



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 503/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 020 498.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juni 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 17. August 2017 angemeldete Bezeichnung

Swag

soll als Marke u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 03: Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, insbesondere Deodorants für die Körperpflege; Körperdeodorants [Parfümeriewaren]; Roll-on Deodorants [Körperpflegemittel]; Parfümeriewaren und Duftstoffe; Parfüm, insbesondere Eau de Parfum, Eau de Toilette, Rasierwässer; synthetische Parfümeriewaren; natürliche Parfümeriewaren; Feste Parfüms; flüssige Parfüms; Blumenextrakte [Parfümeriewaren]; Extrakte aus Blüten [Parfümeriewaren]; Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate; Körperpflegemittel; Toilettmittel [Körperpflege]; Parfümiertes Toilettewasser; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere parfümierte Seifen, Parfümseifen, Seifen für die Körperpflege, Seifenersatz; Gesichtsmasken [Körperpflegemittel]; Gesichtspackungen [Körperpflegemittel]; Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haare; Haarpflegespülungen, kosmetische Haarpflegemittel, Shampoos, Gele, Schaum und Balsame sowie Mittel in Aerosolform zum Frisieren und zur Haarpflege, Haarlacke, Färbe- und Entfärbungsmittel für Haare;

Ondulier- und Dauerwellpräparate; Lotionen für die Haarpflege; Badeöle für die Haarpflege; Körperpflegemittel und Kosmetika, insbesondere Cremes, Milch, Lotionen, Gele und Puder für Gesicht, Körper und Hände; parfümierte Lotionen [Toilettenpräparate]; Hautöle; parfümierte Cremes; Milch, Gele und Öle zur Hautbräunung und zum Auftragen nach dem Sonnenbaden; Dusch- und Badegel; schäumende Badegele zur Körperpflege; kosmetische Schaum- und Duschbäder; Badezusätze; parfümierte Körpersprays; kosmetische Mittel im Bereich der dekorativen Kosmetik, insbesondere Lippenstifte, Lidschatten, Schminke, Wimperntusche, Nagellack, Eyeliner; parfümierte Tücher; parfümierter Puder; parfümierter Talkumpuder; Kissen gefüllt mit parfümierten Substanzen; parfümierte Beutelchen; Duftsprays; parfümierte Säckchen; Grundierungen für die Haut; Grundierungen [Schminke]; Grundierungen für Schminkmittel; Grundierungen zu Schminkzwecken; Make-up; Make-up-Puder; Gesichts-Make-up; Grundierungen [Make-up]; flüssige Make-up-Grundierung; Make-up- Unterlage in der Form von Pasten; Make-up für das Gesicht; Make-up für die Haut; Flüssig-Make-Up; Make-up für die Augen; Make-up zur optischen Augenlidvergrößerung; Make-up-Entfernungsmilch; Cremes zur Make-up-Entfernung; Gele zum Entfernen von Make-up; Schminkmittel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Form von Rouge; Rouge; Rouge für kosmetische Zwecke; Wangenrot [Rouge]; Rouge für das Gesicht; flüssiges Rouge; Rougestifte; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Form von Lidschatten; Lidschatten [Kosmetika]; Schminkmittel für die Augen [Lidschatten]; Mascara; Wimperntusche [Mascara]; Eyeliner; Eyeliner [Kosmetika]; Eyelinerstifte; flüssige Eyeliner; kosmetische Erzeugnisse zum Auftragen auf die Lippen; Lippenglanz; Lippenbalsam, nicht für medizinische Zwecke; Lippencremes; kosmetische Lippenschutzmittel; Conditioner für die Lippen; Lippenpomaden für kosmetische Zwecke; Sonnenschutzmittel für die Lippen [Kosmetika]; Lippenstifte; Konturenstifte für die Lippen; Stifte zum Nachziehen der Lippenkonturen; Lippengrundierungsmittel; Lippenstifteetuis; Grundierungen für Finger- und Zehennägel [Kosmetika]; Nagelgel; Nagellack; Nagelhärter; Nagelcremes; Nagelspitzen; Nagelhautöle; Nagelglitter; Nagelaufheller; Nagelhautcremes;

Nagelconditioner; Nagelpflegemittel; Nagelpoliermittel; Nagelpolierstifte; kosmetische Präparate zum Trocknen der Nägel; Entfernungspräparate für Nagellack; Entfernungsmittel für Nagellack; Mittel zur Nagelreparatur; Klebstoffe zum Befestigen künstlicher Nägel; Klebemittel für künstliche Wimpern, Haarteile und Nägel; alle vorgenannten Waren ausschließlich für kosmetische Zwecke und ausgenommen Mund- und Zahnpflegemittel; mit Kosmetika gefüllte Etuis; alle vorgenannten Waren nicht zum Vertrieb in Apotheken bestimmt

Klasse 21: Puderquasten; Kosmetikschwämme; Kosmetikpinsel; Make-up-Pinsel; Gesichtsschwämmchen zum Auftragen von Make-up; Applikationsstäbchen zum Auftragen von Make-up; Applikatoren für Augen-Make-up; Mascara-Bürste; Schablonen zur Verwendung beim Auftragen von Make-up; Apparate, nicht elektrisch, für die Entfernung von Make-up; Lippenbürsten; Kämmen und Bürsten [mit Ausnahme von Pinseln]; Nagelbürsten; Parfümflaschen; Parfümzerstäuber; Parfümzerstäuber [leer]; Parfümzerstäuber [ohne Inhalt]; Zerstäuber für Parfüm

Klasse 35: Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und Onlineshops, nämlich Vermittlung und Abschluss von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren sowie über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen [für Dritte]; Betrieb eines Onlineshops und E-Mail-Dienste, nämlich Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung; Bestelldienste; Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das Internet, mit folgenden Waren: Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, insbesondere Deodorants für die Körperpflege, Körperdeodorants [Parfümeriewaren], Roll-on Deodorants [Körperpflegemittel], Parfümeriewaren und Duftstoffe, Parfüm, insbesondere Eau de Parfum, Eau de Toilette, Rasierwässer, Parfümerieöle, Parfümöle, Parfümöle zur Herstellung von kosmetischen Präparaten, ätherische Öle, natürliche Öle für Parfums, synthetische Parfümeriewaren, natürliche Parfümeriewaren, Parfümextrakte, aromatische Extrakte, Aromastoffe für Parfums, feste Parfums, flüssige Parfums, Blumenextrakte [Parfümeriewaren], Extrakte aus Blüten [Parfümeriewaren], Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate, Körperpflegemittel, Toilettemittel

[Körperpflege], parfümiertes Toilettewasser, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere parfümierte Seifen, Parfümseifen, Seifen für die Körperpflege, Seifenersatz, Gesichtsmasken [Körperpflegemittel], Gesichtspackungen [Körperpflegemittel], Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haare, Haarpflegespülungen, kosmetische Haarpflegemittel, Shampoos, Gele, Schaum und Balsame sowie Mittel in Aerosolform zum Frisieren und zur Haarpflege, Haarlacke, Färbe- und Entfärbungsmittel für Haare, Ondulier- und Dauerwellpräparate, Lotionen für die Haarpflege, Badeöle für die Haarpflege, Körperpflegemittel und Kosmetika, insbesondere Cremes, Milch, Lotionen, Gele und Puder für Gesicht, Körper und Hände, parfümierte Lotionen [Toilettenpräparate], Hautöle, parfümierte Cremes, Milch, Gele und Öle zur Hautbräunung und zum Auftragen nach dem Sonnenbaden, Dusch- und Badegel, schäumende Badegele zur Körperpflege, kosmetische Schaum- und Duschbäder, Badezusätze, parfümierte Körpersprays, kosmetische Mittel im Bereich der dekorativen Kosmetik, insbesondere Lippenstifte, Lidschatten, Schminke, Wimperntusche, Nagellack, Eyeliner, parfümierte Tücher, parfümierter Puder, parfümierter Talkumpuder, Kissen gefüllt mit parfümierten Substanzen, parfümierte Beutelchen, Duftsprays, parfümierte Säckchen, Grundierungen für die Haut, Grundierungen [Schminke], Grundierungen für Schminkmittel, Grundierungen zu Schminkzwecken, Make-up, Make-up-Puder, Gesichts-Make-up, Grundierungen [Make-up], flüssige Make-up-Grundierung, Make-up-Unterlage in der Form von Pasten, Make-up für das Gesicht, Make-up für die Haut, Flüssig-Make-Up, Make-up für die Augen, Make-up zur optischen Augenlidvergrößerung, Make-up-Entfernungsmilch, Cremes zur Make-up-Entfernung, Gele zum Entfernen von Make-up, Schminkmittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Form von Rouge, Rouge, Rouge für kosmetische Zwecke, Wangenrot [Rouge], Rouge für das Gesicht, flüssiges Rouge, Rougestifte, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Form von Lidschatten, Lidschatten [Kosmetika], Schminkmittel für die Augen [Lidschatten], Mascara, Wimperntusche [Mascara], Eyeliner, Eyeliner [Kosmetika], Eyelinerstifte, flüssige Eyeliner, kosmetische Erzeugnisse zum Auftragen auf die Lippen, Lippenglanz,

Lippenbalsam, nicht für medizinische Zwecke, Lippencremes, kosmetische Lippenschutzmittel, Conditioner für die Lippen, Lippenpomaden für kosmetische Zwecke, Sonnenschutzmittel für die Lippen [Kosmetika], Lippenstifte, Konturenstifte für die Lippen, Stifte zum Nachziehen der Lippenkonturen, Lippengrundierungsmittel, Lippenstifteetuis, Grundierungen für Finger- und Zehennägel [Kosmetika], Nagelgel, Nagellack, Nagelhärter, Nagelcremes, Nagelspitzen, Nagelhautöle, Nagelglitter, Nagelaufheller, Nagelhautcremes, Nagelconditioner, Nagelpflegemittel, Nagelpoliermittel, Nagelpolierstifte, kosmetische Präparate zum Trocknen der Nägel, Entfernungspräparate für Nagellack, Entfernungsmittel für Nagellack, Mittel zur Nagelreparatur, Klebstoffe zum Befestigen künstlicher Nägel, Klebemittel für künstliche Wimpern, Haarteile und Nägel, alle vorgenannten Waren ausschließlich für kosmetische Zwecke und ausgenommen Mund- und Zahnpflegemittel, mit Kosmetika gefüllte Etuis, alle vorgenannten Waren nicht zum Vertrieb in Apotheken bestimmt, Puderquasten, Kosmetikschwämme, Kosmetikpinsel, Make-up-Pinsel, Gesichtsschwämmchen zum Auftragen von Make-up, Applikationsstäbchen zum Auftragen von Make-up, Applikatoren für Augen-Make-up, Mascara-Bürste, Schablonen zur Verwendung beim Auftragen von Make-up, Apparate, nicht elektrisch, für die Entfernung von Make-up, Lippenbürsten, Käämme und Bürsten [mit Ausnahme von Pinseln], Nagelbürsten, Parfümflaschen, Parfümzerstäuber, Parfümzerstäuber [leer], Parfümzerstäuber [ohne Inhalt], Zerstäuber für Parfüm

Klasse 41: Veröffentlichungen von Druckereierzeugnissen zu Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege; Veröffentlichungen von Druckereierzeugnissen Kosmetik; Veröffentlichungen von Druckereierzeugnissen zum Thema Desodorierungsmittel und Parfümeriewaren; Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen [Ausbildung, Erziehung], insbesondere zu Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Kosmetik, Parfümeriewaren und Desodorierungsmitteln

Klasse 44: Beratungsdienstleistungen im Bereich des Make-ups; Make-up-Beratungsdienste, online oder persönlich erbracht; Make-up-Beratungsdienste

und Aufträgen von Make-up; Online-Make-up-Beratung; kosmetische Make-up Behandlungen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 25. Mai 2018 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung vollständig zurückgewiesen, da es der angemeldeten Bezeichnung **Swag** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle.

Auf die Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 26. Mai 2020 (26 W (pat) 513/20) den vorgenannten Beschluss der Markenstelle aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen mit der Begründung, dass die Markenstelle die in Frage stehenden Schutzhindernisse nicht konkret in Bezug auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen geprüft und es daher versäumt habe, den verfahrensgegenständlichen Zurückweisungsbeschluss zu begründen, so dass das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leide (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

Nach Fortsetzung des Anmeldeverfahrens und erneuter Stellungnahme der Anmelderin mit Schriftsatz vom 21. September 2020 hat die Markenstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 21. Oktober 2020 teilweise, nämlich für die o.g. Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen, da es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehle.

Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich um einen der Jugendsprache zuzuordnenden, in sozialen Netzwerken und auch in der Werbung verwendeten und

2011 zum Jugendwort des Jahres gewählten Begriff, welcher eine Person oder Sache als besonders hip, trendy oder cool bezeichne, ohne dass diesbezüglich im Einzelfall damit verbundene konkrete Eigenschaften klar abgrenzbar wären. So werde der Begriff vor allem in sozialen Netzwerken und in der Werbung verwendet, um einen besonders lässigen, „coolen“ Mode – und Lebensstil bzw. eine „coole“ und lässige Ausstrahlung zu vermitteln. Das Anmeldezeichen **Swag** werde mit dieser Bedeutung jedenfalls von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne weiteres verstanden. Darüber könne angesichts der medialen Verwendung dieses Begriffs sowie der zahlreichen Kontakte zwischen Jugendlichen und den übrigen Verkehrskreisen (z.B. Kinder/Eltern, Schüler/Lehrer usw.) davon ausgegangen werden, dass auch einem erheblichen Teil der nichtjugendlichen Verkehrskreise die Bedeutung dieses Begriffs bekannt sei.

In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 03, welche speziell für ein jugendliches Publikum bestimmt sein könnten, beschreibe die Bezeichnung mit dieser Bedeutung zwar nicht unmittelbar deren Bestimmung und Beschaffenheit; sie beschränke sich jedoch auf eine werbliche Anpreisung der potenziellen Wirkung und des Zwecks dieser Waren dahingehend, dass diese dazu bestimmt und geeignet seien, einen bestimmten Stil zu verfolgen bzw. ein lässig-cooles Erscheinungsbild zu erzeugen.

Sämtliche zu Klasse 21 beanspruchten Waren könnten in unmittelbarem Zusammenhang mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege angeboten werden und bei der Anwendung der letzteren zum Einsatz kommen. Auch zwischen Kosmetik- und Toilettenutensilien und einer lässig-coolen Ausstrahlung bestehe eine starke Verbindung, da die vornehmliche Aufgabe dieser Waren darin bestehe, Schönheit (hier im Sinne einer lässig-coolen Ausstrahlung) zu schaffen oder zu unterstreichen bzw. durch die Benutzung dieser Artikel zu einer lässig-coolen Ausstrahlung zu gelangen, so dass **Swag** auch insoweit einen beschreibenden und anpreisenden Charakter aufweise.

Hinsichtlich der sich sowohl an den Handel als auch an Endverbraucher richtenden zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 35 werde **Swag** ohne Weiteres als anpreisend und sachbeschreibend dahingehend verstanden, dass diese Produkte zum Gegenstand hätten, die man für die Herstellung oder Aufrechterhaltung einer lässig-coolen Ausstrahlung gebrauchen könnte oder haben sollte.

In Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 41 werde **Swag** als thematischer Sachhinweis auf einen mit diesem Begriff bezeichneten Trend im Bereich Körper- und Schönheitspflege verstanden. Auch hinsichtlich der zu Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen beschränke sich **Swag** auf einen beschreibenden Hinweis zu Gegenstand und Inhalt der Dienstleistungen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie zunächst geltend macht, dass es sich bei **Swag** um einen im Inland lexikalisch nicht nachweisbaren englischen Begriff handele, dem zudem mehrere Bedeutungen zukämen. In der von der Markenstelle angenommenen Bedeutung sei er als „Insider-Wort“ allenfalls einem Teil der Jugendlichen im Inland bekannt, welche für sich gesehen jedoch nicht für die Beurteilung des Verständnisses der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise maßgeblich sein könnten, zumal sie – soweit minderjährig – ohnehin als Konsumenten der betreffenden Waren und Dienstleistungen nicht in Betracht kämen.

Vielmehr seien bei der Definition des maßgeblichen Verkehrskreises neben dem aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auch Personen des Parfümerie-Fachhandels, der unternehmerischen Führungsebene und der Logistik zu berücksichtigen. Diesen sei jedoch die Bedeutung des Wortes **Swag** nicht geläufig. Daran ändere auch die von der Markenstelle als Beleg benannte mediale Berichterstattung über **Swag** als „Jugendwort des Jahres 2011“ nichts, da diese mehrere Jahre vor Anmeldung erfolgt sei und daher ebenso wie die übrigen von der Markenstelle benannten Fundstellen aus der Zeit vor Anmeldung der Marke angesichts des Umstands, dass es sich bei Wörtern der Jugendsprache regelmäßig

um Modewörter und „Eintagsfliegen“ handele, welche nicht lange verwendet würden und daher nur eine geringe „Halbwertszeit“ hätten, keinen Nachweis für ein Verständnis von **Swag** zum Zeitpunkt der Anmeldung erbringen könnten.

Jedenfalls handele es sich bei **Swag** nicht um ein reines Werbeschlagwort, welchem die Unterscheidungskraft für alle erdenklichen Waren abgesprochen werden könne. Selbst der ohnehin äußerst geringe Teil des Verkehrs, welcher **Swag** die Bedeutung „cool, lässig“ beimesse, werde in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen allenfalls nach weiteren gedanklichen Zwischenschritten zu dem von der Markenstelle angenommenen Verständnis als werbliche Anpreisung oder Sachangabe kommen. Dies umso weniger, als es sich zB bei den zu Klasse 03 beanspruchten Waren nicht um solche handele, die einen bestimmten Stil verfolgten oder ein lässig-cooles Erscheinungsbild erzeugten, sondern um Produkte der täglichen Körperpflege. Entsprechendes gelte für weitere zu den Klassen 21, 35, 39, 40 und 41 beanspruchte Waren und Dienstleistungen.

Dem Anmeldezeichen **Swag** fehle es daher weder an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch bestehe an ihr ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Oktober 2020 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn der angemeldeten Marke fehlt es in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht (teilweise) zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1, 5 MarkenG).

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 MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). 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 Unterscheidungsmerkmal für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018,

301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke **Swag** in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Die Markenstelle hat in dem angefochtenen Beschluss mit eingehender, auf den Anmeldezeitpunkt bezogener Recherche belegt, dass das der englischen Sprache entstammende Anmeldezeichen **Swag** im Inland vor allem von Jugendlichen in Zusammenhang mit Themen zB aus der Welt der Mode oder des Sports verwendet wird, um eine Person oder Sache als besonders hip, trendy oder cool zu bezeichnen. Mit dieser Bedeutung war es bereits lange vor Anmeldung der Marke im Inland bekannt und gebräuchlich. Insoweit kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die umfangreiche Recherche der Markenstelle und die in dem angefochtenen Beschluss genannten Belegstellen Bezug genommen werden. Darüber hinaus kommt **Swag** auch im englischen Sprachraum neben seiner ursprünglichen Bedeutung wie zB „Beute“ die adjektivische Bedeutung „cool“ zu (vgl. <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/swag> und <https://www.dict.cc/englisch-deutsch/swag.html> jeweils zu „swag“).

Die dagegen seitens der Anmelderin mit der Beschwerdebegründung erhobenen Einwendungen greifen nicht durch.

aa. So sind die die seitens der Markenstelle ermittelten Belege und Fundstellen entgegen der Auffassung der Anmelderin inhaltlich ohne weiteres geeignet, ein Verständnis von **Swag** in obengenanntem Sinne zu belegen. Das Vorbringen der Anmelderin dazu ist bereits insoweit widersprüchlich, als sie ihre Auffassung einerseits damit begründet, dass **Swag** zB in dem Artikel der Zeitschrift „Focus“ vom 28. Dezember 2015 erst definiert und damit erklärt werde, andererseits aber unter Hinweis auf den Artikel aus der Zeitschrift Focus vom 27. Oktober 2016 geltend

macht, dass dieser Artikel keine Definition des in dem Artikel verwendeten Wortes **Swag** enthalte. Richtigerweise sind sowohl die den Begriff **Swag** inhaltlich erläuternden wie auch die den Begriff ohne weitere Erklärung verwendenden Fundstellen zum Nachweis eines begrifflichen Verständnisses der Bezeichnung im Sinne von „cool-lässige Ausstrahlung“ geeignet, da sie entweder einen bereits vorhandenen Sprachgebrauch wiedergeben oder aber ein Verständnis von **Swag** in diesem Sinne voraussetzen.

bb. Fehl geht weiterhin der Einwand der Anmelderin, die aus der Zeit vor Anmeldung stammenden Fundstellen und Belege könnten angesichts der geringen „Halbwertszeit“ von Modewörtern der Jugendsprache keinen Nachweis für ein Verständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung erbringen.

Dazu ist zunächst anzumerken, dass der Nachweis eines sachbegrifflichen Verständnisses einer angemeldeten Bezeichnung zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht taggenaue Belege erfordert. Vielmehr sind gerade Nachweise und Fundstellen, die – wie vorliegend – einen mehrjährigen Zeitraum vor Anmeldung der Marke abdecken, geeignet, einen entsprechenden Sprachgebrauch und ein daraus resultierendes Verständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke zu belegen.

Vor allem jedoch kommt es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht auf den Umfang der Verwendung dieses Begriffs und seine Aktualität im Sprachgebrauch zum Zeitpunkt der Anmeldung an, sondern darauf, ob der Begriff von den maßgeblichen Verkehrskreisen zum Zeitpunkt der Anmeldung in dem von der Markenstelle dargelegten Sinn verstanden wurde. Davon ist aber aufgrund der von der Markenstelle zitierten Belegstellen ohne weiteres auszugehen. Ob **Swag** zu diesem Zeitpunkt als Jugendwort noch „in“ war, ist hingegen unerheblich, da sich nicht auf das vor Anmeldung begründete Verständnis auswirkt. Zudem hat die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss noch Fundstellen aus der Zeit nach Anmeldung der Marke zitiert, die eine Verwendung und ein Verständnis dieses Begriffs auch zum aktuellen Zeitpunkt nachweisen.

cc. Soweit das Wort **Swag** hauptsächlich in die deutsche Jugendsprache Eingang gefunden hat, ergibt sich daraus entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht, dass es vom Durchschnittsverbraucher nicht ausschließlich in dem obengenannten Sinn verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2010, 640 Rn. 13 -hey!). So dürfte dieser Begriff vor allem auch denen geläufig sein, die mit Jugendlichen zu tun haben wie zB Eltern, Erzieher und Lehrer, aber auch viele andere Erwachsene, da diese mit deren Sprache konfrontiert werden (vgl. BPatG BeckRS 2014, 20864 – Hakuna Matata; BeckOK MarkenR/Eichelberger MarkenG § 8 Rn. 284-284a.1). Auch wenn diese Begriffe der Jugendsprache selbst nicht verwenden, so sind ihnen dennoch regelmäßig solche Begriffe ihrem Sinn- und Bedeutungsgehalt nach bekannt.

dd. Auch wenn es sich daher bei **Swag** nicht um einen im Deutschen lexikalisch nachweisbaren Begriff handelt, ist angesichts der durch die Recherche der Markenstelle belegten Verwendung des Anmeldezeichens auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung als schlagwortartige Umschreibung einer „cool-lässigen“ Wirkung, Ausstrahlung etc. davon auszugehen, dass **Swag** jedenfalls von einem rechtserheblichen Teil der allgemeinen Verkehrskreise in diesem Sinne verstanden wurde und wird.

Darüber hinaus spricht auch die Lebenserfahrung dafür, dass man einen Markenbegriff wie den vorliegenden nicht wählt, um nicht verstanden zu werden.

b. Ob es sich bei **Swag** mit dieser Bedeutung um ein gebräuchliches Wort handelt, welches vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets und damit unabhängig von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH, GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI), kann vorliegend offenbleiben.

Denn in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren wird **Swag** lediglich als allgemeine anpreisende Werbeaussage dahingehend verstanden, dass die so bezeichneten Waren zu einer lässig-coolen Ausstrahlung beitragen können oder selbst über eine solche verfügen. Dies trifft auf sämtliche zurückgewiesenen Waren zu, welche entweder – wie insbesondere die zu Klasse 03 beanspruchten Waren aus dem Bereich der Kosmetik und Körperpflege – zu einer „lässig-coolen Ausstrahlung“ beitragen können oder aber selbst ein cool-lässiges Erscheinungsbild aufweisen können, was zB auf die zu Klasse 21 zurückgewiesenen Waren „Parfümflaschen, Parfümzerstäuber, Parfümzerstäuber [leer], Parfümzerstäuber [ohne Inhalt], Zerstäuber für Parfüm“ zutrifft, so dass sich **Swag** in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren in einer anpreisenden Angabe zu deren Bestimmungszweck bzw. Beschaffenheit erschöpft. Insoweit nimmt der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich auf die ausführliche und zutreffende Begründung der Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss Bezug.

Dies gilt auch hinsichtlich der zurückgewiesenen (Einzelhandels-)Dienstleistungen der Klasse 35, welche zu einer „lässig-coolen Ausstrahlung“ beitragende Produkte zum Gegenstand haben können, sowie die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 , die sich inhaltlich/thematisch damit beschäftigen und/oder darauf ausgerichtet sein können, so dass sich **Swag** auch insoweit aus den von der Markenstelle eingehend dargelegten Gründen lediglich in einer zumindest einen engen beschreibenden Bezug begründenden anpreisenden Angabe zu Gegenstand, Inhalt und Thematik der betreffenden Dienstleistungen erschöpft.

Soweit die Anmelderin beanstandet, dass die Markenstelle nicht- wie in der Entscheidung des BPatG 26 W (pat) 513/20 gefordert - neben dem aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auch Personen des Parfümerie-Fachhandels, der unternehmerischen Führungsebene und der Logistik zu berücksichtigen habe, ist dies unzutreffend. Die Markenstelle hat dem in dem angefochtenen Beschluss vielmehr Rechnung getragen, indem sie Waren und Dienstleistungen, die sich ihrer Auffassung nach ausschließlich an den Fachverkehr

richten, von der Zurückweisung ausgenommen hat. Dies betrifft insbesondere die von ihr in der Beschwerdebegründung benannten Dienstleistungen der Klasse 35 „Marketing, Werbung, Markenentwicklung, Vertrieb, Präsentation von Waren und Dienstleistungen sowie der Klasse 39 „Lagerung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere von Kosmetik; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen“.

Sämtliche zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen richten sich jedoch aus den von der Markenstelle dargelegten und seitens der Anmelderin auch nicht in Frage gestellten Gründen zumindest auch an den Endverbraucher, so dass für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt – wie bereits dargelegt - auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist dabei auch ohne weiteres das Verständnis von Jugendlichen und jungen Menschen einzubeziehen, da diese als Zielgruppe und damit als Konsumenten der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen. Soweit die Anmelderin dies im Hinblick auf die fehlende und/oder beschränkte Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen ausschließen möchte, ist lediglich anzumerken, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen sich nicht allein an minderjährige junge Menschen richten und Minderjährige zudem auf verschiedene Art und Weise die betreffenden Waren erwerben bzw. die Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, zB durch (ggf. ausdrücklich und/oder stillschweigend genehmigten) Kauf/Dienstvertrag, Schenkung o.ä..

Weiterhin hat die Markenstelle entgegen der Behauptung der Anmelderin die Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung auch konkret in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beurteilt, was sich nicht zuletzt

daran zeigt, dass sie im Hinblick auf eine Reihe von Waren und Dienstleistungen mangels eines hinreichenden beschreibenden und/oder sachbezogenen Aussagegehalts von **Swag** Schutzhindernisse verneint hat.

Soweit die Markenstelle in ihrer Begründung dabei jeweils ohne Differenzierung eine Vielzahl von Waren zB der Klasse 03 zusammengefasst hat, ist dies nicht beanstanden. Zwar ist Unterscheidungskraft im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen (vgl. *BGH*, GRUR 2014, 565 Rn. 13 – smartbook, GRUR 2015, 173 – for you). Vorliegend betreffen alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jedoch den Bereich der Körper- und Schönheitspflege, bei denen **Swag** ein einheitlicher werblich-anpreisender Aussagegehalt zukommt, so dass insoweit auch dieselbe tatsächliche und rechtliche Bewertung gilt, so dass es demnach auch keiner sich auf bloße Wiederholungen beschränkenden Prüfung für jede einzelne der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen bedarf (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rdnr. 134).

c. Swag kommt mit seiner Bedeutung auch nicht deshalb das erforderliche (Mindest)Maß an Unterscheidungskraft zu, weil es mit seiner Bedeutung „hip, trendy oder cool“ nicht unmittelbar Merkmale und Eigenschaften der betreffenden Waren beschreibt, sondern nur einen damit verbundenen Effekt oder ein sich daraus ergebendes „Image“ benennt. Denn auch einer nicht unmittelbar beschreibenden Bezeichnung fehlt die Unterscheidungskraft, wenn es sich um eine ausschließlich werbewirksame Anpreisung handelt, welche keinen über ihre Werbefunktion hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren/Dienstleistungen vermittelt. Eine solche bloße Werbeaussage kann nicht nur bei aus mehreren Wörtern bestehenden Slogans vorliegen, sondern auch bei einem prägnanten Einzelwort wie **Swag**, soweit sich dessen Bedeutung erkennbar nur auf eine anpreisende Wirkung bezüglich der einschlägigen Waren/Dienstleistungen beschränkt (vgl. *BGH* GRUR 2014, 569 Nr. 26 – HOT; GRUR 2016, 934 Nr. 20 –

OUI; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 284). Davon ist vorliegend aus den oben genannten Gründen auszugehen.

d. Soweit **Swag** auch weitere Bedeutungen aufweisen kann, führt dies nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit. Denn bei allen absoluten Schutzhindernissen hat die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens konkret in Bezug auf die mit der Anmeldung gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu erfolgen. In Kombination mit den vorliegend maßgeblichen Waren und Dienstleistungen drängt sich für den Verkehr jedoch allein ein Verständnis von **Swag** in dem dargelegten Sinne als bloße Werbeaussage auf.

3. Die Marke **Swag** kann im Umfang der versagten Waren und Dienstleistungen damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Weitzel