



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 20/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 52 630

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Mai 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2004 wird aufgehoben, soweit der Löschantrag für die Waren und Dienstleistungen

"Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten"

zurückgewiesen wurde. Insoweit wird das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Löschung der Eintragung der Marke 395 52 630 anzuordnen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Marke 395 52 630 wurde am 27. Dezember 1995 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 36, 37, 38, 41 und 42 angemeldet. Im Anmeldeformular war im Feld "Wiedergabe der Marke" ein magentafarbenes Rechteck eingefügt. Im weiteren Formularfeld "Zur Marke werden folgende Angaben gemacht" fehlten die Angaben zur Markenform, hingegen war das Kästchen "Farbige Eintragung mit folgenden Farben": angekreuzt, ergänzt um die Angabe "magenta" und "magenta: RAL 4010 bzw. PANTONE Rhodamine Red U". Die Markenstelle behandelte die Anmeldung ohne Rückfrage bei der Anmelderin zur begehrten Markenform als konturunbestimmte Farbmarke und wies die Eintragung wegen fehlender Markenfähigkeit und fehlender grafischer Darstellbarkeit sowie wegen mangelnder Unterscheidungskraft im Allgemeinen zurück. Die Beschwerde zum BPatG war aus denselben Gründen erfolglos (vgl. 32 W (pat) 72/97 Beschluss vom 28. Januar 1998). Die zum BGH eingelegte Rechtsbeschwerde war erfolgreich. Dieser bejahte die grundsätzliche Markenfähigkeit und grafische Darstellbarkeit einer abstrakten Farbmarke. Er forderte jedoch für die Verneinung von

Unterscheidungskraft bei einer abstrakten Farbmarke tatsächliche Feststellungen zur Übung und zum Verständnis des angesprochenen Publikums. Deshalb verwies er das Verfahren zurück (vgl. Beschluss vom 25. März 1999, I ZB 24/98 – magenta).

Der daraufhin erneut mit dem Verfahren befasste 32. Senat des BPatG hielt das Zeichen aufgrund eines in diesem Verfahren eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und eines demoskopischen Gutachtens von September 1999, das einen Zuordnungsgrad von 68,7 % für "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" ergab, für im Verkehr durchgesetzt (vgl. 32 W (pat) 72/97, Beschluss vom 19. April 2000). Er sah die Farbe angesichts der Gewöhnung des Publikums im Bereich der Telekommunikation an Farben als Kennzeichnungsmittel der verschiedenen Telekommunikationsanbieter sowohl auf der Grundlage des Gutachtens als auch aufgrund seiner eigenen Kenntnisse für schutzfähig an.

Am 12. September 2000, veröffentlicht am 7. Dezember 2000, wurde die Marke 395 52 630 „Magenta“



für folgende Waren und Dienstleistungen als verkehrsdurchgesetzt in das Markenregister eingetragen:

Klasse 9: Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation;

- Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;
- Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation;
- Klasse 38: Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation;
- Klasse 42: Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

Am 2. Oktober 2003 stellte die Beschwerdeführerin einen Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG a. F. beim DPMA. Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 18. November 2004 zurückgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt:

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin habe bei Würdigung der gesamten Anmeldeunterlagen die Markenform hinreichend festgelegt. Die Wiedergabe durch ein magentafarbenes Rechteck erlaube, die Anmeldung als Bild-, aber auch als konturlose Farbmarke zu behandeln. Die angegriffene Marke sei im Einklang mit der gefestigten nationalen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) sowie der des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) zu abstrakten Farbmarken als solche markenfähig (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 ff. - Libertel;

GRUR 2004, 858 ff. - Heidelberger Bauchemie; BGH GRUR 1999, 491 - gelb/schwarz; GRUR 1999, 730 - magenta/grau; GRUR 2001, 1154 - violettfarben; Beschluss vom 25. März 1999 (I ZB 24/98 – magenta). § 3 Abs. 2 MarkenG sei nicht anwendbar, denn dieser beziehe sich nur auf Formmarken, nicht auf abstrakte Farbmarken. Eine analoge Anwendung der Vorschrift sei ausgeschlossen, da es sich um eine eng auszulegende Ausnahmegvorschrift handle. Der Schutzzfähigkeit stehe auch § 3 Abs. 2 MarkenG nicht entgegen, da sich diese Vorschrift nur auf Formmarken, nicht aber auf Farbmarken beziehe. Eine analoge Anwendung der Vorschrift sei ausgeschlossen, da es sich um eine eng auszulegende Ausnahmegvorschrift handle.

Die grafische Darstellbarkeit sei ebenfalls gegeben. Die Markeninhaberin habe durch die Festlegung nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode die Farbe eindeutig verbindlich festgelegt. Die von der Löschantragstellerin gegen die Farbklassifikationssysteme RAL und Pantone vorgetragenen Bedenken überspannten den registerrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz. Eine physikalisch exakte Reproduktion des Farbtons sei nicht erforderlich, da die menschliche Farbwahrnehmung weit unterhalb der wissenschaftlich möglichen Definition liege. Der BGH und der EuGH hätten aus diesem Grund die Funktionsfähigkeit der Farbklassifikationssysteme, die die grafische Darstellung einer Marke leicht zugänglich und verständlich machen, auch nicht weiter thematisiert.

Die Frage der originären Unterscheidungskraft könne dahinstehen, da keine Zweifel an dem Vorliegen der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG bestünden. Diese gelte für alle Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit "Telekommunikation". Die Einwände der Löschantragstellerin gegen die Aussagekraft des demoskopischen Gutachtens vom September 1999 seien nicht stichhaltig. Bekanntheits- und Zuordnungsgrad seien richtig ermittelt.

Von der – mangels Sachdienlichkeit nicht erforderlichen, nur im Ausnahmefall vorgesehenen - Anhörung sei im Interesse einer ökonomischen Verfahrensführung abgesehen worden.

Dagegen legte die Löschantragstellerin am 20. Januar 2005 Beschwerde ein. Sie trägt vor:

Es bestehe ein großes Allgemeininteresse an der Nichtmonopolisierung von Farben, was sich an dem Marktverhalten der Beschwerdegegnerin bei Abmahnungen und in Verletzungsverfahren zeige. Abstrakten Farben als Marke fehle gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG generell die Zeicheneigenschaft ebenso wie die abstrakte Unterscheidungseignung. Sowohl Rechtsprechung als auch Literatur vernachlässigten, dass die abstrakte Farbmarke bzw. die einzutragende Farbe einen umfassenden Schutzgegenstand dergestalt habe, dass der Farbton nicht nur in jeder beliebigen flächigen oder räumlichen Gestaltung, sondern auch in der Verwendung mit anderen Farbtönen – jeweils mit unterschiedlicher Gewichtung der einzelnen Farben – auftreten könne. Diese enorme Breite des Schutzgegenstands sei zu berücksichtigen, da die Unterscheidungseignung nicht nur für bestimmte Gestaltungs- und Ausprägungsformen zu gewährleisten sei, sondern der Verkehr sämtliche vom Schutzgegenstand umfasste Ausprägungsformen erkennen und ein und demselben – nicht unterschiedlichen – Unternehmen zuordnen müsse. Eine derartige Zuordnung sei nicht möglich, da ein Farbton – kontextunabhängig – nicht Träger eindeutiger Informationen sein könne.

Die von der Markeninhaberin bei der Anmeldung gemachten Angaben entsprächen ferner nicht den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit einer Marke gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG. Weder die Beschreibung der Farbe und der Farbkarten noch das Farbmuster legten den Schutzgegenstand der Farbmarke eindeutig fest. Das Hinterlegen eines farbig bedruckten Mediums sei als Farbmuster unzureichend, da damit nur eine "Körperfarbe", d. h. eine Oberflächeneigenschaft, definiert werde. Die grafische Darstellung sei zudem unzureichend. Die Benennung eines Farbtons aus einer Farbtabelle reiche nicht aus, weil sich z. B. die nach dem Farbklassifikationssystem RAL beschriebenen Farbtöne ausschließlich auf subtraktive Farbmischungen durch Absorption (Körperfarben), nicht aber auch auf additive Farbmischungen durch Überlagerung (Lichtfarben) bezögen. Unzureichend sei die Bezugnahme auf das RAL-System weiter, weil es sich nicht um eine leicht zugängliche grafische Darstellung handle, da die Original-Registerkarten nur

schwer beschaffbar, teuer und zeitlich nicht unbegrenzt erhältlich seien. Die Bezeichnung nach dem Klassifikationssystem RAL ebenso wie nach dem weiteren System Pantone seien widersprüchlich und aufgrund der fehlenden Kompatibilität der Systeme nicht eindeutig bestimmt, weshalb bereits die Anmeldung der Beschwerdeführerin unbestimmt sei. Der BGH sei in seinem Zurückverweisungsbeschluss zum Zwecke der Prüfung auf konkrete Schutzhindernisse i. S. v. § 8 Abs. 2 MarkenG "offensichtlich fehlerhaft" davon ausgegangen, dass es sich bei den Angaben "RAL 4010" und "PANTONE Rhodamine Red U" um die präzise Darstellung ein und desselben Farbtons handle.

Der eingetragenen Farbmarke fehle auch die konkrete Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, und zwar sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als auch zum Zeitpunkt der nunmehr begehrten gerichtlichen Entscheidung. Die Farbe "Magenta" gehöre zu den allgemein in der Werbung beliebtesten Farben, werde für viele Waren und Dienstleistungen benutzt, die auch die Markeninhaberin angemeldet habe und sei weder für die Waren noch für die Dienstleistungen ein ungewöhnlicher Farbton, was technische, historische und farbpsychologische Gründe habe. Technisch handle es sich bei "Magenta" um eine der vier Grundfarben des Vierfarbdrucks (CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, Black), wie er im Offset-Druck oder bei Computerfarbdruckern verwendet werde. Historisch sei Purpur, das Magenta entspreche, eine der kostspieligsten und z. B. in der katholischen Kirche wichtigsten Farben. Farbpsychologisch habe es neben "Rot" die Funktion als zweite Signalfarbe.

Weder das DPMA noch das BPatG hätten im Eintragungsverfahren ausreichende Tatsachenermittlungen zur Üblichkeit der Farbe "Magenta" durchgeführt. Diese würde aber häufig und auf allen Gebieten eingesetzt, und zwar nicht nur zur Kennzeichnung von Waren, sondern insbesondere auch auf Umverpackungen und in der Werbung. Print- und Internetwerbung würden durch den Farbton "Magenta" dominiert, was sich drucktechnisch bereits aus Kostenersparnisgründen im Zweifarbendruck erklären lasse. Dazu legt sie umfangreiches Belegmaterial vor.

Die fehlende Unterscheidungskraft der Farbe "Magenta" sei nicht durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden, denn die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Verkehrsdurchsetzungsgutachten seien nicht ausreichend konkret auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eingegangen, sondern nähmen pauschal Bezug auf "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren". Der Farbton der im Rahmen der Gutachten den Befragten vorgelegten monochrom gefärbten Farbkarten sei nicht näher spezifiziert und werde zudem immer als "Magenta" bezeichnet. Diese wörtliche Bezeichnung als "Magenta" hätte unterbleiben müssen, da sie einen Vorteil für die Beschwerdegegnerin begründe, die über entsprechende Wortmarkeneintragenen verfüge. Den Befragten seien ferner keine anderen in dem Farbton gehaltenen Elemente mit unterschiedlichem Hintergrund vorgelegt worden, was aufgrund der Breite des Schutzgegenstands erforderlich gewesen wäre. Insgesamt mangle es auch an einer präzisen Fragestellung. Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Umfrage zu "Video-on-Demand" aus dem Jahr 2007 gehe von falschen Tatsachengrundlagen aus und sei ungeeignet zum Beweis originärer Unterscheidungskraft oder einer Verkehrsdurchsetzung. Die Markeninhaberin habe zwar die Verkehrsdurchsetzung für sämtliche eingetragenen Waren und Dienstleistungen behauptet und die Einholung eines demoskopischen Gutachtens angeregt. Es fehlte jedoch bereits an der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Marke für diese Waren und Dienstleistungen. Zu berücksichtigen sei ferner, dass ein wesentlicher Teil der eingetragenen Dienstleistungen nicht von der Beschwerdegegnerin selbst, sondern zumindest bis 2006 von einer ihrer Tochtergesellschaften, der T... AG, erbracht worden sei.

Da Beweisanträge der Beschwerdeführerin übergangen, der Grundsatz auf rechtliches Gehör nicht beachtet und ein Antrag auf Anhörung trotz offensichtlicher Sachdienlichkeit im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ignoriert worden seien, lägen schwerwiegende Verfahrensfehler vor und die Beschwerdegebühr sei zurückzuerstatten.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Beschluss vom 18. November 2004 aufzuheben und die Eintragung der Marke 395 52 630 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 a. F. MarkenG zu löschen;
2. gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

im Hauptantrag:

die Beschwerde zurückzuweisen;

mit Hilfsantrag 1:

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung des DPMA vom 18. November 2004 ist auf der Grundlage des auf die folgenden Waren und Dienstleistungen eingeschränkten Verzeichnisses zurückzuweisen:

Klasse 9: Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation, nämlich für Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher;

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich für Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten;

Klasse 38: Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich für Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und

Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation im vorgenannten Sinn;

Klasse 42: Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation im vorgenannten Sinn.

Mit Hilfsantrag 2:

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung des DPMA vom 18. November 2004 ist auf der Grundlage des auf die folgenden Waren und Dienstleistungen eingeschränkten Verzeichnisses zurückzuweisen:

Klasse 9: Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation, nämlich für Telefondienstleistungen und Bereitstellen von Internetzugängen;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher;

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich für Telefondienstleistungen und Bereitstellung von Internetzugängen;

Klasse 38: Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen und Bereitstellen von Internetzugängen; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich für Telefondienstleistungen und Bereitstellen von Internetzugängen; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation im vorgenannten Sinn;

Klasse 42: Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation im vorgenannten Sinn.

Die Beschwerdegegnerin hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens folgende Gutachten vorgelegt:

- "Rechtsgutachterliche Stellungnahme zu der rechtlichen Bedeutung des Allgemeininteresses im Sinne der "Libertel"-Rechtsprechung des EuGH für den Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer Farbmarkenmeldung" von Prof. Dr. Karl-Heinz Fezer, Juristische Fakultät der Universität Konstanz;
- "Was beinhaltet Telekommunikation?" von Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot, Betriebswirtschaftliche Fakultät der LMU München;

- "Gewaltenübergreifende Bindungswirkung. Zur Maßgeblichkeit von Gerichtsentscheidungen für Behörden" von Prof. Dr. Bodo Pieroth/Dr. Hartmann, Rechtswissenschaftliche Fakultät der WWU Münster (veröffentlicht in "Die Verwaltung", 41. Band S. 463 ff.);
- "Die Rückwirkung von Vorabentscheidungen (Art. 234 EGV) des EuGH (EuGH) und ihre Grenzen" von Prof. Dr. Rudolf Streinz, Rechtswissenschaftliche Fakultät der LMU München;
- Demoskopisches Gutachten vom Oktober 2007 "Die konkrete Unterscheidungskraft der Farbe Magenta" für "Video on Demand",
- Demoskopisches Gutachten vom Februar 2009 "Die Durchsetzung des Farbtons MAGENTA als Unternehmenshinweis".
- Demoskopisches Gutachten vom Februar 2009 "Die Produktpalette der Telefonanbieter aus Sicht der Bevölkerung".

Sie trägt vor:

Bereits das DPMA hätte den gestellten Löschungsantrag als unzulässig verwerfen müssen, da durch die Eintragungsentscheidung des BPatG vom 19. April 2000 (32 W (pat) 72/97) für das Amt bindend über die Schutzfähigkeit der eingetragenen Farbmarke entschieden worden sei. Räume man derselben Verwaltungsbehörde die Befugnis ein, eine vorangegangene und sie bindende Entscheidung erneut auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu können und gegebenenfalls die Entscheidung des Gerichts für unrichtig zu erklären, so verletzt dies den Grundsatz der Gewaltenteilung. §§ 50, 54 MarkenG seien daher so auszulegen, dass ein Markenlöschungsverfahren nur dann durch das DPMA erfolgen dürfe, wenn sie aufgrund eines Verwaltungsakts des Amts eingetragen worden sei und nicht aufgrund eines Beschlusses des BPatG. Allein aus der Tatsache, dass ein entsprechender Antrag im Markengesetz ohne dahingehende Differenzierung vorgesehen sei, folge nicht seine Zulässigkeit in letzterer Konstellation. Zur Untermauerung ihrer Ansicht verweist die Beschwerdeführerin auf das im Verfahren vorgelegte Gutachten von Pieroth/Hartmann zur "Gewaltenübergreifenden Bindungswirkung" (vgl. auch Pieroth/Hartmann, "Gewaltenübergreifende Bindungswirkung - Zur

Maßgeblichkeit von Gerichtsentscheidungen für Behörden" in: "Die Verwaltung", 41. Band 2008 S. 463 - 481). Das DPMA habe als Verwaltungsbehörde die Entscheidung der dritten Gewalt nicht mehr in Frage stellen dürfen.

Im Weiteren trägt die Beschwerdegegnerin vor, die Farbmarke "Magenta" sei zu Recht als abstrakte Farbmarke eingetragen worden, da es ihr weder zum damaligen noch zum jetzigen Zeitpunkt an der abstrakten Markenfähigkeit oder der konkreten Unterscheidungskraft gefehlt habe bzw. fehle. Die abstrakte Markenfähigkeit eines konturunbestimmten Farbtones sei gerichtlich durch das BPatG und den BGH ebenso bestätigt worden wie durch den EuGH. Im Verfahren "Libertel" habe sich der Gerichtshof ausdrücklich zum Schutz einer abstrakten Farbmarke für Dienstleistungen der Telekommunikationsbranche und nicht nur zu einer Warenaufmachungsfarbmarke geäußert. In derselben Entscheidung sei – wie später zum wiederholten Male – bestätigt worden, dass Farben durch Wiedergabe eines international anerkannten Farbcodes und eines Farbmusters grafisch dargestellt werden könnten. Die Kritik der Beschwerdeführerin an der fehlenden Bestimmtheit der Farbcodeangaben übersehe, dass eine naturwissenschaftlich 100 %ige Exaktheit des Farbtons weder erforderlich noch für das menschliche Auge nachvollziehbar sei. Im Übrigen sei die angemeldete Farbe ausschließlich durch Angabe des Farbtons RAL 4010 spezifiziert. Die Angabe von "Pantone Rhodamine Red U" aus dem Pantone-Farbsystem diene lediglich den Wirtschaftsteilnehmern zur Bestimmung des Schutzgegenstandes, soweit sie die andere Farbskala benutzen.

Die originäre Unterscheidungskraft der Farbe "Magenta" ergebe sich zum einen aus der Ungewöhnlichkeit der Farbe als solcher, zum anderen aus der bis dahin fehlenden Üblichkeit dieser Farbe für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen, und zwar weder als gebräuchliche Werbefarbe noch als Hausfarbe von Telekommunikationsunternehmen derselben Branche. Diese Farbe sei aufgrund genauer Analyse von Marketingstrategien angemeldet worden und bewusst "gegen den Strich" eingesetzt, um sich so von Wettbewerbern abzugrenzen, die sich ebenfalls durch den Einsatz von Farben auszeichnen. Die Beschwerdeführerin habe das Wesen der Farbmarke nicht erkannt und schließe aus konkreten

Benutzungszusammenhängen auf das Fehlen der originären Unterscheidungskraft.

Selbst wenn man – zu Unrecht – von einem Fehlen der Unterscheidungskraft von Hause aus ausgehe, sei die Farbmarke "Magenta" im Hinblick auf einen Großteil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen im Eintragungszeitpunkt aufgrund der vorgelegten Meinungsbefragungsgutachten aus den Jahren 1998 sowie 1999 Verkehrsdurchgesetzt gewesen.

Das während des Beschwerdeverfahrens vorgelegte Gutachten aus dem Jahr 2007 "Zur konkreten Unterscheidungskraft der Farbe Magenta für Video on Demand" weise einen Zuordnungsgrad zwischen 45 % und 96 % der Verkehrsbeteiligten für die Markeninhaberin aus und zwar in Bezug auf eine Dienstleistung, die noch kaum am Markt etabliert sei. Dies sei Nachweis zum einen für die Gewöhnung des Verkehrs an Farben in dieser Branche im Allgemeinen und zum anderen für die waren- und dienstleistungsübergreifende Wirkung der Farbe "Magenta" als Herstellerhinweis von Haus aus. "Magenta" sei der prototypische Fall der auf eine Farbe ausgerichteten Kennzeichnungsstrategie eines Unternehmens. Schließlich hält die Beschwerdegegnerin das weitere demoskopische Gutachten vom Februar 2009 basierend auf einer Befragung im Januar 2009 für ausschlaggebend für die Annahme von Verkehrsdurchsetzung, jedenfalls im Zeitpunkt der vom Senat zu treffenden Entscheidung.

Soweit der Senat unter Bezugnahme auf die Entscheidung des EuGH zu "Libertel" in der Verfügung vom 3. April 2006 und später geäußert in der mündlichen Verhandlung darauf verwiesen habe, dass die Vielzahl der von der Marke erfassten Oberbegriffe nicht den Anforderungen einer sehr beschränkten Zahl von Waren und Dienstleistungen und eines sehr spezifischen Marktes genüge, werde diese Auffassung nicht geteilt. Die Formulierung des Verzeichnisses orientiere sich an den Bezeichnungen der Klasseneinteilung nach Anlage 1 zu § 19 MarkenVO und verwende die dort aufgeführten Oberbegriffe. Eine Unzulässigkeit von Oberbegriffen könne der vorgenannten Entscheidung des Gerichtshofs nicht entnommen werden. Zur Untermauerung ihres Vorbringens nimmt sie Bezug auf das Gutachten von Picot zur Frage nach dem Begriffsinhalt "Telekommunikation". Sie weist

darauf hin, dass darin die konvergierenden Märkte und eine Verschmelzung der Kommunikationsformen, auch durch multifunktionale Geräte, aufgezeigt werde. Dies entspreche der Nizzaer Klassifikation. Deshalb seien die Dienstleistungen rund um Hörfunk und Fernsehen für die Beschwerdeführerin zu Recht eingetragen. Des Weiteren ergebe sich aus der gutachterlichen Stellungnahme von Fezer zur Bedeutung des Allgemeininteresses im Sinne der "Libertel"-Rechtsprechung des EuGH für den Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer Farbmarkenanmeldung, dass die mangelnde Spezifikation von Oberbegriffen kein eigenständiger Lösungsgrund sei.

Im Übrigen berufe sie sich auf Vertrauensschutz. Sie habe in die gerichtlich erfochtene Entscheidung zu ihren Gunsten vertraut und dementsprechend hohe Aufwendungen für den Einsatz der Marke getätigt. Damit habe sie einen schützenswerten Besitzstand erworben, der nicht nachträglich entzogen werden könne, ohne dass sich die Rechtslage grundlegend verändert habe. Dies sei nicht der Fall gewesen. Die von der Beschwerdeführerin für ihr Lösungsbegehren in Anspruch genommenen Entscheidungen des EuGH begründeten keine veränderte Gesetzeslage, sondern es sei lediglich die Rechtsprechung in einem Vorlageverfahren fortgeführt worden. Dies bestätige das vorgelegte Gutachten zur Rückwirkung von Vorabentscheidungen von Streinz. Auch der 29. Senat des BPatG habe sich in seiner Eintragungsentscheidung zur verfahrensgegenständlichen Marke im Jahr 2002 bereits mit Problemen beschäftigt, die der Gerichtshof später ebenso formuliert habe.

Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Replik auf die Beschwerdeerwiderung hinsichtlich der Zulässigkeit des Lösungsantrags und des in Anspruch genommenen Vertrauensschutzes Folgendes aus:

Die Zulässigkeit des Lösungsantrags an das DPMA sei gegeben. Das im Markengesetz vorgesehene Lösungsverfahren stelle keinen Verstoß gegen Art. 92 GG dar, soweit es zu einer Überprüfung einer gerichtlichen Entscheidung durch die Exekutive führe. Es bestehe auch keine entgegenstehende Rechtskraft,

da es sich um unterschiedliche Verfahren mit unterschiedlichen Beteiligten handle. § 50 MarkenG setze nach seinem Wortlaut nur einen Verstoß gegen §§ 3, 8 MarkenG voraus und schränke das Verfahren nicht ein auf Marken, die aufgrund einer Eintragungsentscheidung des DPMA ergangen sei. Das von der Beschwerdeführerin zur Frage der Zulässigkeit des Löschungsbegehrens vorgelegte Parteigutachten von Pieroth/Hartmann bleibe in sich widersprüchlich. Die Unzulässigkeit des Löschungsantrags aufgrund der "gewaltenübergreifenden Bindungswirkung" sei weder praktikabel noch sachlich erforderlich. Das weiter vorgelegte Parteigutachten zur Frage der Rückwirkung von Vorabentscheidungen des EuGH von Streinz führe nicht zu einem Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Innerhalb der Grenzen des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG gebe es keinen weiteren Vertrauensschutz, insbesondere nicht wegen einer "geänderten Rechtslage" aufgrund der Entscheidung des EuGH zu "Libertel" (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 ff.). Zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im Jahr 2002 konnte weder von einer gefestigten nationalen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis ausgegangen werden, noch habe die Entscheidung des Gerichtshofs in der Sache "überrascht". Es lägen die vom EuGH in der Entscheidung zu "Libertel" geforderten "außergewöhnlichen Umstände" für die Bejahung einer abstrakten Farbmarke weder in Form eines spezifizierten Waren- und Dienstleistungszeichnisses noch eines spezifischen Marktes vor.

Das im Februar 2009 vorgelegte demoskopische Gutachten hält die Beschwerdeführerin ebenfalls für nicht berücksichtigungsfähig, da es insoweit schon an einer korrekten Fragestellung fehle, wenn nur vom Zusammenhang zwischen Farbe und den Dienstleistungen "Telefonieren bzw. von Telefonanbietern" ausgegangen werde und nicht der Charakter der Farbe als grafisches Werbemittel oder Dekorationselement in der Wahrnehmung der Befragten abgefragt worden sei. Auch weise das Gutachten methodische Mängel auf.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den 443 Seiten umfassenden Akteninhalt sowie insbesondere auf den Sachvortrag der Parteien mit den dazugehörigen Unterlagen einschl. vorgelegter CDs, insbesondere der Beschwerdeführerin, zur

Verwendung des Farbtons "Magenta" und ähnlicher pinkfarbiger Töne im weitesten Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen Bezug genommen (Anlagen 23 - 30 (übereinstimmend mit Anlagen 23 - 30 im Verfahren 29 W (pat) 19/05), 34 - 36, 38 - 42, 44 - 55, 57 - 61, 63, 64 der Beschwerdeführerin und Anlagen 39 - 50 (übereinstimmend mit den Anlagen 39 - 53 im Verfahren 29 W (pat) 19/05), 55 - 83 der Beschwerdegegnerin).

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG. Die Beschwerdeführerin ist beschwert, da ihr Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist.

Die beiden Hilfsanträge der Beschwerdegegnerin mit einem jeweils eingeschränkten Verzeichnis sind zulässig (Reichold in: Thomas/Putzo, ZPO, 28. Auflage, § 260 Rn. 8). Der Senat geht davon aus, dass im Rechtsbeschwerdeverfahren auch bei hier nur teilweise Erfolg aufgrund des ersten Hilfsantrags die Überprüfung des Hauptantrags erfolgt, da die Beschwerdegegnerin insoweit beschwert ist. Die Ausführungen des BGH vom 13. Dezember 2007 im Verfahren I ZB 26/05 - i. d. w. (GRUR 2008, 724, Rn. 35) sind auf ein Widerspruchsverfahren bezogen. Der Senat hält diese für das hier vorliegende Verfahren nicht für anwendbar.

B. Die Beschwerde ist nur teilweise begründet.

1. Der Senat hält den Antrag auf Löschung der Marke 395 52 630 "Magenta" gemäß §§ 54 Abs. 1 S. 1, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG beim DPMA für zulässig. Nach dem Wortlaut der §§ 54 Abs. 1 S. 1, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG a. F. ist ein Löschungsantrag eines Dritten beim DPMA zu stellen. Das Gesetz unterscheidet nicht, ob es sich um eine Marke handelt, die aufgrund einer Schutzfähigkeitsprü-

fung allein durch die Behörde in das Register aufgenommen worden war oder um eine, die aufgrund einer im Beschwerdeverfahren ergangenen - das DPMA gemäß § 70 Abs. 4 MarkenG bindenden - Gerichtsentscheidung eingetragen worden ist. Dem steht nicht die Bindung an die Rechtskraft der genannten gerichtlichen Entscheidung des BPatG vom 19. April 2002 im Verfahren 32 W (pat) 72/97 entgegen. Auch unter dem Gesichtspunkt der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung verbietet es sich hier nicht, dass die Exekutive die vorangegangene rechtskräftige gerichtliche Entscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit hin erneut überprüft. Denn die im Verfahren aufgeworfene Rechtsfrage war vom DPMA unter dem Gesichtspunkt einer erst sich konturierenden Rechtslage in dem völlig neuen Rechtsgebiet abstrakter Farbmarken zu beurteilen. Letztendlich stehen dieser Auffassung des Senats von der Neuheit der Rechtslage auch nicht Grundsätze des Vertrauensschutzes entgegen.

1.1. Der Senat hält einen derartigen Löschungsantrag - über den beim BPatG bislang nur in einem weiteren Verfahren entschieden worden ist (32 W (pat) 28/05 - Karl May GRUR 2008, 518) - nicht für unzulässig wegen entgegenstehender Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung des 32. Senats vom 19. April 2002 (32 W (pat) 72/97) zur Schutzfähigkeit der eingetragenen abstrakten Farbmarke "magenta" - 395 52 630 aufgrund Verkehrsdurchsetzung.

Das Markengesetz kennt keine Regelung zur Rechtskraftwirkung von Entscheidungen des BPatG, aber gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG sind die Vorschriften der ZPO anzuwenden, "wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen". Deshalb kann auch auf Wertungen der Verwaltungsgerichtsordnung zurückgegriffen werden, weil das DPMA als Verwaltungsbehörde über die Eintragung in Form eines Verwaltungsakts entscheidet und das BPatG die Rechtmäßigkeit dieses Verwaltungsakts vergleichbar dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren überprüft. Rechtskraftbindung bedeutet in beiden Verfahrensordnungen, "dass eine abweichende Entscheidung verboten und dass jede neue Verhandlung und Entscheidung über die rechtskräftig festgestellte Rechtsfolge ausgeschlossen ist". Dieses "ne bis in idem" ist die entscheidende

Aussage der materiellen Rechtskraft (Reichold in: Thomas/Putzo, 28. Aufl., 2007, § 322, Rn. 7). Die im Zivilprozess entwickelte sog. prozessrechtliche Rechtskrafttheorie gilt auch im Verwaltungsprozess (Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl., § 121 Rn. 2), weshalb die Verwaltungsbehörde an eine rechtskräftige Entscheidung des Gerichts gebunden ist, unabhängig davon, ob diese sachlich richtig oder falsch ist. Eine neue Sachentscheidung ist der Behörde nicht mehr möglich, solange sich die materielle Rechtslage nicht verändert. Die materielle Rechtskraft erfasst dabei nur die Entscheidung über den Streitgegenstand, nicht dagegen tatsächliche Feststellungen im Urteil (Kopp/Schenke, a. a. O., Rn. 21a).

§ 121 VwGO bestimmt, dass rechtskräftige Urteile, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist, die Beteiligten und ihre Rechtsnachfolger binden.

Die Markenbeschwerdesenate des BPatG erlassen zwar keine Urteile, sondern Beschlüsse, doch entspricht die Entscheidung des Gerichts in der Sache einem Feststellungsurteil, aufgrund dessen die Behörde verpflichtet wird, eine angemeldete Marke einzutragen oder die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt. Hier greift im Hinblick auf die Besonderheit des markenrechtlichen Verfahrens (§ 82 Abs. 1, Satz 1, 2. Hs. MarkenG) § 121 VwGO i. V. m. § 84 Abs. 1 S. 3 VwGO ein, in dem bestimmt ist, dass auch Beschlüsse, die der materiellen Rechtskraft fähig sind, von § 121 VwGO umfasst werden.

Ein Beschluss entfaltet jedoch nur insoweit Bindungswirkung, soweit "über den Streitgegenstand" entschieden worden ist, was nicht nur im gerichtlichen Instanzenzug gilt, sondern auch in einem späteren Verfahren bei einem Gericht. Die materielle Rechtskraft einer Entscheidung in einem Vorprozess stellt ein in jeder Lage des Verfahrens zu beachtendes Prozesshindernis dar und schließt jede neue Verhandlung und Entscheidung über die rechtskräftig festgestellten Rechtsfolgen aus. Aus demselben Grund wäre ein Verwaltungsakt, der gegen die Bindungswirkung verstoßen würde, grundsätzlich rechtswidrig (Kopp/Schenke, a. a. O., § 121 Rn. 9). Das bedeutet im Einzelnen, dass ein Verfahren ohne Sachprüfung als unzulässig abzuweisen ist, wenn der Streitgegenstand "derselbe", d. h. identisch ist. Dies ist hier jedoch nicht der Fall.

Das Lösungsverfahren ist ein Verfahren, in dem sich als Parteien der Lösungsantragsteller und der Markeninhaber gegenüberstehen, das aber nur dem öffentlichen Interesse an der Bereinigung des Registers von rechtswidrig eingetragenen Marken und nicht der Durchsetzung subjektiver öffentlicher Rechte oder sonstiger wirtschaftlicher Interessen des Antragstellers unmittelbar dienen soll. Daher ist das Lösungsverfahren ein Popularverfahren, das jedermann mit einem Antrag beim DPMA initiieren kann. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass ein Interesse der Allgemeinheit an einer Registerbereinigung besteht und dass der Lösungsantragsteller - wie auch in anderen Bereichen, in denen das nationale Recht europäisiert ist - zur Durchsetzung des Rechts beiträgt (P. M. Huber, *Recht der Europäischen Integration*, 2. Aufl., 2002, § 8 Rdnr. 11; J. Masing, *Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts*, 1997). Marken, denen absolute Schutzhindernisse entgegenstehen, die damit zu Unrecht im Register erscheinen, sollen daraus entfernt werden können, denn es besteht nach dem Markengesetz - im Unterschied zu § 48 VerwVfG - nur in sehr beschränktem Umfang eine Rücknahmemöglichkeit der Exekutive, nämlich nur innerhalb von zwei Jahren, wenn die Eintragung unter Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG n. F. erfolgt ist.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Beteiligung Dritter an Verfahren nicht nur ein wesentlicher Grundsatz des deutschen Rechts ist, sondern auch unionsrechtlicher Vorgaben, die Deutschland umzusetzen hat. Das Verwaltungsrecht kennt zahlreiche Drittbeteiligungsrechte, die in allen Verfahrensarten vorkommen, im Vorverfahren ebenso wie im Aussetzungs-, Normenkontroll-, Widerspruchs- oder sonstigen Verwaltungsverfahren. Die Einbeziehung Dritter, die nicht Partei sind, soll die Möglichkeit geben, ihre rechtlichen Interessen zu wahren. Ein "rechtliches Interesse" ist gegeben, wenn ein in der Sache ergehendes Urteil zwar für den Dritten keine Rechtswirkung hätte, seine Rechtsstellung aber in tatsächlicher Hinsicht oder wegen der faktischen Präjudizialität des Urteils gleichwohl faktisch beeinträchtigt würde. Nicht erforderlich ist, dass der Dritte auch selbst klagebefugt wäre oder möglicherweise in seinen Rechten verletzt ist. Es genügt vielmehr, "dass er in seiner von der Rechtsordnung anerkannten und geschützten Rechts-

und Interessensphäre durch die Entscheidung tangiert werden kann" (Kopp/Schenke, a. a. O., § 65 Rn. 9). Dies ist hier beim Antragsteller als Wettbewerber der Markeninhaberin der Fall und deshalb ist hier von einem anderen Streitgegenstand auszugehen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass eine gerichtliche Entscheidung nur zwischen den Parteien dieses Verfahrens in Rechtskraft erwächst. Beteiligt am Eintragungsverfahren war jedoch nur der Anmelder und nicht das DPMA. Es ist zwar erlassende Behörde, doch handelt es sich beim Beschwerdeverfahren um ein einseitiges Verfahren. Aus historischen Gründen und wegen des fiskalisch begründeten Wunsches, die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsträgerin des DPMA nicht zum Beteiligten des Eintragungsbeschwerdeverfahrens zu machen, ist ausschließlich der Anmelder Partei des Beschwerde- bzw. Rechtsbeschwerdeverfahrens vor dem BPatG und dem BGH.

Hinzu kommt, dass der Löschantragsteller - der Dritte - ebenfalls nicht an dem früheren Verfahren beteiligt war. Er konnte seine Beteiligungsrechte zu keinem früheren Zeitpunkt geltend machen, da das gesamte einseitige Eintragungsverfahren bis zum BGH einschließlich der Verkündung des Beschlusses gemäß § 67 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG nichtöffentlich ist. Die entgegen diesen Vorgaben stattfindende Veröffentlichung der Anmeldung durch das DPMA ändert an der Möglichkeit der Beteiligung nichts. Erst nach Eintragung und Veröffentlichung der Marke erfahren Konkurrenten und Dritte, dass diese registerrechtlich eingetragen und damit existent ist. Sind sie in eigenen Rechten betroffen gemäß §§ 42 Abs. 1, 51 Abs. 5 MarkenG, können sie gemäß § 42 MarkenG Widerspruch oder gem. § 55 Abs. 1 MarkenG Klage erheben. Sind sie nicht selbst betroffen, steht nur der Popularantrag auf Löschung an das DPMA gem. §§ 50, 54 MarkenG oder der Antrag bzw. die Klage auf Löschung wegen Verfalls gemäß §§ 49, 53, 55 MarkenG zur Verfügung. Deshalb kann sich die Rechts- oder Bestandskraft des im Eintragungsverfahren ergangenen Beschlusses nicht auf das Lösungsverfahren auswirken. Gibt der Gesetzgeber Dritten im Rahmen eines (Popular-)Löschantrags dieses Recht, so ist diese Art des "Rechtsbehelfs" mit einzubeziehen bei diesen Überlegungen zur Rechtskraft. Popularverfahren sind im

deutschen Recht zwar die Ausnahme; soweit sie der Gesetzgeber vorgesehen hat, stehen sie jedoch gleichwertig neben den anderen Klagearten.

1.2. Der Zulässigkeit des Löschungsantrags auf erneute Überprüfung der Schutzhindernisse durch das DPMA nach Erlass einer gerichtlichen, es nach § 70 Abs. 4 MarkenG bindenden Entscheidung steht grundsätzlich das Prinzip der Gewaltenteilung, bzw. der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung entgegen. Sie kommt jedoch hier nicht zum Tragen wegen offener Probleme bei Anwendung des neuen Markengesetzes im Wege der Harmonisierung entsprechend der Markenrechtsrichtlinie.

1.2.1. Die gewaltenübergreifende Bindungswirkung ist abgeleitet von Art. 20 Abs. 2 S. 2, Art. 92 GG und beinhaltet den Vorrang der Judikative gegenüber der Exekutive. Sie greift ein, wenn eine Behörde, die das bei ihr beantragte Verwaltungsverfahren durchführen soll, im vorangegangenen Verfahren an die rechtskräftige Entscheidung gebunden war und der Streitstoff des beantragten Löschungsverfahrens mit dem Streitstoff des rechtskräftig entschiedenen Rechtsstreits übereinstimmt. Eine Verletzung liegt nur dann nicht vor, und die Exekutive soll wieder den ersten Zugriff haben, wenn sich im Zeitraum zwischen gerichtlicher Entscheidung und Stellung des Löschungsantrags die Sach- und Rechtslage verändert hat.

Der Senat sieht im vorliegenden Verfahren, in dem es um die erneute Überprüfung einer gerichtlichen Entscheidung durch die Behörde geht, die an diese Entscheidung gebunden war, grundsätzlich das Prinzip gewaltenübergreifender Bindungswirkung in Frage gestellt. Er teilt die in dem von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Rechtsgutachten von Pieroth/Hartmann (veröffentlicht in: Die Verwaltung a. a. O.) dargelegte Ansicht. Danach läuft ein Verständnis von § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG in dem Sinne, dass das DPMA als Exekutive die Frage der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zum Eintragungszeitpunkt, auch dann überprüfen kann, wenn diese Frage bereits vom BGH und vom BPatG

in einem Vorprozess entschieden worden war, dem zuwiderläuft. Aus dem Grundsatz der Gewaltengliederung und dort aus der Überordnung der Gerichte über die Verwaltung gemäß Art. 20 Abs. 2 S. 2 und Art. 97 Abs. 1 GG ergibt sich ein Vorrang der Judikative gegenüber der Exekutive, so dass Gerichtsentscheidungen durch Organe der anderen Gewalten, einschließlich der Verwaltungsinstanz, welcher die Entscheidung ansonsten obläge, nicht aufgehoben werden können (Gutachten S. 9, 24). Dabei geht es hier nur um die Bindung der Verwaltungsbehörde "Deutsches Patent- und Markenamt" an die gerichtliche Entscheidung und nicht um die Frage der Bindung des BPatG an diese - seine eigene - Entscheidung oder die des BGH. Die gewaltenübergreifende Bindungswirkung soll verhindern, dass Personen, die am Ausgangsverfahren und -prozess unbeteiligt waren, Verwaltungsverfahren einleiten können, in denen der rechtskräftig verhandelte Streitstoff entscheidend ist. Der Wortlaut der §§ 50, 54 MarkenG sieht jedoch keine dem gerecht werdende Differenzierung vor. Dies führt zu einem Spannungsverhältnis, das im Wege verfassungskonformer Auslegung in der Weise zu lösen ist, als ein Löschungsantrag nur auf eine Marke abzielen kann, die nicht aufgrund vorheriger gerichtlicher Entscheidung eingetragen worden war. Geltendes Recht ist daher in einem Verfahren wie hier am Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG) zu überprüfen. Die Schutzfähigkeitsprüfung im Eintragungsverfahren ist nicht nur durch das DPMA, also ausschließlich durch die Verwaltungsbehörde vorgenommen worden, sondern in der Beschwerdeinstanz bereits durch die Gerichte. Das Prinzip der Rechtssicherheit, das aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG erwächst, statuiert die grundsätzliche Rechtsbeständigkeit rechtskräftiger Entscheidungen und sonstiger in Rechtskraft erwachsener Akte der öffentlichen Gewalt (Hofmann in: Schmidt/Bleibtreu/Klein, Kommentar zum GG, 11. Aufl., Art. 20, Rn. 57 f.). Das ist ein hohes verfassungsrechtlich geschütztes Gut, dessen Durchbrechung grundsätzlich einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedarf. Aus dieser muss sich ergeben, dass in Fällen wie dem vorliegenden, Akte der Rechtsprechung durch den Träger einer anderen Staatsgewalt - hier die Exekutive - abgeändert werden dürfen. Nach dem Prinzip der Gewaltenteilung in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG können Akte der Rechtsprechung von Trägern anderer

Gewalten grundsätzlich nicht abgeändert werden. Die rechtsprechende Gewalt ist dabei nach Art. 92 GG gegen Einwirkungen stärker abgeschirmt als die anderen Gewalten (Hofmann in: Schmidt/Bleibtreu/Klein, a. a. O., Art. 20 Rn. 55 unter Hinweis auf BVerwGE 18, 241). Eine Lösung, die die Grundsätze der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung unter Berücksichtigung von Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG beachtet, findet sich in der Patentnichtigkeitsklage nach § 81 PatG, der eine ähnliche Gemengelage regelt. Der bestandskräftige Verwaltungsakt der Erteilung eines Patents kann angegriffen werden, aber nicht in einem Verwaltungsverfahren, sondern nur einem kontradiktorischen gerichtlichen Verfahren zwischen zwei Parteien. Somit besteht keine Prüfungskompetenz der Verwaltung mehr, sondern unmittelbar nur des Gerichts. Das Patentnichtigkeitsverfahren ist somit ein besonders ausgestaltetes Verfahren zur Beseitigung eines Rechts als Folge eines bestandskräftigen und auch nicht mehr der Überprüfung in einem nachgeschalteten Verwaltungsverfahren zugänglichen Verwaltungsakts (Keukenschrijver in: Busse, PatG, 6. Aufl., vor § 81 Rn. 1). Zurecht wird in der Veröffentlichung Pieroth/Hartmann (Die Verwaltung a. a. O. S. 476) auf Regelungen hingewiesen (§ 61 Abs. 1 S. 2 BNatSchG und § 2 Abs. 1 S. 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz i. V. m. den korrespondierenden landesgesetzlichen Regelungen) die Rechtsbehelfe für unstatthaft erklären, wenn der angegriffene Verwaltungsakt auf Grund einer Gerichtsentscheidung erlassen worden ist. Dies stellt eine notwendige einfachgesetzliche Ausprägung gewaltenübergreifender Bindungswirkung dar (Pieroth/Hartmann, Die Verwaltung a. a. O. S. 477). Es ist nicht möglich, aus dem Fehlen einer solchen Vorschrift im Markengesetz den Rückschluss zu ziehen, dass damit die gewaltenübergreifende Bindungswirkung ausgeschlossen sein solle, denn einfaches Recht kann nicht Verfassungsrecht überspielen. Der Wortlaut von § 54 Abs. 1 S. 1 MarkenG berücksichtigt aber gerade nicht, dass eine Reduktion seines Anwendungsbereichs zumindest in den Fällen geboten ist, in denen Marken aufgrund einer vorangegangenen Entscheidung des BPatG bzw. des BGH vom DPMA eingetragen werden. Denn insoweit sind die Schutzfähigkeitsvoraussetzungen bereits durch ein Gericht geprüft worden, so dass Gründe der Gewaltenteilung und der Rechtssicherheit de lege ferenda dafür sprechen,

über den Antrag des Dritten auf Löschung auch nur ein Gericht entscheiden zu lassen.

Diese mangelnde gesetzliche Regelung ist insbesondere im Zusammenhang mit der Historie des Warenzeichenrechts/Markenrechts zu sehen. Daraus ergibt sich, dass zum einen die Beachtung der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung bis zum Erlass des GG nicht erforderlich war und zum anderen mit der Gründung des BPatG im Jahre 1961, das aus diesem Grunde geschaffen werden musste, sich eine solche Konstellation überhaupt erst ergeben konnte. Der Wortlaut des Gesetzes aber nicht entsprechend dieser Entwicklung angepasst worden.

Das Gesetz über den Markenschutz vom 30. November 1874 sah überhaupt keine Regelung für eine Löschung auf Antrag eines Dritten vor. Erstmals enthielt das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 (RGBl. S. 441) in § 8 Nr. 2 eine Regelung, nach der auch ein Dritter eine Löschung in Verfalls- und Verwechslungsfällen im Wege der Klage geltend machen konnte (§ 9 Abs. 4). Ein Antrag eines Dritten beim Patentamt war "zunächst" nur für den Fall vorgesehen, dass der Geschäftsbetrieb des Markeninhabers nicht mehr fortgesetzt worden war und sollte bei dessen Widerspruch dann ebenfalls im Wege der Klage weiterverfolgt werden können. Gegen Akte des Reichspatentamtes sah das Gesetz keinen gerichtlichen Rechtsweg vor. Über die in § 10 Abs. 2 vorgesehene Beschwerde entschied ebenfalls das Reichspatentamt.

Das Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936 (RGBl. II S. 134) sah bereits in § 10 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 die Antragslöschung eines Dritten wegen anfänglicher Schutzunfähigkeit vor. Über den Antrag entschied letztverbindlich das Reichspatentamt, bei dem die Beschwerdesenate angesiedelt waren. Eine gerichtliche Überprüfung gab es nicht. Die Gerichte sollten nach § 11 Abs. 2 nur für Verwechslungs- und Verfallsklagen zuständig sein. Da man bis zur Geltung des Grundgesetzes das Prinzip der Gewaltenteilung nicht kannte, bedurfte es daher keiner entsprechenden Differenzierung. § 10 Abs. 2 Nr. 2 S. 2, Abs. 3 des Warenzeichengesetzes in seiner Neufassung vom 18. Juli 1953 (BGBl 1953 I S. 645) ist wortgleich mit der

Norm des Gesetzes von 1936. Man ging noch bis zum Erlass des Warenzeichen-gesetzes i. d. F. vom 9. Mai 1961 (BGBl. I S. 574) auf der Grundlage des 6. ÜLG vom 23. März 1961 (BGBl. I S. 274) und zwar schon unter Geltung des Grundge-setzes davon aus, dass die Beschwerdesenate des DPMA über Rechtsbehelfe in rechtmäßiger Weise entscheiden konnten, womit sich ebenfalls eine entspre-chende Differenzierung erübrigte. Die auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhende Gründung des BPatG im Jahr 1961 (BVerwG GRUR 1959, 435; FS 50 Jahre VPP, Böhmert/Grabrucker „Zur Entstehung des BPatG“, S. 551), die die hier im Verfahren auftretende Frage zur Folge hat, weil in § 13 Abs. 1 WZG erstmals eine Beschwerde an ein Gericht, das BPatG, vorgesehen war, führte zu keiner Änderung des Lösungsverfahrens. Die Löschung eines Warenzeichens von Amts wegen war gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG und auf Antrag eines Dritten beim DPMA gem. § 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 WZG ohne Unterschied zwischen amtlichen oder gerichtlichen Eintragungsanordnungen weiterhin in der hergebrachten Art und Weise geregelt. Es liegt daher die Annahme nicht fern, dass man im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum Markengesetz 1995 nicht die zwischen dem BPatG und dem DPMA im Verhältnis zweier Gewalten zueinander sich ergebende Problematik ausreichend einbezog und möglicherweise deshalb keine dahinge-hende Präzisierung der §§ 50, 54 MarkenG erfolgte.

Dieses Problem war aber durchaus relevant und wurde diskutiert. 1965 hatte sich der Unterausschuss Verfahrensfragen im Ausschuss für Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht mit der Frage des "Instanzenzuges" beschäftigt und sich u. a. dafür ausgesprochen, das Markenlöschungsverfahren dem Nichtigkeitsverfahren in Pa-tentsachen anzugleichen, und zwar dahingehend, dass - soweit die Zuständigkeit des Patentamts betroffen ist - der Lösungsantrag dort zwar gestellt, die Sache aber bei Widerspruch durch den Markeninhaber gleich an das BPatG abgegeben werden sollte. Um dem Verlust einer Instanz vorzubeugen, sollte nach diesem Vorschlag die Nichtzulassungsbeschwerde an den BGH eingeführt werden (FS Zehn Jahre BPatG, Heinz Harmsen, Vorschläge für die Änderung von Verfahrensvorschriften bei einer Großen Warenzeichenreform, S. 127).

Es bedürfte also insoweit einer klarstellenden Regelung durch den Gesetzgeber in § 50 MarkenG, ob das DPMA als Verwaltungsbehörde Entscheidungen des Gerichts erneut überprüfen kann oder nicht. Sollte in einem solchen Fall, wofür manches spricht, der Rechtsweg entweder direkt zum Gericht – im Sinne einer Markennichtigkeitsklage - eröffnet werden, oder das DPMA das Verfahren ohne sachliche Prüfung zur Entscheidung an das Gericht „durchreichen“ oder den Antragsteller auf die Beschwerdemöglichkeit beim BPatG entsprechend § 53 Abs. 4 MarkenG hinweisen, erforderte auch dies eine gesetzliche Regelung. Insoweit wird sich diese Aufgabe bei zukünftigen gesetzgeberischen Überlegungen stellen.

Der Senat folgt im Übrigen nicht der vereinzelt Auffassung, dass die in der Folge der gerichtlichen Entscheidung vorgenommene Eintragung ein selbständiger erneut angreifbarer Verwaltungsakt ist, der geeignet ist, dieses o. g. Verfassungsprinzip des Vorrangs der Judikative außer Kraft zu setzen. Ansonsten liefe nämlich die Bindungswirkung und damit das Vertrauen des Bürgers in die Rechtsicherheit leer. Die Ausführungen der Gutachter Pieroth/Hartmann (Gutachten Pieroth/Hartmann S. 12 f.) sind insoweit zutreffend.

1.2.2. Aus diesen Lücken der gesetzlichen Regelung des markenrechtlichen Lösungsverfahrens folgt für den Senat jedoch nicht zwingend ihre Nichtanwendbarkeit und damit eine Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG wegen Verfassungswidrigkeit von § 50, 54 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG. Die Grundsätze gewaltenübergreifende Bindungswirkung greifen nämlich dann nicht ein, wenn sich die Sach- oder Rechtslage nach der gerichtlichen Entscheidung geändert hat.

Von einer veränderten Sachlage ist hier nicht auszugehen. Sie ist nur anzunehmen, wenn sich die Tatsachen ändern, die für die getroffene Entscheidung maßgeblich waren, d. h. deren Subsumtion die Entscheidung trägt. Neue Beweismittel, wie die Vorlage von Belegen für die Verwendung des Farbtons Magenta in der Werbung und im allgemeinen Marktauftritt, gehören nicht dazu. Sie sind lediglich

Beweismittel und nicht Teil des Lebenssachverhalts, der unter § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG zu subsumieren war, somit nur Instrumente zur Erkenntnis desselben (Pieroth/Hartmann a. a. O. S. 467).

Bei Prüfung, ob eine „unveränderte Rechtslage“ vorliegt, ist zwischen der Gesetzeslage und der Rechtsprechung zu unterscheiden. Die Gesetzeslage hat sich zwischen dem Erlass der Entscheidung des 32. Senats im April 2000 und dem Zeitpunkt der Löschungsantragstellung im Oktober 2003 nicht verändert. Die Änderung der Rechtslage umfasst nach herrschender Meinung nicht eine Änderung der Rechtsprechung, auch nicht bei einem Sinneswandel der Höchstgerichte, einschließlich des EuGH. Hier handelt es sich aber auch deshalb um keine "Änderung der Rechtslage", obwohl nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH kommt seinen Urteilen im Vorabentscheidungsverfahren dabei grundsätzlich Wirkung *ex tunc* zu. Durch die Auslegung von Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, die er in Ausübung seiner Befugnisse aus Art. 234 EG vornimmt, wird erläutert, gewährleistet und verdeutlicht, in welchem Sinne und mit welcher Bedeutung eine Bestimmung ab ihrem Inkrafttreten zu verstehen und wie sie anzuwenden gewesen ist (EuGH DÖV 2004, 530, 532). Demgemäß müssen nationale Gerichte Vorschriften auch auf Rechtsverhältnisse anwenden, die vor dem Erlass eines Urteils des Gerichtshofs entstanden sind. Da der Gerichtshof in diesen Fällen erstmals die Norm auslegt, liegt keine Änderung der Rechtsprechung vor (Schwarze/Schwarze, EU-Kommentar, Art. 234 Rn. 67 m. w. N.; BPatG 24 W (pat) 71/02 - DAKOTA).

Jedoch soll nach einer differenzierenden Mindermeinung der Wandel der Rechtsprechung dann mit einzubeziehen sein, wenn er "Ausdruck einer neuen allgemeinen Rechtsauffassung" ist (Gutachten Pieroth/Hartmann S. 17 f.). Dem schließt sich der Senat an.

Ausgehend von dem Grundsatz des Vorrangs der Judikative vor der Exekutive, der von dem Gedanken der Rechtssicherheit und des Vertrauens der Bürger in die Beständigkeit gerichtlicher Entscheidungen getragen ist, liegt es für den Senat

nahe, hier den Verständnisumfang der „veränderten Rechtslage“ auf die besonderen Umstände auszudehnen, die die Einführung des neuen Markengesetzes von 1995 im Zuge der Harmonisierung mit sich brachte. Die bislang in der Rechtsprechung zum Problem der Definition "veränderte Rechtslage" ergangenen Entscheidungen betreffen nicht auf die hier vorliegende besondere Tatsache, dass ein der Harmonisierung unterworfenen Rechtsgebiet weitgehend umgestaltet wird und dabei die völlig neue Markenform der abstrakten Farbmarke eingeführt wird. Bei der Umsetzung des Markengesetzes konnte insoweit auf keine feststehende Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Sie war vielmehr erst in der Entstehung. Insofern trifft weder die Ansicht zur „Änderung“, noch die zum „Wandel“ der Rechtsprechung zu. Der Senat greift jedoch hier angesichts der Besonderheit dieses Sachverhalts den Gedanken auf, dass die Entscheidung des EuGH zu "Libertel" im Jahre 2003 zu einer neuen in allen Mitgliedstaaten geltenden allgemeinen Rechtsauffassung zu abstrakten Farbmarken geführt hat, die es vorher in dieser Präzision nicht gab.

Von einem gefestigten Verständnis des harmonisierten § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG konnte nicht ausgegangen werden. Unsicherheiten in der nationalen Rechtsprechung, die letztendlich erst vom EuGH durch seine verbindliche Auslegung beseitigt wurden, sind einem derartigen Umwälzungsprozess immanent. Entsprechend stellte sich die Unsicherheit dieser rechtlichen Situation bzw. die mangelnde Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Beurteilung in den unterschiedlichsten Entscheidungen zu den Problemen der nicht-konventionellen Markenform der abstrakten Farbmarke dar.

Eine oberstgerichtliche, d. h. letztinstanzliche Rechtssicherheit durch den EuGH bestand jedenfalls im Zeitraum zwischen dem Jahr 2000 - Entscheidung des 32. Senats - und 2003 - Zeit der Antragstellung - nicht. Die Tatsache, dass der BGH und vereinzelt Entscheidungen des BPatG grundsätzlich die Markenfähigkeit, die grafische Darstellbarkeit und die Anwendbarkeit von § 8 Abs. 2 MarkenG unter bestimmten Voraussetzungen bejahten, wohingegen die Praxis des DPMA überwiegend ablehnend war und auch die Senate des BPatG nicht einheitlich ent-

schieden, führte dazu, dass für einen Teil des Markengesetzes, was die nicht-konventionelle Markenform der abstrakten Farbmarke betraf, "neue Wege zu gehen waren" (Jahresbericht BPatG 1997 in GRUR 1998, 625). Im Übrigen geben die jeweiligen Jahresberichte des BPatG in ihrer Einleitung die fehlende Rechtssicherheit in der Rechtsprechung kontinuierlich wieder, so dass es möglich ist, das Kriterium der "Veränderung der Rechtslage", bzw. des "grundsätzlichen Wandels der Rechtsprechung" durch das Kriterium der "Entstehung einer Rechtslage" zu ersetzen. So wird in den jeweiligen Jahresberichten des BPatG (m. w. N.) ausgeführt:

"Zu Farbmarken ergab sich eine abweichende Ansicht gegenüber dem Vorjahr" (JB BPatG 1998, GRUR 1999, 605)

"...haben sich Tendenzen, die sich in den vergangenen Jahren als erste Weichenstellungen zu den neuen Markenformen abzeichneten, verfestigt. Da der BGH außer seinen bekannten Entscheidungen zu Farbmarken (GRUR 1999,491 - gelb/schwarz; GRUR 1999, 730 - magenta/grau; I ZB 24/98 - magenta; I ZB 5/98 - schwarz/zinkgelb) noch keine weiteren Beschlüsse zu den neuen Markenformen erlassen hat, ist insoweit nach wie vor von der Ansicht der Senate des BPatG auszugehen" (JB BPatG 1999 GRUR 2000, 366).

