

Eintragung von abstrakten Farben als Marke

Entwicklungen in der Schweiz und im EU-Raum

MATTHIAS U. STUDER*

Farben gewinnen in der Welt der Marken zusehends an Bedeutung. Nach Vorstellung der Marketingstrategen sollen nicht nur Wörter, Bilder und Klänge, sondern auch bestimmte «abstrakte» Farbtöne dazu dienen, ein Unternehmen oder dessen Produkte zu identifizieren. Sei dies «Gelb» für Dienstleistungen der Schweizer Post oder «Grün» für juristische Lehrbücher des Stämpfli-Verlages – die Zahl der bereits eingetragenen Farben wächst, stösst aber nicht nur auf Zustimmung. Einer liberalen Eintragungspraxis wird die Gefahr einer zunehmenden Monopolisierung von Farben entgegengehalten. Da ein durchschnittlicher Betrachter lediglich eine geringe Anzahl Farbtöne aktiv voneinander unterscheiden könne, seien Farben in erheblichem Masse freihaltebedürftig¹.

Intensiv wird diese Diskussion momentan im EU-Raum geführt, wo sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) insbesondere in den Entscheiden «Libertel»², «Heidelberger Bauchemie GmbH»³ und erst kürzlich in «KWS Saat»⁴ mit der Eintragungs- und Schutzfähigkeit abstrakter Farben befasste. Der folgende Beitrag fasst die Rechtsprechung und Eintragungspraxis für Farbmarken zusammen und zeigt auf, welche Konsequenzen ein Markenanmelder aus den Entwicklungen zu ziehen hat.

Les couleurs ont gagné en importance dans le monde des marques. Les stratèges en marketing sont d'avis que non seulement les mots, les images ou les sons, mais également certaines couleurs «abstraites» peuvent servir à identifier une entreprise ou ses produits. Que ce soit le «jaune» pour les services de la Poste Suisse ou le «vert» pour les ouvrages juridiques des éditions Stämpfli, le nombre de couleurs déjà enregistrées ne cesse de s'accroître. Ce phénomène ne recueille toutefois pas l'approbation générale. En effet, l'on oppose à la pratique libérale de l'enregistrement le danger d'une monopolisation croissante des couleurs. Dans la mesure où un observateur moyen ne parvient à distinguer effectivement qu'un nombre restreint de couleurs, celles-ci doivent dans l'ensemble demeurer à la libre disposition de tous¹.

Cette question fait actuellement l'objet d'un débat intensif en Europe. La possibilité d'enregistrer et de protéger des couleurs abstraites comme marques a été examinée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans les arrêts «Libertel»², «Heidelberger Bauchemie»³ et récemment dans l'arrêt «KWS Saat»⁴. L'article qui suit fait le point sur la jurisprudence et la pratique en matière d'enregistrement pour les marques de couleur et met en exergue les conséquences pour les déposants.

I. Begriffsdefinitionen

II. Entwicklungen in der Schweiz

1. Eintragung nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung
2. Weitere Voraussetzungen
3. Art der Eintragung

III. Entwicklungen unter der Marken-Richtlinie

1. In Ausnahmefällen originäre Unterscheidungskraft
2. Weitere Voraussetzungen
3. Art der Eintragung

IV. Entwicklungen unter der Gemeinschaftsmarken-Verordnung

Zusammenfassung / Résumé

¹ So Generalanwalt Philippe Léger in den Schlussanträgen vom 12. November 2002 zur Rechtssache C-104/01, «Libertel», Rn. 98 ff.

² EuGH, C-104/01, «Libertel», 6. März 2003 (Farbe «Orange» als Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen des Telekommunikationsbereichs).

³ EuGH, C-49/02, «Heidelberger Bauchemie GmbH», 24. Juni 2004. Anders als im «Libertel»-Entscheid (Fn. 2) ging es in diesem Fall um eine Farbkombination (die Kombination «Blau und Gelb» als Marke für bestimmte Waren für Bauzwecke).

⁴ EuGH, C-447/02 P, «KWS Saat», 21. Oktober 2004 (Farbe «Orange» für Aufbereitungsanlagen, gewisse landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Dienstleistungen im Bereich des Pflanzenbaus).

I. Begriffsdefinitionen

Von einer abstrakten Farbmarke⁵ spricht man, wenn eine Farbe als solche, losgelöst von bestimmten Formen oder flächenmässigen bzw. räumlichen Begrenzungen, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens sich von solchen anderer Unternehmen unterscheidet. Als Beispiel ist der geschützte Farbton Lila zu nennen, welcher «abstrakt», d.h. unabhängig von der zwei- oder dreidimensionalen Erscheinungsform (auf der Verpackung von Schokolade, an einer Kuh, im Rahmen der Gestaltung eines Verkaufsstandes), als Kennzeichen für bestimmte Schokolade und schokoladehaltige Waren dient⁶.

Unter originärer Unterscheidungskraft⁷ wird die Eignung der Farbe verstanden, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Testfrage lautet, vereinfacht gesagt, ob ein durchschnittlicher Adressat aus den relevanten Verkehrskreisen eine bestimmte Farbe als Kennzeichen wahrnimmt und die Farbe nicht etwa nur als rein dekorativ oder (technisch) notwendig betrachtet.

Fehlt es einer Farbe an dieser originären Unterscheidungskraft, so ist sie als Marke grundsätzlich nicht schutzfähig (vgl. dazu in der Schweiz Art. 2 lit. a MSchG). Allerdings kann sich auch eine ursprünglich nicht schutzfähige abstrakte Farbe durch «intensiven oder langen und im Wesentlichen unbestrittenen gebliebenen Gebrauch»⁸ im Geschäftsverkehr durchsetzen, d.h. derivative Unterscheidungskraft⁹ erlangen. Das ist dann der Fall, wenn der Adressat die Farbe stets und ausschliesslich im Zusammenhang mit bestimmten Produkten und Dienstleistungen wahrnimmt und schliesslich davon ausgeht, die Farbe diene als Kennzeichen.

II. Entwicklungen in der Schweiz

1. Eintragung nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung

In der Schweiz sind bisher nur wenig Entscheide in der Frage der Schutzfähigkeit von abstrakten Farbmarken ergangen¹⁰. Im Entscheid «Die Post»¹¹ sprach sich die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) entgegen ihrer früheren Praxis¹² erstmals zugunsten einer Schutzfähigkeit von abstrakten Farbmarken aus. Als zulässig erachtet wurde die Eintragung der Marke CH 496 219 (RAL 1004, Pantone 116C/119U, «postgelb») für Dienstleistungen der Post im Bereich Zahlungsverkehr/Beförderung von Post und Personen, allerdings auf der Basis bloss derivativer und nicht originärer Unterscheidungskraft¹³.

Auch die Richtlinien des für die Anmeldung von Marken zuständigen Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) verlangen, dass sich eine abstrakte Farbe im Verkehr durchgesetzt hat, damit sie als Marke eingetragen werden kann¹⁴. Es muss also glaubhaft gemacht werden, dass die Farbe infolge langjähriger und intensiver Verwendung für Waren und Dienstleistungen von einem Grossteil des massgeblichen Publikums mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht wird, ohne dass jedoch vorausgesetzt wird, dass dieses Unternehmen dem Namen nach gekannt

⁵ Der Begriff stammt, wie auch der gleichbedeutende Ausdruck «konturlose Farbmarke», aus der deutschen Lehre und Rechtsprechung (vgl. zum Streit über die korrekte Definition S. von Bechtolsheim / P. Gantenberg, Die konturlose Farbmarke, GRUR 2001, 705 m.w.H.).

⁶ Marke CH-Nr. 419 105. In Bezug auf den deutschen Markt bestätigte der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes kürzlich diese Kennzeichnungskraft der Farbe Lila (vgl. BGH I, ZR 91/02, «lila», 7. Oktober 2004).

⁷ Anstelle des Ausdrucks «originäre Unterscheidungskraft» könnten z.B. auch die Begriffe «ursprüngliche Kennzeichnungskraft», «potenzielle Kennzeichnungskraft» oder «inherent distinctiveness» verwendet werden (vgl. dazu R. Arnet, Markenschutz für Formen – Theorie und Praxis zu den spezifischen Schutzausschlussgründen für die Formmarke gemäss Art. 2 lit. a und b MSchG, sic! 2004, 830 f. m.w.H und dort in Fn. 8).

⁸ L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 2 N 38.

⁹ Vgl. dazu auch Arnet (Fn. 7), 831, welche die Begriffe «aktuelle Kennzeichnungskraft» bzw. «secondary meaning» verwendet.

¹⁰ Für den Stand der Lehre, vgl. insbesondere E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 22 f.; CH. Willi, Markenschutzgesetz – Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 2 N 109 ff.; David (Fn. 8), MSchG 2 N 15.

¹¹ RKGE, sic! 2002, 242, «Die Post».

¹² RKGE, PMMBI 1995 73, «lila», vgl. dazu auch E. Marbach, Farben bilden Gemeingut, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Zürich 1996, 109; Ders. Fn. 10, 23. Obwohl die Farbe Lila von der RKGE als nicht markenfähig und absolut freihaltebedürftig eingestuft wurde, erfolgte kurz darauf dennoch eine Eintragung gestützt auf Verkehrsdurchsetzung (Marke CH-Nr. 419 105).

¹³ RKGE (Fn. 11), «Die Post», E. 5.

¹⁴ IGE, Richtlinien für die Markenprüfung, 2002, Ziff. 4.6.1 (<http://www.ige.ch>).

wird¹⁵. Gemäss Praxis ist dazu ein demoskopisches Gutachten in Auftrag zu geben, wobei das IGE bei der Ausarbeitung der Fragen des Gutachtens üblicherweise Hand bietet. Entscheidende Bedeutung kommt einer sorgfältigen Definition des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu. Mit einer eingeschränkten Produktpalette und/oder spezifischen Dienstleistungen können der Kreis der zu befragenden Adressaten minimiert und die Erfolgchancen der Anmeldung erhöht werden¹⁶.

2. Weitere Voraussetzungen

Der Markenschutz ist ausgeschlossen, wenn eine Farbe in Bezug auf die eingetragenen Produkte / Dienstleistungen gesetzlich vorgeschrieben (z.B. Rot für Feuerlöscher), naturgegeben (z.B. Rot für Tomaten), irreführend oder aus technischen oder funktionellen Gründen notwendig oder üblich ist (vgl. Art. 2 lit. b bis d MSchG)¹⁷.

Im Entscheid «Die Post» führt die RKGE aus, dass für Waren des allgemeinen Konsums die ganze Farbenpalette (also sowohl Farbmischungen wie Grundfarben) freihaltebedürftig sei¹⁸. Dies wird damit begründet, dass die Anzahl Farben beschränkt und eine Monopolisierung bestimmter Farben verhindert werden soll. Hingegen, so die RKGE, kann sich bei Spezialwaren, die von Fachleuten gekauft werden, oder bei Dienstleistungen allenfalls sogar eine Grundfarbe im Verkehr durchsetzen und so eintragungs- und schutzfähig sein¹⁹. Diese Rechtsprechung dürfte angesichts der Entwicklung in der Praxis überholt sein, werden Farbmarken doch in der Regel für Produkte des täglichen Verkehrs (Milka-Schokolade, Ovomaltine) registriert²⁰.

3. Art der Eintragung

Bei ihrer Anmeldung muss die Marke gewissen Eintragungsanforderungen genügen, insbesondere graphisch darstellbar sein. Erst durch diese Wahrnehmbarmachung wird es einem Dritten ermöglicht, gegen das Zeichen im Widerspruchsverfahren vorzugehen oder sein eigenes Zeichen in einer Art auszugestalten, die das ältere Markenrecht nicht verletzt²¹. Im Zusammenhang mit der Anmeldung von Farben wurden zahlreiche Lösungsvorschläge diskutiert, die von der Hinterlegung eines farbigen Papiers über die wörtliche Beschreibung mit herkömmlichen Farbnamen bis hin zur Bezeichnung des exakten Farbtons nach einem international anerkannten Farbkodifikationssystem (z.B. RAL oder Pantone) reichen²². Für die Praxis ist eine Kombination, namentlich die Angabe des Farbnamens nebst Einreichung eines Farbmusters und Bezeichnung des Farbcodes, zu empfehlen.

III. Entwicklungen unter der Marken-Richtlinie

1. In Ausnahmefällen originäre Unterscheidungskraft

Die Rechtsprechung des EuGH zur Interpretation der Marken-Richtlinie²³ ist für einzelne EU-Mitgliedsstaaten von herausragender Bedeutung, da eine Umsetzung in der nationalen Markenpraxis zu erfolgen hat²⁴. In den zwei neueren Entscheiden «Libertel»²⁵ und «Heidelberger Bauchemie GmbH»²⁶

¹⁵ David (Fn. 8), MSchG 2 N 39; Prüfungsrichtlinien des IGE Fn. 14, Ziff. 4.6.1; ferner M. Viefhues / I. Klauer, Farbmarken nach der «Libertel»-Entscheidung des EuGH aus deutscher und schweizerischer Sicht, GRUR Int. 2004, 584, 591 m.w.H. Für die Verkehrsdurchsetzung von abstrakten Farben soll es gerade nicht ausreichen, wenn ein Gebrauch des Zeichens während mindestens 10 Jahren dargelegt werden kann (so aber die Praxis zu anderen Markenformen, z.B. in RKGE, sic! 1997, 161, «bienfait total»). Da das Publikum die Farbe auch nach längerem Gebrauch lediglich als dekoratives Element auffasse, sei stets ein demoskopisches Gutachten erforderlich.

¹⁶ Ausführlich zum Vorgehen bei demoskopischen Gutachten: A. Niedermann / M. Schneider, Der Beitrag der Demoskopie zur Entscheidungsfindung im schweizerischen Markenrecht: Durchgesetzte Marke – berühmte Marke, sic! 2002, 815 ff.

¹⁷ Vgl. ferner Arnet (Fn. 7), 833 ff.

¹⁸ RKGE (Fn. 11), «Die Post», E. 4, 244.

¹⁹ Ebd.

²⁰ Vgl. dazu z.B. Marke CH-Nr. 419 105 «lila» für Schokolade und schokoladehaltige Waren, Marke CH-Nr. 464 577 «orange» für Frühstückstränke auf Schokolade- und/oder Malzbasis und Marke CH-Nr. 499 949 «grün» für juristische Lehrbücher.

²¹ S. Theissen, Die graphische (Nicht-)Darstellbarkeit der Farbmarke – Folgerungen aus dem EuGH-Urteil «Libertel», GRUR 2004, 730.

²² <http://www.ral.de> oder <http://www.pantone.com>. Ausführlich zur Tauglichkeit dieser Farbkodifikationssysteme sowie generell zum Thema vgl. Theissen (Fn. 21), 731 ff.

²³ Erste Richtlinie 89/104 EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken («Marken-Richtlinie»).

²⁴ Die Marken-Richtlinie hat zum Ziel, in der gesamten EU für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedsstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen zu schaffen. Die EU-Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die Bestimmungen der Marken-Richtlinie in ihre nationalen Markensysteme umzusetzen. Vgl. dazu sowie ausführlich zum Inhalt

befasste sich der EuGH umfassend mit der Eintragungs- und Schutzfähigkeit abstrakter Farbmarken²⁷. Das Gericht geht dabei weiter als die Schweizer Praxis und hält fest, dass abstrakte Farben nicht nur derivativ, sondern durchaus auch originär unterscheidungskräftig sein können. Allerdings werden im gleichen Atemzug die Anwendungsfälle auf wenige Ausnahmen reduziert. Denn, so der EuGH, eine abstrakte Farbe werde nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke; der Verbraucher sei nicht gewohnt, lediglich aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schliessen²⁸. Damit eine Farbe originär unterscheidungskräftig sei, müssten «aussergewöhnliche Umstände» vorliegen, «etwa wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke angemeldet ist, sehr beschränkt und der Markt sehr spezifisch ist»²⁹.

Der EuGH beantwortet somit die Frage, ob eine Farbe auch originär unterscheidungskräftig sein kann, verlagert das Problem aber lediglich hin zur Diskussion, was denn unter der «beschränkten Zahl von Waren und Dienstleistungen» in einem «sehr spezifischen Markt» zu verstehen ist³⁰. Da hierzu momentan noch keine gefestigte Gerichtspraxis existiert, bleibt weiterhin ein grosses Feld für Interpretationen. Im Blick auf die nachfolgend zu behandelnde neueste Rechtsprechung des EuGH im Bereich des Gemeinschaftsmarkenrechts³¹ dürfte als massgebliches Kriterium gelten, ob auf dem Markt, für welchen die abstrakte Farbe angemeldet werden soll, die Verwendung von Farben unüblich oder die Bedeutung der Farbe für das Warendesign oder die Vermarktung der Ware eher gering ist³². Da der durchschnittliche Adressat die Farbe in solchen Fällen nicht als dekoratives Element versteht, kann der Farbe die vorausgesetzte Unterscheidungsfunktion zukommen und somit zur Eintragung als Marke zugelassen werden.

Deutlicher äussert sich der EuGH in den Fällen, wo der Anmelder infolge Benutzung der Farbe im geschäftlichen Verkehr deren Verkehrsdurchsetzung belegen kann. Die derivative Unterscheidungskraft ergibt sich aus einem «normalen Prozess der Gewöhnung der beteiligten Verkehrskreise»³³. Die Farbe muss durch ihre kontinuierliche Verwendung bzw. Hervorhebung bei der Aufmachung von Produkten, in Werbebotschaften, Verkaufsräumlichkeiten etc. eine derart eigenständige Bedeutung erlangt haben, dass sie vom Publikum als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird³⁴. Wie in der Schweiz ist dazu ein demoskopisches Gutachten notwendig, wobei sich bei der Ausgestaltung des Fragebogens und der zu erfassenden Verkehrskreise eine Koordination mit den Eintragungsbehörden sowie eine sorgfältige Definition der beanspruchten Waren und Dienstleistungen empfiehlt.

2. Weitere Voraussetzungen

Die als Marke einzutragende Farbe darf nicht wesensbestimmendes Merkmal des Erzeugnisses oder aus technischen oder gesetzlichen Gründen für die Waren /Dienstleistungen vorgeschrieben sein³⁵. In der Entscheidung «Libertel» und «Heidelberger Bauchemie GmbH» anerkennt der EuGH zudem ein Interesse der Allgemeinheit daran, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht un gerechtfertigt beschränkt wird³⁶. Je grösser die Zahl der Waren oder Dienstleistungen sei, für welche die Eintragung beantragt werde, umso eher könne sich das durch die Marke gewährte Ausschliesslich-

A. Kur, Die Harmonisierung der europäischen Markengesetze: Resultate – offene Fragen und Harmonisierungslücken, GRUR 1997, 241 ff.

²⁵ EuGH (Fn. 2), «Libertel».

²⁶ EuGH (Fn. 3), «Heidelberger Bauchemie GmbH». Anders als in «Libertel» stand in «Heidelberger Bauchemie GmbH» die Eintragungs- und Schutzfähigkeit einer abstrakten Farbkombination zur Diskussion.

²⁷ Ausführlich zu «Libertel» vgl. Viefhues / Klauer (Fn. 15), 588. Eine Zusammenfassung des Entscheids «Heidelberger Bauchemie» findet sich in GRUR Int. 2004, 886. Vgl. ferner auch den hinten unter Ziff. IV. diskutierten Entscheid des EuGH in Sachen «KWS-Saat».

²⁸ EuGH (Fn. 2), «Libertel», Rn. 65.

²⁹ Ebd., Rn. 66.

³⁰ Ausführlich dazu Viefhues / Klauer (Fn. 15), 588 ff.

³¹ Vgl. hinten Ziff. IV.

³² Viefhues / Klauer (Fn. 15), 589 f.

³³ EuGH (Fn. 2), «Libertel», Rn. 67; EuGH (Fn. 3), «Heidelberger Bauchemie GmbH», Rn. 41.

³⁴ Viefhues / Klauer (Fn. 15), 591. Als Faustregel geht z.B. das deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) von einem Bekanntheitsgrad von mindestens 50 Prozent aus (vgl. Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patentamtes für Markenmeldungen vom 27. Oktober 1995 (BlfPMZ 1995, 378 ff.), Titel III Ziff. 9 Bst. a).

³⁵ Vgl. dazu auch Ausführungen vorne unter Ziff. II.

³⁶ EuGH, «Libertel» (Fn. 2), Rn. 55 f.; EuGH (Fn. 3), «Heidelberger Bauchemie GmbH», Rn. 41 f.

keitsrecht als übertrieben erweisen und dadurch der Aufrechterhaltung eines unverfälschten Wettbewerbs zuwiderlaufen³⁷.

3. Art der Eintragung

Auch im EU-Raum gilt der Grundsatz, dass das einzutragende Zeichen graphisch darstellbar sein muss³⁸. Es empfiehlt sich das vorne unter Ziff. f. II. 2) dargestellte Vorgehen, die Angabe des Farbnamens mit der Einreichung eines Farbmusters und der Bezeichnung des Farbcodes nach einem anerkannten Kodifizierungssystem zu kombinieren³⁹.

IV. Entwicklungen unter der Gemeinschaftsmarken-Verordnung

Nebst einer mittels Marken-Richtlinie angestrebten Vereinheitlichung der nationalen Markengesetze schuf die EU im Jahre 1993 ein eigenes Markensystem, welches mit einer einzigen Registrierung den Erwerb eines EU-weiten Schutzrechts ermöglicht. Die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke⁴⁰ definiert die Voraussetzungen und das Verfahren; die Anmeldung erfolgt in der Regel beim europäischen Harmonisierungsbüro für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante, Spanien⁴¹. Das HABM prüft bei der Anmeldung einer Farbe, ob die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, insbesondere ob die Farbe Unterscheidungskraft besitzt⁴². Gegen den Prüfungsentscheid kann ein Rechtsmittel an die Beschwerdekammern des Amtes, danach an den Europäischen Gerichtshof erster Instanz (EuG) und schliesslich an den EuGH ergriffen werden⁴³.

In der vom EuG zur Eintragungs- und Schutzfähigkeit von Gemeinschafts-Farbmarken entwickelten Rechtsprechung ist die Möglichkeit der Eintragung aufgrund derivativer Eintragungsfähigkeit weitgehend unbestritten, und im Grundsatz wird auch die originäre Schutzfähigkeit von abstrakten Farbmarken bejaht⁴⁴. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang der Entscheid «KWS Saat»⁴⁵, wo sich der EuG einer vom HABM zurückgewiesenen Anmeldung der Farbe «Orange» (Farbcode HK57) widmen musste. Ein deutsches Saatgutunternehmen hatte beabsichtigt, diese Farbe für Aufbereitungsanlagen, gewisse landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Dienstleistungen im Bereich des Pflanzenbaus eintragen zu lassen, war aber an der Prüfung durch das HABM gescheitert, die der Farbe keine originäre Unterscheidungskraft zugestand⁴⁶. In seinem Urteil stützte der EuG die Ansicht des HABM hinsichtlich der Aufbereitungsanlagen und der Landwirtschaftserzeugnisse. Originäre Unterscheidungskraft, so der EuG, könne nur dann vorliegen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise nicht davon ausgehen, die angemeldete Farbe diene dekorativen, ästhetischen oder technischen Zwecken, sondern sie als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstehen. Dies könne dann der Fall sein, wenn die Verwendung von Farben bei den einzutragenden Produkten entweder äusserst selten oder der Farbton ausserordentlich ungewöhnlich und eigentümlich sei. Sowohl bei Saatgut wie auch bei Aufbereitungsanlagen sei jedoch die Verwendung von Farben, insbesondere Orange, überhaupt nicht selten, weshalb der Farbe originäre Unterscheidungskraft abgehe⁴⁷. Hingegen war der EuG der Ansicht, dass bei den beanspruchten Dienstleistungen durchaus Unterscheidungskraft der Farbe Orange vor-

³⁷ EuGH (Fn. 2), «Libertel», Rn. 56. Kritisch zu dieser Voraussetzung: Viefhues / Klauer (Fn. 15), 592 f.

³⁸ Vgl. insbesondere EuGH (Fn. 3), «Heidelberger Bauchemie GmbH», Rn. 27 ff. Zu verweisen ist ausserdem auf den Grundsatzentscheid EuGH, C-273/00, «Sieckmann», 12. Dezember 2002, wonach die graphische Darstellung einer Marke klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss.

³⁹ Vgl. auch vorne Ziff. II. sowie ausführlich in EuGH (Fn. 3), «Heidelberger Bauchemie GmbH», Rn. 36 und Rn. 42. Im Falle von Farbkombinationen verlangt der EuGH in «Heidelberger Bauchemie GmbH» zusätzlich, dass die Anmeldung eine systematische Anordnung enthält, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (ibid.). Für eine detaillierte Übersicht der Anforderungen, welche an die graphische Darstellbarkeit gestellt werden müssen, vgl. Theissen (Fn. 21).

⁴⁰ Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke («Gemeinschaftsmarken-Verordnung»).

⁴¹ <http://oami.eu.int>.

⁴² Gemeinschaftsmarken-Verordnung (Fn. 40), Art. 36 ff.

⁴³ Ebd., Art. 57 ff.; vgl. ferner z.B. F. Abott / T. Cotter / F. Gurry, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, 2 Bde., Den Haag/London/Boston 1999, 1535.

⁴⁴ Vgl. EuG, T-173/00 (2002), «KWS Saat», 9. Oktober 2002; EuG, T-316/00 (2002), «Viking-Umwelttechnik», 25. September 2002.

⁴⁵ EuGH (Fn. 44), «KWS Saat».

⁴⁶ Ebd., Rn. 4.

⁴⁷ EuG (Fn. 44) «KWS Saat», Rn. 32 ff. und Rn. 39 f.

liege. Dies liege daran, dass Dienstleistungen keine Farbe anhafte, weshalb die Verkehrskreise die Farbe schneller als Kennzeichen für angebotene Dienste qualifizieren und leicht einprägen könnten⁴⁸.

Der Entscheid des EuG wurde von KWS an den EuGH weitergezogen, jedoch nur hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft der Farbe Orange für Waren (Aufbereitungsanlagen und Landwirtschaftserzeugnisse)⁴⁹. Das HABM als Gegenpartei verzichtete seinerseits auf ein Anschlussrechtsmittel gegen die vom EuG anerkannte originäre Unterscheidungskraft der Farbe Orange für Dienstleistungen, weshalb der EuGH dazu bedauerlicherweise keine Stellung nehmen konnte⁵⁰. Hinsichtlich der Waren verweist der EuGH in wenigen Sätzen auf die bereits behandelte «Libertel»-Rechtsprechung⁵¹ und folgt der Auffassung des EuG zur mangelnden Unterscheidungskraft von Orange für die beanspruchten Warenkategorien⁵².

Durch die Anwendung der «Libertel»-Kriterien gleicht der EuGH die Praxis zur Marken-Richtlinie und zur Gemeinschaftsmarken-Verordnung an, lässt jedoch offen, ob die Tendenz des EuG zur grosszügigeren Behandlung von Dienstleistungsfarbmärken gegenüber Warenfarbmärken⁵³ zulässig ist. Für den Anmelder bestehen somit sowohl bei den Waren- wie auch den Dienstleistungsfarbmärken offene Fragen, die nur durch Weiterentwicklung und Differenzierung der Rechtsprechung geklärt werden können. Trotz dem Risiko eines Misserfolgs dürften Unternehmen auch weiterhin Farben aufgrund originärer Unterscheidungskraft als Gemeinschaftsmarke einzutragen versuchen. Müsste nämlich die derivative Unterscheidungskraft nachgewiesen werden, wäre das notwendige demoskopische Gutachten nach herrschender Lehre in der gesamten EU durchzuführen⁵⁴; der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung müsste also für jeden einzelnen

Mitgliedsstaat erbracht werden. Dies dürfte höchstens bei ausserordentlich bekannten Marken global tätiger Unternehmen und nur unter hohem Kosten- und Zeitaufwand gelingen.

Zusammenfassung

Sofern der Markeninhaber die Verkehrsdurchsetzung der beanspruchten Farbe darlegen kann, stehen die Chancen für eine erfolgreiche Anmeldung in der Schweiz wie auch in den einzelnen EU-Staaten gut. Ein Nachteil sind die hohen Kosten und der Aufwand, die mit dem notwendigen und in seiner Ausgestaltung für den Erfolg entscheidenden demoskopischen Gutachten verbunden sind. Die Anmeldung einer abstrakten Farbe als Gemeinschaftsmarke dürfte schliesslich häufig an der notwendigen, EU-weiten Verkehrsdurchsetzung scheitern.

Die Strategie einer Anmeldung gestützt auf originäre Unterscheidungskraft hat den Vorteil, dass auf demoskopische Gutachten verzichtet werden kann. Während die Schweizer Behörden bis anhin abstrakte Farben nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung als Marken eingetragen haben, anerkennt der EuGH zwar grundsätzlich die originäre Unterscheidungskraft, beschränkt die Anwendungsfälle aber auf «wenige Ausnahmen» für eingeschränkte Waren- und Dienstleistungskategorien in spezifischen Märkten. Weiterhin offen bleibt, ob die tendenziell grosszügigere Behandlung von Dienstleistungsfarbmärken durch das HABM und den EuG zulässig ist. Diesbezüglich darf mit Spannung eine Stellungnahme durch den EuGH erwartet werden.

Die hier diskutierten Entscheide liefern dem Anmelder erste Anhaltspunkte bei der Wahl einer Eintragungsstrategie, doch bedürfen zahlreiche Detailfragen weiterhin der Klärung. In jedem Fall empfiehlt es sich, bereits im Vorfeld der Anmeldung professionelle Beratung zu suchen, da Fehler in einem späteren Stadium oft nur schwer zu korrigieren sind.

⁴⁸ Ebd., Rn. 41 ff.

⁴⁹ EuGH (Fn. 4), «KWS Saat».

⁵⁰ Ebd., Rn. 29 f.

⁵¹ Vgl. vorne Ziff. III. Eine Herbeiziehung der Entscheide zur Markenrechtslinie ist möglich, da deren Art. 3 Abs. 1 lit. b mit der Parallelbestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. b der Gemeinschaftsmarken-Verordnung wörtlich übereinstimmen.

⁵² EuGH (Fn. 4), «KWS Saat», Rn. 79 ff. Die Frage, ob Orange für die beanspruchten Waren üblich oder ungewöhnlich sei, musste der EuGH, da es sich um eine Beurteilung tatsächlicher Art handelt, nicht beantworten, (ebd., Rn. 84).

⁵³ Auch das HABM scheint dieser Eintragungspraxis zu folgen, vgl. dazu K.-H. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., München 2001, MarkenG 80g N 8 a.E.

⁵⁴ Fezer (Fn. 53), EinlMarkenG N 94; Theissen (Fn. 21), 736 m.w.H.; sinngemäss auch A. V. Mühlendahl / D. Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, Bern/München 1998, Art. 4 N 46. 1 So Generalanwalt Philippe Léger in den Schlussanträgen vom 12. November 2002 zur Rechtssache C-104/01, «Libertel», Rn. 98 ff.

Résumé

Tant en Suisse que dans les Etats de l'UE, les chances de déposer avec succès une marque formées de couleurs sont bonnes, pour autant que le titulaire de la marque puisse bel et bien établir que les couleurs revendiquées se sont imposées dans le public. Un inconvénient réside dans les coûts élevés et les efforts qu'il faut consentir pour le sondage d'opinion dont la réalisation est non seulement nécessaire mais également déterminante pour assurer le succès du dépôt. Néanmoins, le dépôt d'une couleur abstraite en tant que marque communautaire devrait fréquemment échouer faute de remplir la condition qu'elle se soit imposée dans l'ensemble de l'UE.

La stratégie d'un dépôt basé sur la force distinctive originaires présente l'avantage de ne pas nécessiter un sondage. Alors que les autorités suisses n'ont jusqu'alors enregistré des couleurs abstraites comme marques que parce qu'elles s'étaient imposées dans le public, la CJCE admet en principe la possibilité d'une force distinctive originaires, mais en limite les cas d'application à de «rares exceptions» touchant des catégories restreintes de produits et services offerts sur des marchés spécifiques. Demeure toujours ouverte la question de savoir si la tendance de l'OHIM et du TPI à traiter de manière plus libérale les marques de services formées de couleurs est admissible. A cet égard, la prise de position de la CJCE est attendue avec beaucoup d'intérêt.

Les décisions discutées ici donnent au déposant les premières pistes pour le choix d'une stratégie d'enregistrement. Toutefois, de nombreux points doivent encore être éclaircis. Il est recommandé dans tous les cas de recourir à un conseil professionnel, et ce préalablement au dépôt déjà, dans la mesure où les erreurs ne peuvent être que difficilement corrigées à un stade ultérieur.

* Rechtsanwalt, Zürich.