

MARKENRECHT

Die Farbmarke.

Die Markenfähigkeit

Seit den grundlegenden Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 23 – Libertel; EuGH GRUR 2004, 858, Rn. 22 – Heidelberger Bauchemie) sind Farben und Farbzusammenstellungen Marke i. S. v. Art. 2 MarkenRL markenfähig, wenn sie als Zeichen wirken, sich graphisch darstellen lassen, und im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises unterscheidungs-fähig sind. Diese Grundsätze gelten auch für die Markenfähigkeit nach deutschem Recht.

Die graphische Darstellbarkeit

Im deutschen Recht ist das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit der Marke in § 8 Abs. 1 MarkenG geregelt. Nach dessen Inhalt und Bedeutung kommt es auch hier darauf an, bei der Prüfung der Schutzfähigkeit im Eintragungsverfahren eine festgelegte Form zugrunde legen zu können, die Eintragung in das Register zu ermöglichen und die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft befindlichen Marken und ihren Schutzbereich zu veröffentlichen (BGH WRP 2002, 450, 451 – Gelb/Grün; GRUR 1999, 730, 731 – Magenta/Grau).

Die graphische Darstellung der muss es deshalb ermöglichen, das Zeichen, für das markenrechtlicher Schutz begehrt wird, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sichtbar so wiederzugeben, dass es genau identifiziert werden kann (EuGH– Libertel Rn. 28f – EuGH – Heidelberger Bauchemie Rn. 25 ff.).

Danach gelten folgende Grundsätze:

- Das Erfordernis der graphischen Darstellung dient insbesondere dem Zweck, die Marke selbst festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt.
- Die Marke soll durch ihre Eintragung in ein öffentliches Register den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit, insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, zugänglich gemacht werden.
- Die zuständigen Behörden müssen klar und eindeutig die Ausgestaltung der Zeichen erkennen können, aus denen eine Marke besteht, damit sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Vorprüfung der Markenmeldung sowie auf die Veröffentlichung und den Fortbestand eines zweckdienlichen und genauen Markenregisters nachzukommen.

- Die Wirtschaftsteilnehmer müssen in der Lage sein, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potentiellen Wettbewerber veranlasst haben und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter zu erlangen.
- Ein Zeichen kann seine Rolle als eingetragene Marke nur dann erfüllen, wenn es Gegenstand einer genauen und ständigen Wahrnehmung sein kann, die die Herkunftsfunktion dieser Marke gewährleistet.
- die Darstellung des Zeichens muss eindeutig und dauerhaft sein im Hinblick auf die Dauer der Eintragung einer Marke und die Tatsache, dass die Eintragung um mehr oder weniger lange Zeiträume verlängert werden kann,

Diese Anforderungen an die graphische Wiedergabe der Farbmarke sind erfüllt, wenn sie es ermöglicht, das Zeichen genau zu identifizieren. Sie muss deshalb klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (EuGH – Libertel, Rn. 28 und 29; EuGH – Heidelberger Bauchemie, Rn. 25 und 32).

Bei Farbzusammenstellungen von Mehrfarbmarken muss im Interesse der Funktionsfähigkeit des markenrechtlichen Registerverfahrens deshalb

- der Farbton/die Farbtöne wörtlich benannt sowie nach einem international anerkannten Farbklassifikationssystem genau bezeichnet sein,
- feststehen, dass die Farbzusammenstellung in dem Zusammenhang, in dem sie verwendet wird, sich tatsächlich als Zeichen darstellt,
- die Anmeldung eine systematische Anordnung enthalten, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind,
- das Zeichen mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sichtbar so wiedergegeben sein, dass es genau identifiziert werden kann (EuGH GRUR 2004, 858, 859 – Heidelberger Bauchemie, Rn. 25).

Nur anhand einer solchen Anordnung sind Markeninhaber, zuständige Behörden und Wirtschaftsteilnehmer in der Lage, den Schutzgegenstand der Marke auf der Grundlage des Registereintrags klar und eindeutig bestimmen zu können (EuGH – Heidelberger Bauchemie, Rn. 26 und 42).

Für die graphische Darstellung einer konturlosen Farbzusammenstellung sind *kumulativ* zu spezifizieren:

- Eine eindeutige und dauerhafte Bezeichnung der beanspruchten Farben
- Eine konkrete Festlegung zum quantitativen Verhältnis
- Eine konkrete Festlegung zur räumlichen Anordnung der beanspruchten Farben

Diesen Anforderungen genügen:

- Trägerstoffe, die das Farbmuster dauerhaft nicht verändern;

- Die Angabe der genauen Farbtöne nach einem international anerkannte Kennzeichnungscode RAL/HKS/Pantone;
- Konturierung bei Mehrfarbenmarken durch die die Angabe der konkreten Farbverteilung (BGH GRUR 2007, 55, 56 (Rn. 13) – Grün/Gelb II) z. B.
 - im Verhältnis 1:1 in seitlicher Anordnung nebeneinander, bei mehr als zwei Farben auch unter Angabe der Reihenfolge (BPatG GRUR 2005, 1056, 1057 -zweifarbige Kombination Dunkelblau/Hellblau);
 - durch Anordnung zweier Farben im Verhältnis 60 % und 40 % (BPatG GRUR 2009, 164 ff. – Farbmarke Gelb/Rot)

Diesen Anforderungen genügen **nicht**:

- Eine Markenbeschreibung, die lediglich die Bandbreite für die Mengenanteile der Farben vorsieht (BPatG GRUR 2009, 157 ff. – Orange/Schwarz IV);
- Die bloße form- und konturlose Zusammenstellung zweier oder mehrere Farben oder die Nennung zweier oder mehrerer Farben „in jeglichen denkbaren Formen“;
- Die Angabe lediglich einer Bandbreite für die Mengenanteile der Farben, (z. B. 55% bis 95% Orange, 5% bis 45% Schwarz; BPatG GRUR 2009, 157 ff. - Orange/Schwarz IV).

Die Unterscheidungskraft

Marken haben Unterscheidungskraft, wenn sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rn. 48 – Henkel). Diese Grundsätze gelten auch für Farbmarken (EuGH GRUR Int. 2005, 227, 231, Rn. 78 – Farbe Orange), erscheinen eigentlich aber nicht nur redundant, sondern geradezu widersprüchlich, denn Marken können nach § 3 (1) MarkenG sowieso nur eingetragen werden, wenn sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens von denjenigen anderer unternehmen zu unterscheiden. Ist dies nicht gewährleistet, können sie mangels Unterscheidungskraft gemäß § (2) Nr. 1 MarkenG zwar nicht eingetragen werden, dieses Eintragungshindernis aber überwinden, wenn sie durch ihre ständige Benutzung diese Unterscheidungskraft später erlangen.

Im Gegensatz zu Wort- oder Bildmarken werden Farben vom maßgeblichen Publikum nicht in gleicher Weise wahrgenommen. Das liegt daran, dass die Verbraucher es nicht gewöhnt sind, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne graphische oder Wortelemente auf die Herkunft der Waren zu schließen, da - jedenfalls- bisher – nach den Gepflogenheiten des Handels Farben nicht zur Identifizierung bestimmter Waren gekennzeichnet werden. Zudem ist im Lichte des Allgemeininteresses zu berücksichtigen, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt werden darf (EuGH – Libertel Rn. 52 bis 56). Solchem Allgemeininteresse steht die Eintragbarkeit einer Farbmarke aber nicht entgegen, wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke

angemeldet wird, sehr beschränkt, der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH – Libertel Rn. 66) und die Farbzusammenstellung als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen geeignet ist (vgl. EuGH – Heidelberger Bauchemie, Rn. 37). Die Farbkombination darf daher weder einen unmittelbar beschreibenden Begriffsgehalt vermitteln noch vom Publikum lediglich als dekoratives Gestaltungselement aufgefasst werden. Darüber hinaus kommt es darauf an, ob der Verkehr in der betreffenden Branche bereits an konturunbestimmte Farben als betrieblichem Herkunftshinweis gewöhnt ist (EuGH – Libertel Rn. 62). Dies hat das BPatG z. B. im Gartenbereich für Gartengeräte aller Art angenommen, da die Verbraucher hier schon seit vielen Jahren daran gewöhnt sind, die Farben entsprechender Gartengeräte bestimmten Herstellern zuzuordnen. Da die Produkte des einen Herstellers mit den Produkten des anderen Herstellers meist nicht kompatibel sind, weiß der Verbraucher, dass er mit der Kaufentscheidung für ein Gerät auf einen Hersteller festgelegt wird. Innerhalb der farblich gekennzeichneten Produktpalette kann er dann unter beliebig vielen Zubehörteilen wählen. Die farbliche Gestaltung weist ihm quasi den Weg zu „seinem“ Hersteller und dessen Produkt- und Zubehörpalette (BPatG GRUR 2009, 164, 165 – Farbmarke Gelb-Rot).

Die Verkehrsdurchsetzung

Fehlt einer Farbmarke als solcher die Unterscheidungskraft und ist sie deshalb erst einmal von der Eintragung gemäß § 8 (2) Nr. 1 MarkenG mangels Unterscheidungskraft ausgeschlossen, hat sie noch die Möglichkeit, diese Unterscheidungskraft doch noch zu einem späteren Zeitpunkt zu erlangen, wenn sich die beteiligten Verkehrskreise durch ihre Benutzung in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie verwendet wird, an die Farbgebung für diese speziellen Waren gewöhnen. Die Eintragung einer Marke im Wege der Verkehrsdurchsetzung setzt also voraus, dass das Zeichen infolge seiner kennzeichenmäßigen Verwendung, d.h. aufgrund der Benutzung des Zeichens als Marke, für die fraglichen Waren und Dienstleistungen von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkannt wird (BGH WRP 2008, 1087 ff. – Rn. 23 – VISAGE). Maßgebliche Kriterien sind dabei nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 2006, 1022, Rn. 79 – Wicklerform; EuGH WRP 2002, 924, Rn. 60 – Philips; WRP 1999, 629, Rn. 51 – Chiemsee) insbesondere

- der von der Marke gehaltene Marktanteil,
- die Intensität der Marke,
- die geographische Verbreitung der Marke,
- die Dauer der Benutzung der 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,
- Erklärungen von Industrie- und Handelskammern,
- Erklärungen anderer Berufsverbände.

Die Tatsache, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen,

muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also einer Benutzung, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend dient (EuGH- Chiemsee Rn. 49, 54; EuGH – Philips Rn. 64; BGH- VISAGE Rn. 23).

Die Verwechslungsgefahr

Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann nur verletzt werden, wenn die geschützte Farbe als Herkunftshinweis verwendet wird (BGH WRP 227 ff. Farbmarkenverletzung I, m.w.N.). Für Farbmarken gilt da nichts anderes als für andere Markenformen. Dies folgt schon aus der Hauptfunktion der Marke, den angesprochenen Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren. Damit wird es diesen Verkehrskreisen ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die dem Markeninhaber zustehenden Schutzrechte sollen sicherstellen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Die Schutzrechte aus der Marke sind daher auf Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion beeinträchtigen könnte. Diese Hauptfunktion der Marke besteht darin, gegenüber dem Verbraucher die Herkunft der Ware zu gewährleisten, dafür, dass die so gekennzeichneten Waren unter der Kontrolle des Inhabers dieser Marke hergestellt oder vertrieben worden sind und dass er für die Qualität auch verantwortlich zeichnet (EuG WRP 2002, 316 ff. – Mag Instrument Rn. 31). Diese Grundsätze gelten bei Markenverletzungen nicht nur nicht nur im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern auch bei der Verletzung des Rechts aus einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 9 Satz 2 lit. b GMV.

Wird eine Farbe für die Verpackung einer Ware oder gar der Ware selbst verwendet, so kann allerdings nur ausnahmsweise angenommen werden, dass dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne Beifügung von graphischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (EuGH - Libertel Rn. 65; BGH WRP 2004, 227 ff. - Farbmarkenverletzung I; BGH WRP 2004, 232 Farbmarkenverletzung II). Eine solche Ausnahme setzt voraus, dass die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird (gerade verneint z. B für Telefonbücher und Branchenverzeichnisse - BPatG GRUR 2009, 170, 171 – Rapsgeilb). Dies kann beispielsweise in Betracht kommen, wenn einerseits die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen, eine entsprechende Gewöhnung des Verkehrs besteht, bei Waren der in Rede stehenden Art in der geschützten Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen (OLG Bremen WRP 2002, 460 ff. – lila Verpackung), und wenn die Farbe andererseits auch in der angegriffenen Verwendungsform ein wesentliches, durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängtes Gestaltungsmittel ist (BGH - Farbmarkenverletzung I).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Satz 2 lit. b GMV) sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren der Zeichen- und Warenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr. vgl. nur BGH WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX, m.w.N.).

Die durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft einer Farbmarke führt dazu, dass der Verkehr in der Verwendung der Farbe für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht. Dazu müssen aber der benutzte Farbton bzw. die benutzten Farben im Rahmen aller sonstigen Gestaltungselemente in einer Weise hervortreten, dass sie auch als Kennzeichnungsmittel verstanden werden. Dazu dürfen die geschützten Farbtöne in ihrer Verwendung nicht als dekorative Bestandteile, z. B. einer Verpackung, in den Hintergrund treten, sondern müssen deren Gesamteindruck auch prägen (BGH WRP 2005, 617 ff – Farbmarke „Lila“).

Die Verwechslungsgefahr nach den vorgenannten Grundsätzen muss noch im Zeitpunkt der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung gegeben sein. So ist es durchaus möglich, dass die für den Markeninhaber geschützte Farbe infolge vielfältigen Gebrauchs gleicher oder ähnlicher Ausstattungsfarben anderer Hersteller vergleichbarer Waren in ihrer Kennzeichnungskraft inzwischen geschwächt wurde oder nur noch als Beschreibung eines bestimmten Produkts innerhalb einer Produktpalette zur Abgrenzung gegenüber anderen hergestellten Erzeugnissen verwendet wird (§ 23 Nr. 2 MarkenG), wie dies z. B. zunehmend bei Tierfutter zur Deklaration bestimmter „Menues“ geschieht.

DENKRAUM können Sie auch auf www.philippfuerst.de abonnieren. Sie erhalten DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC.

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. DENKRAUM kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.
Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827
Email ... fuerst@philippfuerst.de