



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 42/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
16. Juli 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 845 072**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

COMPRESSED GAS LIQUID

wurde im Jahr 2004 in den Vereinigten Staaten als Marke eingetragen für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 39 und 40:

„Mixture of natural gas and liquid solvent.

Supplying mixture of natural gas und liquid solvent.

Production services, namely producing mixture of natural gas and liquid solvent”.

Im Zuge der internationalen Registrierung der Marke hat die Markeninhaberin u. a. die Schutzerstreckung auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland beantragt. Diesen Antrag hat die Markenstelle für Klasse 04 IR des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 13. November 2007 zurückgewiesen mit der Begründung, dass der Wortfolge „COMPRESSED GAS LIQUID“ die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. „Compressed gas“ sei der englische Ausdruck für „komprimiertes Gas“, das nachgestellte Wort „liquid“ bedeute „flüssig“. Daher werde der deutsche Verkehr die Markenwörter ohne weiteres als direkten Hinweis auf komprimiertes Gas in

flüssigem Zustand verstehen. Flüssiggas sei die beanspruchte Ware der Klasse 4 und der sachliche Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen aus den Klassen 39 und 40. Bei dieser Sachlage könne die Marke nicht als Herkunftszeichen in Erscheinung treten.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Markeninhaberin weiterhin die beantragte Schutzerstreckung. Sie hält die Marke für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig, zumal der technisch korrekte englische Ausdruck für Flüssiggas die Wortfolge „liquefied gas“ sei. Demgegenüber bedeute die beanspruchte Wortkombination wörtlich „komprimiertes Gas flüssig“, habe also einen völlig unscharfen Bedeutungsgehalt und lasse keinen eindeutig beschreibenden Inhalt erkennen. Die Wortfolge „Gas liquid“ sei atypisch, grammatikalisch inkorrekt und sprachunüblich. Soweit der Marke lediglich mittelbar beschreibende Angaben entnommen werden könnten, stünde das einer Schutzerstreckung nicht entgegen, weil gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ nur unmittelbar beschreibende Angaben schutzunfähig seien.

Die Abweichungen der international registrierten Wortmarke von der einschlägigen technischen Terminologie, die sprachregelwidrige Kombination von „compressed gas“ mit dem nachgestellten Adjektiv „liquid“ und die Großschreibung aller Buchstaben rückten die Marke deutlich von jeder beschreibenden Angabe ab und machten die Marke unterscheidungskräftig i. S. v §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 107, 113, MarkenG und Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ.

Mit ihrer Beschwerdeschrift vom 20. Dezember 2007 hatte die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 04 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. November 2007 aufzuheben und den Schutz für die international registrierte Marke 845 072

„COMPRESSED GAS LIQUID“ auch auf die Bundesrepublik Deutschland zu erstrecken;

hilfsweise: Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Auf diesen Hilfsantrag hin hatte der Senat auf den 16. Juli 2008 Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt, den die Markeninhaberin nach eigenem Entschluss nicht wahrgenommen hat.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg. Denn die Markenstelle für Klasse 04 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Erstreckung des Schutzes für die international registrierte Marke 845 072 auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu Recht mit der Begründung versagt, daß der Marke die gem. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 107, 113, MarkenG und Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ, Art. 5 MMA erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Unterscheidungskraft ist die Eignung einer Marke, die darunter vertriebenen Waren und Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft, nicht aber nach ihrer Beschaffenheit oder Bestimmung unterscheidbar zu machen (EuG GRUR Int 2002, 531d, 534 (Nr. 36) - Mag Lite-Taschenlampen, bestätigt durch EuGH GRUR Int 2005, 135 - Maglite). Die Herkunftsfunktion steht im Vordergrund der markenrechtlichen Betrachtung, wobei ihr gerade für die Beurteilung der Unterscheidungskraft die allein maßgebliche Bedeutung zukommt, Art. 2 MarkenRichtl, § 3 Abs. 1 MarkenG (s. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (33) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1150 - Look; vgl. auch den 10. Erwägungsgrund zur MarkenRichtl). Sonstige Funktionen - z. B. eine mögliche Werbefunktion - dürfen daneben nur von untergeordneter Bedeutung sein (s. EuGH a. a. O. 1027, 1029 (35)). Die Eintragung einer Marke kommt daher nur in Betracht,

wenn sie geeignet ist, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen. Keine Unterscheidungskraft in diesem Sinne besitzen vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Rz.) - Postkantoor). Um eine solche Wortfolge handelt es sich bei der international registrierten Marke „COMPRESSED GAS LIQUID“.

Diese englische Wortfolge setzt sich ausschließlich aus Wörtern zusammen, die - jedes für sich genommen - im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen reine Sachangaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind und deren Kombination zu keiner neuen, anderen Begrifflichkeit ohne unmittelbar beschreibenden Inhalt führt.

Gegenstand der für die Wortmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind verflüssigtes Gas, dessen Herstellung und der Handel damit. Techniken zur Kompression und/oder zur Verflüssigung von Gas und zur Aufrechterhaltung seines komprimierten bzw. flüssigen Aggregatzustandes haben für die wirtschaftliche Nutzung vieler Gase eine große Bedeutung. Dabei kann die Kompression des Gases auch ein wichtiger Teil des Verfahrens zur Verflüssigung sein, wie z. B. bei dem sogenannten Linde-Verfahren, das im 19. Jahrhundert entwickelt wurde und bis heute zum aktuellen technischen Standard gehört. Die Kompression und/oder Verflüssigung von Gasen ist häufig Voraussetzung für die Transportfähigkeit der Gase und einen wirtschaftlichen Handel mit ihnen.

Dass die Markenbestandteile „COMPRESSED GAS“ entsprechend den englischen Sprachregeln gebildet sind und ins Deutsche mit „komprimiertes Gas“ zu übersetzen sind, hat auch die Markeninhaberin nicht in Frage gestellt. Ihre Argumentation, mit der sie die Unterscheidungskraft ihrer Marke und das Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses begründen will, knüpft allein an die grammatische Be-

deutung des Wortes „liquid“ und an dessen grammatische Stellung im Markenaufbau an. Die Markeninhaberin ordnet das Wort als Adjektiv mit der deutschen Bedeutung von „flüssig“ ein und begründet damit ihre Auffassung, dass die Marke sprachregelwidrig gebildet sei, weil nämlich bei sprachregelmäßigem Markenaufbau das Eigenschaftswort „liquid“ vor dem Substantiv „gas“ stehen müsste und nicht dahinter. Das englische Wort „liquid“ ist jedoch nicht nur Adjektiv, sondern auch Substantiv und hat als solches die Bedeutung von „Flüssigkeit“ (vgl. Weis, Erich, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1. Aufl. 1977, S. 62). Insoweit ist die Marke sprachregelmäßig mit gängigen Ausdrücken der Welthandelsprache Englisch als einheitlicher Gesamtbegriff gebildet und ins Deutsche zu übersetzen mit „Flüssigkeit aus komprimiertem Gas“. Solche Flüssigkeiten können der zentrale Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sein. Nach dieser am nächsten liegenden Lesart stellt sich die Marke als unmittelbare Sachangabe dar, die jedenfalls nicht unterscheidungskräftig ist.

Auf die Frage, ob die Wortfolge der IR-Marke für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen bereits beschreibend verwendet wird, kommt es für die Frage der Unterscheidungskraft nicht an. Denn das Markenrecht kennt keine „neuheitsschädliche Vorwegnahme“. Insoweit ist für die Annahme der fehlenden Unterscheidungskraft kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1015 (Nr. 41) - BioID und GRUR 2004 146, 147 (Nr. 32) - DOUBLEMINT).

Die Marke ist aber auch dann nicht unterscheidungskräftig, wenn man von dem Übersetzungsvorschlag der Markeninhaberin ausgeht und den Markenbestandteil „liquid“ als Adjektiv einordnet. Dann ist die englische Wortmarke mit „komprimiertes Gas flüssig“ ins Deutsche zu übersetzen. Diese Wortfolge setzt sich aus dem auch im Englischen sprachregelmäßig gebildeten Begriff „komprimiertes Gas“ und dem nachgestellten Eigenschaftswort „flüssig“ zusammen. Beide Begriffe sind für sich genommen als unmittelbare Sachangaben für die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen geeignet. Das hat auch die Markeninhaberin nicht in Frage gestellt.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kann eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortkombinationen regelmäßig ihrerseits als beschreibend angesehen werden, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Neubildung - hier die Wortfolge „COMPRESSED GAS LIQUID“ - einerseits und der bloßen Summe der Bestandteile - hier „compressed gas“ und „liquid“ - andererseits besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 39-41) - BIOMMILD, GRUR Int. 2005, 1012, 1014 f. (Nr. 34-37) - BioID). Dass „COMPRESSED GAS LIQUID“ als Gesamtausdruck eine von seinen beschreibenden Anteilen deutlich verschiedene, neue Begrifflichkeit hätte, hat die Markeninhaberin nicht vorgetragen und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Interpretation der Markeninhaberin, wonach allein die sprachregelwidrige Stellung des im übrigen unmittelbar beschreibenden Eigenschaftsworts „LIQUID“ nach dem Substantiv „GAS“ langwierige und komplizierte Erwägungen notwendig mache, damit der angesprochene Verkehr überhaupt zu einer beschreibenden Bedeutung der Marke insgesamt kommen könnte, ist nicht nachvollziehbar. Nach dem Übersetzungsvorschlag der Markeninhaberin stellt sich deren Marke als bloße Aufzählung beschreibender Angaben dar. Dass es grammatisch korrekter sein könnte, bei dieser Aufzählung nach dem Wort „GAS“ und vor dem folgenden Wort „LIQUID“ ein Komma zu setzen, und dass dieses Komma in der Marke fehlt, berührt deren Verständlichkeit nicht. Diese Verständlichkeit wird auch nicht von dem Umstand berührt, daß im Englischen für den deutschen Begriff Flüssiggas häufig die Wortkombination „liquefied gas“ verwendet wird. Der sachliche Unterschied zwischen „liquefied“ einerseits und „liquid“ i. S. v. „flüssig“ ist unwesentlich. Im Übrigen wird auch in der anglo-amerikanischen Fachsprache der Ausdruck „liquid gas“ in der Bedeutung von „Flüssiggas“ verwendet (Wenske, Wörterbuch Chemie, Englisch-Deutsch, 1992, S. 751; s. auch das U.S.-amerikanische Patent 3812888 „Compressed liquid gas filling system“). Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass in der Werbung seine Aufmerksamkeit für sachliche Eigenschaften der beworbenen

Waren oder Dienstleistungen häufig mit solchen Wortkreationen geweckt werden soll, die sich gerade nicht an grammatischen Regeln oder gutem sprachlichen Stil orientieren (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 8, Rnr. 89).

Schließlich macht auch die Großschreibung aller Buchstaben die beschwerdegegenständliche Marke nicht schutzfähig. Zutreffend hat die Markenstelle bereits in ihrem Beanstandungsbescheid vom 30. Mai 2006 dazu festgestellt, dass es sich bei dieser Schreibweise um ein werbeübliches Gestaltungsmittel handelt, das den beschreibenden Charakter der Marke nicht verändert.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Stoppel

Richter Schell hat Urlaub  
und kann daher nicht  
selbst unterschreiben.

Werner

Stoppel

Me