



2008

JAHRESBERICHT

Herausgeber

Der Präsident des Bundespatentgerichts
Referat für Öffentlichkeitsarbeit und
internationale Angelegenheiten
Postfach 90 02 53, 81502 München

Redaktion

RinBPatG Dr. Regina Hock, München
E-Mail: pressestelle@bpatg.bund.de

Gestaltung

Carolina Krieger, Pullach i. Isartal

Fotos

Monika Wrba, Unterhaching

Kai Bornhak, Olching, S. 2, S. 126

und mit freundlicher Genehmigung des
Tourismusamts München

Bernd Römmelt, S. 152, S. 175, S. 188

Druckerei

Deutsches Patent- und Markenamt, München

Bestellungen

schriftlich an den Herausgeber
oder per

Tel.: +49 (0) 89 69937 - 231

Fax: +49 (0) 89 69937 - 5 231

E-Mail: pressestelle@bpatg.bund.de

Internet: <http://www.bpatg.de>

München 2009

© BPatG

D.

D. MARKENRECHT

Die Rechtsprechung des Jahres 2008 setzte kontinuierlich die in den vorvergangenen Jahren aufgestellten Grundsätze zu nicht-konventionellen Markenformen in einzelfallbezogenen Differenzierungen fort. Hinsichtlich der Wortmarken finden sich nach wie vor bei den Senaten etwas voneinander abweichende Prüfungsansätze. In den Kollisionsverfahren spielt nach wie vor - zumeist auf Vortrag der Parteien - die selbständig kennzeichnende Stellung der Widerspruchsmarke im Sinne der Entscheidung des EuGH zu „THOMSON LIFE“ eine Rolle. Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH wurden nicht gestellt. Die Zahl der Löschungsverfahren, insbesondere aufgrund Bösgläubigkeit, erhöhte sich.

Die Senate ließen insgesamt in 12 Verfahren die Rechtsbeschwerde zu. Davon wurde in 8 Verfahren die Rechtsbeschwerde eingelegt.

I. Nicht-konventionelle Markenformen

1. Abstrakte Farbmarke

a) Allgemeines

Die Prüfungsabfolge¹ ist in der Rechtsprechung aller Senate wie folgt:

- Markenfähigkeit und grafische Darstellbarkeit ergeben sich aus Farbmuster, Skalenangabe und notwendiger präziser Angabe des Verhältnisses der Farben zueinander bei Farbkombinationen².
- Überprüfung, ob die beanspruchten Waren/Dienstleistungen einem Segment dergestalt zugeordnet werden können, dass die konkrete

Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis überhaupt geprüft werden können³. Wenn nein, dann Schutz nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung.

- Wenn ja, wird überprüft, ob in dem beanspruchten Segment sich die Wahrnehmung der Verbraucher von Farben als betrieblicher Herkunftshinweise anhand einer Übung der Hersteller hat entwickeln können.
- Wenn ja, weitere Prüfung auf konkrete Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis⁴. Wenn nein, dann Schutz nur über Verkehrsdurchsetzung.
- Von Durchsetzung wird grundsätzlich nur aufgrund eines demoskopischen Gutachtens ausgegangen, es sei denn, die Anforderungen des EuGH aus der Entscheidung Chiemsee sind erfüllt und die Farbe ist für die Wahrnehmung des Verbrauchers erkennbar als selbständiger betrieblicher Herkunftshinweis im Marktauftritt eingesetzt worden⁵.

b) Einfarbige Zeichen



Die Farbe Gelb war im Berichtsjahr ein begehrtes und umkämpftes Zeichen.

Schutz wurde versagt für:

„Gelb“ (HKS 3 oder RAL 0908090)⁶ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 42, eingeschränkt jeweils auf den Energiebereich, und Dienstleistungen der Klassen 37, 38.

Der 29. Senat verknüpfte die sich in diesem Verfahren stellende Frage nach der Gewöhnung des Publikums an Farben als solche als betrieblichen Herkunftshinweis mit der weiteren damit zusammenhängenden Feststellung des EuGH, dass eine

¹ Vgl. Grabrucker/Fink, Jahresbericht BPatG 2007, GRUR 2008, 371

² Vgl. BPatG GRUR 2009, 157 - Orange/Schwarz IV.

³ Vgl. BPatG GRUR 2009, 161 - Farbmarke Gelb-Yello.

⁴ Vgl. BPatG, GRUR 2009, 164 - Farbmarke Rot/Gelb.

⁵ Vgl. BPatG, GRUR 2008 428 - Farbmarke Rot; GRUR 2009, 167 - Farbmarke Sonnengelb.

⁶ BPatG, GRUR 2009, 161 - Farbmarke Gelb-Yello. Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt AZ.: I ZB 76/08.

abstrakte Farbmarke nur unter außergewöhnlichen Umständen bzw. hinsichtlich einer sehr beschränkten Zahl von Waren und Dienstleistungen als originär schutzfähig angesehen werden könne. Für beide Voraussetzungen ging er vom Sinn und Zweck dieser Aussagen im markenrechtlichen Gesamtgefüge aus, um dem Eindruck entgegen zu wirken, die Feststellung des EuGH hätte sich zu einem selbständigen Schutzhindernis entwickelt. Da die Schutzfähigkeit eines Zeichens stets in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen sei, ergebe sich selbstverständlich, dass es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine am Markt jeweils vorhandene Branche im wirtschaftlichen Sinne mit eigenen Kennzeichnungsgewohnheiten und Besonderheiten in der Präsentation handeln müsse und diese derart definierbar sein müsse, dass bei der Allgegenwart der Farben am Markt ein auf das Verzeichnis bezogener konkreter Prüfungsrahmen vorliege. Andernfalls könnten weder das DPMA noch das BPatG logischerweise überhaupt eine sorgfältige Prüfung i. S. d. Entscheidung zu **„Postkantoor“** und **„BioID“**⁷ auf die konkrete Unterscheidungskraft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen vornehmen. Davon ausgehend stellte der Senat fest, dass die beanspruchten Waren „Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation“ keiner einheitlichen Branche zuzurechnen seien und auch die Dienstleistungen „Bereitstellen von Telefon-Festnetzanschlüssen; Pre-Selection-Telefonie; Internet-Telefonie; Dienstleistungen eines Providers, nämlich Bereitstellen von Internetzugängen (Software) auch mittels Internet-by-Call“ vom Publikum nicht jeweils als

spezifische Branche, sondern aufgrund der tatsächlichen Präsentation am Markt als Bestandteil eines umfassenden Leistungsspektrums der Telefonie- und Internetanbieter wahrgenommen werde. Die Anmeldung von im Einzelnen aufgeschlüsselten Dienstleistungen könne aus diesem Grund auch nicht entsprechend dem vom EuGH aufgestellten Grundsatz zur Prüfung anhand einer sehr beschränkten Zahl von Waren oder Dienstleistungen und eines sehr spezifischen Marktes geprüft werden. Fehle es aber bereits an dem Kriterium eines am Markt sich feststellend lassenden Segments, so sei es demzufolge auch nicht möglich, eine Gewöhnung des Verkehrs an abstrakte Farben als betrieblichem Herkunftshinweis festzustellen. Die Eintragung komme daher nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung in Frage. Da die Beschwerdeführerin diese für sich nicht in Anspruch nehmen wollte, wies der Senat die Beschwerde zurück, ließ aber die Rechtsbeschwerde zu, da das Kriterium der „Gewöhnung des Verkehrs an Farben als solche als betrieblichen Herkunftshinweis“ der höchstrichterlichen Klärung bedürfe.

Die Beschwerde blieb ebenfalls erfolglos im Verfahren zu:

„Signalgelb“ (RGB 255-200-200 = RAL k5 1003 = HEX FF-C8-00)⁸, das

für kostenlose E-Mail-Dienste angemeldet worden war. Der 29. Senat sah zunächst in der Anmeldung das Problem sich im Farbton widersprechender Skalenangaben. Er stellte fest, dass die Benennung der Farbklassifikationsnummer als Voraussetzung der grafischen Darstellbarkeit trotz der Forderung des EuGH⁹ nicht in der MarkenV gere-

⁷ EuGH, GRUR 2004, 674 - POSTKANTOOR; GRUR Int. 2005, 1012 - BioID.
⁸ BPatG, NJOZ 2008, 4975 - Farbmarke Signalgelb.

gelt sei und daher nicht zu den weiteren Anmeldeanforderungen gehöre, deren Nichterfüllung zur Zurückweisung der Anmeldung führe (§ 32 Abs. 2 i. V. m. § 36 Abs. 4 MarkenV). Es ergebe sich aber aus der Übereinstimmung des eingereichten Musters mit der RAL-Angabe die für die Schutzfähigkeitsprüfung hinreichende Bestimmtheit des Anmeldegegenstands, so dass kein Anlass für eine Zurückweisung bestehe. Weiter stellte der Senat fest, dass es sich bei kostenlosen E-Mail-Diensten nicht um einen spezifischen Markt handle, denn diese seien üblicherweise Bestandteil von Internet- bzw. Providerdienstleistungen, die über Online-Portale angeboten werden und verschiedene, über das Bereitstellen eines Internetzugangs hinausgehende Dienstleistungen umfassten, u. a. die Vermietung von Speicherplatz, die Registrierung von Domains und zahlreiche Informations- und Unterhaltungsangebote⁹. Da die Inanspruchnahme dieser Internetdienstleistungen über die Website des jeweiligen Anbieters durch Aufruf der verschiedenen Rubriken erfolge, sei der angesprochene Verbraucher daher stets mit dem Marktauftritt für das vollständige Leistungsangebot konfrontiert. Aufgrund dieser einheitlichen Präsentation nehme er das angebotene Dienstleistungsspektrum einschließlich der E-Mail-Dienste als ein geschlossenes Marktsegment mit einheitlichen Kennzeichnungsgewohnheiten wahr. Beim Internetauftritt von Providern einschließlich der Freemail-Anbieter sei aber eine beliebige Verwendung von Farben, insbesondere der Grundfarben Blau, Gelb und Rot zur grafischen Hervorhebung der verschiedenen Leistungsangebote und Themenbereiche oder als Hintergrundfarbe üblich. Dieser Eindruck einer rein ordnenden und dekorativen Funktion der ver-

wendeten Farben werde 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 würden daher in einer Weise verwendet, die es dem angesprochenen Verbraucher nicht ermögliche, allein anhand der Farbgebung der Internetseite den Anbieter der beanspruchten E-Mail-Dienste zu identifizieren, so dass keine Veranlassung bestehe, einer Farbe als solcher herkunftshinweisende Wirkung beizumessen. Fehle es aber an einer Gewöhnung des Verkehrs an abstrakte Farben als betrieblichem Herkunftshinweis, so erübrige sich die Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft und eine Eintragung komme grundsätzlich nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung in Betracht. Sie anzunehmen gebe es aber schon von Vorneherein keine Anhaltspunkte, denn die eingereichten Unterlagen zum Internetauftritt der Anmelderin zeigten keine Herausstellung der beanspruchten Farbe im Marktauftritt und in der Werbung als Unternehmenshinweis. Die Hinterlegung des Firmenlogos in der Farbe Gelb sei jedenfalls keine Verwendung der konturunbestimmten Farbe als betrieblicher Herkunftshinweis und ihr Einsatz als Hintergrundfarbe im Internetauftritt bei eingefügten Bildern bzw. als Ordnungsfarbe für die verschiedenen Buttons, Reiter usw. diene lediglich der Strukturierung der Seite.

⁹ EuGH, GRUR 2003, 604 Rdnrn. 34, 37 - Libertel.

¹⁰ Vgl. dazu das vorgenannte Verfahren „Farbmarke Gelb-Yello“ (GRUR 2009, 161).



Im Verfahren zur Farbmarke „**Violett**“ (RAL 4006)¹¹ stand der Bedeutungsgehalt der Farbe im Vordergrund.

Zum einen sah sich der 28. Senat nicht in der Lage, aufgrund der zahlreichen praktischen Anwendungsfelder der beanspruchten Waren und daher mangels einer eigenständigen Branche festzustellen, ob Farben als solche eingesetzt und vom Publikum als markenrechtliche Herkunftszeichen überhaupt wahrgenommen würden. Zum anderen belegte der Senat, dass Farben generell sich im einschlägigen Warenbereich häufig als technischer Code, zur deutlichen Markierung unterschiedlicher Funktionsbereiche oder in Werbeprospekten als Hintergrundfarben zum Bildaufbau in werbeüblicher Weise fänden. Zwar möge es sein, dass es nur eine relativ kleine Zahl von Anbietern auf dem deutschen Markt für diese Waren gebe und diese teilweise aufgrund eines Übereinkommens die Nutzung der Farben für Werbezwecke abgesprochen hätten. Für die Frage der Unterscheidungskraft komme es jedoch entscheidend auf die Wahrnehmungsgewohnheiten der angesprochenen Verkehrskreise an, wozu hier - neben den fachkundigen Händlern, Bauunternehmern und Handwerkern - auch alle kommerziellen und privaten Bauherren gehörten, die diese Waren als Endabnehmer erwerben. Eine Änderung der Wahrnehmungsgewohnheiten der Endabnehmer dahingehend, Farben als solche, also ohne Firmen- oder Produktnamen, als Herkunftszeichen wahrzunehmen, sei unwahrscheinlich. Bei Investitionen in technischen Anlagen mit hohem Schadenspotenzial würde deren Qualität durch den Herstellernamen bestimmt. Die markenmäßige Benutzung der angemeldeten Farbe allein sei nicht belegt. Auf Messeständen trete dabei die

Farbe schon deswegen nicht als Marke in Erscheinung, weil der Firmenname und die Produktbezeichnung im Vordergrund stünden. Zusätzlich trete die angemeldete Farbe an den Mehrwegemischern zur Markierung von „warmem“ Wasser in Erscheinung.



Schutz wurde gewährt für:

„**Cadmium-Gelb**“ (RAL 1021)¹² für „Röntgenröhrenhauben für die zerstörungsfreie Materialprüfung“.

Der 30. Senat hielt die Farbe für originär schutzfähig. Da es sich um einen sehr speziellen Markt handle, der ausschließlich Fachkreise betreffe, und die beanspruchten Produkte üblicherweise die Farbe von Aluminium oder Edelstahl aufwiesen und nur drei Hersteller die Produkte in der jeweiligen Hausfarbe ihrer Unternehmen lackierten, denke der Verkehr nicht an einen dekorativen Einsatz der Farbe. Hinzu komme, dass es sich um ein Einbauteil handle. Daher sei auch ausgeschlossen, dass die Farbe als Warnhinweis oder Hinweis auf eine technische Funktion verstanden werde.



Die Farbmarke „**Sonnengelb**“ (HKS 3)¹³ wurde vom 29. Senat für durchgesetzt gehalten. Nach einer Einschränkung des Verzeichnisses

von Oberbegriffen der Klassen 16 und 41 auf die spezifische Ware „Steuerfachzeitschriften“ hielt der Senat aufgrund einer von ihm durchgeführten - nicht repräsentativen - Umfrage bei den einschlägigen Fachkreisen wie Finanzgerichten, berufständischen Organisationen und Verbänden und weiterer Angaben der Beschwerdeführerin zu

¹¹ BPatG, GRUR 2009, Beschl. v. 18.=6.2008 - 28 W (pat) 4/08, für „Ventile, Schieber, Hähne; Mess-, Regel-, und Steuergeräte“ und im Hilfsantrag für „Messgeräte für Temperatur, Druck, Feuchte und Durchsatz; Ventile, Schieber und Hähne, für Heizungs- und Klimanlagen bzw. für wärmetechnische Geräte.“

¹² BPatG, Beschl. v. 03.03.2008 - 30 W (pat) 131/05.

¹³ BPatG, GRUR 2009, 167 - Farbmarke Sonnengelb.

den vom EuGH¹⁴ geforderten Faktoren, wie Marktanteil, Umsatz, Dauer der Benutzung etc. die Farbe für eintragungsfähig. Die Entscheidung beruht auf zwei Kernaussagen: Die Beschwerdeführerin hatte die Farbe selbst in ihrem Marketing schon seit längerem als selbständig auf sich selbst als Herstellerin hinweisendes Element herausgestellt mit Werbeaussagen wie z. B. „Gelb ist gut für Ihren Erfolg als Steuerberater“; „Fragen über Fragen...Die Antwort ist Gelb“). In der Presse hatte sich dies Bemühen der Verankerung der Farbe als betrieblicher Herkunftshinweis widerspiegelt. Weiter ging der Senat anhand tatsächlicher Feststellungen davon aus, dass sich die angesprochenen Verkehrsteilnehmer bereits an Mehrfachkennzeichnungen bei entsprechenden Fachzeitschriften gewöhnt hätten, ähnlich den Dach- und Produktsortenmarken, und daher das gemeinsame Auftreten von Farbe und Wiedergabe des Verlagsnamens oder weiterer Logos auf der Ware nicht hindere, die Farbe als eigenständiges Zeichen für durchgesetzt zu halten. Insoweit hielt der Senat die Entscheidung des BGH zu „VISAGE“¹⁵ für nicht einschlägig.

Im Beschwerdeverfahren zu „RAPSSELB“ (RAL 1021)¹⁶ konnte die Schutzfähigkeit vom 29. Senat ebenfalls erst aufgrund Verkehrsdurchsetzung festgestellt werden für „Branchen-Telefonbücher und -verzeichnisse sowie deren Veröffentlichung“. Vom Senat war keine Übung innerhalb dieser Branche zwischen den Wettbewerbern an eine Aufteilung verschiedener Farben

untereinander¹⁷ und eine daraus resultierende Gewöhnung des Verkehrs an Farben als solche als betrieblicher Herkunftshinweis festgestellt worden. Im Übrigen träten aber Farben in vielfältiger Weise auf den beanspruchten Waren im Allgemeinen in Erscheinung und würden daher vom Publikum nur als grafisches Element aufgefasst. Im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung stellte sich das Problem der Abfrage und Ermittlung des Zuordnungsgrads, weil sich die Anmelderin aus einem ehemaligen staatlichen Monopolisten heraus entwickelt hatte. Die Abfragetechnik war derart gestaltet, dass Angaben, die sich auf den ehemaligen Monopolisten bezogen, herausgerechnet werden konnten¹⁸. Den so ermittelten Durchsetzungsgrad von 61,7 % hielt der Senat für ausreichend. Er folgte insoweit nicht dem Ansatz in der Rechtsprechung, der von einer Verknüpfung vom Maß des Allgemeininteresses an der Freihaltung des Zeichens und der Höhe des Zuordnungsgrads ausgeht¹⁹.

Ebenso gelang es dem Anmelder der abstrakten Farbmarke „Lila“ (Pantone 258)²⁰ erst aufgrund der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen vom Senat die Eintragung als durchgesetzte Marke zu erlangen. Der Farbe fehle es an originärer Unterscheidungskraft, denn der angesprochenen Verbraucher verstehe die unterschiedlichen Farbaufmachungen der Hersteller von Tapetenkleister auf den Verpackungen nicht als herkunftshinweisend, weil sich aufgrund der Feststellungen des Senats ergeben habe, dass Far-

¹⁴ EuGH, GRUR 1999, 723 - Rdnr. 51 - Chiemsee.

¹⁵ BGH, GRUR 2005, 337 - VISAGE.

¹⁶ BPatG, GRUR 2009, 170 - Farbmarke Rapselb.

¹⁷ Vgl. BPatG, GRUR 2009, 164 - Farbmarke Gelb-Rot.

¹⁸ Nach allgemeiner Meinung in Literatur und Rechtsprechung ist die Nennung eines vom Anmelder abweichenden Namens nämlich nur dann unschädlich, wenn auf andere namentlich genannte Anbieter geringe Prozentsätze entfallen, nicht aber dann, wenn sie in beachtlichem Umfang benannt werden Niedermann, GRUR 2006, 367 (371); Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl. (2003) § 8 Rdnr. 328; Ströbele in: Ströbele/ Hacker, MarkenG, 8. Aufl. (2006) § 8 Rdnr. 354; BGH GRUR 2008, 505 -- Rdnr. 30 - TUC-Salzcracker; BGH GRUR 2007, 1071 - Rdnr. 32 - Kinder II; BPatG, GRUR 2007, 324 - Kinder (schwarz-rot); Beschl. v. 14.12.2005 - 32 W (pat) 320/03, S. 9 - YOGHURTGUMS; Beschl. v. 19.07.2006 - 32 W (pat) 217/04, S. 7 - Schülerhilfe.

¹⁹ Ebenso Ströbele, GRUR 2008, 569 (572).

²⁰ BPatG, Beschl. v. 09.12.2008 - 33 W (pat) 57/07, für „Tapetenkleister (Klasse 1)“.

be nur dekorativ im beanspruchten Warenggebiet eingesetzt werde und eine farbige Verpackung selbstverständlich sei. Das im Verfahren vorgelegte demoskopische Gutachten ergab einen Durchsetzungsgrad von 52 % (56 % abzüglich der Fehlertoleranz), was der Senat für ausreichend hielt unter Berücksichtigung der weiteren Umstände: die Verpackung war seit 40 Jahren in dieser farblichen Aufmachung auf dem Markt, wobei hohe Werbeaufwendungen getätigt und große Umsatzzahlen erzielt wurden. Ihr Marktanteil hatte in den vergangenen Jahren zwischen 59 und 71 % gelegen.

c) Mehrfarbenzeichen



Für von Haus aus unterscheidungskräftig hielt der 29. Senat im Beschwerdeverfahren die Mehrfarbenkombination „Gelb-Rot“ (RAL 3000 und RAL 1021)²¹ für „maschinelle und handbetätigte Gartengeräte“, nachdem die Beschwerdeführerin den Marktauftritt der Wettbewerber in gleich bleibenden Farbkombinationen anhand von Fotos in Baumärkten belegt hatte. Darüber hinaus ergab sich aus der Historie von Herstellern landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen eine seit langem geübte Abgrenzung der konkurrierenden Landmaschinenhersteller voneinander in der Verwendung unterschiedlicher Farben für die Aufmachung ihrer jeweiligen Produkte und damit für den Senat die Gewöhnung des angesprochenen Publikums daran. Da der Farbkombination als solcher auch keinerlei Symbol- oder sonstiger Aussagegehalt für die beanspruchten Produkte zukomme, sei Unter-

scheidungskraft zu bejahen und ein Freihaltebedürfnis an diesen Farben zu verneinen.



Im Gegensatz dazu wies der 28. Senat in einer Entscheidungsreihe u. a. zu der Farbkombination „Orange/Schwarz“²² beansprucht jeweils für verschiedene Arten von Robotern - alle Beschwerden zurück. Die Anmeldung variierte jeweils in der beigefügten Darstellung der systematischen Anordnung der Farben z. B.:



²³

„4. Systematische Anordnung der Farben:

a) Farbverbindung:

Die zwei Farben grenzen unmittelbar aneinander.

b) Farbanteile:

Der Orangeanteil beträgt 95 und 55 Prozent; er ist innerhalb des so begrenzten Bereichs variabel. Der Schwarzanteil beträgt zwischen 5 und 45 Prozent; er ist innerhalb des so begrenzten Bereichs variabel. Beide Farbanteile zusammen ergeben in allen Varianten 100 Prozent.

c) Flächenhafte bzw. räumliche Farbverteilung:

Mindestens 2/3 des Orangeanteils hängen unmittelbar zusammen.“

Der Senat ging von fehlender grafischer Darstellbarkeit aus, weil das Bestimmtheitsgebot nicht erfüllt sei. Diese Unbestimmtheit der möglichen

²¹ BPatG, GRUR 2009, 164 - Farbmarke Gelb-Rot, für „maschinell und handbetätigte Gartengeräte“.

²² BPatG, Beschl. v. 25.07.2008 - 28 W (pat) 15/08; 28 W (pat) 16/08; 28 W (pat) 17/08; 28 W (pat) 18/08; 28 W (pat) 19/08; 28 W (pat) 24/08; GRUR 2009, 157 - Orange/Schwarz IV; Beschl. v. 07.07.2008 - 28 W (pat) 20/08; 28 W (pat) 21/08; 28 W (pat) 22/08; 28 W (pat) 23/08; 28 W (pat) 57/08; jew. für „Roboter“.

²³ BPatG, Beschl. v. 25.07.2008 - 28 W (pat) 19/08, für „Roboter (Kl. 7)“.

Farbzusammenstellungen ergebe sich insbesondere aus der Formulierung, dass „mindestens 2/3 des Orangeanteils unmittelbar zusammenhängen“. Seien aber in der Markenbeschreibung lediglich Bandbreiten für die Mengenanteile der Farben vorgesehen, dann führe eine solche zu einer unbestimmten Zahl von konkreten Farbzusammenhängen, die dem Markenschutz aufgrund der Rechtsprechung des EuGH zu „Heidelberger Bauchemie“²⁴ und des BGH zu „Farbmarke gelb/grün II“²⁵ nicht zugänglich sei. Deshalb kam auch die Schutzfähigkeit der Farbkombination aufgrund § 8 Abs. 3 MarkenG nicht in Betracht²⁶.

2. Dreidimensionale Formmarke

a) Allgemeines

In nur einem der wenigen im Berichtszeitraum anhängigen Verfahren zu dieser Markenform war die Beschwerde (teilweise) erfolgreich. Die zwischenzeitlich vom BGH getroffene Entscheidung zu „Rado-Uhr III“²⁷ hat zu keinen Änderungen in der Rechtsprechungslinie der Senate geführt. Geprüft wurde daher zunächst, ob sich für das einschlägige Warengbiet eine Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Funktion von Warenformmarken feststellen ließ. Konnte dies bejaht werden, wurde die Schutzfähigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 geprüft. Dabei lag der Schwerpunkt bei Prüfung der Unterscheidungskraft jeweils auf der Frage, ob es sich um eine übliche Form oder eine vom gängigen Formenschatz erkennbar abweichende Form handle.

b) Warenformmarke

Der 26. Senat bestätigte die Markenstelle in der Zurückweisung, denn unter Einbeziehung aller Grundsätze des EuGH und des BGH zur Schutzfähigkeit von Warenformen²⁸ sah er in dem angemeldeten Möbelstück keinen betrieblichen Herkunftshinweis²⁹.



Da auf dem Möbelsektor, auch bei Messemöbeln, ein sehr breites Spektrum von funktionell und ästhetisch bedingten Designvarianten und individuellen Gestaltungsformen zu finden sei, könne der Durchschnittsverbraucher hier kein erhebliches Abweichen von der branchenüblichen Norm oder eine charakteristische Differenzierung wahrnehmen. Die abgerundeten Ecken und die Thekenfüße seien jedenfalls keine über den üblichen Formenschatz hinausgehende gestalterische Eigenheit, die als Herkunftshinweis prägnant und auf Anrieb hervorträten. Die erstmalige Verwendung gerade dieser Form sei zwar urheberrechtlich, nicht aber markenrechtlich von Bedeutung.

Die abgerundeten Ecken und die Thekenfüße seien jedenfalls keine über den üblichen Formenschatz hinausgehende gestalterische Eigenheit, die als Herkunftshinweis prägnant und auf Anrieb hervorträten. Die erstmalige Verwendung gerade dieser Form sei zwar urheberrechtlich, nicht aber markenrechtlich von Bedeutung.



Die Form eines **Behälters**³⁰ war vom 27. Senat nur für die Waren „Kühlapparate und Kühlgeräte; Kühlbehälter; Behälter für Eiswürfel“ für unterscheidungskräftig gehalten worden. Insoweit gehöre die Form nicht zum bekannten Formenschatz, sondern weise ein vom Üblichen abweichendes besonderes Erschei-

Das abweichende Erscheinungsbild sei ein vom Üblichen abweichendes besonderes Erschei-

²⁴ EuGH, GRUR 2004, 858 - Heidelberger Bauchemie GmbH.

²⁵ BGH, GRUR 2007, 55 - Farbmarke gelb/grün II; BPatG GRUR 2005, 1056 (1057) - zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau.

²⁶ Zur Prüfungssystematik vgl. Grabrucker/Fink, Jahresbericht BPatG 2007, GRUR 2008, 371.

²⁷ BGH, GRUR 2007, 973 - Rado-Uhr III.

²⁸ Vgl. Grabrucker/Fink, Jahresbericht BPatG 2007, GRUR 2008, 372.

²⁹ BPatG, Beschl. v. 10.12.2008 - 26 W (pat) 29/08, für „Möbel; Bauwesen, insb. Bau von Messeständen, Dienstleistungen eines Innenarchitekten“.

³⁰ BPatG, Beschl. v. 14.8.2008 - 27 W (pat) 107/08, für „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert) etc.“

nungsbild auf, was eine Abgrenzung zu den Wettbewerbern ermögliche, so dass Unterscheidungskraft zu bejahen sei. Anders beurteilte er die Unterscheidungskraft für „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche“. Zu diesen gehörten auch Abfall- bzw. Wertstoffbehälter, die regelmäßig mehrere, auch mitunter unterschiedlich geformte Behälter und Behälterteile oder Kammern aufweisen, wie den Mitgliedern des Senats als Angehörige der betroffenen Verkehrskreise geläufig sei. Die beanspruchte Form unterscheide sich nicht von den in diesem Bereich üblichen Formgebungen.

c) Verpackungsformmarke



Vom 30. Senat wurde für schutzfähig angesehen diese „**Verpackung in Wellenform**“³¹. Das Zeichen zeige

erkennbar nur einen Teil einer möglichen Verpackung und bedürfe weiterer Elemente, um eine funktionsfähige Verpackung zu werden. Es sei daher ein Phantasiegebilde, für das sich weder ein Freihaltebedürfnis noch die fehlende Unterscheidungskraft feststellen lasse.

Zurückweisungen erfolgten in allen anderen Verfahren:

Der 25. Senat stellte fest, dass bei den beanspruchten Mundwässern die angemeldete asym-



metrische Flaschenform³² in ihren Abflachungen häufig lediglich einer besseren Handhabbarkeit diene. Die Abweichung in einer deutlicheren Vertiefung als andere Flaschen sie aufwiesen, ändere nichts an der Wahrnehmung des Verkehrs dieser

Funktion. Das vom EuGH³³ verlangte Kriterium der deutlichen Abweichung vom Üblichen sei somit nicht erfüllt. Eine solche liege auch nicht in der farblichen Gestaltung von weißer Flasche und grünem Verschluss.

Aus den im Wesentlichen selben Gründen wurden in den weiteren Beschwerdeverfahren zu Flaschen vom 26. Senat die Entscheidungen der Markenstelle bestätigt. Dies betraf:



Bocksbeutelflasche³⁴

Designerflasche³⁵

Saftflasche³⁶

3. Positionsmarke



Nur drei (Parallel-)Verfahren waren zu dieser Markenform eines **Hochzeitsglases** anhängig.

Der 26. Senat wies die Beschwerden zurück, denn er hielt die für Positionsmarken erforderlichen Angaben in der Anmeldung nicht erfüllt. Die der Anmeldung beigefügte Beschreibung „mehrere Zentimeter unterhalb des oberen Glasrandes“ sei keine exakte und eindeutige Definition der Positio-

³¹ BPatG, Beschl. v. 15.10.2008 - 30 W (pat) 281/04, für „Verpackungen; Fische und Fischwaren; Fischerzeugnisse; Fischgerichte; Fertiggerichte; Catering“.

³² BPatG, Beschl. v. 24.07.2008 - 25 W (pat) 13/06, für „Waren der Klassen 3 und 5“.

³³ EuGH, GRUR 2008, 339 - Devey / HABM.

³⁴ BPatG, Beschl. v. 27.02.2008 - 26 W (pat) 45/06 und 26 W (pat) 46/06, für „Weine“.

³⁵ BPatG, Beschl. v. 15.10.2008 - 26 W (pat) 67/07, für „Glaswaren (soweit in Kl. 21 enthalten), Flaschen“.

³⁶ BPatG, Beschl. v. 22.10.2008 - 26 W (pat) 73/07, für „Biere; alkoholfreie Getränke, Mineral-, Tafel- und Quellwässer, Fruchtsäfte; alkoholische Getränke..., Spirituosen, Liköre, Wein, Sekt“.

³⁷ BPatG, Beschl. v. 05.11.2008 - 26 W (pat) 8/08; 26 W (pat) 10/08 und 26 W (pat) 12/08, jew. für „Glaswaren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, insb. Trinkgläser“.

nierung auf den beanspruchten Waren. Es fehle auch an Unterscheidungskraft. Das Motiv der verschlungenen Fingerringe sei sehr geläufig und würde von den Käufern nur als dekoratives Verhelichungssymbol angesehen. Das Relief als solches sei vom unbefangenen Betrachter auf Anhieb nicht wahrnehmbar.

4. Einzelhandelsdienstleistungsmarke

Der 33. Senat hielt das Wortzeichen „**Vierlinden**“³⁸ für eine freihaltebedürftige Angabe, denn es sei ein Ortsname, mit dem zumindest zwei Orte in Deutschland benannt würden, nämlich eine Neugemeinde bei Seelow mit ca. 1.600 Einwohnern und einigen Handelsbetrieben sowie ein Stadtteil im Duisburger Stadtbezirk Walsum mit 12.814 Einwohnern. In beiden Orten könne Einzelhandel angesichts ihrer Größe als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Auf die Tatsache, dass die unter der Kennzeichnung „**Vierlinden**“ erbrachten Dienstleistungen derzeit nur in Köln und Düsseldorf angeboten würden, komme es im Eintragungsverfahren nicht an. Der Senat folgte ausdrücklich nicht der vom EuG in seiner Entscheidung zur Schutzfähigkeit der Marke „**Cloppenburg**“³⁹ für Einzelhandelsdienstleistungen vertretenen Auffassung, dass die Angabe der geografischen Herkunft im Einzelhandel nicht üblich sei. Dies möge zwar bezogen auf die jeweilige Unternehmenszentrale richtig sein, treffe aber jedenfalls für den Ort der Erbringung nicht zu, weil es für den Verkehr darauf ankomme, wo er einkaufen könne, wobei es auf die Bekanntheit eines Ortes, so er nur vernünftigerweise für Waren des täglichen Bedarfs in Betracht zu ziehen sei, nicht ankommen dürfe.

Im Verfahren zum Zeichen „**LOG-POINT**“⁴⁰ wies der 26. Senat die Beschwerde mangels Unterscheidungskraft ebenfalls zurück. „**LOG**“ werde als Abkürzung für den deutschen Begriff Logistik verwendet und das Zeichen insgesamt bedeute auch für die Dienstleistung des E-Commerce den Einsatz und/oder die Verbesserung der Logistik innerhalb eines Unternehmens bzw. dass unter Einsatz von logistischen Maßnahmen die Dienstleistung erbracht werde. Hinzu komme, dass auch in der weiteren Bedeutung von „**Log**“ als „**log-in**“ bzw. „**log-out**“ das Zeichen nur als Hinweis auf die Möglichkeit und Notwendigkeit der An- und/oder Abmeldung beim Vorgang des E-Commerce verstanden werde.

Hingegen hob der Senat die Zurückweisung des Zeichens „**EUROPART**“⁴¹ auf, denn obwohl der Verkehr verschiedenste Sachangaben mit dem Bestandteil „Euro“ kenne, fehle es in Bezug auf die Handelsdienstleistungen an einem klaren und eindeutigen Begriffsinhalt.

II. Wortmarken

1. Allgemeines

Bei Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens kann in der Rechtsprechung der Senate im Wesentlichen von folgender Prüfungssystematik ausgegangen werden:

³⁸ BPatG, GRUR 2009, Vierlinden für „Handelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln, alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, Haushaltswaren, Drogerieartikeln, Spielwaren, Bekleidungsartikeln, Schreibwaren“.

³⁹ EuG, GRUR 2006, 240 - Cloppenburg.

⁴⁰ BPatG, Beschl. v. 26.11.2008 - 26 W (pat) 3/08, für u. a. „Dienstleistungen eines elektronischen Handelssystems, insbesondere die Annahme und Abwicklung von elektronisch übermittelten Bestellungen“.

⁴¹ BPatG, Beschl. v. 11.06.2008 - 29 W (pat) 74/06, u. a. für „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen mit KFZ, Kfz-Zubehör und Kfz-Ersatzteilen...; Versandhandelsdienstleistungen mit Kfz ...; Kataloge für Nutzfahrzeug-Ersatzteile; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften mit Kfz-Ersatzteilen und Kfz-Zubehör für andere; Bereitstellen von Internetportalen zu Kauf und Verkauf von Nutzfahrzeugtechnik“.