



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 19/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 64 846

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Mai 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterinnen Grabrucker, der Richterinnen Fink und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. November 2004 wird aufgehoben, soweit der Löschungsantrag für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;
Finanzwesen; Immobilienwesen;
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern"

zurückgewiesen wurde. Insoweit wird das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Löschung der Eintragung der Marke 398 64 846 anzuordnen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Am 4. November 1998 wurde als sonstige Markenform die Farbe "Magenta"



mit den Farbangaben RAL 4010 bzw. Pantone Rhodamine Red U, ergänzt um den Zusatz "Die Farbe 'Magenta' wird als isolierte Farbe in jeglicher Erscheinungsform beansprucht", angemeldet. Das DPMA hat die Eintragung zurückgewiesen, wogegen die Beschwerdegegnerin Beschwerde erhob. Mit Beschluss des BPatG vom 24. Juli 2002 (Az: 29 W (pat) 75/02) wurde die Entscheidung des DPMA vom 29. Senat aufgehoben und das angemeldete Zeichen mit der Begründung für schutzfähig gehalten, sowohl die Markenfähigkeit als auch die grafische Darstellbarkeit seien entsprechend der oberstgerichtlichen Rechtsprechung zu bejahen. Im Hinblick auf die konkrete Unterscheidungskraft sah der Senat die angemeldete Farbe in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für ungewöhnlich an. Daraufhin erfolgte am 21. November 2002 die Eintragung der abstrakten Farbmarke 398 64 846 in das Markenregister für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare

Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen; Bauwesen;

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation;

Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

Am 2. Oktober 2003 stellte die Beschwerdeführerin einen Löschungsantrag gem. § 50 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG a. F. beim DPMA. Die Markenabteilung 3.4. hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 18. November 2004 zurückgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen folgendes ausgeführt:

Die angegriffene Marke sei im Einklang mit der gefestigten nationalen Rechtsprechung sowie der des EuGH zu abstrakten Farbmarken als solche markenfähig (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 ff. - Libertel; GRUR 2004, 858 ff. - Heidelberger Bauchemie; BGH GRUR 1999, 491 - gelb/schwarz; GRUR 1999, 730 - magenta/grau; GRUR 2001, 1154 - violettfarben; Beschluss vom 25. März 1999 I ZB 24/98 - magenta). § 3 Abs. 2 MarkenG sei nicht anwendbar, denn dieser beziehe sich nur auf Formmarken, nicht auf abstrakte Farbmarken. Eine analoge Anwendung der Vorschrift sei ausgeschlossen, da es sich um eine eng auszulegende Ausnahmenvorschrift handle. Die grafische Darstellbarkeit sei ebenfalls gegeben. Die Markeninhaberin habe durch die Festlegung nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode den Anforderungen des EuGH genügt. Die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stünden der Eintragung ebenfalls nicht entgegen. Insoweit werde auf die Entscheidung des BPatG vom 24. Juli 2002, (Az: 29 W (pat) 75/02) Bezug genommen. Auch unter Berücksichtigung der jüngeren Rechtsprechung des EuGH zu Libertel (a. a. O.), wonach einer Farbmarke nur unter außergewöhnlichen Umständen wegen des zu berücksichtigenden Allgemeininteresses Unterscheidungskraft zukomme, sei die Begründung des BPatG gültig, da es sich bei Magenta um eine ungewöhnliche Farbe auf den beanspruchten Waren- und Dienstleistungssegmenten handle. Auf die drucktechnische Bedeutung der Farbe "Magenta", die sich im Übrigen von "Pink" oder "Purpur" unterscheide, komme es nicht an, da diese nicht die Verwendung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen widerspiegle.

Von der beantragten, aber mangels Sachdienlichkeit nicht erforderlichen, nur im Ausnahmefall vorgesehenen Anhörung sei im Interesse einer ökonomischen Verfahrensführung abgesehen worden.

Dagegen legte die Löschantragstellerin am 20. Januar 2005 Beschwerde ein. Sie trägt vor:

Es bestehe ein großes Allgemeininteresse an der Nichtmonopolisierung von Farben, was sich an dem Marktverhalten der Beschwerdegegnerin bei Abmahnungen und in Verletzungsverfahren zeige. Abstrakten Farben als Marke fehle gem. § 3 Abs. 1 MarkenG generell die Zeicheneigenschaft ebenso wie die abstrakte Unterscheidungseignung. Sowohl Rechtsprechung als auch Literatur vernachlässigten, dass die abstrakte Farbmarke bzw. die einzutragende Farbe einen umfassenden Schutzgegenstand dergestalt habe, dass der Farbton nicht nur in jeder beliebigen flächigen oder räumlichen Gestaltung, sondern auch in der Verwendung mit anderen Farbtönen – jeweils mit unterschiedlicher Gewichtung der einzelnen Farben – auftreten könne. Diese enorme Breite des Schutzgegenstands sei zu berücksichtigen, da die Unterscheidungseignung nicht nur für bestimmte Gestaltungs- und Ausprägungsformen zu gewährleisten sei, sondern der Verkehr sämtliche vom Schutzgegenstand umfasste Ausprägungsformen erkennen und ein und demselben – nicht unterschiedlichen – Unternehmen zuordnen müsse. Eine derartige Zuordnung sei nicht möglich, da ein Farbton – kontextunabhängig – nicht Träger eindeutiger Informationen sein könne.

Die von der Markeninhaberin bei der Anmeldung gemachten Angaben entsprächen ferner nicht den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit einer Marke gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG. Weder die Beschreibung der Farbe und der Farbkarten noch das Farbmuster legten den Schutzgegenstand der Farbmarke eindeutig fest. Das Hinterlegen eines farbig bedruckten Mediums sei als Farbmuster unzureichend, da damit nur eine "Körperfarbe", d. h. eine Oberflächeneigenschaft, definiert werde. Die grafische Darstellung sei zudem unzureichend. Die Benennung eines Farbtons aus einer Farbtabelle reiche nicht aus, weil sich z. B. die nach dem Farbklassifikationssystem RAL beschriebenen Farbtöne ausschließlich auf subtraktive Farbmischungen durch Absorption (Körperfarben), nicht aber auch auf additive Farbmischungen durch Überlagerung (Lichtfarben) bezögen. Unzureichend sei die Bezugnahme auf das RAL-System weiter, weil es sich nicht um eine leicht zugängliche grafische Darstellung handle, da die Original-Registerkarten nur

schwer beschaffbar, teuer und zeitlich nicht unbegrenzt beziehbar seien. Die Bezeichnung nach dem Klassifikationssystem RAL und zugleich nach dem weiteren System Pantone sei widersprüchlich und aufgrund der fehlenden Kompatibilität der Systeme nicht eindeutig bestimmt, weshalb bereits die Anmeldung der Beschwerdeführerin unbestimmt sei.

Der eingetragenen Farbmarke fehle auch die konkrete Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, und zwar sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung als auch zum Zeitpunkt der nunmehr begehrten gerichtlichen Entscheidung. Die Farbe "Magenta" gehöre zu den allgemein in der Werbung beliebtesten Farben, werde für viele Waren und Dienstleistungen benutzt, die auch die Markeninhaberin angemeldet habe und sei weder für die Waren noch für die Dienstleistungen ein ungewöhnlicher Farbton, was technische, historische und farbpsychologische Gründe habe. Technisch handle es sich bei "Magenta" um eine der vier Grundfarben des Vierfarbdrucks (CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, Black), wie er im Offset-Druck oder bei Computerfarbdruckern verwendet werde. Historisch sei Purpur, das Magenta entspreche, eine der kostspieligsten und z. B. in der katholischen Kirche wichtigsten Farben. Farbpsychologisch habe es neben Rot die Funktion als zweite Signalfarbe.

Weder das DPMA noch das BPatG hätten im Eintragsverfahren ausreichende Tatsachenermittlungen zum Vorliegen der Farbe "Magenta" durchgeführt. Diese würde aber häufig und auf allen Gebieten eingesetzt, und zwar nicht nur zur Kennzeichnung von Waren, sondern insbesondere auch auf Umverpackungen und in der Werbung. Print- und Internetwerbung würden durch den Farbton "Magenta" dominiert, was sich drucktechnisch bereits aus Kostenersparnisgründen im Zweifarbendruck erklären lasse. Hierzu legt die Löschantragstellerin umfangreiche Belege vor.

Die fehlende Unterscheidungskraft der Farbe "Magenta" sei nicht durch die im Laufe des Beschwerdeverfahrens in Anspruch genommene Verkehrsdurchsetzung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden, denn die von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Verkehrsdurchsetzungsgutachten seien nicht ausreichend konkret auf

die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eingegangen, sondern nähmen pauschal Bezug auf "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren". Der Farbton der im Rahmen der Gutachten den Befragten vorgelegten monochrom gefärbten Farbkarten sei nicht näher spezifiziert und werde zudem immer als "Magenta" bezeichnet. Diese wörtliche Bezeichnung als "Magenta" hätte unterbleiben müssen, da sie einen Vorteil für die Beschwerdegegnerin begründe, die über entsprechende Wortmarkeneintragungen verfüge. Den Befragten seien ferner keine anderen in dem Farbton gehaltenen Elemente mit unterschiedlichem Hintergrund vorgelegt worden, was aufgrund der Breite des Schutzgegenstands zwingend erforderlich gewesen wäre. Insgesamt mangle es auch an einer präzisen Fragestellung. Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Umfrage zu "Video-on-Demand" aus dem Jahr 2007 gehe von falschen Tatsachengrundlagen aus und sei weder geeignet die originäre Unterscheidungskraft noch eine Verkehrsdurchsetzung zu beweisen. Es fehle auch bereits an der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zu berücksichtigen sei ferner, dass ein wesentlicher Teil der eingetragenen Dienstleistungen nicht von der Beschwerdegegnerin selbst, sondern zumindest bis 2006 von einer ihrer Tochtergesellschaften, der T... AG, erbracht worden sei.

Da Beweisanträge der Beschwerdeführerin übergangen, der Grundsatz auf rechtliches Gehör nicht beachtet und ein Antrag auf Anhörung trotz offensichtlicher Sachdienlichkeit im Verfahren vor dem DPMA ignoriert worden seien, lägen schwerwiegende Verfahrensfehler vor und die Beschwerdegebühr sei zurückzuerstatten.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Beschluss vom 18. November 2004 aufzuheben und die Marke 398 64 846 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 a. F. MarkenG zu löschen;

2. gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,

im Hauptantrag:

die Beschwerde zurückzuweisen;

mit Hilfsantrag 1:

Die Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA vom 18. November 2004 zurückzuweisen auf der Grundlage des auf die folgenden Waren und Dienstleistungen eingeschränkten Verzeichnisses:

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Waren in Klasse 9 für den Einsatz im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung und Übertragung von elektronischen Daten, insbesondere Übermittlung, Sammeln und Liefern von Nachrichten und elektronische Anzeigenvermittlung, über Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, Satellit, faseroptische Netzwerke und Computernetzwerke, Telefondienst, Telefonkonferenzdienst, Telegrafendienst, Telegrammdienst, Telekopierdienst, Internetdienst, Rundfunk, Fernsehen, insbesondere Übertra-

gung und Ausstrahlung von Hörfunk-, Fernseh-, Audio- und Videoprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Bereitstellen von Zugängen zu Computernetzwerken, insbesondere dem Internet, mittels analoger und digitaler Anschlüsse, Personrufdienste, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen, Auskünfte über Telekommunikation; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen, nämlich Vermittlung, Verwaltung, Verpachtung und Wertermittlung von Grundstücken;

Klasse 37: Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojektprüfungen, Errichtung von ortsfesten Bauten und Leitungen; Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation;

Klasse 38: Telekommunikation, nämlich Bereitstellung und Übertragung von elektronischen Daten, insbesondere Übermittlung, Sammeln und Liefern von Nachrichten und elektronische Anzeigenvermittlung, über Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, Satellit, faseroptische Netzwerke und Computernetzwerke, Telefondienst, Telekopierdienst, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienst, Internetdienst, Rundfunk, Fernsehen, insbesondere Übertragung und Ausstrahlung von Hör-

funk-, Fernseh-, Audio- und Videoprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Bereitstellen von Zugängen zu Computernetzwerken, insbesondere dem Internet, mittels analoger und digitaler Anschlüsse, Personenrufdienste, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Betrieb und Vermietung von Geräten für die Nachrichtenübertragung und von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich von Geräten für den elektronischen Zugang zu Festnetztelefonnetzen, Mobilfunknetzen, Satellitenverbindungen, faseroptischen Netzwerken, Computernetzen und Kabelnetzen für Rundfunk und Fernsehen, Geräte für die Übertragung, den Empfang, die Aufzeichnung und die Überwachung von elektronischen Daten, insbesondere Bildern, Signalen, Nachrichten, Audio und Videodateien (die von Daten- und Textverarbeitungsgeräten erzeugt wurden); Auskünfte über Telekommunikation;

Klasse 41: Erziehung, nämlich Betrieb von Kindertagesstätten und Kindergärten; Ausbildung, nämlich Veranstaltung und Organisation von Kursen und Seminaren im Geschäfts-, Telekommunikations- und Computerbereich und die Verteilung diesbezüglichen Kursmaterials; Unterhaltung, nämlich visuelle und akustische Darbietungen, insbesondere Musik-, Turn-, Tanz- und Ballettdarbietungen; Bereitstellung von Musik-, Misch-, Nachrichten- und Comedyprogrammen über Computernetzwerke; Bereitstellung von Unterhaltungsangeboten und Spielen zur Anforderung durch Endverbraucher über Festnetztelefon, Mobilfunkte-

lefon, terrestrisches Fernsehen, Rundfunk und Fernsehkabelnetze, Computernetzwerke; Organisation von Sport- und Kulturveranstaltungen; Veranstaltung von Messen und Ausstellungen im Bereich visueller und akustischer Darbietungen, insbesondere Musik-, Turn-, Tanz- und Ballettdarbietungen; Veröffentlichung von Büchern, Magazinen, Zeitschriften, Handbüchern, Broschüren und Handzetteln zum Thema Telekommunikation; Herausgabe von Büchern in elektronischer Form, nämlich Texten und Grafiken Dritter zum Thema Telekommunikation, welche auf elektronischen Datenträgern, insbesondere CDs, DVDs und Online gespeichert sind;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Computerhardware zum Zweck des Online-Zugangs; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung und Übertragung von elektronischen Daten, insbesondere Übermittlung, Sammeln und Liefern von Nachrichten und elektronische Anzeigenvermittlung, über Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, Satellit, faseroptische Netzwerke und Computernetzwerke, Telefondienst, Telefonkonferenzdienst, Fernschreibdienst, Leitungs-, Routing- und Verbindungsdienst, Internetdienst, Rundfunk, Fernsehen, insbesondere Übertragung und Aus-

strahlung von Hörfunk-, Fernseh-, Audio- und Video-
programmen, Ausstrahlung von Kabelfernseh-
sendungen, Bereitstellen von Zugängen zu Computer-
netzwerken, insbesondere im Internet, mittels analo-
ger und digitaler Anschlüsse, Personenrufdienste,
Sammeln und Liefern von Pressemeldungen, Aus-
künfte über Telekommunikation.

Mit Hilfsantrag 2:

Die Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA vom
18. November 2004 zurückzuweisen auf der Grundlage des auf die fol-
genden Waren und Dienstleistungen eingeschränkten Verzeichnisses:

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-,
Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente
(soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur
Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und
Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinen-
lesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbei-
tungsgeräte und Computer; alle vorgenannten Wa-
ren in Klasse 9 für den Einsatz im Zusammenhang
mit Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich
Bereitstellung und Übertragung von elektronischen
Daten, insbesondere Übermittlung, Sammeln und
Liefern von Nachrichten und elektronische Anzei-
genvermittlung, über Festnetztelefon, Mobilfunktele-
fon, Satellit, faseroptische Netzwerke und Computer-
netzwerke, Telefondienst, Telefonkonferenzdienst,
Telegrafendienst, Telegrammdienst, Telekopier-
dienst, Internetdienst, Rundfunk, Fernsehen, insbe-
sondere Übertragung und Ausstrahlung von Hör-

funk-, Fernseh-, Audio- und Videoprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Bereitstellen von Zugängen zu Computernetzwerken, insbesondere dem Internet, mittels analoger und digitaler Anschlüsse, Personenrufdienste, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen, Auskünfte über Telekommunikation; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen, nämlich Vermittlung, Verwaltung, Verpachtung und Wertermittlung von Grundstücken;

Klasse 37: Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojektprüfungen; Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten;

Klasse 38: Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch

leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten;

Klasse 41: Erziehung, nämlich Betrieb von Kindertagesstätten und Kindergärten; Ausbildung, nämlich Veranstaltung und Organisation von Kursen und Seminaren im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen der Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten sowie die Verteilung diesbezüglichen Kursmaterials; Veröffentlichung von Büchern, Magazinen, Zeitschriften, Handbüchern, Broschüren und Handzetteln; Herausgabe von Büchern in elektronischer Form, nämlich von Texten und Grafiken Dritter, welche auf elektronischen Datenträgern, insbesondere CDs, DVDs, und Online gespeichert sind; alle vorgenannten Dienstleistungen im Hinblick auf die genannten Medien zum Thema Telekommunikation im vorgenannten Sinn;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Computerhardware zum Zweck des Online-Zugangs; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die

Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten.

Die Beschwerdegegnerin hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens folgende Gutachten vorgelegt:

- "Rechtsgutachterliche Stellungnahme zu der rechtlichen Bedeutung des Allgemeininteresses im Sinne der 'Libertel'-Rechtsprechung des EuGH für den Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer Farbmarken anmeldung" von Prof. Dr. Karl-Heinz Fezer, Juristische Fakultät der Universität Konstanz;
- "Was beinhaltet Telekommunikation?" von Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot, Betriebswirtschaftliche Fakultät der LMU München;
- "Gewaltenübergreifende Bindungswirkung. Zur Maßgeblichkeit von Gerichtsentscheidungen für Behörden" von Prof. Dr. Bodo Pieroth/Dr. Hartmann, Rechtswissenschaftliche Fakultät der WWU Münster (veröffentlicht in "Die Verwaltung", 41. Band S. 463 ff);
- "Die Rückwirkung von Vorabentscheidungen (Art. 234 EGV) des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) und ihre Grenzen" von Prof. Dr. Rudolf Streinz, Rechtswissenschaftliche Fakultät der LMU München;
- Demoskopisches Gutachten vom Oktober 2007 "Die konkrete Unterscheidungskraft der Farbe Magenta für 'Video on Demand'";
- Demoskopisches Gutachten vom Februar 2009 "Die Durchsetzung des Farbtons MAGENTA als Unternehmenshinweis";
- Demoskopisches Gutachten vom Februar 2009 "Die Produktpalette der Telefonanbieter aus Sicht der Bevölkerung".

Des Weiteren hat sie Bezug genommen auf ein demoskopisches Gutachten vom September 1999 "Magenta, Bekanntheit, Zuordnung und Verkehrsgeltung der Farbe", das im parallelen Lösungsverfahren 29 W (pat) 20/05 Gegenstand des Eintragungsverfahrens war.

Sie trägt vor:

Bereits das DPMA hätte den gestellten Lösungsantrag als unzulässig verwerfen müssen, da durch die Eintragungsentscheidung des BPatG vom 24. Juli 2002 (Az.: 29 W (pat) 75/02) für das Amt bindend über die Schutzfähigkeit der eingetragenen Farbmarke entschieden worden sei. Räume man derselben Verwaltungsbehörde die Befugnis ein, eine vorangegangene und sie bindende Entscheidung erneut auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu können und gegebenenfalls die Entscheidung des Gerichts für unrichtig zu erklären, so verletzt dies den Grundsatz der Gewaltenteilung. §§ 50, 54 MarkenG seien daher so auszulegen, dass ein Markenlösungsverfahren, einer Marke, nur dann durch das DPMA erfolgen dürfe, wenn sie aufgrund eines Verwaltungsakts des Amts eingetragen worden sei und nicht aufgrund eines Beschlusses des BPatG. Allein aus der Tatsache, dass ein entsprechender Antrag im Markengesetz ohne dahingehende Differenzierung vorgesehen sei, folge nicht seine Zulässigkeit in letzterer Konstellation. Das DPMA hätte daher den Antrag als solchen schon als unzulässig verwerfen müssen. Zur Untermauerung ihrer Ansicht verweist die Beschwerdeführerin auf das im Verfahren vorgelegte Gutachten von Pieroth/Hartmann zur "Gewaltenübergreifenden Bindungswirkung" (vgl. auch Pieroth/Hartmann, "Gewaltenübergreifende Bindungswirkung - Zur Maßgeblichkeit von Gerichtsentscheidungen für Behörden" in "Die Verwaltung", 41. Band 2008, S. 463 - 481). Das DPMA habe als Verwaltungsbehörde die Entscheidung der dritten Gewalt nicht mehr in Frage stellen dürfen.

Im Weiteren trägt die Beschwerdegegnerin vor, die Farbmarke "Magenta" sei zu Recht als abstrakte Farbmarke eingetragen worden, da es ihr weder zum damaligen noch zum jetzigen Zeitpunkt an der abstrakten Markenfähigkeit oder der konkreten Unterscheidungskraft gefehlt habe bzw. fehle. Die abstrakte Markenfähig-

keit eines konturunbestimmten Farbtons sei gerichtlich durch das BPatG und den BGH ebenso bestätigt worden wie durch den EuGH. Im Verfahren "Libertel" habe sich der EuGH ausdrücklich zum Schutz einer abstrakten Farbmarke für Dienstleistungen der Telekommunikationsbranche und nicht nur zu einer Warenaufmachungsfarbmarke geäußert. In derselben Entscheidung sei – wie später zum wiederholten Male – bestätigt worden, dass Farben durch Wiedergabe eines international anerkannten Farbcodes und eines Farbmusters grafisch dargestellt werden könnten. Die Kritik der Beschwerdeführerin an der fehlenden Bestimmtheit der Farbcodeangaben übersehe, dass eine naturwissenschaftlich 100 %ige Exaktheit des Farbtons weder erforderlich noch für das menschliche Auge nachvollziehbar sei. Im Übrigen sei die Farbe in der Anmeldung ausschließlich durch Angabe des Farbtons RAL 4010 spezifiziert worden. Die Angabe von "Pantone Rhodamine Red U" aus dem Pantone-Farbsystem diene lediglich den Wirtschaftsteilnehmern zur Bestimmung des Schutzgegenstands, soweit sie die andere Farbskala benutzen.

Die originäre Unterscheidungskraft der Farbe "Magenta" ergebe sich zum einen aus der Ungewöhnlichkeit der Farbe als solcher, zum anderen aus der bis dahin fehlenden Üblichkeit dieser Farbe für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen, und zwar weder als gebräuchliche Werbefarbe noch als Hausfarbe von Telekommunikationsunternehmen derselben Branche. Diese Farbe wurde aufgrund genauer Analyse von Marketingstrategien angemeldet und bewusst "gegen den Strich" eingesetzt, um sich so von Wettbewerbern abzugrenzen, die sich ebenfalls durch den Einsatz von Farben auszeichnen. Die Beschwerdeführerin habe das Wesen der Farbmarke nicht erkannt und schließe aus konkreten Benutzungszusammenhängen auf das Fehlen der originären Unterscheidungskraft.

Selbst wenn man – zu Unrecht – von einem Fehlen der Unterscheidungskraft von Hause aus ausgehe, sei die Farbmarke "Magenta" im Hinblick auf einen Großteil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen im Eintragungszeitpunkt aufgrund der vorgelegten Meinungsbefragungsgutachten aus dem Parallelverfahren 29 W(pat) 20/05 aus den Jahren 1998 sowie 1999 verkehrsdurchgesetzt gewesen.

Das während des Beschwerdeverfahrens vorgelegte Gutachten aus dem Jahr 2007 "Zur konkreten Unterscheidungskraft der Farbe Magenta für Video on Demand" weise einen Zuordnungsgrad zwischen 45 % und 96 % der Verkehrsbeteiligten für die Markeninhaberin aus und zwar in Bezug auf eine Dienstleistung, die noch kaum am Markt etabliert sei. Dies sei Nachweis zum einen für die Gewöhnung des Verkehrs an Farben in dieser Branche im Allgemeinen und zum anderen für die waren- und dienstleistungsübergreifende Wirkung der Farbe "Magenta" als Herstellerhinweis von Haus aus. "Magenta" sei der prototypische Fall der auf eine Farbe ausgerichteten Kennzeichnungsstrategie eines Unternehmens.

Schließlich hält die Beschwerdegegnerin das weitere demoskopische Gutachten vom Februar 2009, basierend auf einer Befragung im Januar 2009, für ausschlaggebend für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung, im Zeitpunkt der vom Senat zu treffenden Entscheidung.

Soweit der Senat unter Bezugnahme auf die Entscheidung des EuGH zu "Libertel" in der Verfügung vom 3. April 2006 und später in der mündlichen Verhandlung darauf verwiesen habe, dass die Vielzahl der von der Marke erfassten Oberbegriffe nicht den Anforderungen einer sehr beschränkten Zahl von Waren und Dienstleistungen und eines sehr spezifischen Marktes genüge, werde diese Auffassung nicht geteilt. Die Formulierung des Verzeichnisses orientiere sich an den Bezeichnungen der Klasseneinteilung nach Anlage 1 zu § 19 MarkenVO und verwende die dort aufgeführten Oberbegriffe. Eine Unzulässigkeit von Oberbegriffen könne der vorgenannten Entscheidung des EuGH nicht entnommen werden. Zur Untermauerung ihres Vorbringens nimmt sie Bezug auf das Gutachten von Picot zur Frage nach dem Begriffsinhalt "Telekommunikation". Sie weist darauf hin, dass darin die konvergierenden Märkte und eine Verschmelzung der Kommunikationsformen, auch durch multifunktionale Geräte, aufgezeigt werde. Dies entspreche der Nizzaer Klassifikation. Deshalb seien die Dienstleistungen rund um Hörfunk und Fernsehen für die Beschwerdegegnerin zu Recht eingetragen. Des Weiteren ergebe sich aus der gutachterlichen Stellungnahme von Fezer zur Bedeutung des Allgemeininteresses im Sinne der "Libertel"-Rechtsprechung

des EuGH für den Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer Farbmarkenanmeldung, dass die mangelnde Spezifikation von Oberbegriffen kein eigenständiger Lösungsgrund sei.

Im Übrigen berufe sie sich auf Vertrauensschutz. Sie habe auf die Rechtmäßigkeit und Beständigkeit der gerichtlich erfochtenen Entscheidung zu ihren Gunsten vertraut und dementsprechend hohe Aufwendungen für den Einsatz der Marke getätigt. Damit habe sie einen schützenswerten Besitzstand erworben, der nicht nachträglich entzogen werden könne, ohne dass sich die Rechtslage grundlegend verändert habe. Dies sei nicht der Fall gewesen. Die von der Beschwerdeführerin für ihr Lösungsbegehren in Anspruch genommenen Entscheidungen des EuGH begründeten keine veränderte Gesetzeslage, sondern es sei lediglich die Rechtsprechung in einem Vorlageverfahren fortgeführt worden. Dies bestätige das vorgelegte Gutachten zur Rückwirkung von Vorabentscheidungen von Streinz. Auch der 29. Senat des BPatG habe sich in seiner Eintragungsentscheidung zur verfahrensgegenständlichen Marke im Jahr 2002 bereits mit Problemen beschäftigt, die der EuGH später ebenso formuliert habe.

Die Beschwerdeführerin führte in ihrer Replik auf die Beschwerdeerwiderung hinsichtlich der Zulässigkeit des Lösungsantrags und des in Anspruch genommenen Vertrauensschutzes Folgendes aus:

Die Zulässigkeit des Lösungsantrags an das DPMA sei gegeben. Das im Markengesetz vorgesehene Lösungsverfahren stelle keinen Verstoß gegen Art. 92 GG dar, soweit es zu einer Überprüfung einer gerichtlichen Entscheidung durch die Exekutive führe. Es bestehe auch keine entgegenstehende Rechtskraft, da es sich um unterschiedliche Verfahren mit unterschiedlichen Beteiligten handle. § 50 MarkenG setze nach seinem Wortlaut nur einen Verstoß gegen §§ 3, 8 MarkenG voraus und schränke das Verfahren nicht ein auf Marken, die aufgrund einer Eintragungsentscheidung des Amts ergangen sind. Das von der Beschwerdegegnerin zur Frage der Zulässigkeit des Lösungsbegehrens vorgelegte Parteigutachten von Pieroth/Hartmann, bleibe in sich widersprüchlich. Die

Unzulässigkeit des Löschungsantrags aufgrund der "gewaltenübergreifenden Bindungswirkung" sei weder praktikabel noch sachlich erforderlich. Das weiter vorgelegte Gutachten zur Frage der Rückwirkung von Vorabentscheidungen des - EuGH von Streinz, führe nicht zu einem Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Innerhalb der Grenzen des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG gebe es keinen weiteren Vertrauensschutz, insbesondere nicht wegen einer "geänderten Rechtslage" aufgrund der Entscheidung des EuGH zu "Libertel" (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 ff.). Zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im Jahr 2002 konnte weder von einer gefestigten nationalen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis ausgegangen werden, noch habe die Entscheidung des Gerichtshofs in der Sache "überrascht". Es lägen die vom EuGH in der Entscheidung zu "Libertel" (a. a. O.) geforderten "außergewöhnlichen Umstände" für die Bejahung einer abstrakten Farbmarke weder in Form eines spezifizierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch eines spezifischen Marktes vor.

Das am 16. Januar 2009 vorgelegte demoskopische Gutachten hält die Beschwerdeführerin ebenfalls für nicht berücksichtigungsfähig, da es insoweit schon an einer korrekten Fragestellung fehle, wenn nur vom Zusammenhang zwischen Farbe und den Dienstleistungen "Telefonieren bzw. von Telefonanbietern" ausgegangen werde und nicht der Charakter der Farbe als grafisches Werbemittel oder Dekorationselement in der Wahrnehmung der Befragten abgefragt worden sei. Des Weiteren beinhalte das Gutachten weitere methodische Mängel.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den ca. 979 Blatt umfassenden Akteninhalt und 63 Anlagen, insbesondere auf den Sachvortrag der Parteien mit den dazugehörigen Unterlagen einschl. vorgelegter CDs, insbesondere der Beschwerdeführerin, zur Verwendung des Farbtons "Magenta" und ähnlicher pinkfarbiger Töne im weitesten Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen Bezug genommen (Anlagen 23 - 30 (übereinstimmend mit Anlagen 23 - 30 im Verfahren 29 W (pat) 20/05), 34 - 36, 38 - 42, 44 - 55, 57 - 61, 63, 64 der Beschwerdeführerin und Anlagen 39 - 53 (übereinstimmend mit den

Anlagen 39 - 50 im Verfahren 29 W (pat) 20/05), 55 - 83 der Beschwerdegegnerin).

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG. Auch ist die Beschwerdeführerin beschwert, da ihr Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist.

Die beiden Hilfsanträge der Beschwerdegegnerin mit einem jeweils eingeschränkten Verzeichnis sind zulässig (Reichold in: Thomas/Putzo, ZPO, 28. Auflage, § 260, Rn. 8). Der Senat geht davon aus, dass im Rechtsbeschwerdeverfahren auch bei hier nur teilweisem Erfolg aufgrund des ersten Hilfsantrags die Überprüfung des Hauptantrags erfolgt, da die Beschwerdegegnerin insoweit beschwert ist. Die Ausführungen des BGH vom 13. Dezember 2007 im Verfahren I ZB 26/05 - idw (GRUR 2008, 724, Rn. 35) sind auf ein Widerspruchsverfahren bezogen. Der Senat hält diese für das hier vorliegende Verfahren nicht für anwendbar.

B. Die Beschwerde ist nur teilweise begründet.

1. Der Senat hält den Antrag auf Löschung der Marke 398 64 846 "Magenta" gemäß §§ 54 Abs. 1 S. 1, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG beim DPMA für zulässig. Nach dem Wortlaut der §§ 54 Abs. 1 S. 1, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG a. F. ist ein Löschungsantrag eines Dritten beim DPMA zu stellen. Das Gesetz unterscheidet nicht, ob es sich um eine Marke handelt, die aufgrund einer Schutzfähigkeitsprüfung allein durch die Behörde in das Register aufgenommen worden war oder um eine, die aufgrund einer im Beschwerdeverfahren ergangenen - das DPMA gemäß § 70 Abs. 4 MarkenG bindenden - Gerichtsentscheidung eingetragen worden ist. Dem steht nicht die Bindung an die Rechtskraft der genannten gerichtlichen Ent-

scheidung des BPatG vom 24. Juli 2002 im Verfahren 29 W (pat) 75/02 entgegen. Auch unter dem Gesichtspunkt der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung verbietet es sich hier nicht, dass die Exekutive die vorangegangene rechtskräftige gerichtliche Entscheidung auf ihre Rechtmäßigkeit hin erneut überprüft. Denn die im Verfahren aufgeworfene Rechtsfrage war vom DPMA unter dem Gesichtspunkt einer erst sich konturierenden Rechtslage in dem völlig neuen Rechtsgebiet abstrakter Farbmarken zu beurteilen. Dieser Auffassung des Senats von der Neuheit der Rechtslage stehen auch nicht Grundsätze des Vertrauensschutzes entgegen.

1.1. Der Senat hält einen derartigen Löschantrag - über den beim BPatG bislang nur in einem weiteren Verfahren entschieden worden ist (32 W (pat) 28/05 - Karl May, GRUR 2008, 518) - nicht für unzulässig wegen entgegenstehender Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung des 29. Senats vom 24. Juli 2002 (29 W (pat) 75/02) zur originären Schutzfähigkeit der eingetragenen abstrakten Farbmarke 398 64 846 "Magenta".

Das Markengesetz kennt keine Regelung zur Rechtskraftwirkung von Entscheidungen des BPatG, aber gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG sind die Vorschriften der ZPO anzuwenden, "wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen". Deshalb kann auch auf Wertungen der Verwaltungsgerichtsordnung zurückgegriffen werden, weil das DPMA als Verwaltungsbehörde über die Eintragung in Form eines Verwaltungsakts entscheidet und das BPatG die Rechtmäßigkeit dieses Verwaltungsakts vergleichbar dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren überprüft. Rechtskraftbindung bedeutet in beiden Verfahrensordnungen, "dass eine abweichende Entscheidung verboten und dass jede neue Verhandlung und Entscheidung über die rechtskräftig festgestellte Rechtsfolge ausgeschlossen ist. Dieses "ne bis in idem" ist die entscheidende Aussage der materiellen Rechtskraft." (Reichold in: Thomas/Putzo, 28. Aufl., 2007, § 322, Rn. 7). Die im Zivilprozess entwickelte sog. prozessrechtliche Rechtskrafttheorie gilt auch im Verwaltungsprozess (Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl., § 121, Rn. 2), weshalb die Verwaltungsbehörde an eine rechtskräftige Entscheidung des Gerichts gebunden ist, unabhängig davon, ob diese sachlich richtig oder falsch ist.

Eine neue Sachentscheidung ist der Behörde nicht mehr möglich, solange sich die materielle Rechtslage nicht verändert. Die materielle Rechtskraft erfasst dabei nur die Entscheidung über den Streitgegenstand, nicht dagegen tatsächliche Feststellungen im Urteil (Kopp/Schenke, a. a. O., Rn. 21a).

§ 121 VwGO bestimmt, dass rechtskräftige Urteile, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist, die Beteiligten und ihre Rechtsnachfolger binden.

Die Markenbeschwerdesenate des BPatG erlassen zwar keine Urteile, sondern Beschlüsse, doch entspricht die Entscheidung des Gerichts in der Sache einem Feststellungsurteil, aufgrund dessen die Behörde verpflichtet wird, eine angemeldete Marke einzutragen oder die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt. Hier greift im Hinblick auf die Besonderheit des markenrechtlichen Verfahrens (§ 82 Abs. 1, Satz 1, 2. Hs. MarkenG) § 121 VwGO i. V. m. § 84 Abs. 1 S. 3 VwGO ein, in dem bestimmt ist, dass auch Beschlüsse, die der materiellen Rechtskraft fähig sind, von § 121 VwGO umfasst werden.

Ein Beschluss entfaltet jedoch nur insoweit Bindungswirkung, soweit "über den Streitgegenstand" entschieden worden ist, was nicht nur im gerichtlichen Instanzenzug gilt, sondern auch in einem späteren Verfahren bei einem Gericht. Die materielle Rechtskraft einer Entscheidung in einem Vorprozess stellt ein in jeder Lage des Verfahrens zu beachtendes Prozesshindernis dar und schließt jede neue Verhandlung und Entscheidung über die rechtskräftig festgestellten Rechtsfolgen aus. Aus demselben Grund wäre ein Verwaltungsakt, der gegen die Bindungswirkung verstoßen würde, grundsätzlich rechtswidrig (Kopp/Schenke, a. a. O., § 121, Rn. 9). Das bedeutet im Einzelnen, dass ein Verfahren ohne Sachprüfung als unzulässig abzuweisen ist, wenn der Streitgegenstand "derselbe", d. h. identisch ist. Dies ist hier jedoch nicht der Fall.

Das Lösungsverfahren ist ein Verfahren, in dem sich als Parteien der Lösungsantragsteller und der Markeninhaber gegenüberstehen, das aber nur dem öffentlichen Interesse an der Bereinigung des Registers von rechtswidrig eingetragenen Marken und nicht der Durchsetzung subjektiver öffentlicher Rechte oder sonstiger wirtschaftlicher Interessen des Antragstellers unmittelbar dienen soll. Daher ist das Lösungsverfahren ein Popularverfahren, das jedermann mit einem

Antrag beim DPMA initiieren kann. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass ein Interesse der Allgemeinheit an einer Registerbereinigung besteht und dass der Löschantragsteller - wie auch in anderen Bereichen, in denen das nationale Recht europäisiert ist - zur Durchsetzung des Rechts beiträgt (P. M. Huber, *Recht der Europäischen Integration*, 2. Aufl., 2002, § 8 Rdnr. 11; J. Masing, *Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts*, 1997). Marken, denen absolute Schutzhindernisse entgegenstehen, die damit zu Unrecht im Register erscheinen, sollen daraus entfernt werden können, denn es besteht nach dem Markengesetz - im Unterschied zu § 48 VerwVfG - nur in sehr beschränktem Umfang eine Rücknahmemöglichkeit der Exekutive, nämlich nur innerhalb von zwei Jahren, wenn die Eintragung unter Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG n. F. erfolgt ist.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Beteiligung Dritter an Verfahren nicht nur ein wesentlicher Grundsatz des deutschen Rechts ist, sondern auch unionsrechtlicher Vorgaben, die Deutschland umzusetzen hat. Das Verwaltungsrecht kennt zahlreiche Drittbeteiligungsrechte, die in allen Verfahrensarten vorkommen, im Vorverfahren ebenso wie im Aussetzungs-, Normenkontroll-, Widerspruchs- oder sonstigen Verwaltungsverfahren. Die Einbeziehung Dritter, die nicht Partei sind, soll die Möglichkeit geben, ihre rechtlichen Interessen zu wahren. Ein "rechtliches Interesse" ist gegeben, wenn ein in der Sache ergehendes Urteil zwar für den Dritten keine Rechtswirkung hätte, seine Rechtsstellung aber in tatsächlicher Hinsicht oder wegen der faktischen Präjudizialität des Urteils gleichwohl faktisch beeinträchtigt würde. Nicht erforderlich ist, dass der Dritte auch selbst klagebefugt wäre oder möglicherweise in seinen Rechten verletzt ist. Es genügt vielmehr, "dass er in seiner von der Rechtsordnung anerkannten und geschützten Rechts- und Interessensphäre durch die Entscheidung tangiert werden kann" (Kopp/Schenke, a. a. O., § 65, Rn. 9). Dies ist hier beim Antragsteller als Wettbewerber der Markeninhaberin der Fall und deshalb ist hier von einem anderen Streitgegenstand auszugehen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass eine gerichtliche Entscheidung nur zwischen den Parteien dieses Verfahrens in Rechtskraft erwächst. Beteiligt am

Eintragungsverfahren war jedoch nur der Anmelder und nicht das DPMA. Es ist zwar erlassende Behörde, doch handelt es sich beim Beschwerdeverfahren um ein einseitiges Verfahren. Aus historischen Gründen und wegen des fiskalisch begründeten Wunsches, die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsträgerin des DPMA nicht zum Beteiligten des Eintragungsbeschwerdeverfahrens zu machen, ist ausschließlich der Anmelder Partei des Beschwerde- bzw. Rechtsbeschwerdeverfahrens vor dem BPatG und dem BGH.

Hinzu kommt, dass der Löschantragsteller - der Dritte - ebenfalls nicht an dem früheren Verfahren beteiligt war. Er konnte seine Beteiligungsrechte zu keinem früheren Zeitpunkt geltend machen, da das gesamte einseitige Eintragungsverfahren bis zum BGH einschließlich der Verkündung des Beschlusses gem. § 67 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG nichtöffentlich ist. Die entgegen diesen Vorgaben stattfindende Veröffentlichung der Anmeldung durch das DPMA ändert an der Möglichkeit der Beteiligung nichts. Erst nach Eintragung und Veröffentlichung der Marke erfahren Konkurrenten und Dritte, dass diese registerrechtlich eingetragen und damit existent ist. Sind sie in eigenen Rechten betroffen gemäß §§ 42 Abs. 1, 51 Abs. 5 MarkenG, können sie gemäß § 42 MarkenG Widerspruch oder gemäß § 55 Abs. 1 MarkenG Klage erheben. Sind sie nicht selbst betroffen, steht nur der Populantrag auf Löschung an das DPMA gemäß §§ 50, 54 MarkenG oder der Antrag bzw. die Klage auf Löschung wegen Verfalls gemäß §§ 49, 53, 55 MarkenG zur Verfügung. Deshalb kann sich die Rechts- oder Bestandskraft des im Eintragungsverfahren ergangenen Beschlusses nicht auf das Lösungsverfahren auswirken. Gibt der Gesetzgeber Dritten im Rahmen eines (Popular-)Löschungsantrags dieses Recht, so ist diese Art des "Rechtsbehelfs" mit einzubeziehen bei diesen Überlegungen zur Rechtskraft. Popularverfahren sind im deutschen Recht zwar die Ausnahme; soweit sie der Gesetzgeber vorgesehen hat, stehen sie jedoch gleichwertig neben den anderen Klagearten.

1.2. Der Zulässigkeit des Löschantrags auf erneute Überprüfung der Schutzhindernisse durch das DPMA nach Erlass einer gerichtlichen, es nach § 70 Abs. 4 MarkenG bindenden Entscheidung, steht grundsätzlich das Prinzip der Ge-

waltenteilung, bzw. der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung entgegen. Sie kommt jedoch hier nicht zum Tragen wegen offener Rechtsprobleme bei der Anwendung des neuen Markengesetzes von 1995 im Zuge der Harmonisierung entsprechend der Markenrechtsrichtlinie.

1.2.1. Die gewaltenübergreifende Bindungswirkung ist abgeleitet von Art. 20 Abs. 2 S. 2, Art. 92 GG und beinhaltet den Vorrang der Judikative gegenüber der Exekutive. Sie greift ein, wenn eine Behörde, die das bei ihr beantragte Verwaltungsverfahren durchführen soll, im vorangegangenen Verfahren an die rechtskräftige Entscheidung gebunden war und der Streitstoff des beantragten Löschungsverfahrens mit dem Streitstoff des rechtskräftig entschiedenen Rechtsstreits übereinstimmt. Eine Verletzung liegt nur dann nicht vor, und die Exekutive soll wieder den ersten Zugriff haben, wenn sich im Zeitraum zwischen gerichtlicher Entscheidung und Stellung des Löschungsantrags die Sach- und Rechtslage verändert hat.

Der Senat sieht im vorliegenden Verfahren, in dem es um die erneute Überprüfung einer gerichtlichen Entscheidung durch die Behörde geht, die an diese Entscheidung gebunden war, grundsätzlich das Prinzip gewaltenübergreifender Bindungswirkung in Frage gestellt. Er teilt die in dem von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Rechtsgutachten von Pieroth/Hartmann (veröffentlicht in: Die Verwaltung, a. a. O.) dargelegte Ansicht. Danach läuft ein Verständnis von § 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 54 Abs. 1 MarkenG in dem Sinne, dass das DPMA als Exekutive die Frage der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zum Eintragungszeitpunkt, auch dann überprüfen kann, wenn diese Frage bereits vom BPatG in einem Vorprozess entschieden worden war, dem zuwider. Aus dem Grundsatz der Gewaltengliederung und dort aus der Überordnung der Gerichte über die Verwaltung gemäß Art. 20 Abs. 2 S. 2 und Art. 97 Abs. 1 GG ergibt sich ein Vorrang der Judikative gegenüber der Exekutive, so dass Gerichtsentscheidungen durch Organe der anderen Gewalten, einschließlich der Verwaltungsinstanz, welcher die Entscheidung ansonsten obläge, nicht aufgehoben werden können (Gutachten S. 9,

24). Dabei geht es hier nur um die Bindung der Verwaltungsbehörde "Deutsches Patent- und Markenamt" an die gerichtliche Entscheidung und nicht um die Frage der Bindung des BPatG an seine eigene Entscheidung. Die gewaltenübergreifende Bindungswirkung soll verhindern, dass Personen, die am Ausgangsverfahren und -prozess unbeteiligt waren, Verwaltungsverfahren einleiten können, in denen der rechtskräftig verhandelte Streitstoff entscheidend ist. Der Wortlaut der §§ 50, 54 MarkenG sieht jedoch keine dem gerecht werdende Differenzierung vor. Dies führt zu einem Spannungsverhältnis, das im Wege verfassungskonformer Auslegung in der Weise zu lösen ist, als ein Löschungsantrag nur auf eine Marke abzielen kann, die nicht aufgrund vorheriger gerichtlicher Entscheidung eingetragen worden war. Geltendes Recht ist daher in einem Verfahren wie hier am Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG) zu überprüfen. Die Schutzfähigkeitsprüfung im Eintragungsverfahren ist nicht nur durch das DPMA, also ausschließlich durch die Verwaltungsbehörde vorgenommen worden, sondern in der Beschwerdeinstanz bereits durch das BPatG. Das Prinzip der Rechtsicherheit, das aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG erwächst, statuiert die grundsätzliche Rechtsbeständigkeit rechtskräftiger Entscheidungen und sonstiger in Rechtskraft erwachsener Akte der öffentlichen Gewalt (Hofmann in Schmidt/Bleibtreu/Klein, Kommentar zum GG, 11. Aufl., Art. 20, Rn. 57 f.). Das ist ein hohes verfassungsrechtlich geschütztes Gut, dessen Durchbrechung grundsätzlich einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung bedarf. Aus dieser muss sich ergeben, dass in Fällen wie dem vorliegenden Akte der Rechtsprechung durch den Träger einer anderen Staatsgewalt - hier die Exekutive - abgeändert werden dürfen. Nach dem Prinzip der Gewaltenteilung in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG können Akte der Rechtsprechung von Trägern anderer Gewalten grundsätzlich nicht abgeändert werden. Die rechtsprechende Gewalt ist dabei nach Art. 92 GG gegen Einwirkungen stärker abgeschirmt als die anderen Gewalten (Hofmann in Schmidt/Bleibtreu/Klein, a. a. O., Art. 20, Rn. 55 unter Hinweis auf BVerwGE 18, 241). Eine Lösung, die die Grundsätze der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung unter Berücksichtigung von Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG beachtet, findet sich in der Patentnichtigkeitsklage nach § 81 PatG, der eine ähnliche Ge-

mengelage regelt. Der bestandskräftige Verwaltungsakt der Erteilung eines Patents kann angegriffen werden, aber nicht in einem Verwaltungsverfahren, sondern nur in einem kontradiktorischen gerichtlichen Verfahren zwischen zwei Parteien. Somit besteht keine Prüfungscompetenz der Verwaltung mehr, sondern unmittelbar nur des Gerichts. Das Patentnichtigkeitsverfahren ist somit ein besonders ausgestaltetes Verfahren zur Beseitigung eines Rechts als Folge eines bestandskräftigen und auch nicht mehr der Überprüfung in einem nachgeschalteten Verwaltungsverfahren zugänglichen Verwaltungsakts (Keukenschrijver in: Busse, PatG, 6. Aufl., vor § 81, Rn. 1). Zurecht wird in der Veröffentlichung von Pieroth/Hartmann (Die Verwaltung a. a. O, S. 476) auf Regelungen hingewiesen, (wie z. B. § 61 Abs. 1 S. 2 BNatSchG und § 2 Abs. 1 S. 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz i. V. m. den korrespondierenden landesgesetzlichen Regelungen), die Rechtsbehelfe für unstatthaft erklären, wenn der angegriffene Verwaltungsakt auf Grund einer Gerichtsentscheidung erlassen worden ist. Dies stellt eine notwendige einfachgesetzliche Ausprägung gewaltenübergreifender Bindungswirkung dar (Pieroth/Hartmann, Die Verwaltung, a. a. O., S. 477). Es ist nicht möglich, aus dem Fehlen einer solchen Vorschrift im Markengesetz den Rückschluss zu ziehen, dass damit die gewaltenübergreifende Bindungswirkung ausgeschlossen sein solle, denn einfaches Recht kann nicht Verfassungsrecht überspielen. Der Wortlaut von § 54 Abs. 1 S. 1 MarkenG berücksichtigt aber gerade nicht, dass eine Reduktion seines Anwendungsbereichs zumindest in den Fällen geboten ist, in denen Marken aufgrund einer vorangegangenen Entscheidung des BPatG bzw. des BGH vom DPMA eingetragen werden. Denn insoweit sind die Schutzfähigkeitsvoraussetzungen bereits durch ein Gericht geprüft worden, so dass Gründe der Gewaltenteilung und der Rechtssicherheit de lege ferenda dafür sprechen, über den Antrag des Dritten auf Löschung auch nur ein Gericht entscheiden zu lassen.

Diese mangelnde gesetzliche Regelung ist insbesondere im Zusammenhang mit der Historie des Warenzeichenrechts/Markenrechts zu sehen. Daraus ergibt sich, dass zum einen die Beachtung der gewaltenübergreifenden Bindungswirkung bis zum Erlass des GG nicht erforderlich war und sich zum anderen mit der Gründung

des BPatG im Jahre 1961, das aus diesem Grunde geschaffen werden musste, eine solche Konstellation überhaupt erst ergeben konnte. Der Wortlaut des Gesetzes war aber nicht entsprechend dieser Entwicklung angepasst worden.

Das Gesetz über den Markenschutz vom 30. November 1874 sah überhaupt keine Regelung für eine Löschung auf Antrag eines Dritten vor. Erstmals enthielt das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894 (R.G.Bl. S. 441) in § 8 Nr. 2 eine Regelung, nach der auch ein Dritter eine Löschung in Verfalls- und Verwechslungsfällen im Wege der Klage geltend machen konnte (§ 9 Abs. 4). Ein Antrag eines Dritten beim Patentamt war "zunächst" nur für den Fall vorgesehen, dass der Geschäftsbetrieb des Markeninhabers nicht mehr fortgesetzt worden war und sollte bei dessen Widerspruch dann ebenfalls im Wege der Klage weiterverfolgt werden können. Gegen Akte des Reichspatentamts sah das Gesetz keinen gerichtlichen Rechtsweg vor. Über die in § 10 Abs. 2 vorgesehene Beschwerde entschied ebenfalls das Reichspatentamt.

Das Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936 (RGBl. II S. 134) sah bereits in § 10 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 die Antragslöschung eines Dritten wegen anfänglicher Schutzunfähigkeit vor. Über den Antrag entschied letztverbindlich das Reichspatentamt, bei dem die Beschwerdesenate angesiedelt waren. Eine gerichtliche Überprüfung gab es nicht. Die Gerichte sollten nach § 11 Abs. 2 nur für Verwechslungs- und Verfallsklagen zuständig sein. Da man bis zur Geltung des Grundgesetzes das Prinzip der Gewaltenteilung nicht kannte, bedurfte es daher keiner entsprechenden Differenzierung. § 10 Abs. 2 Nr. 2 S. 2, Abs. 3 des Warenzeichengesetzes in seiner Neufassung vom 18. Juli 1953 (BGBl. 1953 I S. 645) ist wortgleich mit der Norm des Gesetzes von 1936. Man ging noch bis zum Erlass des Warenzeichengesetzes i. d. F. vom 9. Mai 1961 (BGBl. I S. 574) auf der Grundlage des 6. ÜLG v. 23. März 1961 (BGBl. I S. 274) und zwar schon unter Geltung des Grundgesetzes davon aus, dass die Beschwerdesenate des DPMA über Rechtsbehelfe in rechtmäßiger Weise entscheiden konnten, womit sich ebenfalls eine entsprechende Differenzierung erübrigte. Die auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhende Gründung des BPatG im Jahr 1961 (BVerwG GRUR

1959, 435; FS 50 Jahre VPP, Böhmert/Grabrucker "Zur Entstehung des Bundespatentgerichts", S. 551), die die hier im Verfahren auftretende Frage zur Folge hat, weil in § 13 Abs. 1 WZG erstmals eine Beschwerde an ein Gericht, das BPatG, vorgesehen war, führte zu keiner Änderung des Lösungsverfahrens. Die Löschung eines Warenzeichens von Amts wegen war gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG und auf Antrag eines Dritten beim DPA gem. § 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 WZG ohne Unterschied zwischen amtlichen oder gerichtlichen Eintragungsanordnungen weiterhin in der hergebrachten Art und Weise geregelt. Gleiches galt bei der Neuordnung des Markenrechts von 1995 aufgrund der Vorgaben von Art. 3 Abs. 1 S. 1 der Markenrechtsrichtlinie (RL 89/104/EG) im Zuge der Harmonisierungsverpflichtung.

Dieses Problem war aber durchaus relevant und wurde diskutiert. 1965 hatte sich der Unterausschuss Verfahrensfragen im Ausschuss für Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht mit der Frage des "Instanzenzugs" beschäftigt und sich u. a. dafür ausgesprochen, das Markenlöschungsverfahren dem Nichtigkeitsverfahren in Patentsachen anzugleichen, und zwar dahingehend, dass - soweit die Zuständigkeit des Patentamts betroffen ist - der Lösungsantrag dort zwar gestellt, die Sache aber bei Widerspruch durch den Markeninhaber gleich an das BPatG abgegeben werden sollte. Um dem Verlust einer Instanz vorzubeugen, sollte nach diesem Vorschlag die Nichtzulassungsbeschwerde an den BGH eingeführt werden (FS Zehn Jahre Bundespatentgericht, Heinz Harmsen, Vorschläge für die Änderung von Verfahrensvorschriften bei einer Großen Warenzeichenreform, S. 127).

Es bedürfte also insoweit einer klarstellenden Regelung durch den Gesetzgeber in § 50 MarkenG, ob das DPMA als Verwaltungsbehörde Entscheidungen des Gerichts erneut überprüfen kann oder nicht. Sollte in einem solchen Fall, wofür manches spricht, der Rechtsweg entweder direkt zum Gericht - im Sinne einer Markennichtigkeitsklage - eröffnet werden, oder das DPMA das Verfahren ohne sachliche Prüfung zur Entscheidung an das Gericht "durchreichen" oder den Antragsteller auf die Beschwerdemöglichkeit beim BPatG entsprechend § 53 Abs. 4

MarkenG hinweisen, erforderte auch dies eine gesetzliche Regelung. Insoweit wird sich diese Aufgabe bei zukünftigen gesetzgeberischen Überlegungen stellen.

Der Senat folgt im Übrigen nicht der vereinzelt Auffassung, dass die in der Folge der gerichtlichen Entscheidung vorgenommene Eintragung ein selbständiger erneut angreifbarer Verwaltungsakt ist, der geeignet ist, dieses o. g. Verfassungsprinzip des Vorrangs der Judikative außer Kraft zu setzen. Ansonsten liefe nämlich die Bindungswirkung und damit das Vertrauen des Bürgers in die Rechtssicherheit leer. Er stimmt insoweit den Ausführungen der Gutachter Pieroth/Hartmann zu (Gutachten Pieroth/Hartmann, S. 12 f.).

1.2.2. Aus diesen Lücken der gesetzlichen Regelung des markenrechtlichen Lösungsverfahrens folgt für den Senat jedoch nicht zwingend ihre Nichtanwendbarkeit und damit eine Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG wegen Verfassungswidrigkeit von §§ 50, 54 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG. Die Grundsätze gewaltenübergreifender Bindungswirkung greifen nämlich dann nicht ein, wenn sich die Sach- oder Rechtslage nach der gerichtlichen Entscheidung geändert hat.

Von einer veränderten Sachlage ist hier nicht auszugehen. Sie ist nur anzunehmen, wenn sich die Tatsachen ändern, die für die getroffene Entscheidung maßgeblich waren, d. h. deren Subsumtion die Entscheidung trägt. Neue Beweismittel, wie die Vorlage von Belegen für die Verwendung des Farbtons "Magenta" in der Werbung und im allgemeinen Marktauftritt, gehören nicht dazu. Sie sind lediglich Beweismittel und nicht Teil des Lebenssachverhalts, der unter § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG zu subsumieren war, somit nur Instrumente zur Erkenntnis desselben (Pieroth/Hartmann, a. a. O., S. 467).

Bei Prüfung, ob eine "unveränderte Rechtslage" vorliegt, ist zwischen der Gesetzeslage und der Rechtsprechung zu unterscheiden. Die Gesetzeslage hat sich zwischen dem Erlass der Entscheidung des 29. Senats im Juli 2002 (Eintragung

21. November 2002) und dem Zeitpunkt der Löschungsantragstellung im Oktober 2003 nicht verändert. Die Änderung der Rechtslage umfasst nach herrschender Meinung nicht eine Änderung der Rechtsprechung, auch nicht bei einem Sinneswandel der Höchstgerichte, einschließlich des EuGH. Hier handelt es sich aber auch deshalb um keine "Änderung der Rechtslage", obwohl nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH seinen Urteilen im Vorabentscheidungsverfahren grundsätzlich Wirkung ex tunc zukommt. Durch die Auslegung von Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, die er in Ausübung seiner Befugnisse aus Art. 234 EG vornimmt, wird erläutert, gewährleistet und verdeutlicht, in welchem Sinne und mit welcher Bedeutung eine Bestimmung ab ihrem Inkrafttreten zu verstehen und wie sie anzuwenden gewesen ist (EuGH DÖV 2004, 530, 532). Demgemäß müssen nationale Gerichte Vorschriften auch auf Rechtsverhältnisse anwenden, die vor dem Erlass eines Urteils des EuGH entstanden sind. Da der Gerichtshof in diesen Fällen erstmals die Norm auslegt, liegt keine Änderung der Rechtsprechung vor (Schwarze/Schwarze, EU-Kommentar, Art. 234, Rn. 67 m. w. N.; BPatG 24 W (pat) 71/02 - DAKOTA).

Jedoch soll nach einer differenzierenden Mindermeinung der Wandel der Rechtsprechung dann mit einzubeziehen sein, wenn er "Ausdruck einer neuen allgemeinen Rechtsauffassung" ist (Gutachten Pieroth/Hartmann, S. 17 f.). Dem schließt sich der Senat an.

Ausgehend von dem Grundsatz des Vorrangs der Judikative vor der Exekutive, der von dem Gedanken der Rechtssicherheit und des Vertrauens der Bürger in die Beständigkeit gerichtlicher Entscheidungen getragen ist, liegt es für den Senat nahe, hier den Verständnisumfang der "veränderten Rechtslage" auf die besonderen Umstände auszudehnen, die die Einführung des neuen Markengesetzes von 1995 im Zuge der Harmonisierung mit sich brachte. Die bislang in der Rechtsprechung zum Problem der Definition "veränderte Rechtslage" ergangenen Entscheidungen betreffen nicht die hier vorliegende besondere Tatsache, dass ein der Harmonisierung unterworfenen Rechtsgebiet weitgehend umgestaltet wird und dabei die völlig neue Markenform der abstrakten Farbmarke eingeführt wird. Bei

der Umsetzung des Markengesetzes konnte insoweit auf keine feststehende Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Sie war vielmehr erst in der Entstehung. Insofern trifft weder die Ansicht zur "Änderung" noch die zum "Wandel" der Rechtsprechung zu. Der Senat greift jedoch hier angesichts der Besonderheit dieses Sachverhalts den Gedanken auf, dass die Entscheidung des EuGH zu Libertel im Mai 2003 zu einer neuen in allen Mitgliedstaaten geltenden allgemeinen Rechtsauffassung zu abstrakten Farbmarken geführt hat, die es vorher in dieser Präzision nicht gab.

Von einem gefestigten Verständnis des harmonisierten § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG konnte nicht ausgegangen werden. Unsicherheiten in der nationalen Rechtsprechung, die letztendlich erst vom EuGH durch seine verbindliche Auslegung beseitigt wurden, sind einem derartigen Umwälzungsprozess immanent. Entsprechend stellte sich die Unsicherheit dieser rechtlichen Situation bzw. die mangelnde Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Beurteilung in den unterschiedlichsten Entscheidungen zu den Problemen der nicht-konventionellen Markenform der abstrakten Farbmarke dar.

Eine oberstgerichtliche, d. h. letztinstanzliche Rechtssicherheit durch den EuGH bestand jedenfalls im Zeitraum zwischen dem Jahr 2002 - Entscheidung des 29. Senats - und Oktober 2003 - Zeit der Löschungsantragstellung - nicht. Die Tatsache, dass der BGH und vereinzelte Entscheidungen des BPatG grundsätzlich die Markenfähigkeit, die grafische Darstellbarkeit und die Schutzfähigkeit abstrakter Farbmarken unter bestimmten Voraussetzungen bejahten, wohingegen die Praxis des DPMA überwiegend ablehnend war und die Senate des BPatG nicht einheitlich entschieden, führte dazu, dass für einen Teil des Markengesetzes, was die nicht-konventionelle Markenform der abstrakten Farbmarke betraf, "neue Wege zu gehen waren" (Jahresbericht BPatG 1997 in GRUR 1998, 625). Im Übrigen geben die jeweiligen Jahresberichte des BPatG in ihrer Einleitung die fehlende Rechtssicherheit in der Rechtsprechung kontinuierlich wieder, so dass es möglich ist, das Kriterium der "Veränderung der Rechtslage", bzw. des "grundsätzlichen Wandels der Rechtsprechung" durch das Kriterium der "Entstehung

einer Rechtslage" zu ersetzen. So wird in den jeweiligen Jahresberichten des BPatG (m. w. N.) ausgeführt:

"Zu Farbmarken ergab sich eine abweichende Ansicht gegenüber dem Vorjahr" (JB BPatG 1998, GRUR 1999, 605),

"... haben sich Tendenzen, die sich in den vergangenen Jahren als erste Weichenstellungen zu den neuen Markenformen abzeichneten, verfestigt. Da der BGH außer seinen bekannten Entscheidungen zu Farbmarken (GRUR 1999,491 - gelb/schwarz; GRUR 1999, 730 - magenta/grau; I ZB 24/98 - magenta; I ZB 5/98 - schwarz/zinkgelb) noch keine weiteren Beschlüsse zu den neuen Markenformen erlassen hat, ist insoweit nach wie vor von der Ansicht der Senate des Bundespatentgerichts auszugehen" (JB BPatG 1999, GRUR 2000, 366),

"... EuGH, BGH und BPatG befinden sich in einer Situation von sich gegenseitig zuspieldenden offenen Fragestellungen und einander ergänzenden Antworten" (JB BPatG 2000, GRUR 2001, 373),

"Zu den zahlreichen offenen Rechtsfragen dieser Markenform (abstr. Farbmarke) wurde vom BGH im Berichtsjahr das Problem des Prüfungsmaßstabes für die Unterscheidungskraft bei Einfarbenzeichen geklärt" (JB BPatG 2001, GRUR 2002, 377),

"Im Jahr 2002 war die Rspr. erneut mit Fragen der EU-Harmonisierung befasst. Sich daraus ergebende Auslegungs- und Anwendungsprobleme mündeten in 2 Vorlagebeschlüssen zum EuGH. Sie betrafen ... die Markenfähigkeit abstrakter Farbmarken Im Verfahren zur absoluten Schutzfähigkeit ist die abstrakte Farbmarke ... mit der Vorlage erneut Gegenstand rechtstheoretischer

Auseinandersetzung geworden, nachdem aufgrund der Entscheidungen des BGH eine Konsolidierung eingetreten war" (JB BPatG 2002, GRUR 2003, 469),

"Nach der Entscheidung des EuGH zu "Orange" ergingen durch das BPatG vier bedeutsame Entscheidungen zu abstrakten Farbmarken." (JB BPatG 2003, GRUR 2004, 273),

"Bei dreidimensionalen Marken kann von einer vorhersehbaren und einschätzbaren Rechtsprechung des BPatG ausgegangen werden. Lediglich die abstrakte Farbmarke steht nach wie vor zur Diskussion" (JB BPatG 2005, GRUR 2006, 266) und

"Fragen zur Farbkombinationsmarke scheinen gelöst. Neue Aspekte traten hierbei jedoch auf zur Bindungswirkung der Entscheidungen des BGH, wenn diese von Urteilen des EuGH sachlich überholt waren" (JB BPatG 2006, GRUR 2007, 267).

Es kommt auch nicht darauf an, dass das HABMarmonisierungsamt für den Europäischen Binnenmarkt als Gemeinschaftsorgan die Eintragungsfähigkeit von Farbmarken zum damaligen Zeitpunkt gemäß der Gemeinschaftsmarkenverordnung bejaht und die Farbmarke "Magenta" als Gemeinschaftsmarke (GM 212787 am 3. August 2000 und GM 212753 am 19. September 2000 für die Klassen 38 und 42) eingetragen hat. Der EuGH hat festgestellt, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder durch das HABM für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit angemeldeter nationaler Marken nicht maßgeblich sind (EuGH GRUR Int. 2004, 631 ff., Rn. 59 bis 65 - Henkel).

Mit der zwischen den entscheidungserheblichen Zeitpunkten ergangenen Entscheidung zu Libertel hat der EuGH die dogmatische Diskussion um die grundsätzliche Markenfähigkeit der abstrakten Farbmarke und ihrer grafischen Darstell-

barkeit beendet und darüber hinaus konkrete Ausführungen zur Prüfung der Unterscheidungskraft gemacht. Bei letzterer stellte er nach den hergebrachten und unumstrittenen markenrechtlichen Maßstäben zunächst darauf ab, dass von der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auszugehen sei. Im Weiteren jedoch traf er die neue, aber grundsätzliche Aussage im Kontext der abstrakten Farbmarke, dass für gewöhnlich Farben kein betriebliches Unterscheidungsmittel seien und vom Publikum generell nicht als solches wahrgenommen würden, es sei denn es lägen außergewöhnliche Umstände vor. Damit hat er für diese Markenkategorie von vorneherein in der Art einer Umkehrung der Beweislast im Unterschied zu den konventionellen anderen Markenkategorien einen anderen Prüfungsmaßstab gefordert. Dieser wird von der Rechtsprechung nunmehr allgemein unter Einbeziehung der weiteren beispielhaften Aufzählung des EuGH dahingehend verstanden, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einer Branche im wirtschaftlichen Sinne derart angehören müssen und diese sinnvoll eingrenzbar sein muss, um die Wahrnehmung der Verbraucher im Hinblick auf eine mögliche betriebliche Herkunftswirkung überhaupt feststellen zu können. Dies sowohl im Hinblick darauf, dass die Behauptung von der fehlenden Gewöhnung stimmt, oder umgekehrt sich eine solche Gewöhnung belegen lässt, als auch im Hinblick auf Feststellungen zur konkreten Unterscheidungskraft der beanspruchten Farbe (BPatG GRUR 2009, 161, 162 - YELLO, Rechtsbeschwerdeverfahren I ZB 76/08; GRUR 2009, 167 - Sonnengelb; GRUR 2009, 170, 171 - Rapsgelb; GRUR 2008, 428, 429 - Rot; 29 W (pat) 64/06 - Giftgrün; 30 W (pat) 131/05 - Cadmiumgelb; 33 W (pat) 143/02 - Gelb). Dies kann jedoch nicht anhand von umfassenden Waren- und Dienstleistungsoberbegriffen der Nizzaer Klassifikation geschehen, denn diese sind so gestaltet, dass darunter fallende einzelne Waren und Dienstleistungen aufgrund der wirtschaftlichen Präsenz am Markt, ihren Herstellungsstätten oder Erbringungsnutzen bei Dienstleistungen und daher in der Wahrnehmung der Verbraucher derart unterschiedlichen Branchen angehören können, dass sie nicht als einheitliche Branche mit eigenen Kennzeichnungsgewohnheiten anzusehen sind (BGH MarkenR 2008, 492, - LOTTOCARD). Wegen dieser Aussage konnte in der nationalen

Rechtsprechung nach der Entscheidung des EuGH zu Libertel im Jahr 2003 nicht mehr von der Schutzgewährung abstrakter Farbmarken für einen Oberbegriff, der Waren und Dienstleistungen umfassen kann, die in zahlreiche Branchen im wirtschaftlichen Sinne entsprechend ihrem Marktauftritt aufgefächert sind, ausgegangen werden.

Somit war erst mit dieser Entscheidung vom Mai 2003 zwischen dem Aufhebungsbeschluss des BPatG vom Juli 2002 zur Zurückweisung der Anmeldung und dem Löschungsantrag vom Oktober 2003 Rechtssicherheit eingetreten.

Dieser Mangel an Rechtssicherheit bei Anwendung des Markengesetzes lässt nach Ansicht des Senats zu, dass die Exekutive als erste wieder Zugriff haben soll auf die vom Dritten beantragte Entscheidung über die Lösungsreife der Marke.

1.3. Dieser vom Senat vertretenen Ansicht steht auch nicht der Grundsatz des Vertrauensschutzes entgegen.

Die Beschwerdegegnerin hat keine Rechtsposition erlangt, die losgelöst von § 50 MarkenG Vertrauensschutz genießen würde dass sich der EuGH in der Zwischenzeit erstmals zum Schutz von Farbmarken geäußert hat, steht dem nicht entgegen. Vor diesem Hintergrund kann letztlich dahingestellt bleiben, ob sich die Beschwerdegegnerin als gemischt-wirtschaftliches Unternehmen gegenüber einem Akt des DPMA überhaupt auf Vertrauensschutz berufen kann.

1.3.1. § 50 MarkenG sieht einen Antrag auf Löschung grundsätzlich innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung vor, was in diesem Umfang von vorneherein von Gesetzes wegen schon Vertrauensschutz ausschließt. Insoweit ist auch das Eigentum i. S. v. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG gestaltet. Das einmal erteilte Markenschutzrecht ist von hohem Verfassungsrang (EGMR GRUR 2007, 696 ff., Rn. 78 - Budweiser; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 33, Rn. 8; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, 2007, Rn. 594). Mit § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG steht es jedoch unter dem gesetzlichen Vorbehalt der

Löschung, sofern die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG eingetragen ist.

Eine schutzfähige Rechtsposition im Sinne eines Vertrauensschutzes, auf die ein Anmelder sich innerhalb der ersten zehn Jahre nach dem Tag der Eintragung berufen kann, entsteht lediglich in einem eng begrenzten Ausnahmefall. Um einen solchen handelt es sich in der Entscheidung des BGH zu "Elzym" (GRUR 1975, 368, 369). Auf Vertrauensschutz berufen kann sich danach ein Anmelder innerhalb der Zehn-Jahresfrist allenfalls dann, wenn eine langjährige "mindestens 10 Jahre bestehende Eintragungspraxis" existiert, "... die wiederholt die Billigung der Beschwerdeinstanz gefunden und auch zu einer entsprechend angepassten Rechtsprechung" (BGH, a. a. O.) geführt hat. Eine derartige, ein schutzwürdiges Vertrauen begründende Rechtsprechung gab es für Farbmarken zum Eintragungszeitpunkt nicht. Der BGH hat sich erstmals in der Entscheidung vom 10. Dezember 1998 (GRUR 1999, 491 - Farbmarke gelb/schwarz) unter Aufhebung des Beschlusses des BPatG zur Markenfähigkeit von Farbmarken geäußert. In der Entscheidung vom 25. März 1999 (GRUR 1999, 730 - Farbmarke magenta/grau) hat er nochmals zur Markenfähigkeit und zusätzlich zur grafischen Darstellbarkeit Stellung genommen. Erst in einer Entscheidung vom 1. März 2001 (GRUR 2001, 1154 - Farbmarke violettfarben) - ebenfalls unter Aufhebung der Entscheidung des BPatG - hat er dann zur Frage der Unterscheidungskraft einer konturlosen Farbmarke entschieden. Sowohl das DPMA als auch das BPatG haben bis zu diesem Zeitpunkt die Schutzfähigkeit der Farbmarke verneint. Der - EuGH hatte sich zur Frage der Schutzfähigkeit von Farbmarken - die ja letztlich auf die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG zurückgeht - noch nicht geäußert gehabt. Vor diesem Hintergrund konnte die Beschwerdegegnerin kein schutzwürdiges Vertrauen bilden. Sie musste schon wegen der gesetzlichen Normierung des Lösungsverfahrens in § 50 MarkenG und seiner der Rechtssicherheit dienenden Befristung auf zehn Jahre während dieser Zeit mit einem Löschungsantrag rechnen (Streinz, a. a. O., S. 22).

1.3.2. Diese Auslegung wird auch nicht durch die Markenrechtsrichtlinie in Frage gestellt. Ganz im Gegenteil stimmt § 50 MarkenG mit der Umsetzung der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG) vom 21. Dezember 1988 überein, wonach sich aus Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG ergibt, dass bereits eingetragene Marken für ungültig zu erklären sind, wenn sie die entsprechenden Schutzfähigkeitsvoraussetzungen nicht aufweisen. Sinn und Zweck der Regelung ist es, dass sich das Gericht unabhängig davon, aufgrund welcher Umstände es zu einer anderen besseren Rechtseinsicht gekommen ist, korrigieren und eine Marke, die weder früher noch jetzt schutzfähig ist, löschen kann. Innerhalb dieses Zehnjahreszeitraums kann bereits deshalb kein schutzwürdiger Vertrauenstatbestand vorliegen. Zwar führt das Rechtsgutachten von Streinz zur Rückwirkung von Vorabentscheidungen insoweit zutreffend aus, dass dies die Marke nicht zu einem "bedingten" oder "widerruflichen" Recht mache. Dennoch kann aufgrund des harmonisierten Gesetzes ein Markeninhaber innerhalb von zehn Jahren seine Marke verlieren, und zwar auch dann, wenn er erhebliche finanzielle Aufwendungen getätigt hat. Dagegen kann sich schutzwürdiges Vertrauen nicht bilden. Der Umstand, dass letztinstanzlich der EUGH die Entscheidung darüber trifft, wie diese Vorschriften der Art. 2 und Art. 3 RL 89/104/EWG und die darauf beruhenden Regelungen der §§ 3, 8 MarkenG richtigerweise seit dem 1. Januar 1995 hätten angewendet werden müssen, ändert daran nichts.

Die Anforderungen, die an die Eintragung einer konturunbestimmten Farbmarke zu stellen sind, sind nach der Registrierung der angegriffenen Farbmarke am 21. November 2002 durch den EuGH in mehreren Entscheidungen näher spezifiziert worden (EuGH GRUR 2003, 604 ff. - Libertel am 6. Mai 2003; GRUR 2004, 858 ff. - Heidelberger Bauchemie GmbH am 24. Juni 2004; MarkenR 2005, 27 ff. - Orangeton am 21. Oktober 2004), was ihre Berücksichtigung im vorliegenden Zusammenhang jedoch aus den oben genannten Gründen nicht ausschließt (BPatG 24 W (pat) 71/02 - DAKOTA). Auf eine frühere Rechtsprechung des BGH könnte sich die Beschwerdegegnerin allenfalls berufen, wenn die angegriffene

Marke schon vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden wäre, was nicht der Fall ist. Für einen Rückgriff auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes ist insoweit kein Raum. Es liegt auch keine Ausnahme im von der Beschwerdegegnerin aufgrund des Rechtsgutachtens von Streinz zitierten Sinne vor.

Dass der EuGH erst im Jahre 2003 Gelegenheit bekam, zur unionsrechtlichen Schutzwürdigkeit von Farbmarken Stellung zu nehmen, ist dem Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EG immanent. Da der Vertragsgeber dem Gerichtshof dort die Aufgabe zugewiesen hat, grundsätzlich letztverbindlich über die Auslegung von Unionsrecht zu entscheiden, stehen - wie im gerichtlichen Instanzenzug - die Erkenntnisse der nationalen Gerichte stets unter dem Vorbehalt einer die Rechtseinheit in der Europäischen Union und den "effet utile" gewährleistenden Entscheidung des EuGH.

Auch der BGH hat klargestellt, dass richtlinienkonforme Auslegung die Klärung des Richtlinienrechts durch den EuGH bedeutet. Dies selbst dann, wenn ein oberstes Bundesgericht seine Rechtsauffassung nicht kraft eigener Erkenntnis geändert habe, sondern sich die abweichende Rechtsauffassung aus einer zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung des EuGH ergebe, "der zur verbindlichen Klärung des Richtlinienrechts allein zuständig ist (Art. 234 EG). Die Beachtung des höherrangigen Rechts gebietet das Zurücktreten der verfahrensrechtlichen Bindung ... " (BGH GRUR 2007, 55, 56, Rn. 12 - Farbmarke gelb/grün II). Diese Erwägungen sind auch zugrunde zu legen, wenn eine Marke bereits rechtsbeständig eingetragen ist, aber innerhalb von zehn Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers noch gelöscht werden kann. Deshalb ist eine so ausgelegte Bestimmung des Unionsrechts auch auf Rechtsbeziehungen anzuwenden, die vor dem Erlass der Vorabentscheidung des EuGH entstanden sind.

Auf die Praxis des HABM kommt es aus den oben bereits dargelegten Gründen nicht an.

Zwar gibt es Konstellationen - wie das Gutachten Streinz aufzeigt -, bei denen Rückwirkungsprobleme im Zusammentreffen von unionalen Anforderungen insbesondere der praktischen Wirksamkeit, des sog. "effet utile", und des im nationalen Recht ausgestalteten Vertrauensschutzes auftreten können (s. a. Huber, Recht der Europäischen Integration, a. a. O., § 4, Rn. 51, § 24, Rn. 4, 12 ff.). So kann es vorkommen, dass der EuGH, der auch Verfassungsgericht der Europäischen Union ist, die Wirkungen seiner Urteile zeitlich begrenzt und ein Rückwirkungsverbot positiv feststellt (EuGH, Rs. 43/75, Slg. 1976, 455, Rn. 71 f. - Defrenne/Sabena; Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921, Rn. 143 - Union royale des sociétés de football association ASBL u. a. ./ Jean-Marc Bosman). Dies erfolgt allerdings vor allem im Rahmen der Nichtigkeitsklage nach Art. 230 EG, nicht in Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EG. Eine solche ausdrückliche zeitliche Begrenzung ist in den Urteilen zu Farbmarken nicht zu finden (EuGH GRUR 2003, 604 ff. - Libertel; GRUR 2004, 858 ff. - Heidelberger Bauchemie GmbH; MarkenR 2005, 27 ff. - Orangeton). Ferner gibt es, wie im Rechtsgutachten von Streinz ausgeführt (a. a. O., S. 12), problematische steuerrechtliche Fallkonstellationen, die hier ebenfalls nicht einschlägig sind. Rückwirkungsprobleme weisen ferner die Verfahren einer europarechtlich gebotenen Staatshaftung im Rahmen des Tatbestandsmerkmals der "objektiv qualifizierten Pflichtverletzung" auf (EuGH, Rs. C-46/93, Slg. 1996, 1029 - Brasserie du Pêcheur; P. M. Huber, a. a. O., § 24, Rn. 63), die ebenfalls nicht einschlägig sind.

Auch der Fall, dass nach nationalem Recht rechtskräftige Gerichtsurteile und bestandskräftige Verwaltungsakte mit Blick auf den Grundsatz der praktischen Wirksamkeit ("effet utile") ausnahmsweise doch abgeändert werden können, liegt hier nicht vor. Wegen der Ausführungen im 5. und 7. Erwägungsgrund der RL 89/104/EWG und den Vorgaben in Art. 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG, die sich in § 50 MarkenG wiederfinden, steht fest, dass der Rat der Europäischen Gemeinschaften ausdrücklich vorsieht, dass bestandskräftig eingetragene Marken im Falle der nachträglichen Feststellung von Schutzhindernissen für ungültig erklärt werden bzw. nach deutscher Terminologie gelöscht werden können. Wegen der unionsrechtlich induzierten Möglichkeit der nachträglichen Ungültigerklärung einer

Marke kann nicht über den Grundsatz der Gewährung von Vertrauensschutz die Regelung des § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG faktisch ausgehebelt werden.

1.3.3. Dahingestellt bleiben kann schließlich das Problem der Erforderlichkeit von Vertrauensschutz im Hinblick auf die Relevanz finanzieller Folgen, sofern sie nicht die Mitgliedstaaten, sondern Individuen einschließlich juristischer Personen des Privatrechts betreffen (vgl. Gutachten Streinz, S. 20). Insoweit ist fraglich, ob die Beschwerdegegnerin sich als gemischt-wirtschaftliches Unternehmen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland überhaupt auf Vertrauensschutz berufen kann, denn die der Bundesrepublik Deutschland zuzurechnende Beteiligung betrug im Geschäftsjahr 2007 ausweislich des Geschäftsberichts der Deutschen Telekom AG 2007, Seite 53, 31,7 % (bejahend: BVerwGE 114, 160/189; 118, 352/329; BVerwG, NVwZ 2004, 742 f.; BVerfGE 115, 205/227 f.). Das musste hier jedoch angesichts der vorangegangenen Argumente nicht weiter vertieft werden.

2. Die Beschwerde hat in der Sache auch teilweise Erfolg, soweit der Löschungsantrag begründet ist. Für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);

Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;

Finanzwesen; Immobilienwesen;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen;

Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern"

ist die angegriffene Marke teilweise zu löschen, da ihrer Eintragung das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand und dieses Schutzhindernis weder im Zeitpunkt der Eintragung noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden worden war (§ 50 Abs. 1 und Abs. 2, Satz 1 MarkenG).

2.1. Die angegriffene Marke ist markenfähig im Sinne von § 3 MarkenG und erfüllt die Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG.

Farbmarken sind abstrakt geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 MarkenG). Dies entspricht ständiger und gefestigter Rechtsprechung des EuGH, des BGH und des BPatG (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 27 - Libertel; GRUR 2004, 858, 859, Rn. 22, 23 - Heidelberger Bauchemie GmbH; BGH GRUR 2001, 1154 - violettfarben; GRUR 1999, 730 - magenta/grau; GRUR 1999, 491 - gelb/schwarz; BPatG GRUR 2005, 1056 - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau; GRUR 2005, 1049 - zweifarbige Kombination Grün/Gelb II; BPatG GRUR 2005, 585 - Gelb). Der Vortrag der Beschwerdeführerin versucht die in den Vorlageverfahren zu Libertel und Heidelberger Bauchemie (a. a. O.) vom EuGH bereits berücksichtigten Bedenken (vgl. die entsprechenden Stellungnahmen des Generalanwalts) erneut einzubringen. Der Senat sieht sich jedoch

nicht veranlasst, diese wieder aufzugreifen. Die Ausführungen zur Unbestimmtheit des Schutzgegenstands abstrakter Farbmarken zu den Problemen des Wiedererkennens von Farben durch das menschliche Auge in unterschiedlichen Kombinationen und Darstellungsformen mögen die Frage ihrer rechtserhaltenden Benutzung oder markenmäßigen Benutzung in wettbewerbsrechtlichen Verfahren betreffen, sind aber nicht Gegenstand des Eintragungsverfahrens. Für die Frage der drucktechnischen Funktion der Farbe Magenta als notwendige Grundfarbe des Vierfarbendrucks gilt nach Auffassung des Senats Entsprechendes.

Abstrakte Farbmarken sind ihrem Wesen nach stets konturunbestimmt, denn ihr Schutzgegenstand ist die Farbe an sich ohne konkrete flächenhafte oder räumliche Begrenzungen (vgl. BPatG GRUR 2005, 1056, 1057 - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau; Grabrucker, WRP 2000, 1331, 1334). Damit sind sie vom Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG ausgenommen, der das Bestehen einer Form ausdrücklich voraussetzt. Als Ausnahmevorschrift ist § 3 Abs. 2 MarkenG außerdem restriktiv, also anmelderfreundlich auszulegen und nicht analogiefähig.

Mit dem eingereichten Farbmuster, der sprachlichen Beschreibung der beanspruchten Farbe und der Angabe der Farbklassifikationsnummer erfüllt die angegriffene Marke auch die vom EuGH aufgestellten Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 36 ff. - Libertel; GRUR 2004, 858, Rn. 36 - Heidelberger Bauchemie GmbH). Die Bedenken der Beschwerdeführerin, dass das Einhalten dieser Erfordernisse nicht ausreichend sei, teilt der Senat nicht. Die von der Beschwerdeführerin erstrebte hundertprozentige Festlegung der Farbe durch Angabe der physikalischen Formel und der farbkolometrischen Eigenschaften führt weit über die vom EuGH postulierten Voraussetzungen hinaus. Er hat sich in den beiden genannten Entscheidungen zu den Voraussetzungen der grafischen Darstellung nach Art. 2 MRL 89/104/EWG in einer Weise geäußert, die keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung dieser Vorschrift lässt. Daher bleibt auch kein Raum, die Frage der grafischen Dar-

stellbarkeit dem Gerichtshof erneut nach Art. 234 EG vorzulegen (vgl. Fezer/Grabrucker, Hdb. Markenpraxis, Bd. I, Rn. 652). Unbeachtlich sind insoweit auch die Bedenken der Beschwerdeführerin gegen die Unabhängigkeit der Institute, die Farbreakisterkarten zur Verfügung stellen. Bei den von der Markeninhaberin verwendeten Farbklassifikationssystemen RAL und Pantone handelt es sich um international anerkannte Systeme, deren Verwendung der Gerichtshof ausdrücklich zur Behebung etwaiger Ungenauigkeiten in der grafischen Darstellung als ausreichend ansieht (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 38 - Libertel).

2.2. Für die Waren und Dienstleistungen

Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);

Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Finanzwesen; Immobilienwesen;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen;

Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern"

fehlte der Marke bereits im Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke inne-wohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum nicht daran gewöhnt ist, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine abstrakte Farbe im Handel grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird. Nur unter außergewöhnlichen Umständen kann ihr daher Unterscheidungskraft zukommen, etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 65 f. - Libertel).

Die Prüfung der Unterscheidungskraft ist daher nur möglich, wenn die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Teil einer überschaubaren und in sich abgeschlossenen Branche sind und somit einem spezifischen Marktsegment im wirtschaftlichen Sinne angehören, für das sich Feststellungen zur Präsentation der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen am Markt treffen lassen. Denn nur unter diesen Voraussetzungen sind aussagekräftige Rückschlüsse aus dem Marktauftritt der Produkte oder Dienstleistungen auf die Wahrnehmung des Verkehrs möglich (vgl. BGH GRUR 2002, 538 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse; GRUR 2001, 1154, 1155 - Farbmarke violettfarben; BPatG GRUR 2005, 1056, 1058 - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau; 33 W (pat) 143/02 - Gelb; 30 W (pat) 131/05 - Cadmiumgelb). Gehören die beanspruchten Waren oder

Dienstleistungen hingegen ihrer Art nach sehr unterschiedlichen und vielfältigen Branchen an, so ergibt sich eine Fülle von Farbauftritten auf ganz unterschiedlichen wirtschaftlich nicht abgrenzbaren Gebieten mit gegebenenfalls unterschiedlichen Kennzeichnungsgewohnheiten. Dies hat zur Folge, dass sich für die konkreten Waren oder Dienstleistungen nicht feststellen lässt, in welcher Weise eine abstrakte Farbe vom Verbraucher wahrgenommen wird. Der Senat stimmt insoweit mit der von Fezer in seinem Gutachten vertretenen Auffassung überein (vgl. Fezer, a. a. O., Seite 36).

Diese Auffassung entspricht im Übrigen der markenrechtlichen Systematik, wie sie der BGH in seinen Entscheidungen zu "AC" und "LOKMAUS" zum Ausdruck gebracht hat, wonach die Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens nicht bei der Zugrundelegung des Warenoberbegriffs stehen bleiben darf, sondern sich eine Eintragung schon verbietet, wenn nur für eine unter den Oberbegriff fallende Ware ein Schutzhindernis vorliegt (vgl. BGH GRUR 2002, 261, 262 - AC; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). Auch wenn die vom BGH entschiedenen Sachverhalte nur das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG betrafen, müssen diese Grundsätze für § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entsprechend gelten. Denn auch insoweit erscheint es nicht gerechtfertigt, die Eintragung der Marke für einen Oberbegriff zu gewähren, weil für diesen keine eindeutigen Feststellungen zur Verkehrsauffassung getroffen werden können, während andererseits für einzelne, unter diesen Oberbegriff fallende Waren feststeht, dass das Zeichen vom Verkehr nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Ungeachtet der Tatsache, dass der EuGH, wie oben ausgeführt, mit der Entscheidung zu "Libertel" erstmalig seine Rechtsauffassung zur Unterscheidungskraft abstrakter Farbmarken geäußert und damit erst den Ausgangspunkt für eine harmonisierte Rechtsprechung geschaffen hat, handelt es sich damit bei den "außergewöhnlichen Umständen" nach Auffassung des Senats nicht um ein neues Tatbestandsmerkmal, sondern die Anwendung markenrechtlicher Grundsätze (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 66 - Libertel).

2.2.1. Die Waren "Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten" genügen diesen Anforderungen an eine sehr beschränkte Zahl von Waren nicht. Die beanspruchten Apparate und Instrumente umfassen eine Vielzahl unterschiedlichster Waren, wie z. B. Alarmgeräte, Landvermessungsinstrumente, Signaltafeln, Telefone, Radio- und Fernsehgeräte, Schallplattenspieler u. v. m., die sich keiner einheitlichen Branche zurechnen lassen. Entsprechendes gilt für die Waren "maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger". Dieser Obergriff umfasst sowohl unbespielte als auch bespielte Datenträger und damit Hörbücher und Musik-CDs ebenso wie Videokassetten, DVDs, CD-Rohlinge und USB-Sticks. An einem spezifischen Marktsegment fehlt es auch für die Waren "Datenverarbeitungsgeräte und Computer", die ebenfalls eine große Bandbreite an Geräten vom Laptop bis zum Rechner eines Großrechenzentrums umfassen. Es handelt sich damit weder um eine sehr beschränkte Zahl von Waren, noch ist es möglich, die genannten Waren einem spezifischen Marktsegment zuzuordnen, anhand dessen die Wahrnehmung des Verkehrs von Farbverwendungen festgestellt werden könnte.

2.2.2. Entsprechendes gilt für die Dienstleistung "Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen" und "Computer", die ebenfalls aus den genannten Gründen vielfältigen und sehr unterschiedlichen Branchen angehören können.

2.2.3. Kein Teil eines spezifischen Marktsegments sind darüber hinaus die Dienstleistungen "Finanzwesen; Immobilienwesen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen". Auch hier handelt es sich

um weite Oberbegriffe, die sich einer großen Zahl unterschiedlicher Einzeldienstleistungen zuordnen lassen. Der Senat hat daher nicht feststellen können, dass diese Dienstleistungen vom jeweils angesprochenen Publikum als eine einheitliche und in diesem Sinne spezifische Branche wahrgenommen werden. Unter dem Oberbegriff "Finanzwesen" werden alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanz- und Geldangelegenheiten zusammengefasst, also die Dienste von Bankinstituten ebenso wie von anderen Kreditinstituten, Investmentgesellschaften, Wertpapiermaklern und Treuhändern (vgl. Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, 9. Ausgabe, Erläuternde Anmerkung zu Klasse 36). Die Dienstleistung "Immobilienwesen" umfasst die Verwaltung, Vermittlung, Vermietung von Immobilien und deren Schätzung (vgl. Internationale Klassifikation, Liste von Waren und Dienstleistungen nach Klassen geordnet, Klasse 36). Dass die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen" eine unüberschaubare Vielzahl unterschiedlichster Branchenangebote umfassen können, ist offensichtlich. Dem Oberbegriff "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" sind die für Unternehmen erbrachten Dienstleistungen zuzurechnen, die die Datenverarbeitung von Kundendaten, Produktdaten und Ähnlichem ermöglichen. Er umfasst aber auch das Programmieren von Computerspielen, Lernsoftware oder Abrechnungssysteme für den Einzelhandel oder Gewerbetreibende und damit ebenfalls sehr unterschiedliche Leistungsangebote. Entsprechendes gilt für die "Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen". Anders als die technische Bereitstellung eines Internetzugangs handelt es sich dabei um sog. Content-Dienste, die auf die Zurverfügungstellung von Inhalten ausgerichtet sind. Diese Dienste können einerseits von Internet- und Service Providern erbracht werden und andererseits von jedem Datenbankbetreiber, der seine Daten, z. B. Rechtsprechungssammlungen, Zeitungsarchive usw., im Internet anbietet. Damit lassen sich diese Dienstleistungen sowohl dem Markt der Telekommunikations als auch dem der Datenbankdienste zurechnen. Nach dem Gutachten von Picot sind Content-Dienste für Unternehmen, die Telekommunikationsdienste

anbieten, zwar typischerweise nicht Teil der Wertschöpfungskette mit den vier wesentlichen Stufen Netzbereitstellung, Durchführung von Übertragungsdienstleistungen, Rechnungserstellung und Kundenbetreuung sowie Akquisition einschließlich Bereitstellung eines physischen oder virtuellen "Point of Sale" bzw. "Point of Service" (vgl. Picot, a. a. O., S. 55 ff.). Im Hinblick auf zukünftige Tendenzen im Telekommunikationsmarkt nennt das Gutachten den Content aber als ein Beispiel der zunehmend konvergenten Entwicklung im Telekommunikations- und Medien-sektor. Denn infolge der durch die Digitalisierung ermöglichten Trennbarkeit von Inhalt und Trägermedium kann sich die Telekommunikation grundsätzlich auch die Märkte für Fach- und Unterhaltungsinformation mit erschließen, deren Inhalte sich elektronisch abbilden lassen (vgl. Picot, a. a. O., S. 37 ff., 74). Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen, die nach dem Gutachten noch nicht als abgeschlossen angesehen werden können, und der Überschneidung zwischen dem Marktsegment der Telekommunikationsdienste einerseits und der dem Medienbereich zuzurechnenden Datenbankdienste andererseits lassen sich die vorgenannten Dienstleistungen keiner einheitlichen Branche zuordnen. Sie ermöglichen daher keine Feststellungen zur Wahrnehmung abstrakter Farbmarken durch die angesprochenen Verbraucher (vgl. BPatG GRUR 2009, 161 - Yello).

2.3. Auch soweit die Markeninhaberin in den Hilfsanträgen 1 und 2 diese Oberbegriffe eingeschränkt hat, führt dies zu keiner anderen Beurteilung.

2.3.1. Die Formulierung "alle vorgenannten Waren in Klasse 9 für den Einsatz im Zusammenhang mit Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung und Übertragung von elektronischen Daten, insbesondere Übermittlung, Sammeln und Liefern von Nachrichten und elektronische Anzeigenvermittlung über Festnetztelefon, Mobilfunktelefon, Satellit, faseroptische Netzwerke und Computernetzwerke, Telefondienst, Telefonkonferenzdienst, Telegrafendienst, Telegrammdienst, Telekopierdienst, Internetdienst, Rundfunk, Fernsehen, insbesondere Übertragung und Ausstrahlung von Hörfunk-, Fernseh-, Audio- und Videoprogrammen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Bereitstellen von Zugängen zu

Computernetzwerken, insbesondere dem Internet, mittels analoger und digitaler Anschlüsse, Personenrufdienste, Sammeln und Liefern von Pressemeldungen, Auskünfte über Telekommunikation" erläutert lediglich den Begriff der Telekommunikation und schränkt damit die oberbegrifflich beanspruchten Waren in keiner Weise ein.

2.3.2. Für die Dienstleistungen in Klasse 36 "Vermittlung, Verwaltung, Verpackung und Wertermittlung von Grundstücken" lässt sich ebenso wenig wie für den Oberbegriff des Immobilienwesens feststellen, dass es sich um ein abgrenzbares, in sich abgeschlossenes Segment handelt.

2.3.3. Bei den Dienstleistungen "Betrieb von Kindertagesstätten und Kindergärten" in Klasse 41 kann die Frage eines spezifischen Marktsegments dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn man dies zu Gunsten der Markeninhaberin unterstellt, handelt es sich um eine Branche, bei der Farben in vielfältiger Weise zur dekorativen Gestaltung und als Werbemittel verwendet werden, so dass es jedenfalls an einer Übung des Verkehrs fehlt, abstrakte Farben als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen. Entsprechendes gilt für die Einschränkung in Klasse 42 "Vermietung von Computerhardware zum Zweck des Online-Zugangs". Nach den Feststellungen des Senats ist es bei Computerhardware üblich, die jeweiligen Gehäuse zu dekorativen Zwecken farbig einzufärben. Wegen des engen funktionalen Zusammenhangs zwischen der Hardware und den darauf gerichteten Vermietungsdienstleistungen ist auch insoweit davon auszugehen, dass der Verkehr Farben nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt.

2.3.4. Die in Klasse 41 zu den Dienstleistungen "Ausbildung; Veröffentlichung von Büchern" vorgenommenen Einschränkungen sind lediglich thematischer Art und daher zur Spezifizierung eines Marktsegments ungeeignet. Auch innerhalb einer bestimmten thematischen Ausrichtung gibt es nämlich angesichts der verschiedenen Zielgruppen, wie etwa Fachverkehr, Schüler und Studenten, Kinder, Senioren, eine große Zahl unterschiedlicher Angebote an Ausbildung und Büchern.

2.3.5. Rein erläuternder Art ist auch die Einschränkung des Oberbegriffs "Unterhaltung", die lediglich die Vielzahl der unterschiedlichen, von diesem Oberbegriff umfassten Dienstleistungen erläutert. Als unzulässige Erweiterung unbeachtlich ist außerdem die in Klasse 41 erklärte Einschränkung auf "Veranstaltungen von Messen und Ausstellungen im Bereich visueller und akustischer Darbietungen".

2.4. Anders verhält es sich hingegen bei den Waren

Verkaufsautomaten;

Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation.

Insoweit handelt es sich um eine sehr beschränkte Zahl von Waren und auch ein sehr spezifisches Marktsegment. "Verkaufsautomaten" sind Waren, die nur vom Fachverkehr erworben werden und für die es nach den Feststellungen des Senats nur wenige Anbieter gibt. Maßgeblicher Verkehrskreis für die Waren "Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation" ist die Allgemeinheit der Verbraucher, die als "sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation" regelmäßig nur Branchenverzeichnisse kennt. Diese werden ebenso wie Telefonbücher nur von wenigen Herstellern angeboten, regelmäßig kostenlos an die Haushalte abgegeben und sind im freien Handel nicht erhältlich, so dass auch insoweit von einem sehr spezifischen Markt auszugehen ist (vgl. BPatG GRUR 2009, 170, 171 - Rapsgeib).

Für diesen lässt sich aber nicht feststellen, dass der Verkehr Farbverwendungen als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt. Für Verkaufsautomaten zeigt die Recherche des Senats, dass insoweit verschiedene Farben zu dekorativen Zwecken, hingegen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis eingesetzt werden. Bei Telefonbüchern und Branchenverzeichnissen ist es üblich, wie bei Druckereierzeugnissen im Allgemeinen, unterschiedlichste Farben und Farbkombinationen

zur dekorativen Gestaltung der Umschlag- und Innenseiten einzusetzen. Verwendet werden dabei alle werbeüblichen Farben, die geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu wecken, wozu auch die verschiedensten Abstufungen von Magenta zählen. Die Farben werden dabei regelmäßig nicht als Merkmal des herausgebenden Verlags hervorgehoben. Es wird auch nicht auf andere Weise ein Identifikationszusammenhang zwischen den verwendeten Farben und dem jeweiligen Verlagsunternehmen hergestellt. Daher ist nicht davon auszugehen, dass Farben generell und so auch Magenta vom angesprochenen Verbraucher als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden (vgl. BPatG GRUR 2008, 428, 430 - Rot; GRUR 2009, 167, 169 - Sonnengelb; GRUR 2009, 170, 172 - Raps gelb).

Deshalb führt auch die von der Markeninhaberin im Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 übereinstimmend erklärte Einschränkung auf "Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher" zu keinem anderen Ergebnis.

2.5. Für die oben genannten Waren und Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);

Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation;

Finanzwesen; Immobilienwesen;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen;

Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern"

war die verfahrensgegenständliche Marke weder im Zeitpunkt der Eintragung noch im Zeitpunkt der Entscheidung infolge ihrer Benutzung im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

Maßgebliche Kriterien für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung sind nach der Rechtsprechung des EuGH insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden. Die Voraussetzungen für die Eintragung als verkehrsdurchgesetzte Marke sind erfüllt, wenn sich anhand der genannten Kriterien feststellen lässt, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als Unternehmenshinweis auffasst (vgl. EuGH GRUR 2005, 763, Rn. 31 - Nestlé/Mars; GRUR 2002, 804, Rn. 60 f. - Philips; GRUR 1999, 723, Rn. 51 f. - Windsurfing Chiemsee). Nach der Rechtsprechung des BGH ist dabei regelmäßig ein Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % erforderlich (vgl. BGH GRUR 2008, 710, Rn. 26 - VISAGE; GRUR 2006, 760, Rn. 20 - LOTTO).

2.5.1. Für die Waren und Dienstleistungen "Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in

Klasse 9 enthalten); maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Finanzwesen; Immobilienwesen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern" ergibt sich dies bereits aus der Tatsache, dass sie weder im September 1999 noch im Januar 2009 Gegenstand der demoskopischen Befragung waren. Sie lassen sich unter keinem Gesichtspunkt den abgefragten "Apparate auf dem Gebiet rund ums Telefon; Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon; Wartung und Reparatur solcher Einrichtungen; Drucksachen und Druckerzeugnisse im Zusammenhang mit Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon" (vgl. Liste 3 des Gutachtens vom September 1999) bzw. den Dienstleistungen "Telefonieren und Leistungen von Telefonanbietern" (vgl. Tabelle 1, Gutachten vom Januar 2009) zuordnen.

2.5.2. Aber selbst für Waren, die zu Gunsten der Markeninhaberin als abgefragt angesehen werden können, geben weder das demoskopische Gutachten vom September 1999 noch das im Beschwerdeverfahren von der Markeninhaberin eingereichte Gutachten vom Januar 2009 hinreichende Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung. Die jeweiligen Formulierungen "Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" (1999) und "Dienstleistungen im Zusammenhang mit Telefonieren und Leistungen von Telefonanbietern" (2009) ermöglichen keine eindeutige Zuordnung der Befragungsergebnisse zu den einzelnen im Verzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen. Sie sind daher nicht geeignet, die Verkehrsdurchsetzung für die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen nachzuweisen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, Rn. 58 - Philips; BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN).

Für das Gutachten vom September 1999 geht der Senat zu Gunsten der Markeninhaberin davon aus, dass jedenfalls die Waren "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation" Gegenstand der Befragung waren. In der Liste 3, die den Befragten zur Erläuterung der Frage nach "Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" vorgelegt wurde, sind "Apparate auf dem Gebiet rund ums Telefon" ebenso wie "Drucksachen und Druckerzeugnisse im Zusammenhang mit Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon" ausdrücklich aufgeführt. Ob darüber hinaus auch die eingetragenen "Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen", bzw. die Dienstleistung "Vermietung von Computerhardware zum Zweck des Online-Zugangs gemäß der in den Hilfsanträgen erklärten Einschränkung als abgefragt gilt, kann dahingestellt bleiben. Das Gutachten enthält nämlich keine Frage, die eine eindeutige Zuordnung der erzielten Ergebnisse zu den abgefragten Waren- und Dienstleistungsgruppen ermöglicht. Damit bleibt unklar, auf welche konkreten Waren und Dienstleistungen sich der für "Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" ermittelte Zuordnungsgrad von insgesamt 68,7 % bezieht. Anhaltspunkte für zusätzliche Angaben der Markeninhaberin, die jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt eine entsprechende Differenzierung zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen ermöglicht hätten, lassen sich im Übrigen auch nicht dem der Eintragung der Marke 395 52 630 als verkehrsdurchgesetzt zugrundeliegenden Gerichtsbeschluss vom 19. April 2000 (paralleles Lösungsverfahren 29 W (pat) 20/05) entnehmen, der lediglich pauschal von der Durchsetzung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation ausgeht (vgl. BPatG 32 W (pat) 72/97).

Zum Verkehrsdurchsetzungsgutachten vom Januar 2009 ist zunächst festzustellen, dass die Formulierung "im Zusammenhang mit Telefonieren und Leistungen

von Telefonanbietern" methodisch nicht den an ein Verkehrsdurchsetzungsgutachten zu stellenden Anforderungen genügt. Denn der Begriff "Telefonanbieter" weist bereits auf einen Dienstleister hin und nimmt damit die entscheidungserhebliche Frage vorweg, ob das Zeichen überhaupt als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob bei dieser ausdrücklich auf Telefondienstleistungen zugeschnittenen Formulierung die eingetragenen Waren und Dienstleistungen "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, nämlich Telefonbücher und sonstige Verzeichnisse für die Telekommunikation; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen" bzw. die hilfsweise eingeschränkte Dienstleistung "Vermietung von Computerhardware zum Zweck des Online-Zugangs" überhaupt Gegenstand der Befragung waren. Dies kann dahingestellt bleiben, weil auch dieses Gutachten keine Frage enthält, die eine Differenzierung nach Waren und Dienstleistungen ermöglicht und damit bezüglich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen keine Rückschlüsse auf eine mögliche Verkehrsdurchsetzung ermöglicht. Ebenfalls unbehelflich ist insoweit das demoskopische Gutachten vom Januar 2009 zur Produktpalette der Telefonanbieter. Bezüglich der in Rede stehenden Waren zeigt es, dass Waren wie "Telefone, Handys, Anrufbeantworter, Faxgeräte" Telefonanbietern nur im Zusammenhang mit Einzelhandelsdienstleistungen zugerechnet werden. Content-Dienste wie "Downloads für das Handy wie Klingeltöne, Spiele, Songs usw." und "Angebote von aktuellen Nachrichten oder Sportergebnissen für den Abruf über das Handy" werden zwar in erheblichem Umfang mit Telefonanbietern in Verbindung gebracht (s. oben). Diese Feststellung allein kann aber zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen" nicht ausreichen.

Gleiches gilt für die entsprechend eingeschränkten Waren und Dienstleistungen der Hilfsanträge 1 und 2.

2.6. Im Übrigen ist die Beschwerde zurückzuweisen. Für die Waren und Dienstleistungen

Mechaniken für geldbetätigte Apparate;
Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation,
Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen,
Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

sowie für die aufgrund des Hilfsantrags 2 eingeschränkten Dienstleistungen

Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojektprüfungen; Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen

war die angegriffene Marke sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts unterscheidungskräftig (§ 50 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

2.6.1. Die Waren "Mechaniken für geldbetätigte Apparate" sind in ihrer Zahl sehr beschränkt und Teil eines sehr spezifischen Markts im Sinne der Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2003, 604, Rn. 66 - Libertel). Der Senat hat insoweit auch nicht feststellen können, dass Farben in dieser Branche als dekoratives Gestal-

tungsmittel oder Werbefarbe verwendet werden. Dagegen spricht vor allem die Tatsache, dass derartige Mechaniken üblicherweise in die zugehörigen Apparate eingebaut werden und damit - anders als etwa Verkaufsautomaten - für den Verbraucher nicht sichtbar sind. Deshalb waren die Belege der Beschwerdeführerin nicht einschlägig und nicht einzubeziehen. Für diese Waren kann der Marke die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2.6.2. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen "Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation". Der Begriff "Einrichtungen für die Telekommunikation" bezeichnet die zur Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen erforderliche technische Infrastruktur, z. B. Kommunikationsnetze, Leitungen, Verteilerkästen, öffentliche Telefontzellen, Funk- und Sendetürme und Satelliten. Nach der bei der Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen verwendeten Diktion, die zwischen "Einrichtungen" einerseits und "Apparaten, Geräten" andererseits unterscheidet, umfasst der Begriff der "Einrichtungen" damit nicht die bei der Telekommunikation eingesetzte Hardware in Form von Telefonapparaten, Mobiltelefonen usw. (vgl. die vom DPMA bereitgestellte Suchmaschine für Waren und Dienstleistungen unter <http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/suche/suchen.html>). Maßgeblicher Verkehrskreis für die genannten Dienstleistungen ist daher ausschließlich das Fachpublikum, insbesondere die Betreiber von Telekommunikationsnetzen (vgl. Picot, a. a. O., S. 60 ff.). Es handelt sich folglich um eine spezialisierte Branche mit hoher Investitionsintensität und wenigen Anbietern. Denn da in Deutschland bereits vor der Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts eine sehr umfängliche technische Infrastruktur bestand, die von der Markeninhaberin übernommen wurde, ist der Bedarf an Ausbau und Erweiterung der bestehenden Infrastruktur begrenzt (vgl. Picot, a. a. O., S. 56, für den Bereich des Mobilfunks). Dem steht nicht entgegen, dass der weite Oberbegriff der Telekommunikation eine große Vielfalt unterschiedlichster Dienstleistungen umfasst. Denn die genannten

Dienstleistungen sind auf die der Telekommunikation zugrundeliegenden technischen Infrastruktur ausgerichtet und als solche unabhängig von der Art und Vielzahl der mittels dieser Infrastruktur erbrachten Telekommunikationsdienste.

Für diese Dienstleistungen fehlt der Farbmarke ausweislich der im Wege der Amtsermittlung angestellten Recherchen zu beiden maßgeblichen Zeitpunkten nicht die notwendige Unterscheidungskraft. Zu diesen Dienstleistungen, die ihrer Natur nach farblos sind, finden sich keine Belege - auch nicht unter den von der Beschwerdeführerin vorgelegten -, nach denen für diese spezialisierten, den technischen Übertragungsvorgang erst ermöglichenden Dienstleistungen die Farbe "Magenta" als grafisches oder sonst werbemäßiges Gestaltungsmittel üblich wäre und nicht nur zufällig einmal auftritt. Weiterhin lässt sich auch eine beschreibende Bedeutung der Farbe "Magenta", etwa im Sinne einer Symbol- oder Sicherheitsfarbe, nicht belegen. Als eine nach den Regeln des Marketing an weiblichen Zielgruppen ausgerichtete Farbe aufgrund ihrer traditionell emotionellen Wertigkeit ist sie für den hier maßgeblichen Bereich der ausschließlich technischen Dienstleistungen untypisch und daher ohne Weiteres geeignet, vom angesprochenen Fachpublikum als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden (vgl. BPatG Mitt. 2003, 77 - abstrakte Farbmarke magenta (2); Baechler, Rote Bullen und lila Kühe, 2008, S. 16 ff., 24, Rn. 31).

2.6.3. Keine Unterscheidungskraft hat die Marke hingegen für die eingetragenen Dienstleistungen "Bauwesen; Telekommunikation". Denn es handelt sich um weite Oberbegriffe, die sich wegen der Vielzahl der unterschiedlichsten Dienstleistungen, die der Verkehr damit verbindet, keinem in sich abgeschlossenen und spezifischen Marktsegment zuordnen lassen.

Der Oberbegriff "Bauwesen" umfasst insbesondere "Dienstleistungen, die sich auf die Errichtung von Bauten, Straßen, Brücken, Dämmen oder Leitungen beziehen, sowie Dienstleistungen von Unternehmern, die auf dem Gebiet des Bauwesens spezialisiert sind, wie Maler, Klempner, Heizungsinstallateure oder Dachdecker"

(vgl. Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 9. Ausgabe, Erläuternde Anmerkung zu Klasse 37). Daraus ergibt sich eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Branchen im Bereich der Bauunternehmungen und Handwerksberufe, die keine einheitlichen Feststellungen zur Wahrnehmung des Verkehrs in Bezug auf die herkunftshinweisende Wirkung abstrakter Farben ermöglichen.

Der Oberbegriff der Telekommunikation bezeichnet, wie im Gutachten von Picot dargelegt, "die nachrichtentechnisch gestützte gezielte oder gestreute Übertragung von Daten jeglicher Art (Text, Grafiken, Bilder, Audio, Video, Stimme und alle möglichen Kombinationen) in analoger oder digitalisierter Form über verschiedene Netze" (vgl. Picot, a. a. O., S. 16). Sie umfasst damit die Individualkommunikation bzw. vermittelte Telekommunikation, wie z. B. das Telefonieren und den Sprechfunk, die zwischen zwei Teilnehmern eine exklusive Zweiwegverbindung herstellt. Ebenfalls der Telekommunikation zuzurechnen ist darüber hinaus die Massenkommunikation bzw. verteilte Telekommunikation, bei der von einem Punkt aus allen berechtigten Teilnehmern gleichzeitig Kommunikationsinhalte angeboten werden, und die damit auch den Rundfunk in seinen beiden Varianten Hörfunk und Fernsehen umfasst (vgl. Picot, S. 13 ff.). Dieses Begriffsverständnis der Telekommunikation als Oberbegriff für die Individual- und die Massenkommunikation findet seine Entsprechung in der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen. Zwar enthält die der Klasse 38 zugeordnete Dienstleistung "Telekommunikation" nach der Erläuternden Anmerkung insbesondere "Dienstleistungen, die im Wesentlichen in der Verbreitung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen bestehen". Hingegen nennt Teil II der Klassifikation, der aus einer nach Klassen geordneten Liste der Waren und Dienstleistungen besteht, nicht nur Dienstleistungen der Massenkommunikation, wie "Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen, Bereitstellen von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste", sondern daneben auch zahlreiche Dienstleistungen der Individualkommunikation, wie "Telefaxdienste, Telefondienste, Telegrafiedienste, Telegrammdienste" (vgl. Klassifikation von Nizza,

Neunte Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007, Teil I und II). Die vom Oberbegriff "Telekommunikation" erfassten Dienstleistungen sind damit außerordentlich vielfältig und erstrecken sich auf Endkundenleistungen sowie auf Bereitstellung, Betrieb und Angebot unterschiedlichster Dienste für leitungsgebundene und drahtlose Individual- und Massenkommunikation (vgl. Picot, a. a. O., S. 29). Mangels eines spezifischen Marktsegments können daher die für die Prüfung der Unterscheidungskraft notwendigen Feststellungen zur Wahrnehmung der angesprochenen Verbraucher nicht getroffen werden. Deshalb muss es bei der grundsätzlichen Aussage des EuGH bleiben, dass Farben für gewöhnlich vom maßgeblichen Publikum nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden und daher nicht unterscheidungskräftig sind (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 65 - Libertel). Auch das von der Beschwerdeführerin zur konkreten Unterscheidungskraft der Farbe Magenta für "Video on Demand" vorgelegte demoskopische Gutachten vom Oktober 2007 bestätigt diese Beurteilung. Denn es zeigt deutlich, dass sich die Wahrnehmung des Verkehrs in Bezug auf die herkunftshinweisende Wirkung abstrakter Farben nur im Zusammenhang mit konkreten Dienstleistungen - hier "Video on Demand" - feststellen lässt. Hingegen erlaubt es keine Rückschlüsse auf die Unterscheidungskraft der Farbe "Magenta" für das gesamte Spektrum der vom Oberbegriff "Telekommunikation" umfassten Dienstleistungen. Die Wahrnehmung der abstrakten Farbe als herkunftshinweisend für eine erst kürzlich eingeführte und nur einem kleinen Teil der Verbraucher bekannte Dienstleistung erfolgt ausschließlich aufgrund der Zuordnung zu dem bereits am Markt präsenten Leistungsangebot der Markeninhaberin, für die sie die Farbe intensiv benutzt und nicht aufgrund einer abstrakten Zuordnung zum Begriff der Telekommunikation. Im Übrigen hat der Senat Zweifel, wenn der repräsentative Querschnitt sich nur aus 24 % der Bevölkerung zusammensetzt, ob dann gültige Aussagen für die hier maßgebliche Allgemeinheit der Verbraucher getroffen werden können (vgl. S. 6 des Gutachtens).

2.6.4. Die im Hilfsantrag 1 zu den Dienstleistungen "Bauwesen; Telekommunikation" erklärten Einschränkungen rechtfertigen keine andere Beurteilung. Die

Formulierung in Klasse 37 "Bauwesen, nämlich Bauprojektprüfungen, Errichtung von ortsfesten Bauten und Leitungen" umfasst unverändert ein weites Spektrum unterschiedlicher von Bauunternehmen und Handwerkern erbrachten Baudienstleistungen. Die in Klasse 38 erklärte Einschränkung des Begriffs Telekommunikation erläutert lediglich die Vielfalt der unter diesem Oberbegriff zusammengefassten Dienstleistungen und ermöglicht daher ebenso wenig die Eingrenzung auf eine spezifische Branche.

2.6.5. Die Farbe war für die eingetragenen Dienstleistungen "Bauwesen; Telekommunikation" bzw. für die entsprechend im Hilfsantrag 1 erklärten Einschränkungen beanspruchten Dienstleistungen auch weder im Zeitpunkt der Eintragung noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats infolge ihrer Benutzung im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

Die Dienstleistungen "Bauwesen" bzw. "Bauwesen, nämlich "Bauprojektprüfungen, Errichtung von ortsfesten Bauten und Leitungen" müssen schon deshalb unberücksichtigt bleiben, weil sie nicht Gegenstand der Befragung im September 1999 bzw. Januar 2009 durchgeführten Befragungen waren. Das gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auf der Liste 3 des Gutachtens aus dem Jahr 1999, die den Befragten zur Erläuterung der Frage "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren" vorgelegt wurde, nur die Angabe "Wartung und Reparatur von Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon" aufgeführt ist. Denn Wartungs- und Reparaturdienste befassen sich mit der Wiederinstandsetzung oder Erhaltung von Gegenständen und Gebäuden. Sie sind nicht gleichzusetzen mit den auf die Errichtung von Bauten ausgerichteten Dienstleistungen des Bauwesens bzw. mit Bauprojektprüfungen.

Für die Dienstleistung "Telekommunikation" bzw. die diesbezüglich erklärten Einschränkungen im Hilfsantrag 1 bestehen hinsichtlich des demoskopischen Gutachtens vom September 1999 bereits Zweifel, ob Telekommunikationsdienste überhaupt Gegenstand der Befragung waren. Gestellt wurde die Frage

"Und haben Sie diese Farbe im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren schon gesehen? Hier sind die verschiedenen Gebiete aufgeschrieben."

Dazu wurde den Befragten eine Liste 3 vorgelegt, überschrieben mit "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet rund ums Telefon oder ums Telefonieren". Sie lautet:

Apparate auf dem Gebiet rund ums Telefon
Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon
Wartung und Reparatur solcher Einrichtungen
Drucksachen und Druckerzeugnisse im Zusammenhang mit Einrichtungen auf dem Gebiet rund ums Telefon.

Diese Fragestellung in Verbindung mit der Liste 3 bringt zum Ausdruck, dass nicht nach der Dienstleistung des Telefonierens als einem Teilbereich der Telekommunikation, sondern nur nach den diese ergänzenden oder voraussetzenden Waren und Dienstleistungen, wie Telefone und Telefonbücher sowie Telefonzellen und Wartungsarbeiten gefragt werden sollte. Darüber hinaus enthält das Gutachten aber auch keine weitergehende Frage, anhand derer sich feststellen ließe, für welche der in der Liste 3 genannten Waren und Dienstleistungen sich die Marke mit welchem Prozentsatz infolge ihrer Benutzung durchgesetzt hat. Auch dem der Eintragung zugrundeliegenden Beschluss des BPatG lassen sich hierzu keine Feststellungen entnehmen (vgl. BPatG Beschluss v. 24. Juli 2002 - 29 W (pat) 75/02).

Dies gilt gleichermaßen für das demoskopische Gutachten vom Januar 2009. Abgesehen von den methodischen Bedenken ermöglicht hier die Formulierung "Einmal angenommen, Sie sehen diesen Farbton hier irgendwo im Zusammenhang mit Telefonieren und Leistungen von Telefonanbietern" (vgl. Tabelle 1) keine

konkrete Zuordnung der erzielten Befragungsergebnisse zur Vielzahl der mit dem Oberbegriff der Telekommunikation beanspruchten Dienstleistungen. Das gilt auch unter Berücksichtigung des von der Markeninhaberin vorgelegten Gutachtens zur Produktpalette der Telefonanbieter aus der Sicht der Bevölkerung vom Januar 2009. Es zeigt lediglich, dass bei Fragestellungen, die nicht im Einklang stehen mit den gesetzlichen Vorgaben des Markenrechts und der Klassifikation, auch die erzielten Ergebnisse nicht den markenrechtlichen Anforderungen genügen können. So rechnen die angesprochenen Verbraucher einem Telefonanbieter in erheblichem Umfang auch über die Telekommunikation hinausgehende Dienstleistungen zu, wie "Verkauf von Telefonen, Handys, Anrufbeantwortern, Faxgeräten" (89 %) oder "Verkauf, Vermietung, Kundendienst für Telefonanlagen in Firmen, Unternehmen" (71 %, Schaubild 1). Schon aufgrund dieser sehr unterschiedlichen Vorstellungen ist eine eindeutige Zuordnung der abgefragten "Leistungen von Telefonanbietern" zu dem im Verzeichnis eingetragenen Oberbegriff der Telekommunikation entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des Markengesetzes und der Markenverordnung in Verbindung mit der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen nicht möglich. Darüber hinaus wurde der Bereich des Hörfunks, der ebenfalls der Telekommunikation zuzurechnen ist (s. oben), mit "Digitales Radio, Übertragung von Radiosendungen in besonders guter Qualität" nur sehr eingeschränkt abgefragt und erzielte außerdem mit 43 % einen Prozentsatz, der deutlich unter dem für die Verkehrsdurchsetzung zu fordernden Zuordnungsgrad von mindestens 50 % liegt. Nach alledem rechtfertigt das demoskopische Gutachten vom Januar 2009 zur Verkehrsdurchsetzung des Farbtönen "MAGENTA" nicht die Annahme der Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Telekommunikation". Denn die Verkehrsdurchsetzung für einzelne, unter einen weiten Oberbegriff fallende Dienstleistungen genügt nicht zum Nachweis für den gesamten Oberbegriff (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS; GRUR 2002, 261, 262 - AC).

2.6.6. Unterscheidungskräftig von Hause aus ist die Marke aber für die im Hilfsantrag 2 eingeschränkte Dienstleistung "Bauwesen, nämlich bauliche Bauprojekt-

prüfungen". Der Senat konnte keine Feststellungen dazu treffen, dass auf dem spezifischen Marktsegment Farben im Allgemeinen dekorativ oder werblich verwendet werden und der Farbe "Magenta" eine sonstige Bedeutung, etwa im Sinne einer Sicherheitsfarbe, zukommt. Auch die Belege der Beschwerdeführerin ergaben hier nichts. Daher ist davon auszugehen, dass das angesprochene Publikum die Farbe als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt.

Für die im Hilfsantrag 2 eingeschränkten Dienstleistungen

Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen

ist die angegriffene Marke jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts aufgrund von Verkehrsdurchsetzung schutzfähig.

Für diese Dienstleistungen, die zum Kernbereich der geschäftlichen Aktivitäten der Beschwerdeführerin zählen, ist die intensive und andauernde Benutzung der angegriffenen Marke gerichtsbekannt. Der BGH hat bereits im Jahr 2003 festgestellt, dass die abstrakte Farbmarke "Magenta" bereits vor ihrer Eintragung im Jahr 2000 für die von der Markeninhaberin erbrachten Telekommunikationsdienstleistungen aufgrund ihrer Benutzung Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG erlangt hatte und schon im September 1999 rund 70 % der Bevölkerung als Herkunftshinweis auf das Unternehmen der Markeninhaberin bekannt war (vgl. BGH GRUR 2004, 151, 153 - Farbmarkenverletzung I; GRUR 2004, 154, - Farbmarkenverletzung II).

Gestützt wird diese Ansicht des Senats darüber hinaus durch das demoskopische Gutachten vom Januar 2009. Danach können 79 % der Befragten, für die das Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, dieses zutreffend mit "Deutsche Telekom" bzw. mit Marken der Markeninhaberin benennen und beziehen sich damit eindeutig auf die Dienstleistungen, die die Beschwerdeführerin tatsächlich er-

bringt und für die sie das beanspruchte Zeichen bekanntermaßen intensiv und umfänglich benutzt. Dieser Prozentsatz liegt erheblich über dem von der Rechtsprechung geforderten Durchsetzungsgrad von mindestens 50 % (vgl. BGH GRUR 2008, 710, Rn. 26 - VISAGE; GRUR 2006, 760, Rn. 20 - LOTTO). Er ist daher für die nach der Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden und von der Beschwerdeführerin tatsächlich im Verkehr angebotenen Dienstleistungen "Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen" trotz der methodischen Ungenauigkeit der Abfrage angesichts des hohen Durchsetzungsgrads ein Indiz für die Verkehrsdurchsetzung. Dem steht nicht entgegen, dass die genannten Dienstleistungen nicht unter der Unternehmensbezeichnung der Markeninhaberin, sondern den für die verschiedenen Konzernbereiche eingesetzten Marken, insbesondere T-Mobile, T-Online, T-Com und ab 2007 T-Home erbracht werden. Denn für die Ermittlung des relevanten Zuordnungsgrads ist es ausreichend, dass die Befragten das Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuordnen, so dass auch die Nennung von eindeutig dem Unternehmen zurechenbaren Marken genügt (vgl. Niedermann, GRUR 2006, 367, 370 ff.; Pflüger, GRUR 2004, 652, 656; Ströbele, GRUR 2008, 569, 572).

2.6.7. In Bezug auf die unter 2.6. für unterscheidungskräftig gehaltenen Dienstleistungen lässt sich der Farbe "Magenta" auch kein beschreibender Sinngehalt entnehmen, so dass der Eintragung insoweit nicht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

C. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

D. Der Antrag auf Rückerstattung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG unbegründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach ständiger Rechtsprechung (vgl. Fezer; Markenrecht, 3. Aufl., § 71, Rn. 14; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71, Rn. 35; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71, Rn. 30 ff.) angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Ge-

büßr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig erscheint. Die Rückzahlung ist die Ausnahme vom Grundsatz der grundsätzlichen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde und kommt bei fehlerhafter Sachbehandlung durch die Vorinstanz, insbesondere bei Vorliegen von Verfahrensfehlern, in Betracht. Die Rückzahlung scheidet nur dann aus, wenn auch ohne Fehlverhalten des DPMA inhaltlich dieselbe Entscheidung ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen. Ein derartiger Verfahrensfehler liegt nach der geltenden Rechtslage nicht vor. Das Deutsche Patent- und Markenamt musste in der Sache über den Antrag auf Löschung nicht nur formal, sondern auch sachlich entscheiden, da es bisher keine Markennichtigkeitsklage gibt.

Soweit die Beschwerdeführerin rügt, es sei rechtsfehlerhaft gewesen, dass ihre Beweisanträge übergangen, der Grundsatz auf rechtliches Gehör nicht beachtet und ein Antrag auf Anhörung trotz offensichtlicher Sachdienlichkeit ignoriert worden seien, fehlt es jedenfalls an der Kausalität zwischen den behaupteten Verfahrensfehlern und dem Beschwerdeerfordernis, da nicht davon auszugehen ist, dass die Markenstelle anders entschieden und sich in Widerspruch zur Entscheidung des BPatG im Verfahren 29 W (pat) 75/02 gesetzt hätte.

E. Die Rechtsbeschwerde ist gem. § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Fortbildung des Rechts zuzulassen.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu