



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 536/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 015 249.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 20. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 4. Februar 2013 wurde das Zeichen

mach *deins* draus

für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 18, 24, 25, 26 und 40 zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister angemeldet:

Klasse 16: Stickmuster

Klasse 18: Handkoffer (Suitcases), Regenschirme, Reisekoffer, Reisekoffer (Handkoffer), Reisetaschen, Rucksäcke, Sporttaschen, Taschen, Taschen mit Rollen

Klasse 24: Baumwollstoffe, Jerseystoffe, Stoffe, Textilhandtücher, Textilstoffe, Vliesstoffe (Textilien)

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Handschuhe (Bekleidung), Hemden, Hosen, Jerseykleidung, Oberbekleidungsstücke, Regenmäntel, Schals, Schürzen, Schürzen (Bekleidung), T-Shirts, Wirkwaren (Bekleidung)

Klasse 26: Stickereien

Klasse 40: Änderung von Bekleidungsstücken, Anfertigung von Bekleidungsstücken, Appretierung von Textilien, Behandlung von Textilien und Webstoffen, Druckarbeiten, Sticken.

Die Markenstelle für Klasse 40 des DPMA, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 2. März 2015 wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge einen Imperativsatz darstelle, der sich sprachüblich aus drei zum deutschen Sprachschatz gehörenden und daher allgemein verständlichen Wortelementen zusammensetze. Das angemeldete Zeichen erschöpfe sich in einer reinen Werbeaussage allgemeiner Art. Die Wortfolge „mach deins draus“ bringe zum Ausdruck, dass die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen dazu bestimmt seien bzw. es ermöglichen würden, etwas Individuelles, Persönliches zu gestalten, das sich von vergleichbaren Waren abhebe, und stelle damit eine „qualitätsberühmende Aussage“ ohne Unterscheidungskraft dar. Die Angabe „deins“ werde von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als persönliche (Kunden-)Ansprache verstanden.

Auch die graphische Ausgestaltung vermöge die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nicht zu begründen. Sie bestehe lediglich aus einer einfachen, werbeüblichen Gestaltung des Schriftbildes des Wortes „deins“ sowie dessen Schrägstellung als ebenfalls üblicher werbegraphischer Ausschmückung. Das in einer abweichenden Schriftart und Größe in Fettdruck gestaltete Element „deins“ sei daher ein typischer „Eyecatcher“, der nicht im Sinne eines Herkunftshinweises verstanden werde.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde.

Er ist der Auffassung, dass der Slogan „mach deins draus“ kurz, prägnant, originell sowie mehrdeutig und aus diesem Grunde eintragungsfähig sei. Die Wortfolge stelle eine Aufforderung dar, die die Phantasie des Kunden anrege. Sie veranlasse den Kunden nachzudenken, „ob“ er sich die Waren zu eigen mache und „wie“

er sie sich zu eigen machen könne, beispielsweise durch die Anbringung eines Namens oder eines Logos. Des Weiteren solle sich der Kunde Gedanken machen, „wo“ er sich die Ware zu eigen machen könne, so dass das angemeldete Zeichen auch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beinhalte. Die Wortfolge stelle somit lediglich eine Anregung an den Kunden dar, aus der Ware etwas Eigenes zu kreieren, und treffe demgegenüber keine Aussage über die Qualität der Waren und Dienstleistungen.

Selbst wenn der Wortbestandteil selber nicht unterscheidungskräftig sein sollte, so würde das Schutzhindernis jedenfalls durch dessen graphische Ausgestaltung überwunden. Die Gestaltung des Wortes „deins“ in einer individuellen Handschrift als dem Ausdruck der Persönlichkeit ihres Schöpfers begründe die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens.

Schließlich sei das Zusammenspiel des Bedeutungsgehalts der Wortfolge und des individuellen Schriftzugs des Begriffs „deins“ zu berücksichtigen. Denn indem man den Waren eine individuelle Note gebe, mache man sie zu etwas Eigenem („deins“). Die graphische Gestaltung, also die Darstellung gerade des Begriffs „deins“ in einer individuellen Handschrift, unterstütze daher auf sehr originelle Weise den Aussagegehalt der Wortfolge.


Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. März 2015 aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung

des angemeldeten Zeichens  steht in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 – FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 – DeutschlandCard). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren (oder Dienstleistungen) zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 229, Tz. 27 – BioID; EuGH GRUR 2008, 608, Tz. 66 – EUROHYPO; BGH, GRUR 2014, 565, Tz. 12 – smartbook; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 9 – DeutschlandCard). Dabei ist das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Tz. 60 – Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Tz. 17 – smartbook). Schlagwortartige Wortfolgen unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmar-

ken. Daher reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Entscheidend ist, ob die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Wie bei anderen Markenkategorien auch, ist bei sloganartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn sie einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2012, 1143, Tz. 9 – Starsat; BGH GRUR 2009, 952, Tz. 10 – DeutschlandCard; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 – FUSSBALL WM 2006; BGH, GRUR 2005, 417 – Berlin-Card).

Diese Grundsätze wurden durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK nicht entscheidend modifiziert. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 – VOR-

SPRUNG DURCH TECHNIK). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 – VORSPRUNG DURCH TECHNIK).

Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Waren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 42; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24 – Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 – Chiemsee).

2. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung in Verbindung mit den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verneinen.

a) Die angesprochenen Verkehrskreise werden in der angemeldeten sloganartigen Wortkombination keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern eine rein sachbezogene Aussage sehen.

Bei der Wortfolge „mach deins draus“ handelt es sich um einen aus gewöhnlichen Wörtern und in sprachüblicher Weise gebildeten Imperativsatz mit der ohne Weiteres verständlichen Bedeutung einer Aufforderung, sich etwas zu eigen zu machen, anzueignen oder an eigene Bedürfnisse anzupassen. Die umgangssprachliche Verwendung des Pronomens „deins“ wird insofern nicht bloß als Hinweis auf die Eigentumsverhältnisse, sondern vielmehr auch als persönliche Anrede und als Aufforderung verstanden, sich einer Angelegenheit anzunehmen, sie gleichsam zu der eigenen Sache zu machen.

Der angesprochene Verkehr, insbesondere der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Endverbraucher der bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen, wird deshalb ohne analysierende Betrachtungsweise und ohne weitere Gedankenschritte der angemeldeten Wortfolge unmittelbar den allgemeinen Hinweis entnehmen, dass die so gekennzeichneten Waren, allesamt Konsumgüter, dazu geeignet und bestimmt sind, von ihm in Besitz genommen zu werden. Darüber hinaus kann die Wortfolge „mach deins draus“ auch als Aufforderung verstanden werden, die entsprechenden Waren an die eigenen Bedürfnisse anzupassen bzw. anpassen zu lassen, beispielsweise zu individualisieren.

So können die in den Klassen 18 und 25 beanspruchten Waren dazu bestimmt sein, vom Abnehmer individualisiert zu werden, während die beanspruchten Waren der Klassen 16, 24 und 26 dazu dienen können, dass der Abnehmer (z. B. im Rahmen eines Hobbys) aus diesen bzw. mit deren Hilfe selbst ein individuelles Werk schafft. In beiden Fällen beschreibt die Wortfolge „mach deins draus“ lediglich die Möglichkeit, sich die entsprechende Ware auf diesem Wege zu eigen zu machen, bzw. weist darauf hin, dass es sich um ein an die individuellen Bedürfnisse anpassbares Produkt handelt

Hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 40 handelt es sich bei der Angabe „mach deins draus“ ebenfalls nur um einen Hinweis darauf, dass diese Dienstleistungen dazu dienen können, ein vorhandenes Produkt nach Kundenwünschen zu individualisieren, so dass die angemeldete Wortfolge lediglich einen sachbezogenen Hinweis auf das Dienstleistungsangebot darstellt, aber keinen Hinweis auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen.

Diesen Feststellungen steht auch der Sachvortrag des Anmelders nicht entgegen. Insbesondere ist von fehlender Unterscheidungskraft nicht nur bei solchen Wortfolgen auszugehen, die ausschließlich die Qualität der Waren oder Dienstleistungen beschreiben. Vielmehr ist das Schutzhindernis auch dann zu bejahen, wenn das Zeichen – wie vorstehend dargelegt – von den angesprochenen Verkehrskreisen als Sachhinweis

auf die Verwendungsmöglichkeiten bzw. auf die Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird.

Soweit der Anmelder ausführt, dass die Wortfolge die Phantasie des Kunden anrege und ihn veranlasse nachzudenken, ob, wie und ggf. auch wo er sich die Waren zu eigen machen könne, begründet ebenfalls nicht die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung. Der Aussagegehalt des Slogans „mach Deins draus“ ist – wie bereits dargelegt – ohne Weiteres verständlich im Sinne einer Aufforderung, sich die Waren zu eigen zu machen oder zu individualisieren bzw. zu diesem Zweck die Dienstleistungen der Klasse 40 in Anspruch zu nehmen. Dass es in der Praxis dann tatsächlich verschiedene Möglichkeiten beispielsweise der Individualisierung konkreter Produkte gibt, und der Kunde sich hierüber Gedanken machen kann, findet seine Grundlage in den beanspruchten Waren und Dienstleistungen selber und führt nicht dazu, dass der Aussagegehalt des angemeldeten Zeichens selber in einem Maße originell und interpretationsbedürftig ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise in diesem einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen. Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung eines Begriffs setzt nicht voraus, dass der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstellung über besondere Eigenschaften der Waren hat, die unter der Bezeichnung angeboten werden. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 872, Tz. 25 – Gute Laune Drops; BGH, GRUR 2008, 900, Tz. 15 – SPA II; BGH, GRUR 2009, 952, Tz. 15 – DeutschlandCard).

- b) Des Weiteren ist die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens auch nicht aufgrund der graphischen Ausgestaltung des Wortbestandteils anzunehmen.

Grundsätzlich kann die bildliche oder graphische Gestaltung des Schriftbildes eines sachbezogenen Wortbestandteils herkunftshinweisend sein, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht. Einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, vermögen aber eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich genommen wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK; BPatG GRUR-RR 2009, 426 – Yoghurt-Gums). Aus diesem Grunde vermögen beispielsweise weder Schriftformen, die sich nicht wesentlich von Standardschriften unterscheiden, das Schutzhindernis zu überwinden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 191), noch bildliche Gestaltungen, die sich in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschöpfen oder ausschließlich die sachbezogenen Aussagen der anderen Markenteile illustrieren (BPatG, Beschluss vom 28.09.2011, 26 W (pat) 545/10, BeckRS 2012, 00694 – regional ist 1. Wahl).

Bei dem angemeldeten Zeichen sind die Worte „mach“ und „draus“ in einer gängigen Schriftart gehalten. Lediglich das Possessivpronomen „deins“ ist hiervon abweichend in Form einer Handschrift dargestellt. Gerade die Verwendung solcher „handschriftlicher“ Darstellungen ist jedoch durchaus werbeüblich. Durch die graphische Ausgestaltung wird zudem die sachbezogene Aussage des Wortbestandteils, dass der Kunde sich die Ware zu eigen machen oder individuell gestalten solle bzw. zu diesem Zwecke die beanspruchten Dienstleistungen in Anspruch nehmen solle, lediglich unterstrichen und hervorgehoben, ohne dass der Ausgestaltung des Schriftzugs herkunftshinweisende Funktion zukommt.

- c) Schließlich ist auch die Kombination der Wortfolge mit der graphischen Ausgestaltung nicht schutzfähig.

Zwar ist maßgeblich auf den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens abzustellen, so dass die Kombination schutzunfähiger Markenbestandteile im Einzelfall eintragungsfähig sein kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 196). Dies setzt jedoch voraus, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Kombination in ihrer Gesamtheit und der bloßen Summe der Bestandteile besteht, dass also der durch die Verbindung bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht, und dass die Kombination in ihrer Gesamtheit unterscheidungskräftig ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 197).

Dies ist vorliegend nicht der Fall. Auch wenn man mit dem Anmelder davon ausgeht, dass die graphische Gestaltung, also die Darstellung gerade des Begriffs „deins“ in einer individuellen Handschrift, den Aussagegehalt der Wortfolge unterstützt, so erschöpft sich der Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens dennoch in einem merkmalsbezogenen Sachhinweis in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne herkunftshinweisende Funktion.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Anmelder die Durchführung einer solchen nicht beantragt hat (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
4. Eine Erstattung der Beschwerdegebühr ist nicht veranlasst, § 71 Abs. 3 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Ko