



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 244/96

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
24. Juni 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 395 02 619.9/4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

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

Gründe

I.

Beim Deutschen Patentamt sind für die Waren

"Hydraulikflüssigkeit; Bremsflüssigkeiten; Rostschutzmittel; Korrosionsschutzmittel; technische Öle und Fette; Schmiermittel; feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe)"

und für die Dienstleistungen

"Betrieb, Zurverfügungstellung, Vermietung und Verpachtung von Tankstellenshops und Verkaufsautomaten an Dritte zwecks Vertrieb von Waren aller Art durch diese; Unterstützung solchen Vertriebs durch Beratung, Know-how-Vermittlung, Franchising oder Lizenzvergabe; Betrieb, Zurverfügungstellung, Vermietung und Verpachtung von Tankstellenanlagen zur Reparatur, Wartung, Instandhaltung und Reinigung von Kraftfahrzeugen"

die Farben "grün/gelb" als "sonstige Markenform" angemeldet und farbige Eintragung beantragt worden. Als Anlage ist der Anmeldung ein Blatt mit zwei nebeneinander aufgeklebten farbigen Rechtecken beigelegt worden, das linke in grün (Farbbezeichnung: Pantone: 348C; Offset-Kunstdruck (HKS): HKS 57K; Offset-Naturdruck (HKS): HKS 57), das rechte in gelb (Farbbezeichnung: Pantone: 109C; Offset-Kunstdruck (HKS): K+E 207 557; Offset Naturdruck (HKS): K+E 207 558). Ferner ist die Marke wie folgt beschrieben:

"Die angemeldete Marke besteht aus der Farbzusammenstellung grün und gelb. Die beiden Farben können in beliebiger Anordnung zueinander vorgesehen sein und verwendet werden."

Die Markenstelle für Klasse 4 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, es handele sich um ein nach § 3 MarkenG schutzunfähiges Zeichen, während der erkennende Senat auf die dagegen gerichtete Beschwerde der Marke zwar nicht die Markenfähigkeit, jedoch die Eintragungsfähigkeit nach § 8 Abs 1 MarkenG abgesprochen hat, da sie nicht konkret grafisch darstellbar sei. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Bundesgerichtshof die patentgerichtliche Entscheidung aufgehoben, da nach seiner Ansicht die Marke durch das von der Anmelderin eingereichte Farbmuster und die zusätzliche Beschreibung unter Bezugnahme auf das Farbklassifikationssystem "Pantone" hinreichend grafisch dargestellt sei, und die Sache an das Bundespatentgericht zur Prüfung eventueller sonstiger Eintragungshindernisse zurückverwiesen.

Die Anmelderin verfolgt nunmehr ihr Eintragungsbegehren weiter mit dem Antrag,

- a) unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle die Eintragung der Marke anzuordnen,
- b) hilfsweise die angemeldete Marke in der eingereichten Form, also als Kombination der Farben Grün und Gelb im Verhältnis

von ungefähr 1:1 in seitlicher Anordnung nebeneinander einzu-
tragen,

- c) weiterhin hilfsweise die Eintragung der Marke aufgrund von
Verkehrsdurchsetzung anzuordnen.

Im übrigen regt sie die erneute Zulassung der Rechtsbeschwerde an sowie ggfls.
die Vorlage der Sache an den Europäischen Gerichtshof zur Klärung gemein-
schaftsrechtlicher Vorfragen.

Sie trägt vor:

- a) Der Senat habe nach § 89 Abs 4 MarkenG bei seiner Entscheidung die in
der Rechtsbeschwerdeentscheidung niedergelegte Rechtsauffassung des
Bundesgerichtshofs zugrunde zu legen. Diese Bindung sei auch nicht etwa
durch die neuere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Farb-
marken (GRUR 2003, 604 - Libertel-Orange; GRUR 2004, 858 - Heidelber-
ger Bauchemie) durchbrochen, noch stehe diese ihrerseits der beanspruch-
ten Marke entgegen, da sie den vorliegenden Sachverhalt nicht betreffe.
- b) Kraftstoffmarken würden üblicherweise vom Verkehr, vor allem vom Auto-
fahrer, über die an der Tankstelle - meist über Jahrzehnte identisch verwen-
dete - Farbe bzw Farbkombination erkannt, ohne dass es bei letzterer auf
die konkrete Farbverteilung ankomme, die sich bei den Anbietern zwangs-
läufig aufgrund von baulichen Änderungen der Tankstellen (Zapfsäulen,
Kassenraum, etc.) ändere, so dass ein Bedürfnis für die Absicherung der
Farbkombination als solcher bestehe. Die gesetzgeberische Entscheidung
zugunsten der Zulässigkeit einer solchen Marke dürfe nicht über § 8 Abs 1
MarkenG wieder rückgängig gemacht werden, zumal nach Art 15 des
TRIPS-Abkommens Anspruch auf die Eintragbarkeit von Marken bestehe,
soweit die visuelle Wahrnehmbarkeit gegeben sei. Auch der EuGH habe in
seinen Entscheidungen kein festes Verteilungsverhältnis der kombinierten
Farben verlangt, sondern lediglich die Verwendung eines international aner-

kannten Kennzeichnungscodes, der eine hinreichend bestimmte grafische Darstellung gewährleiste. Genauso gut hätte die Anmelderin den Schutz der beiden Farben in zwei Einzelanmeldungen beanspruchen können.

- c) Schließlich ergebe sich die Schutz- und Eintragungsfähigkeit der Marke zusätzlich aus dem Umstand, dass es sich hierbei um eine auch als Ausstattung schutzfähige Kennzeichnung handele und die Anmelderin insoweit bereits unter der Geltung des § 25 WZG einen eigentümerähnlichen Besitzstand erworben habe, der ihr im Hinblick auf Art 14 GG durch das neue Markengesetz nicht wieder genommen werden könne.
- d) Sonstige Eintragungshindernisse stünden der angemeldeten Marke nicht entgegen. Zum einen sei kein Freihaltungsbedürfnis ersichtlich, da keine andere Tankstelle die hier betroffene Farbkombination verwende, falls diese überhaupt als Sachangabe verstanden werden könne. Zum andern fehle der Marke auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft, nachdem die Autofahrer seit Jahrzehnten gewohnt seien, auch die freien Tankstellen nach Farbkombinationen zu unterscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Anmelderin und den sonstigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Auch wenn die als Marke begehrte abstrakte Farbkombination nach dem Wortlaut des § 3 Abs 1 MarkenG sowie in ständiger Rechtsprechung von BGH und BPatG die Voraussetzungen der Markenfähigkeit als solcher erfüllt, folgt daraus entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht bereits zwangsläufig, dass sie damit auch als Marke eintragbar ist.

Ein solcher Anspruch auf Eintrag ergibt sich auch nicht etwa aus Art 15 Abs 1 des TRIPS-Abkommens, wonach "Farbverbindungen als Marke eintragungsfähig sind", da diese Vorschrift lediglich die Vertragsparteien verpflichtet, ihr Markenrecht im Rahmen des Möglichen nach dem Wortlaut und dem Zweck dieses Übereinkommens auszulegen, dem Bürger selbst aber keinerlei unmittelbar wirkende Rechte oder Rechtspositionen verschafft, ganz abgesehen davon, dass der Begriff "Farbverbindungen" nicht näher definiert ist und die Möglichkeit der "visuellen Wahrnehmbarkeit" lediglich eine Option bei der Festlegung von Eintragungsvoraussetzungen ist (vgl in diesem Sinne schon EuGH aaO Heidelberger Bauchemie Rdn 18 ff).

Genauso wenig kann sich die Anmelderin auf Ansprüche nach Art 14 GG berufen, auch wenn ihr, wie sie vorträgt, nach dem alten Warenzeichengesetz Ausstattungsschutz für ihre Farbkombination zugestanden habe sollte. Dieses eigentümernähnliche Schutzrecht ist jedoch weder durch das neue Markengesetz in Wegfall geraten noch gewährt es in irgendeiner Weise einen Anspruch auf Eintragung einer Registermarke. Die Fortgeltung eines früheren Ausstattungsschutzes erfolgt zunächst einmal im Rahmen des Benutzungstatbestandes nach § 4 Nr 2 MarkenG, für den die Markenrichtlinie und damit die Rechtsprechung des EuGH nur indirekt gilt, da diese sich ausdrücklich nur mit Registermarken befassen, so dass der Kreis markenfähiger Zeichen für Benutzungsmarken weiter gezogen werden kann und diese zB auch ohne grafische Darstellbarkeit markenfähig sein können (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 4 Rdn 21 mwN.). Benutzungsmarke und Registermarke stehen trotz gleicher Rechtsfolgen indes nicht in einem irgendwie gearteten Austauschverhältnis, dh selbst das Vorliegen der für die Benutzungsmarke wesensmäßig erforderlichen Verkehrsgeltung führt nicht zwangsläufig zur Eintragung des Schutzrechtes auch im Markenregister.

Richtig ist allerdings, dass die Anmelderin nach § 33 Abs 2 MarkenG einen Anspruch auf Eintragung hat, wenn wie hier bestimmte Formalien der Anmeldung erfüllt sind und der Anmeldung ein Anmeldetag verliehen worden ist. Diesem Anspruch stehen indes Eintragungshindernisse entgegen.

So hat der Senat nach wie vor Zweifel, ob die beanspruchte Marke den Erfordernissen der grafischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs 1 MarkenG gerecht wird. Zwar hat der Bundesgerichtshof die Einreichung eines Farbmusters nebst Markenbeschreibung für ausreichend erachtet, um die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 8 Abs 1 MarkenG zu erfüllen, wobei nach seiner Ansicht die Unbestimmtheit der Darstellung gerade das typische Wesen der abstrakten Mehrfarbmarke ausmache. Diese Rechtsauffassung bei der Auslegung des § 8 Abs 1 MarkenG steht indes im Widerspruch zu neueren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, der in zwei Vorlageverfahren zur Schutzfähigkeit von Farbmarken und insbesondere in bezug auf Farbkombinationsmarken festgestellt hat, dass die nach Art 2 MarkenRL erforderliche grafische Darstellung von zwei oder mehreren konturlosen Farben eindeutig und dauerhaft sein müsse, was nur gewährleistet sei, wenn die Darstellung systematisch so angeordnet sei, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden seien; hierzu genüge nicht die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier oder mehrerer Farben oder ihre Benennung "in jeglichen denkbaren Formen" (vgl insbes. EuGH aaO Heidelberger Bauchemie Rdnr 31 ff).

Diese vom EuGH aufgestellten Erfordernisse zur grafischen Darstellbarkeit werden vorliegend ersichtlich nicht erfüllt, da die von der Anmelderin eingereichte Beschreibung "...die beiden Farben können in beliebiger Anordnung zueinander vorgesehen sein ..." hierfür viel zu unbestimmt gehalten ist und ein völlig undefinierbares Anwendungsspektrum umfasst. Die vielmehr erforderliche klare Aussage zur Farbverteilung in ihrer konkreten Aufmachung wird im übrigen auch nicht durch die bloße Angabe international anerkannter Kennzeichnungs-codes ersetzt, da hierdurch allenfalls den Anforderungen für eine sichere Reproduktion der Farben an

sich zu einem späteren Zeitpunkt genügt wird. Das Erfordernis der Eindeutigkeit und Beständigkeit der Anmeldung in ihrer grafischen Fixierung ergibt sich unter dem Blickwinkel des Normzwecks schließlich auch aus dem unmissverständlichen Hinweis des EuGH, dass die "bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier oder mehrerer Farben oder die Nennung zweier oder mehrerer Farben "in jeglichen denkbaren Formen ... zahlreiche unterschiedliche Kombinationen zuließen, die es dem Verbraucher nicht erlaubten, eine bestimmte Kombination zu erkennen und in Erinnerung zu behalten, auf die er sich mit Gewissheit für weitere Käufe beziehen könnte, und auch den zuständigen Behörden und Wirtschaftsteilnehmern nicht ermöglichten, den Umfang der geschützten Rechte des Markeninhabers zu kennen" (EuGH aaO Rdnr 34, 35; vgl auch Hauck, Aktuelle Entwicklung bei der Eintragung von Farbmarken, GRUR 2005, 363 (365 f.)).

Für den Senat stellt sich vor diesem tatsächlichen wie rechtlichen Hintergrund die Frage, inwieweit er in seiner Entscheidung durch die Rechtsbeschwerdeentscheidung des BGH gebunden ist. Nach § 89 Abs 4 MarkenG hat das Patentgericht im Falle der Aufhebung eines angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen. Vorliegend wären das die die Entscheidung tragenden rechtlichen Erwägungen zur Frage der grafischen Darstellbarkeit nach § 8 Abs 1 MarkenG. In Rechtsprechung und Literatur ist allerdings anerkannt, dass die Bindungswirkung (entsprechend der Problematik zu § 563 Abs 2 ZPO) durch veränderte Umstände durchbrochen werden kann, etwa bei Änderung der tatsächlichen Verhältnisse oder der Gesetzeslage sowie aufgrund entgegenstehender späterer Rechtsprechung etwa des Bundesverfassungsgerichts (BGHZ 129, 178 ff) oder des Europäischen Gerichtshofs (vgl etwa BVerwG MDR 1991, 685; Baumbach/Albers, ZPO, 63. Aufl 2005, § 563 Rdnr 9). Bei einer richtlinienkonformen Auslegung der Bestimmungen des Markengesetzes ist der Senat nämlich an die vom EuGH vorgegebenen Kriterien gebunden, zumal insoweit auch die Hierarchie der Normen und der Vorrang des Gemeinschaftsrechts zu berücksichtigen sind. Im Ergebnis spricht

mithin viel dafür, unter Durchbrechung der Bindungswirkung des § 89 Abs 4 MarkenG vorliegend allein auf die vom EuGH festgeschriebene Auslegung des Art 2 MarkenRL abzustellen, die sich unmittelbar auf die nationale Beurteilung auswirkt, so dass die beanspruchte Marke nach wie vor mangels grafischer Darstellbarkeit und damit letztlich aus den Gründen des in der Rechtsbeschwerde aufgehobenen Beschlusses des Senats nicht zur Eintragung gelangen kann.

Dieses Hindernis kann auch nicht durch die hilfsweise geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung überwunden werden, da § 8 Abs 3 MarkenG ausdrücklich die grafische Darstellbarkeit nach § 8 Abs 1 MarkenG ausnimmt.

Soweit schließlich weiterhin hilfsweise eine Eintragung in der eingereichten Form, also in der Beschränkung auf ein konkretes Farbmuster, wiedergegeben durch zwei seitlich zueinander angeordnete, quadratische Flächen, die grün bzw gelb eingefärbt sind, beansprucht wird, steht diesem Vorbringen entgegen, dass es sich hierbei nicht um eine bloße Beschränkung der ursprünglichen Anmeldung, sondern eine unzulässige Änderung der Anmeldung handelt. Bekanntlich sind im markenrechtlichen Registerverfahren nach Einreichung einer Anmeldung wegen des Prioritätsprinzips wie des Schutzzumfangs Änderungen lediglich in engem Rahmen möglich, wobei vor allem die eingereichte Marke selbst wegen ihres Charakters als unveränderliche und unteilbare Einheit nicht mehr Gegenstand einer wie auch immer gearteten Änderung sein kann (vgl Ströbele/Hacker, § 32 Rdn 20 ff, § 39 Rdn 15 mwN. und Hinweis auf die andersartige Regelung in § 44 Abs 2 GMV). Vorliegend wird mit dem Hilfsantrag aber ein Kategorienwechsel von einer abstrakten Farbmarke in eine konkrete Aufmachungsmarke bzw letztlich sogar in eine Bildmarke verfolgt, obwohl sich die Anmelderin in der Anmeldung bereits auf eine bestimmte Markenform festgelegt hatte. Ein solcher Kategorienwechsel, mit dem das Wesen der angemeldeten Marke und vor allem ihr Schutzbereich verändert wird, ist unzulässig (vgl schon BPatGE 40, 158, 162 - Aral/Blau II; ebenso Ströbele/Hacker, § 32 Rdn 20 mwN.). Nachdem die Anmelderin beim der Angabe der beantragten Markenform durch ihre Beschreibung unmissverständlich klarge-

stellt hat, dass sie eine abstrakte Farbmarke im Sinne einer sonstigen Markenform nach § 12 MarkenV begehrt, kommt eine Umwandlung in eine konkrete Aufmachungsfarbmarke als Bildmarke nach § 8 MarkenV nicht mehr in Betracht (ebenso 4. BK des HABM R 785/2000-4, ABI 2003, 2290). Im übrigen ist die hilfsweise vorgenommene seitliche Zuordnung der Farben im ungefähren Verhältnis 1:1 angesichts der damit verbundenen Variationsbreite (worauf bereits der BGH in der Rechtsbeschwerdeentscheidung hingewiesen hat) nach wie vor viel zu unbestimmt (vgl schon BPatG GRUR 1999, 61, 63 – Aral blau/weiß) und allenfalls als reine Bildmarke in Form zweier nebeneinander angeordneter farbiger Rechtecke denkbar, was den Charakter der Anmeldung aber erst recht verändern würde.

Geht man unabhängig von allen diesen Überlegungen von einer Bindungswirkung des Senats durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus, steht für die vorliegende Entscheidung § 8 Abs 1 MarkenG zwar nicht mehr zur Disposition, was indes nicht zwangsläufig zur Folge hat, dass die beanspruchte Marke nunmehr eingetragen werden müsste, da einer solchen Eintragung auch die Eintragungshindernisse sowohl der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG wie einer Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehen. Nach der zitierten Rechtsprechung des EuGH sind diese konkreten Schutzhindernisse unter dem Blickwinkel des Allgemeininteresses vorliegend dahin zu würdigen, dass die Verfügbarkeit von Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht unberechtigt beschränkt wird (vgl EuGH aaO Heidelberger Bauchemie Rdnr 41).

Hinsichtlich der erforderlichen Unterscheidungskraft gilt folgendes:

Farben oder Farbzusammenstellungen sind als solche ihrer Natur nach nicht geeignet, dem Verkehr eindeutige Informationen zu vermitteln, und zwar umso weniger, als sie in der Werbung und bei der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen wegen ihrer Anziehungskraft gewöhnlich in großem Umfang ohne eindeutige Inhalte verwendet werden. Der Verbraucher ist nach wie vor nicht gewöhnt,

aus der bloßen Farbe etwa von Waren oder ihrer Verpackung ohne zusätzliche grafische oder Wortelemente auf deren Herkunft zu schließen, da eine Farbe als solche nach den üblichen Gepflogenheiten des Wirtschaftslebens regelmäßig nicht als Mittel der Identifizierung eingesetzt wird (EuGH aaO Libertel R. 65). Hinzu kommt gerade bei konturlosen Farbkombinationen, dass eine unsystematische Verteilung der Farben auf den Waren bzw im Kontext von Dienstleistungen zahlreiche, um nicht zu sagen eine unbestimmte Vielzahl unterschiedlicher Gestaltungen zulässt, die es dem Verbraucher nicht erlauben, eine bestimmte Kombination zu erkennen und in Erinnerung zu behalten, auf die er sich künftig unmittelbar und mit Gewissheit beziehen könnte (EuGH aaO Heidelberger Bauchemie Rdnr 35; EuG GRUR Int 2003, 836 ff Rdnr 37 orange-grau). Vermitteln Farben demnach generell nur einen geringen Informationsgehalt in Bezug die Herkunft so gekennzeichneter Waren und Dienstleistungen, so gilt das in besonderem Maße für die undefinierte Kombination von zwei oder mehr Farben, da dem Verkehr hier überhaupt kein Anhalt für eine gedankliche Fixierung gegeben wird, solange die Farbkombination nicht in Form von Aufmachung oder Ausstattung konkretisiert und damit der gedanklichen Erfassung und Merkfähigkeit zugänglich wird. Zum Wesen einer Marke gehört aber, dass sie klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv wiedergegeben werden kann, was bei abstrakten Farbzusammenstellung gerade nicht möglich ist. Wenn der EuGH in diesem Zusammenhang ausführt, dass, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, Farben und Farbzusammenstellungen nicht von vornherein Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne zukommt, sondern diese allenfalls durch Benutzung erworben werden kann, so muß nach Ansicht des Senats dieser Gedanke für konturlosen Farbzusammenstellungen in der Weise generalisiert werden, als diesen nach der Natur der Sache mangels Erfassbarkeit in ihrer abstrakten Form und damit mangels genauer und ständiger Wahrnehmung als unabdingbarer Voraussetzung der markenmäßigen Herkunftsfunktion grundsätzlich keine konkrete Unterscheidungskraft beigemessen werden kann, wobei dieser Umstand auch nicht im Wege der Durchsetzung überwunden werden kann, da der Nachweis der Abstraktion denklogisch nicht möglich ist, sondern im Einzelfall (zB bei

der Befragung der Verkehrskreise) stets eine Form der Konkretisierung voraussetzt. Für den Senat ist eine konturlose, völlig abstrakte Farbkombinationsmarke damit als Eintragungsmarke registerrechtlich in keinem Fall vorstellbar, auch wenn auf der anderen Seite die kennzeichnende Verwendung von Farben und Farbzusammenstellungen nicht zwingend etwa deren Anbringung auf genau festgelegte Teile der Ware erfordert. Nach den vom EuGH aufgestellten Erfordernissen sind vielmehr ohne weiteres Aufmachungsfarbmarken denkbar, die nicht in einem unmittelbaren Produktkontext im Sinne einer Ausstattung stehen, sondern in eigenständiger, aber systematisierter Weise abstrahiert sind und dem Inhaber einen über die bloße Ausstattung oder Bildwirkung hinausgehenden Gestaltungsspielraum ermöglichen. Das setzt aber voraus, dass von vornherein Angaben zu wesentlichen Punkten einer zumindest partiellen Fixierung und Reproduzierbarkeit gemacht werden, wie sie der erkennende Senat schon in seiner Aral-blau-weiß-Entscheidung aus dem Jahre 1998 gefordert hat (BPatGE 40, 158 ff).

Im vorliegenden Fall kommt schließlich hinzu, dass ohnehin die vom EuGH genannten Ausnahmetatbestände nicht vorliegen, wonach Farben allenfalls im Rahmen sehr beschränkter Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse in einem sehr spezifischen Markt mit langanhaltender Gewöhnung des Verkehrs an eine entsprechende Verwendung von Farben kennzeichnend wirken können (vgl. EuGH aaO - Libertel R. 66). Auf dem betroffenen Marktsektor herrscht eine Vielfalt an farbigen Produkt- und Verpackungsaufmachungen bzw. der Verwendung von Farben im Kontext von Dienstleistungen, was auch die Anmelderin nicht bestreitet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anmelderin Schutz nicht nur für Brennstoffe, sondern auch zB für Hydraulikflüssigkeit, Rostschutzmittel oder technische Öle und Fette beansprucht, mit der Markenmeldung also ein weit gefächertes Anwendungsgebiet abdeckt, auf dem eine Vielzahl von Mitbewerbern tätig sind. Auch die beanspruchten Dienstleistungen sind weit gefasst, selbst wenn sie sich sämtlich auf den Betrieb von Tankstellen beziehen bzw. in diesem Kontext stehen, zumal auf diesem Gebiet mittlerweile supermarktähnliche Betriebsstätten üblich geworden sind. Immerhin soll die Marke darüber hinaus sogar zur Kennzeichnung

von Beratungsdienstleistungen und Bereitstellung von Betriebsanlagen dienen, was weit über ein ggfls. beschränktes Marktsegment hinausgeht. Selbst bei Beschränkung der Anmeldung auf die Waren der Klasse 4 könnte man nicht mehr von einem spezifischen Markt sprechen, da solche Waren bekanntlich nicht nur an Tankstellen oder in Autozubehörläden verkauft werden, sondern auch im Heimwerkermarkt oder sogar in Supermärkten zu finden sind. Wenn die Anmelderin demgegenüber immer wieder auf eine (angebliche) Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Hausfarben durch einige Mineralölgesellschaften verweist, verkennt sie, dass dieses - dem Verkehr ggfls. geläufige - Erscheinungsbild durch konkrete Aufmachungen etwa von Tankstellen oder Produktverpackungen geprägt ist, der Verkehr hier also einen Anhalt hat, an den er gedanklich anknüpfen kann (s.a. Völker/Semmler GRUR 1998, 93 ff, 95). Das ist bei einer abstrakten konturlosen Farbkombinationsmarke aber, wie ausgeführt, gerade nicht möglich. Unter dem Blickwinkel des vom EuGH auch im Kontext der markenrechtlichen Unterscheidungskraft wiederholt postulierten Allgemeininteresses an der ungehinderten Verfügbarkeit von Farben scheidet für den Senat damit eine Eintragung der Anmeldung auch schon am Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft der beanspruchten Farbzusammenstellung.

Noch stärker wirkt sich das Allgemeininteresse bei der Frage des Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG aus. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist dabei vorrangig zu berücksichtigen, dass angesichts der geringen Zahl der tatsächlich verfügbaren Farben mit der Eintragung von Farben ohne räumliche Begrenzung und Zuordnung als Marke schon mit wenigen Eintragungen für bestimmte Waren und Dienstleistungen der ganze Bestand an verfügbaren Farben erschöpft werden könnte; ein derart weites Monopol wäre mit dem System eines unverfälschten Wettbewerbs unvereinbar, weil es einem einzelnen Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte (EuGH aaO – Libertel R. 54). Zwar ist anzuerkennen, dass im Bereich der Mineralölwirtschaft vor allem die im Mineralölwirtschaftsverband organisierten Firmen sich seit langem bestimmter Mehrfarbenkombinationen bedienen, um den Verkehr auf sich auf-

merksam zu machen und zu binden. Es trifft auch zu, dass in diesem Zusammenhang häufig von "Farbentankstellen" oder "Mineralölfarben" gesprochen wird wie überhaupt in der markenrechtlichen Literatur immer wieder die Mineralölwirtschaft als typisches Beispiel für die kennzeichnende Verwendung von Farbkombinationen genannt wird (vgl etwa Beier GRUR 1980, 600, 603; Berlit, Das neue Markenrecht, 5. Aufl 2003 S 10 R. 7; Grabrucker GRUR 1999, 850, 852; Jordan in FS Tilmann, 2003 S 347, 357) mit der Begründung, dass bei Waren und Dienstleistungen, die für den Abnehmer optisch nicht wahrnehmbar oder farblos seien, ein Bedürfnis der Unternehmen bestehe, ihr Produkt oder ihren Marktauftritt durch die herkunftshinweisende Verwendung von Farben für den Verkehr zu veranschaulichen (ebenso BPatG GRUR 2004, 870 ff). Dem entspricht auch das Vorbringen der Anmelderin, dass der Verkehr nicht auf ihre spezielle Farbkombination angewiesen sei, weil sich die - relativ wenigen - Markenanbieter mehr oder weniger hinsichtlich der Verteilung der Farben intern arrangiert hätten. Dabei wird aber übersehen, dass der Markt von Mineralölprodukten wie der Betrieb von Tankstellen nicht auf die wenigen Großen der Branche beschränkt ist, sondern dass sowohl bei den vorliegend beanspruchten Produkten wie auch hinsichtlich der im Kontext von Tankstellen angebotenen Dienstleistungen eine Vielzahl auch kleinerer Anbieter den Markt mit bedienen. Nach einer Aufstellung des Mineralölwirtschaftsverbandes ([www.mwv.de/Tankstellen ...](http://www.mwv.de/Tankstellen)) gab es zum 1. Januar 2004 in Deutschland 15.770 Tankstellen, davon entfielen auf die Vertreter der sog. Mineralölfarben: Aral/BP 2699, Shell/DEA 2393, Esso 1328 und Total 1106, während sich im Mittelfeld mit durchschnittlich 300-700 Tankstellen Firmen wie Avia, Agip, Orient, OMV ua finden. Den Rest des Marktes teilen sich kleinere Unternehmen sowie vor allem die freien Tankstellen (ca. 4.140!). Schon diese Aufstellung zeigt, dass die quasi kartelhafte Verteilung der Verwendung von Farben durch einige wenige Firmen nicht den Marktauftritt der gesamten Branche bestimmen und schon aus diesem Grund in keiner Weise das markenrechtliche Freihaltungsbedürfnis berühren kann. Hinzu kommt, dass – wie gerade der Fall der österreichischen Firma O... zeigt – im Zeichen der Globalisierung und der Ausweitung des europäischen Binnenmarktes nach wie vor mit starken Marktfluktuationen zu rechnen ist und gerade im

wachsenden Binnenmarkt vermehrt Anbieter aus dem In- wie Ausland in Wettbewerb treten, die vor dem Hintergrund eines durch Markenrechte abgesicherten Systems abstrakter Farbkombinationen entweder keine Möglichkeit hätten, sich ebenfalls Farben zur Unterstützung ihres Marktauftritts zu bedienen (und zwar noch nicht einmal von Grundfarben wie gelb oder grün!), oder die ggfls. selbst schon Farbkombination verwenden und nunmehr ihr Erscheinungsbild auf dem Markt verändern müssten, um nicht mit bestehendem Markenschutz zu kollidieren. Gerade um solche Konflikte zu vermeiden, hat der EuGH dem Gesichtspunkt des Allgemeininteresse an der freien Verwendung von Farben einen derart hohen Stellenwert eingeräumt und markenregisterrechtlich zur Versagung eines Schutzes von konturlosen Farbzusammenstellungen als Registermarke bereits die potenzielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten genügen lassen (vgl in diesem Sinne neuerdings auch Alber GRUR 2005, 127 ff, 129).

Den sicherlich nicht von der Hand zu weisenden Bedürfnissen der Wirtschaft an der ggfls. auch kennzeichnenden Verwendung von Farben und Farbzusammenstellungen auf dem vorliegend angesprochenen Waren- und Dienstleistungssektor kann nach Ansicht des Senats im übrigen ohne weiteres mit der Gewährung von Aufmachungsfarbmarken in geschilderten Sinne (also auch teilabstrahiert) entsprochen werden, wie überhaupt die zitierte Praxis der Bezeichnung "Farbentankstellen" sowie der in der Rechtsliteratur hervorgehobene beispielhafte Charakter dieser Branche bei der Verwendung von Farben nicht deren Abstraktion vor Augen hat, sondern stets eine konkrete Aufmachung bei der Verteilung der Farben vor allem bei der farblichen Gestaltung von Tankstellen und ihren Einrichtungen (Überdachung, Zapfsäulen, Betriebsgebäude, Preistafeln). Im Grunde wird auch nur hierfür Schutz beansprucht, wozu es aber keiner Marke bedarf, die in bezug auf die Waren und Dienstleistungen nur einen abstrakten und unbestimmten Charakter hat.

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Erwägungen enthält vorliegend die Verwendung von Farben entgegen der Auffassung der Anmelderin auch ohne weiteres einen beschreibenden Charakter für die beanspruchten Waren wie Dienstleistungen iS von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG; dabei muss es sich nicht um eine besondere farbliche Eigenschaft oder Beschaffenheit der Ware selbst handeln, sondern es ist im Rechtssinne völlig ausreichend, wenn es auf dem beanspruchten Waren und Dienstleistungsgebiet üblich ist, zB bestimmte Produktserien - an der Ware selbst oder ihrer Verpackung – farblich zu kennzeichnen. Insbesondere bei Auto- und Motorenölen sind die Behälter durchgängig farbig gehalten, womit nicht nur eine Signalwirkung verbunden ist, sondern zB auch ein Hinweis auf die Hochwertigkeit des Produkts (Verwendung von schwarz, silber, gold) im Sinne einer Qualitätsberühmung. Gleichermaßen ist bei der Vermarktung von Dienstleistungen der Einsatz von Farben in jedweder Art und Form beliebt und unverzichtbar. In Bezug auf die vorliegend beanspruchten weit gefächerten Waren und Dienstleistungen kann lediglich beispielhaft auf die Feststellungen verwiesen werden, die der 29. Senat des Bundespatentgerichts im Verfahren 29 W (pat) 89/03 (GRUR 2004, 870 ff, 872) – dem ebenfalls eine Beschwerde der Anmelderin zugrunde lag – getroffen und dokumentiert hat: Danach ist die Verwendung der Farben gelb und grün sowohl einzeln wie in Kombination bei Kraft- und Treibstoffen im Zusammenhang mit sog. Biodiesel gebräuchlich, der ausschließlich aus Rapsöl gewonnen wird. Gleichermaßen ist es dort üblich, von "grünem Kraft- oder Treibstoff" zu sprechen und Anbieter von Biodiesel verwenden die beiden Farben für ihren Marktauftritt, und zwar nicht nur als farbige Firmenkennzeichnungen, sondern auch als Hintergrundfarbe oder zur farblichen Gestaltung des Internetauftritts, wobei allen diesen Aktivitäten offensichtlich die gedankliche Assoziationen an Raps (gelb) und Natur (grün) zugrunde liegt. Diese Praxis betrifft nicht nur den auch von vorliegender Anmeldung beanspruchten Waren "Brennstoffe" sowie die Dienstleistungen im Kontext des Betriebs von Tankstellen, sondern gilt auch für "technische Öle und Fette; Schmiermittel", wo die Farben grün und gelb im Zusammenhang mit umweltschonenden oder biogenen Produkten gebräuchlich sind.

Die beiden Eintragungshindernisse sind vorliegend auch nicht über § 8 Abs 3 MarkenG durch die hilfsweise geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung der Farbkombination ausgeräumt. Wie bereits ausgeführt ist bei einer konturlosen Farbkombination eine Verkehrsdurchsetzung denklogisch nicht vorstellbar, da der angesprochene Verkehr stets mit einem spezifischen konkretisierten Farbmodell konfrontiert werden muss, sei es in Form von Farbtafeln oder Vorlage von Bildern entsprechend gekennzeichnete Produkte, Gebäude uä. Die unlimitierte Verwendung der beiden Farben ermöglicht demgegenüber nur ein diffuses Vorstellungsbild, das nicht als Grundlage einer festen Zuordnung zu einem bestimmten Markeninhaber dienen kann. Die von der Anmelderin eingereichte Verkehrsbefragung aus dem Jahre 1994 macht die Problematik deutlich, da den Probanden Karten mit jeweils einem grünen und einem gelben Rechteck vorgelegt und damit bereits eine deutliche Verteilung wie Zuordnung der Farben vorgenommen wurde, die nicht dem Charakter der Anmeldung in ihrer bewussten Undifferenziertheit entspricht. Würde man etwa den Befragten gelbe/grüne Rechtecke mit einem dünnen gelben/grünen Rand oder einem oben oder unten angebrachten millimetergroßen Streifen vorlegen, also eine Form, die die Anmelderin in der Praxis nicht benutzt, wären Wahrnehmung und Wiedererkennung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr gegeben, da dem Verkehr nunmehr jegliche Orientierungshilfe an Vorbekanntem fehlte.

Hinsichtlich der weiterhin hilfsweise beantragten Eintragung in der eingereichten Form, also in der Beschränkung auf ein konkretes Farbmuster, ist bereits ausgeführt, dass es sich hierbei nicht um eine bloße Beschränkung der ursprünglichen Anmeldung, sondern einen Kategoriewechsel und damit eine unzulässige Änderung der Anmeldung handelt. Auch insoweit kann die Beschwerde daher nicht zum Erfolg führen.

Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde zu, weil die Schutzfähigkeit von abstrakten Farbkombinationsmarken eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist (§ 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Der Anregung der Anmelderin, Vorlagefragen an den EuGH zu richten, ist der Senat hingegen nicht gefolgt, da er eine derartige Entscheidung nicht für erforderlich hält (Art 177 Abs 2 EG-Vertrag).

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Pü