



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 584/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 103 559.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 6, vom 18. Juli 2017 wird aufgehoben.
2. Das Verfahren wird zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 6. April 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, das - in der Anmeldeakte wie folgt wiedergegebene - Zeichen



als sonstige Marke für „Schlösser“ (Klasse 6) in das beim DPMA geführte Markenregister einzutragen. Der Anmeldung war folgende Beschreibung beigefügt:

„Farbkombinationsmarke: Die Farben Rot (Pantone 1795c bzw. RAL 3020) und Blau (Pantone 534c bzw. RAL 5003) haben ein Verhältnis von 15 (Rot) : 85 (Blau); sie sind seitlich nebeneinander angeordnet.“

Nach Übersendung der Empfangsbestätigung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 25. April 2017 mitgeteilt, dass die Darstellung des Anmeldezeichens um 90° im Uhrzeigersinn gedreht eingereicht worden sei (s. nachstehende Abbildung):



Diese Darstellung hat das DPMA ausweislich des Bescheids an die Anmelderin vom 5. Mai 2017 dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt. Mit Beschluss vom 18. Juli 2017 hat die Markenstelle für Klasse 6 die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung vom 2. Mai 2017 zurückgewiesen. Sie begründet ihre Entscheidung damit, dass das angemeldete Zeichen nicht dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG entspreche. Bei einer konturlosen Farbzusammenstellung seien neben der eindeutigen und dauerhaften Bezeichnung der beanspruchten Farben und der konkreten Festlegung ihres quantitativen Verhältnisses zueinander auch Angaben zur räumlichen Zuordnung der Farben erforderlich. Diese müssten sich aus der Markenbeschreibung ergeben. Die eingereichte Zeichenwiedergabe sei dagegen lediglich als Muster zu verstehen. Aus der in der vorgelegten Beschreibung enthaltenen Angabe „seitlich nebeneinander“ ergebe sich nicht, auf welcher Seite sich jeweils die beiden beanspruchten Farben befänden. Ferner sei unklar, ob die Angabe „seitlich“ eine horizontale Anordnung der Farbflächen ausschließe.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie meint, den Anmeldungsunterlagen seien die notwendigen Aussagen auch über die räumliche Anordnung der beanspruchten Farben zu entnehmen. Die Farbverteilung gehe aus der vorgelegten Markenbeschreibung, nach der die Farben „seitlich nebeneinander angeordnet“ seien, klar hervor. Diese Formulierung, die das DPMA in einer Publikation über die Anmeldung einer Farbkombination sogar ausdrücklich empfohlen habe, schließe beliebige Anordnungen von abstrakten Mustern oder Bildgestaltungen aus.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren sinngemäß beantragt,

1. den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 6, vom 18. Juli 2017 aufzuheben,
2. hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, und
3. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Auf die zulässige Beschwerde ist der angefochtene Beschluss vom 18. Juli 2017 aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen.

1. Der Senat geht davon aus, dass Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens eine Farbmarke ist. Auf dem Anmeldeformular ist zwar in dem Bereich „Zur Markenform werden folgende Angaben gemacht“ das Feld „Sonstige Markenform“ angekreuzt. Dies ist jedoch dem Umstand geschuldet,

dass ein eigenes Feld für Farbmarken nicht vorgesehen ist und die übrigen dort genannten Markenformen („Wortmarke“, „Bildmarke“, „Dreidimensionale Marke“, „Hörmarke“ und „Kennfadenmarke“) nicht passen. Durch die Angabe „Farbkombinationsmarke“ in der Beschreibung wird deutlich, dass nicht eine sonstige Markenform gemäß § 12 MarkenV, worunter beispielsweise Positions-, Bewegungs- oder Tastmarken fallen, sondern eine Farbmarke beansprucht wird.

2. Die Anmeldung enthält eine den Anforderungen des § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genügende Wiedergabe der Marke.

Eine solche Wiedergabe muss erkennen lassen, was nach dem Willen des Anmelders Gegenstand des Schutzes sein soll (Ströbele/Hacker/Thiering, Marken-gesetz, 12. Auflage, § 32, Rdnr. 13). Demzufolge muss die Marke so klar und eindeutig dargestellt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des beanspruchten Schutzgegenstands möglich ist und nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen sind (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 503, Rdnr. 13 - Gabelstapler II).

Die der Markenmeldung gemäß § 6a Abs. 2 i. V. m. § 10a MarkenV beigefügte Beschreibung reicht in Verbindung mit der eingereichten Markenwiedergabe aus, um den Schutzgegenstand bestimmen zu können. Aus dem einleitenden Satz „Farbkombinationsmarke: Die Farben Rot (Pantone 1795c bzw. RAL 3020) und Blau (Pantone 534c bzw. RAL 5003) haben ein Verhältnis von 15 (Rot) : 85 (Blau)“ geht deutlich hervor, dass die beanspruchte Marke zunächst aus einem speziellen Rot mit einem Größenanteil von 15 % und einem speziellen Blau mit einem Größenanteil von 85 % besteht. Der nachfolgende Halbsatz „sie sind seitlich nebeneinander angeordnet.“ ergänzt diese Aussage zum einen um die Angabe, dass die beiden Farben rechts oder links, also in horizontaler Richtung aneinander stoßen (vgl. zur Bedeutung von „seitlich“: „www.google.de“, Suchbegriff „seitlich“: „rechts oder links liegend, von oder nach rechts oder links“). Zum anderen wird durch das Wort „sie“ nicht nur auf die vorgenannten Farben Rot und Blau als solche, sondern

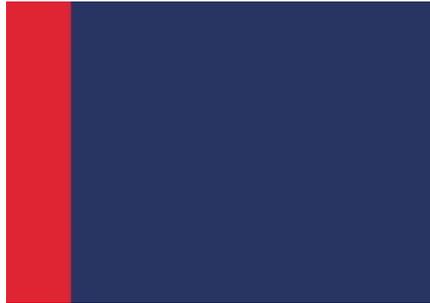
auch auf die Reihenfolge ihrer Nennung in dem vorausgehenden Satz „Die Farben Rot ... und Blau ... haben ein Verhältnis von ...“ Bezug genommen. Insofern kann der letzte Halbsatz in der Beschreibung zusammen mit der graphischen Darstellung dahingehend ausgelegt werden, dass die Farben Rot und Blau links bzw. rechts geradlinig aneinanderstoßen.

Dagegen spricht auch nicht der Umstand, dass in der elektronischen Amtsakte auf der Anlage zum Anmeldeformular eine Farbkombination dargestellt ist, auf der sich die Farbe Blau oben und die Farbe Rot unten befindet. Dies hängt einerseits mit der elektronischen Übermittlung der Anmeldeunterlagen zusammen, die alleamt im Hochformat in der elektronischen Amtsakte abgelegt sind. Andererseits fehlen auf der Anlage mit der angemeldeten Farbkombination Angaben, wo sich der obere und untere bzw. der rechte und linke Rand befinden. Um Unklarheiten zu vermeiden, wäre es zweckmäßig gewesen, wenn die Anmelderin - wie in § 8 Abs. 5 i. V. m. § 10a Abs. 3 MarkenV vorgesehen - die graphische Wiedergabe entsprechend gekennzeichnet hätte. Durch die Beschreibung wird jedoch die horizontale Rot-Blau-Anordnung und damit die Drehung der Markendarstellung um 90° nach rechts vorgegeben. Sie erläutert somit nicht nur die graphische Wiedergabe, sondern bezeichnet auch Merkmale, die sich der Darstellung nicht direkt entnehmen lassen. Zur Klärung von Widersprüchen zwischen der bildhaften Wiedergabe und der den Schutzgegenstand bestimmenden Beschreibung kommt letztgenannter eine maßgebliche Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 2007, 55, Rdnr. 24 - Farbmarke gelb/grün II). Dies gilt umso mehr, wenn - wie vorliegend - die graphische Wiedergabe eine Ausrichtung aufweist, bei der davon auszugehen ist, dass sie vornehmlich durch technische Gegebenheiten bedingt ist.

Obige Sichtweise wird zudem durch den Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 25. April 2017 bestätigt, der ebenfalls zur Auslegung des Gegenstands der in Rede stehenden Markenmeldung herangezogen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 32, Rdnr. 30). Mit ihm wird die ursprünglich

eingereichte Markendarstellung nicht in unzulässiger Weise geändert, sondern vielmehr in Übereinstimmung mit der Beschreibung erläutert.

Demzufolge ist Gegenstand der Anmeldung nachfolgendes Zeichen:



3. Es entspricht den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG.

Das Kriterium der graphischen Darstellbarkeit geht über das der Wiedergabe nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinaus, da es nicht nur den Gegenstand des Prüfungsverfahrens festlegen, sondern auch die Eintragung der Marke in das Register ermöglichen und über das Register eine zuverlässige Unterrichtung der Allgemeinheit sicherstellen soll (vgl. EuGH GRUR 2004, 858, Rdnr. 26 ff. - Heidelberger Bauchemie GmbH; BPatG GRUR 2005, 594, 596 - Hologramm).

a) Entgegen der Auffassung der Markenstelle handelt es sich bei dem gegenständlichen Zeichen nicht um eine „abstrakt unbestimmte Farbkombinationsmarke“, sondern um eine abstrakt-bestimmte Farbzusammenstellung. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle der mehreren Farben beispielsweise in Form einer geraden Linie oder einer Zickzacklinie eindeutig definiert ist, ohne dass eine äußere figürliche Begrenzung vorliegt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3, Rdnr. 43). Abstrakt-unbestimmte Farbzusammenstellungen, bei denen zwei oder mehr Farben in frei wechselnder Zusammenstellung und Formation unter Schutz gestellt werden sollen, sind bereits

von Hause aus nicht graphisch darstellbar (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3, Rdnr. 45 und 60).

b) Abstrakt-bestimmte Farbzusammenstellungen entsprechen § 8 Abs. 1 MarkenG, wenn die beanspruchten Farben systematisch so angeordnet sind, dass sie in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind. Dies ergibt sich aus der bindenden Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Art. 2 MarkenRL 89/104/EWG (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 34, 35 - Heidelberger Bauchemie GmbH), auf den § 8 Abs. 1 MarkenG zurückgeht. Denn nur anhand einer solchen Anordnung sind die zuständigen Behörden und Marktteilnehmer in der Lage, den Schutzgegenstand der Marke auf der Grundlage des Registereintrags klar und eindeutig zu bestimmen (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 26 ff. - Heidelberger Bauchemie GmbH).

(1) Erforderlich sind demzufolge zunächst Angaben zu den beanspruchten Farben.

In der Beschreibung der Marke werden die beanspruchten Farbtöne Rot und Blau durch die Farbcodes „Pantone 1795c bzw. RAL 3020“ und „Pantone 534c bzw. RAL 5003“ näher konkretisiert. In diesem Zusammenhang wird das DPMA jedoch noch zu prüfen haben, ob sich die für beide Farben jeweils angegebenen Farbcodes entsprechen. Es gibt zwar keine Formel, mit der eine direkte Umrechnung von RAL zu Pantone möglich wäre (vgl. „RiemerDruck. Die LeistungsDrucker.“ unter „<http://www.riemerdruck.de/ral-umrechnung-cmyk.html>“). Dennoch wird für den Farbton „RAL 3020“ regelmäßig die Angabe „Pantone 485“ und für den Farbton „RAL 5003“ regelmäßig die Angabe „Pantone 540“ verwendet (vgl. „RAL to Pantone Converter“ unter „<https://www.easycalculation.com/colorconverter/ral-to-pantone.php>“; „RiemerDruck. Die LeistungsDrucker.“, a. a. O.). Insofern kann derzeit dahinstehen, wie sich widersprüchliche Farbcodes in einer Beschreibung auf die Bestimmung des Anmeldegegenstands auswirken.

(2) Die weiterhin erforderliche Festlegung des quantitativen Verhältnisses der Farben zueinander ist - wie bereits dargelegt - aus der Beschreibung ersichtlich. Demnach hat die Farbe Rot einen Anteil von 15 % und die Farbe Blau einen Anteil von 85 % an der Gesamtmarke. Diese Prozentangaben gewährleisten, dass das Verhältnis der beiden Farben unabhängig von der tatsächlichen Größe der wiedergegebenen Marke immer gleich bleibt.

(3) Zudem setzt die graphische Darstellung einer Farbmarke gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG voraus, dass die räumliche Verteilung der Farben definiert ist. Nach der nationalen Rechtsprechung entspricht diesem Kriterium jedenfalls ein Anmeldebegehren, das auf Farben gerichtet ist, die nebeneinander angeordnet sind und deren Reihenfolge bestimmt ist (vgl. BGH GRUR 2007, 55, Rdnr. 13 - Gelb/Grün II unter Hinweis auf BPatG GRUR 2005, 1056, 1057 - Dunkelblau/Hellblau; BPatG GRUR 2006, 764, 765 f. - Samtrot/Silber; BPatG, Beschluss vom 7. Juli 2008, 28 W (pat) 21/08 - Orange/Schwarz; BPatG, Beschluss vom 21. August 2008, 29 W (pat) 33/08 - Rot/Gelb; BPatG, Beschluss vom 24. April 2013, 26 W (pat) 568/12 - Blau/Silber; BPatG, Beschluss vom 12. Juni 2012, 27 W (pat) 105/11 - Rot/Gelb/Blau; abweichend EuG, Beschluss vom 30. November 2017, T-102/15 - Blau/Silber). Anhand der Beschreibung und der graphischen Wiedergabe der Marke kann die Anmeldung hinreichend bestimmt und klar dahingehend ausgelegt werden, dass eine Farbmarke beansprucht wird, die links die Farbe Rot und hieran geradlinig angrenzend rechts die Farbe Blau aufweist. Demzufolge ist dem Erfordernis der Festlegung der räumlichen Aufteilung der Farben ebenfalls Genüge getan.

(4) Dagegen sind weitere Festlegungen zur Gestaltung und Ausdehnung der Farben mit dem Wesen einer Farbmarke, deren Schutzgegenstand die Farbe an sich ohne konkrete flächenhafte oder räumliche Begrenzung ist, nicht zu vereinbaren (vgl. BPatG, a. a. O. - Dunkelblau/Hellblau [juris Rdnr. 24, 26]; BPatG, Beschluss vom 21. August 2008, 29 W (pat) 33/08 - Rot/Gelb [juris Rdnr. 15 f.]).

Der angegriffene Beschluss geht daher zu Unrecht von einem Mangel der graphischen Darstellbarkeit aus und war daher aufzuheben.

4. Die Sache ist gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG an das DPMA zurückzuverweisen. Die zuständige Markenstelle hat in dem Beschluss vom 18. Juli 2017 die graphische Darstellbarkeit verneint, so dass sie zu der in dem Beanstandungsbescheid vom 2. Mai 2017 lediglich im Rahmen eines ergänzenden Hinweises angesprochenen Frage, ob der Eintragung des angemeldeten Zeichens absolute Schutzhindernisse entgegenstehen, noch nicht abschließend Stellung genommen hat. Demzufolge hat das DPMA noch nicht in der Sache selbst entschieden.

5. Dem Antrag auf Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr war zu entsprechen. Eine Rückzahlung kommt nach § 71 Abs. 3 MarkenG bei Vorliegen von Billigkeitsgründen in Betracht, also in Fällen, in denen es auf Grund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 50).

Eine derartige Fallgestaltung ist hier gegeben, weil der angefochtene Beschluss in Widerspruch zu den vom DPMA veröffentlichten Informationen zur Anmeldung einer konturunbestimmten Farbkombination steht. So enthalten sie hierzu folgenden Hinweis: „Eine entsprechende Beschreibung könnte so lauten: ‚Die Farben Blau (Pantone 2747C) und Silber (Pantone 877C) haben ein Verhältnis von 50:50; sie sind seitlich nebeneinander angeordnet.““ (vgl. „Deutsches Patent- und Markenamt“ unter „https://www.dpma.de/docs/marken/mf_farbmarke.pdf“). Die Anmelderin hat diesem amtlichen Vorschlag in vollem Umfang entsprochen. Dennoch hat die Markenstelle die Formulierung als unzureichend angesehen, ohne tragfähige Gründe für eine andere Bewertung aufzuzeigen.

Der Zweck des amtlichen Hinweises besteht gerade darin, Anmeldern anerkannte Formulierungen an die Hand zu geben und ihnen dadurch Rechtssicherheit zu

vermitteln. Wird diese berechtigte Erwartung ohne hinreichenden Anlass enttäuscht, ist es geboten, den Beteiligten im Rahmen des § 71 Abs. 3 MarkenG von den Kosten der Rechtsverfolgung zu entlasten.

6. Eine mündliche Verhandlung musste nicht stattfinden. Insbesondere kommt der nur hilfsweise gestellte Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht zum Tragen (vgl. § 69 Nr. 1 MarkenG), nachdem die angegriffene Entscheidung antragsgemäß aufgehoben wurde.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä