



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 512/21

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2021 000 493.7**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juli 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **KUGELHUPF**

ist am 14. Januar 2021 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für die Waren der

Klasse 28: Spiele; Spielwaren; Spielzeug

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 28 hat mit Beschluss vom 9. März 2021 die Anmeldung gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die angemeldete Bezeichnung „Kugelhupf“ sei eine Handlungsaufforderung in der Bedeutung „Kugel hüpfen; Kugel, die hüpfen soll“. Die beanspruchten Waren „Spielwaren, Spiele, Spielzeug“ könnten Kugeln zum Springen sein oder die Waren könnten Kugeln zum Springen, Hüpfen oder Hopsen zum Inhalt, Ziel, Zweck oder Gegenstand haben, aufweisen oder umfassen. Wenn Personen oder Kinder mit diesen Kugeln hüpfen, verfügten diese häufig über einen Griff zum Festhalten. Eine solche hüpfende, hopsende oder springende Kugel könne auch Gegenstand oder Inhalt von Spielen sein. Eine Handlungsaufforderung gegenüber Waren werde allgemein nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft aufgefasst.

Handelt es sich bei den beanspruchten Waren zudem um solche, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen

Inhalt aufwiesen oder aufweisen könnten, sei insoweit unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den geringere Anforderungen gälten, die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung geeignet sei, den gedanklichen Inhalt der Waren zu beschreiben. Wegen einer solchen Inhalts- bzw. Zweckbeschreibung von „Kugelhupf“ seien die entscheidungserheblichen Verkehrskreise daher nicht in der Lage, die Angabe in Verbindung mit den in Rede stehenden Waren einem bestimmten Anbieter zuzuordnen, so dass die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt.

Er ist der Auffassung, dass das Anmeldezeichen für die beanspruchten Waren in gewisser Weise als originell zu beurteilen sei. Die Verbindung der Wörter „Kugel“ und „Hupf“ weise Eigentümlichkeit mit Fantasiegehalt auf, so dass das Anmeldezeichen dem Unternehmen des Anmelders zugeordnet werden könne. Eine Sachinformation in Bezug auf die Waren enthalte das Zeichen nicht; „Kugelhupf“ als beschreibende Angabe zu interpretieren sei nicht nachvollziehbar. Ein gewisser Sinngehalt stehe einer Eintragung in das Markenregister nicht entgegen. Es sei zudem auch im deutschen Sprachgebrauch absolut unüblich, einen Ball in Kugelform als „Kugelhupf“ oder „hüpfende Kugel“ zu bezeichnen. Die Verkehrskreise fassten daher „Kugelhupf“ nicht als Hinweis auf die Warenbeschaffenheit auf.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des DPMA vom 9. März 2021 aufzuheben.

Ferner beantragt er hilfsweise, sofern es dienlich sein könnte, das Verzeichnis um „ausgenommen hüpfende Kugeln“ einzuschränken.

Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 13. Juni 2023 unter Beifügung seiner Rechercheergebnisse darauf hingewiesen, dass die angemeldete Bezeichnung nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der Bezeichnung **KUGELHUPF** als Marke steht für die beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG daher 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). 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. Nach diesen Grundsätzen ist der angemeldeten Bezeichnung **KUGELHUPF** für die beanspruchten Waren „Spielwaren; Spiele; Spielzeug“ die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abzusprechen. Denn die angesprochenen Verkehrskreise – hier das allgemeine Publikum - werden das Anmeldezeichen als werbeüblich verkürzte Sachangabe, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Begriffen „KUGEL“ und „HUPF“ zusammen. Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen

ist es 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).

Der Begriff „Kugel“ bedeutet „völlig runder [geometrischer] Körper, bei dem alle Punkte der Oberfläche gleich weit vom Mittelpunkt entfernt sind“ (vgl. DUDEN Online unter [www.duden.de](http://www.duden.de)). Im hier betroffenen Spielwaren-Bereich finden Kugeln in unterschiedlichsten Materialien und Größen und in verschiedensten Spielformen ihren Einsatz. Bei dem weiteren Bestandteil „HUPF“ handelt es sich um die Imperativform des Verbs „hupfen“. „hupfen“ ist die umgangssprachliche Bezeichnung für „hüpfen“, wobei das Wort insbesondere im süddeutschen und österreichischen Raum als Synonym für „hüpfen“ Verwendung findet (vgl. Wörterbuch Wortbedeutung.info unter [www.wortbedeutung.info](http://www.wortbedeutung.info); DWDS – Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute unter <https://www.dwds.de/wb/hupfen>; DUDEN Online unter [www.duden.de](http://www.duden.de)). Bekannt ist das Wort u. a. auch aus der Redewendung „gehupft wie gesprungen“ (vgl. DWDS).

**b)** Die Verbindung der beiden Wörter zu der Gesamtaussage **KUGELHUPF** weist keine ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. So ist sowohl der Aufforderungscharakter der Aussage als auch die Zusammenschreibung werbeüblich (vgl. BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; BPatG, Beschluss vom 05.05.2022, 26 W (pat) 536/21 – FLEXCAR; Beschluss vom 11.04.2019, 30 W (pat) 36/17 – CLEANGAS; Beschluss vom 18.11.2018, 28 W (pat) 555/17 – EASYCLIP; Beschluss vom 27.11.2012, 33 W (pat) 556/11 – beactive; Beschluss vom 17.12.2009; 30 W (pat) 45/09 – SchließAb; Beschluss vom 15.10.2003, 29W(pat)192/01 – travelagain). Zutreffend hat die Markenstelle daher in dem angegriffenen Beschluss festgestellt, dass es sich um eine ohne weiteres verständliche, selbsterklärende und werbeüblich gebildete Aufforderung im Sinne von „Kugel

hupfe/Kugel hüpfen“ handelt.

Die angemeldete Wortfolge weist, wenn sie dem Verkehr in Verbindung mit den beanspruchten Spiele- bzw. Spielwaren- und Spielzeugprodukten begegnet, auf den gedanklichen Inhalt von Spielen bzw. auf ein Spielprinzip hin, bei dem es um eine Kugel bzw. um Kugeln geht, die hüpfen soll(en) oder mit denen man hupfen kann. Der Bedeutungsgehalt erschließt sich dem angesprochenen Verkehr - dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher - ohne Weiteres und drängt sich ihm geradezu auf.

Dies deshalb, weil es – entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers – durchaus üblich ist, im Zusammenhang mit Spielen und Spielzeug sowohl von „hupfen“ wie auch von Kugeln, die „hupfen/hüpfen“ sollen bzw. können, zu sprechen, was durch die dem gerichtlichen Hinweis vom 13. Juni 2023 beigefügte Recherche belegt wird. Auch Hupfbälle/Hüpfbälle werden dabei im Übrigen als „Kugeln“ bezeichnet bzw. angeboten. Nicht zuletzt gab es bereits in den 1970iger Jahren das Brettspiel „KUGEL HUPF“, bei dem es – wie der Titel nahelegt - u. a. darum geht, dass eine Kugel über eine oder mehrere andere Kugeln in ein dahinterliegendes leeres Feld hüpfen und diese entfernen.

Zur Erfassung des beschreibenden Sinngehalts des beschwerdegegenständlichen Anmeldezeichens ist keine der Annahme von Unterscheidungskraft entgegenstehende analysierende Betrachtungsweise der Bezeichnung erforderlich, auch wenn die Zeichenkombination „KUGELHUPF“ nicht nur auf ein einziges denkbare Spielprinzip schließen lässt, sondern verschiedene konkrete Spielvarianten denkbar sind, bei denen es um eine Kugel oder mehrere Kugeln geht, die „hüpfen“. Für die Annahme einer den gedanklichen Inhalt der Ware beschreibenden Wortfolge ist nicht erforderlich, dass sich aus der Bezeichnung nur eine einzige eindeutige Spielvariante ergibt, bzw. dass eine Spielidee erschöpfend wiedergegeben wird, vielmehr ist die Wiedergabe des Spielkonzepts als solches ausreichend (vgl. schon BPatG, Beschluss vom 28.03.2001, 32 W (pat) 425/99 –



Schatzinsel). Denn nicht jede begriffliche Unbestimmtheit begründet die erforderliche Unterscheidungskraft einer Marke; so können auch relativ vage und allgemeine Angaben ausschließlich als verbraucherorientierte Sachinformationen zu bewerten sein, insbesondere, wenn sie sich auf umfängliche und übergreifende Sachverhalte beziehen (BGH GRUR 200, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Bei einem Spielkonzept handelt es sich im Regelfall um einen solchen komplexen Sachverhalt, da ein Spiel im Allgemeinen durch eine Vielzahl von Spielregeln konkretisiert wird.

Vor diesem Hintergrund fassen die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Wortkombination, wenn sie ihnen im Zusammenhang mit der Ware begegnet, lediglich als einen werblichen Sachhinweis auf die Art des Spiels bzw. die Spielidee, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis auf.

**c)** An dieser Einschätzung ändert sich auch durch die hilfsweise erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses durch Aufnahme des Disclaimers „ausgenommen hüpfende Kugeln“ nichts. Zum einen ist es unter Berücksichtigung des Gebots der Rechtssicherheit bereits nicht zulässig, eine Anmeldung in der Art und Weise einzuschränken, dass die Waren ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, hier also, dass es sich *nicht* um „hüpfende Kugeln“ handelt (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 39 Rn. 4). Zum anderen kann die Spielidee ohnehin auch darin bestehen, dass die Spieler über die Kugel hupfen/hüpfen müssen, so dass der Disclaimer den beschreibenden Begriffsgehalt schon nicht auszuräumen vermag.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob eine bedingte Einschränkung des Warenverzeichnisses überhaupt wirksam abgegeben werden kann, woran durchaus Zweifel bestehen. Denn die teilweise Einschränkung des Warenverzeichnisses ist einem Teilverzicht im Sinne von § 48 Abs. 1 MarkenG vergleichbar; sie führt materiell-rechtlich ohne weiteres zum teilweisen Erlöschen des Anwartschaftsrechtes des Anmelders auf das Markenrecht. Ebenso

wie im Löschungs- und im Widerspruchsverfahren dürfte daher auch im Anmeldeverfahren die Einschränkung nicht bedingt abgegeben werden können (vgl. für die erstgenannten Verfahren BGH GRUR 2011, 654 Rn. 14 - Yoghurt Gums; GRUR 2008, 714 Rn. 35 – idw sowie Ingerl/Rohnke/Nordemann/Boddien, MarkenG, 4. Aufl., § 39 Rn. 8; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 39 Rn. 7).

Die Markenstelle hat nach alledem zu Recht die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

3. Da schon das Schutzhindernis 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 freihaltebedürftig 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.

Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt