



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 505/17

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
16. Januar 2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2016 202 468.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Januar 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. April 2016 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **ULTRA QUEST**

ist am 25. Januar 2016 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der

Klasse 9: Elektronische Publikationen; Herunterladbare elektronische Publikationen; Herunterladbare elektronische Veröffentlichungen; Herunterladbare, interaktive Unterhaltungssoftware zum Spielen von Computerspielen; Spiele-Software;

Klasse 16: Ausgestanzte Formen aus Papier; Ausrüstung für Rollenspiele in Form von Spielehandbüchern; Bastelmaterial aus Papier; Bedruckte Verpackungsmaterialien aus Papier; Blöcke [Papier- und Schreibwaren]; Broschüren in Bezug auf Spiele; Figuren, bestehend aus Papier; Karten zum Erfassen von Spielpunkten; Kunstwerke und Figuren aus Papier oder Pappe sowie Architekturmodelle; Periodische Publikationen; Punktetabellen [Drucksachen]; Schriften [Veröffentlichungen]; Spielzettel;

Klasse 28: Action-Spielfiguren; Bausätze für Spielzeugmodelle; Behältnisse für Spielzeugzubehör; Brettspiele; Elektronische Brettspiele; Maßstabgerechte Spielzeugmodelle; Miniaturen zum Spielen; Modelle für Rollenspiele; Rollenspiele; Spielbretter für Sammelkartenspiele; Spielfiguren; Spielkarten; Spielwürfel;

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 8. April 2016 hat die Markenstelle für Klasse 28 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei dem Zeichen „ULTRA QUEST“ handele es sich um eine sprachüblich gebildete, beschreibende Wortkombination mit der Bedeutung „Ultra- oder Extremsuche, Ultra- oder Extremauftrag, Ultra- oder Extremrolle“. „Quests“ seien „in Spielen zu erledigende Aufträge, Aufgaben oder Rollen“. Der Begriff „QUEST“ sei den angesprochenen Verkehrskreisen, hier solche, die Spiele unterschiedlichster Art und Zielsetzung entwickelten, anböten, vertrieben, sich dafür interessierten oder solche Spiele nutzten, im Zusammenhang mit elektronischen Spielen bekannt. Doch auch in Verbindung mit nichtelektronischen Spielen werde die Bezeichnung mittlerweile als Anglizismus verwendet. Unerheblich sei, dass unter die Oberbegriffe „Spielesoftware“ oder „Brettspiele“ auch solche fielen, bei denen keine Aufgaben, Suchen oder Rollen durchgeführt und erledigt werden müssten. Wortverbindungen mit dem vorangestellten Wortbildungselement „Ultra“ seien sprach- und werbeüblich, zu nennen seien „ultramodern, ultra konservativ, ultra religiös, Ultrafan, Ultrahitze, Ultra-Marathon, Ultrareiche, Ultra-Herausforderung“. Auch die Kombination der Bestandteile führe nicht zur Unterscheidungskraft, da die Wortkombination nicht über die Summe ihrer Bestandteile hinausgehe. Die sachbezogene Eigenschaft der Angabe werde auch nicht durch die Neuartigkeit oder durch die Fremdsprachigkeit der Bestandteile ausgeschlossen. Der Verkehr werde daher einen engen beschreibenden Bezug zu

den beanspruchten Waren herstellen und das Zeichen nicht einem bestimmten Anbieter zuordnen. Vermeintlich vergleichbare Voreintragungen führten zu keiner abweichenden Beurteilung. Es fänden sich vielmehr auch Zurückweisungen des Begriffes „Quest“ in Alleinstellung und damit verbundener Wortkombinationen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. April 2016 aufzuheben.

Zur Begründung trägt der Beschwerdeführer zunächst vor, der Begriff „Quest“ sei den sich für Computerspiele interessierenden Verkehrskreisen nicht gemeinhin bekannt. Die Wortkombination „Ultra Quest“ werde nicht in der vom DPMA beschriebenen Form verwendet und sei den angesprochenen Verkehrskreisen nicht im von der Markenstelle genannten Sinne geläufig. Sie werde allenfalls im Internet von amerikanischen Bürgern für die Suche nach teuren Zuchtpferden verwendet. „ULTRA QUEST“ sei eine Wortneuschöpfung, die mehr als die bloße Summe ihrer beschreibenden Teile sei. Jedenfalls für diejenigen Waren, die nicht im direkten Umfeld zu Computerspielen stünden, also für alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von *„Herunterladbare interaktive Unterhaltungssoftware zum Spielen von Computerspielen; Spielesoftware“*, sei ein beschreibender Bezug nicht herstellbar. Ähnliche Zeichen wie „Egypt Quest“, „Yukon Quest“, „Heroquest“ und „Dungeonquest“ seien als Marke eingetragen. Es gebe diverse vergleichbare Produktbezeichnungen, in die sich das angemeldete Zeichen einreihe, wie z. B. „Starquest“ oder „Dragon Quest“. Nach Einsichtnahme der in der mündlichen Verhandlung vom Senat übergebenen Unterlagen erklärt der Beschwerdeführervertreter, tatsächlich sei „Quest“ insbesondere in der Konsolenspielerwelt, aber auch im Brettspielbereich die Bezeichnung für eine besondere Herausforderung, allerdings erkenne jeder Spieler in der Kombination der Begriffe „Ultra“ und „Quest“ sofort, dass es sich um ein neues Spiel von irgendeinem Verlag handeln würde.

In der mündlichen Verhandlung vom 16. Januar 2019 hat der Beschwerdeführer das Warenverzeichnis insoweit eingeschränkt, als nunmehr nur noch folgende Waren beansprucht werden:

Klasse 16: Ausgestanzte Formen aus Papier; Bastelmaterial aus Papier; Bedruckte Verpackungsmaterialien aus Papier; Blöcke [Papier- und Schreibwaren]; Figuren, bestehend aus Papier; Karten zum Erfassen von Spielpunkten; Kunstwerke und Figuren aus Papier oder Pappe sowie Architekturmodelle; Punktetabellen [Drucksachen]; Schriften [Veröffentlichungen]; Spielzettel;

Klasse 28: Action-Spielfiguren; Bausätze für Spielzeugmodelle; Behältnisse für Spielzeugzubehör; Maßstabgerechte Spielzeugmodelle; Miniaturen zum Spielen; Spielbretter für Sammelkartenspiele; Spielfiguren; Spielkarten; Spielwürfel.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat nach Einschränkung des Warenverzeichnisses durch den Beschwerdeführer in der Sache Erfolg, da dem angemeldeten Zeichen für die verbleibenden Waren keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Insoweit fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der angegriffene Beschluss war daher aufzuheben.

1. Das angemeldete Zeichen weist insbesondere die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 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 und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (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]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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 a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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 a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; 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; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

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 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder die Zeichen 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!). Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

Gemessen an diesen Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen bezüglich der noch verfahrensgegenständlichen Waren über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a) Maßgebliche Verkehrskreise sind hier neben dem jeweiligen Fachverkehr aus dem Spielesektor auch der (nicht nur Computer spielende) Endverbraucher.

b) Das angemeldete Wortzeichen setzt sich aus den Wörtern „ULTRA“ und „QUEST“ zusammen.

Das aus dem Lateinischen stammende Wort „ULTRA“ bedeutet „in höchstem Maße, extrem, äußerst“ sowie „jenseits von ...“, „über ... hinaus“, „hinausgehend über ...“ (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/ultra>) und wird als Präfix in Verbindung mit Adjektiven und Substantiven gebraucht, um eine über den grammatikalisch gegebenen Superlativ hinausgehende Steigerungsmöglichkeit auszudrücken (vgl. BPatG Beschluss vom 08.02.2000, 24 W (pat) 114/99 – ULTRA CLEAN). Das Wort ist mit dieser Bedeutung inzwischen in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und wird in verschiedensten Wortverbindungen verwendet (z.B. ultrastark, ultramodern, ultrakonservativ, ultraviolett; Ultraschall, Ultrastrahlung, Ultrazentrifuge; vgl. BPatG a. a. O. – ULTRA CLEAN; Beschluss vom 09.06.2009, 33 W (pat) 18/08 – ULTRAGEL).

„QUEST“ (aus dem Lateinischen „quaestio“ = Frage) bedeutet „Aufgabe, Mission, Streben, Bestreben“ und wird sowohl im Englischen als auch im Deutschen zur Bezeichnung von Aufgaben und Aufträgen in Rollenspielen und rollenspielähnlichen Computerspielen verwendet, z. B. „Dies ist eine Gruppenquest und daher alleine nicht lösbar“, „Der Spieler löst die Quests ohne fremde Hilfe“, „Diese Quest muss gelöst werden, bevor du weiter kannst“ (vgl. <https://www.wortbedeutung.info/Quest>), „Quests sind die Lösung für Abenteuer“, „bessere Quests müssen her“, „Quest, die es in sich haben“ (vgl. <https://forum.diesiedleronline.de/threads/126631-Zum-DevBlog-Thema-Quests-sind-die-L%C3%B6sung-f%C3%BCr-Abenteuer-Schwere-und-Loot-%C3%84nderung!;>) oder „eine quest einfach beenden“, „bis die quest abgeschlossen ist“ (vgl. <https://www.gutefrage.net/frage/skyrim-quest-per-console-cheat-beenden-oder-loesen-bitte-um-hilfe>).

Die Markenstelle hat daher zutreffend festgestellt, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise, jedenfalls die sich für Computer- und Brettspiele inte-

ressierenden Endverbraucher und die am Handel beteiligten Fachkreise die Bezeichnung „ULTRA QUEST“ ohne weiteres im Sinne von „besondere/ultimative Herausforderung/Mission“ auffassen werden.

Ein beschreibender Zusammenhang zu den noch beschwerdegegenständlichen Waren ist jedoch nicht gegeben. Die Bezeichnung „ULTRA QUEST“ beschreibt weder unmittelbar deren Merkmale und Eigenschaften noch enthält sie einen hinreichend konkreten Sachhinweis auf bestimmte Eigenschaften der so bezeichneten Waren, wie zum Beispiel Bestimmungs- und Verwendungszweck.

Die Markenstelle geht davon aus, dass die beanspruchten Waren entweder außergewöhnliche Aufgaben zum Inhalt haben können, die Nutzung der Waren die Erfüllung extremer Aufgaben erfordern kann oder dass die Waren Voraussetzung zur Durchführung dieser Aufgaben sein können. Dies ist jedoch für die nach Einschränkung des Warenverzeichnisses noch von der Anmeldung umfassten Waren nicht der Fall. Es lässt sich weder feststellen, dass diese Waren – die keinen gedanklichen Inhalt haben – besondere Eigenschaften aufweisen, die speziell der Durchführung und Lösung außergewöhnlicher Aufgaben dienen, noch, dass die Nutzung der Waren nur nach Erfüllung extremer Aufgaben möglich ist.

Die in einem Spiel zum Einsatz kommenden in Klasse 28 noch beanspruchten „Action-Spielfiguren; Bausätze für Spielzeugmodelle; Behältnisse für Spielzeugzubehör; Maßstabgerechten Spielzeugmodelle; Miniaturen zum Spielen; Spielbretter für Sammelkartenspiele; Spielfiguren“ sowie die in Klasse 16 beanspruchten „Figuren, bestehend aus Papier; Kunstwerke und Figuren aus Papier oder Pappe sowie Architekturmodelle“ werden üblicherweise nicht speziell nach der Art der im Spiel verlangten Herausforderung oder nach dem Inhalt der Spiele also solche, in denen die Spieler sich besonderen Herausforderungen stellen müssen, beschrieben. Eine derartige Praxis konnte der Senat nicht feststellen.

„Spielwürfel“ (Klasse 28) werden üblicherweise nach der SpieleGattung benannt (z. B. Pokerwürfel oder Backgammondopplerwürfel) oder nach der Seitenanzahl (z. B. W6 oder D6 für sechsseitige Spielwürfel). Die in Klasse 16 beanspruchten „Spielzettel“ werden typischerweise ebenfalls nach der SpieleGattung benannt (z. B. „Doppelkopfspielzettel“); sofern sie einem konkreten Spiel zugeordnet sind, erfolgt die Bezeichnung meist markenmäßig (z. B. „YATZY“, „KNIFFEL Gewinnkarte“, „Knobel Spielblock“). Gleiches gilt für „Punktetabellen [Drucksachen]“ und „Karten zum Erfassen von Spielepunkten“.

Unter „Spielkarten“ (Klasse 28) versteht man Karten, meist aus Karton oder steifem Papier, die jeweils durch einen bestimmten Wert und eine Farbe bestimmt sind (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Spielkarte>). Man spricht von „Kartensätzen“ mit z. B. 52 oder auch 32 Karten. Auch Spielkarten werden in der Regel nach der SpieleGattung (z. B. Skat, Rommé, Canasta, Bridge, Poker etc.) beschrieben. Darüber hinaus gibt es die Einteilung nach dem sog. „Blatt“ (z. B. Französisches Blatt, Altenburger Blatt, Bayerisches Blatt; vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Spielkarte>). Eine Spezialisierung der Karten nach anderen eher allgemeinen Merkmalen, wie sie z. B. mit „ULTRA QUEST“ beschrieben werden, ist bei diesen Waren nicht als gebräuchlich recherchierbar.

Auch die übrigen verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 16, „Ausgestanzte Formen aus Papier; Bastelmaterial aus Papier; Bedruckte Verpackungsmaterialien aus Papier; Blöcke [Papier- und Schreibwaren]“ werden typischer Weise nicht nach ihrem Inhalt benannt.

Dem Anmeldezeichen kann nach alledem für die noch beschwerdegegenständlichen Waren die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

2. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren ebenfalls nicht gege-

ben. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht erkennbar.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Pr