



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 65/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. März 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 19 998
(hier: Lösungsverfahren S 319/06 Lösch, S 321/06 Lösch, S 323/06 Lösch
und S 7/07 Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. März 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Martens und den Richter Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist eingetragene Inhaberin der am 8. April 1999 angemeldeten und seit dem 22. Juni 2004 für die Waren

Rohre und Rohrverbindungsstücke (Fittings) aus Polypropylen für die Trinkwasserversorgung in Wohn-, Büro- und Industriebäuden

als sonstige Markenform eingetragene Farbmarke 399 19 998, der folgende Beschreibung beigefügt ist:

„Die Marke besteht aus dem der Farbe RAL 1506040 entsprechenden Grünton, in dem die im Warenverzeichnis enthaltenen Waren eingefärbt sind.“

Die Antragsteller haben beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beantragt und hierzu vorgetragen, abstrakten Farbmarken könnten nur ausnahmsweise und zwar bei Vorliegen spezieller,

branchenbedingter Umstände Unterscheidungskraft zukommen, die die angegriffene Marke jedoch nicht erfülle. Die Antragstellerin zu 1) hat zusätzlich geltend gemacht, die Markeninhaberin sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag rechtzeitig und in allen Punkten widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat mit Beschluss vom 10. März 2010 die vier Löschungsverfahren verbunden und die Löschung der eingetragenen Marke angeordnet. Zur Begründung führt sie aus, die angegriffene Marke sei von Haus aus nicht unterscheidungskräftig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da sie die vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Schutzvoraussetzungen einer konturlosen Farbmarke nicht erfülle. Weder sei die Anzahl der von der Marke beanspruchten Waren sehr gering noch der maßgebliche Markt hinsichtlich der Kennzeichnungsgewohnheiten spezifisch. Ausnahmetatbestände wie eine Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Farben als Herstellerhinweis oder eine äußerst außergewöhnliche Farbgebung lägen ebenso wenig vor wie festgestellt werden könne, dass die Verwendung von Farben auf dem Warengbiet generell unüblich sei. Trinkwasserrohre in Gebäuden aus Polypropylen hätten zum Eintragungszeitpunkt in den Grundfarben Blau, Gelb und Grün existiert.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin seien als Verkehrskreise nicht nur die Fachleute aus dem Bereich Sanitär/Heizung/Klima (kurz SHK-Fachleute) als relevant anzusehen, sondern darüber hinaus zumindest auch Baufachleute, die in dem grünen Farbton lediglich ein gängiges Aufmachungselement, nicht aber einen betrieblichen Hinweis erkennen würden. Für eine einheitliche Farbgebung des Rohrsystems eines Herstellers sprächen nach Ansicht des DPMA auch keine technischen Gründen, da die verwendeten Systeme untereinander kombinierbar sein, so dass sich die von der Markeninhaberin herausgestellte Hersteller-systembindung wohl eher auf wirtschaftliche Überlegungen stütze. Die Farbe „grün“ habe in Verbindung mit den beanspruchten Rohren darüber hinaus eine beschreibende Funktion. Dies belege die DIN 2403, die für die Kennzeichnung nicht erdverlegter Wasserrohrleitungen die Farbe „grün“ vorschreibe. Auch für den

Fall, dass diese Vorschrift nur für Industrieanlagen gelten solle, habe sie doch letztlich weiterreichende Auswirkungen auf die Farbgebung im vorliegenden Warengbiet. Der Farbe „grün“ komme zudem Symbolcharakter für den Umweltschutz zu. Da Rohre aus Polypropylen Wasser rückstandsfrei transportierten, würden sie beispielsweise als umweltfreundlich gelten.

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sei auch nicht durch Benutzung überwunden. Für den Nachweis einer Durchsetzung konturloser Farbmarken im Verkehr sei nach Ansicht des DPMA ein demoskopisches Gutachten erforderlich, das die Markeninhaberin zwar eingereicht habe, dessen Verwertbarkeit aber in mehreren Punkten fraglich sei. So hätten zumindest auch weitere Baufachleute befragt werden müssen. In jedem Fall sei der ermittelte Zuordnungsgrad nicht als ausreichend anzusehen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, zu deren Begründung sie vorträgt, der Eintragung der Marke stünden keine absoluten Schutzhindernisse entgegen. Sie besitze originäre Unterscheidungskraft und erfülle die von der „Libertel“ - Entscheidung des EuGH aufgestellten zwei Voraussetzungen, denn die Zahl der mit der Marke beanspruchten Waren sei beschränkt sowie der maßgebliche Markt sehr spezifisch. Die so gekennzeichneten Waren richteten sich nur an SHK-Fachleute und würden über den Sanitär-Fachhandel an das Fachpublikum verkauft. Möglicherweise seien auch die vom DPMA genannten „Baufachleute“ als angesprochene Verkehrskreise anzusehen, in keinem Fall aber private Endverbraucher. Denn bei den von der Marke beanspruchten Waren handele es sich um Spezialprodukte, wie dies auch die von ihr vorgelegten Studien belegten, wonach 97,5 % des gesamten Installationsmaterials im Sanitär-Fachgroßhandel bezogen werde. Die danach ausschließlich zu berücksichtigenden Fachleute wüssten, dass im Bereich der Kunststoffrohre eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Anbietern gewöhnlich mit Hilfe unterschiedlicher Farben erfolge. Dies gelte insbesondere für die Markeninhaberin, die seit Jahrzehnten den betreffenden grünen Farbton verwende. An den großen Erfolg ihrer Produkte hätten sich Mitbewerber durch

entsprechende Einfärbung ihrer Rohre angehängt. Die Markeninhaberin bestreitet, dass weitere Hersteller im Inland grüne Wasserrohre anböten. Eine Farbe müsse nach „Libertel“ nicht außergewöhnlich sein, um Unterscheidungskraft zu haben. Zu Unrecht habe das DPMA diesen Gedanken ebenso wenig berücksichtigt wie das Vorbringen der Markeninhaberin zur Systembindung auf dem vorliegenden Warengbiet, wonach die farbliche Markierung der Rohre eines Herstellers mit einer einzigen Farbe zur Qualitätskontrolle erforderlich sei. Gegen eine Kombination mit Rohren anderer Hersteller sprächen auch versicherungsrechtliche Gründe. Jedenfalls erfolge die Einfärbung der Rohre auf dem vorliegenden Warengbiet, um auf das jeweilige Unternehmen hinzuweisen und nicht zu bloß dekorativen Zwecken. Die beanspruchte grüne Farbgebung werde vom Verkehr der Markeninhaberin zugeordnet. Ihr komme keine beschreibende Funktion zu, zumal die DIN 2403 von keinem Hersteller beachtet werde. Der dort vorgeschriebene grüne Farbton weiche zudem erheblich vom Farbton der angegriffenen Marke ab. Ein Freihaltungsbedürfnis als Symbol für Umweltschutz rechtfertige einen Schutzausschluss der Marke jedenfalls nicht. Den Mitbewerbern der Markeninhaberin stehe es frei, andere Grüntöne zu wählen.

Die Zweifel des DPMA an der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marken bestünden zu Unrecht. Soweit im angefochtenen Beschluss Bedenken gegen das demoskopische Gutachten erhoben würden, seien diese nach Ansicht der Markeninhaberin durch eine ergänzende Stellungnahme des mit der Untersuchung beauftragten Instituts ausgeräumt worden. Das Gutachten belege die Bekanntheit der Marke eindeutig. Es sei demgegenüber nicht zulässig, Abstriche vom ermittelten Zuordnungsgrad vorzunehmen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. März 2010 betreffend die Löschungssachen

Az 399 19 998 - S 319/06 Lösch

Az 399 19 998 - S 321/06 Lösch

Az 399 19 998 - S 323/06 Lösch

Az 399 19 998 - S 7/07 Lösch

aufzuheben und die Löschanträge zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen beantragen übereinstimmend,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie treten den ihrer Ansicht nach unzutreffenden Ausführungen der Markeninhaberin in allen Punkten entgegen. Die beteiligten Verkehrskreise dürften nicht auf die Bedürfnisse der Markeninhaberin zugeschnitten werden dürften, sondern müssten sich an den Marktgegebenheiten und den potentiellen Verwendern der Produkte unter Einschluss der Endverbraucher orientieren. Auf dem betreffenden Warenggebiet der Trinkwasserrohre, das sich ohnehin nicht auf die Herstellung und den Vertrieb von Polypropylen-Rohre beschränken ließe, werde die Farbe grün gegenwärtig weder als Hausfarbe der Markeninhaberin aufgefasst noch sei eine Gewöhnung des Verkehrs an die grün eingefärbten Kunststoffrohre als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft aus dem Unternehmen der Markeninhaberin eingetreten. Dies gelte erst recht für den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke, die sich auch nicht im Verkehr für die beanspruchten Waren durchgesetzt habe. Das von der Markeninhaberin in Auftrag gegebene Gutachten sei schon nicht repräsentativ, weil es lediglich einen eingeschränkten Personenkreis befragt habe und könne damit eine im Verkehr erworbene Unterscheidbarkeit nicht stützen.

Wegen des vom Senat in Vorbereitung der mündlichen Verhandlung den Beteiligten übermittelten Hinweises sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Vielmehr hat die Markenabteilung des DPMA zu Recht den Löschungsanträgen nach §§ 54, 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stattgegeben.

Die angegriffene Marke, die als sonstige Markenform am 8. April 1999 angemeldet wurde und aus der Farbe grün mit der Farbklassifikationsnummer RAL 1506040 besteht, ist auch nach Ansicht des Senats entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 eingetragen worden. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft liegt auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung vor und ist nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden (§§ 50 Abs. 1 und 2, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft i. S. v. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, 229, Rdn. 33 – Vorsprung durch Technik, EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 – Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, Rdn. 62 – Libertel). Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind zwar für alle Markenarten dieselben, die höchstrichterliche Rechtsprechung betont aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien immer wieder, dass nicht notwendig jede Markenkategorie von den maßgeblichen Verkehrskreisen in der gleichen Weise wahrgenommen wird und es aus diesem Grund schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft von Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn wie vorliegend das angegriffene Zeichen eine abstrakte Farbe darstellt, die zwar regelmäßig bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln und Gefühle hervorrufen kann, ihrer Natur nach aber kaum geeignet ist, eindeutige betriebskennzeichnende Informationen zu übermitteln (vgl.

EuGH a. a. O. Rdn. 40 - Libertel) . Denn Farben werden in der Werbung und bei der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen wegen ihrer Anziehungskraft gewöhnlich in großem Umfang ohne eindeutigen Inhalt verwendet. Hieraus lässt sich zwar nicht generell ableiten, dass Farben als solche die Unterscheidungseignung fehlt. Das maßgebliche Publikum nimmt jedoch nicht notwendig Farben in der gleichen Weise wahr wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das unabhängig vom Erscheinungsbild der Marke die Ware kennzeichnet. Somit kann nach den derzeitigen Gepflogenheiten des Handels grundsätzlich eine Farbe als solche nicht als Mittel der Identifizierung verwendet werden (vgl. EuGH a. a. O. Rdn. 65 - Libertel). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen (vgl. BGH Marken R 2010, 207 ff., Tz. 12 - Farbe gelb; EuGH GRUR 2003, 604, Rdn. 60 – Libertel; EuGH GRUR 2004, 858 Rdn. 41 - Heidelberger Bauchemie).

Ist daher bei abstrakten Farbmarken regelmäßig von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, kann gleichwohl ausnahmsweise das Schutzhindernis nicht gegeben sein, wenn besondere Umstände vorliegen. Ergibt etwa die Prüfung des Verkehrsverständnisses bei der Wahrnehmung der Farbe auf dem in Rede stehenden Warengbiet ein Abweichen vom üblichen Verbraucherverhalten oder ist die Eintragung nur für eine geringe Zahl von Waren erfolgt und betrifft sie einen sehr spezifischen Markt, kann im Einzelfall eine abweichende Wertung geboten sein (vgl. GRUR 2003, 604, Rdn. 71 – Libertel.; GRUR Int 2005, 227 Rdn. 79 - Farbe Orange; BGH MarkenR 2010, 207 ff., Tz. 13).

Ein solcher Ausnahmefall kann vorliegend entgegen der Ansicht der Markeninhaberin nicht angenommen werden. Zwar ist die angegriffene Marke im Wesentlichen für ein bestimmtes Produkt eingetragen, nämlich Kunststoffrohre aus Polypropylen für die Trinkwasserversorgung in Wohn-, Büro- und Industriegebäuden. Wesentlich hierbei ist aber, dass für die Trinkwasserversorgung

in Gebäuden nicht nur Leitungen aus diesem speziellen Kunststoff eingebaut werden, sondern auch Rohre aus anderen Materialien zu diesem Zweck verwendet werden. Damit mag zwar ein einzelnes Produkt beansprucht, nicht aber ein spezifischer eingeschränkter Markt gegeben sein. Vielmehr kommen als Werkstoffe für Trinkwasserleitungen unstreitig nicht nur Polypropylenrohre zum Einsatz, sondern Metall- und Kunststoffrohre allgemein sowie aus Verbundmaterialien hergestellte Rohre. In Zeiten besonders hoher Anforderungen an die Trinkwasserqualität werden insbesondere Rohrleitungen aus Edelstahl angeboten und nachgefragt. Infolgedessen kommen für die Herstellung der Rohre zahlreiche Betriebe der metall- bzw. kunststoffverarbeitenden Industrie in Betracht. Handel mit und Einbau von Trinkwasserrohren erfolgt ebenfalls so weit diversifiziert, dass von einem überschaubaren Markt mit nur wenigen Anbietern nicht die Rede sein kann.

Der von der Markeninhaberin herausgestellte Verkauf ihrer Produkte ausschließlich über den SHK-Großhandel mag Teil ihrer individuellen Vertriebsstrategie sein, eine zulässige Beschränkung des Abnehmerkreises findet im Ergebnis dadurch jedoch nicht statt, da sie nicht auf objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren selbst beruht (BGH GRUR 2008, 710, Tz. 33 - VISAGE). Es entspricht im Gegenteil den üblichen Marktstrukturen auf dem vorliegenden Warengbiet, die sich nicht wesentlich von sonstigen Branchen der Bauindustrie und des Baustoffhandels unterscheiden, wenn ein Vertrieb einschlägiger Produkte sowohl über den Fachgroßhandel direkt an Handwerker als auch über den Einzelhandel an die Endverbraucher erfolgt. Im Gegensatz zur Auffassung der Markeninhaberin richten sich die beanspruchten Waren ihrer Natur nach gerade nicht an einen überschaubaren Abnehmerkreis von Fachleuten. Für die Kennzeichnungsfunktion eines Zeichens ist unabhängig von der Markenform das Verkehrsverständnis sämtlicher Verbraucherkreise zugrunde zu legen, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren in Betracht kommen, für die die Marke beansprucht wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 682, Rn. 22 ff. - Bostongurka; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 22 - LOTTO, BGH a. a. O. Rz. 16 - Farbe gelb).

Vorliegend gehören zu den angesprochenen Verkehrskreisen nach den Feststellungen des Senats über die von der Markeninhaberin benannten SHK-Fachleute hinaus die vom DPMA als „Baufachleute“ bezeichneten Abnehmer, wie beispielsweise Handwerker, Mitarbeiter von Herstellerfirmen von Trinkwasserrohren, Mitarbeiter von Baufirmen, aber auch mit der Planung von Bauprojekten beauftragte Ingenieure und Architekten. Nicht unberücksichtigt bleiben darf schließlich der Endverbraucher in seiner Eigenschaft als Bauherr oder als Hauseigentümer, an den sich die Waren letztlich richten und zwar unabhängig davon, ob es um die Planung und Erstellung von Gebäuden geht oder um Fälle von Wartungen oder Reparaturen an der Trinkwasserleitung. Die Wahrnehmung des Verbrauchers oder Endabnehmers spielt auch hier eine entscheidende Rolle, denn der gesamte Vermarktungsprozess bezweckt den Erwerb der Ware innerhalb dieser Kreise (vgl. EuGH a. a. O. Rd. 24 - Bostongurka). Hinzu kommt, dass es auf dem vorliegenden Warengbiet nicht unüblich ist, dass Heimwerker zumindest gelegentlich Teile der Trinkwasserinstallation erneuern bzw. ergänzen. Ein Indiz hierfür ist das Vorhalten entsprechenden Materials für den Selbsteinbau im Sortiment von Baumärkten. Bei diesem umfassenden Kreis von Verkehrsbeteiligten sind keinerlei Anhaltspunkte erkennbar, dass eine Gewöhnung an die Kennzeichnungsfunktion konturloser Farben bei den beanspruchten Trinkwasserrohren bezogen auf den Eintragungs- bzw. Entscheidungszeitpunkt eingetreten sein könnte.

Infolgedessen scheidet eine originäre Unterscheidungskraft der angegriffenen konturlosen Farbmarke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG an den vorliegend fehlenden Voraussetzungen für die Annahme eines von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Ausnahmefalls. Ob die Farbe „grün“ auf dem einschlägigen Warengbiet zusätzlich als rein beschreibende Angabe aufgefasst werden könnte, wofür nach dem Vorbringen der Antragssteller und den zutreffenden Feststellungen des DPMA einiges zu sprechen scheint, kann somit im Ergebnis dahinstehen. Gleiches gilt für die im Zentrum der Argumentation der Markeninhaberin stehende sog. Systembindung bei Trinkwasserrohren, die nach

ihrer Ansicht die farbliche Markierung der Rohre erforderlich macht und aus der sich damit zwangsläufig eine betriebskennzeichnende Funktion der Farbe des jeweiligen Herstellers ergeben soll. Eine Identifikation des Verkehrs mit der von der Markeninhaberin beanspruchten grünen Farbgebung in beanspruchten Produktbereich ist jedoch auszuschließen, da - wie von den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung unstreitig gestellt - im Inland nur zugelassene Trinkwasserrohre und Rohrsysteme eingesetzt werden dürfen. Diese Produkte enthalten auf dem Rohr aufgedruckte Angaben wie Herstellername, Materialbezeichnung, Produktionslinie, Rohrdimension sowie Registriernummer und Kennzeichnung des Prüfinstituts, das das Prüf- oder Gütesiegel vergeben hat. Auch die Trinkwasserrohre der Markeninhaberin sind in entsprechender Weise gekennzeichnet (vgl. <http://www.aquatherm-pipesystems.com>). Angesichts dieses üblichen Marktauftritts der Waren orientiert sich der Verkehr zur Herkunftskennzeichnung erfahrungsgemäß auch im vorliegenden Fall an den traditionellen Markenformen und benennt das Produkt vorliegend konkret mit „aquatherm“ bzw. „fusiotherm“.

Die angegriffene Marke hat das ihrer Eintragung entgegenstehende Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auch nicht durch Benutzung des Zeichens im Verkehr nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Hierfür fehlt es an einer ausreichenden Darlegung und Glaubhaftmachung durch die Markeninhaberin.

Soweit die Markeninhaberin auf den langjährigen Vertrieb grün eingefärbter Rohre hinweist, kann dieser Umstand ebenso wenig eine Verkehrsdurchsetzung der Farbmarke begründen wie ihr Vortrag, sie habe als erste diese farbigen Rohre verwendet. Vor dem Hintergrund des oben dargestellten üblichen Marktauftritts der beanspruchten Waren hätte sie vielmehr vortragen und glaubhaft machen müssen, dass neben Firmen- und Produktnamen, die auch auf dem vorliegenden Warengbiet vorrangig auf den jeweiligen Hersteller hinweisen, gerade die grüne Einfärbung der Rohre als betriebskennzeichnendes Merkmal eingesetzt wird. Das ist nicht einmal ansatzweise gelungen. Als ebenso problematisch wie der Nachweis einer markenmäßigen Benutzung bei Verwendung von Mehrfach-

kennzeichnungen erweist sich vorliegend die Durchsetzung der Marke in den beteiligten Verkehrskreisen. Das von der Markeninhaberin vorgelegte demoskopische Gutachten vom November 2008 erweist sich einschließlich der ergänzenden Stellungnahme des Meinungsforschungsinstituts schon deshalb als nicht verwertbar, weil es bei der Befragung der beteiligten Verkehrskreise die Endverbraucher nicht mit berücksichtigt hat, obwohl dies zwingend erforderlich gewesen wäre. Die Beschränkung lediglich auf SHK-Fachleute widerspricht den oben dargestellten tatsächlichen Gegebenheiten auf dem vorliegenden Warengebiet. Aus diesem Grund kann letztlich dahinstehen, ob der unter nicht hinreichender Berücksichtigung der einschlägigen Verkehrskreise ermittelte Zuordnungsgrad als ausreichend zu beurteilen gewesen wäre.

Die Beschwerde der Markeninhaberin war daher insgesamt zurückzuweisen.

Anhaltspunkte, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG), sind nicht ersichtlich.

Klante

Schell

Martens

Me