



An die
Landkreise
in Sachsen-Anhalt

Sparkassenwesen
Az.: 894-00
Tel.: 0391/56531-11
theel@landkreistag-st.de

23. Juni 2014

Rundschreiben Nr. 290/2014

EuGH-Entscheidung vom 19. Juni 2014 zur Farbmarke „Rot“ des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes

Bezug: Unser Rundschreiben Nr. 200/2013 vom 27. März 2013

Kurzfassung:

Der EUGH hat am 19. Juni 2014 die Frage des Bundespatentgerichts, ob es die Farbmarke löschen kann, wenn nicht mindestens 70 % der Bevölkerung das „Sparkassen-Rot“ als Marke der Sparkassen erkennen, eindeutig verneint. Vielmehr sei eine Gesamtabwägung vorzunehmen, die auch Gesichtspunkte berücksichtigen muss, die sich auf die Benutzung der Farbe als Marke beziehen, wie ihr Marktanteil, die Dauer und Intensität ihrer Benutzung und der Werbeaufwand für die Marke.

Mit unserem o. g. Bezugsrundschreiben hatten wir mitgeteilt, dass das Bundespatentgericht (BPatG) dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Zusammenhang mit zwei Rechtsstreitigkeiten um die Farbmarke „Rot“ des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes die Frage zur Klärung vorlegt hat, wie bekannt die Farbe Rot für die Verbraucher sein muss, damit sie als Marke geschützt bleiben kann. Der EuGH hat mit seinem Urteil vom 19. Juni 2014 die Position der Sparkassen deutlich gestärkt und entschieden, dass national keine zu hohen Hürden für die Zuordnung einer Farbmarke zu einem Unternehmen gestellt werden dürfen. Zusammenfassend hält der EuGH fest:

- 1. Art. 3 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung des nationalen Rechts entgegensteht, wonach es in Verfahren, in denen fraglich ist, ob eine konturlose Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, stets erforderlich ist, dass eine Verbraucherbefragung einen Zuordnungsgrad dieser Marke von mindestens 70 % ergibt.*
- 2. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Ungültigerklärung einer nicht originär unterscheidungskräftigen Marke bei der Beurteilung, ob diese*

Albrechtstr. 7
39104 Magdeburg

Tel. (0391) 56 53 1 - 0
Fax (0391) 56 53 1 - 90

verband@landkreistag-st.de
<http://www.komsanet.de>

Stadtsparkasse Magdeburg
IBAN: DE98 8105 3272 0037 0030 87
BIC: NOLADE21MDG

Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, zu prüfen ist, ob die Unterscheidungskraft vor der Anmeldung der Marke erworben wurde. Unerheblich ist insoweit, dass der Inhaber der streitigen Marke geltend macht, sie habe jedenfalls nach der Anmeldung, aber noch vor ihrer Eintragung, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt.

3. *Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen, dass er es nicht verbietet, die streitige Marke im Rahmen eines Löschungsverfahrens für ungültig zu erklären, sofern sie nicht originär unterscheidungskräftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.*

Das „Sparkassen-Rot“ ist beim Deutschen Patent- und Markenamt seit 2007 zugunsten des DSGV als sog. „abstrakte Farbmarke“ für Finanzdienstleistungen des allgemeinen Privatkundengeschäfts mit Schutzwirkung seit 2002 registriert. Die Sparkassen verwenden diesen Farbton seit den 1960er und 1970er Jahren als einheitliche Hausfarbe, u. a. für ihr Sparbuch. Aus der eingetragenen Marke ist der Sparkassenverband gegen mehrere andere Banken vorgegangen, die ebenfalls die Farbe Rot verwendet haben.

Die Eintragung des Farbtons „Rot (HKS 13)“ als Farbmarke wird von mehreren Wettbewerbern der Sparkassen, u.a. auch der Santander Consumer Bank und der Oberbank AG, mit Löschungsanträgen vor dem BPatG angegriffen. Beide Banken beanspruchten ebenfalls für sich, die Farbe Rot seit erheblicher Zeit als Hausfarbe zu verwenden.

Anders als die Sparkassen seien sie aber noch nicht lange auf dem deutschen Markt präsent. Sie berufen sich jedoch auf ihre Niederlassungsfreiheit und eine unangemessene Beschränkung des Zugangs zum deutschen Markt. Die Sparkassen verwiesen dagegen auf den Vertrauensschutz, der ihnen aufgrund der Markeneintragung zukomme.

Das Deutsche Patent- und Markenamt lehnte die Löschung ab. Aufgrund von Beschwerden gegen diese Entscheidungen sind die Verfahren am BPatG anhängig. Dieses vertrat die Auffassung, dass die Entscheidung über die Löschungsanträge von grundsätzlichen Fragen abhängt, über die - da das Markenrecht aufgrund einer Richtlinie europaweit harmonisiert ist - der EuGH vorab zu entscheiden hat. Das BPatG wollte vom EuGH insbesondere wissen, ob es die Farbmarke löschen kann, wenn nicht mindestens 70 % der Bevölkerung das „Sparkassen-Rot“ als Marke der Sparkassen erkennen.

Dabei geht es darum, ob eine ausreichend große Mehrheit der Verbraucher den Farbton Rot auch dann als Kennzeichen der Sparkassen versteht, wenn er allein, also ohne ergänzende Zeichen oder Hinweise auf die Sparkassen, in der Werbung für Finanzdienstleistungen verwendet wird. Der EuGH solle entscheiden, wie groß der Anteil der Verbraucher sein muss, die die Farbe als Zeichen eines bestimmten

Unternehmens verstehen, und in welchem Umfang dabei das Interesse anderer Banken an der freien Verwendung der Farbe zu berücksichtigen ist. Außerdem fragte das BPatG, ob es für die Beurteilung auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (hier: 2002) oder auf den Zeitpunkt der Eintragung der Marke (hier: 2007) ankommt sowie ferner, zu wessen Lasten es geht, wenn die damalige Sichtweise der Verbraucher nicht mehr aufgeklärt werden kann.

Die Frage des BPatG, ob es die Farbmarke löschen kann, wenn nicht mindestens 70 % der Bevölkerung das „Sparkassen-Rot“ als Marke der Sparkassen erkennen, wird vom EuGH eindeutig verneint. Nach seiner ständigen Rechtsprechung sei es notwendig, aber auch ausreichend, dass ein „wesentlicher Teil“ der Bevölkerung die Farbe als Marke wiedererkenne. 70 % der Bevölkerung bedürfe es hierfür nicht. Tatsächlich ordnen rund 67 % der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die Farbe Rot bei Geldinstituten den Sparkassen zu. Darüber hinausgehende nationale Anforderungen verstießen gegen Europarecht.

In diesem Zuge hebt der EuGH ausdrücklich hervor, dass für Farbmarken keine anderen Anforderungen als für sonstige Marken gelten, da es kein Farbmarkensonderrecht gibt. Dies ist für das weitere Verfahren gegen Santander überaus wichtig. In seiner Entscheidung bringt der EuGH weiterhin zum Ausdruck, dass nicht allein auf die bei Verkehrsbefragungen erzielten Prozentwerte abgestellt werden dürfe. Vielmehr sei eine Gesamtabwägung vorzunehmen, die auch Gesichtspunkte berücksichtigen muss, die sich auf die Benutzung der Farbe als Marke beziehen, wie ihr Marktanteil, die Dauer und Intensität ihrer Benutzung und der Werbeaufwand für die Marke.

Auch diese Ausführungen sind im Sinne der Sparkassen. Denn das „Sparkassen-Rot“ wird schon seit Jahrzehnten von den Sparkassen zur Kennzeichnung ihrer Geschäftsstellen und Produkte in Prospekten, Broschüren, der Print- und Fernsehwerbung sowie im Internet intensiv genutzt.

Das BPatG wird sich nun umfassend mit den vom DSGVO vorgelegten Verkehrsbefragungen sowie den bereits dargelegten Kriterien wie Marktanteil, Dauer und Intensität der Markennutzung beschäftigen müssen, bevor es eine Entscheidung trifft. Der DSGVO sieht gute Chancen, dass die Sparkassen im Löschungsverfahren vor dem BPatG obsiegen werden.

Nähere Einzelheiten sind dem als **Anlage** beigefügten Urteil zu entnehmen.



Theel

Anlage

(**nur** digital in unserem verbandsinternen Internetangebot unter „Rundschreiben“)