"...EuGH, BGH und BPatG befinden sich in einer Situation von sich gegenseitig zuspieldenden offenen Fragestellungen und einander ergänzenden Antworten" (JB BPatG 2000 GRUR 2001, 373).

"Zu den zahlreichen offenen Rechtsfragen dieser Markenform (abstr. Farbmarke) wurde vom BGH im Berichtsjahr das Problem des Prüfungsmaßstabes für die Unterscheidungskraft bei Einfarbenzeichen geklärt" (JB BPatG 2001 GRUR 2002, 377).

"Im Jahr 2002 war die Rspr. erneut mit Fragen der EU-Harmonisierung befasst. Sich daraus ergebende Auslegungs- und Anwendungsprobleme mündeten in 2 Vorlagebeschlüssen zum EuGH. Sie betrafen ...die Markenfähigkeit abstrakter FarbmarkenIm Verfahren zur absoluten Schutzfähigkeit ist die abstrakte Farbmarke... mit der Vorlage erneut Gegenstand rechtstheoretischer Auseinandersetzung geworden, nachdem aufgrund der Entscheidungen des BGH eine Konsolidierung eingetreten war" (JB BPatG 2002 GRUR 2003, 469).

"Nach der Entscheidung des EuGH zu „Orange“ ergingen durch das BPatG vier bedeutsame Entscheidungen zu abstrakten Farbmarken" (JB BPatG 2003 GRUR 2004,273).

"Bei dreidimensionalen Marken kann von einer vorhersehbaren und einschätzbaren Rechtsprechung des BPatG ausgegangen werden. Lediglich die abstrakte Farbmarke steht nach wie vor zur Diskussion" (JB BPatG 2005 GRUR 2006, 266) und

"Fragen zur Farbkombinationsmarke scheinen gelöst. Neue Aspekte traten hierbei jedoch auf zur Bindungswirkung der Entscheidungen des BGH, wenn diese von Urteilen des EuGH sachlich überholt waren" (JB BPatG 2006 GRUR 2007, 267).

Es kommt nicht darauf an, dass auch das Harmonisierungsamt für den Europäischen Binnenmarkt als Gemeinschaftsorgan die Eintragungsfähigkeit von Farb-

marken zum damaligen Zeitpunkt gemäß der Gemeinschaftsmarkenverordnung bejaht und die Farbmarke "Magenta" als Gemeinschaftsmarke (GM 212787 am 3. August 2000 und GM 212753 am 19. September 2000 für Klasse 38 und 42) eingetragen hat. Der EuGH hat festgestellt, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder durch das HABM für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter nationaler Marken nicht maßgeblich sind (EuGH GRUR Int. 2004, 631 ff. – Rn. 59 bis 65 - Henkel; Bild digital ./ .Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts, C-39/08 und C-43/08 Rdn. 15 - VolksHandy / Schwabenpost).

Mit der zwischen den entscheidungserheblichen Zeitpunkten ergangenen Entscheidung zu Libertel hatte der EuGH die dogmatische Diskussion um die grundsätzliche Markenfähigkeit der abstrakten Farbmarke und ihrer grafischen Darstellbarkeit beendet und darüber hinaus konkrete Ausführungen zur Prüfung der Unterscheidungskraft gemacht. Bei letzterer stellte er nach den hergebrachten und unumstrittenen markenrechtlichen Maßstäben zunächst darauf ab, dass von der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszugehen sei. Im Weiteren jedoch traf er die neue, aber grundsätzliche Aussage im Kontext der abstrakten Farbmarke, dass für gewöhnlich Farben kein betriebliches Unterscheidungsmittel seien und vom Publikum generell nicht als solches wahrgenommen würden, es sei denn es lägen außergewöhnliche Umstände vor. Damit hat er für diese Markenkategorie von vorneherein in der Art einer Umkehrung der Beweislast im Unterschied zu den konventionellen anderen Markenkategorien einen anderen Prüfungsmaßstab gefordert. Dieser wird von der Rechtsprechung nunmehr allgemein unter Einbeziehung der weiteren beispielhaften Aufzählung des EuGH dahingehend verstanden, dass einer Branche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im wirtschaftlichen Sinne derart angehören müssen und diese sinnvoll eingrenzbar sein muss, um die Wahrnehmung der Verbraucher im Hinblick auf eine mögliche betriebliche Herkunftswirkung überhaupt feststellen zu können. Dies sowohl im Hinblick darauf, dass die Behauptung von der fehlenden Gewöhnung stimmt, oder umgekehrt

sich eine solche Gewöhnung belegen lässt, als auch im Hinblick auf Feststellungen zur konkreten Unterscheidungskraft der beanspruchten Farbe (BPatG GRUR 2009, 161 - YELLO, in RB I ZB 76/08). Dies kann jedoch nicht anhand von umfassenden Waren- und Dienstleistungsoberbegriffen der Nizzaer Klassifikation geschehen, denn diese sind so gestaltet, dass darunter fallende einzelne Waren und Dienstleistungen aufgrund der wirtschaftlichen Präsenz am Markt, ihren Herstellungsstätten oder Erbringungsnutzen bei Dienstleistungen und daher in der Wahrnehmung der Verbraucher derart unterschiedlichen Branchen angehören können, dass sie in der Wahrnehmung der Verbraucher nicht als einheitliche Branche mit eigenen Kennzeichnungsgewohnheiten angesehen werden können (BGH MarkenR 2008, 492) - LOTTOCARD). Wegen dieser Aussage konnte in der nationalen Rechtsprechung nach der Entscheidung des EuGH zu Libertel im Jahr 2003 nicht mehr von der Schutzgewährung abstrakter Farbmarken für einen Oberbegriff, der Waren und Dienstleistungen umfassen kann, die in zahlreiche Branchen im wirtschaftlichen Sinne entsprechend ihrem Marktauftritt aufgefächert sind, ausgegangen werden.

Somit war erst mit dieser Entscheidung von Mai 2003 zwischen dem Schutzgewährungsbeschluss des BPatG von April 2000 und dem Löschungsantrag von Oktober 2003 Rechtssicherheit eingetreten.

Dieser Mangel an Rechtssicherheit lässt es im Markenrecht bei Anwendung des Gesetzes nach Ansicht des Senats zu, dass die Exekutive als erste wieder Zugriff haben soll auf die vom Dritten beantragte Entscheidung über die Löschungsreife der Marke.

1.3. Dieser vom Senat vertretenen Ansicht steht auch nicht der Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegen.

Die Beschwerdegegnerin hat keine Rechtsposition erlangt, die losgelöst von § 50 MarkenG Vertrauensschutz genießen würde. Dass sich der EuGH in der

Zwischenzeit erstmals zum Schutz von Farbmarken geäußert hat, steht dem nicht entgegen. Vor diesem Hintergrund kann letztlich dahingestellt bleiben, ob sich die Beschwerdegegnerin als gemischt-wirtschaftliches Unternehmen gegenüber einem Akt des DPMA überhaupt auf Vertrauensschutz berufen kann.

1.3.1. § 50 MarkenG sieht einen Antrag auf Löschung grundsätzlich innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung vor, was in diesem Umfang von vorneherein von Gesetzes wegen schon Vertrauensschutz ausschließt. Insoweit ist auch das Eigentum i. S. v. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG gestaltet. Das einmal erteilte Markenschutzrecht ist von hohem Verfassungsrang (EGMR GRUR 2007, 696 ff. - Rn. 78 - Budweiser; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 33 Rn. 8; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, 2007, Rn. 594). Mit § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG steht es jedoch unter dem gesetzlichen Vorbehalt der Löschung, sofern die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG eingetragen ist.

Eine schutzfähige Rechtsposition im Sinne eines Vertrauensschutzes, auf die ein Anmelder sich innerhalb der ersten zehn Jahre nach dem Tag der Eintragung berufen kann, entsteht lediglich in einem eng begrenzten Ausnahmefall. Um einen solchen handelt es sich in der Entscheidung des BGH zu "Elzym" (GRUR 1975, 368, 369). Auf Vertrauensschutz berufen kann sich ein Anmelder innerhalb der Zehn-Jahresfrist allenfalls dann, wenn eine langjährige "mindestens 10 Jahre bestehende Eintragungspraxis" existiert, "... die wiederholt die Billigung der Beschwerdeinstanz gefunden und auch zu einer entsprechend angepassten Rechtsprechung" (BGH, a. a. O.) geführt hat. Eine derartige, ein schutzwürdiges Vertrauen begründende Rechtsprechung gab es für Farbmarken zum Eintragungszeitpunkt nicht. Der BGH hat sich erstmals in der Entscheidung vom 10. Dezember 1998 (GRUR 1999, 491 - Farbmarke gelb/schwarz) unter Aufhebung des Beschlusses des BPatG zur Markenfähigkeit von Farbmarken geäußert. In der Entscheidung vom 25. März 1999 (GRUR 1999, 730 - Farbmarke magenta/grau) hat er nochmals zur Markenfähigkeit und zusätzlich zur grafischen Darstellbarkeit Stellung genommen. Erst in einer Entscheidung vom 1. März 2001

(GRUR 2001, 1154 - Farbmarke violettfarben) - ebenfalls unter Aufhebung der Entscheidung des BPatG - hat er dann zur Frage der Unterscheidungskraft einer konturlosen Farbmarke entschieden. Sowohl das DPMA als auch das BPatG haben bis zu diesem Zeitpunkt die Schutzzfähigkeit der Farbmarke verneint. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hatte sich zur Frage der Schutzzfähigkeit von Farbmarken – die ja letztlich auf die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG zurückgeht – noch nicht geäußert gehabt. Vor diesem Hintergrund konnte die Beschwerdegegnerin kein schutzwürdiges Vertrauen bilden. Sie musste schon wegen der gesetzlichen Normierung des Lösungsverfahrens in § 50 MarkenG und seiner – der Rechtssicherheit dienenden – Befristung auf zehn Jahre während dieser Zeit mit einem Lösungsantrag rechnen (Streinz, a. a. O., S. 22).

1.3.2. Diese Auslegung wird auch nicht durch die Markenrechtsrichtlinie in Frage gestellt. Ganz im Gegenteil stimmt § 50 MarkenG mit der Umsetzung der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG) vom 21. Dezember 1988 überein, wonach sich aus Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG ergibt, dass bereits eingetragene Marken für ungültig zu erklären sind, wenn sie die entsprechenden Schutzzfähigkeitsvoraussetzungen nicht aufweisen. Sinn und Zweck der Regelung ist es, dass sich das Gericht, unabhängig davon, aufgrund welcher Umstände es zu einer anderen besseren Rechtseinsicht gekommen ist, korrigieren und eine Marke, die weder früher noch jetzt schutzzfähig ist, löschen kann. Innerhalb dieses Zehnjahreszeitraums kann bereits deshalb kein schutzwürdiger Vertrauensstatbestand vorliegen. Zwar führt das Rechtsgutachten von Streinz zur Rückwirkung von Vorabentscheidungen insoweit zutreffend aus, dass dies die Marke nicht zu einem „bedingten“ oder „widerruflichen“ Recht mache (S. 5). Dennoch kann aufgrund des harmonisierten Gesetzes ein Markeninhaber innerhalb von zehn Jahren seine Marke verlieren, und zwar auch dann, wenn er erhebliche finanzielle Aufwendungen getätigt hat. Dagegen kann sich schutzwürdiges Vertrauen nicht bilden. Der Umstand, dass letztinstanzlich der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

gemäß Art. 3 Abs. 1 a) und b) RL 89/104/EWG die Entscheidung darüber trifft, wie diese Vorschriften und die darauf beruhenden Regelungen der §§ 3, 8 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG richtigerweise seit dem 1. Januar 1995 hätten angewendet werden müssen, ändert daran nichts.

Die Anforderungen, die an die Eintragung einer konturunbestimmten Farbmarke zu stellen sind, sind seit der Registrierung der angegriffenen Farbmarke am 12. September 2000 durch den EuGH in mehreren Entscheidungen näher spezifiziert worden (EuGH GRUR 2003, 604 ff. - Libertel am 6. Mai 2003; GRUR 2004, 858 ff. – Heidelberger Bauchemie GmbH am 24. Juni 2004; MarkenR 2005, 27 ff. – Orangeton am 21. Oktober 2004) was ihre Berücksichtigung im vorliegenden Zusammenhang jedoch nicht ausschließt (ebenso BPatG 24 W (pat) 71/02 - DAKOTA). Auf eine frühere Rechtsprechung des BGH könnte sich die Beschwerdegegnerin allenfalls berufen, wenn die angegriffene Marke schon vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden wäre, was nicht der Fall ist. Für einen Rückgriff auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes ist insoweit kein Raum. Es liegt auch keine Ausnahme im von der Beschwerdegegnerin aufgrund des Rechtsgutachtens von Dr. Streinz zitierten Sinne vor.

Dass der EuGH erst im Jahre 2002 Gelegenheit bekam, zur unionsrechtlichen Schutzwürdigkeit von Farbmarken Stellung zu nehmen, ist dem Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EG immanent. Da der Vertragsgeber dem Gerichtshof dort die Aufgabe zugewiesen hat, grundsätzlich letztverbindlich über die Auslegung von Unionsrecht zu entscheiden, stehen – wie im gerichtlichen Instanzenzug – die Erkenntnisse der nationalen Gerichte stets unter dem Vorbehalt einer die Rechtseinheit in der Europäischen Union und den "effet utile" gewährleistenden Entscheidung des EuGH.

Auch der BGH hat klargestellt, dass richtlinienkonforme Auslegung die Klärung des Richtlinienrechts durch den EuGH bedeutet. Dies selbst dann, wenn ein oberstes Bundesgericht seine Rechtsauffassung nicht kraft eigener Erkenntnis geändert habe, sondern sich die abweichende Rechtsauffassung aus einer zwi-

schenzeitlich ergangenen Entscheidung des EuGH ergebe, "der zur verbindlichen Klärung des Richtlinienrechts allein zuständig ist" (Art. 234 EG). Die Beachtung des höherrangigen Rechts gebietet das Zurücktreten der verfahrensrechtlichen Bindung ..." (BGH GRUR 2007, 55, 56, Rn. 12 - Farbmarke gelb/grün II). Diese Erwägungen sind auch zugrunde zu legen, wenn eine Marke bereits rechtsbeständig eingetragen ist, aber innerhalb von zehn Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers noch gelöscht werden kann. Deshalb ist eine so ausgelegte Bestimmung des Unionsrechts auch auf Rechtsbeziehungen anzuwenden, die vor dem Erlass der Vorabentscheidung des EuGH entstanden sind.

Auf die Praxis des HABM kommt es aus den oben bereits dargelegten Gründen nicht an.

Zwar gibt es Konstellationen - wie das Gutachten Streinz aufzeigt -, bei denen Rückwirkungsprobleme im Zusammentreffen von unionalen Anforderungen insbesondere der praktischen Wirksamkeit, des sog. "effet utile", und des im nationalen Recht ausgestalteten Vertrauensschutzes auftreten können (s. a. Huber, Recht der Europäischen Integration, a. a. O., § 4, Rn. 51, § 24, Rn. 4, 12 ff.). So kann es vorkommen, dass der EuGH, der auch Verfassungsgericht der Europäischen Union ist, die Wirkungen seiner Urteile zeitlich begrenzt und ein Rückwirkungsverbot positiv feststellt (EuGH, Rs. 43/75, Slg. 1976, 455, Rn. 71 f. - Defrenne/Sabena; Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921, Rn. 143 - Union royale des sociétés de football association ASBL u. a. ./ Jean-Marc Bosman). Dies erfolgt allerdings vor allem im Rahmen der Nichtigkeitsklage nach Art. 230 EG, nicht in Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EG. Eine solche ausdrückliche zeitliche Begrenzung ist in den Urteilen zu Farbmarken nicht zu finden (EuGH GRUR 2003, 604 ff. - Libertel; GRUR 2004, 858 ff. - Heidelberger Bauchemie GmbH; MarkenR 2005, 27 ff. - Orangeton). Ferner gibt es, wie im Rechtsgutachten von Streinz ausgeführt (a. a. O., S. 12), problematische steuerrechtliche Fallkonstellationen, die hier ebenfalls nicht einschlägig sind. Rückwirkungsprobleme weisen ferner die Verfahren einer europarechtlich gebotenen Staatshaftung im

Rahmen des Tatbestandsmerkmals der "objektiv qualifizierten Pflichtverletzung" auf (EuGH, Rs. C-46/93, Slg. 1996, 1029 - Brasserie du Pêcheur; P. M. Huber, a. a. O., § 24, Rn. 63), die ebenfalls nicht einschlägig sind.

Auch der Fall, dass nach nationalem Recht rechtskräftige Gerichtsurteile und bestandskräftige Verwaltungsakte mit Blick auf den Grundsatz der praktischen Wirksamkeit ("effet utile") ausnahmsweise doch abgeändert werden können liegt hier nicht vor. Wegen der Ausführungen im 5. und 7. Erwägungsgrund der RL 89/104/EWG und den Vorgaben in Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG, die sich in § 50 MarkenG wieder finden, steht fest, dass der Rat der Europäischen Gemeinschaften ausdrücklich vorsieht, dass bestandskräftig eingetragene Marken im Falle der nachträglichen Feststellung von Schutzhindernissen für ungültig erklärt werden bzw. nach deutscher Terminologie gelöscht werden können. Wegen der unionsrechtlich induzierten Möglichkeit der nachträglichen Ungültigerklärung einer Marke kann nicht über den Grundsatz der Gewährung von Vertrauensschutz die Regelung des § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG faktisch ausgehebelt werden.

1.3.3. Dahingestellt bleiben kann schließlich das Problem der Erforderlichkeit von Vertrauensschutz im Hinblick auf die Relevanz finanzieller Folgen, sofern sie nicht die Mitgliedstaaten, sondern Individuen einschließlich juristischer Personen des Privatrechts betreffen (vgl. Gutachten Streinz, S. 20). Insoweit ist fraglich, ob die Beschwerdegegnerin sich als gemischt-wirtschaftliches Unternehmen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland überhaupt auf Vertrauensschutz berufen kann, denn die der Bundesrepublik Deutschland zuzurechnende Beteiligung betrug im Geschäftsjahr 2007 ausweislich des Geschäftsberichts der D... AG 2007, Seite 53, 31,7 % (S. 53) (bejahend: BVerwGE 114, 160/189; 118, 352/329; BVerwG, NVwZ 2004, 742 f.; BVerfGE 115, 205/227 f.). Das musste hier jedoch angesichts der vorangegangenen Argumente nicht weiter vertieft werden.

2. Die Beschwerde hat in der Sache auch teilweise Erfolg, zum Teil war sie zurückzuweisen.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Markenstelle verfahrensfehlerhaft gehandelt hat, als sie die Anmeldung der angegriffene Marke als Anmeldung einer abstrakten Farbmarke behandelt hat, obwohl der Eintragungsantrag keine Angabe zur beanspruchten Markenform enthielt. Die fehlerhafte Sachbehandlung durch die Markenstelle zählt nicht zu den in § 50 Abs. 1 MarkenG abschließend aufgezählten Lösungsgründen. Das gilt auch für die im Zeitpunkt des Lösungsantrags geltenden Fassung dieser Vorschrift. Im Übrigen sind auch das BPatG und der BGH von Anfang an von der Anmeldung einer abstrakten Farbmarke ausgegangen. Von dieser im Register als "Sonstige Markenform" eingetragenen Markenkategorie ist daher im Folgenden auszugehen.

2.1. Die angegriffene Marke ist markenfähig im Sinne von § 3 MarkenG und erfüllt die Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG.

Farbmarken sind abstrakt geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 MarkenG). Dies entspricht ständiger und gefestigter Rechtsprechung des EuGH, des BGH und des BPatG (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 27 - Libertel; GRUR 2004, 858, 859, Rn. 22, 23 - Heidelberger Bauchemie GmbH; BGH GRUR 2001, 1154 - violettfarben; GRUR 1999, 730 - magenta/grau; GRUR 1999, 491 - gelb/schwarz; BPatG GRUR 2005, 1056 - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau; GRUR 2005, 1049 - zweifarbige Kombination Grün/Gelb II; BPatG GRUR 2005, 585 - Farbmarke Gelb; Mitt. 2003, 77 - abstrakte Farbmarke magenta (2)). Der Vortrag der Beschwerdeführerin versucht die in den Vorlageverfahren zu Libertel und Heidelberger Bauchemie vom EuGH bereits berücksichtigten Bedenken (vgl. die entsprechende Stellungnahme des Generalanwalts) erneut einzubringen. Der Senat sieht sich jedoch nicht veranlasst, diese erneut aufzugreifen. Die Ausführungen zur Unbestimmtheit des Schutzgegenstands abs-

trakter Farbmarken zu den Problemen des Wiedererkennens von Farben durch das menschliche Auge in unterschiedlichen Kombinationen und Darstellungsformen mögen die Frage der rechtserhaltenden Benutzung oder markenmäßigen Benutzung in wettbewerbsrechtlichen Verfahren betreffen, sind aber nicht Gegenstand des registerrechtlichen Eintragungsverfahrens. Für die Frage der drucktechnischen Funktion der Farbe Magenta als notwendige Grundfarbe des Vierfarbdrucks gilt nach Auffassung des Senats Entsprechendes.

Abstrakte Farbmarken sind ihrem Wesen nach stets konturunbestimmt, denn ihr Schutzgegenstand ist die Farbe an sich ohne konkrete flächenhafte oder räumliche Begrenzungen (vgl. BPatG GRUR 2005, 1056, 1057 - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau; Grabrucker, WRP 2000, 1331, 1334). Damit sind sie vom Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG ausgenommen, der das Bestehen einer Form ausdrücklich voraussetzt. Als Ausnahmevorschrift ist § 3 Abs. 2 MarkenG außerdem restriktiv, also anmelderfreundlich auszulegen und nicht analogiefähig.

Mit dem eingereichten Farbmuster, der sprachlichen Beschreibung der beanspruchten Farbe und der Angabe der Farbklassifikationsnummer erfüllt die angegriffene Marke auch die vom EuGH aufgestellten Anforderungen an die grafische Darstellung nach § 8 Abs. 1 MarkenG (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 36 ff. - Libertel; GRUR 2004, 858, Rn. 36 - Heidelberger Bauchemie GmbH). Die Bedenken der Beschwerdeführerin, dass das Einhalten dieser Erfordernisse nicht ausreichend sei, teilt der Senat nicht. Die von der Beschwerdeführerin erstrebte hundertprozentige Festlegung der Farbe durch Angabe der physikalischen Formel und der farbkolometrischen Eigenschaften führt weit über die vom EuGH postulierten Voraussetzungen hinaus. Da sich der EuGH in den beiden genannten Entscheidungen zu den Voraussetzungen der grafischen Darstellung nach Art. 2 RL 89/104/EWG in einer Weise geäußert hat, die keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung dieser Vorschrift lässt, bleibt auch kein Raum, die Frage der grafischen Darstellbarkeit dem EuGH erneut nach Art. 234 EG vorzulegen (vgl.

Fezer/Grabrucker, Hdb. Markenpraxis, Bd. I, Rn. 652). Unbeachtlich sind insoweit auch die Bedenken der Beschwerdeführerin gegen die Unabhängigkeit der Institute, die Farbreakarten zur Verfügung stellen. Bei den von der Markeninhaberin verwendeten Farbklassifikationssystemen RAL und Pantone handelt es sich um international anerkannte Systeme, deren Verwendung der EuGH ausdrücklich zur Behebung etwaiger Ungenauigkeiten in der grafischen Darstellung als ausreichend ansieht (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 38 - Libertel).

2.2. Für die Waren und Dienstleistungen

"Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten"

ist die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise zu löschen, da ihrer Eintragung das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand und dieses Schutzhindernis weder im Zeitpunkt der Eintragung noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden wurde (§ 50 Abs. 1 und Abs. 2, Satz 1 MarkenG). Der Marke fehlte bereits im Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke inne-wohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum nicht daran gewöhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine abstrakte Farbe im Handel grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird. Nur unter außergewöhnlichen Umständen kann ihr daher 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, Rn. 65 f. - Libertel).

Die Prüfung der Unterscheidungskraft ist daher nur möglich, wenn die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Teil einer überschaubaren und in sich abgeschlossenen Branche sind und somit einem spezifischen Marktsegment im wirtschaftlichen Sinne angehören, für das sich Feststellungen zur Präsentation der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen am Markt treffen lassen. Denn nur unter diesen Voraussetzungen sind aussagekräftige Rückschlüsse aus dem Marktauftritt der Produkte oder Dienstleistungen auf die Wahrnehmung des Verkehrs möglich (vgl. BGH GRUR 2002, 538 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse; GRUR 2001, 1154, 1155 - Farbmarke violettfarben; BPatG GRUR 2005, 1056, 1058 - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau; 33 W (pat) 143/02 - Gelb; 30 W (pat) 131/05 - Cadmiumgelb). Gehören die beanspruchten Waren oder

Dienstleistungen hingegen ihrer Art nach sehr unterschiedlichen und vielfältigen Branchen an, so ergibt sich eine Fülle von Farbauftritten auf ganz unterschiedlichen - wirtschaftlich nicht abgrenzbaren - Gebieten mit gegebenenfalls unterschiedlichen Kennzeichnungsgewohnheiten. Dies hat zur Folge, dass sich für die konkreten Waren oder Dienstleistungen nicht feststellen lässt, in welcher Weise eine abstrakte Farbe vom Verbraucher wahrgenommen wird. Der Senat stimmt insoweit mit der von Fezer in seinem Gutachten vertretenen Auffassung überein (vgl. Fezer, a. a. O., S. 36).

Diese Auffassung entspricht im Übrigen der markenrechtlichen Systematik, wie sie der BGH in seinen Entscheidungen zu "AC" und "LOKMAUS" zum Ausdruck gebracht. Danach darf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens nicht bei der Zugrundelegung des Warenoberbegriffs stehen bleiben, sondern eine Eintragung verbietet sich schon dann, wenn nur für eine unter den Oberbegriff fallende Ware ein Schutzhindernis vorliegt (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Auch wenn die BGH-Entscheidungen nur § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG betrafen, müssen diese Grundsätze für § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entsprechend gelten. Denn auch insoweit erscheint es nicht gerechtfertigt, die Eintragung der Marke für einen Oberbegriff zu gewähren, weil für diesen keine eindeutigen Feststellungen zur Verkehrsauffassung getroffen werden können, während andererseits für einzelne, unter diesen Oberbegriff fallende Waren feststeht, dass das Zeichen vom Verkehr nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Ungeachtet der Tatsache, dass der EuGH mit der Entscheidung zu "Libertel" erstmalig seine Rechtsauffassung zur Unterscheidungskraft abstrakter Farbmarken geäußert und damit erst den Ausgangspunkt für eine harmonisierte Rechtsprechung geschaffen hat, handelt es sich damit bei den "außergewöhnlichen Umständen" nach Auffassung des Senats nicht um ein neues Tatbestandsmerkmal, sondern die Anwendung markenrechtlicher Grundsätze für die abstrakte Farbmarke.

2.2.1. Die Waren "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation" genügen diesen Anforderungen an eine sehr beschränkte Zahl von Waren nicht. Unter Zugrundelegung des von Picot in seinem Gutachten dargelegten Begriffsverständnisses der Telekommunikation als eine große Vielfalt von Dienstleistungen, die sich auf Bereitstellung, Betrieb und Angebot verschiedenster Dienste für leitungsgebundene und drahtlose Individual- und Verteilkommunikation erstrecken (vgl. Picot, a. a. O., S. 29), gewährt dieser weite Oberbegriff Schutz für eine Vielzahl unterschiedlichster Apparate, wie z. B. Telefone, Mobiltelefone, Funksprechgeräte, Telefaxgeräte, Modems, Router, Radio- und Fernsehgeräte, Webcams, internetfähige MP3-Player u. v. m. Es handelt sich damit weder um eine sehr beschränkte Zahl von Waren, noch ist es möglich, die genannten Waren einem spezifischen Marktsegment zuzuordnen, anhand dessen die Wahrnehmung des Verkehrs von Farbverwendungen festgestellt werden könnte. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass es hinsichtlich des Vertriebs und auch hinsichtlich der Hersteller zwischen den verschiedenen Warenbereichen Überschneidungen geben kann. So zählt etwa ein Großteil dieser Waren zum üblichen Sortiment großer Elektronikeinzelhändler, und es finden sich durchaus Hersteller, die sowohl Fernsehgeräte als auch MP3-Player bzw. Fernsehgeräte und Mobiltelefone herstellen. Dies reicht nach Auffassung des Senats aber nicht, um von einem einheitlichen Marktauftritt sämtlicher vom genannten Oberbegriff umfassten Waren ausgehen und tatsächliche Feststellung zur Wahrnehmung des Verbrauchers treffen zu können.

Entsprechendes gilt für die auf diesen weiten Warenbegriff gerichteten Dienstleistungen "Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation", die ebenfalls vielfältigen und sehr unterschiedlichen Branchen angehören können.

Kein Teil eines spezifischen Marktsegments sind auch die Dienstleistungen "Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zur-

verfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten". Anders als die technische Bereitstellung eines Internetzugangs handelt es sich hierbei um sog. Content-Dienste, die auf die Zurverfügungstellung von Inhalten ausgerichtet sind. Diese Dienste können einerseits von Internet- und Service Providern erbracht werden und andererseits von jedem Datenbankbetreiber, der seine Daten, wie z. B. Rechtsprechungssammlungen, Zeitungsarchive usw., im Internet anbietet. Damit lassen sich diese Dienstleistungen sowohl dem Markt der Telekommunikationsdienste als auch dem der Datenbankdienste zurechnen. Nach dem Gutachten von Picot sind Content-Dienste für Unternehmen, die Telekommunikationsdienste anbieten, zwar typischerweise nicht Teil der Wertschöpfungskette mit den vier wesentlichen Stufen Netzbereitstellung, Durchführung von Übertragungsdienstleistungen, Rechnungserstellung und Kundenbetreuung sowie Akquisition einschließlich Bereitstellung eines physischen oder virtuellen " „Point of Sale" bzw. "Point of Service" (vgl. Picot, a. a. O., S. 55 ff.). Im Hinblick auf zukünftige Tendenzen im Telekommunikationsmarkt nennt das Gutachten den Content aber als ein Beispiel der zunehmend konvergenten Entwicklung im Telekommunikations- und Medien-sektor. Denn infolge der durch die Digitalisierung ermöglichten Trennbarkeit von Inhalt und Trägermedium kann sich die Telekommunikation grundsätzlich auch die Märkte für Fach- und Unterhaltungsinformation mit erschließen, deren Inhalte sich elektronisch abbilden lassen (vgl. Picot, a. a. O., S. 37 ff., 74). Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen, die nach dem Gutachten noch nicht als abgeschlossen angesehen werden können, und der Überschneidung zwischen dem Marktsegment der Telekommunikationsdienste einerseits und der dem Medienbereich zuzurechnenden Datenbankdienste andererseits lassen sich die vorgenannten Dienstleistungen keiner einheitlichen Branche zuordnen. Sie ermöglichen daher keine Feststellungen zur Wahrnehmung abstrakter Farbmarken durch die angesprochenen Verbraucher (vgl. BPatG GRUR 2009, 161 - Yello).

Auch soweit die Anmelderin in den Hilfsanträgen 1 und 2 das Verzeichnis durch eine Präzisierung des Begriffs Telekommunikation eingeschränkt hat, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Die im Hilfsantrag 1 gewählte Formulierung "Apparate

[...] für die Telekommunikation, nämlich für Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten" erläutert lediglich den Begriff der Telekommunikation und schränkt damit die oberbegrifflich beanspruchten Waren in keiner Weise ein. Demgegenüber sind durch die Formulierung im Hilfsantrag 2 "Apparate [...] für die Telekommunikation, nämlich für Telefondienstleistungen und Bereitstellung von Internetzugängen" zwar jedenfalls Radio- und Fernsehgeräte vom Schutz ausgenommen. Zu den verbleibenden Waren zählen aber nach wie vor so unterschiedliche Apparate wie Telefone, Mobiltelefone, Funksprechgeräte, Telefaxgeräte, Modems und Router, die sich aus den oben genannten Gründen nicht einer einheitlichen Branche zuordnen lassen. Aus dem gleichen Grund kann auch die wortgleiche Einschränkung der auf die Vermietung dieser Apparate gerichteten Vermietungsdienstleistungen keinen Erfolg haben.

2.2.2. Anders verhält es sich hingegen bei den Waren "Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation". Als "Verzeichnisse für die Telekommunikation" kennt der Verbraucher neben Telefonbüchern nur Branchenverzeichnisse. Es handelt sich also zum einen um eine sehr beschränkte Zahl von Waren und zum anderen um ein sehr spezifisches Marktsegment. Denn Telefonbücher und Branchenverzeichnisse werden nur von wenigen Herstellern angeboten, regelmäßig kostenlos an die Haushalte abgegeben und sind im freien Handel nicht erhältlich (vgl. BPatG GRUR 2009, 170, 171 - Rapsgeib).

Für dieses Marktsegment lässt sich nicht feststellen, dass der Verkehr Farbverwendungen als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt. Wie bei Druckereierzeugnissen im Allgemeinen ist es auch bei Telefonbüchern und Branchenverzeichnissen üblich, unterschiedlichste Farben und Farbkombinationen zur dekorativen Gestaltung der Umschlag- und Innenseiten einzusetzen. Verwendet wer-

den dabei alle werbeüblichen Farben, die geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu wecken, wozu auch die verschiedensten Abstufungen von Magenta zählen. Die Farben werden dabei regelmäßig nicht als Merkmal des herausgebenden Verlags hervorgehoben, noch wird auf andere Weise ein Identifikationszusammenhang zwischen den verwendeten Farben und dem jeweiligen Verlagsunternehmen hergestellt, so dass nicht davon auszugehen ist, dass sie vom angesprochenen Verbraucher als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden (vgl. BPatG GRUR 2008, 428, 430 - Rot; GRUR 2009, 167, 169 - Sonnengelb; GRUR 2009, 170, 172 - Raps gelb).

Wegen der fehlenden Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Funktion von Farben bei Telefonbüchern und Branchenverzeichnissen führt auch die von der Markeninhaberin im Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 übereinstimmend erklärte Einschränkung auf "Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher" zu keinem anderen Ergebnis.

2.3. Für die oben genannten Waren und Dienstleistungen "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten" war die verfahrensgegenständliche Marke weder im Zeitpunkt der Eintragung noch im Zeitpunkt der Entscheidung infolge ihrer Benutzung im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

Maßgebliche Kriterien für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung sind nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benut-

zung dieser Marke, der Werbeaufwand 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. Die Voraussetzungen für die Eintragung als verkehrsdurchgesetzte Marke sind erfüllt, wenn sich anhand der genannten Kriterien feststellen lässt, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als Unternehmenshinweis auffasst (vgl. EuGH GRUR 2005, 763, Rn. 31 - Nestlé/Mars; GRUR 2002, 804, Rn. 60 f. - Philips; GRUR 1999, 723, Rn. 51 f. - Windsurfing Chiemsee). Nach der Rechtsprechung des BGH ist dabei regelmäßig ein Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % erforderlich (vgl. BGH GRUR 2008, 710, Rn. 26 - VISAGE; GRUR 2006, 760, Rn. 20 - LOTTO).

2.3.1. In Bezug auf die Waren "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation" hat der Senat bereits erhebliche Zweifel, ob die Marke insoweit im Verkehr benutzt wird. Zwar kann als gerichtsbekannt unterstellt werden, dass die Markeninhaberin die Farbmarke "Magenta" intensiv für die von ihr angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen benutzt und in diesem Zusammenhang auch Zusatz- und Endgeräte für die Telekommunikation wie etwa Mobiltelefone, Telefaxgeräte, Modems und Router zum Verkauf bzw. zur Miete anbietet. Bei diesen Geräten ist der Verkehr aber daran gewöhnt, dass sie auch dann mit der Marke des jeweiligen Geräteherstellers gekennzeichnet sind, wenn sie als Bestandteil des Vertragsangebots eines Telefon- oder Internetanbieters angeboten werden. Dementsprechend lässt sich auch den Werbeanzeigen für diese Dienstleistungen regelmäßig der Hersteller der als Vertragsbestandteil angebotenen Geräte entnehmen. Der angesprochene Verbraucher hat daher keine Veranlassung, allein aus der Benutzung der Marke für die von der Markeninhaberin erbrachten, aber nicht vom Schutz umfassten Handelsdienstleistungen zu folgern, dass sie zugleich als Herstellerin der angebotenen Geräte am Markt auftritt. Belegt wird dies im Übrigen durch das von der Markeninhaberin in Auftrag gegebene demoskopische

Gutachten "Die Produktpalette der Telefonanbieter aus Sicht der Bevölkerung" vom Januar 2009. Befragt nach den verschiedenen Leistungen, die von Telefonanbietern erbracht werden, ordnen zwar 89 % der Befragten den Einzelhandel, nämlich "Verkauf von Telefonen, Handys, Anrufbeantwortern, Faxgeräten" dem typischen Leistungsspektrum eines Telefonanbieters zu. Die Herstellung dieser Geräte taucht in der Liste möglicher Leistungen aber nicht auf und zählt damit offensichtlich auch nach Auffassung der Markeninhaberin nicht zur Produktpalette eines Telefonanbieters.

2.3.2. Aber selbst bei unterstellter Benutzung der Marke für die genannten Waren geben weder das der Eintragung zu Grunde liegende demoskopische Gutachten vom September 1999 noch das im Beschwerdeverfahren von der Markeninhaberin eingereichte Gutachten vom Januar 2009 hinreichende Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung. Die jeweiligen Formulierungen "Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" (1999) und "im Zusammenhang mit Telefonieren und Leistungen von Telefonanbietern" (2009) ermöglichen keine eindeutige Zuordnung der Befragungsergebnisse zu den einzelnen im Verzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen und sind daher nicht geeignet die Verkehrsdurchsetzung für die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen nachzuweisen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, Rn. 58 - Philips; BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN).

Für das Gutachten vom September 1999 geht der Senat zu Gunsten der Markeninhaberin davon aus, dass zumindest die Waren "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation" Gegenstand der Befragung waren. In der Liste 3, die den Befragten zur Erläuterung der Frage nach "Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" vorgelegt wurde, sind "Apparate auf dem Gebiet rund ums Telefon" ebenso wie "Drucksachen und Druckerzeugnisse im Zusammenhang mit Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums

Telefon" ausdrücklich aufgeführt. Ob darüber hinaus auch die Dienstleistungen "Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten" als abgefragt anzusehen sind, kann dahingestellt bleiben. Das Gutachten enthält nämlich keine Frage, die eine eindeutige Zuordnung der erzielten Ergebnisse zu den abgefragten Waren- und Dienstleistungsgruppen ermöglicht. Damit bleibt unklar, auf welche konkreten Waren und Dienstleistungen sich der für "Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" ermittelte Zuordnungsgrad von insgesamt 68,7 % bezieht. Anhaltspunkte für zusätzliche Angaben der Markeninhaberin, die jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt eine entsprechende Differenzierung zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen ermöglicht hätten, lassen sich im Übrigen auch nicht dem der Eintragung als verkehrsdurchgesetzte Marke zugrundeliegenden Gerichtsbeschluss vom 19. April 2000 entnehmen, der lediglich pauschal von der Durchsetzung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausgeht (vgl. BPatG 32 W (pat) 72/97).

Zum Verkehrsdurchsetzungsgutachten vom Januar 2009 ist zunächst festzustellen, dass die Formulierung "im Zusammenhang mit Telefonieren und Leistungen von Telefonanbietern" methodisch nicht den an ein Verkehrsdurchsetzungsgutachten zu stellenden Anforderungen genügt. Denn der Begriff "Telefonanbieter" weist bereits auf einen Dienstleister hin und nimmt damit die entscheidungserhebliche Frage vorweg, ob das Zeichen überhaupt als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob bei dieser ausdrücklich auf Telefondienstleistungen zugeschnittenen Formulierung die Waren und Dienstleistungen "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbei-

tung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten" überhaupt Gegenstand der Befragung waren. Diese Frage kann aber dahingestellt bleiben, weil auch dieses Gutachten keine Frage enthält, die eine Differenzierung nach Waren und Dienstleistungen ermöglicht und damit bezüglich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen keine Rückschlüsse auf eine mögliche Verkehrsdurchsetzung ermöglicht. Ebenfalls unbehelflich ist insoweit das demoskopische Gutachten vom Januar 2009 zur Produktpalette der Telefonanbieter. Bezüglich der in Rede stehenden Waren zeigt es, dass Waren wie "Telefone, Handys, Anrufbeantworter, Faxgeräte" Telefonanbietern nur im Zusammenhang mit Einzelhandelsdienstleistungen zugerechnet werden (s. oben). Content-Dienste wie "Downloads für das Handy wie Klingeltöne, Spiele, Songs usw." und "Angebote von aktuellen Nachrichten oder Sportergebnissen für den Abruf über das Handy" werden zwar in erheblichem Umfang mit Telefonanbietern in Verbindung gebracht (s. oben). Diese Feststellung allein kann aber zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten" nicht ausreichen.

Gleiches gilt für die entsprechend eingeschränkten Waren und Dienstleistungen in den Hilfsanträge 1 und 2 (s. 2.3).

2.4. Im Übrigen ist die Beschwerde zurückzuweisen. Für die Dienstleistungen

"Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation,
Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation;

Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

sowie für die aufgrund des Hilfsantrags 1 eingeschränkten Dienstleistungen

"Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten"

war die angegriffene Marke sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts unterscheidungskräftig (§ 50 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

2.4.1. Die Dienstleistungen "Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" sind in ihrer Zahl sehr beschränkt und Teil eines sehr spezifischen Markts im Sinne der Rechtsprechung des EuGH (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 66 - Libertel). Der Begriff "Einrichtungen für die Telekommunikation" bezeichnet die zur Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen erforderliche technische Infrastruktur, z. B. Kommunikationsnetze, Leitungen, Verteilerkästen, öffentliche Telefonzellen, Funk- und Sendetürme und Satelliten. Nach der bei der Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen verwendeten Diktion, die zwischen "Einrichtungen" einerseits und "Apparaten, Geräten" andererseits unterscheidet, umfasst der Begriff der "Einrichtungen" damit nicht die bei der Telekommunikation eingesetzte Hardware in Form von Telefonapparaten, Mobiltelefonen usw. (vgl. die

vom DPMA bereitgestellte Suchmaschine für Waren und Dienstleistungen unter <http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/suche/suchen.html>). Maßgeblicher Verkehrskreis für die genannten Dienstleistungen ist daher ausschließlich das Fachpublikum, insbesondere die Betreiber von Telekommunikationsnetzen (vgl. Picot, a. a. O., S. 60 ff.). Es handelt sich folglich um eine spezialisierte Branche mit hoher Investitionsintensität und wenigen Anbietern. Denn da in Deutschland bereits vor der Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts eine sehr umfangreiche technische Infrastruktur bestand, die von der Markeninhaberin übernommen wurde, ist der Bedarf an Ausbau und Erweiterung der bestehenden Infrastruktur begrenzt (vgl. Picot, a. a. O., S. 56, für den Bereich des Mobilfunks).

Dem steht nicht entgegen, dass der weite Oberbegriff der Telekommunikation eine große Vielfalt unterschiedlichster Dienstleistungen umfasst (s. oben). Denn die genannten Dienstleistungen sind allein auf die der Telekommunikation zugrundeliegende technische Infrastruktur ausgerichtet und als solche unabhängig von der Art und Vielzahl der mittels dieser Infrastruktur erbrachten Telekommunikationsdienste.

Hinsichtlich der Dienstleistungen "Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation; Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" steht für den Senat anhand seiner im Wege der Amtsermittlung angestellten Recherchen zur Schutzfähigkeit der Farbe "Magenta" deren Eintragung zu beiden maßgeblichen Zeitpunkten nicht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Bei Dienstleistungen, die ihrer Natur nach farblos sind, ist der Verkehr bereits in erheblichem Maße daran gewöhnt, abstrakte Farben als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen. Ebenso wenig ergaben die Belege - auch nicht die von der Beschwerdeführerin vorgelegten -, dass für diese spezialisierten, den technischen Übertragungsvorgang erst ermöglichenden Dienstleistungen die Farbe "Magenta" als grafisches oder sonst werbemäßiges

Gestaltungsmittel üblich wäre. Weiterhin lässt sich auch eine beschreibende Bedeutung der Farbe "Magenta", etwa im Sinne einer Symbol- oder Sicherheitsfarbe nicht belegen. Als eine nach den Regeln des Marketings an weiblichen Zielgruppen ausgerichtete Farbe aufgrund ihrer traditionell emotionalen Wertigkeit ist sie für den hier maßgeblichen Bereich der ausschließlich technischen Dienstleistungen untypisch und daher ohne weiteres geeignet, vom angesprochenen Fachpublikum als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden (vgl. BPatG Mitt. 2003, 77 - abstrakte Farbmarke magenta (2); Baechler, Rote Bullen und lila Kühe, 2008, S. 16 ff., 24, Rn. 31).

2.4.2 Keine Unterscheidungskraft hat die Marke hingegen für die eingetragene Dienstleistung "Telekommunikation". Denn der weite Oberbegriff der Telekommunikation lässt sich wegen der Vielzahl der unterschiedlichsten Dienstleistungen, die der Verkehr damit verbindet, keinem in sich abgeschlossenen und spezifischen Marktsegment zuordnen.

Wie im Gutachten von Picot ausführlich dargelegt, bezeichnet der Begriff der Telekommunikation "die nachrichtentechnisch gestützte gezielte oder gestreute Übertragung von Daten jeglicher Art (Text, Grafiken, Bilder, Audio, Video, Stimme und alle möglichen Kombinationen) in analoger oder digitalisierter Form über verschiedenste Netze (vgl. Picot, a. a. O., S. 16). Sie umfasst damit die Individualkommunikation bzw. vermittelte Telekommunikation, wie z. B. das Telefonieren und den Sprechfunk, die zwischen zwei Teilnehmern eine exklusive Zweiwegverbindung herstellt. Ebenfalls der Telekommunikation zuzurechnen ist darüber hinaus die Massenkommunikation bzw. verteilte Telekommunikation, bei der von einem Punkt aus allen berechtigten Teilnehmern gleichzeitig Kommunikationsinhalte angeboten werden, und die damit auch den Rundfunk in seinen beiden Varianten Hörfunk und Fernsehen umfasst (vgl. Picot, S. 13 ff). Dieses Begriffsverständnis der Telekommunikation als Oberbegriff für die Individual- und die Massenkommunikation findet seine Entsprechung in der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen. Zwar enthält die der Klasse 38 zugeordnete Dienstleistung "Telekommunikation" nach der erläuternden Anmerkung insbesondere "Dienst-

leistungen, die im Wesentlichen in der Verbreitung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen bestehen". Hingegen nennt Teil II der Klassifikation, der aus einer nach Klassen geordneten Liste der Waren und Dienstleistungen besteht, nicht nur Dienstleistungen der Massenkommunikation, wie "Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen, Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste", sondern daneben auch zahlreiche Dienstleistungen der Individualkommunikation, wie "Telefaxdienste, Telefondienste, Telegrafiedienste, Telegrammdienste" (vgl. Klassifikation von Nizza, Neunte Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007, Teil I und II). Die vom Oberbegriff „Telekommunikation“ erfassten Dienstleistungen sind damit außerordentlich vielfältig und erstrecken sich auf Endkundenleistungen sowie auf Bereitstellung, Betrieb und Angebot unterschiedlichster Dienste für leitungsgebundene und drahtlose Individual- und Massenkommunikation (vgl. Picot, a. a. O., S. 29). Mangels eines spezifischen Marktsegments können die für die Prüfung der Unterscheidungskraft notwendigen Feststellungen zur Wahrnehmung der angesprochenen Verbraucher nicht getroffen werden. Deshalb muss es bei der grundsätzlichen Aussage des EuGH bleiben, dass Farben für gewöhnlich vom maßgeblichen Publikum nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden und daher nicht unterscheidungskräftig sind (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 65 - Libertel).

Auch das von der Beschwerdeführerin zur konkreten Unterscheidungskraft der Farbe Magenta für "Video on Demand" vorgelegte demoskopische Gutachten vom Oktober 2007 bestätigt diese Beurteilung. Denn es zeigt deutlich, dass sich die Wahrnehmung des Verkehrs in Bezug auf die herkunftshinweisende Wirkung abstrakter Farben nur im Zusammenhang mit konkreten Dienstleistungen - hier "Video on Demand" - feststellen lässt. Hingegen erlaubt es keine Rückschlüsse auf die Unterscheidungskraft der Farbe "Magenta" für das gesamte Spektrum der vom Oberbegriff "Telekommunikation" umfassten Dienstleistungen. Denn die Wahrnehmung der abstrakten Farbe als herkunftshinweisend für eine noch kaum am Markt eingeführte Dienstleistung erfolgt ausschließlich aufgrund der Zuordnung zu dem bereits am Markt präsenten Leistungsangebot der Markeninhaberin, für die

sie die Farbe intensiv benutzt und nicht aufgrund einer abstrakten Zuordnung zum Begriff der Telekommunikation. Im Übrigen hat der Senat Zweifel, ob bei Zugrundelegung eines Verkehrskreises von nur 24 % der Bevölkerung gültige Aussagen für die hier maßgebliche Allgemeinheit der Verbraucher getroffen werden können (vgl. S. 6 des Gutachtens vom Oktober 2007).

Die Farbe war für die Dienstleistung "Telekommunikation" auch weder im Zeitpunkt der Eintragung noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats infolge ihrer Benutzung im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

Hinsichtlich des demoskopischen Gutachtens vom September 1999 bestehen bereits Zweifel, ob Telekommunikationsdienste überhaupt Gegenstand der Befragung waren. Gestellt wurde die Frage

"Und haben Sie diese Farbe im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren schon gesehen? Hier sind die verschiedenen Gebiete aufgeschrieben."

Dazu wurde den Befragten eine Liste 3 vorgelegt, überschrieben mit "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren". Sie lautet:

Apparate auf dem Gebiet rund ums Telefon
Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon
Wartung und Reparatur solcher Einrichtungen

Drucksachen und Druckerzeugnisse im Zusammenhang mit Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon.

Diese Fragestellung in Verbindung mit der Liste 3 bringt zum Ausdruck, dass nicht nach der Dienstleistung des Telefonierens als einem Teilbereich der Telekommunikation, sondern nur nach den diese ergänzenden oder voraussetzenden Waren und Dienstleistungen, nämlich Telefone und Telefonbücher sowie Telefonzellen und Wartungsarbeiten gefragt werden sollte. Darüber hinaus enthält das Gutachten aber auch keine weitergehende Frage, anhand derer sich feststellen ließe, für welche der in der Liste 3 genannten Waren und Dienstleistungen sich die Marke mit welchem Prozentsatz infolge ihrer Benutzung durchgesetzt hat. Auch dem der Eintragung zugrundeliegenden Beschluss des BPatG lassen sich hierzu keine Feststellungen entnehmen (vgl. BPatG Beschluss v. 19. April 2000 - 32 W (pat) 72/97).

Dies gilt gleichermaßen für das demoskopische Gutachten vom Januar 2009. Abgesehen von den methodischen Bedenken (s. oben) ermöglicht auch hier die Formulierung "Einmal angenommen, Sie sehen diesen Farbton hier irgendwo im Zusammenhang mit Telefonieren und Leistungen von Telefonanbietern" (vgl. Tabelle 1) keine Zuordnung der erzielten Befragungsergebnisse zur Vielzahl der mit dem Oberbegriff der Telekommunikation beanspruchten Dienstleistungen. Das gilt auch unter Berücksichtigung des von der Markeninhaberin vorgelegten Gutachtens zur Produktpalette der Telefonanbieter aus der Sicht der Bevölkerung vom Januar 2009. Es zeigt lediglich, dass bei Fragestellungen, die nicht im Einklang stehen mit den gesetzlichen Vorgaben des Markenrechts und der Klassifikation, auch die erzielten Ergebnisse nicht den markenrechtlichen Anforderungen genügen können. So rechnen die angesprochenen Verbraucher einem Telefonanbieter in erheblichem Umfang auch über die Telekommunikation hinausgehende Dienstleistungen zu, wie "Verkauf von Telefonen, Handys, Anrufbeantwortern, Faxgeräten" (89 %) oder "Verkauf, Vermietung, Kundendienst für Telefonanlagen in Firmen, Unternehmen" (71 %, Schaubild 1). Schon aufgrund dieser sehr unter-

schiedlichen Vorstellungen ist eine eindeutige Zuordnung der abgefragten "Leistungen von Telefonanbietern" zu dem im Verzeichnis eingetragenen Oberbegriff der Telekommunikation entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des Markengesetzes und der Markenverordnung in Verbindung mit der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen nicht möglich. Darüber hinaus wurde der Bereich des Hörfunks, der ebenfalls der Telekommunikation zuzurechnen ist (s. oben), mit "Digitales Radio, Übertragung von Radiosendungen in besonders guter Qualität" nur sehr eingeschränkt abgefragt und erzielte außerdem mit 43 % einen Prozentsatz, der deutlich unter dem für die Verkehrsdurchsetzung zu fordernden Zuordnungsgrad von mindestens 50 % liegt. Nach alledem rechtfertigt das demoskopische Gutachten vom Februar 2009 nicht die Annahme der Verkehrsdurchsetzung der Farbe "Magenta" für die Dienstleistung "Telekommunikation". Denn die Verkehrsdurchsetzung für einzelne, unter einen weiten Oberbegriff fallende Dienstleistungen genügt nicht zum Nachweis für den gesamten Oberbegriff (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS; GRUR 2002, 261, 262 - AC).

2.4.3. Für die im Hilfsantrag 1 eingeschränkte Dienstleistung

"Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten"

ist die angegriffene Marke aber jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts im Verkehr durchgesetzt.

Für diese Dienstleistungen, die zum Kernbereich der geschäftlichen Aktivitäten der Beschwerdeführerin zählen, ist die intensive und andauernde Benutzung der angegriffenen Marke gerichtsbekannt. Der BGH hat bereits im Jahr 2003 festgestellt,

dass die abstrakte Farbmarke "Magenta" bereits vor ihrer Eintragung im Jahr 2000 für die von der Markeninhaberin erbrachten Telekommunikationsdienstleistungen aufgrund ihrer Benutzung Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG erlangt hat und schon im September 1999 rund 70 % der Bevölkerung als Herkunftshinweis auf das Unternehmen der Markeninhaberin bekannt war (vgl. BGH GRUR 2004, 151, 153 – Farbmarkenverletzung I; GRUR 2004, 154, - Farbmarkenverletzung II).

Nachgewiesen wird die Verkehrsdurchsetzung darüber hinaus durch das demoskopische Gutachten vom Januar 2009. Danach können 79 % der Befragten, für die das Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, dieses zutreffend mit "Deutsche Telekom" bzw. mit Marken der Markeninhaberin benennen und beziehen sich damit eindeutig auf die Dienstleistungen, die die Beschwerdeführerin tatsächlich erbringt und für die sie das beanspruchte Zeichen bekanntermaßen intensiv und umfänglich benutzt. Dieser Prozentsatz liegt erheblich über dem von der Rechtsprechung geforderten Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % (vgl. BGH GRUR 2008, 710, Rn. 26 - VISAGE; GRUR 2006, 760, Rn. 20 - LOTTO). Für die nach der Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden und von der Beschwerdeführerin tatsächlich im Verkehr angebotenen Dienstleistungen "Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten" ist daher trotz der methodischen Ungenauigkeit der Abfrage von einer Durchsetzung im Verkehr auszugehen. Dem steht nicht entgegen, dass die genannten Dienstleistungen nicht unter der Unternehmensbezeichnung der Markeninhaberin, sondern den für die verschiedenen Konzernbereiche eingesetzten Marken, insbesondere T-Mobile, T-Online, T-Com und ab 2007 T-Home, erbracht werden. Denn für die Ermittlung des relevanten Zuordnungsgrads ist es ausreichend, dass die Befragten das Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuordnen, so dass auch die Nennung von eindeutig dem Unternehmen zurechenbaren

Marken genügt (vgl. Niedermann, GRUR 2006, 367, 370 ff.; Pflüger, GRUR 2004, 652, 656; Ströbele, GRUR 2008, 569, 572).

C. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

D. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG unbegründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach ständiger Rechtsprechung (vgl. Fezer; Markenrecht, 3. Aufl., § 71, Rn. 14; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71, Rn. 35; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71, Rn. 30 ff.) angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig erscheint. Die Rückzahlung ist die Ausnahme vom Grundsatz der grundsätzlichen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde und kommt bei fehlerhafter Sachbehandlung durch die Vorinstanz, insbesondere bei Vorliegen von Verfahrensfehlern, in Betracht. Die Rückzahlung scheidet nur dann aus, wenn auch ohne Fehlverhalten des Deutschen Patent- und Markenamts inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb hätte Beschwerde eingelegt werden müssen. Ein derartiger Verfahrensfehler liegt nach der geltenden Rechtslage nicht vor. Das Deutsche Patent- und Markenamt musste in der Sache über den Antrag auf Löschung nicht nur formal, sondern auch sachlich entscheiden, da es bisher keine Markennichtigkeitsklage gibt.

Soweit die Beschwerdeführerin rügt, es sei rechtsfehlerhaft gewesen, dass ihre Beweisanträge übergangen, der Grundsatz auf rechtliches Gehör nicht beachtet und ein Antrag auf Anhörung trotz offensichtlicher Sachdienlichkeit ignoriert worden sei, fehlt es jedenfalls an der Kausalität zwischen den behaupteten Verfahrensfehlern und dem Beschwerdeerfordernis, da nicht davon auszugehen ist, dass die Markenstelle anders entschieden und sich in Widerspruch zur Entscheidung des BPatG im Verfahren 32 W (pat) 72/97 gesetzt hätte.

E. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Fortbildung des Rechts zuzulassen.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

WA/CI