

# To be continued

## Die Sparkasse und Santander: Kopf an Kopf im Rennen um die Farbe Rot

Von Judith Hesse, LL.M.

Der Markenstreit der deutschen Sparkassen und der spanischen Santander-Bank ist mittlerweile fast ein Klassiker im Bereich des Markenrechts und beschäftigt seit Jahren die Gerichte und Markenämter. Der Stein des Anstoßes: die Farbe Rot. Denn beide Geldhäuser verwenden bereits seit Jahrzehnten einen ganz ähnlichen Rotton für ihren Marktauftritt. Als Santander seit 2004 verstärkt auch Filialen in Deutschland eröffnete, sahen die Sparkassen ihre Rechte an der Farbe Rot zunehmend gefährdet und gingen gegen die Konkurrenz aus Spanien vor. Seither liefern sich die beiden Geldhäuser in diversen Rechtsstreitigkeiten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um diesen Farbton. Ein sicherer Sieger war bislang nicht auszumachen – und ist auch jetzt noch nicht in Sicht!

Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof (BGH) eine weitere Etappe im Positionskampf der Geldhäuser um die Farbe Rot zu entscheiden: Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH hatte sich nämlich unter anderem mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Sparkasse die Verwendung oder drohende Verwendung des Santander-Rots wegen der Rechte an der Farbmarke Rot in Deutschland verbieten könne. Der BGH hat entschieden, dass der Streit vor dem OLG Hamburg neu

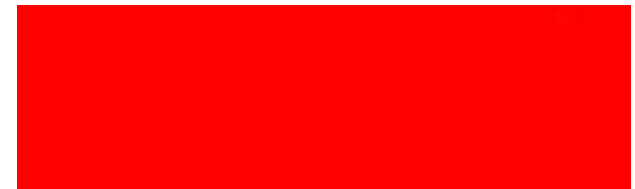
verhandelt werden muss (Urteil vom 23.09.2015, Az. I ZR 78/14).

### Worum ging es?

Nachdem die Parteien sich außergerichtlich nicht einigen konnten, hatte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. aus Bonn (DSGV) im Jahr 2009 vor dem LG Hamburg Klage gegen Santander eingereicht. Der DSGV ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe, zu der auch die Sparkassen gehören, die in Deutschland in derzeit etwa 16.000 Geschäftsstellen Finanzdienstleistungen für Privatkunden anbieten. Der DSGV wirbt für seine Dienstleistungen bereits seit den frühen 70er Jahren mit der Farbe Rot, etwa so:



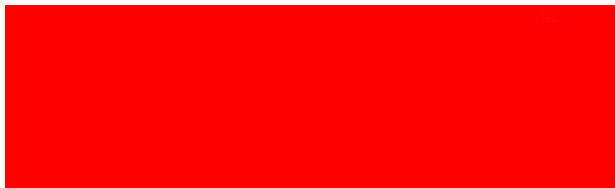
Am 07.02.2002 hatte der DSGV die nachfolgend dargestellte konturlose Marke in Rot HKS 13 als Farbmarke für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen zur Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet:



Mit Entscheidung vom 04.09.2003 hatte das DPMA diese Anmeldung zunächst wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der DSGV legte dagegen Erinnerung ein, beschränkte die Anmeldung auf Bankdienstleistungen für Privatkunden in Klasse 36 und legte zum Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft ein demoskopisches Gutachten vor. Danach hatten 67,9 Prozent der befragten Verbraucher die Farbe Rot HKS 13 im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen den Sparkassen zugeordnet. Das genügte dem DPMA, das daraufhin die angefochtene Entscheidung aufhob und die Marke am 11.07.2007 unter der Nr. 30211120 für die ▶

verbliebenen Dienstleistungen in Klasse 36 als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eintrug.

Gestützt unter anderem auf diese Marke, richtete sich die Klage des DSGV gegen die Verwendung der Farbe Rot durch die Banco Santander, S.A. (BS), die Muttergesellschaft des international operierenden spanischen Finanzkonzerns Santander, sowie deren Tochtergesellschaft Santander Consumer Bank AG (SCB), die in Deutschland etwa 200 Bankfilialen unterhält. Die BS verwendet seit Ende der 80er Jahre in zahlreichen Ländern bei ihrem Außenauftritt einen roten Farbton. Die SCB setzt seit 2004 im Rahmen ihres Marktauftritts in Deutschland ebenfalls die rote Farbe ein. Die BS hatte am 05.03.2008 das nachfolgend dargestellte Pantone Red 032 zur Eintragung als Gemeinschaftsfarbmarke für unter anderem „Finanzwesen, Geldgeschäfte“ beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) angemeldet:



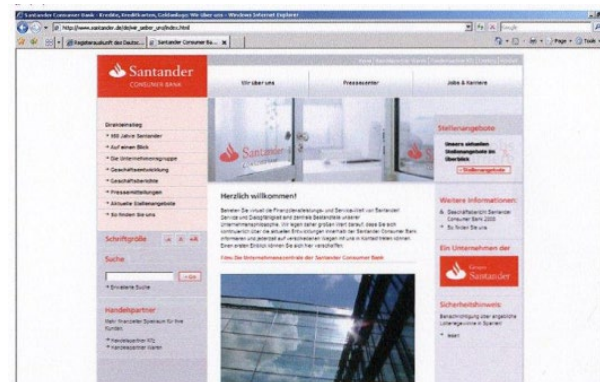
Der DSGV erhob gegen diese Eintragung Widerspruch. Das HABM wies die Anmeldung mit Beschluss vom 03.04.2009 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurück und beendete das Widerspruchsverfahren. Die BS legte gegen diese Entscheidung kein Rechtsmittel ein, weil die Gemeinschaftsmarke, so die BS in dem Klageverfahren gegen den DSGV, allein deshalb angemeldet

worden sei, um die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke rechtskräftig feststellen zu lassen.



Verwendungsbeispiel aus dem Klageantrag des DSGV.

In seiner Klage vor dem LG Hamburg machte der DSGV nun geltend, dass die Verwendung der Farbe Rot im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bereich Retailbanking durch die BS sowie die SCB eine Verletzung seiner Rechte, und zwar vorrangig an seiner eingetragenen abstrakten Farbmarke Rot, darstelle. Konkret ging es unter anderem um die Verwendungen der Santander-Logos im Rahmen des Formel-1-Rennens „Großer Preis Santander von Deutschland 2010“ (siehe Abbildung oben) sowie im Rahmen des Internetauftritts unter [www.santander.de](http://www.santander.de) (siehe nachfolgende Abbildung).



Verwendungsbeispiel aus dem Klageantrag des DSGV.

In erster Instanz hatte das LG Hamburg der gegen die SCB gerichteten Klage überwiegend stattgegeben, die gegen die BS hingegen abgewiesen, insbesondere weil es keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen sah. Das OLG Hamburg hat die Klageabweisung in Bezug auf die BS bestätigt, das Verfahren gegen die SCB hingegen wegen eines inzwischen gegen die Farbmarke des DSGV anhängigen Lösungsverfahrens ausgesetzt (zu diesem Positionskampf siehe unten).

### Alles auf Anfang – der BGH als „Safety Car“

Zum einen hielt der BGH die Aussetzung des Verfahrens gegen die SCB für rechtswidrig, weil der Ausgang des Lösungsverfahrens gegen die Farbmarke des DSGV offen sei. Das OLG Hamburg habe über die Klage gegen die BS nicht isoliert entscheiden dürfen, um widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden. Weiter hat der BGH das abweisende Teilurteil gegen die BS aufgehoben und die Sache an das OLG Hamburg zurückverwiesen. Begründet hat der BGH dies in erster Linie damit, dass markenrechtliche Unterlassungsansprüche im Sinne des Verwechslungs- und Bekanntheitsschutzes (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG) mit der vom OLG Hamburg vorgelegten Begründung nicht vollständig verneint werden könnten.

Unter anderem hielt der BGH Ansprüche des DSGV für möglich, soweit die BS ihr Logo bei dem Formel-1-Rennen und innerhalb ihres Internetauftritts eingesetzt hatte. Es seien bislang keine hinreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob die Farbmarke des DSGV eine in Deutschland bekannte Marke sei, mit der das Logo der BS verwechselt werden könnte. ▶

Wenn das Sparkassen-Rot eine bekannte Marke im Sinne der Rechtsprechung ist, hat der DSGV gute Chancen, sich im Verletzungsverfahren erfolgreich gegen Santander durchzusetzen. Denn der Bekanntheitsschutz reicht deutlich weiter als der Verwechslungsschutz. Das liegt darin begründet, dass im Rahmen des Bekanntheits-schutzes bereits ein Grad der Zeichenähnlichkeit ausreicht, der bei den angesprochenen Verkehrskreisen zu einer „gedanklichen Verknüpfung“ führt, ohne dass die Zeichen miteinander verwechselt werden müssen (vgl. grundlegend hierzu EuGH, Urteil vom 23.10.2003, C- 408/01 – „Adidas/Fitnessworld“). Denn bei bekannten Marken steht weniger der Schutz der Herkunftsfunktion, als vielmehr der der „anderen“ Markenfunktionen im Vordergrund, also etwa der Qualitäts-, Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion. Auf diese Grundsätze weist der BGH in seinen Entscheidungsgründen (Rz. 77 ff.) deutlich hin, wenn er sagt, dass aufgrund des werblichen Einsatzes des Rottons als „Hausfarbe der BS“ die Farbmarke für den DSGV ihren „Wert als Kommunikationsmittel“ verliere und somit seine „Investitionen in den Aufbau dieser Marke und den einheitlich Marktauftritt entwertet würden“. Entscheidend wird es also darauf ankommen, ob das OLG Hamburg der Farbmarke des DSGV Bekanntheit zugesteht. Dafür wird es sich mit den von den Parteien vorgelegten demoskopischen Gutachten auseinandersetzen müssen. Es bleibt abzuwarten, wie das OLG Hamburg entscheidet. Ein „sicherer Sieger“ ist noch nicht auszumachen. Aber die Sparkasse und Santander „streiten“ nicht nur um die Verletzung des Sparkassen-Rots.

### Positionskampf um das Sparkassen-Rot – hauchdünner Vorsprung für Santander?

Im parallel anhängigen Lösungsverfahren gegen die Farbmarke des DSGV konnte Santander im Juli dieses Jahres einen Etappensieg erringen. Das Bundespatentgericht (BPatG) hatte die Löschung der Farbmarke angeordnet, da ihr originäre Unterscheidungskraft fehle und der DSGV die Überwindung dieses Schutzhinder-nisses mittels Verkehrsdurchsetzung nicht hinreichend nachgewiesen habe [BPatG, Beschluss vom 08.07.2015, 25 W (pat) 13/14]. Obwohl diverse demoskopische Gutachten vorlagen, sah das BPatG weder für den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke noch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag eine Verkehrsdurchsetzung der Farbmarke bewiesen. Bemerkenswert ist, wie das BPatG sich in seiner Entscheidung mit der ständigen Rechtsprechung des BGH zur Verteilung der Beweislast im Lösungsverfahren auseinandersetzt und insbesondere den Grundsatz des BGH, dem Lösungsantragsteller die Feststellungslast für das Fehlen der Verkehrsdurchsetzung zum Eintragungszeitpunkt aufzubürden, als „verfehlt“ bezeichnet (Rz. 6). Der DSGV hat bereits Rechtsbeschwerde zum BGH eingelegt. Besonders interessant wird dann sein, ob der BGH dabei bleibt, dass das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung zum Eintragungszeitpunkt vom Antragsteller nachzuweisen ist, und ob er dieser Linie, was zu wünschen wäre, auch weiter treu bleibt und erkennt, dass den Antragsteller diese Feststellungslast auch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag trifft. Ob der Etappensieg Santanders vor diesem Hintergrund Bestand haben wird, ist also fraglich.

### Ziellinie? Noch nicht in Sicht!

Es bleibt demnach insgesamt spannend rund um das Sparkassen-Rot, das Rennen geht in die nächsten Runden. Eines scheint jedoch gewiss: Wenn der Streit an allen seinen Fronten erst einmal rechtskräftig entschieden ist, werden wir der Klärung wichtiger Rechtsfragen zur Verkehrsdurchsetzung, zur Bekanntheit und zur Verwechslungsgefahr von abstrakten Farbmarken einen großen Schritt näher sein. Bis dahin gilt: To be continued ...



**Judith Hesse, LL.M.,**  
Rechtsanwältin, df-mp, München

[judith.hesse@df-mp.com](mailto:judith.hesse@df-mp.com)  
[www.df-mp.com](http://www.df-mp.com)