Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Farbe Orange keinen Markenschutz für eine Baumarktkette genießt.

Sachverhalt:

Die Parteien betreiben Baumarktketten. Die Markeninhaberin ist Inhaberin einer im Jahr 2010 für Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln angemeldeten abstrakten Farbmarke im Farbton Orange. Die Eintragung der Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register erfolgte auf der Grundlage eines von der Markeninhaberhin vorgelegten demoskopischen Gutachtens als sogenannte verkehrsdurchgesetzte Marke. Die Antragstellerinnen haben die Löschung der Marke beantragt. Sie sind der Ansicht, das Zeichen verfüge nicht über die für einen Schutz als Marke erforderliche Unterscheidungskraft, weil es nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hinweise.

Bisheriger Prozessverlauf:

Das DPMA hat den Löschungsanträgen stattgegeben. Das Bundespatentgericht hat die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Mit ihrer vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren Antrag auf Zurückweisung der Löschungsanträge weiter.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Eintragung der angegriffenen Marke das Schutzhindernis ihrer fehlenden Unterscheidungskraft entgegensteht.

Abstrakten Farbmarken fehlt im Allgemeinen die für die Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft, weil Verbraucher aus der Farbe eines Produkts regelmäßig nicht auf die Herkunft der Ware oder der erbrachten Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen schließen. Es sind keine besonderen Umstände ersichtlich, aufgrund derer der angegriffenen Marke eine originäre Unterscheidungskraft zuzumessen sein könnte. Der angesprochene Verkehr ist nicht daran gewöhnt, dass für Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln Farben als Kennzeichnungsmittel verwendet werden.

Das Eintragungshindernis der fehlenden originären Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke ist nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden.

Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass die angegriffene Marke im Zeitpunkt ihrer Anmeldung im Jahr 2010 nicht infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte. Aus dem im Eintragungsverfahren vorgelegten demoskopischen Gutachten aus dem Jahr 2012 ergibt sich ein - für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichender - Zuordnungsgrad von lediglich 45,6 % in der Gesamtbevölkerung. Bei Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Bau- und Heimwerkerartikeln zählt die Gesamtbevölkerung zum angesprochenen Verkehr, weil es sich um Waren des Massenkonsums handelt, an denen bei jedem Verbraucher ein Bedarf entstehen kann. Auch in

der Gesamtschau mit den von der Markeninhaberin vorgetragenen Umständen zu Dauer und Umfang der damaligen Markennutzung ist die Annahme der Verkehrsdurchsetzung nicht gerechtfertigt.

Das Bundespatentgericht hat weiter zu Recht angenommen, dass auch für den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Januar 2025 eine Verkehrsdurchsetzung nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden kann. Das von der Markeninhaberin vorgelegte demoskopische Gutachten aus dem Jahr 2020, das zu einem Zuordnungsgrad von 49,6 % in der Gesamtbevölkerung gelangt, reicht zum Beweis nicht aus. Die Antragstellerinnen haben gegenbeweislich ein demoskopisches Gutachten aus dem Jahr 2021 vorgelegt, das zu einem Zuordnungsgrad von 30 % gelangt. Das Bundespatentgericht hat es ohne Rechtsfehler für ausgeschlossen gehalten, dass der geringere Zuordnungsgrad auf methodische Mängel des Gegengutachtens zurückzuführen ist. Es hat ebenfalls rechtsfehlerfrei angenommen, dass die danach bestehenden Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke im Januar 2025 durch die von der Markeninhaberin vorgetragenen Umstände zu Dauer und Umfang der Markennutzung nicht ausgeräumt werden. Das Bundespatentgericht musste nicht von Amts wegen ein gerichtliches demoskopisches Gutachten zur Frage der Verkehrsdurchsetzung einholen.

Vorinstanz:

BPatG - Beschluss vom 5. Juni 2025 - 29 W (pat) 24/18

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

§ 8 MarkenG

(…)

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,

(...)

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

§ 50 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

§ 50 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (aF)

(…)

(2) Ist die Marke entgegen §§ 3, 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. (…)

Karlsruhe, den 17. September 2026

Pressestelle des Bundesgerichtshofs
76125 Karlsruhe
Telefon (0721) 159-5013
Telefax (0721) 159-5501