



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 77/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 307 06 382. 8**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 10. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Angemeldet als sonstige Markenform ist die Farbe Grün mit der Farbklassifikationsnummer Pantone 334



für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 7

*„Pumpen (Maschinen) und deren Teile; Pumpen für Heizungsanlagen; Pumpen (Maschinen, Maschinen- oder Motorenteile), insbesondere für Gebäudeinstallationen (Heizung, Klima), Wasser- ver- und -entsorgung, Reinigungsgeräte und -anlagen, Werkzeugmaschinen, zur Anwendung in der Gebäudetechnik, in Gewerbe- und Industrieanlagen, in der Landwirtschaft und in der kommunalen Versorgung; Grundplattenpumpen; Trockenläuferpumpen; Nassläuferpumpen; mehrstufige Kreiselpumpen; Bohrlochpumpen; Schmutzwasserpumpen; Abwasserpumpen; Druck-erhöhungspumpen; Elektromotoren für Pumpen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten.“*

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die angemeldete Marke stelle sich lediglich als Merkmal der farbigen Ausstattung der beanspruchten Waren dar. An ihrer ungehinderten Verwendung bestehe ein schutzwürdiges Interesse der Mitbewerber i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Darüber hinaus fehle ihr aber auch jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie vor, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke müsse im vorliegenden Fall auf Fachpublikum abgestellt werden, da der Markt für Heizungspumpen sehr spezifisch sei. Die maßgeblichen Fachkreise begegneten den hier beanspruchten Spezialprodukten im Hinblick auf ihre betriebskennzeichnenden Merkmale mit erhöhter Aufmerksamkeit. Vor diesem Hintergrund und bei Anlegung des gebotenen, großzügigen Prüfungsmaßstabs könne der angemeldeten Farbmarke die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Es erfülle die Multifunktionalität einer Marke und entfalte insbesondere eine Garantie- und eine Herkunftsfunktion. Dies gelte umso mehr, als ihr keinerlei produktbeschreibender Bedeutungsgehalt zukomme. Die angesprochenen Verkehrskreise seien daran gewöhnt, auf dem hier einschlägigen Warenssektor aus der Form und der Farbe von Pumpen auf deren betriebliche Herkunft zu schließen. Der Produktsektor für Pumpen stelle einen im wirtschaftlichen Sinne abgeschlossenes Marktsegment mit eigenständigen Kennzeichnungsgewohnheiten dar. Aufgrund der speziellen Wahrnehmungsgewohnheiten der angesprochenen Verkehrskreise besitze die angemeldete Marke bei Anlegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabs ausreichende Unterscheidungskraft, zumal es vorliegend um die Eintragung der Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren gehe. Zudem sei die Anmelderin neben einer weiteren Mitbewerberin auf dem hier einschlägigen Markt der führende Anbieter der fraglichen Produkte und halte in der EU einen Marktanteil von nahezu 42%. Dies gelte entsprechend auch für Deutschland. Vor diesem Hintergrund sei die

angemeldete Farbmarke aufgrund der Dauer und Konsequenz ihrer Benutzung, sowie ihrer Marktpräsenz deshalb auch als verkehrsdurchgesetzt i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG anzusehen. Außerdem ergebe sich ihre Eintragbarkeit auch aus lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten sowie aus Voreintragungen vergleichbarer Marken durch das HABM.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 7, vom 7. April 2008 aufzuheben.

Im Übrigen regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an sowie ggf. die Vorlage der Sache an den Europäischen Gerichtshof zur Klärung gemeinschaftsrechtlicher Fragen.

Nach Durchführung einer von der Anmelderin beantragten mündlichen Verhandlung wurde mit Beschluss vom 20. Mai 2009 ins schriftliche Verfahren übergegangen. Zur Vorbereitung einer abschließenden Entscheidung wurde der Anmelderin mit gerichtlichem Zwischenbescheid vom 6. November 2009 eine Zusammenfassung der in der mündlichen Verhandlung getroffenen Feststellungen übermittelt.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn der Eintragung der Marke steht bereits das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

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 2006, 233, 235, Rdn. 45 – Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 – Libertel). Auch wenn die höchstrichterliche Rechtsprechung die „Multifunktionalität“ von Marken durchaus anerkennt (vgl. EuGH GRUR 2009, 756, 761, Rdn. 58 – L’Oréal), ist die Herkunftsfunktion von Marken nach ständiger Rechtsprechung als ihre Hauptfunktion anzusehen (vgl. EuGH GRUR 2009, 756, 761, Rdn. 58 – L’Oréal; EuGH GRUR 2006, 229, 230; Rdn. 27 f. – BioID; BGH GRUR 2008, 710, Rdn. 12 – VISAGE; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 – FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Die Vergabe kennzeichenrechtlicher Monopole kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 – Arsenal Football Club; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 – BRAVO; BGH GRUR 2008, 710, Rdn. 12 – VISAGE; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 – FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59 – EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 – SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 607 f., Rdn. 57, 60 – Libertel).

Gerade bei Farben ist insoweit zu beachten, dass die Vergabe unzulässiger Markenrechte es ohne weiteres ermöglichen würde, mit einer verhältnismäßig geringen Zahl von Anmeldungen den Mitbewerbern ein essentielles Gestaltungsmittel zu entziehen und einen freien, unverfälschten Wettbewerb damit weitgehend auszuschalten (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 858, 860, Rdn. 24 – Heidelberger Bauchemie GmbH; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 54 – Libertel). Um eine solche Entwicklung zu vermeiden, hat der EuGH verbindliche Vorgaben für die Prüfung konturloser Farbmarken aufgestellt. Dabei geht er davon

aus, dass Verbraucher Farben in aller Regel nur als ein bloßes Gestaltungsmittel wahrnehmen, weil diese für gewöhnlich lediglich als dekoratives Element oder als sachbezogenes Ausdrucksmittel verwendet werden, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen (vgl. EuGH GRUR 2004, 858, 859 f., Rdn. 38 – Heidelberger Bauchemie GmbH; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 65 f. – Libertel). Aus diesem Grund besitzt eine Farbmarke nur unter außergewöhnlichen Umständen bereits von Haus aus die erforderliche Unterscheidungskraft, so dass ihre Eintragung als Marke, ohne den Nachweis ihrer Verkehrsdurchsetzung für den Anmelder, nur im Ausnahmefall in Betracht kommt (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 227, 231, Rdn. 79 – Farbe Orange; EuGH GRUR 2004, 858, 860, Rdn. 39 – Heidelberger Bauchemie GmbH; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 54 – Libertel). Ein solcher Ausnahmefall setzt voraus, dass es sich bei dem einschlägigen Warengbiet um ein überschaubares, von den Kennzeichnungsgewohnheiten anderer Branchen unabhängiges und damit um ein im wirtschaftlichen Sinne spezifisches Marktsegment handelt, in dem Farben üblicherweise nicht nur als sachbezogene oder dekorative Elemente verwendet werden, so dass der Verkehr hier bereits an die Verwendung von Farben als betriebliche Herkunftskennzeichen gewöhnt ist (EuGH GRUR Int. 2005, 227, 231, Rdn. 79 – Orange; GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 66 ff. – Libertel; BGH GRUR 2002, 538, 539 f. – grün eingefärbte Prozessorengehäuse). Im vorliegenden Fall ist keine dieser Voraussetzungen gegeben.

So fehlt es bereits an dem von der Rechtsprechung geforderten Umstand, dass sich der potentielle Anwendungsbereich der angemeldeten Marke auf eine eng umrissene Warengruppe für einen sehr spezifischen Markt beschränken muss. Die praktischen Anwendungsfelder der vorliegend beanspruchten Waren sind keineswegs eng begrenzt, sondern ganz im Gegenteil ausgesprochen vielfältig. Die fraglichen Produkte finden in einer Vielzahl von technischen Sachverhalten Verwendung, da es sich bei dem hier einschlägigen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbereich um ein äußerst breit gefasstes Warengbiet und nicht etwa

um ein spezifisches Marktsegment im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung handelt.

Darüber hinaus fehlt es auch an einer Gewöhnung des angesprochenen Publikums an den herkunftshinweisenden Einsatz von Farben auf dem hier maßgeblichen Warengbiet. Entgegen der Wertung der Anmelderin ist insoweit zunächst festzustellen, dass mit den verfahrensgegenständlichen Waren nicht nur Fachkreise, sondern ebenso Haus- und Wohnungseigentümer und damit Endverbraucherkreise angesprochen werden, da der Vermarktungsprozess der fraglichen Produkte von vornherein auf diese Verkehrskreise ausgerichtet ist (vgl. hierzu die grundsätzlichen Ausführungen des EuGH GRUR 2004, 682, 683, Rdn. 23 ff. – Bostongurka). Soweit die Anmelderin dem sinngemäß entgegenhält, die Auswahl- bzw. Kaufentscheidung werde bei den fraglichen Waren ausschließlich von Fachleuten und nicht etwa von deren Kunden getroffen, da diese nicht über die hierfür erforderlichen Spezialkenntnisse verfügten, folgt der Senat dieser Auffassung nicht. Die Rolle der Zwischen- und Fachhändler besteht darin, die Nachfrage nach den fraglichen Produkten zu fördern bzw. zu lenken und ist somit selbstverständlich von relevanter Bedeutung. Die Annahme, den Endabnehmern würde die Entscheidung über den Kauf der betreffenden Produkte aber quasi „*aus der Hand genommen*“ geht jedoch zu weit. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Wahrnehmung der Marke durch das Fachpublikum zwar mit zu berücksichtigen, die Wahrnehmung der Endabnehmer spielt insoweit aber ebenfalls eine entscheidende Rolle, da die Marke hier Verwendung findet bzw. Auswirkungen hat (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 682, 683, Rdn 23 ff. – Bostongurka; BGH GRUR 2002, 340, 342 – Fabergé; BGH GRUR 1990, 360 f. - Apropos Film II). Selbst wenn die Anmelderin ihre Produkte ausschließlich an den Fachhandel bzw. das Fachpublikum liefern sollte, vermag dies in markenrechtlicher Hinsicht keine andere Wertung zu bewirken, da ein solches – jederzeit veränderbares – Vermarktungskonzept für die Frage der Schutzzfähigkeit eines Zeichens ohne Bedeutung ist.

Bei der Prüfung, ob und inwieweit sich die maßgeblichen Verkehrskreise bereits an die herkunftskennzeichnende Wirkung von farblichen Produktgestaltungen gewöhnt haben und deshalb deren Farbe nicht mehr nur unter funktionsgemäßen

bzw. ästhetischen Gesichtspunkten betrachten, kommt den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem hier einschlägigen Produktsektor eine maßgebliche Bedeutung zu (vgl. hierzu Rohnke, NJW 2005, 1624, 1626). Hierzu hat die Anmelderin vorgetragen, kaum ein anderer Markt werde in dieser Hinsicht so umfassend und nachhaltig von Farben geprägt, wie der Markt für Heizungs- und Sanitärpumpen – hinreichend substantiierte Belege für diese Behauptung ist sie jedoch schuldig geblieben. Der Senat hat bei seinen Recherchen keinerlei Anhaltspunkte dafür feststellen können, dass Produktfarben in dem hier maßgeblichen Produktbereich – zumindest auch – als Herkunftszeichen eingesetzt bzw. beworben würden. Die Einfärbung von Anlagen bzw. ihrer Teile auf dem hier einschlägigen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbereich ist völlig gebräuchlich, so dass sich den Verbrauchern die „Produktwelt“ auf diesem Warengbiet bereits seit längerem „bunt“ präsentiert. Der Einsatz von Farben erfolgt dabei nicht allein aufgrund ihrer dekorativen Wirkung, sondern vor allem auch im Sinne technischer Codes bzw. Schlüsselsignale und damit technischen Zwecken wie der Markierung und damit sicheren Zuordenbarkeit unterschiedlicher Funktionsbereiche (vgl. hierzu BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 4/08 – Farbmarke Violett). Auch die Einfärbung von Produktgehäusen, wie etwa für Pumpen oder Motoren ist gängige Praxis, wie dies der Senat der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung anhand verschiedener Beispiele aus dem maßgeblichen Warengbiet veranschaulicht hat. Im Hinblick auf die Warengruppe „Pumpengehäuse“, auf die sich die Anmelderin in ihrem Vortrag bezogen hat, ist insoweit etwa auf die Firmen K... und V... zu verweisen, die blau gefärbte Pumpengehäuse vertreiben, während Firmen wie S..., W... und G... hierfür vor allem verschiedene Rot- und Orange-Töne verwenden. Zwei von der Anmelderin bereits im patentamtlichen Verfahren (mit Schriftsatz vom 9. November 2006, dort Anlagen 2 und 9) eingereichte Verwendungsbeispiele zeigen sogar grünlich eingefärbte Pumpenmodelle der Firmen B... und D....

Selbst Waren, wie Heizkessel oder Heizkörper, bei denen Farbaspekte auf den ersten Blick eher fernliegend erscheinen mögen, werden längst nicht mehr nur in

klassischem Weiß oder Grau angeboten. Vielmehr sind sie wegen der geänderten Anspruchshaltung des Publikums in unterschiedlichen Designs und nahezu jeder Farbe erhältlich. So werden etwa farbige und besonders originell bzw. „trendig“ geformte Heizkörper aufgrund ihrer optischen Wirkung inzwischen sogar an extrovertierten Positionen im Wohnbereich installiert. Angesichts der dargestellten Branchengegebenheiten kann kein Zweifel daran bestehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Produkte an den sachbezogenen Einsatz von Farben gewöhnt sind. Ob der von der Anmelderin konkret gewählte Farbton ausschließlich von ihr verwendet wird – oder nicht –, ist im Zusammenhang mit dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG irrelevant, da der Nachweis einer identischen und damit neuheits-schädlichen Vorwegnahme durch die Mitbewerber dem Markenrecht fremd ist.

Eine Praxis der Anmelderin oder ihrer Mitbewerber, den Markencharakter von Farben mit entsprechenden Hinweisen wie etwa „*Nur grüne Pumpen stammen von uns*“, „*Achten sie auf die Farbe Grün!*“, „*grün = Firma XY*“ oder mit vergleichbaren Maßnahmen für die angesprochenen Verbraucherkreise hervorzuheben und so eine Gewöhnung des Publikums herbeizuführen, ist nicht feststellbar. Allein aus dem von der Anmelderin vorgetragenen Umstand, dass die hier einschlägigen Waren (aktuell) nur von einer relativ überschaubaren Anzahl von Mitbewerbern auf dem deutschen Markt angeboten würden, kann für sich genommen noch nicht auf besondere Wahrnehmungsgewohnheiten der angesprochenen Verkehrskreise geschlossen werden. Dies gilt selbst für den Fall, dass es zwischen diesen Unternehmen möglicherweise zu einem stillschweigenden Übereinkommen im Hinblick auf die Verwendung bestimmter „Hausfarben“ gekommen sein sollte. Ein solcher Rückschluss ist umso weniger möglich, als sämtliche Anbieter bei der Kennzeichnung ihrer Produkte nachweislich vor allem auf die Verwendung „klassischer“ Markenformen, wie Wort- und Bildmarken setzen.

Um eine auch nur annähernd vergleichbar hohe Eindeutigkeit der herkunftshinweisenden Wirkung von Farbgebungen zu erreichen, müssten die Verbraucher durch entsprechend intensive Bemühungen der Anbieter über einen längeren Zeitraum hinweg an eine solche Bedeutung gewöhnt worden sein (vgl. hierzu etwa Eisenführ, in Festschrift für Eike Ullmann, 2006, S. 175, 180 f.). Eine derartige Praxis hat die Anmelderin aber nicht schlüssig dargetan. Vielmehr zeigen weder der Marktauftritt der Anmelderin auf ihrer Homepage noch die von ihr zu den Akten gereichten Unterlagen eine Herausstellung der beanspruchten Farbe als Unternehmenshinweis. Die Farbe der betreffenden Produkte wird nach den Feststellungen des Senats von ihr im geschäftlichen Verkehr stattdessen gerade nicht betont oder werbemäßig herausgestellt. Farbe und Ware verbinden sich zu einem einheitlichen Erscheinungsbild, so dass die angesprochenen Verkehrskreise keinerlei Veranlassung haben, dem mit der Anmeldung beanspruchten Produktmerkmal eine herkunftshinweisende Wirkung beizumessen (vgl. hierzu BGH MarkenR 2007, 322, 326, Rdn. 28 – Pralinenform; BGH MarkenR 2007, 31, 34, Rdn. 24 – Goldhase).

Damit liegen keinerlei greifbare Anhaltspunkte dafür vor, dass die Verbraucher - erfolgreich – an eine markenmäßige Wahrnehmung von Produktfarben herangeführt worden wären. Vielmehr orientieren sich die angesprochenen Verbraucher im Hinblick auf die unternehmerische Herkunft derartiger Waren immer noch vornehmlich an denjenigen Zeichen, die ihnen seit jeher als sicherste Identifizierungsmöglichkeit vertraut sind, d. h. an den jeweils vorhandenen Wort- oder Bildmarken bzw. Firmenbezeichnungen. Da es somit an einer Gewöhnung des Verkehrs an abstrakte Farben als Kennzeichnungsmittel fehlt, erübrigt sich jede weitere Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens.

Dass die angemeldete Marke das ihrer Eintragung entgegenstehende Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch ihre Durchsetzung im Verkehr i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden haben könnte, hat die Anmelderin weder schlüssig dargetan, noch war dies sonst festzustellen. Wie mit ihr in der münd-

lichen Verhandlung erörtert, stellt es eine zentrale Voraussetzung für die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG dar, dass die entsprechend erfolgreiche, markenmäßige Benutzung des fraglichen Zeichens belegt wird (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2008, 710, 711, Rdn. 23 – VISAGE, m. w. N.). Verwendungsbeispiele auf der Grundlage konkreter Aufmachungen, wie sie von der Beschwerdeführerin vorgelegt wurden, sind für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung in aller Regel ungeeignet. Dies insbesondere dann, wenn sie – wie die zu den Akten gereichten Beispiele zeigen – neben der Einfärbung der Produkte andere Gestaltungselemente aufweisen, die vorrangig auf die jeweiligen Hersteller hinweisen, wie deren Firmennamen oder entsprechende Wort- und/oder Bildmarken. Ein markenmäßiger Gebrauch würde im vorliegenden Fall voraussetzen, dass die angemeldete Farbe entsprechend der Hauptfunktion von Marken als unternehmensbezogenes Unterscheidungsmittel eingesetzt wurde. Dagegen ist es keineswegs ausreichend, dass die Produktfarbe im geschäftlichen Verkehr „irgendwie“ in Erscheinung tritt. Ebenso wenig genügt eine mögliche Bekanntheit der betreffenden Produkte (vgl. v. Gamm, in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 8 MarkenG, Rdn. 53 m. w. N.). Stattdessen ist es unabdingbar, dass der konkrete Farbton unzweideutig als betriebliches Herkunftszeichen eingesetzt wurde, um für das angesprochene Publikum als solches erkennbar zu sein (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 382 f., m. w. N.). Dies kann zwar grundsätzlich auch dann der Fall sein, wenn das angemeldete Zeichen als Teil oder in Kombination mit einer anderen Marke benutzt wurde, wie die Anmelderin zu Recht betont hat. Dies macht es aber nicht entbehrlich, dass die beteiligten Verkehrskreise die Benutzung des angemeldeten Zeichens an sich als markenmäßigen, eigenständig kennzeichnenden Hinweis ansehen müssen. Im Rahmen des Verkehrsdurchsetzungsverfahrens muss also die Glaubhaftmachung gelingen, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Produktfarbe als selbständigen, auf ein bestimmtes Unternehmen bezogenen Herkunftshinweis ansieht. Davon kann vorliegend aber keine Rede sein, zumal – was die Anmelderin übersieht – der bloße Verkauf des Produkts keine markenmäßige Benutzung impliziert.

Die Anmelderin hat insoweit zwar darauf hingewiesen, dass sie auf dem maßgeblichen Produktsektor als einer der beiden führenden Anbieter anzusehen ist. Darüber hinaus wurde jedenfalls für Heizungspumpen ein entsprechend hoher Marktanteil benannt. Es fehlen aber jegliche konkreten und belastbaren Angaben zu Maßnahmen, mit denen die verfahrensgegenständliche Marke als betriebliches Herkunftszeichen zur Geltung gebracht wurde sowie zu den mit der Marke (also nicht lediglich mit den entsprechenden Produkten) erzielten Umsätzen oder dem für die Marke erbrachten Werbeaufwand. Dies gilt ebenso für Angaben zum Erfolg dieser Maßnahmen, d. h. zum erzielten Feedback bei den beteiligten Verkehrskreisen. So hat die Anmelderin im gesamten Verfahrensverlauf keinerlei relevante Angaben zum Durchsetzungsgrad der angemeldeten Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen vorgetragen, zu denen eben auch die Endabnehmerkreise gehören, worauf der Senat im Zwischenbescheid vom 6. November 2009 nochmals ausdrücklich hingewiesen hat. Allgemein gehaltene Ausführungen, wie etwa, die Anmelderin sowie ihre Mitbewerberin G... definierten sich „erheblich über Farbe“ und wegen der „tatsächlichen Umstände der Marktsituation“ genüge dem Fachpublikum „ein Blick“, um eine grüne Pumpe als W... -Produkt zu erkennen, sind keineswegs ausreichend, die dargestellten, gravierenden Mängel auszugleichen (vgl. hierzu nochmals Ströbele, a. a. O., § 8 Rdn. 383). Bei der gebotenen Gesamtschau aller vorgelegten Unterlagen ergeben sich nicht einmal ansatzweise Anhaltspunkte dafür, dass sich die Anmeldemarke als markenmäßiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beschwerdegegenständlichen Waren im Verkehr durchgesetzt hätte. Da es somit bereits an einer markenmäßigen Verwendung der beanspruchten Farbe fehlt, kamen weitere Ermittlungen des Senats oder eine Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle nicht in Betracht.

Da der angemeldeten Farbmarke bereits die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen ist, kommt es auf die Frage, ob an ihrer freien Verwendung auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, nicht mehr an.

Soweit die Anmelderin sinngemäß geltend macht, die angemeldete Marke sei schon aus lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten einzutragen, verkennt sie die unterschiedlichen Regelungsgehalte des markenrechtlichen Registerschutzes einerseits und des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes andererseits. So kann die Nachahmung bzw. der Nachbau von technischen Erzeugnissen, die nicht oder nicht mehr unter Sonderrechtsschutz stehen unter bestimmten Umständen unlauter sein, wie dies die Anmelderin sinngemäß vorgetragen hat. Dies setzt u.a. voraus, dass die betreffenden Erzeugnisse eine gewisse wettbewerbliche Eigenart aufweisen (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2010, 80, 82, Rdn. 21 – LIKEaBIKE; BGH MarkenR 2008, 354, 357, Rdn. 26 – Rillenkoffer, m. w. N.). Ob diese Voraussetzungen durch eine farbliche Produktgestaltung überhaupt erfüllt werden können oder nicht, kann vorliegend dahingestellt bleiben, denn das Kriterium der „wettbewerblichen Eigenart“ kann unabhängig von diesem Gesichtspunkt bereits nicht mit der markenrechtlichen Unterscheidungskraft gleichgesetzt werden. Vielmehr ist die Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG enger gefasst als die wettbewerbliche Eigenart i. S. d. UWG (vgl. hierzu etwa Rohnke, Festschrift für Erdmann, 2002, 455, 461 ff.). Die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG ist vorrangig darauf ausgerichtet, die schutzwürdigen Interessen der Allgemeinheit, insbesondere die Interessen der Mitbewerber am Erhalt eines ausreichenden Gestaltungsfreiraums einerseits und die berechtigten Individualinteressen der Anmelder an der Erlangung von Markenschutz andererseits miteinander in Einklang zu bringen. Um der Gefahr systemwidriger Entwicklungen wirksam begegnen zu können, sind deshalb die über § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG geschützten Allgemeininteressen bei der Schutzfähigkeitsprüfung von Farbmarken besonders sorgfältig mit den Anmelderinteressen abzuwägen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607, Rdn. 54 – Libertel). Im vorliegenden Fall musste diese Abwägung aus den dargelegten Gründen zur Zurückweisung des angemeldeten Zeichens führen. Ein schutzwürdiges Bedürfnis nach einem „ergänzenden“ lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz, wie ihn die Anmelderin im Verfahrensverlauf immer wieder eingefordert hat, scheidet auch deshalb aus, weil das Markenschutzsystem keine entsprechenden Schutzlücken

aufweist (vgl. BGH GRUR 2008, 793, Rdn. 26 – Rillenkoffer; sowie Schalk, in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 2 MarkenG, Rdn. 11 f. m. w. N.; Lubberger, in Eichmann/Kur, Designrecht, 2008, § 6 Rdn. 13, 129 ff.; Ingerl, WRP 2004, 809, 816). Mit dem Inkrafttreten des MarkenG als eine umfassende und in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung, verdrängt der Markenschutz in seinem Anwendungsbereich deshalb grundsätzlich den lauterkeitsrechtlichen Schutz. Auch die Bestimmung des § 2 MarkenG, wonach der Schutz nach dem Markengesetz die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht ausschließt, steht dem nicht entgegen (vgl. BGH MarkenR 2006, 110, 114, Rdn. 36, m. w. N. – Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem; BGH GRUR 2002, 622, 623 – shell.de; BGH GRUR 1999, 161, 163 – MAC Doc).

Die Beschwerde beruft sich ohne Erfolg auf die Voreintragung vermeintlich vergleichbarer Marken durch das HABM. Voreintragungen haben generell keinerlei Bindungswirkung für die Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse im konkreten Einzelfall. Die Schutzfähigkeit einer Marke ist nur auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und nicht etwa (auch) auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (vgl. EuGH MarkenR 2009, 478, 484, Rdn. 57 – American Clothing; BGH GRUR 2009, 411, 412, Rdn. 14 – STREETBALL). Dies gilt auch im Hinblick auf die zwischenzeitlich erfolgte und von der Anmelderin besonders hervorgehobene Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung 5805676, die in ihrer Farbe mit der hier verfahrensgegenständlichen Marke übereinstimmt. Die genannte Gemeinschaftsmarkenanmeldung wurde zunächst vom HABM wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Diese Entscheidung wurde im Beschwerdeverfahren bestätigt, der Marke aber aufgrund Verkehrsdurchsetzung teilweise – für die Waren „Pumpen für Heizungsanlagen“ – Schutz gewährt (vgl. hierzu die Entscheidung der Beschwerdekammer in der Sache R 1263/2008-1, veröffentlicht unter <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/databases.de.do>). Der Umstand, dass Voreintragungen - zu Recht oder zu Unrecht – erfolgt sind, kann lediglich in die umfassende

Schutzfähigkeitsprüfung des konkreten Einzelfalls miteinbezogen werden (vgl. EuGH MarkenR 2009, 201 – Schwabenpost; BGH GRUR 2009, 778, 779, Rdn. 18 – Willkommen im Leben). In diesem Sinne hat der Senat bei der Beurteilung des streitgegenständlichen Zeichens die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen berücksichtigt, ohne dass sich hieraus schutzfähigkeitsbegründende Gesichtspunkte ergeben hätten.

Der Senat sieht keine Veranlassung, von einer Entscheidung in der Sache abzusehen und den Fall entsprechend der Anregung der Anmelderin dem EuGH vorzulegen. Die von der Anmelderin aufgeworfene Frage, wie bei divergierenden Entscheidungen des HABM und des BPatG zu verfahren sei, ist bereits mehrfach vom Europäischen Gerichtshof und vom Bundesgerichtshof entschieden worden. Die Anmelderin verkennt, dass die nationalen Markensysteme einerseits und das Gemeinschaftsmarkensystem andererseits voneinander unabhängige Rechtssysteme darstellen. Deshalb ist es durchaus möglich und von der höchstrichterlichen Rechtsprechung sogar ausdrücklich anerkannt, dass es selbst bei identischen Sachverhalten und bei Anwendung inhaltlich übereinstimmender Rechtsvorschriften des harmonisierten nationalen Rechts bzw. des Gemeinschaftsrechts zu unterschiedlichen Beurteilungen der absoluten Schutzhindernisse kommen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 432, Rdn. 62 ff. – Henkel; EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 43 f. – Postkantoor). Die bloße Abweichung von einer auf der Basis der GMV getroffenen Entscheidung kann also für sich genommen in keinem Fall eine Vorlagepflicht auslösen. Eine solche Pflicht könnte allerdings dann in Betracht kommen, wenn es im konkreten Einzelfall um offene gemeinschaftsrechtliche Fragen geht, die also weder aus den gesetzlichen Quellen eindeutig zu beantworten noch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes geklärt sind (vgl. BVerfG GRUR 2005, 52 ff. – REVIAN). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Auch die Anmelderin hat keine entsprechende Rechtsfrage aufzeigen können.

Die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde kommt ebenfalls nicht in Betracht, weil die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sind. Weder ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die vorliegende Entscheidung ist vielmehr in jeder Hinsicht auf der Grundlage der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie des Bundesgerichtshofs ergangen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Stoppel

Martens

Schell

Me