



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 110/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke IR 987 241**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. September 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe sowie der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 21. Juni 2011 und vom 3. September 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren erging, der Wortmarke IR 987 241

### **EFFICIENTGRIP**

die für die Waren der Klasse 12

Pneus, pneumatiques, bandes de roulement pré-traitées pour  
pneus, bandes de roulement pour le rechapage des pneus

international registriert ist, den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland vollständig verweigert, weil der IR-Marke für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und sie eine im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freizuhaltende Angabe darstelle.

Die Marke „EFFICIENTGRIP“ bestehe erkennbar aus der Aneinanderreihung der beiden englischen Wörter „efficient“ und „grip“, die die Bedeutungen „effizient, einwandfrei, gut funktionierend, wirksam“ und „Griff, Griffigkeit, Haftung, Haftvermögen, Halt“ hätten. In ihrer Gesamtheit ergäben sie die Aussage „effiziente Griffigkeit/Haftung, effizientes Haftvermögen, effizienter Griff/Halt“. Der aus dem Rennsport stammende Begriff „Grip“ bezeichne die Intensität des Kontaktes zwischen Reifen und Fahrbahn und stelle damit ein Fachwort dar.

Die beanspruchten Waren der Klasse 12 könnten so konstruiert oder technisch so beschaffen sein, dass das Haftvermögen und die Griffigkeit auf der Straße im Vergleich zu den bisherigen oder sich dazu in Konkurrenz auf dem Markt befindlichen Produkten wirtschaftlicher oder wirkungsvoller seien.

Die im Vordergrund stehende Aussage von „EFFICIENTGRIP“ sei als Hinweis auf die Bodenhaftung im Blick auf die beanspruchten Waren nahe liegend und werde von den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich einem Publikum, das sich aufgrund seiner Vorbildung und Fachkenntnis bzw. wegen seiner Weiterbildungsintention von dem Sektor des Motorsports angesprochen fühle, in dem genannten Sinn verstanden.

Daher fehle der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Zudem stelle die Wortkombination „EFFICIENTGRIP“ für die beanspruchten Waren eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, da sie als beschreibende Angabe geeignet sei, auf werbeübliche Art auf die genannten vorteilhaften Eigenschaften der so gekennzeichneten Waren Bezug zu nehmen.

Die gegen den Beschluss vom 21. Juni 2011 gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 3. September 2012 zurückgewiesen, weil der Schutzbewilligung § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Die Wortzusammensetzung EFFICIENTGRIP werde der Verkehr dahingehend verstehen, dass es sich um Reifen handele, die eine effektive Haftung hätten, und um Vorrichtungen, die Reifen durch Runderneuerung wieder eine gute Haftung verschaffen würden.

Der Markenbegriff gebe keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern beschreibe in für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres ver-

ständlicher Form Art und Beschaffenheit der beanspruchten Waren. Als für die in Frage stehenden Waren glatt beschreibender Begriff fehle ihm deshalb jegliche Unterscheidungskraft.

Ob auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliege, könne aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin vom 22. September 2012, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juni 2011 und 3. September 2012 aufzuheben und der international registrierten Wortmarke für die genannten Waren Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Markeninhaberin auf ihre Schriftsätze vom 7. April 2010 und 1. September 2011 verwiesen und zudem vorgetragen, Begriffe wie „Winter Grip“, „speed grip“, „mehr Grip“, „Road Grip“, „PrimaGrip“, „High Grip“, „Allgrip“, „Variogrip“, „SureGrip“, „SUPERGRIP“ oder „FastGRIP“ seien mit dem Begriff „EFFICIENTGRIP“ nicht ohne Weiteres vergleichbar. Zum einen bestünden diese Begriffe zum Teil aus zwei Worten und zum anderen enthielten sie teilweise deutschsprachige Bestandteile, die für den Verbraucher unmittelbar verständlich seien. Dies gelte aber nicht für das Wort „EFFICIENT“ im Zusammenhang mit dem Wort „GRIP“ bzw. den Begriff „EFFICIENTGRIP“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Der international registrierten Marke IR 987 241 ist Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern, weil der Schutzbewilligung fehlende Unterscheidungskraft nach §§ 119 Abs. 1, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6<sup>quinquies</sup> B PVÜ entgegensteht.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Rn. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Rn. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Rn. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Rn. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Rn. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Rn. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Rn. 38) – Lego; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Rn. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Rn. 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 2015, 173, 174 (Rn. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Rn. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Rn. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Rn. 8) – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Rn. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Rn. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Rn. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271 (Rn. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952, 953 (Rn. 10) – DeutschlandCard).

Darüber hinaus kommt auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, 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 2014, 1204, 1205 (Rn. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144 (Rn. 9) – Starsat).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem Wortzeichen „EFFICIENTGRIP“ für die beanspruchten Waren jegliche Unterscheidungskraft, wie die Markenstelle mit zutreffender Begründung festgestellt hat.

a) Die Markeninhaberin hat vorgetragen, der angemeldete Begriff „EFFICIENTGRIP“ bestehe aus lediglich einem Wort, das als Zusammenziehung der beiden englischen Wörter „efficient“ und „grip“ gebildet sei. Eine Zergliederung des Begriffs „EFFICIENTGRIP“ in die genannten beiden fremdsprachigen Wörter bedürfe einer gewissen Aufmerksamkeit und Analyse. Insofern komme dem angemeldeten Zeichen durchaus Unterscheidungskraft zu.

Diese Auffassung teilt der Senat nicht. Es war zutreffend, dass die Markenstelle die Wortbestandteile „EFFICIENT“ und „GRIP“ gesondert geprüft hat. Ein merklicher Unterschied zwischen der Summe dieser beiden einzelnen, für die bean-

spruchten Waren jeweils beschreibenden Wörter und der Gesamtheit der angemeldeten Marke „EFFICIENTGRIP“ lässt sich nicht feststellen.

Zwar kann die Verbindung ausschließlich schutzunfähiger Markenbestandteile eintragungsfähig sein, weil Bestandteile, die für sich gesehen nicht unterscheidungskräftig sind, in ihrer Kombination eine hinreichende Unterscheidungskraft aufweisen können (BGH GRUR 2011, 65 Rn. 12 - Buchstabe T mit Strich). Dass für die Schutzfähigkeit einer Kombinationsmarke deren Gesamteindruck maßgeblich ist, entbindet jedoch nicht von einer Prüfung der einzelnen Markenteile (EuGH MarkenR 2012, 485 Rn. 41 - Timehouse/HABM). Der beschreibende Charakter mehrerer Wörter geht nicht ohne weiteres durch ihre Zusammenfügung verloren. Vielmehr bleibt im Allgemeinen die bloße Verbindung beschreibender Bestandteile selbst beschreibend, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination in ihrer Gesamtheit und der bloßen Summe der Bestandteile besteht. Der durch die Verbindung bewirkte Gesamteindruck muss also über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgehen und darf sich nicht in deren bloßer Summenwirkung erschöpfen (BGH GRUR 2014, 565 Rn. 21 – smartbook).

b) Die Markeninhaberin hat weiter vorgetragen, beteiligte Verkehrskreise seien diejenigen, die ein Fahrzeug wie einen Pkw, einen Lkw oder ein Motorrad führen bzw. zum Betrieb eines solchen Fahrzeugs Reifen benötigen würden. Diese Verkehrskreise würden bei weitem nicht alle ausreichend Englisch sprechen, um in der Lage zu sein, den Begriff „EFFICIENTGRIP“ in die Wortbestandteile „EFFICIENT“ und „GRIP“ zu zergliedern und dann dem Wort „EFFICIENT“ die Bedeutung „effizient, einwandfrei, gut funktionierend, wirksam“ und dem Wort „GRIP“ die Bedeutung „Griff, Begrifflichkeit, Haftung, Haftvermögen, Halt“ zuzuordnen.

Auch dieses Vorbringen steht der fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten IR-Marke nicht entgegen. Für die Feststellung absoluter Schutzhindernisse kommt es ausschließlich auf die Verhältnisse im Geltungsbereich des Markengesetzes und damit auf die einschlägige Auffassung der beteiligten inländischen

Verkehrskreise an (BGH GRUR 2013, 731 Rn. 16 - Kaleido). Die maßgeblichen beteiligten Verkehrskreise sind „der Handel und/oder der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher“ (EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla).

Für die markenrechtliche Schutzfähigkeit fremdsprachiger Angaben kommt es darauf an, ob die beteiligten Verkehrskreise in der Bundesrepublik Deutschland im Stande sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Markenwortes zu erkennen, wobei gleichermaßen auf die Durchschnittsverbraucher und die Fachkreise abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla). Denn bei Wörtern, deren beschreibende Bedeutung vom deutschen Publikum ohne weiteres erfasst werden, fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Bereits beim deutschen Durchschnittsverbraucher darf die Verständnissfähigkeit hinsichtlich fremdsprachiger Begriffe nicht zu gering veranschlagt werden. So haben sich die Fremdsprachenkenntnisse des inländischen Publikums vor allem durch den gemeinsamen europäischen Markt laufend verbessert. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass zunehmend in verschiedenen Branchen Fremdsprachen sich zu Fachsprachen entwickeln, die insoweit auch in der Bundesrepublik Deutschland gebraucht und verstanden werden (z. B. Englisch in zahlreichen wirtschaftlichen oder technischen Bereichen). Dies gilt namentlich für die Werbesprache. Bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu erkennen (EuGH GRUR 2010, 534 Rn. 25-31 – PRANAHAUS).

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsgrundsätze verstehen der deutsche Durchschnittsverbraucher und erst recht die inländischen mit Reifen befassten Fachkreise die angemeldete Marke als unmittelbar beschreibenden Hinweis auf die Eigenschaften der beanspruchten Waren, nämlich Reifen und Vorrichtungen zu

ihrer Erneuerung, die über einen hervorragenden Halt verfügen bzw. diesen wiederherstellen sollen. Entsprechend fehlt der IR-Marke die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

c) Die Markeninhaberin hat ferner vorgetragen, das Wort „EFFICIENT“ sei in der Zusammenstellung mit dem Wort „GRIP“ sehr ungewöhnlich und werde selbst bei einer zergliedernden Betrachtung nicht in der Weise verstanden, dass die damit gekennzeichneten Reifen ein „gutes Haftvermögen“ hätten.

Auch diese Ansicht teilt der Senat nicht. Das englische Wort „efficient“ wird ins Deutsche unter anderem mit effizient, leistungsstark und wirkungsvoll übersetzt, das englische Wort „Grip“ mit Griff oder Halt (siehe <http://dict.tu-chemnitz.de/>). Beide Wörter sind für die hier in Rede stehenden Waren, nämlich Reifen und Vorrichtungen zu ihrer Erneuerung, unmittelbar beschreibend. Denn ein maßgebliches Qualitätsmerkmal von Reifen besteht gerade in ihrem wirkungsvollen Halt auf der Straße namentlich bei widrigen Witterungsbedingungen wie Eis, Schnee und Regen. Zeichen und Angaben, die die beanspruchten Waren unmittelbar beschreiben, fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft. Was Waren inhaltlich beschreibt, individualisiert sie nicht nach ihrer betrieblichen Herkunft (EuGH GRUR 2013, 519 Rn. 46 – Deichmann; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 13 – Kaleido).

In der genannten Bedeutung wird das Zeichen „EFFICIENTGRIP“ von den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibende Angabe für die von der Markeninhaberin beanspruchten Waren und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis für einen einzelnen Hersteller oder Anbieter verstanden werden.

So beschreibt der Reifenhersteller „BFGoodrich“ im Internet seinen **Autoreifen** „g-Force Winter“ mit den Worten „Optimierter Negativprofilanteil und maximaler Bodenkontakt für **effizienten Grip**“ (<http://www.bfgoodrich.de/de/Reifenprogramm/Autoreifenangebot/BFGoodrich-sup-R-sup-g-Force-Winter>).

In ähnlicher Weise bewirbt der Reifenhersteller „Goodyear“ seinen **Autoreifen** „Ultra Grip 8“ mit den Worten „**effizienter Grip** durch dreidimensionales Reifenprofil“ (<http://www.reifen.de/static/de/reifentest/bestseller>).

Auf der Internetseite „<http://www.bentomedia.com/2015/07/sauber-f1-entscheidende-effizienz/>“ findet sich der Eintrag „Im Rennsport dreht sich alles um **Effizienz**: Bessere Aerodynamik, idealer **Grip**, höhere Beschleunigung, schnellere Boxenstopps, jedes etwas **effizientere** Detail kann am Ziel entscheidend sein. Das Sauber F1 Team aus Hinwil zieht das Thema **Effizienz** aber noch viel weiter und stellt es auch in Sachen Umwelt- und Energiemanagement in den Mittelpunkt.“

All das belegt, dass die von der IR-Marke erfassten Waren der Klasse 12 effizienten Grip aufweisen können. Auch wenn die Verwendung des Begriffs „EFFICIENTGRIP“ nur für **Reifen**, nicht aber für die anderen beanspruchten Waren nachweisbar ist, versteht doch der angesprochene Verkehr den Begriff „EFFICIENTGRIP“ für alle beanspruchten Waren als werbende Beschreibung.

3. Bei dieser Sachlage kann offen bleiben, ob das Wortzeichen „EFFICIENTGRIP“ auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung in das Register ausgeschlossen ist.

4. Die Beschwerde der Markeninhaberin konnte aus den genannten Gründen keinen Erfolg haben.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Friehe

Uhlmann

Dr. Himmelmann

Bb