

Herausgeber

Prof. Dr. Helmut Köhler

Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Wolfgang Büscher

Prof. Dr. Franz Hacker

Dr. Gangolf Hess

Prof. Dr. Stefan Leible

Dr. Reiner Münker

In Zusammenarbeit mit der
Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs
Frankfurt am Main e.V.

dfv' Mediengruppe
Frankfurt am Main

Editorial: Dr. Fabian Sokolowski

Das Markenrecht wird bunter – die Usurpation von Farbmarken hingegen schwieriger

139 Prof. Dr. Christian Alexander

Die Neufassung von § 5 a UWG

147 Prof. Dr. Peter W. Heermann, LL.M.

Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Verhältnis eines Sportverbandes gegenüber Nichtmitgliedern

154 Prof. Dr. Mike Wienbracke, LL.M.

Europäisches Beihilfenrecht (Teil 1)

162 Michael Thiesen

Von lila Postkarten und springenden Pudeln

169 Dr. Sascha Vander, LL.M.

Multi-Vertriebskonzepte und ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz – Selbst veranlasste Torpedierung lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes?

176 Hewlett-Packard Belgium /Reprobel

EuGH, Urteil vom 12.11.2015 – C-572/13

182 Kommentar von **Dr. Alexander R. Klett und Kathrin Schlüter**

184 All Net Flat

BGH, Urteil vom 15.10.2015 – I ZR 260/14

187 Haftung für Hyperlink

BGH, Urteil vom 18.06.2015 – I ZR 74/14

191 Mundspüllösung III

BGH, Urteil vom 25.06.2015 – I ZR 205/13

193 Zuweisung von Verschreibungen

BGH, Urteil vom 18.06.2015 – I ZR 26/14

196 Keine Mitwirkungspflicht bei Zustellung von Anwalt zu Anwalt

BGH, Urteil vom 26.10.2015 – AnwSt (R) 4/15

198 Kommentar von **Stefan Kolb**

199 Bounty

BGH, Urteil vom 21.10.2015 – I ZR 23/14

203 Eco-soil

BGH, Urteil vom 21.10.2015 – I ZR 173/14

229 Porsche-Tuning

BGH, Urteil vom 06.10.2015 – KZR 87/13

239 Kommentar von **Sebastian Telle**

Das Markenrecht wird bunter – die Usurpation von Farbmarken hingegen schwieriger



PA Dr. Fabian Sokolowski

Der Grüne Bereich hat in markenrechtlicher Sicht einige gelbe, blaue und rote Flecken erhalten, über die bereits verschiedentlich berichtet wurde. Angesichts der jüngsten BGH-Entscheidung „Sparkassen-Rot/Santander-Rot“ (BGH, 23.09.2015 – I ZR 78/14, WRP 2015, 1487 ff.) lohnt es sich, die aktuellen Entwicklungen Revue passieren zu lassen.

Abstrakte Farbmarken gelten als originär nicht unterscheidungskräftig; zur Überwindung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft muss daher regelmäßig eine Verkehrsdurchsetzung der Farbmarke erfolgt sein. In der Entscheidung „Langenscheidt-Gelb“ hat der BGH dargelegt, dass auch bei abstrakten Farbmarken kein deutlich über 50 % liegender Durchsetzungsgrad erforderlich ist, um eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG annehmen zu können (BGH, 23.10.2014 – I ZB 61/13, WRP 2015, 726, Rn. 41). Unrealistisch hohe Durchsetzungsgrade stehen damit auch für abstrakte Farbmarken nicht mehr zur Diskussion.

In „Langenscheidt-Gelb“ entschied der BGH zudem, dass die Benutzung einer Farbe in Alleinstellung keine Voraussetzung einer markenmäßigen Verwendung ist. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Zeichen, wie beispielsweise Bild- und Wortzeichen, sind für eine markenmäßige Farbnutzung unschädlich (Rn. 23 – 25 der Entscheidung). Einer Farbe kann folglich eine selbständig kennzeichnende Stellung in einem komplexen Gesamtkennzeichen zukommen. Dies hat zur Folge, dass es nur auf die Ähnlichkeit der Farbmarke mit der Farbe in der angegriffenen Verwendung ankommt (BGH, 18.09.2014 – I ZR 228/12, WRP 2014, 1314, Rn. 55 – Gelbe Wörterbücher).

Der BGH hat nun in „Sparkassen-Rot/Santander-Rot“ entschieden, dass ein effektiver Farbmarkenschutz nicht auf diese Fälle beschränkt ist. Der Schutz greift auch dann wirksam ein, wenn der Dritte eine identische oder ähnliche Farbe im Kontext eines Gesamtzeichens einsetzt: Zum einen über die mittelbare Verwechslungsgefahr, z. B. weil der Verkehr im betreffenden Marktsegment an die Farbe als Hinweis auf organisatorische Verbindungen gewöhnt ist (Rn. 102 ff. der Entscheidung). Zum anderen über den Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Rn. 106 ff.). Der BGH entkräftet damit das Standardargument, Farbmarkenschutz müsse ausscheiden, sobald der Verletzer seine Farbe zusammen mit einer Wortmarke einsetzt. Im Ergebnis ist die Farbmarke nun besser vor Usurpationen geschützt. Dieser Schutz ist nicht überzogen, weil er Umstände

wie bestimmte Kennzeichnungsgewohnheiten oder eine Bekanntheit der Farbmarke voraussetzt.

Der Bekanntheit der Farbmarke und ihrer Kennzeichnungskraft misst der BGH daher in der Kollision besondere Bedeutung zu. Die Bekanntheit einer Farbmarke lässt sich durch eine zur Verkehrsdurchsetzung herangezogene Verkehrsbefragung darlegen, wenn ein ausreichend hoher Zuordnungsgrad der Farbmarke zu einem Unternehmen erreicht wurde. Der EuGH erachtet eine Verkehrsbefragung nicht als erstes Mittel der Wahl, sondern hat in seiner Entscheidung „Windsurfing Chiemsee“ verschiedene Kriterien aufgezeigt, die für eine Darlegung einer Verkehrsdurchsetzung und damit auch für eine Darlegung einer Bekanntheit einer Marke geeignet sind. Zu diesen Kriterien zählen der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (EuGH, 04.05.1999, C-108/97 und C-109/97, WRP 1999, 629, Rn. 51).

Diesen sog. Chiemsee-Kriterien kann gerade dann, wenn der Zuordnungsgrad einer Farbe zu einem bestimmten Unternehmen infolge des Markteintritts eines weiteren Unternehmens sinkt, besondere Bedeutung zukommen. Wenn der Inhaber einer Farbmarke bereits rechtliche Schritte gegen einen vermeintlichen Markenverletzer eingeleitet hat, können ihm jahrelange Gerichtsverfahren, während der seine Marke durch Drittbenutzung verwässert werden kann, nicht angelastet werden.

Ebenso bedeutsam sind die Kennzeichnungsgewohnheiten der einzelnen Branchen; nicht in jeder Branche werden Farben als Herkunftshinweis eingesetzt. Doch nahezu jeder Leser wird schon ein gelbes Wörterbuch eines bestimmten Verlags benutzt und es von einem türkisgrünen Wörterbuch eines anderen Verlags zu unterscheiden gewusst haben. Ebenso lassen sich Kunden beim Gang zur Bank von Farben leiten. Die Bank mit dem grünen Band der Sympathie ist zwar vom Markt verschwunden. Allerdings dürfte ein deutscher Kunde (noch) recht genau wissen, welches Bankinstitut er betritt, wenn er die Farben Blau, Gelb oder Rot in einem Schaufenster erblickt, und zwar unabhängig davon, ob er seine Hände zuvor mit einer Handcreme aus einer blauen Dose eingecremt hat.

PA Dr. Fabian Sokolowski, Berlin