



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 36/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
11. April 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 31 532 – S 191/16 Lösch**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 16. Mai 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldete Wortmarke

**CLEANGAS**

ist am 26. September 2006 für die Antragsgegnerin unter der Nummer 306 31 532 für die Waren der

„Klasse 1: Kohlensäure; Trockeneis“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Mit Wirkung vom 1. Juni 2016 ist die Schutzdauer bis zum 31. Mai 2026 verlängert worden.

Die Antragstellerin hat am 21. September 2016 die Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei.

Mit Schreiben vom 4. November 2016 hat die Antragsgegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke der Löschung widersprochen.

Mit Beschluss vom 7. Juni 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes die Eintragung der Wortmarke 306 31 532 gelöscht, da dem Markennwort bereits im Anmeldezeitpunkt und auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) entgegengestanden habe.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, das zusammengesetzte Wort **CLEANGAS** beschreibe in naheliegender Art und Weise, dass die beanspruchten Waren dazu dienen, saubere, reine gasförmige Produkte herzustellen, die selbst umweltfreundlich seien oder zur Reinigung benötigt würden. Zwar sei Trockeneis ein festes Kohlenstoffdioxid, das aber direkt in die Gasphase übergehe, ohne vorher zu schmelzen. Das Gas CO<sub>2</sub> werde umgangssprachlich als Kohlensäure bezeichnet. Damit erschöpfe sich das Markennwort in Bezug auf die beanspruchten Waren in einer sprach- und werbeüblichen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Hinweis auf die Beschaffenheit und den Verwendungszweck der beanspruchten Waren, so dass ihm jegliche Unterscheidungskraft fehle. Ob zudem ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, wofür allerdings einiges spreche, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Mit Schriftsatz vom 27. März 2019 hat sie das Warenverzeichnis wie folgt beschränkt:

„Klasse 1: Trockeneis“.

Zur Begründung der Beschwerde trägt sie vor, als Gefahrgut werde Trockeneis lediglich an entsprechend erfahrene und geschulte Fachkreise, dabei vorwiegend an Gewerbetreibende, verkauft. Maßgebliche Verkehrskreise seien daher alleine diese Fachkreise, insbesondere Spediteure und Gastronomen, die Trockeneis jeweils zur Kühlung von Lebensmitteln einsetzen, oder Gewerbetreibende, die Trockeneis zur industriellen Reinigung von Fahrzeugen oder Maschinen verwenden.

Wie von der Markenabteilung zutreffend ausgeführt, bestehe Trockeneis aus CO<sub>2</sub>. Falsch sei jedoch, dass Kohlendioxid ein Gas sein solle, denn die Bezeichnung „Gas“ gebe lediglich den Aggregatzustand wieder und sei keine Materialangabe. Vielmehr sei Kohlendioxid ein „normaler Rohstoff“ und kein Gas.

Trockeneis werde immer in fester Form ausgeliefert und zudem in einer geeigneten Verpackung, meist aus gut isolierendem Styropor. Die hier ausschließlich angesprochenen Fachkreise wüssten darum, dass Trockeneis kein Gas sei, sondern ein festes, z. B. in Pellets, Nuggets, Scheiben oder Blöcken ausgeliefertes Material, und dass es sich dabei um den Rohstoff Kohlendioxid handele.

Ausgehend hiervon erschließe sich die Marke **CLEANGAS** den angesprochenen Verkehrskreisen gerade nicht als beschreibende Angabe für Trockeneis (= Kohlendioxid), da jedenfalls der Bestandteil „GAS“ Trockeneis als Feststoff nicht beschreiben könne. Dem Markenzeichen stehe daher weder das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, noch unterliege es einem Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Im Übrigen sei im angefochtenen Beschluss der Markenabteilung vom 7. Juni 2017 ausgeführt, dass es dahingestellt bleiben könne, ob die Voraussetzungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorlägen. Verfahrensrechtlich bedeute dies, dass hierüber noch kein erstinstanzlicher Beschluss vorliege. Damit der Markeninhaberin der volle Instanzenzug erhalten bleibe, sei die Sache daher gegebenenfalls (hilfsweise) an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juni 2017 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen,

hilfsweise die Sache unter Aufhebung des vorgenannten Beschlusses an die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts zurückzuverweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, entgegen den Ausführungen der Antragsgegnerin handele es sich bei „Trockeneis“ um das Gas Kohlendioxid in fester Form. Ferner bestünden für „Trockeneis“ dieselben gesetzlichen Anforderungen an die Reinheit wie für gasförmige Kohlensäure. Ausgehend hiervon handele es sich bei der angegriffenen Marke **CLEANGAS** auch in Bezug auf „Trockeneis“ um eine ausschließlich beschreibende Angabe, so dass der Löschungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt komme nicht in Betracht, zumal die Markenabteilung der angefochtenen Marke gerade deshalb die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen habe, weil es sich bei ihr um eine beschreibende Angabe

handele, die der Verkehr nicht als unterscheidungskräftig erachte. Im Interesse der Prozessökonomie sei daher die Sachentscheidung durch das Bundespatentgericht zu treffen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Wortmarke 306 31 532 **CLEANGAS** ist für die noch beschwerdegegenständliche Ware „Trockeneis“ entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden, so dass die Markenabteilung die Löschung der Eintragung wegen Nichtigkeit (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG) im Ergebnis zu Recht angeordnet hat.

1. Da der Löschantrag am 21. September 2016 gestellt worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 8 MarkenG auf das vorliegende Verfahren § 50 Abs. 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuordnen.

2. Für die absoluten Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483, Nr. 22 – test; GRUR 2014, 565, Nr. 10 – smartbook) bestanden hat als auch – soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-9 MarkenG geht – im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorge-

legten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen, nicht möglich, muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 – Salatfix).

In Beachtung dieser Grundsätze lag und liegt in Bezug auf die gelöschten Waren der im Amtsverfahren geltend gemachte Löschungsgrund gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor.

Dieser Löschungsgrund konnte im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden. Wenngleich die Markenabteilung die Löschung der angegriffenen Marke auf das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestützt hat, war auch der Löschungsgrund gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits mit dem Löschungsantrag konkret geltend gemacht worden (vgl. BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 12 – Fünf-Streifen-Schuh; GRUR 2018, 404, Rn. 11 – Quadratische Schokoladentafelverpackung) und ist somit Gegenstand des amtlichen Löschungsverfahrens wie auch des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht geworden.

**3.** Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rn. 362). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30, 31 – Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56

– Postkantoor; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 377 m. w. N.). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Nr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 392, 393).

Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird; vielmehr reicht aus, dass sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146, Nr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Nr. 97 – Postkantoor; GRUR 2004, 680, Nr. 38 – BIOMILD; EuGH MarkenR 2008, 160, Nr. 35 – HAIRTRANSFER; EuGH GRUR Int. 2010, 503, Nr. 37 – Patentconsult; EuGH GRUR 2010, 534, Nr. 52 – PRANAHAUS; GRUR 2011, 1035, Nr. 38 – 1000; BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; GRUR 2008, 900, Nr. 12 – SPA II; GRUR 2012, 272, Nr. 12, 17 – Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2012, 276, Nr. 8 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; siehe auch Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 377, 379 ff.).

4. Das Markenzeichen **CLEANGAS** besteht nach diesen Maßstäben ausschließlich aus einer Angabe, die ein wesentliches Merkmal der beanspruchten Ware „Trockeneis“ beschreibt. Die Mitbewerber der Antragsgegnerin hatten deshalb bereits im Anmeldezeitpunkt wie auch im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats ein berechtigtes Interesse an der freien ungehinderten Verwendung dieser Angabe.

Das unmittelbar erkennbar aus zwei einfachen Worten des englischen Grundwortschatzes zusammengesetzte Markenwort **CLEANGAS** wird, was auch die An-



tragsgegnerin im Beschwerdeverfahren nicht ernsthaft in Abrede stellt, von dem hier vorwiegend angesprochenen Fachverkehr als Sachhinweis auf sauberes, reines Gas verstanden.

Das vorliegend nach Einschränkung des Warenverzeichnisses noch beanspruchte „Trockeneis“ stellt die Handelsbezeichnung für verfestigtes Kohlendioxid (auch: „Hartgas“, vgl. Römpp, Lexikon der Chemie, 10. Aufl., Stichwort „Trockeneis“) dar, das u. a. in Form von weißen Blöcken oder Pellets in den Handel gelangt. Chemisch handelt es sich um festes Kohlenstoffdioxid, das unter Normaldruck bei -78,48° C sublimiert, also direkt in die Gasphase (gasförmiges CO<sub>2</sub>) übergeht, ohne vorher zu schmelzen oder flüssige Rückstände zu hinterlassen. Trockeneis wird hergestellt, indem unter Druck verflüssigtes Kohlendioxidgas „entspannt“ wird. Bei diesem Vorgang wird ein Teil des Kohlendioxids verdampft, wobei es dem Rest die für die Verdampfung erforderliche Wärme entzieht und damit abkühlt. Es entsteht dabei sogenannter gefrorener „Kohlensäureschnee“, der dann, je nach Anwendung, in die gewünschte Form gepresst wird (vgl. zum Ganzen etwa den Wikipedia-Eintrag „Trockeneis“, Anlage BBS 4 zur Löschungsantragsbegründung vom 21. September 2016; siehe ferner Römpp, Lexikon der Chemie, 10. Aufl., „Trockeneis“).

Die den Beteiligten übersandte „Richtlinie 96/77/EG der Kommission vom 2. Dezember 1996 zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel“ (wie auch die den Beteiligten ebenso zur Verfügung gestellte Nachfolge-Richtlinie 2008/84/EG der Kommission vom 27. August 2008) belegt ergänzend, dass die Reinheit des Gases „E 290 Kohlendioxid“ für die Verwendung als „Trockeneis“ (wobei „Trockeneis (Festform)“ in der Richtlinie ausdrücklich als „Synonym“ von Kohlendioxid genannt wird) eine erhebliche Bedeutung insbesondere in der Lebensmittelindustrie hat und daher gesetzlichen Regelungen unterliegt.

Ausgehend hiervon erschließt sich das Markenwort **CLEANGAS** dem hier vorwiegend angesprochenen Fachverkehr auf Anhieb als Beschreibung des Ausgangsstoffes von Trockeneis. Der – durch die Marke als „reines, sauberes Gas“ beschriebene – Ausgangsstoff ist aber, was der gesamte Vortrag der Antragsgegnerin verkennt, ein für den Warenverkehr wichtiges und für die angesprochenen Fachverkehrskreise bedeutsames „Merkmal“ im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dass das Trockeneis selbst keine gasförmige Konsistenz hat, ist soweit ohne Belang.

Nicht erforderlich ist dabei, dass das Markenzeichen dieses „Merkmal“ vollständig charakterisiert oder das Produkt (bzw. hier den Ausgangsstoff Kohlendioxid) vollständig beschreibt (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Nr. 17 – HOT; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 483). Vielmehr ist ausreichend, dass es sich um die Bezeichnung einer von den beteiligten (Fach-)Verkehrskreisen leicht zu erkennenden (vgl. EuGH MarkenR 2014, 304, Nr. 21 – ecoDoor), für sie irgendwie bedeutsamen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Rn. 483, 484 m. w. N.) Eigenschaft der einschlägigen Waren handelt, wie es vorliegend für die Merkmalsangabe „sauberes, reines Gas“ als Ausgangsstoff für Trockeneis ohne weiteres der Fall.

Umstände, die geeignet wären, von dieser rein beschreibenden Bedeutung des Markenwortes für die Ware „Trockeneis“ wegzuführen, sind nicht ersichtlich. Dies gilt insbesondere für die – von der Antragsgegnerin im Amtsverfahren hervorgehobene – Zusammenschreibung der Wortbestandteile. An eine solche Zusammenschreibung von Markenbestandteilen ist der Verkehr gewöhnt, denn sie wird in der beschreibenden Werbesprache und insbesondere bei der Eingabe von Suchbegriffen im Internet oder in Domainadressen häufig verwendet, ohne dass der beschreibende Begriffsinhalt dadurch in den Hintergrund tritt (vgl. BPatG 29 W (pat) 192/01 – Travelagain; 30 W (pat) 2/16 – hansedeal).

5. Daher stand der Wortmarke 306 31 532 **CLEANGAS** für die beschwerdegegenständliche Ware „Trockeneis“ sowohl im Anmelde- als auch im Entscheidungszeitpunkt das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, so dass die Markenabteilung die Löschung der Eintragung wegen Nichtigkeit (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG) im Ergebnis zu Recht angeordnet hat.

6. Dem hilfsweise gestellten Antrag der Antragsgegnerin, das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, war nicht zu entsprechen. Die Voraussetzungen für eine Zurückverweisung des Verfahrens nach § 70 Abs. 3 MarkenG liegen nicht vor, insbesondere kann - entgegen dem Vorbringen der Antragsgegnerin - nicht von einer fehlenden Sachentscheidung der Markenabteilung im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG ausgegangen werden. Da auch die Markenabteilung in der Sache einen merkmalsbeschreibenden Charakter des Markenzeichens **CLEANGAS** festgestellt hat, wobei bei Annahme einer beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwangsläufig auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu bejahen ist (vgl. EUGH GRUR 2004, 576, Nr. 86 – Postkantoor; GRUR 2013, 519, Nr. 46 – Deichmann; BGH GRUR 2017, 186, Nr. 30, 32 – Stadtwerke Bremen; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 96), haben Patentamt und Senat der Sache nach übereinstimmend die Voraussetzungen der Löschung der Eintragung wegen Nichtigkeit (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG) bejaht. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Sache entscheidungsreif ist, so dass eine Zurückverweisung, die grundsätzlich im Ermessen des Gerichts steht, schon aus Gründen der Prozessökonomie nicht sachgerecht erscheint (vgl. BPatG 25 W (pat) 26/16 – Schönefelder Kreuz, juris, Rn. 24; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 70 Rn. 8).

7. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.
8. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der Antragsgegnerin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Fi