



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 124/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 22 992.7

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Juli 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. August 2006 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke DE 306 22 992.7

NEON

ist für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 3: Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwasser; Zahnputzmittel;
- Klasse 9: Bespielte und unbespielte magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bildträger (belichtet) sowie Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CDs, CD-ROMs, CDi's, MP3s, DVDs, Disketten, jeweils auch zur digitalen Datenübertragung; Videobänder; Schallplatten; Magnetaufzeichnungsträger; Software, Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme, jeweils auch zur digitalen Datenübertragung; Computerprogramme (herunterladbar); elektronische Publikationen jeder Art (herunterladbar);
- Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Edelsteine; Edelmetalle und ihren Legierungen sowie da-

raus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Buchbindeartikel; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in dieser Klasse enthalten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten;

Klasse 20: Möbel; Spiegel; Rahmen; Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck;

Klasse 39: Zustellung (Auslieferung) von Versandhandelsware; Transportwesen; Verpackung von Waren;

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 22. August 2006 teilweise zurückgewiesen, und zwar für die Waren

„Uhren und Zeitmessinstrumente; Schmuckwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in dieser Klasse enthalten; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, aus Kunststoffen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck“.

Im Umfang der Zurückweisung fehle dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft, da die Bezeichnung „NEON“ vom Verkehr ohne Weiteres im Sinne von „Neonfarben“ verstanden werde, nämlich dahingehend, dass es sich um besonders leuchtende, strahlende Farben handle. Die zurückgewiesenen Waren könnten in Neonfarben angeboten werden, was im modischen Trend liege. Das Gas „Neon“ sei zwar farblos, da die Marke aber stets im Zusammenhang mit der Ware zu betrachten sei, ergebe sich aus dem Gesamtzusammenhang, dass es sich um Waren in „Neonfarben“ handeln müsse. Der Verbraucher müsse keine Vorstellung einer genau definierten Farbe haben, es genüge, dass der angesprochene Verkehr den Sinn erfasse.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde vom 6. Oktober 2006 trägt die Beschwerdeführerin vor, dass die Markenstelle der Bezeichnung „NEON“ zu Unrecht die erforderliche Unterscheidungskraft im Hinblick auf die zurückgewiesenen Waren abgesprochen habe. Prüfungsgegenstand sei die Anmeldung „NEON“ in Alleinstellung, die lediglich eine einzige lexikalische Bedeutung habe, nämlich die Bezeichnung für ein Edelgas. Die gedankliche Ergänzung von „-farbe“ zu „NEON“ sei unzulässig, selbst wenn der Verkehr „Neonfarben“ im von der Markenstelle beschriebenen Sinn verstehen würde. Der Begriff „NEON“ allein weise dagegen keinerlei Bezug zu den zurückgewiesenen Waren auf.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat sie das Verzeichnis beschränkt auf die Waren und Dienstleistungen

„Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwasser; Zahnputzmittel; bespielte und unbespielte magnetische, optische, magneto-optische, elektronische Bildträger (belichtet) sowie Tonträger und Datenspeicher, insbesondere CDs, CD-ROMs, CDi's, MP3s, DVDs, Disketten, jeweils auch zur digitalen Datenübertragung; Videobänder; Schallplatten; Magnetaufzeichnungsträger; Software, Datenverarbeitungsprogramme, Computerbetriebsprogramme, jeweils auch zur digitalen Datenübertragung; Computerprogramme (herunterladbar); elektronische Publikationen jeder Art (herunterladbar); Juwelierwaren; Schmuckwaren, nämlich Gold- und Silberschmuck; Edelsteine; Edelmetalle und ihren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Buchbindeartikel; farblich unbehandeltes Naturpapier, -pappe und Waren aus diesen Materialien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Schreibmaschinen; Möbel, nämlich Naturholzmöbel; Rahmen, nämlich Naturholzrahmen; Waren, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen; Zustellung (Auslieferung) von Versandhandelsware; Transportwesen; Verpackung von Waren“.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher (Bl. 5 d. A.),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 22. August 2006 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

II.

1. Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig und in der Sache begründet. Für die nach der Einschränkung verbleibenden verfahrensgegenständlichen Waren

„Schmuckwaren, nämlich Gold- und Silberschmuck; farblich unbehandeltes Naturpapier, -pappe und Waren aus diesen Materialien; Möbel, nämlich Naturholzmöbel; Rahmen, nämlich Naturholzrahmen“

ist die angemeldete Marke weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG).

2. Nicht schutzfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind nur solche Zeichen, denen die konkrete Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH 08.05.2008, C-304/06 - Rn. 66 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2005, 763 ff. - Rn. 22 - Nestlé/ Mars; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 - Libertel; BGH 21.02.2008, I ZB 24/05 - Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK). Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen für die das Zeichen angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren

bzw. Empfängern der Dienstleistung zusammensetzen (std. Rsp; EuGH 08.05.2008, C-304/06 - Rn. 66, 67 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel).

2.1. Der von dem altgriechischen Wort „neos“ (= „neu“) stammende Begriff „Neon“ wurde 1898 von dem britischen Chemiker W. Ramsay geprägt für ein von ihm entdecktes farb- und geruchloses Edelgas, das als Füllgas für Leuchtröhren verwendet wird und im Periodensystem der Elemente das Zeichen „Ne“ trägt. In Gasentladungsröhren leuchtet es je nach dem inneren Gasdruck rot-orange, blauviolett oder rotviolett (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006, [CD-ROM]; [www.wissen.de/Suchanfrage: neon](http://www.wissen.de/Suchanfrage:neon)). Das Zeichenwort hat auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden und findet sich in Wortkombinationen wieder, wie z. B. „Neoneffekt“, „Neonlampe“, „Neonlicht“, „Neonfisch“. Damit wird jeweils zum Ausdruck gebracht, dass das weitere Element eine Farbe von hoher Leuchtkraft aufweist. Derartige Wortkombinationen wurden Ende der 1960er Jahre eingeführt, abgeleitet von den damals aufkommenden Leuchtstoffröhren, umgangssprachlich auch Neonröhren genannt.

2.2. Der Begriff „Neon“ wird daher neben dieser seiner beschreibenden Bedeutung für das chemische Element auch als Farbangabe für neonfarbene Produkte in Wortkombinationen (s. o.) oder in Alleinstellung benutzt, wie z. B. „Farbiges Papier ‚Rainbow Neon‘“ (www.otto-office.com/ocode/b2b/deu/search/si.obtshop); „Neon-Kabel: Bringen Sie Licht ins Dunkel! Mega starke Neon-Effekte können durch die flexiblen Kabel ... erzielt werden.“ (www.netmall.de/angebot/23249429/neon_kabel.html); „In grotesken Neonjacken und“ (www.sfs.uni-tuebingen.de/~).

2.3. In Verbindung mit den noch verfahrensgegenständlichen Waren „Schmuckwaren, nämlich Gold- und Silberschmuck; farblich unbehandeltes Naturpapier, -pappe und Waren aus diesen Materialien; Möbel, nämlich Naturholzmöbel; Rahmen, nämlich Naturholzrahmen“ ist ein derart beschreibender Bezug des angemeldeten Zeichenwortes jedoch nicht erkennbar. Keine der vorgenannten Waren hat einen

unmittelbaren Bezug zum Edelgas „Neon“, so dass der Verbraucher annehmen müsste, dass die Ware selbst oder eine ihr immanente Eigenschaft damit bezeichnet werden könnte. Aufgrund der vorgegebenen Materialeigenschaften werden die beanspruchten Waren auch nicht in „Neonfarben“ angeboten werden, so dass der Verkehr in der Bezeichnung keinen beschreibenden Hinweis erwarten wird.

3. Da dem angemeldeten Zeichen nach den vorgenannten Ausführungen keine beschreibende Bedeutung im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Hinblick auf die noch beanspruchten Waren zukommt, ist das Zeichen auch nicht freihaltebedürftig. Die Gefahr einer Monopolisierung einer für Wettbewerber erforderlichen Bezeichnung besteht damit nicht.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko