



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 17/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 115 842.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. September 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Merzbach und der Richterin Dr. Weitzel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

NFT

ist am 23. September 2021 für die Waren der

„Klasse 09: Herunterladbare Computersoftware in Form von Mobiltelefon- und Fernsichtanwendungen zum Betrachten, Suchen und/oder Abspielen von Audiodateien, Videodateien, Fernseh- und Spielfilmen, Fotos und anderen digitalen Bildern sowie anderen Multimedia-Inhalten; Software; Mobile Apps; Anwendungssoftware für Mobiltelefone“

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 18. Februar 2022 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, das Zeichen bestehe aus der Abkürzung „NFT“. „NFT“ stehe für „non-fungible Token“ und bezeichne ein nicht ersetzbares, digital geschütztes Objekt, welches auf Informationsblöcken beruhe, die wie Glieder einer Kette aneinandergereiht seien. Bei Eingabe der Buchstabenkombination „NFT“ in die Google-Suchmaschine würden auf den ersten Seiten fast ausschließlich Ergebnisse für die Übersetzung mit „non-fungibleToken“ angezeigt, weshalb es auf der Hand liege, die Abkürzung in diesem Sinne zu übersetzen.

Die zahlreichen Fundstellen im Internet zeigten, dass die Abkürzung „NFT“ durchaus bekannt sei, das gelte insbesondere im Hinblick auf den Fachverkehr.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Software; Mobile Apps; Anwendungssoftware für Mobiltelefone“ werde der angesprochene Verkehr in **NFT** daher nur den Hinweis darauf erkennen, dass es sich dabei um Anwendungen handele, mittels derer NFTs erstellt, gehandelt und gesammelt werden könnten. So sei für die Erstellung eines NFT zunächst eine digitale Briefftasche erforderlich, die mit Hilfe von Software bzw. über eine App angelegt werde.

In Zusammenhang mit den ebenfalls unter den Oberbegriff „Software“ fallenden Waren „Herunterladbare Computersoftware in Form von Mobiltelefon- und Fernsichtanwendungen zum Betrachten, Suchen und/oder Abspielen von Audiodateien, Videodateien, Fernseh- und Spielfilmen, Fotos und anderen digitalen Bildern sowie anderen Multimedialinhalten“ werde der Verkehr eine Kennzeichnung mit **NFT** ohne weiteres als Sachangabe dahingehend auffassen, dass die Software zur Verwendung im Zusammenhang mit „NFT“, also mit digitalen Produkten wie Dateien, Bildern, Videos, Filmen und anderen Multimedialinhalten, geeignet und bestimmt sei, z.B. zur Erstellung, zum Kauf/Verkauf oder zum Speichern. Zur Erstellung eines **NFT** müsse zunächst ein digitales Medium (Bild, Video, Ton o.ä.) ausgewählt werden, das erst durch entsprechende Software betrachtet, gesucht und abgespielt werden könne.

Daher werde der Verkehr, wenn die beanspruchten Waren unter der Bezeichnung **NFT** angeboten würden, dies ohne weiteres als Hinweis auf die Bestimmung und Verwendung von Software zur Erstellung, Handel und Sammlung von NFTs erkennen. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stehe deshalb das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Darüber hinaus fehle auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wegen der beschreibenden Bedeutung von **NFT** werde der Verkehr das angemeldete Zeichen nicht als Hinweis darauf auffassen, dass die beanspruchten Waren aus dem Unternehmen der Anmelderin stammten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie geltend macht, das angemeldete Zeichen sei weder freihaltebedürftig noch entbehre es der notwendigen Unterscheidungskraft.

NFT weise in Bezug auf die beanspruchten Waren keine feststehende oder allgemein verständliche Bedeutung auf. Auch eine beschreibende Verwendung des Zeichens in der Zukunft sei nicht absehbar. Ebenso liege kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt vor. Es handele es sich bei der Buchstabenfolge **NFT** um eine Wortneubildung, die dem Verkehr - gerade in Bezug auf die beanspruchten Waren - nicht bekannt sei.

Es gebe keinen Nachweis dafür, dass **NFT** als „non fungible Token“ – gewissermaßen als digitales Objekt - zu übersetzen sei. Selbst wenn eine Suche nach „NFT“ zu gewissen Treffern bei Internetveröffentlichungen führe, so sei darin noch kein Bezug auf die beanspruchten Waren zu erkennen. Ein Aussagegehalt von **NFT** sei nicht so deutlich und unmissverständlich, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei. Außerdem werde die Buchstabenfolge **NFT** auch für andere Begriffe als Abkürzung/Kennzeichnung verwendet.

Anders als die Markenstelle meine, sehe der angesprochene Verkehr das Zeichen nicht als Hinweis darauf, dass es sich bei den beanspruchten Waren um Anwendungen handele, mittels derer ein sogenanntes „NFT“ im Internet erstellt, gehandelt und gesammelt werden könne. Die technischen Abläufe im Zusammenhang mit NFTs seien ein hoch komplexer Vorgang, der verschiedenste Softwarelösungen sowie eine digitale Geldbörse erfordere. Insofern sei es abwegig, vorliegend eine einfache Softwarelösung anzunehmen und sämtliche beanspruchten Waren in Bezug auf das Verständnis von NFTs im Sinne von „non fungible Tokens“ zu lesen. Deshalb weise das angemeldete Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren keinen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt auf.

Außerdem sei das Zeichen **NFT** eine kreative und individuelle Buchstabenkombination und damit ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der Waren aus dem Unternehmen der Anmelderin. Dies gelte vor allem dann, wenn man den großzügigen Maßstab des Bundesgerichtshofs anlege, wonach eine geringe Unterscheidungskraft für eine Eintragung ausreiche. Das angemeldete Zeichen sei eine „sprechende“ Marke und habe trotz gewisser beschreibender Anklänge keinen feststehenden Sinngehalt. Jedenfalls sei eine pauschale Zurückweisung der Anmeldung im Hinblick auf sämtliche Waren zu weitgehend.

Darüber hinaus seien einige der von der Markenstelle vorgelegten Fundstellen nach dem Anmeldetag datiert. Andere, wie: „NFT-Boom geht weiter“, „Wie kann man seine NFTs schützen?“ sowie „Wo kann man NFTs speichern?“ seien undatiert. Ein Auszug stamme wohl von einer ausländischen Website, die offenbar automatisch in verschiedene Sprachen übersetzt werde. Diese Fundstellen müssten deshalb unberücksichtigt bleiben. Im Übrigen legten die von der Markenstelle übermittelten Rechercheergebnisse keine echte Verbindung von **NFT** zu den beanspruchten Waren nahe.

Darüber hinaus gebe es Voreintragungen, was als Anhaltspunkt für das vorliegende Verfahren gesehen werden müsse.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2022 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin unter Mitteilung eines Termins zur Beratung und Entscheidung datierte Rechercheergebnisse betreffend die einschlägigen, aber undatierten Belege der Markenstelle zur Verwendung der Bezeichnung „NFT“ übersandt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die angemeldete Wortmarke **NFT** in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren einem Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 408). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder

Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30, 31 – Chiemsee; GRUR 2004 Rn. 56 – Postkantoor). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla). Hierbei muss der Formulierung „und/oder“ entnommen werden, dass auch das Verständnis der (am Handel) beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8 Rn. 443).

2. Nach diesen Maßstäben ist die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens zu verneinen, da es sich hinsichtlich der beanspruchten Waren um eine Merkmalsbezeichnung i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - nämlich den Hinweis auf die Bestimmung der Waren - handelt.

a. Wie die von der Markenstelle angeführte Internetrecherche zeigt – und was auch die Anmelderin einräumt, ist die Buchstabenkombination **NFT** im Hinblick auf die beanspruchten Waren rund um „Software“ bzw. „Apps“ eine gängige Abkürzung für „Non Fungible Token“. „Non-fungible Token“ bedeutet wortwörtlich „Nicht ersetzbares Token“. Dabei handelt es sich um nicht ersetzbare/austauschbare digital geschützte Objekte (vgl. den von der Markenstelle übersandten Wikipedia-Auszug). „Non-fungible Token“ repräsentieren einen konkreten Wertgegenstand und sind damit einzigartig. Über eine sog. Blockchain lässt sich das Eigentum an dem „nicht austauschbare Token“ digital nachvollziehen. Dies macht den Token zu einem digitalen Unikat.

b. Die beanspruchten Waren der Klasse 09 richten sich neben dem Allgemeinverkehr auch an Fachleute im Bereich der Informationstechnologie, die im Bereich der Softwareentwicklung bzw. -anwendung erfahren sind. Gerade vom Fachverkehr, dessen Kenntnisse allein von ausschlaggebender Bedeutung sein

können (vgl. EuGH GRUR 2006 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hulka; BGH I ZB 14/19 Rn. 9 – HERZO; BPatG MarkenR 2007 527, 529 f. – Rapido, GRUR 2014, 79, 84 – Mark Twain), kann erwartet werden, dass er Fachbegriffe und Abkürzungen betreffend Trends und Marktentwicklungen kennt (vgl. BPatG 30 W (pat) 549/18 Rn. 30 – Smart-Factory-Panel). Dafür spricht auch, dass die Bezeichnung **NFT** seit Beginn des Jahres 2021 eine besondere Aufmerksamkeit erhalten hat, die medial auch als „Boom“ bezeichnet wurde (vgl. den von der Markenstelle übersandten Auszug aus dem Handelsblatt „*NFT-Boom geht weiter*“).

c. Ein „Non-fungible Token“ (NFT) kann ein digitales Sammlerobjekt sein, das über Online-Marktplätze mittels Krypto-Währung gehandelt wird (vgl. den von der Markenstelle übermittelten Artikel aus den Stuttgarter Nachrichten „NFT erstellen und verkaufen“). Beispielsweise kann aus digitaler Kunst in Form einer mittels Software in ein passendes Dateiformat konvertierten Bilddatei ein **NFT** erstellt werden, indem die Bilddatei über einen Online-Marktplatz eine einmalige Signatur erhält. Das **NFT** kann anschließend über die Krypto-Währung digital gehandelt werden.

d. In Bezug auf die beanspruchten Waren „Herunterladbare Computersoftware in Form von Mobiltelefon- und Fernschanwendungen zum Betrachten, Suchen und/oder Abspielen von Audiodateien, Videodateien, Fernseh- und Spielfilmen, Fotos und anderen digitalen Bildern sowie anderen Multimedia-Inhalten“ entnimmt der angesprochene Verkehr einer Kennzeichnung mit **NFT** daher nur den Hinweis darauf, dass es sich dabei um Anwendungen handelt, mittels derer ein **NFT** erstellt, gesammelt und gehandelt werden kann. Das gilt umso mehr, als man als Token ein Medium wie ein digitales Kunstwerk, ein Video oder auch einen Fernsehmitschnitt auswählen muss, um ein **NFT** zu erstellen (vgl. den von der Markenstelle übermittelten Artikel aus den Stuttgarter Nachrichten „*NFT erstellen und verkaufen*“). Da dies elektronisch erfolgt, ist eine funktionierende Software unabdingbar.

e. Eine Kennzeichnung der Waren „Mobile Apps; Anwendungssoftware für Mobiltelefone; Software“ mit „NFT“ versteht der Verkehr dahingehend, dass die damit zur Verfügung gestellten Programme die technischen Voraussetzungen schaffen, ein NFT zu erstellen, zu sammeln bzw. zu handeln. Wie sich aus dem Artikel *„Es ist das heißeste, was es gibt. Erstellen Sie mit dieser App NFTs auf Ihrem Apple iPhone“* vom 28. März 2021 (Anlage zum Beanstandungsbescheid) ergibt, lassen sich NFTs über das Mobiltelefon mittels entsprechender Software in Form von Apps erstellen. Die App speichert z.B. erstellte Musik-Beats, Texte, Fotografien oder Videos in einer digitalen NFT-Brieftasche, die von der jeweiligen Blockchain unterstützt wird. Dabei wird – mittels Software – *„alles mit nur einem Tastendruck (...) in eine NFT umgewandelt“* (vgl. den von der Markenstelle übermittelten Artikel aus den Stuttgarter Nachrichten „NFT erstellen und verkaufen“).

3. Im Ergebnis ist das angemeldete Zeichen **NFT** dazu geeignet, die Bestimmung der beanspruchten Waren zu beschreiben. Die Buchstabenkombination **NFT** wurde in diesem Zusammenhang schon zum Anmeldetag umfassend benutzt. Insofern bestehen keine Zweifel, dass zumindest der Fachverkehr in der IT-Branche eine Kennzeichnung der beanspruchten Waren mit **NFT** ohne weiteres dahingehend versteht, dass die Anwendungen zum Erstellen, Verwalten oder Verkauf von „Non Fungible Tokens“ bestimmt und geeignet sind. Das Vorbringen der Anmelderin, die Buchstabenkombination **NFT** weise in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 09 keine feststehende, verständliche Bedeutung auf und eine beschreibende Verwendung sei auch in der Zukunft nicht absehbar, überzeugt deshalb nicht.

4. Auch die weiteren Einwendungen der Anmelderin greifen nicht durch.

a. Aus den von der Markenstelle und (hinsichtlich des Datums) vom Senat übermittelten Nachweisen ergibt sich, dass sich - nicht zuletzt wegen des bereits 2021 festzustellenden „Booms“ von **NFT** - gerade im Hinblick auf die beanspruchten Waren der Klasse 09 die Bedeutung „Non Fungible Token“ geradezu aufdrängt.

Die Anmelderin hat auch nicht vorgetragen, welche sonstigen Bedeutungen vorliegend in Betracht kommen. Überdies ist eine Angabe, die jedenfalls mit einer Bedeutung zur Beschreibung der beanspruchten Waren dienen kann, unabhängig davon, ob ihr noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen zukommen können, nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 38 – DOUBLEMINT; BPatG 30 W (pat) 530/17 – DAS WESENTLICHE).

b. Die Anmelderin führt aus, die technischen Abläufe im Zusammenhang mit NFTs seien ein hoch komplexer Vorgang, der verschiedenste Softwarelösungen sowie eine digitale Geldbörse erfordere. Es sei deshalb abwegig, eine einfache Softwarelösung anzunehmen und sämtliche beanspruchten Waren in Bezug auf das Verständnis von „NFTs“ im Sinne von „Non Fungible Tokens“ zu lesen. Dieses Vorbringen überzeugt nicht. So umfasst das Warenverzeichnis der Anmelderin allgemein den Begriff „Software“, der ohne weiteres auch komplexere Vorgänge sowie das Einrichten und Verwalten einer digitalen Geldbörse umfassen kann.

c. Wie ausgeführt, versteht insbesondere der fachlich versierte Verkehr eine Kennzeichnung der beanspruchten Waren der Klasse 09 mit **NFT** als Hinweis darauf, dass die Anwendungen für Erstellung, Handel oder Sammlung von **Non Fungible Tokens** geeignet und bestimmt sind. Jedenfalls diese Verkehrskreise werden deshalb nicht davon ausgehen, bei **NFT** handele es sich um eine kreative und individuelle Buchstabenkombination der Anmelderin. Vielmehr ist dieses Vorbringen ersichtlich falsch.

d. Zu Recht weist die Anwenderin darauf hin, dass einige der von der Markenstelle übersandten Belege nach dem Anmeldetag (23. September 2021) erschienen und andere Fundstellen undatiert sind. Dieser Umstand führt jedoch nicht zum Erfolg der Beschwerde. So stammen die mit dem Beanstandungsbescheid vom 11. Oktober 2021 vorgelegten Artikel der Stuttgarter Nachrichten „*NFT erstellen und verkaufen (Einfache Anleitung)*“ vom 5. Mai 2021, des Handelsblatts: „*NFT-Boom geht weiter: Mehr als fünf Millionen Dollar für den Quellcode des World Wide Web*“ vom 1. Juli 2021 bzw. von gettotext.com: „*Es ist das heißeste, was es gibt. Erstellen Sie mit dieser App NFTs auf Ihrem Apple iPhone*“ vom 28. März 2021. Daraus ergibt sich, dass das angemeldete Zeichen **NFT** für die beanspruchten Waren bereits vor dem Anmeldetag beschreibend verwendet wurde. Es hätte ausgereicht, wenn die Buchstabenkombination **NFT** zu diesem Zweck zukünftig hätte verwendet werden können (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn 431). Insofern spielt es für das vorliegende Ergebnis keine Rolle, dass andere von der Markenstelle übersandte Fundstellen möglicherweise von einer ausländischen Website stammen.

e. Der pauschale Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen führt nicht zur Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens. Mangels konkreter Markenbenennungen konnte eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Vorbringen unterbleiben. Unabhängig davon entfalten identische oder vergleichbare deutsche oder ausländische Voreintragungen keine verbindliche Bedeutung für die Prüfung nachträglich angemeldeter Marken (BGH GRUR 2011, 230 Rn. 10-13 – SUPERgirl, GRUR 2014, 872 Rn. 45 – Gute Laune Drops).

5. Als beschreibende Angabe muss dem angemeldeten Zeichen **NFT** für die beanspruchten Waren die Eintragung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt bleiben.

Die Beschwerde ist deshalb zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

