



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 12/10

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
8. April 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 45 348.7

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

In zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Anmeldung der Farbmarke 306 45 348.7/32



mit der Beschreibung

"Die Marke besteht aus einer Kombination der Farben „Blau“ (Pantone 2747C) und „Silber“ (Pantone 877C) in einem Verhältnis von ungefähr 50 zu 50.“

für die Waren „Energy drinks“ mit der Begründung zurückgewiesen, die Marke sei nach § 8 Abs. 1 MarkenG nicht konkret grafisch darstellbar. Zudem fehle ihr nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft. Die Angabe zum flächenmäßigen Verhältnis der angemeldeten Farbkombination „in einem Verhältnis von ungefähr 50 zu 50“ sei nicht eindeutig. Der Verkehr sei nicht an eine betriebskennzeichnende Verwendung von Farben gewöhnt. Hersteller von Energydrinks verwendeten verschiedene Farben zur dekorativen Gestaltung ihrer Produkte, nähmen die eigentliche Kennzeichnung aber durch die aufgedruckten Wortbestandteile vor. Insbesondere die von der Markeninhaberin beanspruchten Farben Blau und Silber seien bei den Herstellern von Energydrinks zur Dekoration ihrer Produkte beliebt.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Das angemeldete Zeichen lasse sich grafisch darstellen. Eine wörtliche Beschreibung des quantitativen Verhältnisses beider Farben diene lediglich der Erläuterung und sei weder erforderlich, noch Bestandteil der Anmeldung. Jedenfalls lasse sie sich durch den Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren nachträglich korrigieren. Dem angemeldeten Zeichen fehle nicht jegliche Unterscheidungskraft. Die Anmelderin ist der Ansicht, die beanspruchte Farbkombination habe sich inzwischen im Verkehr durchgesetzt. Zum Nachweis hat sie zahlreiche Belege, u. a. Verkehrsumfragen, Umsatzzahlen, Angaben zu Marktanteilen und Werbeaufwand sowie eine Versicherung an Eides Statt zur Akte gereicht. Ergänzend verweist sie auf ihrer Ansicht nach einschlägige Voreintragungen.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Juli 2008 und 11. November 2009 aufzuheben,
hilfsweise die erläuternde wörtliche Beschreibung der Marke zu präzisieren in: „Die Marke besteht aus einer Kombination der Far-

ben "Blau" (Pantone 2747C) und "Silber" (Pantone 877C) in einem Verhältnis von 47,65 % (Blau) zu 52,35 % (Silber).“ und die Beschlüsse vom 4. Juli 2008 und 11. November 2009 nach entsprechender Präzisierung aufzuheben.

Ergänzend wird auf die Akte des Amtes 306 45 348.7 Bezug genommen.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil die angemeldete Farbkombination das für eine Registermarke unabdingbare Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit i. S. v. §§ 8 Abs. 1, 3 MarkenG nicht erfüllt. Als zentrale Voraussetzung für die Markenfähigkeit von Registermarken im Sinne des § 3 MarkenG lässt sich die graphische Darstellbarkeit einer Marke nicht durch die nachträgliche Änderung der wörtlichen Beschreibung im Beschwerdeverfahren erreichen. Wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 3 MarkenG ergibt, ist dieses Schutzhindernis auch nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung zu überwinden.

1.

Eine graphische Darstellung i. S. d. §§ 8 Abs. 1, 3 MarkenG sowie Art. 2 der Richtlinie 2008/95/EG (BIPMZ 2009, 4) muss es ermöglichen, das Zeichen, für das markenrechtlicher Schutz begehrt wird, sichtbar so wiederzugeben, dass es genau identifiziert werden kann. Sie muss daher klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (EuGH GRUR 2003, 604, 606, Rn. 28 f. - Libertel - EuGH GRUR 2004, 858, 859 Rn. 25 ff. - Heidelberger Bauchemie). Bei Farbzusammenstellungen muss dabei insbesondere die konkrete Farbverteilung angegeben werden (BGH GRUR 2007, 55, 56, Rz. 13 - Grün/Gelb II; BPatG GRUR 2005, 1056, 1057 - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau; EuGH GRUR 2007, 231 ff. Rn. 31 ff.- Dyson; BPatG GRUR 2008, 416 ff. – Strichcode; BPatG GRUR 2009, 157 – 161 – Orange/Schwarz; vgl.

zuletzt EuG, Entsch. v. 13.09.2010 und 03.02.2011, T-97/08, T-299/09 und T-300/09, veröffentl. unter www.curia.europa.eu; HABM, Entsch. v. 20.04.2010, GRUR-RR 2010, 472 – Farbmarke Blau/Silber). Nach dieser Rechtsprechung verlangt die graphische Darstellbarkeit einer konturlosen Farbzusammenstellung kumulativ

- (a) eine eindeutige und dauerhafte Bezeichnung der beanspruchten Farben,
- (b) konkrete Festlegungen zum quantitativen Verhältnis der Farben zueinander,
- (c) konkrete Festlegungen zur räumlichen Anordnung der beanspruchten Farben.

In der hier zu beurteilenden Anmeldung fehlen konkrete Festlegungen zum quantitativen Verhältnis der Farben zueinander (Voraussetzung (b)). Denn in der Beschreibung der Marke, die Gegenstand der Anmeldung geworden ist, heißt es "Die Marke besteht aus einer Kombination der Farben „Blau“ (Pantone 2747C) und „Silber“ (Patrone 877C) in einem Verhältnis von ungefähr 50 zu 50.“ Die Verwendung des Wortes „ungefähr“ gestattet die Bildung einer unbestimmten Vielzahl konkreter Farbzusammenstellungen wie beispielsweise von 46% „Blau“ zu 54% „Silber“ oder 51% „Blau“ zu 49% „Silber“. Dadurch ist die Anmeldung auf zahlreiche unterschiedliche Zusammenstellungen der beanspruchten Farben gerichtet, die sich nach der zitierten Rechtsprechung einer graphischen Darstellbarkeit i. S. von Art. 2 der Richtlinie 2008/95/EG (BIPMZ 2009, 4) und § 8 Abs. 1 MarkenG entziehen.

Die Auffassung der Anmelderin, dass die zitierte Beschreibung der Marke nicht zum Gegenstand der Anmeldung geworden sei, weil sich die Farbmarke auch ohne beschreibenden Text hinreichend identifizieren lasse, geht fehl. Zum einen enthält die wörtliche Beschreibung noch einen weiteren, zur Bestimmung des Schutzzumfangs der angemeldeten Marke notwendigen Bestandteil, nämlich die eindeutige und dauerhafte Bezeichnung der beanspruchten Farben durch ein international anerkanntes Farbklassifikationssystem (Voraussetzung (a), vgl. EuGH GRUR 2003, 694, Rz. 37 – Libertel; BGH GRUR 2001,1154, 1155 - Farbmarke

Violettfarben). Zum anderen ergänzt eine wörtliche Beschreibung, die der Markenmeldung beigelegt ist, die graphische Darstellung der angemeldeten Marke in verbindlicher Weise i. S. d. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, § 12 Abs. 3 MarkenV (vgl. EuGH GRUR 2003, 145, 149, Rn. 70 – Sieckmann; GRUR 2003, 604, 608 Rn. 68, Rn. 35 - Libertel; GRUR 2004, 54, 57, Rn. 59 – Shield Mark/Kist; BGH GRUR 2007, 55, 57, Rn. 24 – Farbmarke gelb/grün II; Kirschneck, Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 32 Rn. 62).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin hat die wörtliche Beschreibung einer Marke nicht erst dadurch an Bedeutung gewonnen, dass seit der Änderung des § 25 Nr. 6 MarkenV zum 1. Juli 2009 diese Beschreibung nun auch in das Register eingetragen wird, während dort vormals nur ein Hinweis auf die Beschreibung aufgenommen wurde. Die Qualität der Beschreibung hat sich bereits vor der Anmeldung der hier streitgegenständlichen Marke am 25. Juli 2006 mit der Zulassung von Markenformen verändert, die sich nicht oder nicht mehr allein anhand einer Abbildung sichtbar darstellen lassen (vgl. Kirschneck, Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 32 Rn. 62). Ohne wörtliche Beschreibung könnte bei diesen Markenformen der Gegenstand des Markenschutzes nicht hinreichend bestimmt werden. Ihre Verbindlichkeit ist schon aus diesem Grunde erforderlich.

Angesichts dessen hat die Markenstelle die Anmeldung zu Recht wegen fehlender graphischer Darstellbarkeit und mangelnder Bestimmtheit i. S. v. §§ 8 Abs. 1, 3 MarkenG zurückzuweisen.

2.

Dieses Eintragungshindernis vermag die Anmelderin nicht dadurch zu überwinden, dass sie in ihrem Hilfsantrag das beanspruchte Verhältnis beider Farben zueinander auf 47,65% Blau und 52,35% Silber festgelegt hat. Weil die wörtliche Beschreibung einer Marke deren Schutzgegenstand mitbestimmt, ist deren nachträgliche Änderung als nachträgliche Änderung der angemeldeten Marke unzulässig (vgl. BGH GRUR 2007, 55, 57 Rn. 24 - Farbmarke gelb/grün II; Fezer/Fink,

Hdb. Markenpraxis, 1. Teil, Kap. E, Rn. 168; Kirschneck, a. a. O., Rn. 62 zu § 32; ebenso bereits BPatG 2005,1053 - 1056 – Farbmarkenkonkretisierung).

Mit ihrem Hilfsantrag begehrt die Anmelderin insbesondere nicht nur eine "Klarstellung oder Konkretisierung". Die ursprüngliche Bestimmung des Verhältnisses der Farben „von ungefähr 50 : 50“ soll vielmehr durch eine inhaltlich anders lautende Beschreibung ersetzt werden. Würden inhaltliche Änderungen dieser Art bei Farbmarken zugelassen, hätte dies zur Folge, dass bei gleich bleibender Priorität Monopolrechte geheilt würden, aus welchen wegen fehlender Markenfähigkeit bisher Rechte nicht wirksam hergeleitet werden konnten. Dass dadurch Rechte Dritter beeinträchtigt werden können, liegt auf der Hand (vgl. BPatG GRUR 2005, 1053, Rn. 34 – Farbmarkenkonkretisierung). Insbesondere würde der Inhaber einer solchen (geheilten) Marke auch dadurch über Gebühr bevorzugt, als er in die Lage versetzt würde, seine Marke im Zuge der Konkretisierung an die Gestaltung der Produkte von Wettbewerbern anzupassen und so mit größeren Erfolgchancen gegen diese vorzugehen. Genau das liefe indessen den Erwägungen zuwider, die zum Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke (vgl. Art. 44 Abs. 2, Art. 48 Abs. 1 GMV; Rhenius, Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen, 2. Aufl. 1908, S. 20) geführt haben.

3.

Dass die Anmelderin Tatsachen vorgetragen hat, die - unter der Voraussetzung der Markenfähigkeit, § 3 MarkenG und der graphischen Darstellbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG - geeignet sein könnten, die Verkehrsdurchsetzung einer Marke glaubhaft zu machen, verhilft ihrer Beschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg. Denn eine - nachgewiesene - Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG vermag zwar das in diesem Fall zusätzlich gegebene Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 3 MarkenG ergibt, kommt eine auf § 8 Abs. 3 MarkenG gestützte Eintragung jedoch nur bei hinreichend grafisch dargestellten Marken in Betracht. Die fehlende

Markenfähigkeit von Registermarken i. S. d. §§ 8 Abs. 1, 3 MarkenG lässt sich im Wege der Verkehrsdurchsetzung nicht heilen.

4.

Soweit die Anmelderin sich auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies schließlich ebenfalls nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit der hier zu beurteilenden Anmeldemarke. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167 [Rz. 39] - Terranus; GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verbietet die Markenrechtsrichtlinie es daher den nationalen Eintragungsbehörden und den mit der Markeneintragung befassten nationalen Gerichten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses dem Eintragungsbegehren allein deshalb stattzugeben, weil bereits identische oder vergleichbar gebildete Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667, 668 [Rz. 15 ff.] - Bild.T-Online.de und ZVS).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Schnurr

Bb