



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 86/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2008 077 216.6**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. März 2012 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung von

Mach dein Ding

als Wortmarke mit Beschlüssen vom 21. Mai 2010 und vom 7. Juni 2011 (Erinnerungsbeschluss) für die Waren und Dienstleistungen

„Bücher; Druckereierzeugnisse; Unterrichts- und Lehrmaterial (außer Apparate); Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; interaktive Beratungsdienstleistungen organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Art im Internet; Konzeption von Präsentationen und Informationsmaterialien für Werbe- und Verkaufzwecke, insbesondere zur Veröffentlichung im Internet, in anderen Datennetzen, in Online-Diensten sowie mittels Multimediatechniken; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Ausbildung; Erziehung und Unterricht; Training (Schulung); Coaching; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Organisation und Durchführung von Seminaren auf dem Gebiet Rhetorik; Organisation und Durchführung von Seminaren auf dem Gebiet Persönlichkeitsentwicklung; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form), ausgenommen für Werbezwecke; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Videofilmproduktion; Fernunterricht; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Organisation und Durchführung von Symposien, Konferenzen, Kongressen, Schulungen, Lehr- und Vortragsveranstaltungen für Ausbildungs-

zwecke; Konzeption von Präsentationen und Informationsmaterialien für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke, insbesondere zur Veröffentlichung im Internet, in anderen Datennetzen, in Online-Diensten sowie mittels Multimediatechniken“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Das ist damit begründet, die Wortzusammensetzung „Mach dein Ding“ werde das angesprochene Publikum dahingehend verstehen, dass es sich bei damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen um solche handle, die dazu beitragen, das zu tun, was den eigenen Wünschen und Fähigkeiten entspreche sowie diese zu erkennen und zu entwickeln. Das sei eine sinnvolle, eindeutige Aussage, die keiner Interpretation bedürfe. „Mach dein Ding“ werde bereits verwendet und nicht nur von dem Anmelder, wie aus den den Beschlüssen als Anlagen beigefügten Internetauszügen ersichtlich sei.

Zu den vom Anmelder zitierten Vorentscheidungen sei zu bemerken, dass jeder Fall anders gelagert und daher individuell zu beurteilen sei. Selbst im Falle einer fehlerhaften Eintragung hätte der Anmelder keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung. Nur zur Erläuterung sei deshalb angemerkt, dass z. B. die Aussage „Komm geh weg“ widersprüchlich klinge und möglicherweise deshalb eingetragen worden sein könnte.

Der Erinnerungsbeschluss wurde dem Anmelder am 14. Juni 2011 zugestellt.

Er hat am 12. Juli 2011 Beschwerde eingelegt. Er hat diese nicht begründet, wozu ihm der Senat mit Schreiben vom 10. Januar 2012 eine Frist bis 1. März 2012 gesetzt hat.

Im Erinnerungsverfahren vertrat der Anmelder die Auffassung, die angemeldete Bezeichnung sei unterscheidungskräftig. Sie sei nicht beschreibend, sondern nur suggestiv andeutungsvoll und mehrdeutig schillernd. Sie lasse unterschiedlichste Assoziationen zu.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Der Anmelder hat eine mündliche Verhandlung nicht beantragt. Nach Wertung des Senats ist diese auch nicht erforderlich.

Der Anmelder hatte seit Einlegung der Beschwerde mehr als ein halbes Jahr Zeit, diese zu begründen. Die vom Senat gesetzte Frist dazu lief Ende Februar 2012 ab.

2. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlt. Die Markenstelle hat dies zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, angenommen.

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer. Bei der hier gebotenen Beurteilung einer Wortfolge ist auf deren Gesamtheit abzustellen (BGH GRUR 2001, 162 - Rational Software Corporation).

Dem angemeldeten Zeichen fehlt in seiner Gesamtheit jegliche Unterscheidungskraft, da es bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen ohne weiteres erkennbaren Begriffsinhalt aufweist, der nicht als Herkunftshinweis wirkt.

Das angesprochene Publikum versteht „Mach dein Ding“ als Aufforderung, sich selbst zu entwickeln, das zu tun, was einem selbst entspricht. Das ist eine allgemein gebräuchliche Aussage, die im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen jeglicher Art auch ohne jeden beschreibenden Anklang keinen Herkunftshinweis vermittelt.

Soweit der Anmelder Dienstleistungen beansprucht, die Fähigkeiten vermitteln, kommt eine beschreibende Bedeutung hinzu. Der Mut, seine eigenen Vorstellungen durchzusetzen, kann vermittelt werden. Insoweit ist „Mach dein Ding“ für Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung eine thematische Aussage und kein Herkunftshinweis. Gleiches gilt für Produkte, die einen thematischen Inhalt haben können. Bei deren Titeln mag für die Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sein (BGH GRUR 20078, 1108 - Haus & Grund III; GRUR 2010, 1020 - Verbraucherzentrale). Selbst wenn eine Wortfolge dem genügt, muss sie aber markenrechtlich nicht schutzfähig sein, weil mit der Eintragung einer Marke weitere Rechte verbunden sind als mit einem Titel (BGH Beschluss MarkenR 2012, 76 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft).

Ferner kann die angemeldete Wortfolge als werbeübliche Aufforderung wirken, eine an den eigenen Bedürfnissen orientierte Kaufentscheidung zu treffen.

Abgesehen davon, dass wie schon die Markenstelle auch der Senat die vom Anmelder herangezogenen eingetragenen Marken für originellere Aussagen hält, könnte der Anmelder selbst aus der Schutzgewährung für andere ähnlich gebildete Marken keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen - sogar identischer Marken - führen trotz des Gleichheitssatzes des Grundgesetzes (Art. 3 GG) nicht zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben (BGH BIPMZ 1998, 248 - Today). Dies ist nämlich keine Ermessens- sondern eine Rechtsentscheidung (vgl. EuGH MarkenR 2009, 201 - Schwabenpost).

3. Gründe für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sind ebenso wenig erkennbar wie Gründe für die Zulassung der Rechtsbeschwerde.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Cl