



# BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 600/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2016 023 029.7**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig,

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. August 2017 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für nachfolgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 06: Ventile und deren Teile aus Metall [ausgenommen als Maschinenteile]; alle vorgenannten Waren zur Verwendung in Nutzfahrzeugen;

Klasse 07: Ventile und deren Teile [Maschinenteile], insbesondere AGR-Ventile, Wärme- und Druckmanagement Ventile, Abwärmenutzungsventile, Rückschlagventile, Ventile zur Kontrolle des Abgasstroms; pneumatische Antriebsgeräte; pneumatische Steuerungseinrichtungen; alle vorgenannten Waren zur Verwendung in Nutzfahrzeugen;

Klasse 09: Pneumatische Steuerungsapparate; elektronische Prozesssteuervorrichtungen; elektronische Sensoren; elektronische Regler; elektronische Steuerungen, insbesondere elektronische Steuerungen für automatisch arbeitende Ventile; alle vorgenannten Waren zur Verwendung in Nutzfahrzeugen;

Klasse 12: Bremsen und Bremsanlagen sowie deren Teile für Nutzfahrzeuge, insbesondere Auspuffbremsen;

Klasse 17: Ventile aus Gummi; Ventile aus Kautschuk; Ventile aus Vulkanfiber; alle vorgenannten Waren zur Verwendung in Nutzfahrzeugen;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Forschungs- und Entwicklungsdienste; Industrielle Forschung; Industrielle Forschungsanalyse; Bereitstellung von Informationen über industrielle Analyse und Forschung; Ingenieurdienstleistungen; Ingenieurtechnische Forschung; Ingenieurtechnische Beratung; Ingenieurtechnologische Analysen; Materialprüfung und -analyse; Kundenspezifische Entwicklungs- und Designdienstleistungen; Industrielles und technisches Design; Erteilung von Auskünften über industrielles Design; Durchführung wissenschaftlicher, technischer und industrieller Tests; Qualitätsprüfung; Qualitätskontrolle; alle vorgenannten Dienstleistungen in Bezug auf Nutzfahrzeuge.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

**GT Emissions Systems**

ist am 9. August 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

„Klasse 06: Ventile und deren Teile aus Metall [ausgenommen als Maschinenteile].

Klasse 07: Ventile und deren Teile [Maschinenteile], insbesondere AGR-Ventile, Wärme- und Druckmanagement Ventile, Abwärmenutzungsventile, Rückschlagventile, Ventile zur Kontrolle des Abgasstroms; Pneumatische Antriebsgeräte; Pneumatische Steuerungseinrichtungen.

Klasse 09: Pneumatische Steuerungsapparate; elektronische Prozesssteuervorrichtungen; elektronische Sensoren; elektronische Regler; elektronische Steuerungen, insbesondere elektronische Steuerungen für automatisch arbeitende Ventile.

Klasse 12: Bremsen und Bremsanlagen sowie deren Teile für Fahrzeuge, insbesondere Auspuffbremsen.

Klasse 17: Ventile aus Gummi, Kautschuk oder Vulkanfiber.

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Forschungs- und Entwicklungsdienste; Industrielle Forschung; Industrielle Forschungsanalyse; Bereitstellung von Informationen über industrielle Analyse und Forschung; Ingenieurdienstleistungen; Ingenieurtechnische Forschung; Ingenieurtechnische Beratung; Ingenieurtechnologische Analysen; Materialprüfung und -analyse; Kundenspezifische Entwicklungs- und

Designdienstleistungen; Industrielles und technisches Design; Erteilung von Auskünften über industrielles Design; Durchführung wissenschaftlicher, technischer und industrieller Tests; Qualitätsprüfung; Qualitätskontrolle.“

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid vom 15. Dezember 2016 mit Beschluss vom 23. August 2017 die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat es ausgeführt, bei dem Zeichenbestandteil „GT“ handele es sich um die Abkürzung für „Gran Turismo“ (italienisch), „Grand Touring“ (englisch) bzw. „Grand Tourisme“ (französisch), was frei übersetzt „große Fahrt“ bedeute. Er beschreibe damit den Verwendungszweck ursprünglicher GT-Fahrzeuge, also relativ komfortabler und gut motorisierter Sportwagen. Bei den weiteren Zeichenkomponenten „Emissions“ und „Systems“ handele es sich um die englischen Wörter für „Abgase“ und „Systeme“. In seiner Gesamtheit werde das Anmeldezeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als beschreibende Angabe für Abgassysteme für Grand-Touring-Fahrzeuge verstanden werden. Die solchermaßen gekennzeichneten verfahrensgegenständlichen Waren bzw. Dienstleistungen könnten für diese GT-Abgassysteme bestimmt bzw. dazu geeignet sein, diese speziellen Systeme zu designen, zu erforschen oder hierüber Informationen zu erteilen. Darüber hinaus handele es sich bei dem Anmeldezeichen „GT Emissions Systems“ auch um eine bloße Beschaffenheitsangabe, welche sich dem Verkehr ohne Interpretationsaufwand erschließe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 28. September 2017.

Sie führt aus, zum einen werde der angesprochene inländische Verkehr die Buchstabenfolge „GT“ nicht als Abkürzung für die Begriffe „Gran Turismo“, „Grand Tou-

ring“ oder „Grand Tourisme“ verstehen. Zum anderen werde er das Anmeldezeichen auch nicht ohne weitere gedankliche Schritte in seiner Gesamtheit als Abgassysteme für Grand-Touring-Fahrzeuge auffassen. Ebenso könne ihm kein beschreibender Charakter in Verbindung mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen beigemessen werden. Ferner handele es sich nicht um ein Zeichen oder eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung dienen könne, was der Annahme des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses entgegenstehe.

Mit Schriftsatz vom 17. Juli 2018 hat die Anmelderin ihre Anmeldung in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang beschränkt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 17. Juli 2018 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung des Anmeldezeichens steht nach der Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG mehr entgegen. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 23. August 2017 war daher in diesem Umfang aufzuheben. Soweit die Zurückweisung auch Waren und Dienstleistungen betrifft, für die die Anmeldung im Beschwerdeverfahren nicht weiter verfolgt wird, ist der angegriffene Beschluss wirkungslos.

1. Der beanspruchten Wortfolge fehlt nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte oder Tätigkeiten abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Con-

cord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kann dem Anmeldezeichen für die nunmehr allein noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den drei Zeichenbestandteilen „GT“, „Emissions“ und „Systems“ zusammen. Der erste stellt u. a. eine Abkürzung der Begriffe „Gran Turismo“ (italienisch), „Grand Touring“ (englisch) bzw. „Grand Tou-



risme“ (französisch) dar und wird ins Deutsche mit „große Fahrt“ übersetzt. Die bereits in den deutschen Sprachgebrauch eingegangene Bezeichnung „GT“ (im Sinne von „Grand Turismo“) beschreibt den Verwendungszweck ursprünglicher GT-Fahrzeuge, also relativ komfortabler und gut motorisierter Sportwagen, die für Langstreckenrennen geeignet sind. GT-Fahrzeuge im ursprünglichen Sinn unterschieden sich von den reinen Sportwagen durch mehr Komfort, einen größeren Innenraum und eine höhere Tauglichkeit, mit ihnen über lange Strecken bequem reisen zu können (vgl. unter „[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)“, Suchbegriff „Gran Turismo“). Die beiden weiteren Zeichenelemente „Emissions“ und „Systems“ kommen jeweils aus dem Englischen und bedeuten in ihrer deutschen Übersetzung „Abgase“ (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff „emissions“) bzw. „Systeme“ (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff „systems“). In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen Fachkreise aus dem Bereich der Fahrzeugsteuerung und Systemtechnik das Anmeldezeichen im Sinne von „GT-Abgassysteme“ bzw. „Abgassysteme für GT Fahrzeuge“ verstehen.

b) Die für eine Eintragung des Anmeldezeichens erforderliche Unterscheidungskraft könnte diesem lediglich dann abgesprochen werden, wenn der angesprochene Verkehr annehmen könnte, die solchermaßen bezeichneten Waren seien (u. a. auch) für Abgassysteme oder Abgasanlagen in GT-Fahrzeugen bestimmt bzw. die beanspruchten Dienstleistungen könnten vorgenannte Systeme zum Gegenstand haben. Nachdem die Anmelderin ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hingegen auf den Bereich „Nutzfahrzeuge“ eingegrenzt hat, kann dies nunmehr ausgeschlossen werden. Dabei erweisen sich die von der Anmelderin vorgenommenen Einschränkungen als zulässig, da sie die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 8, Rdnr. 415).

Bei einem „GT-Fahrzeug“ handelt es sich, um ein „in kleinen Serien hergestellter Kraftwagen mit einem Höchstmaß an Leistung und Komfort ohne Rücksicht auf Unterhaltungskosten“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff „Grand-Tourismewagen“). Ein GT-Fahrzeug zeichnet sich somit durch seine Sportlichkeit, seinen Komfort und seine Leistungsstärke aus.

Demgegenüber sind die nunmehr noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur für eine Verwendung oder zur Erbringung in Verbindung mit Nutzfahrzeugen bestimmt. Bei diesen handelt es sich um Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und Einrichtung zum Transport von Personen oder Gütern bzw. zum Ziehen von Anhängern bestimmt sind, wie beispielsweise Omnibusse, Lastkraftwagen, Zugmaschinen oder Kranwagen. Nutzfahrzeuge werden hauptsächlich im gewerblichen, landwirtschaftlichen und behördlichen Bereich eingesetzt. Zwar dienen „GT-Fahrzeuge“ auch dem Personentransport. Allerdings steht hierbei die Befriedigung individueller sportlicher und auf Komfort gerichteter Interessen im Vordergrund. Demgegenüber werden Nutzfahrzeugen im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr sowie von privaten Personen-Transportunternehmen und Gewerbebetrieben genutzt (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff „Nutzfahrzeug“).

„GT-Fahrzeuge“ und „Nutzfahrzeuge“ unterscheiden sich somit hinsichtlich ihrer Art und ihres Verwendungszweckes deutlich voneinander, was im Ergebnis dazu führt, dass das Anmeldezeichen in seiner Bedeutung „GT-Abgassysteme“ bzw. „Abgassysteme für GT-Fahrzeuge“ nicht beschreibend für Waren und Dienstleistungen ist, die ausschließlich in Nutzfahrzeugen Verwendung finden (Waren) oder mit diesen im Zusammenhang stehen (Dienstleistungen). Hierauf basierend kommt der Wortfolge „GT Emissions Systems“ die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

2. An dem Anmeldezeichen besteht nach der Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG mehr.

Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD; GRUR 1999, 723 - Chiemsee).

Wie bereits unter Ziffer 1 ausgeführt, handelt es sich bei dem Anmeldezeichen in Verbindung mit den vorliegend allein noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht um eine beschreibende Angabe in vorgenanntem Sinne, was auch der Annahme eines Freihaltebedürfnisses entgegensteht.

3. Schließlich ist die beanspruchte Wortkombination auch nicht als ersichtlich täuschende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 37 Abs. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Dies wäre nur dann der Fall, wenn sie einen zur Täuschung führenden unrichtigen Aussagegehalt aufweisen würde, der so deutlich und unmissverständlich hervortreten würde, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar wäre (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 792). Die Buchstabenfolge „GT“ kann zwar ein Kürzel für „Gran Turismo“ sein. Allerdings steht sie noch für eine Vielzahl anderer Wortverbindungen. So finden sich über 20 weitere Begriffe, die mit „GT“ abgekürzt werden können (vgl. „www.wikipedia.org“, Suchbegriff „GT“, u. a. „Gigatonne“, „Graphentheorie“ oder „Grenztruppen“). Folglich handelt es sich bei der Buchstabenkombination „GT“ nicht um eine unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbare Bestimmungsangabe, die in Verbindung mit den gegenständlichen Waren und Dienstleistungen deutlich und unmissverständlich unrichtige Vorstellungen bei den Ver-

kehrsteilnehmern hervorruft. Vielmehr eröffnet sie Spielräume für Interpretationen, die einer ersichtlichen Eignung zur Täuschung entgegenstehen.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä