

Besprechung / Comptes rendus

Farben als Marke

WOLFGANG SEKRETARUK

Carl Heymanns Verlag, Köln / Berlin / München 2005, XIV + 117 Seiten,
CHF 83.00 / EUR 48.00, ISBN 3-452-26062-3

I. Rahmenbedingungen

In Deutschland hat sich – entgegen überwiegender Auffassung in der Lehre – insbesondere der 33. Senat des BPatG entschieden gegen die markenrechtliche Schutzfähigkeit abstrakter Farben ausgesprochen und hat den EuGH in der Sache «Heidelberger Bauchemie» um Beurteilung der Markenfähigkeit abstrakter Farbkombinationen gebeten (Siehe GRUR 2002, 429 ff.). Der EuGH hatte bereits im Vorlageverfahren «Libertel» (GRUR 2003, 604 ff.) entgegen den Schlussanträgen des Generalanwalts P. LÉGER (Slg. 2003 I, 3798 ff.) geurteilt, (einzelne) abstrakte Farben könnten unter Umständen – namentlich in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen – ein Zeichen sein. Ausserdem könne nicht ausgeschlossen werden, dass es Situationen gebe, in denen eine Farbe als solche auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen hinweise. Aus diesem Grund seien Farben i.S.v. Art. 2 MRL zur Unterscheidung geeignet. Zuletzt seien Farben etwa durch die Bezeichnung mittels eines international anerkannten Farbcodes auch grafisch darstellbar und damit grundsätzlich markenfähig.

In der Sache «Heidelberger Bauchemie» legte Generalanwalt LÉGER dem EuGH in seinen Schlussanträgen erneut seine Kritik an einem abstrakten Farbenschutz dar, die sich im Wesentlichen auf seine Überzeugung stützt, dass sich das Publikum nicht zuverlässig an abstrakten Farben orientieren kann, dass ausserdem ein ausgeprägtes Freihaltebedürfnis an Farben besteht und die Eintragung abstrakter Farben mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht zu vereinbaren ist (Slg. 2004 I, 6140 ff.). Der Gerichtshof (GRUR 2004, 858 ff.) bestätigte seine bisherige Rechtsprechung zwar weitgehend, kam sodann aber recht überraschend zu dem Ergebnis, abstrakte Farbkombinationen seien im Gegensatz zu einzelnen Farben nicht grafisch darstellbar, sofern die Anmeldung keine systematische Anordnung enthalte, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind. Dies bedeutet letztlich wohl das Ende der abstrakten Mehrfarbenmarke in Europa.

In beiden Entscheidungen legte der EuGH übereinstimmend fest, unter welchen Voraussetzungen einer abstrakten Farbe konkrete Unterscheidungskraft i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. b MRL zugesprochen werden könne. Er befand, es sei nur unter ganz aussergewöhnlichen Umständen – etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der massgebliche Markt sehr spezifisch sei – denkbar, dass einer Farbe als solcher unabhängig von ihrer Benutzung Unterscheidungskraft zukomme. Ausserdem bestimmte der EuGH, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einer bestimmten Farbe das Allgemeininteresse zu berücksichtigen sei, das daran bestehe, dass die Verfügbarkeit von Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer nicht ungerechtfertigt beschränkt werde.

II. Lösungsansatz des Autors

Der Autor, welcher ebenfalls als Richter am BPatG amtiert, teilt die ablehnende Haltung des Generalanwalts LÉGER und des 33. Senats des BPatG nicht, sondern beurteilt einen abstrakten Farbenschutz durch das Markenrecht grundsätzlich positiv. Im ersten Kapitel seiner Dissertation schildert er zunächst praktische Beispiele von Farben in der Werbung, welche die Bedeutung von Farben in der Marketingpraxis illustrieren: «Wer sich für Elektrowerkzeug interessiert, weiss, dass Hilti-Bohrmaschinen immer rot [...] sind.» Oder: «Wer erkennt sie nicht schon an der Farbe [...] die deutsche Post.» Das Bedürfnis nach einem abstrakten Farbenschutz erklärt der Autor damit, dass die heutige Wirt-

schaft mehr auf Marketingchancen als auf den Produktionsmöglichkeiten basiere. «Das geistige Eigentum – Konzepte, Ideen, Marketingstrategien – sei [deshalb] der wahre Schatz um den man kämpfe.» So habe beispielsweise ein deutsches Unternehmen 80 Millionen DM in eine farbbestimmte Werbekampagne investiert. Das Markenrecht gewähre nun «optimale Sicherheit für Werbeinvestitionen in Marketingstrategien, die von einer Farbe bzw. Farbkombination getragen werden.»

Im zweiten Kapitel, das den Hauptteil der Arbeit bildet, analysiert der Autor die Schutzfähigkeit und Schutzwirkungen von Farbmarken nach dem deutschen MarkenG. Er erläutert dabei auch den durch die Rechtsprechung des EuGH gesetzten Rahmen des markenrechtlichen Farbenschutzes in den Grundzügen und stellt die Rechtsprechung des BGH und die Eintragungspraxis des DPMA und des HABM dar.

In seiner Auslegung des MarkenG kommt der Autor – im Gegensatz zur Praxis des DPMA – zum Schluss, die konkrete Unterscheidungskraft abstrakter Farben könne nicht vermutungsweise verneint werden. § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG schliesst nämlich nur solche Zeichen vom Markenschutz aus, denen «jegliche Unterscheidungskraft fehlt». Es müsse deshalb objektiv feststehen, dass einem Zeichen nicht einmal die geringste Unterscheidungskraft zukomme. Dies sei aber bei Farben nicht immer der Fall. Ausserdem erlaubt § 8 Abs. 2 Ziff. 1 MarkenG nach Ansicht des Autors die Berücksichtigung eines Freihaltebedürfnisses nicht, auch wenn dies allenfalls wünschenswert und vom EuGH gefordert worden sei. Ein allgemeines Freihaltebedürfnis an Farben kann gemäss den Darlegungen des Autors sodann auch nicht bei der Prüfung von § 8 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG berücksichtigt werden, da der Wortlaut dieser Bestimmung nur beschreibende Angaben vom Markenschutz ausschliesst. Nach Auffassung des Autors ist es nach deutschem Recht damit nicht angezeigt, die Eintragungsfähigkeit von Farbmarken stets von ihrer Verkehrsdurchsetzung abhängig zu machen.

Hinsichtlich der zuweilen doch erforderlichen Verkehrsdurchsetzung abstrakter Farbmarken unterscheidet der Autor zwischen solchen Farben, denen lediglich jede Unterscheidungskraft fehlt, und solchen mit beschreibendem Charakter. Für Erstere schlägt er vor, den Durchsetzungsgrad niedrig anzusetzen und bereits die Bekanntheit bei einem nicht beträchtlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise genügen zu lassen. Wenn einer Farbe dagegen eine beschreibende Funktion beigemessen werde, so sei eine Verkehrsdurchsetzung kaum noch möglich, da zumindest die Mehrheit der Abnehmer mit dieser Farbe nur den betreffenden Anbieter identifizieren dürfe.

Die von einem Teil der Lehre geforderte Einschränkung des Schutzbereichs von Farbmarken auf identische bzw. quasi-identische Farben lehnt der Autor als zu pauschal ab. Für die Beurteilung der Farbenähnlichkeit bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sieht er vor, eine Ähnlichkeit dann anzunehmen, wenn sich zwei Farben unter denselben Farboberbegriff wie z.B. Rot, Blau oder Grün einordnen lassen und zusätzlich eine Ähnlichkeit in der Helligkeit der Farbe besteht. Es sei nach der Rechtsprechung des BGH zudem zu berücksichtigen, dass das Farberinnerungsvermögen der Verbraucher nur verhältnismässig wenige Farben umfasse, sodass geringe Unterschiede nicht wahrgenommen würden, was die Gefahr von Verwechslungen erhöhe.

Bezüglich des markenrechtlichen Verbotsanspruchs erläutert er die Rechtsprechung des BGH, wonach ein kennzeichenmässiger Gebrauch einer Farbe nur vorliegt, wenn das Publikum in der angegriffenen Farbverwendung tatsächlich einen Herkunftshinweis erblickt. Dazu ist unter anderem erforderlich, dass die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichen aufgefasst wird. Dies ist nach der Rechtsprechung des BGH etwa dann nicht der Fall, wenn die betreffende Farbe durch herkömmliche Kennzeichen in den Hintergrund gedrängt wird.

Eine rechtserhaltende Benutzung einer abstrakten Farbmarke nimmt der Autor an, wenn die betreffende Farbe in einer derart hervortretenden Weise verwendet wird, dass sie als Kennzeichen wahrgenommen wird. Eine Verwendung in einer Vielzahl von Formen, wie es zum Teil gefordert werde, sei demgegenüber nicht erforderlich.

Im dritten Kapitel, welches sich mit den Folgen des Schutzes von Farbmarken für den Wettbewerb auseinandersetzt, kommt der Autor sodann zum Schluss, das Gespenst der Fehlmonopolisierung solle insbesondere deshalb seinen Schrecken verlieren, weil jeder markenrechtliche Verbotsanspruch einen kennzeichenmässigen Gebrauch auf Seiten des Beklagten voraussetze, was im Bereich der Farben nicht ohne weiteres vorliege. Die Gewährung von absoluten Ausschliessungsbefugnissen an abstrakten Farben sei für die übrigen Unternehmen zwar ärgerlich, sie würden deshalb aber keine roten Zahlen schreiben.

III. Stellungnahme

Das Buch gewährt einen raschen Überblick über den Stand der Rechtsprechung des EuGH und des BGH zur Schutzfähigkeit und den Schutzwirkungen abstrakter Farbmarken. Ausserdem ist es sinnvoll und gelungen, dass der Autor jeweils konkrete Beispiele anfügt und diese unter seinen Lösungsvorschlag subsumiert. Angesichts der auch in der Schweiz anstehenden Auseinandersetzung über die Notwendigkeit eines abstrakten Farbenschutzes sind aber allenfalls auch alternative Lösungswege in Betracht zu ziehen.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass bereits mehrere Monografien zum markenrechtlichen Farbenschutz veröffentlicht wurden, die der Autor nicht berücksichtigt (Siehe M.C. CALDAROLA, Farbenschutz in Deutschland, den Vereinigten Staaten und Japan, Salzburg 2001, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Bd. 116; R. DIERKSEN, Die abstrakte Farbmarke, Kiel 2001, Münchner Juristische Beiträge, Bd. 19; K. SAMWER, Der Schutz der abstrakten Farbmarke, Osnabrück 2004, Karlsruher Schriften zum Wettbewerbs und Immaterialgüterrecht, Bd. 6; A.-C. SCHWARTZKOPFF, Die Schutzfähigkeit von Farben als Marken, Hamburg 2001, Deutsches und internationales Wirtschaftsrecht, Bd. 34).

Die vom Autor gefundenen Ergebnisse scheinen sodann im Rahmen einer grammatikalischen Auslegung des MarkenG als vertretbar. Eine richtlinienkonforme Auslegung würde aber etwa hinsichtlich der Unterscheidungskraft von Farben ein anderes Ergebnis nahe legen. Der EuGH hat in unzweideutiger Weise entschieden, eine originäre Unterscheidungskraft von Farben sei nur unter ganz aussergewöhnlichen Umständen denkbar. Ausserdem muss nach der Rechtsprechung des EuGH bei der Prüfung der Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse berücksichtigt werden, das daran besteht, dass die Verfügbarkeit von Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer nicht ungerechtfertigt beschränkt wird. Auch wenn die fehlende Trennung der Freihaltebedürftigkeit und der Unterscheidungskraft durch den EuGH möglicherweise streitbar ist, muss diese Rechtsprechung bei der Auslegung des nationalen Rechts der Mitgliedsstaaten berücksichtigt werden.

Diskussionswürdig sind aber vor allem die Überlegungen zur wirtschaftspolitischen und markenfunktionalen Opportunität eines abstrakten Farbenschutzes, mit denen der Autor seine positive Grundeinstellung gegenüber einem solchen Recht begründet (Siehe dazu eingehender R. BAECHLER, Sinn und Unsinn abstrakter Farbmarken, GRUR Int. 2006, 115 ff.).

So könnte beispielsweise eingewendet werden, dass das Markenrecht nicht zu einem möglichst umfassenden Schutz von Marketinginvestitionen berufen ist. Das Markenrecht dient in erster Linie der Verhinderung von Verwechslungsgefahren und ermöglicht es dadurch dem Publikum, Qualitätsinformation durch Vertrauen bzw. Goodwill zu ersetzen. Dies senkt auf Seiten der Verbraucher die Suchkosten und setzt für die Hersteller Anreize, in gute Qualität ihrer Angebote zu investieren. In diesem Rahmen kann das Markenrecht durchaus als Investitionsschutz betrachtet werden, da durch den Schutz von Goodwill mittelbar Investitionen der Zeicheninhaber in gute Qualität ihrer Angebote und solche in Marketingbemühungen geschützt werden. Ein möglichst umfassender Schutz von Marketinginvestitionen ist dagegen weder erforderlich noch durch das Markenrecht gewährleistet.

Angesichts der gegenwärtigen Kennzeichnungspraxis ist es sodann nicht evident, dass sich die Verbraucher zuverlässig an abstrakten Farben orientieren würden und dass bei Fehlen eines abstrakten Farbenschutzes tatsächlich Verwechslungsgefahren zu befürchten wären. Dass die Bohrmaschinen von «Hilti» immer rot sind, bedeutet in den Augen des hierfür massgeblichen Publikums nämlich keineswegs, dass jede rote Bohrmaschine von «Hilti» stammt. Es ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass auf den Angeboten der Inhaber aller bisher in der Schweiz erteilten Farbmarken immer eine – meist sehr bekannte – Wort- und/oder Bildmarke abgebildet ist. Fehlt diese, so kann eine Gefahr von Fehlzurechnungen nach der hier vertretenen Auffassung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Zwar wäre es allenfalls möglich, Waren oder Dienstleistungen ausschliesslich mit einer oder mehreren Farben in einer Weise zu kennzeichnen, sodass sich die Abnehmer tatsächlich an diesen Farben orientieren würden. Solange dies in der Praxis aber nicht geschieht, bleibt diese Frage wohl rein hypothetisch.

In Fällen, in denen eine konkrete Farbverwendung in Kombination mit anderen Elementen tatsächlich zu einer Verwechslungsgefahr führt, ist dem Kläger durchaus zuzumuten, entweder ein konkretes Zeichen bzw. eine konkrete Aufmachung als Marke einzutragen oder sich auf das Lauterkeitsrecht zu stützen, das den Vergleich der beiden tatsächlich verwendeten Kennzeichen erlaubt. Für einen abs-

trakteten Farbenschutz besteht deshalb mit Blick auf die Gefahr von Verwechslungen kaum ein schutzwürdiges Bedürfnis.

Dass die Verbraucher eine Farbe allenfalls mit einem bestimmten Anbieter assoziieren, ist dagegen grundsätzlich irrelevant, solange daraus keine unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr resultiert, bei welcher der Goodwill eines Unternehmens zu Unrecht auf die Waren oder Dienstleistungen eines konkurrierenden Unternehmens übertragen wird (siehe EuGH, GRUR Int. 2000, 901, «Marca/Adidas»; GRUR 1998, 389 f., «Springende Raubkatze»; abweichend BGE 126 III 315, «Rivella/Apiella»; 122 III 382, «Kamillosan/Kamillan, Kamillon», allerdings gestützt auf eine wörtliche Auslegung von Art. 4 Abs.1 lit. b MRL bei E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 112, Fn. 72, die mit der inzwischen ergangenen Rechtsprechung des EuGH unvereinbar ist). Ein abstrakter Farbenschutz würde jedoch tendenziell dazu führen, dass die Inhaber solcher Marken blosse Assoziationsgefahren unterbinden könnten, was jedenfalls bei ökonomischer Betrachtung wohl nicht gerechtfertigt werden kann. Solche Assoziationen, wie sie namentlich bei farblich an ein bekanntes Produkt angelehnten Nachahmungen (sogenannte Look-alikes) entstehen, führen nämlich nicht zu Goodwill-Verlusten auf Seiten des Originalanbieters und produzieren zugleich Information über das Bestehen eines möglicherweise tauglichen Substitutionsangebotes. Da der Verzicht auf einen Schutz vor blossen Assoziationsgefahren ferner kaum darin münden wird, dass die Originalanbieter auf die Vermarktung ihrer Angebote verzichten oder diese Bemühungen in beachtenswertem Umfang einschränken werden, erweisen sich solche Assoziationen bei tatsächlich konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen demnach als transparenzfördernd (Siehe dazu auch S. SCHACKERT, Verwechslungs- und Assoziationsgefahr als Determinanten für den Schutzzumfang der Marke, Konstanz 2001, Schriften zum Marken- und Wettbewerbsrecht, Bd. 5, 358). Die positiven Markttransparenzeffekte – nicht verwechselbarer – farblicher Anlehnungen sind in willkommener Weise wettbewerbsintensivierend und sollten deshalb nicht unterbunden werden können. Die Gewährung eines abstrakten Farbenschutzes erscheint bereits in dieser Hinsicht nicht nur als unnötig, sondern als geradezu kontraproduktiv.

Darüber hinaus besteht an Farben ein ganz erhebliches Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit. Grundsätzlich sollte es nämlich allen Unternehmen gleichermaßen gestattet sein, Farben zur Erweckung von Aufmerksamkeit, zur Erhöhung der Lesbarkeit von Schriften, zur Schaffung optischer Effekte, zur Beschreibung und Suggestion, zur Erreichung technischer Zwecke sowie zur Befriedigung der Farbvorlieben des Publikums zu verwenden. Dieses Freihaltebedürfnis ist als gewichtig zu bewerten, weil eine hinsichtlich ihrer Aufmerksamkeitswirkung oder Symbolik gelungene Farbwahl im Vergleich zu einer diesbezüglich weniger wirksamen Farbe einen Umsatzunterschied von bis zu 40% bewirken kann (Siehe R. LANE, Forbes Magazine vom 23. Dezember 1991, 144 ff.). Verstärkt wird dieses Freihaltebedürfnis durch die Konturunbestimmtheit abstrakter Farbmarken, die – im Vergleich zu den übrigen Markenformen – einen erheblich weiteren Schutzgegenstand zur Folge hat.

Der im deutschen Recht gewählte Ansatz, diese Probleme über die zurückhaltende Beurteilung

des kennzeichenmässigen Gebrauchs einer Farbe durch den behaupteten Verletzer zu entschärfen, ist vermutlich nur als Notlösung für die vom EuGH als zulässig beurteilten abstrakten Einfarbenmarken sinnvoll. Wenn der Inhaber einer abstrakten Farbmarke gestützt auf dieses Recht jedoch all dies nicht verbieten kann, was auch in der Tat nicht verboten werden können sollte, so ist seine Farbmarke im Wesentlichen nutzlos und verursacht lediglich Kosten.

Im schweizerischen Recht sind abstrakte Farben aus diesen Gründen weiterhin als absolut Freihaltebedürftig zu beurteilen (Gl.M. HGer AG, sic! 2005, 377 ff., «Rot»; D. RÜETSCHI/D. STAUBER, Eintragung und Schutz abstrakter Farbmarken, sic! 1/2006, 3 ff.). Eine Interessenabwägung zwischen dem überaus fragwürdigen Nutzen eines abstrakten Farbenschutzes und den wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen sowie den Kosten aus Erwerb, Aufrechterhaltung und Rechtsdurchsetzung eines solchen Instruments zeigt nämlich insgesamt negative Wettbewerbswirkungen auf. Ein absolutes Freihaltebedürfnis ist im Übrigen für alle Waren und Dienstleistungen sowie für alle abstrakten Farben bzw. Farbnuancen anzunehmen. Eine Einschränkung der absoluten Freihaltebedürftigkeit auf die Grundfarben Rot, Grün, Blau (additive Mischung), Cyan, Magenta und Gelb (subtraktive Mischung) oder auf die Gegenfarben der postrezeptoralen Farbverarbeitung (Rot, Grün; Blau, Gelb sowie Hell, Dunkel bzw. Weiss, Schwarz) erscheint nicht zweckmässig (A.M. HGer AG, sic! 2005, 382, «Rot»; RÜETSCHI / STAUBER, sic! 2006, 3 ff.). Die hier vertretene Auffassung wird innerhalb der EU etwa vom portugiesischen Gesetzgeber geteilt, der alle abstrakten Farben aufgrund ihrer Freihaltebedürft-

tigkeit vom Markenschutz ausgeschlossen hat und auch keinen Schutzerwerb mittels Verkehrsdurchsetzung zulässt (siehe Art.223 Abs. 1 lit. e Código da propriedade industrial, vom 5. März 2003).

Angaben zum Autor