



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 506/20

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2019 227 960.7**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. September 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

### **AgainstMainstream**

ist am 28. August 2019 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 18: Freizeittaschen; Strandtaschen; Ledertaschen und Portemonnaies; Einkaufstaschen; Golftaschenanhänger aus Leder; Flugtaschen; Dokumententaschen aus Leder; Gürteltaschen; Handtaschen; Clutches [Damenhandtaschen]; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse; Mehrzwecktaschen; Aktentaschen aus Leder; Beutel [Taschen] zum Tragen an der Taille; Sporttaschen; Modehandtaschen; Handtaschen aus Leder; Bauchtaschen; Taschen; Damenhandtaschen; Aktentaschen; Kulturtaschen, die ohne Inhalt angeboten werden; Brieftaschen; Kreditkartenetuis [Brieftaschen]; Schulranzen;

Klasse 25: Kurzärmelige T-Shirts; T-Shirts; Bedruckte T-Shirts; Freizeithemden; Hemden; Jeanshosen; Freizeithosen; Jogginghosen; Hosen; Strickmützen; Baskenmützen; Bommelmützen; Skimützen; Baseballmützen;

Sportmützen; Golfmützen; Mützen; Gürtel; Ledergürtel  
[Bekleidungsstücke]; aus Leder hergestellte Gürtel;

Klasse 26: Gürtelschnallen; Gürtelschließen.

Mit Beschluss vom 21. Oktober 2019 hat die Markenstelle für Klasse 25 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die angemeldete Marke stelle für die beanspruchten Waren lediglich eine beschreibende Sachaussage dar, nämlich, dass diese nicht dem Massengeschmack entsprächen. Aufgrund der Binnengroßschreibung sei ohne weiteres erkennbar, dass das Zeichen die getrennt lesbaren Begriffe „Against“ und „Mainstream“ beinhalte. Die dem Begriff „Mainstream“ vorangestellte Präposition „Against“ habe die Bedeutung von „gegen“. Hinsichtlich der beanspruchten Waren, die alle dem Fashion-Bereich zuzurechnen seien, stelle der Ausdruck „Mainstream“ lediglich eine Beschaffenheitsangabe dar. Insbesondere im Bereich der Mode werde das Wort bereits seit Jahrzehnten zur Bezeichnung einer dem Massengeschmack entsprechenden modischen Stilrichtung verwendet. Das angemeldete Zeichen sei in Verbindung mit einschlägigen Produkten in der Fachpresse bereits nachweisbar. Den übersandten Fundstellen lasse sich entnehmen, dass Verbraucher sich mit ihrer Bekleidung vom Mainstream abheben wollten. Mit Blick auf den sachbezogenen Informationsgehalt, den das angemeldete Zeichen in Bezug auf die in Rede stehenden Waren besitze, erwecke es nicht den Eindruck einer ungewöhnlichen Zusammenstellung. Auch ein eventuell vager, diffuser bzw. unscharfer Bedeutungsgehalt ver helfe der angemeldeten Marke nicht zur Schutzfähigkeit. Eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe der Bezeichnung könne gerade gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich abdecken zu können. An dieser Einschätzung ändere auch die Existenz von Voreintragungen identischer bzw. ähnlicher Marken nichts. Diese seien bei der Prüfung auf absolute

Schutzhindernisse zwar zu berücksichtigen, entfalteten aber keine rechtlich bindende Wirkung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem sinngemäßen Antrag

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 21. Oktober 2019 aufzuheben.

Er verweist zur Begründung auf seinen Schriftsatz vom 14. Oktober 2019 im Verfahren vor dem DPMA und trägt zusätzlich Folgendes vor: im Widerspruch zur gängigen Rechtsprechung, auch der Europäischen Leitlinien, habe die Markenstelle sich auf den Kennzeichenbestandteil „Mainstream“ konzentriert, jedoch nicht den zusammengesetzten Aussagegehalt gewürdigt. Vor allem habe sie die Anforderungen an die Unterscheidungskraft verkannt. Allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft begründe ein Eintragungshindernis. Da folglich ein großzügiger Maßstab anzulegen sei, genüge jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft, um das Schutzhindernis zu überwinden. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) habe daher die identische Marke zutreffend im Dezember 2020 eingetragen. Der Senat lege in seinem Hinweis die Anforderungen an die Unterscheidungskraft unter Berücksichtigung europäischer und damit vereinheitlichter Rahmenbedingungen hingegen zu eng aus.

Der Senat hat mit Hinweisen vom 1. April 2020 und 8. Februar 2022 weitere Recherchebelege übermittelt und dargelegt, dass er den Beschluss der Markenstelle bei vorläufiger Würdigung der Sach- und Rechtslage für zutreffend erachte.

Der Anmelder ist während des Beschwerdeverfahrens verstorben. Mit Schreiben vom 25. Februar 2022 hat der Senat darauf hingewiesen, dass das Verfahren mit

dem Prozessbevollmächtigten fortgesetzt werden könne, sofern kein wirksamer Aussetzungsantrag gestellt werde. Ein solcher könne im Schriftsatz vom 24. Februar 2022 schon deshalb nicht gesehen werden, da dieser formunwirksam sei. Mit Hinweis vom 24. Mai 2023 hat der Senat mitgeteilt, dass das Verfahren mangels formwirksamen Antrags auf Aussetzung mit dem Beschwerdeführervertreter fortgeführt wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

A. Das Beschwerdeverfahren ist nicht gem. § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 239 ZPO unterbrochen.

1. Es kann nach dem Tod des Markenanmelders mit dem Prozessbevollmächtigten, durch den der Beschwerdeführer gem. § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 246 Abs. 1 ZPO ordnungsgemäß vertreten war, fortgesetzt werden, da gem. § 86 ZPO die Prozessvollmacht durch den Tod des Vollmachtgebers nicht erlischt. Auf Antrag des Verfahrensbevollmächtigten ist die Aussetzung des Verfahrens im Falle des Todes anzuordnen. Vorliegend hat der Verfahrensbevollmächtigte trotz mehrmaliger Hinweise des Senats keinen wirksamen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gestellt. Ein solcher kann auch nicht im Schriftsatz vom 24. Februar 2022 gesehen werden, da dieser formunwirksam beim Bundespatentgericht eingereicht wurde.

Seit 1. Januar 2022 besteht für Rechtsanwälte die Verpflichtung, Schriftsätze über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) bei Gericht einzureichen und diese gem. § 2 Abs. 2a BGH/BPatGERVV entweder mit der qualifizierten elektronischen oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur einer

internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes gemäß der VO (EU) 910/2014 zu versehen. Diesen Anforderungen wird weder das vorab per Fax noch das auf dem Postweg übermittelte Schreiben des Verfahrensbevollmächtigten vom 24. Februar 2022 gerecht. Mit Schreiben des Senats vom 2. März 2022 wurde der Verfahrensbevollmächtigte auf die Anforderungen der – nach wie vor – geltenden Fassung der BGH/BPatGERVV hingewiesen. Einen formwirksamen Antrag hat er nicht gestellt.

2. Verfahrensbeteiligte sind die Erben des Verstorbenen (vgl. u. a. Greger in Zöller, ZPO, 34. Auflage, § 246 Rn. 2, 2b; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 42. Auflage, § 246 Rn. 2, 7; BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 49. Edition, Stand 01.07.2023, § 246 Rn. 8 m. w. N.).

B. Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG wirksam eingelegte Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens **AgainstMainstream** steht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. - Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932 – darferdas?; GRUR 2016, 934 – OUI).

Zutreffend hat der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, weshalb ein großzügiger Maßstab anzulegen ist, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Die Prüfung selbst, ob das erforderliche (Mindest-)Maß an Unterscheidungskraft vorliegt, darf sich dabei aber nicht auf ein Mindestmaß beschränken, sondern muss streng, vollständig, eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 28 AS/DPMA – #darferdas? unter ausdrücklicher Bezugnahme auf EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 59 – Libertel; BPatG, Beschluss vom 20.06.2022, 29 W (pat) 22/21 – aktionaersforum).

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 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister). Dabei ist zu berücksichtigen, dass – wie der Beschwerdeführer zutreffend feststellt - der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 Postkantor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der

deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 - Gute Laune Drops; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 -TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 - DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 - TOOOR!). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - DOUBLEMINT; 674 Rn. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - BIOMILD; GRUR 2003, 58 Rn. 21 - Companyline); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind.

Dabei sind an die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rn. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rn. 33 und 34 – Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH a. a. O. Rn. 17 – for you). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Gleichwohl werden Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben,

dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen schließen (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 35 – Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Wortfolgen, die nach Art eines Slogans gebildet sind, wird der Verkehr daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 35 – Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft).

2. Den vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen **AgainstMainstream** in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht.

a. Die in Klasse 18 beanspruchten Taschen wenden sich ebenso wie die Bekleidungsstücke und Gürtel der Klasse 25 und die Gürtelschließen und -schnallen der Klasse 26 an den Endverbraucher, mithin an allgemeine Verkehrskreise.

b. Das angemeldete Zeichen stellt ausschließlich eine bekenntnishafte, werblich anpreisende Sachaussage dar.

Es besteht aus den Bestandteilen „Against“ und „Mainstream“, bei denen es sich um gebräuchliche und weit verbreitete Wörter der englischen Sprache handelt, die teils bereits ins Deutsche übernommen wurden. Die einzelnen Begriffe sind - nicht zuletzt wegen der Binnengroßschreibung – trotz der Zusammenschreibung problemlos erkennbar. Bei der unmittelbaren Zusammenschreibung einzelner Wörter handelt es sich um eine Orthografieabweichung, die in der Werbung üblich ist (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 23.05.2019, 30 W (pat) 529/17 – MYPROTEIN; Beschluss vom 10.10.2017, 25 W (pat) 2/16 – findwhatyoulike; Beschluss vom 29.06.2017, 30 W (pat) 2/16 – hansedeal; Beschluss vom

11.12.2013, 29 W (pat) 104/12 – edatasystems; Beschluss vom 03.09.2013, 33 W (pat) 511/13 – klugeshandeln; Beschluss vom 29.09.2010, 26 W (pat) 122/09 – mykaraokeradio; Beschluss vom 15.10.2003, 29 W (pat) 192/01 – travelagain). An eine solche Zusammenschreibung von Zeichenbestandteilen ist der Verkehr gewöhnt, denn sie wird in der beschreibenden Werbesprache seit langem und häufig verwendet, ohne dass der beschreibende Begriffsinhalt dadurch in den Hintergrund tritt.

Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 – Lichtmiete).

aa. Das Wort „Against“ bedeutet „gegen; entgegen, wider“ (vgl. PONS, Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, against).

bb. Unter dem Begriff „Mainstream“, der in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist und „breite Masse, Mitte“ bedeutet, wird – oft abwertend - die „vorherrschende gesellschaftspolitische, kulturelle, o. ä. Richtung“ verstanden (vgl. Anlagenkonvolut 1, Bl. 16 ff. d. A.).

cc. **AgainstMainstream** ist sprachüblich und grammatikalisch korrekt zusammengesetzt und wird von den angesprochenen Verkehrskreisen daher problemlos im Sinne von „gegen den Mainstream, wider die breite Masse“ verstanden. Eine über das bloße Wortverständnis hinausgehende Aussage zur betrieblichen Herkunft der Waren weist das Wortzeichen hingegen nicht auf.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass aus sprachlicher Sicht zwischen den Worten „Against“ und „Mainstream“ der Artikel „the“ notwendig wäre, hindert dessen Fehlen

ein unmittelbares Verständnis der Aussage nicht. Eine Interpretation oder ein gedanklicher Zwischenschritt ist dazu nicht erforderlich. Denn der Verkehr ist an entsprechende plakative „Verkürzungen“ – gerade im Modebereich – gewöhnt. So existierten bereits vor dem Anmeldetag zahlreiche entsprechend gebildete deutsche sowie englische Formulierungen, wie z. B. „gegen Nazis, gegen Rassismus, gegen Tierquälerei, gegen Tierversuche, gegen Kinderarbeit“ oder „against racism“, „against animal testing“, „against fast fashion“ (vgl. die mit Hinweis vom 25. Februar 2022 als weitere Recherchebelege übermittelten Anlagen, Bl. 85 ff. d. A.).

Es gibt vielfache – vor dem Anmeldetag liegende – Nachweise, dass „Against (the) Mainstream“, also gegen die „Strömung“ oder „Massenkultur“ zu sein, ein Phänomen auf den unterschiedlichsten Gebieten ist; in der Politik ebenso wie in Wirtschaft, Naturschutz, Entwicklung und Literatur (vgl. Anlagenkonvolut 2, Bl. 19 ff. d. A.). Ganz besonders deutlich zeigt sich dies jedoch in der Mode (vgl. Anlagenkonvolut 3, Bl. 31 ff. sowie weitere Anlagen, Bl. 48 ff. d. A.). „Mode gegen den Mainstream“ kann sich auf die Dokumentation der sexuellen Orientierung durch den Kleidungsstil beziehen, aber auch auf ein Lebensgefühl wie bei „Blutsgeschwister – Mode gegen den Mainstream...“. Die Stuttgarter Firma will nicht nur Mode verkaufen, sondern auch ein Lebensgefühl. Bekleidungsstücke von Blutsgeschwister zu tragen soll ein Bekenntnis zu Freiheit und Individualismus, zu Hedonismus und Weltoffenheit sein. Das Kleiden im Punk-Stil ist „Die Abkehr vom Materialismus und ein kleiner Protest gegen den Mainstream...“. Um sich „gegen den Mainstream“ zu stellen, werden individuelle Festival T-Shirts getragen, und André Courrèges gestaltete schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts „unkonventionelle Mode weitab vom Mainstream“.

c. Die beanspruchten Waren in den Klassen 18, 25 und 26 beziehen sich alle auf Produkte, die wie Taschen, Beutel, Portemonnaies, Taschenanhänger und Gürtel entweder modische Accessoires darstellen können oder als Bekleidungsstücke der Mode unterworfen sind. Sie können dem aktuellen Modestil entsprechen, aber auch

„against (the) mainstream“ getragen werden, um damit zu zeigen, dass man gerade nicht zur breiten Masse, zum – negativ konnotierten – Mainstream gehört, sondern sich auf welche Weise auch immer davon abhebt. Das Publikum wird daher davon ausgehen, dass die angemeldeten Waren Eigenschaften aufweisen, also z. B. eine ungewöhnliche Gestaltung, Material, Form oder Aufdruck, der sie vom „Massengeschmack“ abhebt. Darüber hinaus vermag das angemeldete Zeichen beschreibend auf die Persönlichkeit des Trägers hinzuweisen. Es ist im Bereich der Modebranche weithin üblich, mit personenbezogenen Bezeichnungen zu werben (vgl. z. B. BPatG, Beschluss vom 03.02.1998, 27 W (pat) 176/96 – PROTEST, Beschluss vom 04.08.1998, 27 W (pat) 062/97 – Identity). Dabei ist es üblich, dies auch durch entsprechende Statements auf den Produkten deutlich nach außen zu zeigen.

aa. Die in Klasse 18 beanspruchten Waren, wie z. B. Taschen aller Art, Beutel, Portemonnaies oder Taschenanhänger eignen sich als Träger von Meinungsäußerungen, Statements und sonstigen Botschaften, die ihre Wirkung nur entfalten können, wenn sie nach außen sichtbar auf den Waren aufgebracht sind (vgl. Anlagen Bl. 63 ff. d. A.). Demgegenüber wurde weder vorgetragen, noch konnte auf andere Weise festgestellt werden, dass derartige „Botschaften an die Umwelt“ an verdeckter Stelle auf der Rück- oder Innenseite angebracht sind. Aus dem Wesen der Wortfolge „AgainstMainstream“ als Botschaft nach außen folgt indes gerade die Wahrscheinlichkeit der Verwendung an gut sichtbarer Stelle. Hierfür spricht auch, dass die deutlich herausgestellte Botschaft ein wesentliches Kriterium der Kaufentscheidung darstellt. Andere Verwendungsarten sind daher in diesem Fall nicht praktisch bedeutsam.

bb. Auch die in den Klassen 25 und 26 beanspruchten Waren, wie T-Shirts, Kopfbedeckungen, Bekleidungsstücke und Schals, aber auch Gürtel und Gürtelschnallen oder -schließen sind regelmäßig mit Statements und bekenntnishaften Aussagen versehen. Großflächig bzw. präsent aufgedruckte Begriffe sind dabei auf Fun-T-Shirts, Hoodies und Caps besonders beliebt (für

bayerische Dialektbegriffe vgl. BPatG, Beschluss vom 07.06.2021, 29 W (pat) 1/19 – Grantler). Im in Klasse 25 maßgeblichen Bekleidungssektor, aber auch bei den hier außerdem relevanten Waren der Klasse 26 kommt allerdings neben der nach außen gerichteten, dekorativen Verwendung des Zeichens auf der Vorder- oder Rückseite eines T-Shirts, eines Pullovers oder einer Jacke, die – ausgehend von Art und Sinngehalt des Anmeldezeichens – als praktisch bedeutsame und wahrscheinlichste Verwendungsform zu sehen sein dürfte, auch eine Verwendung auf dem eingenähten Etikett im Innern eines Kleidungsstückes, auf der Gürtelrückseite, als Anhänger o. Ä. in Betracht. Dies führt für sich genommen jedoch nicht ausnahmslos dazu, dass der Verkehr in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sehen muss. Auch bei der Anbringung auf Etiketten kann die Beurteilung, ob der Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach der Art des Zeichens variieren. Es muss stets im Einzelfall beurteilt werden, ob der Verkehr das Zeichen auch auf dem Etikett eines Kleidungsstücks, etc. als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der damit gekennzeichneten Waren wahrnehmen kann (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 17 – #darferdas? II; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 12.01.2022, 29 W (pat) 570/19 – MAKE MONDAY SUNDAY; Beschluss vom 09.10.2019, 29 W (pat) 519/18 – Mir all sin Kölle; Beschluss vom 04.04.2019, 30 W (pat) 511/17 – reggae jam). Wegen des oben dargelegten Sinngehalts der angemeldeten Bezeichnung ist dies hier jedoch nicht der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise werden allein aus der Verwendung des allgemein verständlichen Slogans „AgainstMainstream“, der sich in die Reihe ähnlich gebildeter „Against...“ Wortfolgen (vgl. oben Bl. 85 ff. d. A.) einfügt, auf dem Etikett eines Kleidungsstückes, der Rückseite einer Gürtelschnalle, etc. nicht auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen schließen. Vielmehr steht das in dem angemeldeten Wortzeichen zum Ausdruck kommende Bekenntnis dergestalt im Vordergrund, dass es im Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

d. Bei solchen allgemein gebräuchlichen Redewendungen, die grundsätzlich von jedermann bzw. jedem Unternehmen verwendet werden können, fehlt regelmäßig

die Eignung, eine Ware oder Dienstleistung als aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb stammend zu kennzeichnen (BGH GRUR 2010, 640 f. Rn. 11 ff. – hey!; GRUR 1988, 211 – Wie hammas denn?; BPatG, Beschluss vom 06.03.2019, 29 W (pat) 509/17 – Ischa Freimaak; Beschluss vom 22.02.2012, 27 W (pat) 12/11 – Komm zum Punkt; Beschluss vom 26.03.2009, 30 W (pat) 33/08 – ... weil Nähe zählt; Beschluss vom 19.05.2004, 26 W (pat) 213/03 – Gut, dass es uns gibt!). Vor diesem Hintergrund liegt die Annahme fern, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der angemeldeten Bezeichnung einen individuellen betrieblichen Herkunftshinweis sehen.

e. Dem Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft steht auch nicht entgegen, dass der Begriff in Bezug auf die beanspruchten Waren eher allgemein gehalten ist. Nicht jede begriffliche Unbestimmtheit begründet die erforderliche Unterscheidungskraft einer Marke. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch auszugehen sein, wenn das angemeldete Zeichen verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Dienstleistungen beschreibt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 25 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 18 - HOT). Für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist es ferner bereits ausreichend, wenn das angemeldete Zeichen in einer seiner Bedeutungen beschreibend ist (vgl. u. a. BGH GRUR 2014, 569 – HOT; GRUR 2014, 1204 – DüsseldorfCongress).

f. Für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist – anders als der Beschwerdeführer vorträgt - weder ein lexikalischer Nachweis erforderlich noch, dass die Angabe bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Auch ist es hierfür unerheblich, ob es sich um eine Wortneuschöpfung handelt und ob der Beschwerdeführer das Anmeldezeichen selbst erfunden hat (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – Doublemint; EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 38 – BIOMILD; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 222). Der Aspekt der „Neuheit“ bzw. „erfinderischen Tätigkeit“ spielt im Markenrecht – anders als im Patentrecht – keine Rolle, da es zur Beurteilung der Schutzfähigkeit eines

Zeichens lediglich auf die Unterscheidungskraft bzw. das Freihaltebedürfnis ankommt (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 – Feldenkrais; BPatG, Beschluss vom 05.02.2020, 29 W (pat) 516/17 – Keramik komplett; Beschluss vom 14.05.2019, 25 W (pat) 76/17 – Paletas Berlin; Beschluss vom 30.04.2014, 29 W (pat) 113/11 – Schichtenmodell der Integration).

3. Die am 2. September 2019 - und damit nach dieser Anmeldung - beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) angemeldete und am 20. Dezember 2019 eingetragene identische Marke stellt schon keine Voreintragung im eigentlichen Sinne dar. Eine nähere Abgrenzung dazu ist zudem mangels Begründung der Eintragungsentscheidung durch das EUIPO nicht möglich. Nach ständiger Rechtsprechung sind zudem Voreintragungen nicht bindend. Denn auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz darf nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 – Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 – HOT).

4. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zudem Freihaltungsbedürftig ist.

5. Soweit in den Ausführungen des Beschwerdeführervertreeters, eine rechtsmittelfähige Entscheidung zu erlassen, eine Anregung zur Zulassung der Rechtsbeschwerde zu sehen sein sollte, fehlt es hierfür an den Voraussetzungen. Denn der Sachverhalt wirft keine entscheidungserhebliche Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf. Auch zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht erforderlich. Welche Verwendungsmöglichkeiten des Zeichens bei der Prüfung zu berücksichtigen sind, ist eine Frage des Einzelfalls. Die rechtlichen Grundsätze hierfür sind seit den Entscheidungen zu „#darferdas?“ durch den Europäischen Gerichtshof und den Bundesgerichtshof geklärt. Es ist ferner

kein Zulassungsgrund, dass sich Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des EUIPO widersprechen, da Divergenzen gegenüber der Amtspraxis von Behörden den Tatbestand des § 83 Abs. 2 Nr. 2, der ausschließlich der Rechtsprechung dient, nicht erfüllen (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 83 Rn. 28).

### **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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt