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Kopacek

Reker

Bb