



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 3/21

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2014 052 100.8**

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

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Laserground**

ist am 8. Juli 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 28: Spielzeug, insbesondere Spielzeug mit Sendern und/oder Empfängern von Laser- und/oder Infrarotsignalen; Spielzeugzubehör für Laser- und/oder Infrarotspiele, soweit in Klasse 28 enthalten; Turnartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;

Klasse 41: Vermietung von Spielzeug; Vermietung von Spielgeräten; Vermietung von Spielausrüstung; Vermietung von Sportausrüstungen [ausgenommen Fahrzeuge]; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; sportliche Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Betrieb von Diskotheken; Betrieb von Nachtclubs; Betrieb von Spielhallen; Betrieb

von Sportanlagen; Betrieb von Vergnügungsparks; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Durchführung von Spielen im Internet;

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten.

Mit Beschlüssen vom 20. Oktober 2015 und vom 26. November 2020, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 28 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 Marken zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, in dem Begriff „Laserground“, der aus dem ursprünglich englischsprachigen, inzwischen auch ins Deutsche eingegangenen Akronym „Laser“ und dem englischen Wort „ground“ zusammengesetzt sei, sei für die angesprochenen Verkehrskreise ein Hinweis auf irgendeine „Laser(geräte-/pistolen)-Spielstätte“ zu erkennen.

Spielzeuge, insbesondere Spielzeuge mit Sendern und/oder Empfängern von Laser- und/oder Infrarotsignalen sowie das Spielzeugzubehör für Laser- und/oder Infrarotspiele könnten für den Einsatz in der genannten Spielstätte bestimmt oder besonders geeignet sein, wie die Turn- und Sportartikel, mit denen man sich die erforderliche Fitness für die Laserspiele antrainieren könne. Auch die Dienstleistungen könnten eine entsprechende Spezialisierung aufweisen. Die Vermietungsleistungen könnten sowohl in einer Laserspielstätte erbracht werden als auch sich auf Equipment für den Gebrauch in einer Laserspielstätte beziehen. Die für die Marke beanspruchten Organisations- und Veranstaltungsleistungen benötigten eine Örtlichkeit. Aufgrund der Kennzeichnung „Laserground“ würden die Kunden annehmen, dass für die Veranstaltungen, Aktivitäten und Wettkämpfe, auf die sich die Leistungen beziehen, eine Spielstättenumgebung gewählt werde, in der Laserspiele möglich seien. Dabei könne es sich auch um eine virtuelle Umgebung dieser Art handeln, in der die Spiele im Internet durchgeführt werden. Darüber

hinaus komme „Laserground“ für die Veranstaltungen, Aktivitäten und Wettkämpfe auch als thematischer Hinweis in Betracht. Die Kennzeichnung könne als Information über die rechtliche und thematische Ausrichtung der vergebenen Schutzrechts- sowie Franchising-Konzeptlizenzen verstanden werden. Es könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass das angesprochene Publikum in der angemeldeten Marke einen Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Unternehmen erkennen werde. Damit werde das Anmeldezeichen der wesentlichen Funktion einer Marke, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, nicht gerecht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2015 und vom 26. November 2020 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Wortkombination „Laserground“ komme weder im Sprachgebrauch von Fachkreisen aus der Freizeit- und Sportbranche noch in dem von Endverbrauchern als beschreibende Bezeichnung vor. „Laserground“ werde bis heute nicht als allgemeine Bezeichnung für die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand der Anmeldung seien, verwendet und/oder allgemein als Hinweis hierauf verstanden. Das Wort „ground“ werde schon im Englischen nicht typischerweise für „Spielstätten“ verwendet, erst recht aber nicht im deutschen Sprachgebrauch, soweit hier englische Begriffe für die maßgeblichen Verkehrskreise gängig und verständlich seien. Dies wäre allenfalls für „playground“ der Fall.

Mit Hinweis vom 30. Januar 2023 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung mitgeteilt, wonach dem Anmeldezeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der Bezeichnung „Laserground“ als Marke steht das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zu Recht die Eintragung versagt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; 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). 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, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 28 AS/DPMA – #darferdas? unter ausdrücklicher Bezugnahme auf EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 59 – Libertel).

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass 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 KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

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 enthalten, 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 2020, 411 Rn. 11 – #darferdas? II). 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 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). 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; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rn. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress).

2. Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen nicht, da die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „**Laserground**“ lediglich als beschreibende Sachangabe auffassen, nicht dagegen als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

a) Von den beanspruchten Waren der Klasse 28 und den Dienstleistungen der Klasse 41 werden neben den Fachkreisen aus der Freizeit- und Sportbranche auch die Endverbraucher angesprochen. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse

45 richten sich in erster Linie an das unternehmerisch tätige Publikum.

b) Das angemeldete Wortzeichen „**Laserground**“ setzt sich aus den Begriffen „Laser“ und „ground“ zusammen.

Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses anhand der Gesamtheit dieser Bestandteile vorzunehmen ist, ist es zulässig, zunächst die einzelnen Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (EuGH, GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 – Lichtmiete; GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress).

aa) „**Laser**“ ist das englische Akronym für „light amplification by stimulated emission of radiation“ und bedeutet im Deutschen „Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlen“. Dabei handelt es sich um Strahlungsquellen für kohärente, quasi-monochromatische und scharf gebündelte Strahlung im sichtbaren und den angrenzenden Bereichen des elektromagnetischen Spektrums (Ferninfrarot, Infrarot, Ultraviolett und Röntgenstrahlung) (vgl. <https://www.spektrum.de/lexikon/physik/laser/8789>). „Laser“ bezeichnet sowohl den physikalischen Effekt als auch das Gerät, mit dem Laserstrahlen erzeugt werden (<https://de.wikipedia.org/wiki/Laser>; <https://www.duden.de/rechtschreibung/Laser>). Der Begriff ist den angesprochenen Verkehrskreisen aus vielen Bereichen, in denen Laser eingesetzt werden, bekannt. Allgemein geläufige Wortkombinationen sind z. B. „Laserwasserwaage“, „Laserdiode“, „Laser-Entfernungsmesser“, „Lasertliner“, „Laserpointer“, „Laser-Produktpräsentation“, „Laserschwert“, „Lasershow“ (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum Senatshinweis vom 30.01.2023). Auch im Spiele- und Sportbereich werden Laser eingesetzt. Wie die Markenstelle zutreffend und unter Hinweis auf verschiedene belegte Beispiele ausgeführt hat, gibt und gab es bereits zum Anmeldezeitpunkt Spiele, Sportartikel und Aktivitäten mit Lasern. Dies haben auch die Recherchen des Senats ergeben (vgl. Anlagenkonvolut 2 zum Senatshinweis vom 30.01.2023).



Insbesondere Laserpistolen und Laserschwerter werden zahlreich angeboten. Letztere sind nicht zuletzt aus den Star Wars-Filmen allgemein bekannt. Auch im Schießsport ist der Einsatz von Lasern üblich, so gibt es zum Beispiel Laser-Biathlon-Wettbewerbe, Laser-Safari-Turniere (Jagdtorniere auf 3D-Tiere) oder Laser-Tontauben-Turniere (vgl. Anlagenkonvolut 3 zum Senatshinweis vom 30.01.2023).

bb) Das englische Wort „**ground**“ bedeutet „Boden, Erdboden, ein Stück Land, Grund, Gebiet, Platz sowie Spielfeld (z. B. cricket ground, football ground) und Spielstätte“ (<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/ground;> <https://www.dict.cc/englisch-deutsch/ground.html>). Der Verkehr kennt auch hier Wortkombinationen wie „Background“, „Underground“ oder „Playground“. In der Zusammensetzung mit „cricket“, „football“ oder anderen Sportarten liegt die Bedeutung „Spielfeld“ und „Spielstätte“ nahe. Dabei ist es unerheblich, dass es außer „ground“ noch andere Bezeichnungen für Spielstätten gibt, nämlich „play area“ oder, wie die Beschwerdeführerin vorträgt, „playground“. Dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise das englische Wort „playground“ (Spielplatz) kennen, spricht vielmehr dafür, dass sie das Wort „ground“ im Sinne von „Platz/Stätte“ auch in einer anderen Wortkombination verstehen. Es trifft entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin im Übrigen nicht zu, dass „ground“ im deutschen Sprachgebrauch unüblich ist. Gerade im Sportbereich lässt sich die Verwendung des Wortes „ground“ für Spielstätten nachweisen. So bezeichnet der Begriff „Groundhopping“ eine Sammelleidenschaft von Fußballfans, bei der es darum geht, Spiele in möglichst vielen verschiedenen Stadien zu besuchen (vgl. <https://groundhopping.carlluis.de/grounds>: „Die heilige Liste eines jeden Groundhoppers. "Die Liste der besuchten Grounds“).

cc) Betrachtet man die Zusammensetzung der einzelnen Wortbestandteile, so bezeichnet „**Laserground**“ einen Platz/eine Spielstätte, auf der jegliche Art von Spielen (auch Sport-Spiele) mit Lasern veranstaltet werden („Ob sportlich mit Biathlon, unterhaltsam mit Safari oder spannend mit Tontauben schießen, unsere

Lasersport-Anlagen sind vielseitig einsetzbar.“ Bl. 30 d. A.). Beide Einzelbestandteile, sowohl „Laser“ als auch „ground“, sind als sachbeschreibende Angaben nicht schutzfähig und verlieren ihren beschreibenden Charakter auch durch die konkrete Zusammenfügung der Bestandteile nicht. In Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen werden die angesprochenen Verkehrskreise darin einen sachlichen Bezug zu Sporthallen/Spielstätten/Vergnügungsparks/Clubs/Diskotheken, in denen Laser verwendet werden, sehen.

c) Im Hinblick auf die Waren der Klasse 28 ist „**Laserground**“ eine Sachangabe dahingehend, dass bei den am jeweiligen Ort zum Einsatz kommenden Spielzeugen, dem Spielzeugzubehör sowie bei den Sportartikeln „Laser“ verwendet werden, so z. B. Laserspielzeug oder Laserpistolen (vgl. Anlagenkonvolut 2 und 3 zum Senatshinweis vom 30.01.2023).

Bei den in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen, kann es sich um solche handeln, die sich auf Stätten für „Laserspiele“ beziehen, wie z. B. die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen oder Wettkämpfen von Biathlon- oder Tontauben-Turnieren (vgl. Anlagenkonvolut 3 zum Senatshinweis vom 30.01.2023). Gleiches gilt für die Durchführung solcher Veranstaltungen im Internet. Die Dienstleistungen können sich auch auf Bars, Diskotheken und Nachtclubs beziehen, in denen Laser für die Erzeugung von Lichtshows eingesetzt werden (vgl. Anlage 4 zum Senatshinweis vom 30.01.2023; „Laserworld bietet für solche Anwendungen geeignete, hochmoderne Lasersysteme an. Da Lasershows in Clubs in der Regel live betrieben werden (nicht vorprogrammiert), muss das Lasershow-Setup leicht von einem Lichtoperator bedienbar sein, da in vielen Fällen kein separater Laser Jockey zur Steuerung der Show vorhanden ist. ...“ Bl. 33 d. A.).

Die in Klasse 45 beanspruchten Dienstleistungen „Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte“ und „Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten“ können sich auf das Franchising von derartigen Laser-Spielstätten beziehen.

d) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft weder ein lexikalischer Nachweis erforderlich noch, dass die Angabe bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird. Unerheblich ist auch, ob es sich um eine Wortneuschöpfung handelt (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). Maßgeblich ist allein, ob das angesprochene Publikum die Angabe als sachbeschreibenden Hinweis versteht. Auch eine gewisse inhaltliche Unschärfe führt nicht zur Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2013, 522 Rn. 11 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2012, 276 Rn. 12 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.; BPatG, Beschluss vom 13. Februar 2020, 29 W (pat) 523/18 – Lichtmiete)

3. Da schon das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren Freihaltungsbedürftig ist.

### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

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.

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt