



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 143/02

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 33 507.5**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 vom 28. Februar 2002 aufgehoben.
2. Als Anmeldetag der Farbmarke wird der 20. September 2000 festgesetzt.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt hat der Anmelder mit Eingabe vom 3. Mai 2000 die Anmeldung zur Eintragung einer Marke in das Register unter Verwendung des Anmeldeformulars eingereicht und dabei ua zu (5) „Wiedergabe der Marke“ die folgende Anlage beigefügt:

**Farbige Eintragung mit folgenden Farben: Gelb (RAL-Nummer 1021)**



Zu Punkt (6) des Anmeldeformulars „Zur Marke werden folgende Angaben gemacht.“ ist lediglich das Kästchen „Farbige Eintragung mit folgenden Farben“ angekreuzt und die Farbe „Gelb (RAL-Nummer 1021)“ angegeben. Das Verzeichnis der Waren lautet:

„Zitzengummis für Melkanlagen“.

Nachdem die Markenstelle die Anmeldung auf Grund der eingereichten Angaben zunächst als dreidimensionale Gestaltung beanstandete, hat der Anmelder mit am 20. September 2000 eingegangenen Schreiben erklärt, aus dem Anmeldeformular gehe hervor, dass die Anmeldung einer Farbmarke begehrt werde. Die in der Anlage beigefügte zweidimensionale graphische Wiedergabe eines gelben „Zitzengummis“ zeige lediglich die konkrete Aufmachung, in der die Ware für das kaufende Publikum in Erscheinung trete. Die Darstellung sei eingereicht, um dem Erfordernis der Bestimmtheit der Marke Rechnung zu tragen. Nach dem Markengesetz seien Farben eintragungsfähig. Der angemeldeten Farbmarke fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Der Verkehr sei nicht an eine farbige Eigenschaft der beanspruchten Waren gewöhnt. Zitzengummis würden üblicherweise nicht farblich gestaltet. Die auf dem Markt erhältlichen Konkurrenzprodukte wiesen grundsätzlich eine schwarze Färbung auf. Die Farbe gelb habe für die Waren der Anmeldung weder eine technische noch eine ästhetische Funktion. Sie diene vielmehr der Unterscheidung der Ware des einen Herstellers von denen eines anderen Herstellers. Da sie keine Eigenschaft beschreibe, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis.

Mit Bescheid vom 16. November 2000 hat die Markenstelle ihre ursprüngliche Beanstandung dahingehend berichtigt, dass nicht eine dreidimensionale Marke, sondern eine Farbmarke zur Eintragung angemeldet worden sei. Ihr fehle jedoch jegliche Unterscheidungskraft, weil die angesprochenen Verkehrskreise in der Farbe lediglich ein bloßes Ausstattungselement und kein Zeichen sähen. Außerdem bestehe an Farben ein beachtliches allgemeines Freihaltebedürfnis.

Der Anmelder hat daraufhin Unterlagen zur Marktsituation eingereicht und im wesentlichen vorgetragen, seit Ende der 60-iger Jahre werde die Farbe gelb auf dem Markt für Zitzengummis ausschließlich vom Anmelder verwendet. Mitbewerber böten Zitzengummis mit Ausnahme eines natur-farbenen Zitzengummis in beige-grau stets in der Farbe schwarz an. Von den angesprochenen Verbrauchern würden die Zitzengummi des Anmelders in Fachartikeln und Diskussionen im Internet überwiegend als die „GELBEN“ bezeichnet. Der Anteil von Silikonzitzengummis betragen mittlerweile 34 % sämtlicher Zitzengummis, wobei der Anmelder innerhalb dieses Bereichs einen Marktanteil von 80 - 90 % innehat.

Mit Beschluss vom 28. Februar 2002 hat die Markenstelle nach vorangegangener erneuter Änderung der Beanstandung die Anmeldung zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass eine farbige Bildmarke angemeldet sei, da die Anmeldeunterlagen eine andere Beurteilung nicht zuließen. Der Eintragung stehe das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen. Der angemeldeten Marke fehle nach den Grundsätzen der BGH-Entscheidung „Autofelge“ jegliche Eignung, die Funktion einer Marke zu erfüllen, weil es sich um eine realistische Wiedergabe eines Melkzitzengummis mit Gestaltungselementen handele, die sich in nur wenig einprägsamen Nuancen von den im Verkehr bereits üblichen Formen dieser Waren unterschieden. Die schlicht einfarbige gelbe Einfärbung der gesamten Waren entbehre weitgehend jeder gestalterischen Fantasie und sei nicht unterscheidungskräftig, „wenn derartige Einfärbungen nur einen Hinweis auf ein bestimmtes Material, hier Silikon, darstellten.“

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er die Eintragung der Anmeldung als Farbmarke Gelb (RAL-Nr 1021) für die beanspruchten Waren, hilfsweise als entsprechende Bildmarke begehrt.

Zur Begründung macht er im wesentlichen geltend, die Markenstelle sei zu Unrecht von der Anmeldung einer farbigen Bildmarke ausgegangen, da der Anmelder die Angabe „Bildmarke“ nicht angekreuzt habe. Dass es nicht um die Anmeldung

einer Bildmarke ging, habe sich aus der Verwendung der RAL-Nummer ergeben, die bei der Anmeldung einer Farbmarke, nicht aber einer farbigen Bildmarke erforderlich sei. Unklarheiten hinsichtlich der Markenkategorie hätten nach Klärung allenfalls zur Verschiebung des Anmeldetages und nicht zu einer aufgezwungenen Markenform führen dürfen. Die Klarstellung sei aber spätestens mit der Eingabe vom 19. September 2000 erfolgt. An die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke dürften keine strengeren Anforderungen gestellt werden als an herkömmliche Markenformen. Es sei nicht festgestellt worden, dass die angemeldete Farbe Gelb für Zitzengummis als dekorative Gestaltung, als bloßes Design oder als Hinweis auf ein bestimmtes Material oder sonstige Produkteigenschaften verwendet werde, so dass auch kein Freihaltebedürfnis bestehe. Aus den gleichen Gründen sei die Anmeldung selbst als farbige Bildmarke unterscheidungskräftig und nicht Freihaltebedürftig, weil eine derartige Farbgestaltung auf dem relevanten Warengebiet der Zitzengummis unüblich und ungewöhnlich sei.

Der Anmelder hat Bestätigungen und Erklärungen aus Fachkreisen, eine eidesstattliche Versicherung zur Farbgebung der auf dem Markt angebotenen Melkzitzengummis sowie entsprechende Muster eingereicht und sein Einverständnis mit der Verschiebung des Anmeldetages erklärt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Marke stehen für ihre Eintragung als Farbmarke „Gelb (RAL-Nr 1021)“ mit dem Anmeldetag des 20. September 2000 absolute Schutzhindernisse nicht entgegen (§§ 3, 8 Abs 1 und 2 Nr 1 und 2 MarkenG).

1. In der ursprünglich eingereichten Anmeldung war das Eintragungsbegehren hinsichtlich der Markenform nicht eindeutig klar bestimmt, weil weder eines der hierfür vorgesehenen Kästchen des Anmeldeformulars angekreuzt war noch die

für die Wiedergabe beigefügte Anlage eine zweifelsfreie Angabe enthielt. Allerdings war das vom Deutschen Patent- und Markenamt damals empfohlene Anmeldeformular zur Eintragung einer Marke in das Register für die Anmeldung einer Farbmarke wenig hilfreich, sondern eher geeignet, insoweit zur Entstehung von Unklarheiten beizutragen. Unter Punkt (6) des Formulars waren zwei Kästchen für die häufigsten Markenformen „Wortmarken“ und „Bildmarken“ mit einer kurzen Erläuterung, sowie vier weitere Kästchen für die selteneren Formen „Dreidimensionale Marke“, „Kennfadenmarke“, „Hörmarke“ und „sonstige Markenform“ vorgesehen, ohne den geringsten Hinweis, dass unter letzterer in erster Linie Farbmarken anzugeben sind. Das 7., unmittelbar anschließende Kästchen „Farbige Eintragung mit folgenden Farben:“ diente demgegenüber nicht der Bezeichnung der Markenform, sondern allein der Angabe, ob die Eintragung der Marke zur Veröffentlichung im Markenblatt schwarz/weiß oder farbig gedruckt werden sollte.

Hatte der Anmelder - entgegen seiner Annahme - die Markenform nicht eindeutig bestimmt, so bedurften die Angaben zur Marke der Klärung durch die Markenstelle, weil die Wiedergabe der Marke in der Anlage eine dreidimensionale, eine Bildmarke, eine konkretisierte Farbmarke oder theoretisch eine andere sonstige Markenform zum Inhalt haben konnte. Denn auch die vier übereinstimmenden zweidimensionalen graphischen Wiedergaben sind bei den Markenformen, die in Betracht kamen, der Anmeldung jeweils als Anlage beizufügen (vgl. § 8 Abs 1 Satz 1, § 9 Abs 1 Satz 1 und § 12 Abs 1 Satz 1 MarkenV). Die Angabe der für die Veröffentlichung im Markenblatt unüblichen und nicht erforderlichen RAL-Nummer deutete zwar bereits auf die Anmeldung einer Farbmarke. Angesichts der Auslegungsbedürftigkeit der beigefügten Abbildung zu (5) in Verbindung mit der missverständlichen Angabe zu (6) reichte dieser Umstand zur eindeutigen Bestimmung des Eintragungsbegehrens zum ursprünglichen Zeitpunkt aber nicht aus, was sich nicht zuletzt in der unterschiedlichen Beurteilung durch die Markenstelle widerspiegelt. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass trotz des weiten Markenbegriffs und der sich daraus ergebenden grundsätzlichen Markenfähigkeit von Farben - insbesondere zum Zeitpunkt der vorliegenden Anmeldung - Unsicherheit auf

Seiten der Markenstellen wie der Anmelder bestand, wie die Farbe als Marke wiederzugeben und zu bestimmen ist, um als Farbmarke eingetragen zu werden.

Die Klarstellung erfolgte mit den am 20. September 2000 eingegangenen Erklärungen des Anmelders, aus denen sich die Verschiebung des Anmeldetages ergibt. Denn erst zu diesem Zeitpunkt stand die Angabe der Markenform zweifelsfrei fest, nämlich dass die Eintragung einer Farbmarke (Gelb RAL-Nr 1021) für die Ware „Zitzengummis für Melkanlagen“ begehrt wird und die in der Anlage beige-fügte zweidimensionale graphische Wiedergabe die Art der Zeichenverwendung darstellt.

2 a. Der Senat geht davon aus, dass der Gegenstand der Anmeldung, die Farbe Gelb zur Einfärbung der beanspruchten Waren, grundsätzlich markenfähig iSv § 3 Abs 1 MarkenG ist (stRspr, vgl insbesondere BGH GRUR 2002, 538 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse). Dass eine Farbe oder eine Farbzusammenstellung als solche eine Marke iS von Art 2 der Richtlinie 89/104/EWG, dh, unter bestimmten Voraussetzungen geeignet sein kann, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, hat der Europäische Gerichtshof anerkannt (GRUR 2003, 604 - Libertel und GRUR 2004, 858 - Heidelberger Bauchemie).

b. Da die konkret angemeldete Farbmarke Schutz für die gelbe Einfärbung, nicht aber für die Form der Zitzengummis beansprucht, und die Farbe kein funktionell notwendiger Bestandteil der Waren ist, stehen ihrer Eintragung die Ausschließungsgründe des § 3 Abs 2 MarkenG nicht entgegen. Aus diesen Gründen findet auch die von der Markenstelle herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Autofelge“ keine Anwendung auf die vorliegende Anmeldung, da das dort angemeldete Bildzeichen die technische Gestaltung der typischen Merkmale einer Autofelge ohne darüber hinausgehende Elemente darstellte (GRUR 1997, 527, 529).

c. Mit der Abbildung der gelben Einfärbung der beanspruchten Waren in Verbindung mit dem Farbcode und der Beschreibung der Verwendungsweise der Farbe hat der Anmelder die Farbmarke hinreichend konkretisiert und den Gegenstand des Schutzes so deutlich offenbart, dass sie die Anforderungen an die Bestimmtheit der Wiedergabe der Marke und ihre grafische Darstellbarkeit (§ 8 Abs 1 MarkenG) erfüllt (vgl hierzu BGH aaO; EuGH aaO sowie BPatG, Beschluss vom 26.1.2005 - 32 W (pat) 353/03 - GRUR 2005, 585 - Farbmarke gelb; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 3 Rdn 40 f, 44, 46, 50; § 32 Rdn 20).

3. Der angemeldeten Farbmarke fehlt auch nicht die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH GRUR 2001, 1154, 1155 - Farbmarke violettfarben mwN; BGH GRUR 2002, 538 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse). Allerdings sind bei Farbmarken die rechtlichen Erwägungen zu beachten, die der EuGH in den später ergangenen Entscheidungen „Libertel“ und „Heidelberger Bauchemie GmbH“ für die Auslegung der Art 2 und 3 Abs 1 MarkenRichtl zur Eintragbarkeit einer Farbe als Marke aufgestellt hat. Danach ist dem Allgemeininteresse daran Rechnung zu tragen, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird. Für die Bejahung der Unterscheidungskraft einer Farbe als solcher sind daher besondere Umstände erforderlich wie etwa, dass die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist, sehr beschränkt und der relevante Markt sehr spezifisch ist. Bei der Würdigung der Schutzfähigkeit der Marke sind alle maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, zu denen gegebenenfalls auch die Benutzung des als Marke angemeldeten Zeichens sowie insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke gehören (EuGH



GRUR 2003, 607 - 609, Rdn 51 bis 56, 66, 74 - Libertel und GRUR 2004, 858, 860, Rdn 41 und 42 mwN - Heidelberger Bauchemie GmbH). Entscheidend ist, dass der Verkehr in der Farbe als Aufmachung der in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht und ihr weder einen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet noch die Farbe lediglich als dekoratives Gestaltungselement auffasst.

Die Voraussetzungen für die Eintragung sind hier gegeben. Angemeldet ist die Farbmarke für nur eine Warenart und es handelt sich um einen sehr speziellen Markt, der ausschließlich Fachkreise betrifft. Die vom Anmelder eingereichten Unterlagen, Warenmuster und Erklärungen von Fachkreisen (LfL, Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Milchwirtschaft und Grünlandbewirtschaftung, Kempten; LfL Institut für Tierhaltung und Tierschutz in Poing-Grub und dlz agrarmagazin-Landwirtschaftsverlag GmbH), seine eidesstattliche Versicherung sowie die Ermittlungen des Senats zeigen, dass Melkzitzengummis seit vielen Jahren üblicherweise in schwarz oder allenfalls in der Naturfarbe von Silikon hergestellt und im Inland angeboten werden. Soweit erkennbar werden farbige Zitzengummis mit Ausnahme der Produkte des Anmelders nicht verwendet. Anders als bei Konsumartikeln, die etwa durch ein gefälliges farblches Aussehen den Abnehmer ansprechen sollen, liegt eine Einfärbung als dekoratives Gestaltungsmittel bei Zitzengummis für Melkanlagen auf Grund der Art der Produkte und ihres Einsatzes fern. Ebenso wenig weist die Farbe Gelb einen beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf Melkzitzengummis auf. Dass eine gelbe Einfärbung der in Rede stehenden Waren nur einen Hinweis auf ein bestimmtes Material, hier Silikon, darstelle, konnte nicht ermittelt werden. Silikon hat von Natur aus keine gelbe Farbe. Es ist farblich unauffällig und allenfalls als transparent beige-grau zu bezeichnen. Die Markenstelle hat auch keine entsprechenden Feststellungen getroffen, sondern die Annahme des Materialhinweises als Kondition fehlender Unterscheidungskraft aufgestellt. Die Ermittlungen des Senats haben keine Anhaltspunkte erbracht, dass im Verkehr mit der Farbe Gelb die Materialbeschaffenheit Silikon angegeben wird, und zwar weder für den spezifischen Markt von Melkzitzengum-

mis noch für den im Umfeld von Melkanlagen stehenden Markt. Auch konnte nicht festgestellt werden, dass der Verkehr der gelben Einfärbung eine technische Funktion zuschreibt. Der Verkehr ist vielmehr an schwarze Zitzengummis gewöhnt, unter denen die gelben Zitzengummis des Anmelders besonders hervorstechen. Für die angesprochenen Fachkreise besteht insbesondere auch deshalb Veranlassung, in der gelben Einfärbung ein konkretes Unterscheidungsmittel zu sehen, als weder vom Anmelder noch von anderen Anbietern auf der spezifischen Ware Wort- oder Bildmarken angebracht werden. Ein derartiges Verständnis wird nicht zuletzt auch durch die Benennung der Produkte des Anmelders mit „Die Gelben“ durch Fachabnehmer im Internet sowie in Fachblättern (zB Allgäuer Bauernblatt 6/2000, Seite 24 und 25) bestätigt. Zur Annahme der herkunftshinweisenden Funktion der angemeldeten Marke trägt ferner die behauptete lange Dauer der Verwendung der Farbe Gelb für die Produkte des Anmelders bei.

4. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht auch das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegen, weil weder ein aktuelles noch ein künftiges Freihaltebedürfnis vorliegt. Ebenso wie der entsprechende Art 3 Abs 1 lit c MarkenRichtl verfolgt dieses Eintragungshindernis das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können (vgl EuGH aaO Libertel, Rdn 52 f mwN). Dabei kann die Verwendung von Farben als Angabe über Merkmale einer Ware durchaus ein Freihaltebedürfnis von Gewicht darstellen (vgl BGH GRUR 2001, 1154 - Farbmarke violettfarben). Abzustellen ist aber auf die besonderen Verhältnisse des maßgeblichen Warengbiets sowie auf das Ausmaß des Monopolrechts. Wie unter 3. ausgeführt lassen sich mit Ausnahme der Naturfarben von Gummi und Silikon, schwarz und beige/grau, keine hinreichenden Anhaltspunkte feststellen, dass Farben allgemein - oder speziell die Farbe Gelb RAL-Nr 1021 - für Melkzitzengummis aus dekorativen, ästhetischen, materialbezogenen oder aus sicherheits- bzw sonstigen funktionsbedingten Gründen als beschreibende Merkmalsangaben der Waren verwendet werden noch dass hierfür ein künftiges Bedürfnis anzunehmen

ist. Angesichts dieser Umstände und der spezifischen Marktverhältnisse auf dem äußerst engen und auf eine einzige Warenart bezogenen Warengbiet der vorliegenden Anmeldung ist unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses nicht zu befürchten, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die die von der Anmeldung erfassten Waren anbieten, ungerechtfertigt beschränkt wird.

Winkler

Kätker

Pagenberg

Cl