

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	25 W (pat) 20/20
Entscheidungsdatum:	16. Februar 2023
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 3 Abs. 2 alte Fassung, § 3 Abs. 2 neue Fassung, § 8 Abs. 2 Nr. 1-3, § 8 Abs. 3 MarkenG

Goldhase IV

1. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. ist nicht auf Zeichen anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten dieser Vorschrift am 14. Januar 2019 als Marke eingetragen worden sind, da eine entsprechende Übergangsregelung fehlt, die Vorschrift keine Rückwirkung entfaltet und Art. 4 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken erst bis zum 14. Januar 2019 umzusetzen war. Auch ist eine davor auf Grundlage des § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. erfolgte Eintragung einer Marke nicht geeignet, die Erreichung des mit der Richtlinie verfolgten Ziels der weiteren Angleichung des Markenrechts in den Mitgliedstaaten ernstlich zu gefährden.
2. Der Farbe Gold als solcher kommt in Verbindung mit Schokoladenhasen von Hause aus keine herkunftshinweisende Wirkung zu, da sich diesbezüglich eine Gewöhnung des Verkehrs an die der Unterscheidung dienenden Verwendung abstrakter Farben nicht feststellen lässt. Zudem wird die Farbe regelmäßig als Synonym für etwas Hochwertiges und Wertvolles verstanden, so dass sie eine Aussage über die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung vermittelt.
3. Die markenmäßige Verwendung einer abstrakten Farbe als Umhüllung eines Schokoladenhasens erfordert nicht notwendig deren Benutzung in Alleinstellung. Ein Zeichen kann auch als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen Zeichen Unterscheidungskraft erlangen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2013, 922 - Specsavers/Asda; BGH GRUR 2015, 581, Rn. 23 f. - Langenscheidt-Gelb). Die Aufschrift

des Namens der Herstellerin, eine spezifische Form des Hohlkörpers und ein Goldglöckchen mit rotem Band hindern die markenmäßige Verwendung der Farbe Gold nicht, zumal sie die Gestaltung des Produkts maßgeblich (mit)bestimmt.

4. Ein Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung kann auch dann als Grundlage für die Beurteilung der Durchsetzung eines Zeichens als Marke im Verkehr herangezogen werden, wenn ihm keine der konkret bei den Befragungen verwendeten Farbkarten beigefügt war, sofern ergänzend genaue Angaben zur Auswahl des Farbtons und zur Herstellung sowie Verwendung der Farbkarten gemacht werden. Dass der konkrete im Rahmen der Befragung vorgelegte Farbton im Register des Deutschen Patent- und Markenamts gegebenenfalls anders wiedergegeben wird, ist nicht relevant, da dies mit den dortigen technischen Rahmenbedingungen und nicht mit der Durchführung der demoskopischen Untersuchung zusammenhängt.



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 20/20

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
16. Februar 2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 010 675
(hier: Nichtigkeitsverfahren S 188/17 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Februar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

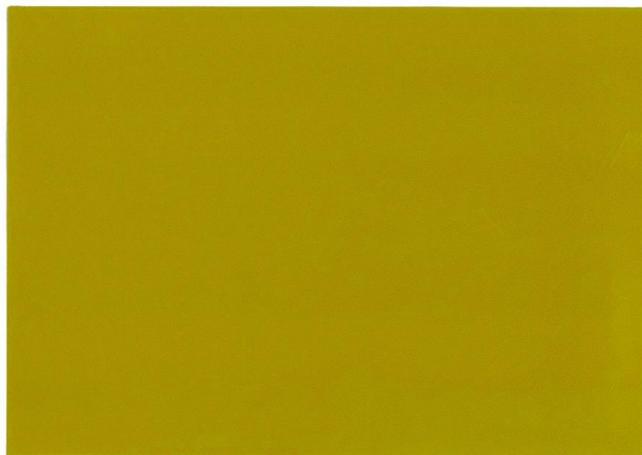
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 20. April 2017 angemeldete Farbmarke



ist am 12. Mai 2017 unter der Nummer 30 2017 010 675 für folgende Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register aufgrund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen worden:

Klasse 30: Schokoladen-Hasen.

Mit Antrag vom 16. November 2017, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, hat die Beschwerdeführerin die vollständige Löschung der Eintragung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 3 MarkenG a. F. und § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG beantragt. Der Antrag wurde der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 7. Dezember 2017 zugestellt, die daraufhin mit am 2. Februar 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz der Löschung widersprochen hat.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 3. Februar 2020 den Antrag auf Löschung der Eintragung der Farbmarke 30 2017 010 675 zurückgewiesen. Die Auferlegung oder Erstattung von Kosten wurde nicht angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, die in Rede stehende Marke sei nicht entgegen § 3 Abs. 2 MarkenG oder § 8 MarkenG eingetragen worden. Der beanspruchte goldene Farbton verleihe der Ware keinen wesentlichen Wert. Goldfarbene Schokoladenhasen seien nicht wertvoller als solche, die andersfarbig seien. Entscheidend für den Wert sei in erster Linie die Qualität der Schokolade. Deshalb führe selbst die Anwendung von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in seiner aktuellen Fassung, die nicht der zum Zeitpunkt der Markeneintragung geltenden entspreche, nicht zu einem Löschungsanspruch. Eine Vorwirkung der Markenrechtsrichtlinie vom 16. Dezember 2015 sei überdies zweifelhaft. Die angegriffene Marke sei auch nicht entgegen § 8 Abs. 2 MarkenG eingetragen worden. Die bestehenden Schutzhindernisse seien durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden. Die Wahl des Umfragezeitpunktes in der Osterzeit sei unproblematisch. Den Befragten sei dadurch sogar eine besonders fundierte Beantwortung der Fragen möglich gewesen. Es bestehe kein

Anlass für eine Kostenauflegung gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG oder eine Kostenerstattung nach § 63 Abs. 3 MarkenG.

Hiergegen wendet sich die Nichtigkeitsantragstellerin mit ihrer Beschwerde, die sie damit begründet, dass die Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 auf den Zeitpunkt der Markenmeldung vorgewirkt habe. Entscheidend sei, dass nach dem Erlass einer Richtlinie die Mitgliedstaaten keine vollendeten Tatsachen mehr schaffen dürften, die den Zielen der Richtlinie zuwiderlaufen würden, im vorliegenden Fall also die Gewährung eines potenziell zeitlich unbegrenzten, dinglichen Ausschließlichkeitsrechts für ein nicht (mehr) schutzfähiges Zeichen. Die Neufassung des § 3 Abs. 2 MarkenG habe entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts nichts mit der Aufgabe der grafischen Darstellbarkeit von Marken zu tun. Vielmehr solle der Wettbewerb für Produktmerkmale aufrechterhalten werden, die für die Nachfrager zur Ware selbst gehören. Zudem betreffe § 3 MarkenG alle Marken, also auch diejenigen, die nicht durch Eintragung Schutz erlangen. Der Bundesgerichtshof habe sich in seinem Urteil vom 29. Juli 2021 (GRUR 2021, 1199, Rn. 26 - Goldhase III) nur obiter dictum zur Wirkung der Richtlinie geäußert. Er verstehe den Begriff „Vorschriften“ im deutschen Text der EuGH-Entscheidung „Adelener“ (NJW 2006, 2465, Rn. 121) möglicherweise zu eng, nämlich im Sinne abstrakt-genereller Vorschriften. § 3 Abs. 2 MarkenG habe demnach bereits zum Anmeldezeitpunkt auch für „andere charakteristische Merkmale“ gegolten. Die Farbe sei so ein Merkmal. Sie verleihe zudem den in Rede stehenden Schokoladenhasen einen wesentlichen Wert. Gerade der Goldton rufe den Eindruck eines besonderen Produkts hervor und veranlasse zum Kauf. Die Farbe gehöre zur optischen Gestaltung und müsse nicht das einzige wertverleihende Merkmal sein. Im Rahmen der Vermarktungsstrategie der Inhaberin der angegriffenen Marke werde die ästhetische Eigenschaft „Gold“ ihrer Osterhasen sehr hervorgehoben. Die gegenständliche Marke gewähre ihr ein Monopol für den Farbton Gold, da sich der Markenschutz nicht auf identische Kennzeichen beschränke, sondern auch ähnliche erfasse. Die Nichtigkeitsantragstellerin macht weiterhin geltend, dass die Farbkärtchen den

Fragebögen, die im Rahmen der Verkehrsbefragung vom 31. März 2017 bis zum 7. April 2017 den Befragten vorgelegt wurden, nicht beigelegt gewesen seien. Auch sei nicht ausgeschlossen, dass der abgefragte Farbton nicht der angegriffenen Marke entsprochen habe.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 3. Februar 2020 wird aufgehoben.
2. Die Eintragung der Marke 30 2017 010 675 wird gelöscht.

Hilfsweise beantragt sie des Weiteren die Vorlage der Frage der Vorwirkung der Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV bzw. Art. 267 Abs. 3 AEUV, sofern der Senat Zweifel an der Vorwirkung haben sollte.

Weiterhin hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zur Klärung der Frage zuzulassen, ab wann § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. zur Anwendung komme, sofern die Beschwerde zurückgewiesen werden sollte.

Zudem regt sie an, folgende Frage dem Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV bzw. Art. 267 Abs. 3 AEUV vorzulegen:

„Kann der Begriff „dispositions“ beziehungsweise „Vorschriften“ in Rn. 45 in der EuGH-Entscheidung vom 18. Dezember 1997 in der Sache C-129/96 auch Einzelmaßnahmen von Behörden, insbesondere auch Eintragungsverfügungen nationaler Marken, betreffen?“

Die Beschwerdegegnerin beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung der bereits von der Beschwerdeführerin angesprochenen Frage an, sofern der Beschwerde stattgegeben werden sollte.

Weiter hilfsweise beantragt sie die Vorlage der Frage der Vorwirkung der Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV und Art. 267 Abs. 3 AEUV, sofern die Rechtsbeschwerde vom Senat nicht zugelassen werden sollte.

Sie trägt vor, dass die Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 keine Vorwirkung entfalte, da Art. 4 Abs. 1 Buchstabe e) gemäß Art. 54 der besagten Richtlinie erst zum 14. Januar 2019 in das nationale Recht umgesetzt werden musste. Die zum Zeitpunkt der angegriffenen Marke am 20. April 2017 gültige Fassung des § 3 Abs. 2 MarkenG habe sich nach ihrem eindeutigen Wortlaut ausschließlich auf dreidimensionale Marken bezogen. Eine rückwirkende Verneinung des Markenschutzes komme nicht in Betracht. Vor Erlass einer Richtlinie dürften keine Maßnahmen erfolgen, die die Erreichung der mit ihr verfolgten Ziele nach Ablauf der Umsetzungsfrist ernsthaft gefährden könnten. Erst dann bestehe eine Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung des geltenden nationalen Rechts. Die Ausweitung des Anwendungsbereichs des § 3 Abs. 2 MarkenG auf „weitere charakteristische Merkmale“ vor dem 14. Januar 2019 stelle einen enteignungsgleichen Eingriff dar. Vor diesem Zeitpunkt sei seine analoge Anwendung auf andere Markenformen nicht befürwortet worden. Ergänzend nimmt die Inhaberin der angegriffenen Marke auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29. Juli 2021 Bezug. Des Weiteren sei in Betracht zu ziehen, dass der Goldton der Ware „Schokoladenhasen“ keinen wesentlichen Wert verleihe. Diesen vermittelten insbesondere die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre

Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutsamer Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreiche. Auch stelle die goldene Farbe kein „charakteristisches Merkmal“ dar. Zwar könnten auch Farben Merkmale sein. Allerdings müsse der konkret hinterlegte Farbton für die in Rede stehenden Waren charakteristisch sein. Für Schokoladenosterhasen seien jedoch Braun- oder Weißtöne typisch. Der Verpackung und ihrer Farbe kämen demgegenüber keine maßgebliche Bedeutung zu. Zudem habe die Inhaberin der angegriffenen Marke kein Monopol für den Goldton, der sich nur auf die Variante „Pantone Premium Metallics coated 10126 C“ beziehe. Er sei auch Gegenstand der Verkehrsbefragung gewesen, die Grundlage für die Verkehrsdurchsetzung gewesen sei. Die Beschwerdeführerin müsse darlegen, dass die angegriffene Marke nicht verkehrsdurchgesetzt sei. Etwaige Zweifel an der bereits festgestellten Verkehrsdurchsetzung gingen zu ihren Lasten. Auch aus der Entscheidung „NJW-Orange“ (vgl. BGH GRUR 2021, 1526) ergebe sich für den hiesigen Fall nichts Anderes. Dort sei die Verkehrsdurchsetzung gerade nicht mittels eines Verkehrsgutachtens nachgewiesen worden. Darüber hinaus habe die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits bei deren Anmeldung neben dem Verkehrsgutachten zahlreiche Beweise zur umfangreichen Benutzung des beanspruchten Goldtons vorgelegt. So seien Unterlagen zur Entwicklung der Gestaltung des Produkts „Goldhase“ sowie zu den Verkaufs- und Umsatzzahlen als auch zu den Werbekosten eingereicht worden. Der Anmeldung sei die Erstellung eines professionellen Farbgutachtens vorausgegangen. Auf dessen Basis seien im Auftrag der Inhaberin der angegriffenen Marke die Farbkarten bestellt worden, die dann direkt an das Umfrageinstitut weitergeleitet und von ihm für die Befragung verwendet worden seien. Auch die hohen Zuordnungswerte belegten, dass den Befragten der „echte“ Goldton vorgelegt worden sei. Die Nichtigkeitsantragstellerin stelle übersteigerte Anforderungen an die Nachweispflichten. Auch eine „physische“ Verbindung des vorgelegten Farbtons mit dem Gutachten schließe nicht aus, dass tatsächlich ein anderer vorgelegt worden sei. Der eingescannte Goldton im

Markenregister sei irrelevant für die Frage, welche Farbkarten bei der Durchführung der Umfrage verwendet wurden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 11. Oktober 2022, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. Februar 2023 sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Löschantragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Im Laufe des Verfahrens sind die hierauf anzuwendenden Vorschriften durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, BGBl. I 2018, Seite 2357) gemäß Art. 5 Abs. 1 MaMoG teilweise mit Wirkung zum 14. Januar 2019, im Übrigen gemäß Art. 5 Abs. 3 MaMoG mit Wirkung zum 1. Mai 2020 novelliert worden.

Die Änderung der zum 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Vorschriften betreffend das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß §§ 53 und 54 MarkenG berührt bereits abgeschlossene Verfahrenshandlungen nicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 53, Rn. 105), so dass sich der am 16. November 2017, also davor eingelegte Löschantrag als auch der dagegen erhobene Widerspruch der Inhaberin der angegriffenen Marke weiterhin nach § 54 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2020 geltenden Fassung bestimmen. Zu berücksichtigen ist lediglich die aus

Gründen der Anpassung an die Terminologie des Art. 45 der Richtlinie (EU) 2015/2436 mit Wirkung zum 14. Januar 2019 vorgenommene Umbenennung des Lösungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse in Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß Art. 1 Nrn. 28 und 33 MaMoG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50, Rn. 2, § 53, Rn. 2).

Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 auf das vorliegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt. Da der Antrag auf Löschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, bleibt § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bis dahin geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anwendbar (§ 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG). Bei der im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren vorzunehmenden Prüfung, ob die Marke entgegen § 3 MarkenG a. F. oder § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen wurde, ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denjenigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGH GRUR 2018, 404, Rn. 30 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I). Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass das Schutzhindernis im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung noch bestehen muss (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F.). Hierbei kommt es auf den Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht an (vgl. BGH GRUR 2016, 1167, Rn. 57 - Sparkassen-Rot).

2. Die Voraussetzungen für die Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens liegen vor.

Der Antrag auf Nichtigerklärung vom 16. November 2017 wurde gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt und der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 7. Dezember 2017 zugestellt. Sie hat der Löschung mit am 2. Februar 2018 beim Deutschen

Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz, mithin innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen.

Der Antrag auf Nichtigerklärung vom 16. November 2017 wurde zudem innerhalb von zehn Jahren nach der Eintragung der angegriffenen Marke am 12. Mai 2017 gestellt, so dass er den Vorgaben des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. entspricht.

3. Der Eintragung der angegriffenen Marke stand zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung § 3 MarkenG a. F. nicht entgegen.

a) Der gegenständliche Goldton ist als Farbe gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG a. F. abstrakt markenfähig.

b) Sein markenrechtlicher Schutz scheitert nicht an dem Schutzhindernis gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG a. F. bzw. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n. F. .

(1) Nach § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (Nr. 1), zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Nr. 2) oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (Nr. 3). Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um eine Farbmarke. Da sie folglich nicht ausschließlich aus einer Form besteht, fehlt es bereits an der Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit des § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. .

(2) Die Neufassung von § 3 Abs. 2 MarkenG (MarkenG n. F.), die seit dem 14. Januar 2019 in Kraft ist, erweitert die Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. auf Zeichen, die nicht nur ausschließlich aus Formen, sondern aus „anderen charakteristischen Merkmalen“ bestehen. Unter diese können auch Farben, Farbzusammenstellungen oder die farbliche Gestaltung fallen (vgl. BGH GRUR 2021, 1199, Rn. 20 - Goldhase III; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3, Rn. 100, 159; Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK MarkenG, 32. Edition, Stand: 1. Januar 2023, § 3, Rn. 72; Hacker, Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG), GRUR 2019, 113, 115). Die Neufassung der Vorschrift findet auf den Streitfall jedoch keine Anwendung (vgl. BGH GRUR 2021, 1199, Rn. 20 ff. - Goldhase III).

(a) Eine Übergangsregelung zur Anwendbarkeit der erweiterten Schutzausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. auf vor dem 14. Januar 2019 angemeldete Marken fehlt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3, Rn. 157). § 158 Abs. 7 MarkenG betrifft lediglich die neuen absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 9 bis 12 MarkenG.

(b) Eine Rückwirkung des § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. kommt nach allgemeinen Grundsätzen nicht in Betracht, so dass die Schutzfähigkeit von zumindest vor dem 14. Januar 2019 eingetragenen Marken nicht deshalb in Frage gestellt werden kann, weil sie ausschließlich aus „anderen charakteristischen Merkmalen“ bestehen. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. dient der Umsetzung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind materiell-rechtliche Vorschriften zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes so auszulegen, dass sie für vor ihrem Inkrafttreten eingetretene Sachverhalte nur gelten, soweit aus ihrem Wortlaut, ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau eindeutig hervorgeht, dass ihnen eine solche

Wirkung beizumessen ist (vgl. EuGH GRUR 2011, 926, Rn. 26 - Bureau national interprofessionnel du Cognac). Unter Anwendung dieser allgemeinen Grundsätze hat er entschieden, dass die Art. 4 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken entsprechende Regelung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke in der durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 geänderten Fassung nicht für Marken gilt, die vor dem Inkrafttreten der letztgenannten Verordnung eingetragen wurden (vgl. EuGH GRUR 2019, 513, Rn. 30 ff. - Textilis [MANHATTAN]). Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. ist danach nicht auf Marken anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten dieser Vorschrift am 14. Januar 2019 eingetragen worden sind (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 23 - Goldhase III). Auf die Frage, ob dies auch für vor dem 14. Januar 2019 angemeldete, aber danach eingetragene Marke gilt (bejahend BPatG 28 W (pat) 504/16; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3, Rn. 157; Kur/v. Bomhard/Albrecht, a. a. O., § 3, Rn. 73; Hacker, a. a. O.) braucht vorliegend nicht eingegangen werden, da die in Rede stehende Marke 30 2017 010 675 bereits am 12. Mai 2017, also vor dem 14. Januar 2019 eingetragen wurde.

(c) Der Umstand, dass Art. 4 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken gemäß ihres Art. 56 Abs. 1 bereits am 12. Januar 2016 in Kraft getreten ist, erfordert keine andere Beurteilung. Die Frist zur Umsetzung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. e der besagten Richtlinie in das nationale Recht der Mitgliedstaaten lief gemäß ihres Art. 54 Abs. 1 Satz 1 bis zum 14. Januar 2019. Vor Ablauf einer Umsetzungsfrist entfaltet nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union eine Richtlinie keine unmittelbare Wirkung (vgl. EuGH EuZW 1994, 441, Rn. 16 - Vaneetveld).

Gemäß Art. 288 Abs. 2 und 3 AEUV ist eine Richtlinie hinsichtlich des zu erreichenden Ziels für die Mitgliedstaaten verbindlich, gilt jedoch anders als die Verordnung nicht unmittelbar. Vor Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken oder vor Ablauf der Frist zu ihrer Umsetzung hätte die Eintragung einer Marke demnach nicht entgegen dem Wortlaut von § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. unter Berufung auf die zukünftig erweiterten Schutzausschließungsgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. abgelehnt werden können. Ebenso wenig kann der Markenschutz nach Inkrafttreten des neuen Schutzhindernisses rückwirkend mit der Begründung entfallen, die Änderung sei zum Anmeldezeitpunkt bereits im Unionsrecht angelegt gewesen. Dies würde eine nicht gerechtfertigte Verletzung der Eigentumsgarantie darstellen und wäre mit den Grundsätzen der Rechtssicherheit sowie Rechtsklarheit nicht vereinbar (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 27 - Goldhase III).

(d) Während des Laufs der Umsetzungsfrist haben die Mitgliedstaaten lediglich den Erlass von Vorschriften zu unterlassen, die geeignet sind, die Erreichung des in der Richtlinie vorgeschriebenen Ziels ernstlich zu gefährden (vgl. EuGH, Urteil vom 4. Juli 2006, Rechtssache C-212/04, Rn. 121 - Adeneler). Die Nichtigkeitsantragstellerin gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass mit diesem Urteil nicht nur abstrakt-generelle Vorschriften, sondern auch Einzelfallregelungen gemeint seien. Sie stützt ihre Annahme auf die französische und englische Fassung des besagten Urteils, wo sich die Begriffe „dispositions“ und „measures“ finden. Während Erstgenannter konkret-individuelle Maßnahmen umfasse, betreffe Zweitgenannter auch einzelne Verfügungen.

Sowohl in dem vom Bundesgerichtshof zitierten Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 4. Juli 2006, Rechtssache C-212/04 - Adeneler wie auch in dessen Urteilen vom 18. Dezember 1997, Rechtssache C-129/96 - Inter-Environnement Wallonie, vom 8. Mai 2003, Rechtssache C-14/02 - ATRAL und vom

22. November 2005, Rechtssache C-144/04 - Mangold, die in dem Urteil „Adelener“ zitiert werden, geht es aber jeweils darum, ob abstrakt-generelle Regelungen, also „Vorschriften“ vor Ablauf der Umsetzungsfrist noch angewendet werden können. Die Eintragung einer Marke ist überdies nicht geeignet, die Ziele der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ernstlich zu gefährden. Mit dieser wurde ausweislich des Erwägungsgrunds (8) der Zweck verfolgt, das Markenrecht in den Mitgliedstaaten weiter anzugleichen. Die Anwendung der bisherigen Vorschriften bis zum Zeitpunkt der Umsetzung der Richtlinie oder bis zum Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist gefährdet dieses Ziel jedoch nicht.

(e) Darüber hinaus müssen es die nationalen Gerichte ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Richtlinie soweit wie möglich unterlassen, das innerstaatliche Recht in einer Weise auszulegen, die die Erreichung des mit einer Richtlinie verfolgten Ziels nach Ablauf der Umsetzungsfrist ernsthaft gefährden würde (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 123 - Adeneler; BGH NJW 2012, 2873, Rn. 27).

Vorliegend kommt eine – auch vor Ablauf der Umsetzungsfrist grundsätzlich mögliche – richtlinienkonforme Auslegung einer bereits bestehenden nationalen Rechtsvorschrift nicht in Betracht. In § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. war der Ausschlussgrund „anderes charakteristisches Merkmal“ des Art. 4 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken nicht einmal ansatzweise enthalten und konnte insbesondere nicht unter das Tatbestandsmerkmal „Form“ subsumiert werden. Ebenso ließ der damalige auf Formzeichen beschränkte Schutzzweck des § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. nicht darauf schließen, dass der Gesetzgeber bereits vor dem 14. Januar 2019 den Anwendungsbereich auf alle dem Markenschutz zugängliche Zeichen erweitern wollte.

4. Das der Eintragung entgegenstehende Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wurde durch Verkehrsdurchsetzung überwunden (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

a) Die angegriffene Marke verfügt von Hause aus nicht über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

(1) Hierbei handelt es sich um die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483, Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbzeichen Anwendung, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Zeichenformen. Allerdings ist bei bestimmten Zeichenkategorien zu beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie ein herkömmliches Wort- oder Bildzeichen, das vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen. Zudem ist bei abstrakten Farbzeichen auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen. Danach ist davon auszugehen, dass abstrakten Farbzeichen die erforderliche Unterscheidungskraft im Allgemeinen fehlt. Bei ihnen ist deshalb regelmäßig zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, die gleichwohl die Annahme rechtfertigen, das angemeldete Zeichen sei unterscheidungskräftig. Solche Umstände, die für die Unterscheidungskraft eines abstrakten Farbzeichens sprechen, können darin bestehen, dass die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen als Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sind (vgl. BGH GRUR 2016, 1167, Rn. 14 bis 15 - Sparkassen-Rot).

(2) Besondere Umstände, die die Annahme rechtfertigen, die angegriffene Farbmarke sei ausnahmsweise von Hause aus unterscheidungskräftig, sind nicht erkennbar. Bei den in Rede stehenden Waren „Schokoladen-Hasen“ handelt es sich um Massenartikel. Sie werden von einem großen Teil des angesprochenen Verkehrs gekauft und verzehrt, der sich vornehmlich aus normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern zusammensetzt. Ihnen begegnen farblich ganz unterschiedlich gestaltete „Schokoladen-Hasen“. Farbe und Ware verbinden sich hier zu einem einheitlichen Erscheinungsbild, so dass die Verkehrsteilnehmer keine Veranlassung haben, der

Farbe als solcher eine herkunftshinweisende Wirkung beizumessen. Ihre Gewöhnung an die der Unterscheidung dienende Verwendung abstrakter Farben lässt sich in Verbindung mit „Schokoladen-Hasen“ nicht feststellen. Zudem wird die Farbe „Gold“ regelmäßig als Synonym für etwas Hochwertiges und Wertvolles verstanden, so dass sie eine Aussage über die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung vermittelt.

b) § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt vorliegend jedoch nicht zur Anwendung, da sich die angegriffene Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung am 20. April 2017 im Verkehr durchgesetzt hatte.

(1) Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für Waren oder Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung damit von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee; GRUR 2014, 776, Rn. 40 f. - Farbmarke Rot; BGH GRUR 2006, 760, Rn. 20 - LOTTO). Ob ein Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, beurteilt sich regelmäßig nach der mutmaßlichen Wahrnehmung der normal informierten und angemessen aufmerksamen sowie verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen als Marke angemeldet wurde (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 39 - Farbmarke Rot).

(2) Der gegenständliche Goldton wurde auf „Schokoladen-Hasen“ bereits vor dem Anmeldezeitpunkt markenmäßig verwendet

(a) Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige Verwendung und damit nicht lediglich eine beschreibende Benutzung voraus. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 40 - Farbmarke Rot; BGH GRUR 2015, 1012, Rn. 23 - Nivea-Blau; GRUR 2021, 1526, Rn. 25 f. - NJW Orange).

Bei der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung kann davon nur ausnahmsweise ausgegangen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, einer Farbe ohne Hinzutreten von grafischen Elementen oder Wortbestandteilen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2015, 581, Rn. 15 - Langenscheidt-Gelb, GRUR 2021, 1526, Rn. 25 f. - Farbmarke Orange). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warengbiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist (vgl. BGH GRUR 2010, 637, Rn. 28 - Farbe Gelb) oder wenn die Farbe im Zusammenhang mit den sonstigen Elementen in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 24 - Nivea-Blau).

(b) Die Inhaberin der angegriffenen Marke verkauft seit den 60er Jahren „Schokoladen-Hasen“ in goldenem Farbton. Dies ergibt sich aus der von ihr vorgelegten Dokumentation (vgl. Anlage BG 10 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 17. März 2022). Die Farbe tritt sehr deutlich hervor, da sie den gesamten Schokoladenkörper bedeckt und – abhängig von den Lichtverhältnissen – mehr oder weniger glänzt. In der Werbung wird der Goldton sehr plakativ in Verbindung mit dem Lindt-Hasen eingesetzt. Dieser wird zudem weithin als „Goldhase“ bezeichnet.

Diese markenmäßige Verwendung wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass die vertriebenen „Schokoladen-Hasen“ weitere verkehrsbekanntere Gestaltungselemente wie die Aufschrift „Lindt“, eine spezifische Form des Hohlkörpers oder ein Goldglöckchen mit rotem Band aufweisen. Die markenmäßige Verwendung einer abstrakten Farbe erfordert nicht notwendig deren Benutzung in Alleinstellung. Ein Zeichen kann auch als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen Zeichen Unterscheidungskraft erlangen (vgl. EuGH GRUR 2013, 922 - Specsavers/Asda; BGH GRUR 2015, 581, Rn. 23 f. - Langenscheidt Gelb; vgl. zur Verkehrsgeltung: BGH, a. a. O. - Goldhase III). Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Farbe durch herkömmliche Herkunftshinweise in den Hintergrund gedrängt wird (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 32 - Nivea-Blau; a. a. O. - Goldhase III). Dies ist hier jedoch nicht der Fall, da die Farbe die Gestaltung des Produkts maßgeblich (mit)bestimmt.

(3) Die angegriffene Marke wurde zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung von einem ausreichend großen Teil des Verkehrs bereits als Marke aufgefasst.

(a) Zu berücksichtigen sind hierbei der von dem Zeichen gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens sowie Erklärungen von Industrie- und

Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 41 - Farbmarke Rot; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 28 - VISAGE; a. a. O., Rn. 31 - Sparkassen-Rot). Führt eine Gesamtbetrachtung dieser Gesichtspunkte zu der Feststellung, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware oder Dienstleistung aufgrund des Zeichens als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen bzw. erkennt, muss dies zu dem Ergebnis führen, dass ein Zeichen infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat und damit die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung vorliegen (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 42 - Farbmarke Rot; BGH, a. a. O., Rn. 21 - Farbmarke Orange). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 43 - Farbmarke Rot), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt (vgl. BGH GRUR 2014, 483, Rn. 32 - test). Solche Schwierigkeiten sind gegeben, wenn der Markenschutz für ein Zeichen beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit anderen Elementen benutzt worden ist. In einem solchen Fall lassen die Umstände wie Umsätze, Marktanteile und Werbeaufwendungen, die sonst auf eine Verkehrsdurchsetzung hinweisen können, regelmäßig nur darauf schließen, dass die konkrete, durch mehrere Merkmale gekennzeichnete Gestaltung durchgesetzt ist (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 32 - Sparkassen-Rot). Bei der Frage, ob sich eine Farbe im Verkehr als Marke durchgesetzt hat, wird sich die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung im Regelfall erst nach Vorlage eines methodisch einwandfreien Parteigutachtens oder eines von Amts wegen einzuholenden gerichtlichen Sachverständigengutachtens treffen lassen (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 42 - Nivea-Blau). Soweit zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung im Einzelfall eine demoskopische Befragung durchgeführt wird, begründen deren Ergebnisse nach gefestigter höchstrichterlicher Spruchpraxis grundsätzlich nur dann die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung, wenn mindestens 50% der beteiligten Verkehrskreise das fragliche Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuordnen können. Dies gilt

auch für Farben (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 92, 109 - Sparkassen-Rot; a. a. O., Rn. 42 - Farbmarke Orange).

(b) Im Nichtigkeitsverfahren trägt der Inhaber der angegriffenen Marke die Feststellungslast dafür, dass sich diese im Verkehr infolge Benutzung durchgesetzt hat (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 38 - Farbmarke Orange). Er ist am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Dies gilt insbesondere für die zum Nachweis einer solchen Benutzung geeigneten Umstände wie Intensität, Umfang und Dauer der Benutzung sowie Werbeaufwand (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 68 ff. - Farbmarke Rot; GRUR 2020,1301, Rn. 81 - Testarossa). Demzufolge trägt vorliegend die Nichtigkeitsantragsgegnerin entgegen ihrer im Verfahren geäußerten Ansicht die Feststellungslast für die Verkehrsdurchsetzung.

(c) Die Verkehrsdurchsetzung des eingetragenen Farbtons zum Zeitpunkt der Anmeldung hat sie durch das von ihr in Auftrag gegebene GfK-Gutachten „Bekanntheit und Verkehrsdurchsetzung der Farbe Gold im Zusammenhang mit Schokoladenhasen“ vom April 2017 (nachfolgend: GfK-Gutachten) nachgewiesen (vgl. Anlage BG 16 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 17. März 2022). Die Befragung der beteiligten Verkehrskreise wurde in der Zeit vom 31. März bis zum 7. April 2017, also kurz vor Anmeldung der angegriffenen Marke am 20. April 2017 durchgeführt, so dass ihre Ergebnisse der Beurteilung der Verkehrsauffassung zu diesem Zeitpunkt zugrunde gelegt werden können. Da es sich bei „Schokoladen-Hasen“ um Waren des Massenkonsums handelt, ist auf die Sichtweise der Gesamtbevölkerung abzustellen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 822 und 823), die in dem GfK-Gutachten als weitester Verkehrskreis bezeichnet werden. Die diesbezüglich ermittelten Zahlen reichen für die Bejahung der Verkehrsdurchsetzung aus. Dies gilt insbesondere dann, wenn nur die

Verkehrsteilnehmer betrachtet werden, die Schokoladenhasen kaufen, verwenden bzw. essen oder für die dies zumindest infrage kommt (laut GfK-Gutachten „engerer Verkehrskreis“). Im Einzelnen:

Die Frage „Haben Sie diese Farbe im Zusammenhang mit Schokoladenhasen schon einmal gesehen?“ (sog. „Bekanntheitsgrad“) haben 895 Befragte (= 90,6% aller 987 Befragten) aus dem weitesten Verkehrskreis und 802 Befragte (= 93,5% aller 858 Befragten) aus dem engeren Verkehrskreis bejaht oder mit „Kommt mir bekannt vor/glaube schon“ beantwortet. Sie sind für die weitere Befragung maßgeblich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 825). Auf die Frage „Ist diese Farbe Ihrer Meinung nach im Zusammenhang mit Schokoladenhasen ein Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen oder ein Hinweis auf mehrere Unternehmen oder gar kein Hinweis auf irgendein Unternehmen oder können Sie nichts dazu sagen?“ (Fragestellung mit vier Varianten zum sog. „Kennzeichnungsgrad“; vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 834) haben 707 Befragte aus dem weitesten Verkehrskreis und 649 Befragte aus dem engeren Verkehrskreis geantwortet, dass sie die Farbe als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen ansehen. Dieses haben nach der weiteren Frage „Wissen Sie, wie dieses Unternehmen heißt?“ zum sog. „Zuordnungsgrad“ (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 845 ff.) 591, 50, 15, 13 bzw. 6 Befragte aus dem weitesten und 543, 47, 15, 13 bzw. 5 Befragte aus dem engeren Verkehrskreis zutreffend mit „Lindt“, „Goldhase von Lindt“, „Lindt Hase“, „Lindt Osterhase“ bzw. „Lindt Schokohase“ benannt. Damit bringen weit mehr als 50% aller Befragten die Farbe mit der Inhaberin der angegriffenen Marke in Verbindung, selbst wenn lediglich auf den weitesten oder engeren Verkehrskreis abgestellt wird, dem die Farbe im Zusammenhang mit Schokoladenhasen bekannt ist. Demzufolge kommt es auf die weiteren Antworten auf die Frage zum Zuordnungsgrad, insbesondere diejenigen, die die Farbe einem anderen Unternehmen zuordnen, das in keiner rechtlichen oder tatsächlichen Verbindung zur Inhaberin der angegriffenen Marke steht und als mögliches Konkurrenzunternehmen in Betracht kommt, nicht

an (vgl. zu Antworten zu Lasten des Markenanmelders bzw. -inhabers auch: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 847).

(d) Das GfK-Gutachten kann entgegen dem Vorbringen der Nichtigkeitsantragstellerin als Grundlage für die Beurteilung der Durchsetzung der angegriffenen Marke im Verkehr herangezogen werden, auch wenn ihm keine der konkret bei den Befragungen verwendeten Farbkarten beigelegt war. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat vorgebracht, deren Anmeldung sei die Erstellung eines professionellen Farbgutachtens vorausgegangen (vgl. Anlage BG 12 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 17. März 2022). Auf Basis dieses Gutachtens habe Rechtsanwalt S... in ihrem Auftrag die Farbkarten bestellt. Das entsprechende Angebot der Schriftatelier D... GmbH vom 15. März 2017, die die Farbkarten gedruckt hat, sowie eine bestätigende eidesstattliche Versicherung von Rechtsanwalt S... wurden vorgelegt (vgl. Anlagen BG 13 und BG 14 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 17. März 2022). Diese Karten seien dann von Rechtsanwalt S... direkt an das Umfrageinstitut GfK weitergeleitet worden. Die entsprechende E-Mailkorrespondenz wurde als Anlage BG 15 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 17. März 2022 vorgelegt. Die Umfrage sei dann auf Basis dieser Farbkarten durchgeführt worden, von denen eine in das Feld „Markenwiedergabe“ im Anmeldeformular eingeklebt worden sei. Auf Grundlage dieses mit Belegen gestützten Vorbringens bezweifelt der Senat nicht, dass bei den Befragungen der der angegriffenen Marke entsprechende Farbton vorgelegt wurde und er Gegenstand des GfK-Gutachtens ist. Dass er im Register des Deutschen Patent- und Markenamts gegebenenfalls anders wiedergegeben wird, ist nicht relevant, da dies mit den dortigen technischen Rahmenbedingungen und nicht mit der Durchführung der demoskopischen Untersuchung im Auftrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zusammenhängt.

5. Die nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung lässt auch die weiterhin geltend gemachten etwaigen Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entfallen (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

6. Für eine Auferlegung der Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG oder vor dem Bundespatentgericht gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung.

7. Der Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG bedarf es nicht.

Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ab wann § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. zur Anwendung kommt, ist - wie oben ausgeführt - bereits durch den Bundesgerichtshof durch Urteil vom 29. Juli 2021 in der Sache I ZR 139/20 geklärt worden. Danach kommt eine rückwirkende Anwendung der „andere charakteristische Merkmale“ betreffenden Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. auf vor der Rechtsänderung eingetragene Marken nach allgemeinen Grundsätzen nicht in Betracht. Zwar betraf der dem besagten Urteil zugrundeliegende Sachverhalt eine Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG. Allerdings überträgt der Bundesgerichtshof ausdrücklich seine Aussagen zum Ausschluss der Rückwirkung des § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. auf eingetragene Marken, indem er ausführt:

„Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG nF ist danach ebenfalls nicht auf Marken anzuwenden, die vor dem Inkrafttreten dieser Vorschrift am 14. Januar 2019 eingetragen worden sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 17. Juli 2019 - 28 W [pat] 504/16, juris Rn. 13; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 3 Rn. 157; BeckOK.Markenrecht/Kur, 25. Edition [Stand 1. April 2021], § 3 MarkenG Rn. 70; Hacker, GRUR 2019, 113, 115)“ (vgl. BGH GRUR 2021, 1199, Rn. 23, letzter Satz - Goldhase III).

Ergänzend merkt er an:

„Diese Maßstäbe gelangen unabhängig davon zur Anwendung, ob es sich um eingetragene Marken (§ 4 Nr. 1 MarkenG) oder nicht eingetragene Marken (§ 4 Nr. 2 und 3 MarkenG) handelt“ (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 28, erster Satz - Goldhase III).

Da die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Rechtsfrage somit höchstrichterlich bereits geklärt ist, muss über sie nicht mehr entschieden werden. Es besteht in der Regel kein Anlass, den Bundesgerichtshof wiederholt mit denselben Rechtsfragen zu befassen, zu denen er sich bereits geäußert hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 83, Rn. 26). Insofern liegen die Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vor.

Anhaltspunkte dafür, dass gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern, sind nicht ersichtlich.

8. Eine Vorlage der von der Beschwerdeführerin als klärungsbedürftig angesehenen Fragen an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 2 oder Abs. 3 AEUV ist ebenfalls nicht geboten.

Art. 267 AEUV sieht vor, dass in einem nationalen Gerichtsverfahren auftretende Fragen über die Auslegung des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder des davon abgeleiteten Unionsrechts, wozu auch die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken gehört (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 83, Rn. 75), dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorgelegt werden können (Art. 267 Abs. 2 AEUV) bzw. müssen (Art. 267 Abs. 3 AEUV). Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragen zur Vorwirkung der besagten Markenrechtsrichtlinie und zur Auslegung der Begriffe „dispositions“ beziehungsweise „Vorschriften“ in Rn. 45 der EuGH-Entscheidung vom 18. Dezember 1997 in der Sache C-129/96 betreffen abgeleitetes Recht der Europäischen Union und sind somit statthaft. Eine Entscheidung über sie ist in vorliegendem Verfahren allerdings nicht erforderlich. Auf die Ausführungen unter Ziffer 3. b) (2) wird Bezug genommen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.