



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 446/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 26 276.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. August 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

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

G r ü n d e

I

Am 6. Mai 1999 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Angabe "sonstige Markenform" im amtlichen Eintragungsformular eine Markenmeldung eingereicht worden, die in einer Anlage folgende Angaben zur Marke enthält:

"Die Marke umfasst die Farben

RAL HKS 57 grün

RAL HKS 2 gelb".

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet wie folgt:

"Filter für gasförmige oder flüssige Stoffe, insbesondere Luft, Gase, Kraftstoff oder Öl, für stationäre Motoren und Fahrzeugmotoren, Filtereinsätze ganz oder teilweise aus porösen Stoffen oder auch als Gewebe, Gewirke und Gestricke, nämlich aus Papier, Pappe, Filz, Kieselgur, keramischen sowie synthetischen Stoffen, aus Metallen sowie aus natürlichen oder künstlichen Fasern; Aktivkohlefilter; Trockenmittelbehälter; Teile der vorgenannten Waren als Ersatzteile. Vertrieb der oben genannten Waren insbesondere als Ersatzteile."

Auf die formelle Beanstandung der Markenstelle vom 25. Mai 1999, wonach die Darstellung der Marke nicht gemeinsam mit der Anmeldung eingereicht worden sei, hat die Anmelderin mit Eingabe vom 31. Mai 1999 erklärt:

"Zu der Marke wurden die Angaben hinsichtlich der Farben als Anlage beigefügt. Es handelt sich dabei um eine konturlose konkrete

Farbzusammenstellung, und zwar die Farbzusammenstellung gelb/grün, die nach der BGH-Entscheidung I ZB 20/96, Beschluss vom 10. Dezember 1998 grundsätzlich markenfähig ist."

Zu dieser Eingabe hat die Anmelderin als Anlage eine Kopie aus Mitt. 1999, 108 ff. eingereicht, in der die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 10. Dezember 1998 (I ZB 20/96 - "Farbmarke gelb/schwarz") abgedruckt ist.

Mit Beschluss vom 30. September 2002 hat die Markenstelle für Klasse 7 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Diese Entscheidung hat sie mit dem Fehlen der (konkreten) Unterscheidungskraft begründet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Nachdem das zwischenzeitlich ausgesetzte Beschwerdeverfahren im Anschluss an das Urteil EuGH GRUR 2004, 858 – Heidelberger Bauchemie wieder aufgenommen worden ist, hat die Anmelderin mit Eingaben vom 20. Oktober 2004 und 8. August 2005 erklärt, dass die "ursprünglich beantragte konturlose Farbmarke" weiterhin Gegenstand des Eintragungsantrags sein soll. Hilfsweise werde die Anmeldung wie folgt konkretisiert:

"Die konturlos beanspruchte Farbzusammenstellung in der vorliegenden Anmeldung soll entsprechend den Vorgaben des EuGH auf folgende systematische Anordnung beschränkt werden: Die oben genau bezeichneten Farben werden in der Weise beansprucht, dass die beiden Farben sich als Farbblöcke gegenüber stehen.

Soweit erforderlich, wird die beanspruchte Farbzusammenstellung, nach Hinweis des Senats, dahingehend eingeschränkt werden, dass die Farbe grün als Farbblock stets örtlich über dem gelben Farbblock stehen soll, beansprucht."

Für den Fall, dass eine weitere Einschränkung bzw. Spezifizierung des Markenanspruchs für erforderlich gehalten werde, sei die Anmelderin bereit, ein prozentuales Überwiegen des gelben gegenüber dem grünen Farbblock als weitere Konkretisierung aufzunehmen. Der Eingabe vom 20. Oktober 2004 ist (erstmalig) eine bildliche Darstellung der Farben beigelegt worden. Diese besteht aus einem grünen Rechteck und einem - mit einem kleinen Abstand - darunter liegenden gelben Quadrat, das etwa die doppelte Fläche einnimmt wie das grüne Rechteck.

Auf die vom Senat geäußerten Bedenken gegen die Zulässigkeit der Einschränkung bzw. Spezifizierung im Hinblick auf den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke macht die Anmelderin geltend, dass die von ihr erklärten Einschränkungen bzw. Spezifizierungen zwar tatsächlich die Gefahr in sich trügen, aus einer ursprünglich abstrakten Farbzusammenstellung zu einer konkreten Farbmarke überzugehen. Die Spezifizierungen seien jedoch in einem parallelen Anmeldeverfahren vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt gefordert worden und hätten im Parallelfall auch zur Eintragung einer Gemeinschaftsmarke geführt. Dazu hat die Anmelderin Kopien von Bescheiden des Harmonisierungsamts und einem Auszug aus der Datenbank "OAMI-Online" zur Markenmeldung der (am 14. Juni 2005 eingetragenen) Gemeinschaftsmarke 2 825 099 eingereicht. Ergänzend verweist sie auf die Entscheidung HABM, 2. Beschwerdekammer, GRUR 2005, 598 – Rot/Blau im Streifenformat, Rdz. 16 und 17.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen die Schutzhindernisse der §§ 3 Abs 1 und 8 Abs 1 MarkenG entgegen. Unter Berücksichtigung des "Heidelberger Bauchemie"-Urteils des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 2004, 858) fehlt der angemeldeten Marke die graphische Darstellbarkeit, mithin die Markenfähigkeit.

1. Auszugehen ist von der Marke, wie sie ursprünglich der Anmeldung zugrunde gelegt war.

a) Die am 6. Mai 1999 eingereichten Unterlagen ließen noch nicht erkennen, ob es sich bei den "Farben RAL HKS 57 grün, RAL HKS 2 gelb" (dies war zu diesem Zeitpunkt die einzige Angabe über den Gegenstand der Anmeldemarke) um eine abstrakt konturlose Farbkombination handeln sollte, wenngleich das Fehlen jeglicher Angaben über das Verhältnis der beiden Farben zueinander am ehesten für diese Art der Farbkombination spricht. Unabhängig von der Frage, welche Auswirkungen dies auf die Zuerkennung des Anmeldetages gehabt hätte (§ 33 Abs. 1 MarkenG), könnte damals noch ein gewisser Spielraum für eine Klarstellung der Marke bestanden haben, wie sie in der Rechtsprechung und Literatur bei ersichtlichen Unklarheiten oder widersprüchlichen Angaben als zulässig angesehen wird (vgl. BPatG, Mitt. 2000, 14 – Positionierungsmarke; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 32 Rdn. 20). Dies bedarf hier jedoch keines weiteren Eingehens.

Denn spätestens mit der Eingabe vom 31. Mai 1999 hat die Anmelderin klargestellt, dass Gegenstand der Anmeldung eine abstrakt konturlose Farbkombination sein soll, so dass die beanspruchte Marke spätestens von da an festgelegt war. Dabei verkennt der Senat nicht, dass die Anmelderin darin wörtlich erklärt hat, eine "konturlose konkrete Farbzusammenstellung" zum Gegenstand der Anmel-

dung machen zu wollen. Trotz der Verwendung des Wortes "konkrete" hat die Anmelderin erkennbar eine a b s t r a k t e Farbzusammenstellung gemeint. Dies folgt aus der Gesamtheit der in der Eingabe vom 31. Mai 1999 enthaltenen Äußerungen und Anlagen. In der Eingabe lautet die entsprechende Textpassage vollständig:

"Zu der Marke wurden die Angaben hinsichtlich der Farben als Anlage beigefügt. Es handelt sich dabei um eine konturlose konkrete Farbzusammenstellung, und zwar die Farbzusammenstellung gelb/grün, die nach der BGH-Entscheidung I ZB 20/96, Beschluss vom 10. Dezember 1998 grundsätzlich markenfähig ist."

Dabei hat die Anmelderin nicht nur ausdrücklich auf eine bestimmte Entscheidung des Bundesgerichtshofs Bezug genommen, sondern den entsprechenden Abdruck der Entscheidung BGH Mitt. 1999, 108 – Farbmarke gelb/schwarz sogar mit beigefügt. Der Leitsatz der Entscheidung beginnt - einschließlich des Grammatikfehlers der Zeitschriftenredaktion - mit dem Wortlaut:

"Konturlose konkrete Farbe und Farbzusammenstellungen ... sind grundsätzlich markenfähig ...".

Offensichtlich wollte die Markeninhaberin eine Farbkombination (grün/gelb), so wie sie (als gelb/schwarz) Gegenstand der Entscheidung des Bundesgerichtshofs war. Hierfür sprechen neben der ausdrücklichen Bezugnahme auch gewisse Parallelen zwischen dem im Tatbestand der o.g. Entscheidung wiedergegebenen Inhalt der Farbmarkenanmeldung gelb/schwarz und dem Inhalt des vorliegenden Eintragungsantrags, wobei neben weiteren Details etwa die beiderseitige Verwendung des Wortlauts "Die Marke umfasst die Farben RAL ... und RAL ..." auffällig ist. Dies lässt darauf schließen, dass die der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrunde liegende Anmeldung als formelles "Vorbild" für die Anmeldung dienen sollte.

Bei der Verwendung des Wortes "konkrete" im Leitsatz der Entscheidung des Bundesgerichtshofs muss es sich nach Auffassung des Senats um einen redaktionellen Fehler gehandelt haben, den die Anmelderin mit übernommen hat. Hierfür spricht, dass der Bundesgerichtshof die abstrakte Farbkombination als das Gegenteil der (unproblematisch markenfähigen) "konkreten" Ausstattung bzw. Aufmachung erörtern wollte. Da er in der Entscheidung der abstrakten Farbkombination die Markenfähigkeit zusprach, hätte der Leitsatz mit "Konturlose abstrakte Farben und Farbzusammenstellungen" beginnen müssen. Auch der Umstand, dass die Anmelderin 1999 nicht einmal andeutungsweise erläutert hat, was an der hier angemeldeten Farbkombination hätte konkret sein sollen, und dass sie auch im späteren Verfahren stets davon ausging, ursprünglich eine abstrakt-konturlose Farbkombination angemeldet zu haben, spricht für diese Auslegung. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass ursprünglich, dh am 6. Mai 1999, spätestens aber mit der Klarstellung vom 31. Mai 1999, eine abstrakt-konturlose Farbmarke grün/gelb Gegenstand der Anmeldung war.

b) Zu solchen Farbkombinationen hat der Europäische Gerichtshof ausdrücklich festgestellt (vgl. EuGH aaO S. 859 Rdz 34), dass die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier oder mehrerer Farben oder die Nennung zweier oder mehrerer Farben in jeglichen denkbaren Formen nicht die – für die graphische Darstellung – erforderlichen Merkmale der Eindeutigkeit und Beständigkeit aufweist.

Schon allein damit muss dem Eintragungsbegehren der Erfolg versagt bleiben. Dies gilt auch, soweit die Anmelderin angedeutet hat, dass die Farbkombination (in welcher Zusammenstellung auch immer) möglicherweise für sie verkehrsdurchgesetzt sei. Denn wie schon dem Wortlaut des § 8 Abs. 3 MarkenG entnehmbar ist, lassen sich nur die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung überwinden, so dass der Mangel der grafischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG nicht hiervon erfasst wird.

2. Soweit die Anmelderin hilfsweise versucht, die ursprünglich angemeldete abstrakt-konturlose Farbkombination durch "Beschränkungen" bzw. "Spezifizierungen" zu konkretisieren, handelt es sich um einen Antrag auf eine unzulässige Änderung der Marke.

Auch wenn die Anmelderin im Rahmen verschiedener Hilfsanträge bzw. Vorschläge die beiden beanspruchten Farbtöne in ihrer farblichen Ausgestaltung als solche bestehen lässt, so verändert sie durch die vorgesehene Konkretisierung die ursprünglich angemeldete Marke in der Weise, dass sie ihr eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten (dh Möglichkeiten, die beiden Farben anzuordnen oder räumlich miteinander zu kombinieren) nimmt. Die damit verbundene Einschränkung stellt zweifellos eine Änderung dar.

Einer derartigen inhaltlichen Änderung der Beschreibung steht jedoch der Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke entgegen. Dieser Grundsatz, der im Gemeinschaftsmarkenrecht eine ausdrückliche Regelung gefunden hat (vgl. Art 44 Abs 2, Art 48 Abs 1 GMV; zu dem Fall einer unzulässigen „Einschränkung“ einer Farbmarke s.a. HABM, 4. Beschwerdekammer, Abl. HABM 2003, 2290), ist im deutschen Markenrecht schon frühzeitig entwickelt worden (vgl. ua Rhenius, Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen, 2. Aufl 1908 S.20). Während anfänglich unwesentliche Änderungen im Eintragungsverfahren noch zugelassen wurden (vgl. Patentamt BIPMZ 1934, 84), hat sich die Praxis hierzu seit der Mitte des 20. Jahrhunderts verschärft. Ein Warenzeichen ist danach bereits von seiner Anmeldung an eine unteilbare und unveränderliche Einheit; daher sei die Streichung eines Bestandteils eines zusammengesetzten Warenzeichens bereits von seiner Anmeldung an unzulässig. Denn die Streichung eines Teiles eines zusammengesetzten Zeichens würde im Ergebnis die Schaffung eines neuen Zeichens bedeuten, bezüglich dessen nicht übersehen werden könne, ob es in bestehende Rechte Dritter eingreife (BGH GRUR 1958, 185, 186 – Wyeth). Diese Grundsätze des „Wyeth“-Urteils sind insbesondere unter dem Aspekt des Schutzes von zwischenzeitlich entstandenen Rechten Dritter bis in die Gegenwart

beibehalten worden (vgl ua BGH GRUR 2001, 239 – Zahnpastastrang, GRUR 2004, 502f – Gabelstapler II, Fezer Markenrecht 3. Aufl § 39 Rdn 10, Ströbele/Hacker aaO § 32 Rdn 19ff, § 45 Rdn 8).

Bei der gebotenen konsequenten Anwendung dieses Grundsatzes scheidet die von der Anmelderin vorgesehene Konkretisierung – unabhängig davon, ob darin, wie der 28. Senat des Bundespatentgerichts angenommen hat (28 W (pat) 244/96, Beschluss vom 2. Februar 2005 – grün/gelb 2), bereits ein Wechsel in der Markenkategorie zu erblicken ist - aus. Dem steht nicht entgegen, dass die hilfsweise „konkretisierte“ Marke mit der nun näher eingegrenzten räumlichen Beziehung der beiden Farben bereits in der theoretischen Vielzahl der ursprünglich beanspruchten Gestaltungsmöglichkeiten mit enthalten war. Denn würden Konkretisierungen dieser Art zugelassen, dann hätte dies zur Folge, dass bei gleichbleibender Priorität Monopolrechte geheilt würden, aus welchen wegen fehlender Markenfähigkeit bisher Rechte nicht wirksam hergeleitet werden konnten. Dass dadurch Rechte Dritter beeinträchtigt werden können, liegt auf der Hand. Insbesondere würde der Inhaber einer solchen (geheilten) Marke aber auch dadurch über Gebühr bevorzugt, als er in die Lage versetzt würde, seine Marke im Zuge der Konkretisierung an die Gestaltung der Produkte von Wettbewerbern anzupassen und so mit größeren Erfolgchancen gegen diese vorzugehen. Genau das liefe indes den Erwägungen zuwider, die zu dem erwähnten Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke geführt haben.

Gerade bei abstrakten Farbmarken besteht in besonderer Weise die Gefahr, dass eine Konkretisierung ein "neues Zeichen" i.S.d. "Wyeth" - Entscheidung schafft, das in Rechte Dritter eingreifen kann. Es ist sogar davon auszugehen, dass häufig allenfalls die konkretisierte Farbkombination in ihrer Verwendung vom Verkehr überhaupt als Marke aufgefasst wird. Denn die Verbraucher sind es nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung ohne Hinzutreten von grafischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, da eine Farbe als solche – zumindest bisher – in der Regel nicht zur Kennzeichnung

der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2004, 151, 154, li.Sp. – Farbmarkenverletzung I unter Hinweis auf EuGH aaO - Libertel). Je mehr eine Farbe oder Farbkombination also konkretisiert wird, sei es durch Anordnung der Farben, Anbringung nur auf bestimmten Gegenständen, Hinzutreten von Konturen, sonstigen grafischen Gestaltungselementen oder gar Wortelementen usw., umso eher wird der Verkehr darin überhaupt erst eine Marke sehen.

Im vorliegenden Fall kann die von der Anmelderin hilfsweise gewünschte Zusammenstellung der beiden Farben also dazu führen, dass der Verbraucher erst in der so konkretisierten Farbzusammenstellung überhaupt einen betrieblichen Herkunftshinweis erblickt. Damit könnten aus der konkretisierten Farbmarke Verbotungsrechte gegenüber Farbverwendungen Dritter auch in Fällen geltend gemacht werden, bei denen dies mit der ursprünglich beantragten abstrakten und konturlosen Farbmarke (selbst bei unterstellter Zulässigkeit) nicht möglich gewesen wäre. Die hilfsweise beantragte Konkretisierung der angemeldeten Farbzusammenstellung muss daher einen Verstoß gegen Grundsatz der Unabänderlichkeit der Marke darstellen.

Auch die Hinweise der Anmelderin auf die Praxis des Harmonisierungsamts in einem parallelen Anmeldeverfahren und auf die Entscheidung HABM, 2. Beschwerdekammer GRUR 2005, 598 rechtfertigen keine andere Beurteilung. Aus den von der Anmelderin eingereichten Aktenteilen, Datenbankauszügen und der - verkürzt abgedruckten - o.g. Entscheidung des Harmonisierungsamts lässt sich nicht entnehmen, ob das Amt den in Art. 44, 48 GMV zum Ausdruck kommenden Grundsatz der Unveränderbarkeit der Marke auch nur ansatzweise in seine Erwägungen mit einbezogen hat.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Die Frage, ob die Änderung einer Marke im Eintragungsverfahren auch dann gegen den Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke verstößt, wenn die Änderung in einer aus einer theoretischen Vielzahl von Gestaltungen ausgewählten Konkretisierung besteht, wenn also die geänderte Marke in der ursprünglichen Marke bereits (technisch) „mit enthalten“ war, ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

Zudem versuchen offenbar viele Anmelder abstrakter Farbkombinationen, deren Verfahren bisher ausgesetzt worden sind, im Anschluss an das Urteil "Heidelberger Bauchemie" die darin gestellten Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit nunmehr (nachträglich) mit einer Konkretisierung zu erfüllen. Zusätzlich zeigt die o.g. Entscheidung der 2. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts, auch wenn sie zum Gemeinschaftsmarkenrecht ergangen ist, dass sich ein Bedürfnis nach Vereinheitlichung der Rechtsprechung abzeichnet.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI