



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 3/06

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
6. April 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 41 406 (S 263/03 Lösch und S 57/02 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Januar 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende sowie des Richters Merzbach und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Am 11. Oktober 1995 hat die damalige Anmelderin für die Waren "Abformmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke" eine Farbmarke "lila" angemeldet. Im Anmeldeformular sind als Anlagen aufgeführt: "1 Farbbeispiel der Farbmarke" und "3 Pantone 2622 aufgerastet im C, M, S, geeignet zur farblichen Drucklegung für die Veröffentlichung im Markenblatt". Mit Eingabe vom 26. Oktober 1995 reichte der Vertreter der Anmelderin neue Silikon-Farbmuster ein, da dem Anmeldeantrag ein Farbbeispiel beigegefügt gewesen sei, das nicht zum Aufbewahren geeignet sei. Er bat darum, das Farbmuster möglichst umgehend zu vernichten, da sich dieses Material im Laufe der Zeit zersetze und dann unangenehm zu riechen anfange. Auf die Aufforderung des Amtes, farbige scannbare Wiedergaben der angemeldeten Marke nachzureichen, hat die Anmelderin mit Eingabe vom 20. Dezember 1995 Markendarstellungen auf Papier eingereicht. Den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 10. Mai 1996, indem zunächst entschieden worden war, dass die Anmeldung als nicht eingereicht gelte und die Anmeldung zurückgewiesen werde, hat das Bundespatentgericht (30 W (pat) 287/96) gemäß dem Hilfsantrag, der darauf gerichtet war, die Marke wegen Verkehrsdurchsetzung einzutragen, aufgehoben. In der Begründung hatte der Senat u. a. ausgeführt, dass die Anmelderin "ihre Marke durch Benennung der gängigen Farbskala Pantone, sowie durch eine entsprechend aufgerastete Pantonenvorlage ausreichend konkretisiert und den Anmeldegegenstand damit festgelegt" habe.

Am 31. Mai 2000 wurde die Eintragung verfügt, allerdings unter der Nummer 395 41 406 eine Farbmarke in das Register eingetragen, die einen deutlich anderen Farbton (vgl. Wiedergabe der farbigen Darstellung im Markenblatt Heft 32 vom 10. August 2000, Seite F 1241) aufwies als die im Anmeldeverfahren eingereichten Farbbeispiele. Deren berichtigte Darstellung (Berichtigung vom

8. November 2000, vgl. Markenblatt Heft 49 vom 7. Dezember 2000, Seite F 2000) weicht ebenfalls erheblich von den eingereichten Farbbeispielen ab.

Gegen die Eintragung der Marke 395 41 406 haben die Beschwerdegegnerinnen zu I und zu II Löschantrag gestellt.

Die Beschwerdegegnerin zu I beantragte mit Eingabe vom 14. Oktober 2003 die vollständige Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 MarkenG aF (es wurden alle Lösungsgründe angekreuzt).

Die Beschwerdegegnerin zu II beantragte mit Eingabe vom 4. April 2002 die vollständige Löschung der angegriffenen Marke, da das Bundespatentgericht zu Unrecht Verkehrsdurchsetzung angenommen habe. Mit Schriftsatz vom 16. April 2003 wurde auch ein Verstoß gegen § 3 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG sowie mit Schriftsatz vom 18. Juni 2003 fehlende Markenfähigkeit aufgrund von Unbestimmtheit gerügt.

Die Beschwerdeführerin hat den ihr zugestellten Löschanträgen widersprochen und im Lösungsverfahren mit Schriftsatz vom 26. August 2003 erklärt, dass der durch das mit der Anmeldung hinterlegte Farbmuster definierte Farbton der Marke der Pantone 5125c entspreche. Sie hat angeregt, falls das DPMA es im Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2003, 604) für erforderlich halte, die Angaben zu der Farbmarke durch den farblichen Kennzeichnungscode Pantone 5125c im Markenregister zu ergänzen und auch eine ergänzte Markennurkunde zu übersenden. Die Beschwerdegegnerin zu I hat im Lösungsverfahren ein Gutachten eingereicht, wonach die hinterlegten Farbmuster (auf elastischem Material) der Pantone 5205c am nächsten kämen.

Die Markenabteilung 3.4. der DPMA hat mit Beschluss vom 25. Oktober 2005 die Löschung der Marke beschlossen.

Die Löschungsanträge seien gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG zulässig und begründet. Die angegriffene Marke habe zum maßgeblichen Zeitpunkt ihrer Eintragung in das Register nicht die Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, denn sie weise nicht die - für die graphische Darstellung - erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit auf. Bei einer eingetragenen Marke erfolge die notwendige Bestimmung des Gegenstands des beanspruchten und erteilten Rechts ausschließlich durch das Register. Bei dem Gebot der graphischen Darstellbarkeit handle es sich um ein zentrales materiell-rechtliches Erfordernis der Markenfähigkeit von Registermarken, das dazu diene, im Eintragungsverfahren der Beurteilung der Marke eine festgelegte Form zugrunde legen zu können, die Eintragung ins Register als solche überhaupt zu ermöglichen und die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken und über ihren Schutzbereich zu veröffentlichen. Die graphische Darstellung müsse es ermöglichen, das Zeichen genau zu identifizieren. Sie müsse in sich geschlossen, leicht zugänglich und für die Benutzer des Markenregisters verständlich sein und darüber hinaus dauerhaft. Schließlich müsse das Mittel der graphischen Darstellung unzweideutig und objektiv sein. Diesen Anforderungen werde die angegriffene Marke nicht gerecht. Auszugehen sei von der Marke, wie sie ursprünglich der Anmeldung zu Grunde gelegt war. Die Farbe sei jedoch von der Anmelderin in sich widersprüchlich und damit unzureichend definiert. Denn sowohl die Antragsgegnerin als auch die Antragsstellerin zu I hätten vorgetragen, dass die Pantonennummer 2622 nicht dem eingereichten Farbmuster entspreche. Die Antragsgegnerin habe angeregt, die Angaben im Register mit der Pantonennummer 5125c zu ergänzen. Die Antragsstellerin zu I habe dagegen über eine Farbvermessung des hinterlegten Farbmusters feststellen lassen, dass das Farbmuster der Pantonennummer 5205C entspreche. Selbst beim Versuch einer alle Umstände der Anmeldung berücksichtigenden Auslegung verblieben im Ergebnis immer noch zwei unterschiedliche Farben, die sich gegenseitig ausschließen. Es habe sich kein schützenswerter Vertrauenstatbestand gebildet, denn allen sei bewusst gewesen, dass man im Hinblick auf den Schutz abstrakter Farbmarken Neuland betreten habe. Das Schutzhindernis gemäß § 3 Abs. 1

MarkenG habe zum Zeitpunkt der Eintragung bestanden und bestehe auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschanträge, denn der Widerspruch hinsichtlich der Markendarstellung könne nachträglich nicht mehr ausgeräumt werden. Das wäre nur durch eine Änderung der Pantonefarbnummer möglich, was sich aber verbiete, weil die Marke eine unveränderliche und unteilbare Einheit darstelle, so dass Widersprüche im Anmeldeformular regelmäßig nicht heilbar seien. Weil es bereits an der Markenfähigkeit fehle und aus diesem Grund eine Löschung der angegriffenen Marke auszusprechen sei, könne eine Entscheidung über die übrigen von der Antragstellerin zu I und zu II vorgebrachten Löschanträge dahinstehen. Insbesondere erübrige sich eine Erörterung der Frage der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke, weil der Schutzausschlussgrund des § 3 Abs. 1 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung nicht ausgeräumt werden könne.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Beschwerde erhoben mit dem Antrag

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Oktober 2005 aufzuheben und die Löschanträge zurückzuweisen, sowie die Angaben im Markenregister zur näheren Bestimmung und Beschreibung des Farbtones, der Gegenstand der hier betroffenen Marke sei, dahingehend zu ergänzen, dass dieser Farbton der Pantonennummer 5205c entspreche. Außerdem regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass es für das Löschanverfahren auf die angemeldete Farbmarkendarstellung und nicht auf die eingetragene Farbmarke ankomme. Durch die fehlerhafte Eintragung könne das Amt die Marke nicht ändern. Auch wenn für den Verletzungsprozess der im Register eingetragene Farbton maßgeblich sei (BGH GRUR 2005, 1044 - Dentale Abformmasse), gelte

dies nicht für das Lösungsverfahren. Im vorliegenden Fall sei ein Verzicht auf die fehlerhaft eingetragene Marke nicht möglich, um das Anmeldeverfahren wieder zu eröffnen, da dieses durch den Beschluss des 30. Senats rechtskräftig abgeschlossen sei. Das Amt habe auch nicht versehentlich eine falsche Marke eingetragen, sondern es sollte die angemeldete Farbmarke, so wie sie im Beschluss des DPMA vom 10. Mai 1996 (Wiedergabe auf Papier) eingeklebt war, eingetragen werden, wobei lediglich wegen fehlender technischer Möglichkeiten der eingetragene Farbton nicht mit der angemeldeten Marke übereingestimmt habe. Im Lösungsbeschluss habe die Markenabteilung verkannt, dass der Schutzgegenstand der seinerzeit angemeldeten abstrakten Farbmarke durch die damals eingereichte farbige Darstellung auf Papier hinreichend bestimmbar war und somit der Schutzgegenstand der Marke eindeutig festgelegt worden sei. Zwischen der Farbbezeichnung "lila" und dem eingereichten Lila-Farbton auf Papier bestehe kein Widerspruch. Es sei damals nicht erforderlich gewesen, zusätzlich eine Identifizierung des angemeldeten Farbtons anhand eines gängigen Klassifizierungssystems vorzunehmen. Die Anmeldung sei formell wirksam gewesen. In Bezug auf die Frage der Bestimmtheit der Marke habe es keine Bedeutung, dass in Feld 14 des Anmeldeformulars die Pantone 2622 erwähnt sei. Der Gegenstand der Marke werde nicht durch diese Angabe bestimmt. Hinzu komme, dass die ergänzenden Erläuterungen im Anmeldeformular deutlich machten, dass die genannte Pantone-Nummer nicht den Gegenstand bezeichnen sollte. Es sei nur darauf hingewiesen worden, dass diese Pantone für die Drucklegung im Rahmen der Veröffentlichung der Marke geeignet sein könne. Das Amt habe seinerzeit Probleme gehabt, die der Anmeldung zugrundeliegenden originalen Farbtöne auch nur einigermaßen präzise wiederzugeben. Die in Feld 14 des Anmeldeformulars angegebene Pantonennummer 2622 habe nur als Hilfestellung zur farblichen Drucklegung für die Veröffentlichung im Markenblatt dienen sollen. Hieraus folge zwangsläufig, dass es keine widersprüchlichen Erklärungen gebe. Im Ergebnis könne es demnach nur darum gehen, die damals hinterlegten Farbdarstellungen, mit denen der Gegenstand der Farbmarke eindeutig bestimmt worden sei, nachträglich durch diejenige Pantone- bzw. RAL-Nummer zu beschreiben, die möglichst exakt dem hinterleg-

ten Farbton entspreche. Im Register sei kein Hinweis auf eine Pantonennummer eingetragen worden. Die Tatsache, dass der EuGH nunmehr zusätzlich zur Hinterlegung eines Farbmusters die Bezeichnung der Farbe nach einem Kennzeichnungscode für erforderlich halte, habe für sich gesehen auf den Bestand der bereits vor mehreren Jahren wirksam eingetragenen Marke der Beschwerdeführerin keinen Einfluss. Insoweit fehle es an einem Nichtigkeitsgrund zum Zeitpunkt der Anmeldung im Sinne des § 50 MarkenG. Die Beschwerdeführerin könne sich auf den Bestandsschutz an ihrer Marke berufen, die bereits seit mehreren Jahren eingetragen sei. Im Übrigen habe der EuGH ausdrücklich festgestellt, dass entsprechende Mängel bei bereits existierenden Marken durch ergänzende Bezeichnungen der Farbe nach einem Kennzeichnungscode heilbar seien. Nach einer erneuten Farbmessung könne nun unstreitig gestellt werden, dass der hinterlegte Farbton entsprechend der von der Antragstellerin zu I durchgeführten Farbmessung der Pantonennummer 5205c entspreche. Im Übrigen komme es für die Frage der Verkehrsdurchsetzung auf die Durchsetzung des angemeldeten Farbtons an (lila Farbkarte der Anmelderin), welcher der Verkehrsbefragung zu Grunde gelegen habe.

Die Beschwerdegegnerin zu I beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Lösungsverfahren sei auf die eingetragene Marke abzustellen, die für die eingetragenen Waren nach § 8 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG nicht schutzfähig sei. Auch sei sie nicht verkehrsdurchgesetzt, weil die Beschwerdeführerin diese Farbe gar nicht verwende. Aber auch die Markenmeldung sei fehlerhaft. Vorliegend sei bereits die Markenfähigkeit nicht gegeben, da es an der Bestimmtheit des Schutzgegenstands mangle. Die Frage der Bestimmtheit sei eng mit dem Aspekt der graphischen Darstellbarkeit verknüpft. Die Anmeldung sei in sich widersprüchlich, da das Farbmuster nicht mit der gleichzeitig angegebenen Pantonennummer, der konkretisierenden Beschreibung der Marke, übereinstimme. Die Beschwerde-

führerin verkenne, dass im vorliegenden Fall die Angabe der Farbnummer nicht nachträglich ergänzt werden könne, da eine Pantonnenummer im Anmeldeformular bereits angegeben war. Eine "Ergänzung" der eingetragenen Angaben mit der Pantone-Nr 5205c, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, wäre vielmehr als Markenänderung anzusehen. Widersprüchlichkeiten, die den Schutzgegenstand betreffen, seien nachträglich nicht mehr zu heilen. Sollte der Senat keine Unbestimmtheit des Schutzgegenstands annehmen, ergebe sich die Lösungsreife der Marke daraus, dass die angenommene Verkehrsdurchsetzung nicht vorliege und nicht vorgelegen habe. Das Verkehrsgutachten sei nicht vorhanden. Außerdem hätten die Fragen nicht den Anforderungen entsprochen, um tatsächlich eine Verkehrsdurchsetzung belegen zu können. Bei der Umfrage habe wohl die Abformmasse vorgelegen, die einen sehr eigenen Geruch aufweise. Im Übrigen sei das Gutachten nur zur benutzten und nicht zur angemeldeten Farbe erstellt worden.

Die Beschwerdegegnerin zu II beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Angaben zur angemeldeten Marke seien widersprüchlich gewesen und der Schutzgegenstand nicht eindeutig festgelegt. Es lägen drei verschiedene Farbtöne vor, die eine Identifizierung des tatsächlich beanspruchten Farbtons unmöglich machten. Die Marke, welche Gegenstand der Anmeldung gewesen sei, lasse sich somit nicht graphisch darstellen. Dieser Mangel könne nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Die Markenstelle hätte ungeachtet der zum Anmeldezeitpunkt noch nicht bekannten höchstrichterlichen Entscheidungen den Grundsatz der Bestimmtheit berücksichtigen müssen. Selbst wenn die nachträglich ergangenen Entscheidungen eine Änderung der Rechtsprechung dargestellt hätten, könne dies allenfalls unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes berücksichtigt werden, da eine Änderung der Rechtslage damit gerade nicht verbunden sei. Vorliegend greife aber auch dieser Grundsatz nicht, da die Frage zur Schutz-

fähigkeit abstrakter Farbmarken umstritten war. Eine Änderung der Pantonennummer sei eine unzulässige Änderung des Anmeldegegenstands. Hinzu komme, dass für den Schutz einer Marke die eingetragene Gestaltung maßgebend sei. Die veröffentlichte Farbe entspreche weder der Pantonennummer noch dem Farbmuster.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 22. Januar 2009 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenabteilung 3.4. hat jedenfalls im Ergebnis zutreffend mit Beschluss vom 25. Oktober 2005 (Aktenzeichen S 263/03 Lösch und S 57/02 Lösch) die Löschung der Marke 395 41 067 angeordnet.

1. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist im Lösungsverfahren die eingetragene Marke, in der Form, wie sie sich im elektronischen Register darstellt, auf die geltend gemachten Schutzunfähigkeitsgründe zu überprüfen und es ist nicht darauf abzustellen, ob die von der eingetragenen Marke abweichende Anmeldung eine schutz(un)fähige Marke gewesen wäre. Dies ergibt sich schon aus § 50 Abs. 1 MarkenG, wonach die Eintragung einer Marke gelöscht wird, wenn sie entgegen § 3, 7, oder 8 eingetragen worden ist. Darüber hinaus ist es schwer vorstellbar, etwas zu löschen, was gar nicht eingetragen ist. Auch dem Umstand, dass nach § 4 Nr. 1 MarkenG der Markenschutz durch Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register entsteht, spricht für die Maßgeblichkeit der eingetragenen Darstellung. Auch wenn der Bundesgerichtshof in der Entscheidung I ZR 188/02 (BGH GRUR 2005, 1044 "Dentale Abformmasse") in einem

Verletzungsverfahren keine Entscheidung darüber traf, ob im Rahmen eines Löschungsverfahrens nach § 50 MarkenG auf das angemeldete oder eingetragene Zeichen abzustellen ist, wenn diese voneinander abweichen, kann man aus der Entscheidung schließen, dass auch im Löschungsverfahren die eingetragene Marke maßgebend ist und auf Schutzunfähigkeitsgründe nach § 50 MarkenG überprüft werden muss. Andernfalls müssten Dritte im Verletzungsprozess es hinnehmen, dass sie aus einer schutzunfähigen (eingetragenen) Marke - jedenfalls bei Identität der Waren/Dienstleistungen und der Marken - in Anspruch genommen werden, ohne dass sie die Möglichkeit hätten, die schutzunfähige Marke aus dem Register im Wege eines Löschungsverfahrens zu entfernen, wenn die angemeldete Marke z. B. wegen eines zusätzlichen schutzfähigen Elements im Falle einer fehlerfreien Eintragung nicht gelöscht werden könnte.

Der 29. Senat stützte in der Entscheidung "BIC Kugelschreiber" (GRUR 2002, 163), auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, seine Auffassung, dass es für das Löschungsverfahren auf die angemeldete Marke und nicht auf die eingetragene Markendarstellung ankomme, darauf, dass das Amt die Eintragung der angemeldeten Marke prüfen müsse und bei der Eintragung nicht vom angemeldeten Zeichen abweichen dürfe. Außerdem spräche für den Vorrang der mit der Anmeldung eingereichten Darstellung auch die Möglichkeit einer Berichtigung des Registers, wenn dessen Inhalt aufgrund eines offensichtlichen Fehlers von der Anmeldung abweiche.

Der Auffassung des 29. Senats in der Entscheidung "BIC Kugelschreiber" (GRUR 2002, 163), die vor der Entscheidung "Dentale Abformmassen" des Bundesgerichtshof (GRUR 2005, 1044) erging, kann nicht gefolgt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass Berichtigungen nicht zu einer Änderung der Marke führen dürfen (Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl. § 45 Rdn. 3). Zudem können nur offensichtliche Unrichtigkeiten bei Registereintragungen für die weiteren Verfahren keine Bindungswirkung entfalten (vgl. Ströbe-

le/Hacker, Markengesetz § 45 Rdn. 5). Dementsprechend ging der Bundesgerichtshof im Verletzungsprozess (GRUR 2005, 1044 - Dentale Abformmassen) bei der Marke 395 41 406 von der eingetragenen Form aus, sah also in der fehlerhaften Markendarstellung auch keine offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne des § 45 MarkenG.

Auch soweit die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung BGH, GRUR 1993, 123 (Verpackungsbox) hinweist, rechtfertigt dies vorliegend kein anderes Ergebnis. In dieser Entscheidung war die Eintragung im Ursprungsland Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer international registrierten Marke, nicht dagegen ihre Wiedergabe im Gesuch um internationale Registrierung und auch nicht die Veröffentlichung ihrer internationalen Registrierung in "Les Marques Internationales", da die internationale Registrierung demjenigen, der sich ein im Ursprungsland eingetragenes Zeichen in anderen Verbandsländern schützen lassen will, die gesonderte Anmeldung bzw. Hinterlegung in jedem dieser Staaten erspart, so dass Schutzgegenstand und damit Beurteilungsgrundlage nur das Zeichen in der im Ursprungsland eingetragenen Form ist. Die Entscheidung, dass für die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse von IR-Marken nicht die Darstellung maßgebend ist, die dem Internationalen Büro übermittelt und in "Les Marques Internationales" veröffentlicht worden ist, kann schon wegen der Besonderheiten des Verfahrens bei IR-Marken nicht ohne weiteres auf die Frage übertragen werden, wie im vorliegenden Fall eine Diskrepanz zwischen angemeldeter und eingetragener Marke im Lösungsverfahren zu behandeln ist. Das Problem, dass die im Ursprungsland angemeldete Marke von derjenigen abweicht, die im Ursprungsland eingetragen ist, wird in der genannten Entscheidung gar nicht erörtert. Wenn der Bundesgerichtshof verlangt, dass sich die nationale Behörde Klarheit durch eigene Ermittlungen über die Ursprungsmarke verschaffen müsse, in Fällen, in denen eine Diskrepanz zwischen der Ursprungsmarke und der Darstellung besteht, die dem internationalen Büro übermittelt und von diesem veröffentlicht worden ist, so spricht dies eher für die Maß-

geblichkeit der Eintragung im Ursprungsland und nicht der davon (eventuell) abweichenden Anmeldung im Ursprungsland.

2. Der Gegenstand des Lösungsverfahrens kann nicht durch den Antrag der Beschwerdeführerin geändert werden, die Angaben im Markenregister zur näheren Bestimmung und Beschreibung des Farbtons dahingehend zu ergänzen, dass dieser Farbton der Pantone-Nummer 5205c entspricht. Die eingetragene Farbe unterscheidet sich ganz offensichtlich von dem Farbton dieser Pantone-Nummer. Die beantragte Ergänzung würde zu einer in sich widersprüchlichen Eintragung führen, da ja die eingetragene Farbnuance gerade nicht der genannten Pantone-Nummer entspricht. Sollte die beabsichtigte Ergänzung dahingehend zu verstehen sein, dass der eingetragene Farbton die Marke gerade nicht wiedergibt, sondern statt dessen die Pantone-Nummer 5205c als maßgebliche Darstellung anzusehen sei, so ist eine solche "Berichtigung" unzulässig, da es sich dann um eine Änderung der eingetragenen Marke handeln würde und nicht um eine Berichtigung nach § 45 MarkenG.

3. Das Lösungsverfahren hat sich nicht durch einen Verzicht auf die Eintragung erledigt. In dem Begehren der Beschwerdeführerin auf Ergänzung der (fehlerhaften) Eintragung durch einen Hinweis auf die Pantonennummer 5205c, kann noch kein Verzicht auf die Eintragung gesehen werden. Zwar kann ein Antrag des Inhabers, an Stelle der verfahrensfehlerhaft erfolgten Eintragung die tatsächlich angemeldete Marke einzutragen, als Verzicht auf die Marke auszulegen sein (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 45 Rdn. 3). Eine Auslegung dieser Erklärung als (wirksamen) Verzicht kann hier jedoch aus folgenden Gründen nicht in Betracht kommen. Anders als im Falle der Entscheidung des 33. Senats (BPatGE 38, 153) hat das Patent- und Markenamt im vorliegenden Fall eine Markendarstellung eingetragen, die deshalb entstand, weil offensichtlich die Marke, so wie sie in der Darstellung auf Papier vorlag, aus technischen Gründen zum damaligen Zeit-

punkt nicht richtig eingetragen werden konnte. Geht ein Anmelder bei dem Antrag auf Ergänzung der Eintragung davon aus, dass das Amt den angemeldeten Farbton im Register nicht besser wiedergeben kann, und eine Ergänzung durch die Angabe einer zutreffenden Pantone-Nummer noch möglich ist, so kann eine eindeutige (konkludente) Verzichtserklärung auf die fehlerhafte Marke in dem Ergänzungsantrag nicht ohne weiteres gesehen werden, da der Markeninhaber dann nicht von zwei unterschiedlichen Marken ausgeht, bei denen auf eine verzichtet werden kann, ohne dass die Marke insgesamt durch einen Verzicht betroffen sein könnte. Dies gilt auch unter Berücksichtigung dessen, dass der BGH in der Entscheidung "Dentale Abformmasse" (GRUR 2005, 1044) es nicht als unzumutbar ansah, dass ein Anmelder auf eine falsche Eintragung verzichtet und damit die Wiederaufnahme des Verfahrens über die angemeldete Marke veranlassen kann. Im vorliegenden Fall ist es fraglich, ob die Beschwerdeführerin noch als Anmelderin behandelt werden kann, wenn sie auf die Marke verzichtet, die vom Amt bewusst als (jedenfalls damals bestmögliche) Wiedergabe der angemeldeten Marke angesehen wurde. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin bereits Verletzungsklage aufgrund der eingetragenen Marke erhoben hatte und sich daher die Frage stellt, bis zu welchem Zeitpunkt ein Markeninhaber auf eine eingetragene Marke verzichten kann, um wieder in das Anmeldeverfahren mit der ursprünglich angemeldeten Marke eintreten zu können. Außerdem wünscht die Beschwerdeführerin zusätzlich eine Ergänzung (Hinweis auf die Pantone 5205c), die in der ursprünglichen Anmeldung nicht erwähnt war, sondern sich von der im Anmeldeformular genannten Pantone-Nummer 2622 unterscheidet. Falls man in der Erklärung der Beschwerdeführerin, den ursprünglichen Farbton einzutragen, einen Verzicht auf die eingetragene Marke sehen würde, so stünde dieser Verzicht jedenfalls (konkludent) unter der Bedingung, dass den Ergänzungswünschen entsprochen wird. Ein Verzicht ist jedoch bedingungsfeindlich, so dass jedenfalls ohne ausdrückliche Erklärung nicht von einem (konkludenten) Verzicht auf die eingetragene Marke ausgegangen werden kann.

4. Die eingetragene Marke 395 41 406 ist wegen der Löschanträge der Beschwerdegegnerinnen gemäß § 54 MarkenG i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG zu löschen, da die hier maßgebliche eingetragene Marke zumindest gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht schutzfähig ist und es bereits zum Eintragungszeitpunkt nicht gewesen ist. Dieser Lösungsgrund ist von den Beschwerdegegnerinnen jeweils auch - zumindest konkludent - bereits mit Stellung der Lösungsanträge geltend gemacht worden, so dass letztlich dahingestellt bleiben kann, ob jedenfalls die von der Beschwerdegegnerin zu II erst später eingeführten Lösungsgründe eine Erweiterung ihres Lösungsantrags darstellen. Im Übrigen wäre eine solche Erweiterung gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 263 ZPO wohl als sachdienlich anzusehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 54 Rdn. 4).

In Bezug auf die Waren "dentale Abformmassen" hat der Bundesgerichtshof in der bereits genannten Entscheidung (GRUR 2005, 1044) ausgeführt:

"Selbst wenn eine Farbe auf der Verpackung einer Ware oder für die Ware selbst verwendet wird, ist nur ausnahmsweise anzunehmen, dass dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Endabnehmer sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder deren Verpackung ohne Beifügung von graphischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 65 - Libertel; BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade). Dies gilt auch im Streitfall, zumal die Farbgebung in dem dort angesprochenen Warenbereich die technische Anwendung unterstützt. Nach der Europäischen Norm EN ISO 4823:2000 Nr. 6.1 müssen bei dentalen Abformmassen die zur Anwendung in derselben Mischung vorgesehenen unterschiedlichen Komponenten in Kontrastfarben geliefert werden, um anzuzeigen, wann die Komponenten gründlich gemischt wurden. Dementsprechend hat auch das Bundespatentgericht in seinem die

Markenanmeldung der Klägerin betreffenden Beschluss festgestellt, dass in dem betreffenden Warenbereich von einer funktionellen Bedingtheit von Farben auszugehen ist (BPatGE 42, 51, 53 f.). Danach sind die Anbieter der Abformmassen auf die Verwendung solcher Farbtöne angewiesen und die Abnehmer und Verwender daran gewöhnt, dass Farben technische Merkmale darstellen."

Der BGH ist in dieser Entscheidung davon ausgegangen, dass Farben bei diesen Waren regelmäßig nicht unterscheidungskräftig sind und die angesprochenen Verkehrskreise in ihnen eine technische Funktion sehen. Dies gilt gerade auch für den hier vorwiegend angesprochenen Fachverkehr.

Da für den eingetragenen Farbton auch keine Hinweise vorliegen, dass sich die Marke im Verkehr durchgesetzt haben könnte, liegt ein Lösungsgrund vor. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob die eingetragene Markendarstellung hinreichend konkretisiert bzw. graphisch dargestellt ist, obwohl in der Eintragung kein Hinweis auf eine Pantonennummer vorhanden ist, und ob gegebenenfalls die fehlende Pantonennummer zu dem eingetragenen Farbton noch ergänzt werden könnte.

5. Einer Löschung der eingetragenen Marke steht entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kein Vertrauenstatbestand entgegen. Nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG muss ein Markeninhaber mit einem Lösungsantrag rechnen, der innerhalb von 10 Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird und sich darauf stützt, dass die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 oder Nr. 3 MarkenG eingetragen worden ist. Da die Lösungsanträge rechtzeitig gestellt worden sind, verhindert allein die langjährige Eintragung der angegriffenen Marke nicht ihre Löschung. Auch soweit sich die Beschwerdeführerin darauf beruft, dass zum Eintragungszeitpunkt die Entscheidung des EuGH (GRUR 2003, 604 Libertel-Orange) noch nicht vorlag, nach der die farbige Wiedergabe einer Farbmarke auf Papier nicht ausreiche, sondern die

Farbe entsprechend einem anerkannten Farbklassifizierungssystem näher bestimmt werden müsse, verhindert dies nicht die Löschung der eingetragenen Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Übrigen behandelt die Entscheidung "Elzym" des BGH (GRUR 1975, 368), auf die sich die Beschwerdeführerin in ihrer Argumentation stützt, nur den Fall, dass eine Marke im Eintragungszeitpunkt nach den damals geltenden Regelungen und mindestens 10 Jahre geltenden Eintragungspraxis schutzfähig war, eine spätere Änderung der Rechtsprechung aber ein Eintragsverbot in entsprechender Anwendung auf bislang nicht erfasste Abwandlungen von warenbeschreibenden Angaben erstreckte. Bei abstrakten Farbmarken hat der EuGH jedoch durch seine Rechtsprechung keine neuen Zurückweisungsgründe in entsprechender Anwendung von normierten Regelungen entwickelt, sondern nur die Auslegung der schon im Eintragungszeitpunkt unmittelbar bestehenden Regelungen klargestellt. Hinzu kommt, dass sich im Eintragungszeitpunkt noch keine gefestigte Eintragungspraxis bei abstrakten Farbmarken entwickelt hatte. Dies war der Beschwerdeführerin zweifellos bewusst, zumal sie dies auch aus dem Beschluss des 30. Senats (30 W (pat) 287/96) ersehen konnte, der die Rechtsbeschwerde zugelassen hatte, weil "die Rechtsfragen zur Eintragungsfähigkeit von Farbmarken" von grundsätzlicher Bedeutung seien.

6. Soweit die Markenabteilung im Löschungsbeschluss die Anordnung der Löschung auf die fehlende Markenfähigkeit bzw. fehlende graphische Darstellbarkeit der angemeldeten Marke (§ 3 Abs. 1 MarkenG und § 8 Abs. 1 MarkenG) stützt, ist dies allerdings fraglich, weil insoweit nicht die maßgebliche eingetragene Markendarstellung geprüft wurde, sondern die angemeldete, bei der in der Tat die unterschiedlichen - zum Teil verblassten - Darstellungen und Bezeichnungen der Marke es zweifelhaft erscheinen lassen, ob die Marke hinreichend bestimmt war. Dies gilt auch unter Berücksichtigung dessen, dass die in dem Anmeldeformular als Anlage genannten "3 Pantone 2622, aufgerastet im C, M, S" lediglich als "geeignet zur farblichen Drucklegung für die Veröffentlichung im Markenblatt" bezeichnet wurden. Schon

der Hinweis der Anmelderin im Schriftsatz vom 1. April 1996 (auf die Beanstandung der Anmeldung), dass durch das Farbbeispiel in Form einer Pantone 2622 der beanspruchte Schutzgegenstand eindeutig bestimmt sei, und auch die Ausführungen im Beschluss des 30. Senats (30 W (pat) 287/96), dass die Anmelderin "ihre Marke durch Benennung der gängigen Farbskala Pantone, sowie durch eine entsprechend aufgerastete Pantonenvorlage ausreichend konkretisiert und den Anmeldegegenstand damit festgelegt" habe, widerlegen die Ausführungen der Beschwerdeführerin, dass diese Angaben im Anmeldeformular in Bezug auf den Gegenstand der Anmeldung als unerheblich anzusehen wären.

Insoweit kommt es auch nicht darauf an, ob der aus der Papierdarstellung ersichtliche Farbton zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke Verkehrsdurchgesetzt war, was der 30. Senat (30 W (pat) 287/96) auf der Grundlage eines inzwischen nicht mehr auffindbaren Gutachtens zur Verkehrsdurchsetzung angenommen hatte, wobei sich das Gutachten - soweit aus dem Beschluss des 30. Senats ersichtlich - offenbar auf eine Umfrage bei lediglich ... Zahnärzten stützte, von denen - nach dem Gutachten - ... % das Abformmaterial "Impregum" der Anmelderin mit der Farbe lila verbinde, und dies in der Entscheidung des 30. Senats als ausreichend angesehen wurde, eine Verkehrsdurchsetzung anzunehmen.

7. Ob auch die weiteren von den Beschwerdegegnerinnen geltend gemachten Lösungsgründe gegeben sind, kann dahingestellt bleiben, da die eingetragene Marke bereits gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen ist.

Die Beschwerde konnte somit keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen.

Bayer

Merzbach

Kober-Dehm

Hu