



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 526/14

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2013 012 733.1**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Mai 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Heimen und Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

#### **mach deins draus**

wurde am 21. Januar 2013 als Wortmarke angemeldet für folgende Waren und Dienstleistungen:

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 Bekleidungsstücke, Anfertigung von Bekleidungsstücke, Appretierung von Textilien, Behandlung von Textilien und Webstoffen, Druckarbeiten, Sticken.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 40 hat mit Beschluss vom 13. August 2013 die Anmeldung als nicht unterscheidungskräftig zurückgewiesen, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es handele sich um eine Wortfolge mit der Aufforderung, sich etwas zu eigen zu machen. Der angesprochene Verkehr werde die Angabe dergestalt auffassen, dass die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen durch individuelle Auswahl, individuelle Zusammenstellung oder individuelle Gestaltung zu etwa „Eigenem“ zu machen.

Dagegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde.

Er ist der Auffassung, die angemeldete Wortfolge sei unterscheidungskräftig. Es handele sich nicht um einen Slogan, dem ein im Vordergrund stehender, unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden könne. Die Interpretation der Markenstelle, dass sich die angemeldete Wortfolge im Sinne eines Imperativs gerade an den Kunden wende, der eine Zustandsveränderung vornehmen solle, beziehe sich nicht auf die Ware als Objekt. Ferner spreche für die Unterscheidungskraft, dass der Verkehr die angemeldete Wortfolge als Aufforderung zum Kauf verstehen werde. Die Aussage enthalte zudem eine über das Wortverständnis hinausgehende Bedeutung und verfüge aufgrund dieser Unschärfe und Mehrdeutigkeit über die notwendige Unterscheidungskraft.

Schließlich sei die Wortfolge auch keine gebräuchliche Werbeaussage, sondern weise zudem Originalität, Prägnanz und Kürze auf.

Im Übrigen habe die Markenstelle das Vorliegen des Schutzhindernisses nicht für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen geprüft.

Der Anmelder hat beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. August 2013 aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Nachdem der Senat in der Ladungsverfügung zu der auf den Hilfsantrag des Anmelders hin am 12. Mai 2015 anberaumten mündlichen Verhandlung auf Zweifel an den Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen hat, hat er mit Schriftsatz vom 28. April 2015 mitgeteilt, zu der mündlichen Verhandlung nicht zu erscheinen.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil einer Eintragung der angemeldeten Marke für sämtliche beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, GRUR 2004, 428, 429 f., Rn. 30, 31 - Henkel; BGH, GRUR 2012, 1143 (Rn. 7) - Starsat). Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen. Sie unterliegen aber auch keinen geringeren Anforderungen. Allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan verstanden wird, reicht - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 (Rn. 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 (Rn. 45) - VORSPRUNG DURCH TECHNIK, GRUR Int. 2011, 255, 257 (Rn. 52) - BEST BUY, GRUR Int. 2012, 914, 916 (Rn. 29) - Wir machen das Besondere einfach).

Wie bei anderen Markenkategorien auch, ist bei sloganartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, sofern der Verkehr einer Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (BGH 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (BGH GRUR 2012, 1143, 1144 (Rn. 9) - Starsat, GRUR 2006, 850, 854, Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). 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 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres 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).

Gemessen an diesen Voraussetzungen hat die Wortfolge „mach deins draus“ für die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand der Beschwerde sind, keine Unterscheidungskraft, weil die Marke hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen vom Verkehr als rein sachbezogene Aussage, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Bei der Wortfolge „mach deins draus“ handelt es sich um einen aus gewöhnlichen Wörtern und im sprachüblicher Weise gebildeten Imperativsatz, mit der ohne Weiteres verständlichen Bedeutung als 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 Aufforderung verstanden werden, sich einer Angelegenheit anzunehmen, sie gleichsam zu der eigenen Sache zu machen.

Der angesprochene Verkehr, der hier auch aus den allgemeinen, durchschnittlich aufmerksamen Endverbrauchern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen besteht, 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“, wie bereits die Markenstelle zutreffen ausgeführt hat, auch als Aufforderung verstanden werden, die entsprechenden Ware an die eigenen Bedürfnis anzupassen bzw. anpassen zu lassen, z. B. zu individualisieren.

Die in den Klassen 18 und 25 beanspruchten Waren können dazu bestimmt sein, vom Abnehmer individualisiert zu werden. Die beanspruchten Waren der Klassen 16, 24 und 26 können dazu dienen, dass der Abnehmer (z. B. im Rahmen eines Hobbys) mit ihrer Hilfe selbst ein individuelles Werk schafft. In beiden Fällen wird die Wortfolge „mach deins draus“ lediglich die Möglichkeit beschreiben, die entsprechende Ware sich so zu eigen zu machen, bzw. 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.

Die Ausführungen des Anmelders stellen diese Feststellungen nicht in Frage. Die angemeldete Wortfolge enthält keinen für den angesprochenen Verkehr erkennbaren Hinweis, in welchem konkreten Betrieb die individuelle Anpassung der Ware vorgenommen werden kann. Die Wortfolge enthält, wie bereits dargelegt, lediglich einen merkmalsbezogenen Sachhinweis bezüglich der beanspruchten Waren bzw. hinsichtlich des Angebotsumfangs der beanspruchten Dienstleistungen.

Aus diesen Gründen hatte die Beschwerde des Anmelders keinen Erfolg.

2. 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 einzulegen.

Metternich

Heimen

Schmid

Bb/Fa