



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 353/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
26. Januar 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 399 43 051.2

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Januar 2005 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Müllner und Kruppa

beschlossen:

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

## **Gründe**

### **I.**

Die als "sonstige Markenform" am 21. Juli 1999 zur Eintragung angemeldete

Farbmarke Gelb Pantone 123 U



war zunächst für folgende Waren in Klasse 30 bestimmt:

Schokoladenerzeugnisse, Puffreis, Puffreis mit Schokolade.

Ein Farbmuster wurde nachträglich am 6. März 2000 eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts (nachfolgend als DPMA bezeichnet) hat die Anmeldung mit Bescheid vom 23. September 1999 als nicht unterscheidungskräftig beanstandet. Eine Farbmarke könne zwar markenfähig i.S.d. § 3 Abs 1 MarkenG sein; jedoch sei sie nicht nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG unterscheidungskräftig, weil der Verkehr an die farbige Ausgestaltung der fraglichen Waren (noch) nicht gewöhnt sei. Im übrigen komme Grundfarben wie gelb, grün, rot, blau sowie Aufmachungen von Waren in diesen Farben von Haus aus keine betriebliche Herkunftsfunktion zu (unter Hinweis auf BGH NJW 1997, 2379 = GRUR 1997, 754 – grau/magenta).

Die Anmelderin hat in der Sache eingehend erwidert.

Die Markenstelle hat die Anmeldung in einem ersten Beschluss vom 17. August 2000 zurückgewiesen.

Gemäß § 3 MarkenG könnten als Marke alle Zeichen, einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, wenn sie geeignet seien, Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Demzufolge seien nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Dies treffe uneingeschränkt auf die angemeldete Farbmarke zu. Das Warenzeichengesetz habe einen abstrakten Schutz konturloser Farben oder Farbkombinationen nicht gekannt (Hinweis auf BGH GRUR 1968, 371 – Maggi). Unter der Geltung des MarkenG habe der Bundesgerichtshof (nachfolgend als BGH bezeichnet) erstmals in der Entscheidung GRUR 1999, 491 – Farbmarke gelb/schwarz – die grundsätzliche Markenfähigkeit konturloser Farben bejaht. Daraus könne indessen nichts für die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG hergeleitet werden. Zwar könnten Farben an sich durchaus als Unternehmenskennzeichen dienen, jedoch begegneten sie dem Verkehr auf so gut wie allen Waren- und Dienstleistungsbereichen nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern hauptsächlich als Design-Element, als dekoratives Beiwerk, als Bezeichnung von Produktmerk-

malen, als Warn-, Signal- oder Hervorhebungsmittel, als Kennzeichnung technischer Betriebszustände usw. Angesichts dieser zahlreichen Möglichkeiten nicht markenmäßiger Farbverwendungen bestehe für den Verkehr in der Regel keine Veranlassung, einer oder mehreren Farben ausgerechnet eine betriebliche Herkunftsfunktion beizumessen. Demgemäß habe das Bundespatentgericht (nachfolgend als BPatG bezeichnet) in mehreren Entscheidungen die Unterscheidungskraft konturloser Farbmarken verneint. Die vorliegend beanspruchte gelbe Farbe sei als dekoratives Ausstattungselement auf Warenverpackungen nicht selten anzutreffen. Sie werde vom Verkehr lediglich als blickfangmäßiges Hervorhebungsmittel oder als Mittel zur Erzielung eines besseren optischen Eindrucks angesehen werden. Das angesprochene breite Publikum könne aus der Unmenge und Vielfalt der ihm im täglichen Geschäftsleben begegnenden Farbnuancen und farblichen Kombinationsmöglichkeiten nur eine im Verhältnis dazu verschwindend geringe Anzahl voneinander unterscheiden. Demzufolge könne allenfalls solchen Farbmarken Registerschutz zuerkannt werden, welche sich aufgrund ihrer besonderen Verkehrsbekanntheit als betrieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt hätten.

Die Anmelderin hat fristgerecht Erinnerung eingelegt und diese eingehend begründet. In einem weiteren Schriftsatz (Sachstandsanfrage) vom 7. Mai 2003 hat sie darauf hingewiesen, dass eine parallel angemeldete Marke – Kombination der Farbtöne Pantone 123 U und 151 U – aufgrund eines Beschlusses des BPatG vom 6. Februar 2002 (32 W (pat) 278/00) eingetragen wurde. In einem letzten Schriftsatz vom 9. Juli 2003 hat sich die Anmelderin eingehend mit der zwischenzeitlich ergangenen Libertel-Entscheidung (GRUR 2003, 604) des Europäischen Gerichtshofs (nachfolgend als EuGH bezeichnet) auseinandergesetzt sowie als Anlagen Studien der Marktforschungsunternehmen AC Nielsen und GfK vorgelegt.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle hat die Erinnerung durch Beschluss vom 12. August 2003, der den Bevollmächtigten der Anmelderin am 17. Oktober 2003 zugestellt wurde, zurückgewiesen.

Grundsätzlich sei die Markenfähigkeit von Farben und Farbkombinationen nach § 3 Abs 1 MarkenG anzuerkennen (unter Hinweis auf einige Entscheidungen des BPatG, BGH, HABM, EuG, nicht aber auf das Libertel-Urteil des EuGH; letztere Entscheidung wird im gesamten Beschluss nicht ein einziges Mal erwähnt). Allerdings seien die Ausschlussgründe des § 3 Abs 2 Nr 1 bis 3 MarkenG im Bereich der Formmarken anwendbar. Da die endgültige Erscheinungsform der Ware für die beanspruchte konturlose Farbmarke völlig offen sei, müssten diese Kriterien bei der Prüfung der Markenfähigkeit mit herangezogen werden. Weiße Schokolade sei oftmals in Gelbtönen gefärbt, farbige aromatisierende Zusatzstoffe zur geschmacklichen Gestaltung (Zitrusfrucht-Aromazusätze) könnten beigemischt sein. Auch Puffreis werde häufig gelb bis orangegelb eingefärbt. Somit sei die als Marke beanspruchte Farbe durch die Ware selbst bedingt. Ob der Markenfähigkeit deshalb bereits der Ausschlussgrund des § 3 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegenstehe, könne aber wegen des Bestehens eines aktuellen Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dahingestellt bleiben. Die von der Anmelderin beanspruchte Farbe werde auf den Lebensmittelsektor, insbesondere im Süßwarensortiment, als Hinweis auf eine Aromatisierung mit Zitrusfrüchten benutzt; mithin diene sie zur Charakterisierung einer bestimmten Geschmacksrichtung. Konkurrenzunternehmen sei nicht zuzumuten, auf andere Farben auszuweichen. Im übrigen werde die mögliche Vielfalt an Farben bei der kognitiven Verarbeitung durch den Menschen auf wenige Dutzend Farbtöne reduziert. Unmittelbar benachbarte Farbtöne in gängigen Farbskalen könnten nur unter Zuhilfenahme von optischen Messinstrumenten unterschieden werden.

Weiterhin fehle der Marke jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Gerade auf dem Markt der Schokoladenerzeugnisse werde die Farbigkeit als blickfangmäßiges Hervorhebungsmittel und/oder als Mittel zur Erzielung eines besseren optischen Eindrucks genutzt. So verwendeten Mitbewerber häufig verschiedene Farben für einzelne Produkte ihres Warensortiments (Hinweis auf Schokoladenprodukte von "Ritter Sport"). Der Verkehr sehe in der Farbigkeit kein Unterscheidungsmittel hinsichtlich der Herkunft der Waren. Die Möglichkeit, eine

bestimmte Farbe auch aus dem Gedächtnis heraus von ähnlichen Farben zu unterscheiden, sei sehr gering. Darüber hinaus beeinflussten Fehlsichtigkeiten beim Menschen und die Lichtverhältnisse die Unterscheidbarkeit einzelner Farbnuancen. Gerade diese dem Verkehr bewusste Unsicherheit in der Farbbestimmung sei ein Beleg für die fehlende Eignung als Herkunftshinweis. Die beanspruchte Farbe sei für die betreffenden Waren nicht ungewöhnlich. Gerichtsentscheidungen zu Farbkombinationen seien im vorliegenden Zusammenhang nicht maßgeblich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde.

Die Anmelderin legt ein eingeschränktes Warenverzeichnis vor, welches nur noch

Puffreis mit Schokolade

enthält.

Sie ist der Auffassung, der Zweitbeschluss der Markenstelle sei bereits formell rechtswidrig, weil ihr das rechtliche Gehör versagt worden sei. Hierin liege ein wesentlicher Verfahrensmangel, der in der Beschwerdeinstanz zur Aufhebung einer darauf beruhenden Entscheidung führen könne. Die Markenstelle habe den Schriftsatz vom 9. Juli 2003, der per Fax wenige Tage später beim DPMA eingegangen sei, nicht berücksichtigt. Dies hätte aber geschehen müssen, zumal zwischen Eingang dieses Schriftsatzes und der Beschlussfassung vier Wochen vergangen seien, bis zur Aufgabe zur Post sogar drei Monate. Die Erinnerungsprüferin habe die Ausführungen des EuGH im Libertel-Urteil vom 6. Mai 2003 schlicht übergangen. Sie hätte diese, mehr als drei Monate vor Erlass des Zweitbeschlusses ergangene Rechtsprechung aber berücksichtigen müssen und nicht bei Entscheidungen aus dem Jahre 2002 stehen bleiben dürfen.

Der Zweitbeschluss sei aber auch materiell rechtswidrig. Bei Farbmarken auf § 3 Abs 2 Nr 1 MarkenG abzustellen, sei schon gesetzessystematisch verfehlt. Dieses Schutzhindernis gelte nur für Formmarken, nicht einmal für Abbildungen von Formen. Als Ausnahmegvorschrift sei die Regelung eng (also anmelderfreundlich) auszulegen. Dies gelte auch deshalb, weil dieses Eintragungshindernis nicht durch Verkehrsgeltung (§ 8 Abs 3 MarkenG) überwunden werden könne. Der Erinnerungsbeschluss überdehne in gesetzlich nicht gedeckter Weise den Anwendungsbereich des § 3 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Für die jetzt noch beanspruchte Ware "Puffreis mit Schokolade" sei die angemeldete Farbe kein Zeichen, welches ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehe. Um darzustellen, wie die angemeldete abstrakte Farbe auf den benutzten Produkten der Anmelderin in Erscheinung tritt, werden als Anlagen ein Prospekt sowie sechs Originalerzeugnisse in verschiedenen Verpackungsgrößen vorgelegt.

Weiter wird vorgetragen, aus der Libertel-Entscheidung ergebe sich, dass die Anmeldung einer Marke für (nur) eine spezifische Ware das Freihaltebedürfnis erheblich (und im Zweifel bis auf Null) reduziere. Auf dem deutschen Markt gebe es Puffreis mit Schokolade nicht in einer Farbgebung oder einer Aufmachung der Verpackung, die derjenigen der angemeldeten Marke entsprächen oder ihr ähnelten. Dass einer Farbe als solcher, unabhängig von ihrer Benutzung, Unterscheidungskraft zukomme, sei zwar nach Ansicht des EuGH nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellbar, wenn etwa die Zahl der Waren, für welche die Marke angemeldet werde, sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch seien. Genau dies sei hier aber der Fall, insbesondere nach der Beschränkung des Warenverzeichnisses. Der Markt für Puffreis in Deutschland sei sehr konzentriert. Dies ergebe sich aus der Studie des Marktforschungsunternehmens AC Nielsen. 98 % des Marktes würden von vier großen Herstellern abgedeckt, daneben gebe es noch zwei kleinere. Alle sonstigen Produzenten hätten Marktanteile von deutlich unter einem Prozent.

Dem EuGH zufolge könne Unterscheidungskraft einer Farbmarke auch durch Benutzung zuwachsen, was unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls konkret zu prüfen sei. Vorliegend habe sie, die Anmelderin, den angemeldeten Farbton für ihre Puffreis-Produkte mit dem Namen "SUN RICE" mindestens seit 1996, und zwar ausgesprochen erfolgreich, verwendet (die Umsatzanteile in 2002 beliefen sich auf 47 bzw 46,9 %). Ihre entsprechend ausgestatteten Produkte hätten auch einen erheblichen Bekanntheitsgrad (laut GfK-Marktforschungsstudie vom März 2003 bei 49,1 % der Befragten). Ihr Produkt werde in ganz Deutschland vertrieben. Sofern der angemeldeten Marke daher nicht schon aufgrund der übrigen Kriterien zur Bewertung der Unterscheidungskraft einer abstrakten konturlosen Farbmarke die Eintragungsfähigkeit zuzusprechen sei, habe sie zumindest aufgrund umfangreicher, langjähriger und erfolgreicher Benutzung auf dem genannten, sehr beschränkten Markt in ganz Deutschland für das nun noch in Rede stehende Produkt Unterscheidungskraft erworben.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2000 und vom 12. August 2003 aufzuheben sowie die Eintragung der angemeldeten Marke zu beschließen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

In der mündlichen Verhandlung wurden von der Anmelderin eingereichte Warenmuster eingehend in Augenschein genommen, und zwar auch hinsichtlich der Beschaffenheit des Produkts selbst (mit Schokolade umhüllter Puffreis) ohne Verpackung.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet, weil die angemeldete Farbmarke für die jetzt noch beanspruchte Ware "Puffreis mit Schokolade" von Hause aus jeglicher Unterscheidungskraft entbehrt (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) und eine Durchsetzung im Verkehr infolge Benutzung (§ 8 Abs 3 MarkenG) nicht ausreichend belegt ist.

1. Die Schutzfähigkeit "reiner" Farbmarken (auch als abstrakte oder konturlose Farbmarken bezeichnet, im Gegensatz zu farbigen Ausstattungs- oder Formmarken) beschäftigt das BPatG – ebenso wie das DPMA – seit das neue MarkenG, welches die EG-Markenrichtlinie (Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988) in nationales Recht umsetzt, gilt. Etwa ebenso lang sind auch das HABM und der EuG mit dem Farbmarkenschutz unter der Geltung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (Verordnung EG Nr 40/94 des Rates vom 20.12.1993 – GMV) befasst. Lange Zeit gab es keine sicheren Beurteilungsgrundlagen für diese neue Markenkategorie, viele Einzelfragen waren offen und wurden in Rechtsprechung und Fachliteratur ganz unterschiedlich gesehen.

Die Senate des BPatG waren – bei Unterschieden im einzelnen – in den ersten Jahren eher zurückhaltend in der Anerkennung der Schutzfähigkeit abstrakter Farbmarken (aus einem oder mehreren Farbtönen). Sie sahen sich darin (zunächst) durch eine, allerdings eher beiläufige, Bemerkung des BGH in einem wettbewerbsrechtlichen Streit bestätigt, wonach "Farben und Farbzusammenstellungen eine von Hause aus individualisierende Kennzeichnungskraft nicht zukommt" (GRUR 1997, 754, 755 liSp – grau/magenta). Später ging die Rechtsprechung des BGH aber in eine andere Richtung: konturlose Farben und Farbzusammenstellungen wurden als grundsätzlich markenfähig erachtet (z.B. GRUR 1999, 491 – gelb/schwarz) und das Vorliegen konkreter Unterscheidungskraft in Einzelfällen auch ohne Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs 3 MarkenG für möglich gehalten (z.B. GRUR 2001, 1154 – violettfarben).

Einige Senate des BPatG (so auch der vorliegend zur Entscheidung berufene) sind dem, mehr oder weniger überzeugt, in einigen Fällen im Ergebnis gefolgt, bei anderen verblieben Vorbehalte, die etwa den 33. Senat zu einem sehr eingehend begründeten Vorlagebeschluss an den EuGH (GRUR 2002, 429 – blau/gelb) veranlassten. Unabhängig davon hatte zuvor bereits der Hoge Raad (das oberste Zivilgericht der Niederlande) eine Vorlage an den EuGH (betreffend eine Farbmarke orange) gerichtet.

Der EuGH hat zunächst in dem letzteren Fall entschieden (GRUR 2003, 604 – Libertel), später dann auch auf die Vorlage des BPatG (GRUR 2004, 858 – Heidelberger Bauchemie). Durch diese beiden EuGH-Entscheidungen (die spätere, in Anwendung der GMV ergangene Entscheidung KWS Saat, MarkenR 2005, 27, bestätigt diese Rechtsprechung, ohne wesentliche zusätzliche Erkenntnisse in grundsätzlicher Hinsicht zu vermitteln) sind einige Grundfragen des Farbmarschutzes nunmehr geklärt, wenngleich die stets warenbezogene Beurteilung der Schutzfähigkeit im Einzelfall – wie hier – weiterhin Zweifelsfragen aufwerfen kann. Entscheidungen nationaler Gerichte, die vor Libertel liegen, sind daher teilweise überholt. Das gilt etwa auch für die stattgebende Entscheidung des beschließenden Senats vom 6.2.2002 in der Parallelanmeldung der Farbmarke gelb/orange (32 W (pat) 278/00), auf die sich die Anmelderin beruft.

Die Eintragungsfähigkeit der vorliegend angemeldeten Farbmarke ist deshalb vor allem nach den rechtlichen Maßstäben der Libertel-Entscheidung (aaO; bestätigt durch Heidelberger Bauchemie, wenngleich es dort um die Zusammenstellung zweier Farbtöne ging) zu bewerten.

2. Die Anmelderin macht – völlig zurecht – geltend, der Erinnerungsbeschluss sei nicht ordnungsgemäß zustande gekommen und deshalb rechtswidrig, weil die Markenstelle ihr das rechtliche Gehör versagt und zudem die Libertel-Entscheidung völlig unberücksichtigt gelassen habe. Anscheinend wurde der letzte Schriftsatz der Anmelderin im patentamtlichen Verfahren vom 9. Juli 2003, in dem diese ausführlich auf das Libertel-Urteil und die daraus aus ihrer Sicht zu ziehenden Folgerungen eingeht, der Erinnerungsprüferin nicht vorgelegt (diese Seiten tragen nicht die Paginierung der Akte und sind nicht zusammen mit dieser, sondern in einer gesonderten Mappe an das BPatG gelangt). Dieser Umstand stellt einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar.

Die Erinnerungsprüferin hätte aber auch unabhängig von dem betreffenden Schriftsatz sich mit dem Libertel-Urteil befassen müssen, nachdem diese Entscheidung schon vom 6. Mai 2003 datierte, seitdem zunächst im Internet verfügbar war und sodann im Sommer (vor dem Beschlussdatum des 12. August 2003) in Fachzeitschriften (GRUR, MarkenR) in deutscher Sprache veröffentlicht worden war. Dass diese grundlegende Entscheidung bevorstand, war allgemein bekannt. Die Schlussanträge des Generalanwalts Léger lagen bereits seit dem 12. November 2002 vor. Auch der in der ersten Jahreshälfte 2003 in 7. Auflage erschienene Kommentar zum MarkenG von Ströbele/Hacker hat darauf hingewiesen, dass eine Grundsatzentscheidung des EuGH bevorsteht (§ 3 Rdn 43, Fußnote 65; § 8 Rdn 198, Fußnote 296). Es ist somit unverständlich, warum die Erinnerungsprüferin auf die Libertel-Entscheidung, die ihr hätte bekannt sein müssen, mit keinem Wort eingegangen ist. Dies gilt auch deshalb, weil der Erstbeschluss der Markenstelle schon vom 17. August 2000 datierte und die lange Dauer des Erinnerungsverfahrens eigentlich nur damit zu erklären ist, dass das DPMA die erste Grundsatzentscheidung des EuGH zu Farbmarken abwarten wollte. Die Markenstellen des DPMA sind gehalten, die höchstrichterliche Rechtsprechung (vor allem auch des EuGH) zu beobachten und einschlägige Entscheidungen bei ihren Beschlüssen zu berücksichtigen. Da dies vorliegend nicht beachtet wurde, ist der

Zweitbeschluss der Markenstelle verfahrensmäßig nicht ordnungsgemäß zustande gekommen und daher (formell) rechtswidrig.

Gleichwohl ist eine Aufhebung unter Zurückverweisung an das DPMA ohne Sachentscheidung (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG) vorliegend nicht geboten. Die Zurückverweisung steht im pflichtgemäßen Ermessen des Senats (BGH GRUR 1998, 394 – Active Line). Auch bei schweren Verfahrensverstößen kann eine Entscheidung in der Sache ergehen, sofern der Fall entscheidungsreif, d.h. in tatsächlicher Hinsicht geklärt ist und das rechtliche Gehör ggf. nachträglich im Laufe des Beschwerdeverfahrens gewährt wurde. Letzteres ist hier der Fall. Was die tatsächlichen Behauptungen der Anmelderin anbetrifft, so hat der Senat keine Veranlassung, diese als offensichtlich unzutreffend anzusehen. Da eine Schutzgewährung für die angemeldete Marke auch auf der Grundlage dieses Tatsachenvortrags nicht vertretbar ist, besteht insoweit kein weiterer Aufklärungsbedarf. Der Senat sieht deshalb von einer Zurückverweisung an das DPMA ab.

3. Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit der angemeldeten (abstrakten) Farbmarke stellen sich folgende Fragen:

- a) Ist diese markenfähig nach § 3 MarkenG, d.h. stellt sie ein Zeichen dar, das (unabhängig von der konkret beanspruchten Ware) geeignet ist, Waren eines Unternehmens der Herkunft nach zu unterscheiden?
- b) Sind die Ausschlussgründe des § 3 Abs 2 MarkenG zu prüfen?
- c) Ist sie graphisch darstellbar (§ 8 Abs 1 MarkenG)?
- d) Kommt der konkret beanspruchte Farbton als einem allgemeinen Freihaltungsinteresse unterliegende Produktmerkmalsbezeichnung für die betreffende Ware in Betracht (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG)?
- e) Hat die Farbe für die beanspruchten Erzeugnisse von Hause aus (unabhängig von jeder Benutzung) ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG)?

f) Hat sie sich in Folge ihrer Benutzung für diese Ware im beteiligten Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs 3 MarkenG)?

Zu a)

Eine Farbe als solche ist zwar eine bloße Eigenschaft von Gegenständen. Sie kann aber in bestimmten Verwendungszusammenhängen in Bezug auf eine Ware ein Zeichen sein (Libertel, aaO, Rdn 27) und situationsbedingt einen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen geben (Libertel, Rdn 41). Eine einzelne Farbe – entsprechendes gilt für Farbzusammenstellungen – kann deshalb in dem Zusammenhang, in dem sie verwendet wird, sich tatsächlich als Zeichen darstellen (Heidelberger Bauchemie, aaO, Rdn 42).

Von daher erscheint es dem Senat an sich geboten, dass ein Markenanmelder die beabsichtigte Art der Zeichenverwendung (d.h. den Verwendungszusammenhang) bereits bei der Anmeldung klarstellt, z.B. im Wege der Beschreibung angibt, ob die beanspruchte Ware selbst – ganz oder teilweise – in dieser Farbe in Erscheinung treten soll, ob es sich um eine sog. Positionsmarke handelt, z.B. als Farbfleck oder –streifen an stets gleichbleibender Stelle, ob die Verpackung – ausschließlich oder ggf. neben (auch markenmäßig verwendeten) Wort- oder Bildelementen – diesen Farbton aufweisen soll oder ob die Farbe, unabhängig von der Ware, beim Unternehmensauftritt, z.B. bei der Gestaltung von Verkaufsräumen, Werbematerial, Geschäftsbriefen usw, zum Einsatz kommen soll. Eine derartige Klarstellung der beabsichtigten (oder bereits erfolgten) Verwendung würde die Prüfung im absoluten Verfahren in den meisten Fällen wesentlich erleichtern, wenn nicht sogar erst ermöglichen (und auch für die Bestimmung des Schutzzumfangs der Marke in Kollisionsfällen hilfreich sein). Ob eine Verpflichtung zur Vorlage einer derartigen Beschreibung des Verwendungszusammenhangs besteht – die bisher ergangenen Entscheidungen des EuGH äußern sich hierzu nicht -, kann aber im vorliegenden Fall letztlich dahinstehen, da der Beschwerde aus anderen Gründen – siehe nachfolgend unter e) und f) – der Erfolg zu versagen ist.

Zu b)

Die Ausschlussgründe des § 3 Abs 2 MarkenG finden bei konturlosen Farbmarken vom Wortlaut her keine unmittelbare Anwendung. Ob im Einzelfall eine analoge Heranziehung geboten und zulässig ist (etwa für Farben wie Gold oder Silber), bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Zwar bleibt fraglich, wie der in § 3 Abs 2 enthaltene Begriff "Form" zu verstehen ist – in gleicher Weise wie im Absatz 1, also für Waren- und Verpackungsformen, oder für sämtliche dreidimensionalen Gestaltungen (Formmarken im weiteren Sinn) oder auch für Abbildungen von Gegenständen -, jedenfalls fallen unter diesen Ausschlussstatbestand nicht alle "Markenformen" i.S.d. Art 2 der Markenrichtlinie (= Markenkategorien). Die ergangenen Entscheidungen des EuGH zu Farbmarken erwähnen den betreffenden Ausschlussstatbestand (d.h. Art 3 Abs 1 Buchstabe e) der Markenrichtlinie) mit keinem Wort. Somit ist die Regelung des § 3 Abs 2 MarkenG zwar bei farbigen dreidimensionalen Marken (bei denen es sich letztlich um Kombinationsmarken aus einer bestimmten Form und einer bestimmten Farbe handeln dürfte), u.U. auch bei sonstigen Ausstattungsmarken, zu prüfen, nicht aber – wie hier – bei formunabhängigen (abstrakten) Farbmarken.

Zu c)

Für die graphische Darstellung (§ 8 Abs 1 MarkenG) einer konturlosen Farbmarke, die – wie hier – aus einem einzigen Farbton besteht, genügt nach der Libertel-Entscheidung (Rdn 36, 37) die Vorlage eines Farbmusters zusammen mit der Bezeichnung der betreffenden Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode. Die Anmelderin hat bereits in der Anmeldung den konkreten Farbton anhand des international anerkannten Farbkennzeichnungscode Pantone angegeben (123 U) und ein Farbmuster später nachgereicht. Die Frage, ob letzterem Umstand Auswirkungen auf den Anmeldetag (§ 33 Abs 1 i.V.m. § 32 Abs 2 Nr 2 MarkenG) zukäme, kann dahinstehen; die angemeldete Marke erfüllt jedenfalls die Voraussetzungen an die graphische Darstellbarkeit nach § 8 Abs 1 MarkenG.

Da der EuGH an die graphische Darstellung von Farbmarken, die aus der Zusammenstellung von mehr als einem Farbton bestehen, strengere Anforderungen stellt (Heidelberger Bauchemie, Rdn 33 bis 35; die betreffenden Farben müssten "in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden" sein), ist in der Literatur (Bölling, MarkenR 2004, 384, 390 liSp) die Frage aufgeworfen worden, ob dann nicht eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung von Einfarben- und Mehrfarbmarken gegeben sei. Diese Bedenken – denen möglicherweise durch die oben aufgezeigte Notwendigkeit einer Beschreibung des beabsichtigten Verwendungszusammenhangs Rechnung getragen werden könnte – können aber (bevor der EuGH Gelegenheit hatte, sich ggf. zu dieser Frage zu äußern) nicht dazu führen, bereits jetzt unter Verschärfung der im Libertel-Urteil enthaltenen Aussagen weitere Anforderungen an die graphische Darstellung aus einer einzigen Farbe bestehender konturloser Farbmarken zu stellen.

Zu d)

Die Prüfung des Eintragungshindernisses der unmittelbar warenbeschreibenden Angabe (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) hat das Allgemeininteresse zu berücksichtigen, dass eine solche von allen frei verwendet werden kann (Libertel, Rdn 52). Farben sind daher nicht markenschutzfähig, wenn die Ware selbst von Natur aus diesen Farbton aufweist oder es nahe liegt, dass sie dem Endabnehmer so eingefärbt begegnet. Beansprucht wird – nach Einschränkung des Warenverzeichnisses in der Beschwerdeinstanz – nur noch "Puffreis mit Schokolade", der von Natur aus jedenfalls nicht den beanspruchten Farbton aufweist. Es dürfte zwar technisch möglich sein, Puffreiskörner gelb einzufärben. Auch Schokolade kann – wie dem Senat aus anderen Verfahren bekannt ist – lebensmitteltechnisch gefärbt werden (wobei rote Schokolade sogar vereinzelt angeboten wird). Naheliegend ist dies aber nicht, weil der Verbraucher eben in der Regel braune, allenfalls noch weiße, Schokolade nachfragt. In der Verbindung mit Puffreis liegt es schon wegen des dann geringen Farbkontrastes völlig fern, die umhüllende Schokoladenmasse in einem Gelbton einzufärben. Auch dass mit der beanspruchten gelben Farbe auf der Verpackung ein Sachhinweis auf die Beschaffenheit des Produkts gegeben werden soll, liegt

hier nicht nahe. Dabei kann dahinstehen, ob es auf diesem Produktbereich generell üblich ist, durch die Farbe der Verpackung einen sachbezogenen Hinweis auf den Inhalt, insbesondere die Geschmacksrichtung, zu geben. Dem Senat ist dies vor allem bei Bonbons bekannt (gelb = Zitrone, Orange = Apfelsine, rot = Erdbeere, grün = Pfefferminz usw). Jedenfalls ist nicht anzunehmen, dass mit Schokolade umhüllter Puffreis (zusätzlich) einen Zitronengeschmack aufweist, weil sich diese Geschmacksrichtungen schlagen. Somit ist gelb – abgesehen davon, dass der Farbton Pantone 123 U kein typisches zitronengelb verkörpert – hier keine sog. Symbolfarbe für eine Geschmacksrichtung. Mitbewerber benötigen zwar farbige Verpackungen und Umhüllungen als solche, nicht aber zwingend in der konkret beanspruchten Farbe. Somit stellt diese keine im Allgemeininteresse freizuhaltende Produktmerkmalsangabe dar.

Zu e)

Die als Marke angemeldete Farbe entbehrt des erforderlichen Mindestmaßes an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Zwar sind im Grundsatz an die Unterscheidungskraft von Farbmarken keine strengeren Anforderungen zu stellen, als an die anderer Markenformen; auch hier reicht eine geringe Unterscheidungskraft für die Eintragbarkeit aus. Ob diese anzunehmen ist, muss aber - im Anmeldeverfahren vor der Markenstelle ebenso wie in der patentgerichtlichen Beschwerdeinstanz – gründlich und umfassend geprüft werden. Um eine un gerechtfertigte Eintragung von Marken, die den unverfälschten Wettbewerb behindern würde, zu vermeiden, muss die Prüfung streng und vollständig (Libertel, Rdn 59) sowie konkret sein, d.h. den Bezug zu der beanspruchten Ware und zum Verständnis des angesprochen Publikums wahren (Libertel, Rdn 75). Alle maßgeblichen Umstände des Einzelfalls, zu denen ggf auch die Benutzung des als Marke angemeldeten Zeichens gehört, sind zu berücksichtigen (Libertel, Rdn 76, 77).

Im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen ursprünglicher Unterscheidungskraft und durch Benutzung erworbener (Art 3 Abs 1 Buchstabe b) und Abs 3 Markenrichtlinie) ist allerdings zunächst, wie der EuGH in späteren Entscheidungen klar gestellt hat (MarkenR 2004, 461 – MagLite Rdn 50, 53; KWS Saat, aaO, Rdn 79, "Unterscheidungskraft vor jeder Benutzung"), unabhängig von einer etwa im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung bereits aufgenommenen Benutzung im Rahmen einer Prognose die Unterscheidungskraft zu beurteilen. Dies dürfte deutschem Rechtsverständnis entsprechen, wonach eine Marke Unterscheidungskraft "von Hause aus" haben muss. Wenn allerdings eine Marke – wie vorliegend – keine Produktmerkmalsangabe nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt und deshalb nicht bereits aus diesem Grund zugleich notwendig der erforderlichen Unterscheidungskraft für diese Waren entbehrt (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99 – KPN Postkantoor, Rdn 86), kann die Beurteilung des Vorhandenseins eines erforderlichen, aber auch ausreichenden Mindestmaßes an Unterscheidungskraft im Einzelfall schwierig sein, wobei die "Beweislast" letztlich immer bei der Stelle (DPMA bzw BPatG) liegt, die über die Schutzfähigkeit zu befinden hat. In derartigen Grenzfällen kann der Umstand, dass es sich um eine bereits benutzte Marke handelt – sei es für andere Waren und Dienstleistungen (vgl. BGH BIPMZ 1991, 26, 27 reSp – NEW MAN; GRUR 1999, 728, 729 reSp – PREMIERE II), sei es für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen selbst (vgl. Senatsbeschluss GRUR 2004, 685, 688, 689 – LOTTO) – der zuverlässigen Feststellung des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft entgegenstehen. Ein derartiger Grenzfall liegt hier aber nicht vor, da keine markenmäßige Benutzung der konkret beanspruchten Farbe ersichtlich ist (vgl. unten).

Auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von konturlosen Farbmarken ist das Allgemeininteresse zu beachten, dass die Verfügbarkeit von Farben – und nicht nur des konkreten Farbtons, der Markenschutz erhalten soll – für andere Wirtschaftsteilnehmer, welche derartige Waren anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird (Libertel, Rdn 60; a.A. BGH GRUR 2001, 1154, 1155 reSp – violett-farben, der dieses Kriterium bei der Beurteilung der konkreten Unterscheidungs-

kraft für "systemfremd" hält). Ein Zeichen, das aus einer Farbe als solcher besteht, wird vom maßgeblichen Publikum nicht notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die vom Erscheinungsbild der Ware unabhängig ist. Die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne graphische oder Wortelemente auf die Herkunft von Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den derzeitigen Gepflogenheiten des Handels grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (Libertel, Rdn 65). Dass einer Farbe als solcher unabhängig von ihrer Benutzung Unterscheidungskraft zukommt, ist nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellbar, wenn etwa die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sind (Libertel, Rdn 66).

Im vorliegenden Fall ist die Zahl der Waren nach der Einschränkung in der Beschwerdeinstanz auf eine einzige beschränkt. Was die Marktverhältnisse anbelangt, so ergibt sich zunächst die Schwierigkeit der produktbezogenen Abgrenzung des maßgeblichen Marktes (nur Puffreis mit Schokolade? oder Puffreis in jeder Form? oder Schokoladewaren? oder Süßwaren allgemein?). In Anbetracht der konkreten Beschaffenheit des von der Anmelderin hergestellte Erzeugnisses, wie es sich aus den eingereichten und in der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommenen Warenmustern ergibt, könnte man dieses genau so gut als "Schokolade mit Puffreis" bezeichnen. Dem Senat erscheint es daher nicht sachgerecht, nur auf den Markt für Puffreis – auf diesen beziehen sich die Angaben der Anmelderin zu den tatsächlichen Verhältnissen – abzustellen; vielmehr sind die Verhältnisse auf dem Markt für solche Schokoladenwaren, bei denen Schokolade als Grundmasse zusammen mit anderen Produkten vermengt in Erscheinung tritt (z.B. sonstigen Körnern, Nüssen, getrockneten Früchten, kleinen Gebäckstückchen) ebenfalls zu berücksichtigen. Diese Waren lassen sich aber wiederum zum allgemeinen Markt für Schokolade nicht sicher abgrenzen. Auf dem Markt für Schokoladenerzeugnisse stellt die durchgängige Verwendung einer bestimmten Farbe für sämtliche Einzelprodukte eines Herstellers nicht die Regel, sondern die

Ausnahme dar. Einzelne Unternehmen, z.B. die Herstellerin von Milka-Schokolade (Farbe lila) oder die Firma Reber (Farbe rot), verwenden stets dieselbe Farbe, wobei sich auf den Verpackungen allerdings zusätzlich Wortmarken (und ggf Bildelemente, z.B. die Kuh bei Milka) finden. Andere namhafte Anbieter (z.B. das von der Markenstelle genannte Unternehmen, welches "Ritter Sport"-Schokolade herstellt) verwenden Verpackungen in unterschiedlichen Farben für jeweils bestimmte Produktsorten, auch hier jeweils zusammen mit Wortmarken (Unternehmensmarke und ggf Produktmarke). Entsprechende Gepflogenheiten finden sich auf anderen Sektoren des Süßwarenmarktes, z.B. bei Kaugummi. Der Verkehr hat somit keinen Anlass, einer Farbe als solche von Hause aus – ohne Verkehrsdurchsetzung, die z.B. hinsichtlich der o.a. Farbe lila Grund für die Gewährung von Markenschutz war – den Hinweis auf die Herkunft des so gekennzeichneten Produkts aus einem bestimmten Herkunftsbetrieb zu entnehmen. Es wäre willkürlich, für die Spezialware "Puffreis mit Schokolade" (= Schokolade mit Puffreis) abweichendes anzunehmen.

Selbst wenn man es aber für geboten hielte, nur auf den Markt für Puffreis abzustellen und insoweit die tatsächlichen Angaben der Anmelderin (gestützt u.a. auf die vorgelegte Studie des Marktforschungsunternehmens AC Nielsen) als zutreffend unterstellt, lägen keine "spezifischen" Marktverhältnisse i.S.d. Rechtsprechung des EuGH (Libertel, Rdn 66) vor, die es ausnahmsweise rechtfertigen könnten, einen einzelnen konturlosen Farbton unabhängig von jeder Benutzung für unterscheidungskräftig anzusehen. Die Marktführerschaft der Anmelderin, mit Marktanteilen knapp unter 50 %, ist hierfür ebenso wenig ausreichend wie der Umstand, dass auf dem betreffenden Markt verhältnismäßig wenige Anbieter sich einen Großteil des Marktes – nach Angaben der Anmelderin 98 % - aufteilen. Die Anmelderin hat nämlich nichts dafür vorgetragen, dass ihre (größeren) Mitbewerber bereits bisher jeweils nur eine stets gleichbleibende Farbe für ihre Warenverpackungen verwenden würden (sog. Farbverteilung unter Konkurrenten, wie sie etwa auf dem Mineralöl- bzw. Tankstellenmarkt üblich ist; vgl. BPatG GRUR 2004, 870, 871 liSp – Grün/Gelb). Im übrigen wäre ein derartiges "Farbkartell" namhafter An-

bieter, welches notwendig zu Lasten kleiner (bzw. neuer) Mitbewerber ginge, rechtlich nicht unproblematisch.

Zu f)

Es fehlt weiterhin an Anhaltspunkten dafür, dass die angemeldete Farbmarke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Ob dem unterschiedlichen Sprachgebrauch in der Markenrichtlinie (Art 3 Abs 3) und im MarkenG (§ 8 Abs 3), welches eine Durchsetzung der Marke im Verkehr infolge Benutzung verlangt, Bedeutung zukommt, kann dahinstehen. Insbesondere bedarf es vorliegend keiner Klärung, ob die vergleichsweise strengen (bzw. starren) Anforderungen der deutschen Rechtsprechung an die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung mit europäischem Rahmenrecht in Einklang stehen (oder ob an die Überwindung dieses Schutzhindernisses ggf geringere Anforderungen zu stellen sind, als an die des Allgemeininteresses an der Freihaltung unmittelbar beschreibender Angaben). Die Anmelderin hat nämlich nicht dargelegt - geschweige denn glaubhaft gemacht -, dass sie die Farbe, um deren Schutz es ihr geht, in Verbindung mit der beanspruchten Ware in einer Weise benutzt hätte, die dem Verkehr ein markenmäßiges Verständnis überhaupt ermöglichen würde.

Eine Verkehrsdurchsetzung infolge Benutzung gemäß § 8 Abs 3 MarkenG hat zur Voraussetzung, dass die Benutzung markenmäßig erfolgt ist (vgl. Senatsbeschluss LOTTO, aaO, 691). Bei Farbmarken genügt daher nicht, dass der betreffende Farbton auf der Verpackung "irgendwie" in Erscheinung tritt; das angesprochene Publikum muß vielmehr Anlass haben, hierin die Verwendung der Farbe als Marke zu sehen. Daran fehlt es hier. Zum einen wird die beanspruchte gelbe Farbe in den eingereichten Verpackungsaufmachungen gar nicht durchgehend (einheitlich) benutzt, vielmehr geht sie auf den Vorderseiten zur Mitte hin in einen helleren Gelbton über, was einem Verständnis als einheitlicher Farbmarke bereits entgegensteht. Zum anderen werden diese Verpackungen durch die (ihrerseits in rot-gelb-Färbung gehaltene) Wortmarke "SUN RICE" dominiert. Ein durchschnitt-

lich informierter Verbraucher wird (nur) hierin die Marke sehen, die Hintergrundfärbung aber nicht als markenmäßig verwendet ansehen.

Der Senat ist zwar nicht der Auffassung, die Benutzung einer Farbmarke habe zwingend zur Voraussetzung, dass auf der Verpackung neben der Farbe selbst keine sonstigen Wort- oder Bildmarken enthalten sein dürften. Derart restriktive Anforderungen lassen sich aus der bisherigen Rechtsprechung des EuGH (und des EuG, entgegen der von Bender, MarkenR 2005, 1,8 liSp, allerdings für Formmarken, gezogenen Schlussfolgerung) nach Ansicht des Senats nicht ableiten. Andererseits reicht bei einer Verwendung der Farbe auf der Verpackung neben einer dominanten Wortmarke im allgemeinen nicht ein normaler Prozess der Gewöhnung des Verkehrs an den Farbgebrauch (Libertel, Rdn 67) aus, um ein markenmäßiges Verständnis in Bezug auf die Farbe, nicht etwa die Aufmachung insgesamt, aufkommen zu lassen. Hierfür bedarf es vielmehr einer Information des Verkehrs – insbesondere durch Werbemaßnahmen -, dass die Farbe (neben dem Wort und unabhängig von diesem) Markencharakter haben soll. So hat etwa die Herstellerin der Schokolade "Milka" das Publikum durch umfassende Werbung damit vertraut gemacht, dass nicht nur dieser Name (als Wortmarke) und die Abbildung der Kuh (als Bildmarke) sowie die Gesamtaufmachung der Schokoladenverpackung (als Ausstattungsmarke) den Herkunftshinweis geben sollen, sondern zusätzlich auch die (Grund-)Farbe lila (als Farbmarke). Die Anmelderin hat nichts dafür vorgetragen, dass sie vergleichbare intensive Aufklärungs- bzw. Werbemaßnahmen über eine bestimmte Zeitdauer hinweg durchgeführt hätte. Die von ihr vorgelegte GfK-Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf die Wortmarke "SUN RICE" und deren Bekanntheit. Sie ist somit nicht geeignet, eine Verkehrsdurchsetzung der hier beanspruchten Farbmarke zu belegen.

4. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs 2 MarkenG zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Höchstrichterlicher Erörterung und Klärung bedürfen insbesondere die Fragen, wie der (Rechts-)Begriff der "spezifischen Marktverhältnisse" zu verstehen ist und welche Anforderungen an die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Benutzung bei konturlosen Farbmarken zu stellen sind.

Viereck

Müllner

Kruppa

Pü