

# / BGH: Sparkasse gewinnt gegen Santander Rechtsstreit um Farbmarke Rot

22.07.2016

Gewerblicher Rechtsschutz

Mit Beschluss vom 21.07.2016 (Az.: I ZB 52/15) hat der BGH die vom Bundespatentgericht angeordnete Löschung der Farbmarke „Sparkassen-Rot“ zugunsten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes aufgehoben und damit den seit mehreren Jahren andauernden Streit zwischen dem Verband und der spanischen Bankengruppe Santander beendet. Das „Sparkassen-Rot“ bleibt damit als Farbmarke im Markenregister bestehen.

## Gang des Verfahrens

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband ist Inhaber der abstrakten Farbmarke „Rot“ (HKS 13), die seit dem 11.07.2007 für „Bankdienstleistungen für Privatkunden“ beim DPMA registriert ist. Die Santander-Bankengruppe erbringt in Deutschland Dienstleistungen im Bereich des Privatkundengeschäfts der Banken und verwendet für ihren Markenauftritt ein fast identisches Rot (HKS 14). Da der Dachverband der Sparkassen befürchtete, Verbraucher könnten die Farben verwechseln, nahm er Santander wegen Markenrechtsverletzung in Anspruch. Daraufhin beantragte Santander beim DPMA die Löschung der Farbmarke „Rot“, um dem Dachverband so die Grundlage für die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen zu entziehen. Das DPMA wies die Löschanträge jedoch zunächst zurück (Beschluss vom 24.04.2012).

Santander legte gegen diese Entscheidung sodann Beschwerde beim Bundespatentgericht ein. Nachdem das Bundespatentgericht das Verfahren zunächst ausgesetzt hatte und dem EuGH drei Fragen im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens vorlegte (vgl. Urteil v. 19.06.2014 – C-217/13), ordnete es die Löschung der Farbmarke an (Beschluss v. 03.07.2015, Az.: 25 W (pat) 13/14). Begründet wurde die Entscheidung damit, dass die Verwendung der Farbe Rot im Bankensektor üblich sei. Aus diesem Grund fehle der Farbmarke „Sparkassen-Rot“ die erforderliche Unterscheidungskraft. Durch die Meinungsforschungsgutachten, die der Sparkassen- und Giroverband vorlegte, habe nicht mit Sicherheit festgestellt werden können, dass ein überwiegender Teil der Verbraucher (mindestens 50%) die Farbe Rot in Bezug auf Banken den Sparkassen zuordne.

## Entscheidung des BGH

Gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts ging der Deutsche Sparkassen- und Giroverband nun erfolgreich im Wege der Rechtsbeschwerde vor dem BGH vor. Der BGH hob die Entscheidung des Bundespatentgerichts durch die eingangs erwähnte Entscheidung auf. Nach Ansicht des BGH liegt zwar das absolute Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG vor, da abstrakte Farbmarken grundsätzlich nicht unterscheidungsfähig seien. Vielmehr nehme der Verkehr eine Farbe regelmäßig als dekoratives Element und nicht als Produktkennzeichen wahr. Der Auffassung des Bundespatentgerichts, wonach sich die Farbmarke für die in Rede stehenden Dienstleistungen weder im Zeitpunkt der Anmeldung (07.02.2002) noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag i.S.d. § 8 III MarkenG durchgesetzt habe, könne jedoch nicht gefolgt werden. Genauso wie bei anderen Markenformen sei für eine Verkehrsdurchsetzung von abstrakten Farbmarken ausreichend, dass der überwiegende Teil des Publikums in der Farbe ein Kennzeichen für die Waren oder Dienstleistungen sieht, für die die Marke Geltung beansprucht. Die von den Parteien vorgelegten Meinungsforschungsgutachten belegen nach Auffassung des BGH zwar keine Verkehrsdurchsetzung der Farbmarke zum Zeitpunkt der Markenmeldung, sie rechtfertigen aber die Annahme der Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag im Jahr 2015. Daher durfte die Farbmarke nach § 50 II S.1 MarkenG nicht gelöscht werden.

Die Entscheidung des BGH hat zur Folge, dass der Sparkassenverband der Bankengruppe Santander sowie anderen Finanzdienstleistern in Deutschland die Verwendung „seines“ roten Farbtons untersagen kann, solange diese die Farbe nicht nur als dekoratives Element benutzen. Welche Benutzungshandlungen der Santander noch als „dekorativ“ und welche bereits als herkunftshinweisend angesehen werden müssen, wird als Nächstes das Oberlandesgericht Hamburg zu entscheiden haben. Hier hatte der Sparkassenverband Santander auf Unterlassung in Anspruch genommen, das Verfahren war aber wegen des gegen die rote Farbmarke anhängig gemachten Löschantrags ausgesetzt worden.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie gerne: [Valentina Nieß](#)

Practice Group: [Gewerblicher Rechtsschutz & Medien](#)

## Contact Person



**Valentina Nieß, LL.M.**

Mitglied der Practice Group Gewerblicher Rechtsschutz  
Rechtsanwältin

T +49 89 28628272

[www.noerr.com](http://www.noerr.com)   [twitter.com/NoerrLLP](https://twitter.com/NoerrLLP)   [xing.com/companies/NoerrLLP](https://xing.com/companies/NoerrLLP)