



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 506/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 106 466.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat am 28. September 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Farbe RAL 040 70 10



als Farbmarke für „Vergussmörtel; Vergussmörtel für Mauerdurchführungen; Vergussmörtel für Hauseinführungen“ (Klasse 19) in das Markenregister einzutragen. Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat die Anmeldung nach vorausgehender Beanstandung durch Beschluss vom 29. März 2016 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Abstrakten Farbmarken fehle die originäre Unterscheidungskraft im Allgemeinen. Das Publikum nehme Farben nämlich regelmäßig als Gestaltungsmerkmal der Ware wahr. Besondere Umstände, die eine Bejahung der Unterscheidungskraft rechtfertigten, seien nicht festzustellen. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Hersteller von Vergussmörtel nach dessen Farbe unterschei-

den würden. Auch sei keine entsprechende Gewöhnung des Verkehrs feststellbar. Bei Vergussmörteln sei die Farbgebung eine wesentliche Wareneigenschaft. Die Farbe von Mörtel werde nämlich regelmäßig auf das bearbeitete Mauerwerk abgestimmt. Vergussmörtel in dem angemeldeten Farbton könne naheliegend in Verbindung mit Ziegelwänden eingesetzt werden. Selbst wenn das angesprochene Fachpublikum Vergussmörtel für Mauer- und Hausdurchführungen nach den Farben unterscheiden würde, ergebe sich daraus nicht, dass der Farbton auch als markenrechtlicher Herkunftshinweis verstanden werde.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 2. Mai 2016. Mit Schriftsatz vom 8. Mai 2018 hat sie das Verzeichnis der Waren auf „Mineralischer Vergussmörtel für Mauerdurchführungen; mineralischer Vergussmörtel für Gas-Hauseinführungen; mineralischer Vergussmörtel zum Vergießen von Mauerdurchführungen von Gas-Hauseinführungen“ beschränkt. Nach ihrer Auffassung könne dem Anmeldezeichen nicht die Schutzfähigkeit abgesprochen werden. Insbesondere werde es von den angesprochenen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Der angefochtene Beschluss gehe unzureichend auf die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens gerade in Verbindung mit „mineralischem Vergussmörtel für Mauerdurchführungen und für Gas-Hauseinführungen“ ein. Derartige Mörtel dienten einer unbeweglichen und dichten Befestigung von Versorgungsleitungen für Gas, Trinkwasser, Fernwärme oder Kabel für Strom in Durchbrüchen einer Mauer. Sie seien ausschließlich in ihrer natürlichen Graufarbe erhältlich. Es bestehe kein Anlass, solche Mörtel mit zusätzlichem Kostenaufwand einzufärben. Denn der geringe Anteil eines derartigen Vergussmörtels, der an einer Wand sichtbar sei, werde nach dem Innenausbau eines Hauses ohnehin überstrichen. Bei den Nutzern dieser Waren handele es sich um geschultes Fachpublikum. Mit Einbaumaßnahmen beauftragte Installateure seien gehalten, nur von den für die Prüfung des Einbaus verantwortlichen Energieversorgungsunternehmen genehmigte Mörtelprodukte zu verwenden. Daher sei das von der Anmelderin beantragte Farbzeichen im gegebenen Produktzusammenhang auffällig und ungewöhnlich. Die Einfärbung des Mörtels sei die einzige Möglichkeit, die Ware

mit einem Herkunftshinweis zu versehen. Dies sei hier besonders wünschenswert, weil dadurch eine einfache Kontrolle des verwendeten Mörtels ermöglicht werde.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 19, vom 29. März 2016 aufzuheben, soweit die Markenmeldung für die Waren „Mineralischer Vergussmörtel für Mauerdurchführungen; mineralischer Vergussmörtel für Gas-Hauseinführungen; mineralischer Vergussmörtel zum Vergießen von Mauerdurchführungen von Gas-Hauseinführungen“ zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie bleibt jedoch ohne Erfolg. Das Anmeldezeichen entbehrt im beschwerdegegenständlichen Umfang der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat insoweit die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen. Soweit die Anmelderin im Beschwerdeverfahren ihre Anmeldung nicht weiter verfolgt, ist der angegriffene Beschluss wirkungslos und die Beschwerde damit gegenstandslos geworden.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608,

Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Diese Grundsätze finden auch bei abstrakten Farbmarken Anwendung, bei denen kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen zugrunde zu legen ist (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 227, Rdnr. 78 - Farbe Orange). Indessen ist bei bestimmten Markenkategorien zu beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135, Rdnr. 30 - Mag Lite; GRUR 2003, 604, Rdnr. 65 - Libertel; BGH GRUR 2016, 1167, Rdnr. 14 - Sparkassen Rot; GRUR 2015, 1012, Rdnr. 11 - Nivea Blau). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rdnr. 60 - Libertel; GRUR 2004, 858, Rdnr. 41 - Heidelberger Bauchemie; BGH GRUR 2015, 1012, Rdnr. 11 - Nivea Blau; a. A. Samwer, Der Schutz der abstrakten Farbmarke, Rdnr. 314).

Dementsprechend ist bei abstrakten Farbmarken auch unter Zugrundelegung eines großzügigen Prüfungsmaßstabs die von Haus aus bestehende Unterscheidungskraft nur unter besonderen Umständen zu bejahen (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604, Rdnr. 66 und 71 - Libertel; BGH GRUR 2016, 1167, Rdnr. 15 - Sparkassen Rot; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8, Rdnr. 328). Solche

Umstände, die für die Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke sprechen, können darin bestehen, dass die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rdnr. 66 und 71 - Libertel; BGH GRUR 2015, 1012, Rdnr. 12 - Nivea-Blau).

Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten abstrakten Farbmarke RAL 040 70 10 für die nach zulässiger Beschränkung des ursprünglichen Warenverzeichnisses gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG noch beanspruchten Waren

„Mineralischer Vergussmörtel für Mauerdurchführungen; mineralischer Vergussmörtel für Gas-Hauseinführungen; mineralischer Vergussmörtel zum Vergießen von Mauerdurchführungen von Gas-Hauseinführungen“ (Klasse 19)

von Haus aus die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Zwar können die vorliegend beanspruchten Spezialmörtel markenrechtlich einem spezifischen Markt zugerechnet werden, in dem abstrakte Farben - auch unabhängig von einer Gewöhnung des Publikums - zwanglos als betriebliches Unterscheidungsmittel wahrnehmbar sind (vgl. BGH GRUR 2015, 1012, Rdnr. 12, 14 - Nivea Blau; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8, Rdnr. 341). Wie die Anmelderin zu Recht ausführt, bestehen nämlich keine Anhaltspunkte dafür, dass die beanspruchten Spezialmörtel - in verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand - über eine gewillkürte Farbgebung verfügen. Nach den Ermittlungen des Senats richtet sich ihr farbliches Erscheinungsbild vielmehr ausschließlich nach der stoffbedingten Färbung der darin enthaltenen funktionellen Komponenten, ohne dass ihnen gesondert Farbstoffe zugesetzt werden. Derartige Vergussmörtel, insbesondere zur Verfüllung von Gas-Hauseinführungen, haben nämlich keine ästhetische Funktion, da sie nach ihrer

Verarbeitung im Mauerwerk regelmäßig äußerlich nicht sichtbar sind. Sie werden regelmäßig auch nicht aus Gründen gefälliger Warengestaltung mit Farbkomponenten versehen.

Allerdings kann die mit der Anmeldung konkret beanspruchte Farbe der materialbedingten farblichen Erscheinung der in Rede stehenden Vergussmörtel jedenfalls in einer Weise nahe kommen, dass auch das in erster Linie angesprochene Fachpublikum darin lediglich eine Variation der natürlichen Farbe eines entsprechenden Vergussmörtels sieht.

Die beanspruchten Vergussmörtel weisen auf Grund ihrer Bestandteile von Natur aus einen im Graubereich liegenden Farbton auf. Insbesondere die für Gas-Hauseinführungen bestimmten mineralischen Vergussmörtel müssen bestimmte bautechnische Anforderungen erfüllen. Deshalb sind sie regelmäßig aus einem trockenen Gemisch aus Zement, mineralischer Gesteinskörnung und gegebenenfalls Betonzusatzmitteln und/oder Betonzusatzstoffen zusammengesetzt. Zudem können sich Farbunterschiede der Mörtel aus einer unterschiedlichen Färbung der verwendeten Inhaltsstoffe, etwa Sand, ergeben. Im Übrigen kann die Farbe eines Mörtels auch abhängig vom Verarbeitungszustand (Trockenmischung, Mischung mit Wasser, ausgehärtete Masse) und Alter in gewissem Umfang variieren.

Die beanspruchte Farbe RAL 040 70 10 weist eine dezente rosa-graue Tönung auf. Trotz der laut Aussage der Beschwerdeführerin erheblichen Beimengung von Rot scheint weiterhin der Grauton durch. Durch die insgesamt unauffällige Wirkung hebt sich die beanspruchte Rosa-Grau-Mischung von tatsächlichen oder jedenfalls möglichen natürlichen Farbtönen solcher Mörtel allenfalls geringfügig ab. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die angemeldete Marke dem Bereich originär warenbedingter Farben noch zugerechnet wird. Das Verständnis des angesprochenen Fachpublikums wird hierbei auch durch den Umstand beeinflusst, dass es im einschlägigen Warenssegment gerade nicht daran

gewöhnt ist, Farben als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen. Vielmehr begegnet es einer Vielzahl von Grautönen, deren Bandbreite die beanspruchte Farbe einschließt. Mit Rücksicht auf das nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu beachtende Freihalteinteresse der Mitbewerber ist die bei einer solchen Sachlage erforderliche erhebliche Abweichung zu materialbedingten Farben daher hier nicht gegeben.

2. Ob vorliegend zusätzlich das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahingestellt bleiben.

3. Anhaltspunkte für die Überwindung des Schutzhindernisses auf Grund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG sind nicht glaubhaft gemacht. Aus dem Hinweis der Anmelderin, dass sie ihre Kunden über die Bedeutung des Farbtons als Herkunftshinweis informiert habe, ergibt sich bereits nicht, dass dieser - nicht näher quantifizierte - Adressatenkreis einen erheblichen Anteil der insgesamt angesprochenen Verkehrskreise repräsentiert. Auch lässt sich ihm nicht entnehmen, ob der mit den Waren in Berührung kommende Fachverkehr in der gegenständlichen Farbe tatsächlich einen Herkunftshinweis sieht.

4. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden, da die in § 69 MarkenG genannten Voraussetzungen einer mündlichen Verhandlung nicht vorliegen. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin den zunächst gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung durch schriftsätzliche Erklärung vom 25. September 2017 zurückgenommen.

5. Von einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen wird abgesehen. Zwar ist die Begründung des angefochtenen Beschlusses in Bezug auf die für die Beschwerdeführerin wesentlichen Waren „Vergussmörtel für Hauseinführungen“ nur cursorisch gehalten. Ein die Rückzahlung rechtfertigender Verfahrensfehler ist jedoch nicht festzustellen, da die Argu-

mentation der Markenstelle im Zusammenhang mit den übrigen Ausführungen noch nachvollzogen werden kann.

6. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Der Entscheidung liegt ein rechtlicher Maßstab zugrunde, der der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entspricht. Die Entscheidung des Senats beschränkt sich auf die einzelfallbezogene Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä