



Streit zwischen den Sparkassen und dem Bankkonzern Santander wegen Verletzung der Farbmarke Rot - Zurückverweisung an das OLG

Streit zwischen den Sparkassen und dem Bankkonzern Santander wegen Verletzung der Farbmarke Rot - Zurückverweisung an das OLG
Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass der Streit um die Verwendung der Farbe Rot durch die Bank Santander vor dem Oberlandesgericht neu verhandelt werden muss. Der Kläger, der Deutsche Sparkassen- und Giroverband, ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe, zu der die Sparkassen gehören, die in Deutschland 16.000 Geschäftsstellen betreiben und Bankdienstleistungen für Privatkunden erbringen. Die Sparkassen setzen seit Jahrzehnten in Deutschland die rote Farbe im Rahmen ihres Marktauftritts ein. Der Kläger ist seit 2002 Inhaber der als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragenen deutschen Farbmarke "Rot" (HKS-Farbe 13), die für Bankdienstleistungen für Privatkunden eingetragen ist. Die Beklagte zu 2 ist die Muttergesellschaft des international operierenden spanischen Finanzkonzerns Santander, der größten Finanzgruppe im Euroraum. Sie unterhält eine Zweigniederlassung in Frankfurt am Main und besitzt die Erlaubnis, in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben. Ihre Tochtergesellschaft, die Beklagte zu 1, unterhält in Deutschland etwa 200 Bankfilialen. Die Beklagte zu 2 verwendet seit Ende der 1980er Jahre in zahlreichen Ländern bei ihrem Marktauftritt einen roten Farbton. Die Beklagte zu 1 setzt seit dem Jahr 2004 ebenfalls die rote Farbe ein. Die Logos der Beklagten enthalten auf rechteckigem rotem Grund ein weißes Flammensymbol und daneben den in Weiß gehaltenen Schriftzug "Santander CONSUMER BANK" oder "Santander" (bei der Beklagten zu 1) oder "Grupo Santander" (bei der Beklagten zu 2). Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt wies im Jahr 2009 den Antrag der Beklagten zu 2 zurück, einen roten Farbton als Gemeinschaftsmarke mit Schutz für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in das Markenregister einzutragen. Die Parteien streiten darum, ob die Beklagten durch die Verwendung der roten Farbe im Rahmen ihres Marktauftritts das Recht des Klägers an der konturlosen Farbmarke Rot in Deutschland verletzen. Das Landgericht hat der gegen die Beklagte zu 1 gerichteten Klage überwiegend stattgegeben und die gegen die Beklagte zu 2 gerichtete Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat durch Teilurteil das landgerichtliche Urteil bestätigt, soweit die Klage gegen die Beklagte zu 2 abgewiesen worden ist, und hat den Rechtsstreit gegen die Beklagte zu 1 vorläufig bis zur Entscheidung über den von den Beklagten beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellten Antrag auf Löschung der Farbmarke Rot ausgesetzt. Das Bundespatentgericht hat mit Beschluss vom 8. Juli 2015 die Löschung der Farbmarke Rot des Klägers angeordnet. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts ist beim Senat das Rechtsbeschwerdeverfahren anhängig. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil, mit dem die Vorinstanz die Klage gegen die Beklagte zu 2, die spanische Muttergesellschaft, abgewiesen hat, aufgehoben und die Sache an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. Er hat eine Aussetzung des vorliegenden Verletzungsverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der Beklagten, die Farbmarke Rot des Klägers zu löschen, abgelehnt, weil der Ausgang des Lösungsverfahrens offen ist. Er hat angenommen, dass das Berufungsgericht über die Klage gegen die Beklagte zu 2 nicht isoliert entscheiden durfte, weil sich im weiteren Verfahren gegen beide Beklagten zum Teil dieselben Rechtsfragen stellen und der Rechtsstreit deshalb einheitlich gegenüber beiden Beklagten entschieden werden muss, um widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden. Weiter hat der Bundesgerichtshof angenommen, dass marken- und kennzeichenrechtliche Unterlassungsansprüche, insbesondere aus 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sowie Abs. 5 MarkenG*, mit der vom Oberlandesgericht gegebenen Begründung nicht vollständig verneint werden können. Er hat die Annahme des Oberlandesgerichts nicht gebilligt, wegen der Zurückweisung des Antrags, den roten Farbton als Gemeinschaftsmarke einzutragen, drohe keine Verwendung der roten Farbe durch die Beklagte zu 2 in Deutschland. Der Bundesgerichtshof hat Ansprüche des Klägers für möglich gehalten, soweit die Beklagte zu 2 ihr in roter und weißer Farbe gestaltetes Logo bei der Formel-1-Veranstaltung "Großer Preis Santander von Deutschland 2010" und bei ihrem Internetauftritt eingesetzt hat. Zwar hat die Beklagte zu 2 die rote Farbe in ihrem Logo nicht isoliert benutzt, sondern den roten Farbton in einem aus mehreren Elementen bestehenden Kombinationszeichen verwendet. Das Oberlandesgericht hat jedoch nicht geprüft, ob die abstrakte Farbmarke des Klägers eine in Deutschland bekannte Marke ist, mit der das Logo der Beklagten zu 2 im Rahmen ihres Internetauftritts verwechselt werden kann. Ist die rote Farbe eine bekannte Marke, kann der Kläger sich selbst wenn keine Verwechslungsgefahr bestehen sollte gegen die Verwendung des roten Farbtons durch die Beklagte zu 2 bei der Bandenwerbung und beim Internetauftritt wenden, wenn der angesprochene Verkehr das Logo der Beklagten zu 2 gedanklich mit der Farbmarke des Klägers verknüpft und die Klagemarke als Element des Marktauftritts des Klägers durch den Einsatz des roten Farbtons als Hausfarbe der Beklagten zu 2 beeinträchtigt wird. Die hierzu notwendigen Feststellungen muss das Oberlandesgericht nachholen. OLG Hamburg - Urteil vom 6. März 2014 - 5 U 82/11 LG Hamburg - Urteil vom 24. Februar 2011 - 315 O 263/10 Karlsruhe, den 23. September 2015 * 14 MarkenG (1) ? (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr (1) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, (2) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder (3) ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. (5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

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

Pressekontakt

Bundesgerichtshof BGH

76125 Karlsruhe

Firmenkontakt

Bundesgerichtshof BGH

76125 Karlsruhe

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das oberste Gericht der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, d.h. der Zivil- und Strafrechtspflege, die in den unteren Instanzen von den zur Zuständigkeit der Länder gehörenden Amts-, Land- und Oberlandesgerichten ausgeübt wird. Im Anschluss an die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 wurde am 1. Oktober 1950 der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingerichtet. Der Bundesgerichtshof ist ? bis auf wenige Ausnahmen ? Revisionsgericht. Er hat vor allem die Sicherung der Rechtseinheit durch Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen und die Fortbildung des Rechts zur Aufgabe. Der Bundesgerichtshof ist in 12 Zivilsenate und fünf Strafsenate mit insgesamt 127 Richterinnen und Richtern aufgegliedert. Hinzu kommen acht Spezialsenate, nämlich die Senate für Landwirtschafts-, Anwalts-, Notar-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen, der Kartellsenat und das Dienstgericht des Bundes.