



# BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 47/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2020 002 554.0

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. September 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Mai 2021 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 6. Februar 2020 angemeldete Wortmarke

## **HOLOCIRCLE**

soll für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 09: holografische Displays; audiovisuelle, optische Apparate und Instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; mobile Apps; Software; CMS-Software [Content- Management-System]

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von holografischen Displays sowie Geräten und Instrumenten zur Aufzeichnung; Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten

Klasse 42: Cloud Hosting-Dienste; Installation, Einrichtung, Wartung, Aktualisierung und Upgrades von Computersoftware“

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

Mit Beschluss vom 4. Mai 2021 hat die Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und bestehendem Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zurückgewiesen. Die Zurückweisung erfolgte unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 18. Juni 2020, zu dem sich die Anmelderin nicht geäußert hatte.

Dort ist ausgeführt, „HOLO-“ sei ein gängiger Wortbestandteil, welcher aus dem griechischen Wort für „ganz“ abgeleitet werde. Die bekannteste Verwendung des Wortteils beziehe sich auf die Begriffe Hologramm und Holographie. „-CIRCLE“ sei das englische Wort für „Kreis“. In der Gesamtheit vermittele die angemeldete Wortmarke damit den Eindruck, dass sie ein kreisförmiges Hologramm beschreibe. Von einem beschreibenden Bezug sei bereits im Hinblick auf den Bestandteil „HOLO-“ auszugehen. Er bezeichne die beanspruchten Displays in ihrer Art als holographische Displays. In Bezug auf die übrigen Apparate, Instrumente und Geräte weise „HOLO-“ auf die Bestimmung dieser Geräte hin, nämlich dass diese zur Erstellung holographischer Abbildungen bestimmt und geeignet seien. In Bezug auf die Dienstleistungen würden die Verkehrskreise „HOLO-“ dahingehend verstehen, dass sich diese auf solche Geräte zur Aufnahme und Wiedergabe von Hologrammen bezögen, deren Installation, Wartung und Aktualisierung sie beträfen. Der Bestandteil „-CIRCLE“ werde ebenfalls nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen, weil holographische Abbildungen und die sie abbildenden Ausgabegeräte ohne Weiteres eine Kreisform haben könnten. Deshalb würden die Verkehrskreise die Bezeichnung „-CIRCLE“ in Bezug auf Displays dahingehend verstehen, dass diese kreisförmig seien, die anderen in Klasse 09 beanspruchten Waren der Aufnahme, Übertragung und Wiedergabe kreisförmiger Aufnahmen dienten und die beanspruchten Dienstleistungen sich auf diese Geräte bezögen.

Auch in der Gesamtbetrachtung ergebe sich keine herkunftshinweisende Bedeutung. Die Verbindung von „HOLO-“ und „-CIRCLE“ sei nicht ungewöhnlich, weil zwischen den Bestandteilen eine Verbindung bestehe. Beide Bestandteile

seien unabhängig voneinander geeignet, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der beschriebenen Weise in ihrer Eigenschaft zu benennen, ohne dass die Kombination miteinander dazu führen würde, dass „HOLO-“ in seiner Bedeutung „holografisch“ und „-CIRCLE“ in seiner Bedeutung „kreisförmig“ nicht mehr erkennbar wären. Die Zusammenfügung gehe nicht über das bloße Summieren der beschreibenden Bestandteile hinaus, auch wenn man von einer Wortneuschöpfung ausgehe. Der Bestandteil „HOLO-“ stehe bei Wortbildungen üblicherweise am Anfang, so dass sich aus dem Wortaufbau des angemeldeten Zeichens **HOLOCIRCLE** keine Besonderheiten ergäben. Es fehle deshalb an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Nach dem Vorhergesagten seien „HOLO-“ und „-CIRCLE“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend, weshalb das angemeldete Zeichen auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie nicht begründet hat. Auch im Amtsverfahren hat sie sich nicht geäußert.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Mai 2021 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein Schutzhindernis gemäß §§ 37

Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt dem angemeldeten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es stellt auch keine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

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). 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 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 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).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung **HOLOCIRCLE** über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass sich die angemeldete Marke – für den Verkehr schon wegen des aus anderen Zusammensetzungen bekannten Bestandteils „HOLO-“ erkennbar – aus den Elementen „HOLO-“ und „CIRCLE“ zusammensetzt. „CIRCLE“ gehört, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt und belegt hat, mit der Bedeutung „Kreis“ zum englischen Grundwortschatz.

Der Bestandteil „HOLO-“ ist im Deutschen und Englischen ein Wortbestandteil, der von dem griechischen Wort für „ganz, vollständig“ abgeleitet wird. Bekannt ist die Verwendung in Wortkombinationen wie Hologramm, Holografie und Holokratie, wobei der zweite Wortbestandteil als Suffix unselbständig ist und erst zusammen mit dem ebenfalls unselbständigen Präfix „Holo-“ das endgültige Wort mit dem entsprechenden Bedeutungsgehalt ergibt. Von diesen bekannten Wortbildungen unterscheidet sich das angemeldete Zeichen in seinem Aufbau dadurch, dass der Bestandteil „-CIRCLE“ ein eigenständiges Wort mit einer eigenständigen Bedeutung ist. Insofern reiht sich das angemeldete Zeichen **HOLOCIRCLE** nicht in bekannte (Ein-)Wortbildungen mit dem Präfix „Holo-“ ein.

Der Bestandteil „HOLO-“ ist überdies keine lexikalisch nachweisbare Kurzform bzw. Abkürzung des Begriffs „Holografie“ oder „Hologramm“. Allerdings wird, worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat, in technischen Bereichen z.B. der Begriff „Holo-Display“ mit „Holo-“ als Kurzform verwendet, um auf „holografische Displays“ hinzuweisen. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere für „holografische Displays“ liegt ein Hinweis auf Holografie insofern nahe – auch wenn die vorliegende (Ein-)Wortbildung sich von der werbeüblichen Bindestrichvariante „Holo-Display“ unterscheidet.

Allerdings bleibt auch in diesem Fall die Bedeutung des Gesamtbegriffs **HOLOCIRCLE** unklar. Zwar können die beanspruchten Displays – wie die Markenstelle zutreffend ausführt - durchaus eine Kreisform haben. Überdies gibt es holografische Displays. Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzfähigkeit abzusprechen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 99) – Postkantoor; GRUR 2004, 680 (Nr. 40) BIOMILD; GRUR 2010, 534 (Nr. 42) – PRANAHAUS; BGH GRUR 2012, 270 (Nr. 16) – Link economy; GRUR 2014, 1204 (Nr. 16) – Düsseldorf Congress; GRUR 2017, 186 (Nr. 30) – Stadtwerke Bremen; siehe auch m. w. N. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 227). Insoweit ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Markenwortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung so weit überlagert sein kann, dass der Marke in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. BGH GRUR 2017, 520 (Nr. 49) – MICRO COTTON; GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; BPatG PAVIS ROMA 30 W (pat) 23/10 – JURAWERK; BPatG GRUR 1997, 639, 640 – FERROBRAUSE). Dabei kann eine die bloße Summenwirkung der beschreibenden Einzelbestandteile übersteigende und damit schutzbegründende Wirkung vor allem in syntaktischer oder semantischer Art durch eine besondere sprachliche Ausgestaltung oder durch die Ungewöhnlichkeit der Kombination erzielt werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 228).

So liegt der Fall hier. Bei dem Gesamtzeichen **HOLOCIRCLE** handelt es sich um ein Fantasie- und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt, dem auch bei bestehenden beschreibenden Anklängen nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden kann (vgl. BGH GRUR

2017, 520 (Nr. 49) – MICRO COTTON). Das Anmeldezeichen vermittelt in seiner Gesamtheit gerade keine im Vordergrund stehende Sachaussage. Das zeigen bereits die Ausführungen der Markenstelle. Sie misst dem angemeldeten Zeichen zunächst die Bedeutung „kreisförmiges Hologramm“ bei. An anderer Stelle führt sie aus, dass es sich bei den beanspruchten Waren um „kreisförmige Objekte“ handle, die sich ihrerseits auf „holografische Kreise“ bezögen. Dabei ist nicht klar, warum die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sich nur auf die Darstellung holografischer Kreise beziehen sollten. Auch die Überlegung, die beanspruchten „audiovisuelle, optische Apparate und Instrumente; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung (...) von Ton, Bild oder Daten“ seien rund und bezögen sich auf holografische Kreise, wirkt konstruiert und vermag nicht zu überzeugen.

Soweit sich der Begriff **HOLOCIRCLE** nach Recherchen des Senats nachweisen lässt als: „ein HOLOCIRCLE ist ein mit kleinsten LEDs ausgestatteter Rotor“, gehen alle Fundstellen auf eine Nutzung als Markenwort der Anmelderin zurück. Ein Verkehrsverständnis von **HOLOCIRCLE** als waren- und dienstleistungsbeschreibender Sachhinweis ergibt sich daraus nicht.

Im Ergebnis ist ein beschreibender Sinngehalt des angemeldeten Zeichens nicht ohne weiteres ersichtlich. Das Zeichen regt vielmehr zum Nachdenken an und ist deshalb hinreichend originell und individualisierend (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 731 Nr. 20 – Kaleido; GRUR 2008, 905 Nr. 18 - PANTO).

3. Im Hinblick auf ihre phantasievolle Wortbildung unterliegt die angemeldete Marke auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.