

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	29 W (pat) 58/06
Entscheidungsdatum:	7. Mai 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 MarkenG

Farbmarke Signalgelb

1. Außergewöhnliche Umstände im Sinne des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Unterscheidungskraft abstrakter Farbmarken (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel) können nur dann angenommen werden, wenn die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Teil eines in sich abgeschlossenen, von den Kennzeichnungsgewohnheiten anderer Branchen unabhängigen und somit spezifischen Marktsegments im wirtschaftlichen Sinne sind.
2. Bei kostenlosen E-Mail-Diensten ist dies nicht der Fall. Die betriebliche Herkunftsfunktion eines Farbzeichens lässt sich daher nicht in Bezug auf die konkrete Dienstleistung beurteilen.
3. Die Unterscheidungskraft kann daher nicht geprüft werden. Eine Eintragung ist nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung möglich.



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 58/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 18 976.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Mai 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet als sonstige Markenform ist die Farbe Gelb für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 und 38 mit der Farbklassifikationsangabe "Bei der beanspruchten Farbe handelt es sich um RGB 255-200-200, was HEX FF-C8-00 entspricht. Diese Angaben entsprechen RAL-K5 1003."



Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 16. März 2006 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass einer konturunbestimmten Farbmarke nur unter engen Voraussetzungen Schutz gewährt werden könne, wenn die Zahl der Waren und Dienstleistungen sehr beschränkt und der betreffende Markt sehr spezifisch sei. Angesichts des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, das jegliche Art von Software sowie eine Vielzahl von Telekommunikationsdienstleistungen umfasse, genüge die Anmeldung diesen Anforderungen nicht. Der Verkehr sei bei den einschlägigen Waren und Dienstleistungen an die rein dekorative Verwendung von Farben gewöhnt und erkenne in der angemeldeten Marke daher keinen Herkunftshinweis.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die das Verzeichnis im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingeschränkt hat auf die Dienstleistungen

Betrieb eines Online-Portals als Plattform für das Angebot und den Betrieb digitaler Dienste, nämlich kostenloser E-Mail-Dienste; Anbieten und Betreiben digitaler Dienste, nämlich kostenloser E-Mail-Dienste.

Zur Begründung ihrer Beschwerde führt sie im Wesentlichen aus, dass es sich bei den nach der Einschränkung verbleibenden Dienstleistungen der Freemaildienste um ein sehr spezifisches Marktsegment im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften handele. Zu dieser Spezifität trage bei, dass es seit Entstehung des Marktes für Freemaildienste in den 1990er Jahren nur eine überschaubare Zahl von Anbietern gebe, zu denen auch die Anmelderin zähle. Für die über ein Online-Portal angebotenen Dienste hätten diese Anbieter von Anfang an die Farbe des Firmenlogos als Hausfarbe zur Kennzeichnung verwendet und zwar regelmäßig in Form einer entsprechenden Gestaltung des Internetauftritts. Aufgrund dieser Kennzeichnungspraxis sei der Verkehr im maßgeblichen Marktsegment an die herkunftshinweisende Funktion von Farben gewöhnt. Auch unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses der Mitbewerber an der freien Verfügbarkeit von Farben könne die Unterscheidungskraft nicht verneint werden, da die Anmelderin lediglich Schutz für eine einzige spezifische Dienstleistung beanspruche, für die die Farbe Gelb keine beschreibende Bedeutung aufweise.

Hilfsweise macht die Anmelderin die Verkehrsdurchsetzung geltend. Die beanspruchte Farbe werde als Hausfarbe und Bestandteil des Firmenlogos der W... AG seit ihrer Gründung im Jahre 1995 markenmäßig für den Internetauftritt verwendet. Als Rechtsnachfolgerin der W... AG könne sich die Anmelderin die Benutzungshandlungen zurechnen lassen. Die W... AG zähle zu

den Pionieren unter den Anbietern von Freemail-Adressen und habe innerhalb kürzester Zeit große Beliebtheit und Bekanntheit unter den Nutzern erlangt. Das von ihr betriebene Internetportal sei das zweitgrößte in Deutschland und werde von über ... Millionen Internetanwendern genutzt. Die beanspruchten Dienstleistungen seien darüber hinaus vielfach prämiert worden.

Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung hat die Anmelderin verschiedene farbige Ansichten ihres Internetauftritts eingereicht.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende 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).

2. Der Prüfung der Schutzzfähigkeit ist die Farbe Gelb entsprechend der Farbklassifikationsnummer RAL-K5 1003 (Signalgelb) zugrundezulegen, die dem eingereichten Farbmuster entspricht. Der Senat hat allerdings Zweifel, ob die von der Anmelderin weiterhin angegebenen Farbklassifikationsnummern RGB 255-200-200 und HEX FF-C8-00 diesem Farbton entsprechen. Für die vor allem bei Internetgrafiken gebräuchliche RGB-Skala ergibt sich nach der Recherche des Senats bei Eingabe der Nummer RGB 255-200-200 eine hellrosa Farbe (vgl. <http://www.farb-tabelle.de> - Dezimal/Hexadezimal-Umrechner). Die Farbe HEX FF-C8-00 konnte nicht ermittelt werden. Die Anmelderin wurde auf diese Widersprüche aufmerksam gemacht, hat sich dazu aber nicht geäußert. Die Benennung der Farbklassifikationsnummer ist nicht in der MarkenV geregelt und gehört damit nicht zu den weiteren Anmeldungserfordernissen, deren Nichterfüllung zur Zurückweisung der Anmeldung führt (§ 32 Abs. 2 i. V. m. § 36 Abs. 4 MarkenG). Vorgeschrieben ist für die farbige Eintragung einer sonstigen Markenform lediglich die Bezeichnung der Farbe (§ 12 Abs. 1 S. 2 MarkenV). Da sich aus der Zusammenschau von eingereichtem Farbmuster und angegebener RAL-Nummer der Anmeldegegenstand für die Prüfung der Schutzzfähigkeit hinreichend präzise bestimmen lässt und die Sache entscheidungsreif ist, bestand für den Senat kein Anlass, das Verfahren zur Entscheidung über die Zulässigkeit der widersprüchlichen

Farbangaben an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG). Die Frage, ob eine mit widersprüchlichen Farbklassifikationsnummern bezeichnete Farbe die Voraussetzungen für die Eintragung in das Register erfüllt, war daher nicht zu entscheiden.

3. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit ist von der Dienstleistung "Betrieb eines Online-Portals als Plattform für das Angebot und den Betrieb digitaler Dienste, nämlich kostenloser E-Mail-Dienste" auszugehen. Bei der weiter beanspruchten Dienstleistung "Anbieten und Betreiben digitaler Dienste, nämlich kostenloser E-Mail-Dienste" handelt es sich trotz des abweichenden Oberbegriffs wegen der mit dem Wort "nämlich" vorgenommenen Einschränkung um die identische Dienstleistung in anderer sprachlicher Formulierung, denn die unterschiedliche Art des Angebots - über ein Online-Portal oder auf andere Weise - ändert nichts am Charakter der angebotenen E-Mail-Dienste.
4. Bei den verfahrensgegenständlichen kostenlosen E-Mail-Diensten, auch Freemail-Dienste genannt, handelt es sich um eine einzige und damit im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sehr beschränkte Zahl von Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 66 - Libertel). Zutreffend hat die Anmelderin außerdem darauf hingewiesen, dass der deutsche Markt sehr überschaubar ist, weil seit Entstehung des Freemail-Marktes unverändert nur wenige Provider Freemail-Dienste anbieten.
5. Aus der geringen Zahl der Anbieter folgt für den Senat aber nicht die Spezifität des Marktes im Sinne der vorgenannten europäischen Rechtsprechung. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nennt die beschränkte Zahl und den spezifischen Markt als Beispiele außergewöhnlicher Umstände, die dazu führen können, dass der Verkehr einer Farbe abweichend von seiner gewöhnlichen Wahrnehmung als Warenfarbe oder dekoratives Element einen betrieblichen Herkunftshinweis beimisst (vgl. EuGH GRUR 2003, 604,

Rn. 66 - Libertel). Dabei geht er nach Auffassung des Senats davon aus, dass nur in einem überschaubaren Marktsegment mit eigenen Kennzeichnungsgewohnheiten eine "Umgewöhnung" des Verkehrs in der Wahrnehmung abstrakter Farben stattfinden kann. Für den Senat folgt daraus, dass außergewöhnliche Umstände nur angenommen werden können, wenn die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Teil eines in sich abgeschlossenen, von den Kennzeichnungsgewohnheiten anderer Branchen unabhängigen und somit spezifischen Marktsegments im wirtschaftlichen Sinne sind, und aufgrund dessen in der Präsentation am Markt Besonderheiten aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 538 - grün eingefärbte Prozessorengehäuse; BPatG GRUR 2005, 1056, 1058 - Dunkelblau/Hellblau; 33 W (pat) 143/02 - Zitzengummis für Melkanlagen).

6. Danach handelt es sich bei kostenlosen E-Mail-Diensten nicht um einen spezifischen Markt. Die Recherche des Senats zeigt keine Unternehmen, die ausschließlich E-Mail-Dienste anbieten. Unabhängig von der Kostenpflichtigkeit sind E-Mail-Dienste üblicherweise Bestandteil von Internet- bzw. Providerdienstleistungen, die über Online-Portale angeboten werden und verschiedene, über das Bereitstellen eines Internetzugangs hinausgehende Dienstleistungen umfassen, wie z. B. E-Mail-Dienste, die Vermietung von Speicherplatz, die Registrierung von Domains und zahlreiche Informations- und Unterhaltungsangebote (vgl. <http://alice.aol.de>; www.arcor.de; www.freenet.de; www.gmx.net/de/; www.lycos.de; <http://web.de/fm/>). Die Inanspruchnahme dieser Internetdienstleistungen erfolgt über die Website des jeweiligen Anbieters durch Aufruf der verschiedenen Rubriken. Der angesprochene Verbraucher ist daher stets mit dem Marktauftritt für das vollständige Leistungsangebot konfrontiert, selbst wenn er nur eine einzelne Dienstleistung, wie z. B. kostenlose E-Mail-Dienste, in Anspruch nehmen möchte. Aufgrund dieser einheitlichen Präsentation nimmt er das angebotene Leistungsspektrum einschließlich der E-Mail-Dienste als ein geschlossenes Marktsegment mit einheitlichen Kennzeichnungsgewohnheiten wahr.

7. In diesem Markt der Internetdienstleistungen lässt sich eine Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Verwendung abstrakter Farben nicht feststellen. Die Recherche des Senats zeigt beim Internetauftritt von Providern einschließlich der Freemail-Anbieter eine beliebige Verwendung von Farben, insbesondere der Grundfarben Blau, Gelb und Rot. Die Farben werden dabei zur Gliederung der Seite und zur Hervorhebung der verschiedenen Leistungsangebote und Themenbereiche eingesetzt, etwa als Hintergrundfarbe, zur farbigen Umrahmung und zur farbigen Gestaltung von Überschriften, Buttons und Reitern. Dieser Eindruck einer rein ordnenden und dekorativen Funktion der verwendeten Farben wird verstärkt durch die auf jeder Seite eingestellten Fotos, nämlich einerseits Werbefotos des jeweiligen Anbieters und andererseits Fotos aus dem aktuellen Tagesgeschehen, deren Farbigkeit vom dargestellten Motiv bestimmt ist. Die Farben werden daher in einer Weise verwendet, die es dem angesprochenen Verbraucher nicht ermöglicht allein anhand der Farbgebung der Internetseite den Anbieter zu identifizieren, so dass er keine Veranlassung hat, den Farben als solchen eine herkunftshinweisende Wirkung beizumessen.
8. Da es bereits an einer Gewöhnung des Verkehrs an abstrakte Farben als betrieblichem Herkunftshinweis im Sinne einer Marke fehlt, erübrigt sich die Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichen (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 76 - Libertel). Auf die Frage einer möglichen beschreibenden Bedeutung der Farbe Gelb für die beanspruchten Dienstleistungen kommt es daher nicht an. Lässt sich für das beanspruchte Marktsegment nämlich keine Gewöhnung der Verbraucher an die markenmäßige Verwendung von Farben feststellen, so ist eine Eintragung grundsätzlich nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung möglich (vgl. Grabrucker/Fink, GRUR 2008, 371 - Jahresbericht 2007).

9. Die beanspruchte Farbe hat das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auch nicht infolge ihrer Benutzung für die beanspruchten Dienstleistungen im Verkehr überwunden (§ 8 Abs. 3 MarkenG).
- 9.1. Die Eintragung einer Marke im Wege der Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass das Zeichen infolge seiner kennzeichenmäßigen Verwendung für die fraglichen Waren und Dienstleistungen von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkannt wird. Maßgebliche Kriterien sind dabei nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften 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 (vgl. EuGH GRUR 2006, 1022, Rn. 75 - Wicklerform; GRUR 2002, 804, Rn. 60 – Philips; GRUR 1999, 723, Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee). Die Tatsache, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung einem bestimmten Unternehmen zuordnen, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, Rn. 64 - Philips; GRUR Int. 2006, 842 - Form eines Bonbons II; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 23 - VISAGE). Dies ist hier nicht der Fall.
- 9.2. Die eingereichten Unterlagen zum Internetauftritt der Anmelderin zeigen keine Herausstellung der beanspruchten Farbe im Marktauftritt und in der Werbung als Unternehmenshinweis. Die Hinterlegung des Firmenlogos WEB.DE in der Farbe Gelb ist keine Verwendung einer konturunbestimmten Farbe, so dass die beteiligten Verkehrskreise keinen Anlass haben, in der Farbe als

solcher einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen (vgl. BGH GRUR 2007, 780, Rn. 28 - Pralinenform; GRUR 2007, 235, Rn. 24 - Goldhase; GRUR 2003, 712, 7114 - Goldbarren; BGH I ZB 24/05, Rn. 38 - VISAGE; BPatG - 29 W (pat) 57/07 - Farbmarke Rot). Soweit der beanspruchte Farbton als Hintergrundfarbe der eingefügten Bilder bzw. Ordnungsfarbe für die verschiedenen Buttons, Reiter usw., verwendet wird, dient er lediglich der Strukturierung der Seite und wird daher ebenso wenig als Herkunftshinweis wahrgenommen. Da es somit bereits an einer markenmäßigen Verwendung der beanspruchten Farbe fehlt, kam die Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens nicht in Betracht.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Hu