



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 15/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 115 841.5

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 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 18. Februar 2022 aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Das Wortzeichen

NFTNET

ist am 23. September 2021 für die Waren der

„Klasse 09: Herunterladbare Computersoftware in Form von Mobiltelefon- und Fernhanwendungen 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 setze sich aus den Abkürzungen „NFT“ und „NET“ zusammen. „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. „NET“, ursprünglich ein englisches Wort, sei mittlerweile im Inland eine gängige Abkürzung für Internet oder für das Netz (=Internet). In der Gesamtheit bedeute **NFTNET** daher „non-fungible Token im/fürs Internet“.

Bei Eingabe der Buchstabenkombination „NFT“ in die Google-Suchmaschine würden auf den ersten Seiten fast ausschließlich Ergebnisse im Sinne von „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.

Die ersten drei Konsonanten „NFT“ würden zwangsläufig als separate Buchstaben ausgesprochen, während in „NET“ das Wort „Net“ erkannt werde, so dass die Aussprache des angemeldeten Zeichens „N-F-T-NET“ laute. Der Verkehr, insbesondere der Fachverkehr werde im Gesamtzeichen **NFTNET** deshalb ohne weiteres die Begriffe „NFT“ und „NET“ erkennen und deren beschreibenden Bedeutungsgehalt erfassen. Zwar werde „NET“ auch als Abkürzung für andere Begriffe wie „netto“ oder „Normal-Effektiv-Temperatur“ verwendet. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren aus dem Bereich der Informationstechnologie liege die Bedeutung „Netz/Netzwerk/Internet“ jedoch auf der Hand.

Der Gesamteindruck von **NFTNET** sei beschreibend und erschöpfe sich in der bloßen Aneinanderreihung der beschreibenden Elemente „NFT“ und „NET“. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Software; Mobile Apps; Anwendungssoftware für Mobiltelefone“ werde der angesprochene Verkehr in **NFTNET** daher nur den Hinweis darauf erkennen, dass es sich dabei um Anwendungen handele, mittels derer ein NFT im Internet erstellt, gehandelt und gesammelt werden könne und die daher im Zusammenhang mit NFTs verwendet würden. So sei für die Erstellung eines NFT im Internet zunächst eine digitale Brieftasche erforderlich, die mittels Software oder einer App, was nichts anderes als eine Anwendungssoftware sei und damit unter den Begriff „Software“ falle, angelegt werde.

In Zusammenhang mit der unter den Oberbegriff „Software“ fallenden Ware „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 **NFTNET** ohne weiteres als Sachangabe dahingehend auffassen, dass die Software zur Verwendung im Zusammenhang mit NFTs, 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 **NFTNET** angeboten würden, dies ohne Weiteres als Hinweis auf die Bestimmung und Verwendung von Software zur Erstellung, Handel und Sammlung von NFTs im Internet 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 **NFTNET** 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.

NFTNET 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 dem Anmeldezeichen **NFTNET** um eine Wortneubildung, die den relevanten Verkehrskreisen nicht bekannt sei.

Es gebe keinen Nachweis dafür, dass das Zeichen **NFTNET** aus den Elementen „NFT“ und „NET“ zusammengesetzt sei und „NFT“ dabei als „non fungible Token“ – gewissermaßen als digitales Objekt - zu übersetzen sei. Die Buchstabenfolge „NFT“ sei den relevanten inländischen Verkehrskreisen gerade hinsichtlich der beanspruchten Waren nicht bekannt. Selbst wenn eine Suche nach „NFT“ zu gewissen Treffern bei Internetveröffentlichungen führe, so sei darin noch keinerlei Bezug auf die beanspruchten Waren zu sehen. 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.

Das Gesamtzeichen **NFTNET** sei schutzfähig. Es liege bereits keine Aneinanderreihung sachbezogener Bestandteile vor, so dass deren Kombination

ebenfalls schutzfähig sei. Das Gesamtzeichen weise zudem einen über die einzelnen Bestandteile hinausgehenden Sinngehalt auf.

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. Schon deshalb weise das angemeldete Zeichen **NFTNET** im Hinblick auf die beanspruchten Waren keinen beschreibenden Aussagegehalt auf.

Außerdem sei das Zeichen **NFTNET** 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. Bei dem Zeichen handele es sich um eine kreative Wortkombination, die als „sprechende“ Marke, trotz gewisser beschreibender Anklänge, keinen feststehenden Sinngehalt habe. Das Zeichen **NFTNET** sei den inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres geläufig und verständlich. 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, z.B. „NFT-Boom geht weiter“, „Wie kann man seine NFTs schützen?“ sowie „Wo kann man NFTs speichern?“ seien undatiert. Diese Fundstellen müssten deshalb unberücksichtigt bleiben. Im Übrigen legten die

von der Markenstelle übermittelten Rechercheergebnisse keine echte Verbindung von **NFTNET** zu den beanspruchten Waren nahe.

Außerdem seien beim DPMA und dem EUIPO verschiedenste Marken mit dem Element „NFT“ bzw. „NET“ in Klasse 09 registriert, was für die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens **NFTNET** spreche.

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 im Parallelverfahren 30 W (pat) 17/22 – NFT 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 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 handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung nicht um eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 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 handelt es sich bei dem beanspruchten Zeichen hinsichtlich der beanspruchten Waren um keine Merkmalsbezeichnung i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a. 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).

b. Das Anmeldezeichen setzt sich aus der Buchstabenfolge „NFT“ und dem englischen Wort „NET“ zusammen. Anders als die Anmelderin meint, erkennt dies jedenfalls der angesprochene Fachverkehr, weil ihm die Abkürzung „NFT“ für „Non Fungible Token“ geläufig ist. Das gilt insbesondere, weil NFTs seit Beginn des Jahres 2021 eine besondere Aufmerksamkeit erhalten haben, die medial auch als „Boom“ bezeichnet wurde (vgl. den von der Markenstelle übersandten Auszug aus dem Handelsblatt „*NFT-Boom geht weiter.*“). Das englische Wort „NET“ wird – gerade in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 09 - in der deutschen Sprache im Sinne von „Netz, Netzwerk, Internet“ benutzt und ohne weiteres verstanden (vgl. BPatG 24 W (pat) 204/95 – NETFAX, 29 W (pat) 068/98 – NetResearch).

aa. Wie die von der Markenstelle angeführte Internetrecherche zeigt, ist der Bestandteil „NFT“ im Hinblick auf die beanspruchten Waren rund um „Software“ und „Apps“ die gängige Abkürzung für „Non Fungible 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 einzigartig. Über eine sog. Blockchain lässt sich das Eigentum an dem „nicht austauschbare Token“ digital nachvollziehen. Dies macht den Token zu einem digitalen Unikat. Ein „Non-fungible Token“ (NFT) kann ein digitales Sammlerobjekt sein, das über Online-Marktplätze mittels Kryptowährung gehandelt wird (vgl. den von der Markenstelle übermittelten Artikel aus den Stuttgarter Nachrichten „NFT erstellen und verkaufen“).

bb. Der zweite Wortbestandteil „NET“ ist mit der Bedeutung „Netz, Netzwerk, Internet“ Teil der deutschen Gegenwartssprache (vgl. Duden online – „NET“). Der Begriff „NET“ ist aus Wortkombinationen wie „Darknet“ oder „Netbook“ geläufig, bei denen der Wortbestandteil "Net" die Wortkombination dahingehend näher bestimmt, dass sie für eine An- und/oder Verwendung im Internet oder innerhalb eines Netzwerks bestimmt ist.

cc. Ausgehend hiervon wird insbesondere der Fachverkehr den Wortbestandteil „NFT“ dahingehend verstehen, dass die beanspruchten Waren rund um „Software“ und „Softwareanwendungen“ bestimmt und geeignet sind, „Non Fungible Token“ zu erstellen, zu verwalten oder zu handeln. Der zweite Bestandteil „NET“ weist im Hinblick auf die vorgenannten Waren ohne weiteres auf die Anwendung der beanspruchten Waren z.B. im Internet oder einem Netzwerk hin.

c. Dies reicht allerdings nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung **NFTNET** die Schutzfähigkeit abzusprechen, weil es lediglich darauf ankommt, ob das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen kann (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 616). Vorliegend erschöpft sich der durch die Verbindung von „NFT“ und „NET“ bewirkte Gesamteindruck nicht in der bloßen Summenwirkung der beschreibenden Einzelteile, sondern geht über deren Zusammenfügung hinaus und führt als ungewöhnliche Änderung von der Sachangabe weg (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 99) – Postkantor; 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). In der Gesamtheit bleibt die Bedeutung von **NFTNET** für die beanspruchten Waren nämlich vage und interpretationsbedürftig.

d. Zwar finden – wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt hat - die Erstellung von NFTs bzw. der Kauf und Verkauf über das Internet statt. Die Lesart von **NFTNET** im Sinne von „NFT im/fürs Internet“ liegt nach Auffassung des Senats jedoch fern. Da dies in der Natur der virtuellen Güter liegt, erscheint es nämlich ungewöhnlich, auf

diesen Umstand durch den Zusatz „NET“ hinzuweisen. So heißt es beispielsweise auch nicht „E-CommerceNET“, um den auf der Hand liegenden Umstand zu verdeutlichen, dass E-Commerce über das Internet abgewickelt wird. Anders war dies in der von der Markenstelle zitierten Entscheidung des BPatG, worin die Eintragbarkeit des Anmeldezeichens „NETBANKING“ verneint wurde (BPatG 33 W (pat) 186/98). Hier ging es (Ende der 90 Jahre) gerade darum, dass Bankgeschäfte über das Internet, also ohne (die übliche) persönliche Kontaktaufnahme abgewickelt werden konnten.

e. Aber auch wenn der Verkehr **NFTNET** im Sinne von „NFT-Netz/Netzwerk“ versteht, bleibt die Bedeutung vage und interpretationsbedürftig. Es ist deshalb nicht erkennbar, dass **NFTNET** der unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren dient oder dienen kann.

aa. Als „Netzwerk“ bezeichnet man die Vernetzung mehrerer voneinander unabhängiger Rechner, die den Datenaustausch zwischen diesen ermöglicht (Duden-online – Netzwerk). Auch die Plattformen, über die NFTs gehandelt werden, z.B. Ethereum, Litecoin, XRP, Eos, Tron, Monero, Solana, Stellar, Neo oder Dogecoin, werden als Netzwerke, nämlich als „Blockchain-Netzwerke“ bezeichnet (<https://www.btc-echo.de/news/top-10-das-sind-die-beliebtesten-blockchain-netzwerke-161104/>, Die beliebtesten Blockchain-Netzwerke). Zwar nutzen diese Netzwerke Software im Zusammenhang mit der Erstellung und dem Handel von NFTs. Allerdings stehen die Netzwerke nur mit den Blockchains in unmittelbarem Zusammenhang, nicht aber mit den darüber gehandelten NFTs. Deshalb erschließt sich im Hinblick auf die beanspruchten Waren auch keine unmittelbare Bedeutung von **NFTNET**. Das gilt umso mehr, als die Vielzahl unterschiedlicher Blockchain-Netzwerke zeigt, dass eine Bezeichnung mit „NET“ im Sinne von (irgendeinem) „Netzwerk“ ungewöhnlich wäre.

bb. Auch eine Bedeutung von **NFTNET** bzw. „NFT-Netzwerk“ als Hinweis auf Internetangebote von NFTs oder Online-Handel mit NFTs (vgl. BPatG 26 W (pat) 67/13, wonach das Anmeldezeichen „BWnet“ auf ein Internetangebot, einen Online-Handel oder eine Internetplattform sowie ein Kommunikationsnetzwerk aus oder für Baden-Württemberg hinweist) liegt nicht auf der Hand, da „Non fungible Token“ als nicht ersetzbare digital auf einer Blockchain geschützte Objekte nicht wie beliebige Waren gehandelt werden. Eine Bedeutung im Sinne von „NFT-Kommunikationsnetzwerk“ würde sich dem Verkehr ggfs. im Hinblick auf vorliegend nicht beanspruchte Dienstleistungen der Klasse 38 (z.B. „Bereitstellen eines Zugriffs auf elektronische Kommunikationsnetzwerke“) erschließen, nicht jedoch in Bezug auf „Software“.

cc. Ebenso ist eine beschreibende Verwendung des angemeldeten Zeichens **NFTNET** für die beanspruchten Waren in Zukunft nach derzeitiger Einschätzung vernünftigerweise nicht zu erwarten. Da NFTs über Plattformen wie „OpenSea“ gehandelt werden (vgl. Anlage zum Beanstandungsbescheid: *“NFT erstellen und verkaufen“*) und diese Plattformen auf Blockchain-Netzwerken basieren, besteht zwar durchaus ein Zusammenhang zwischen NFTs und Netzwerken. Berücksichtigt man jedoch, dass es eine Vielzahl von Handelsplattformen mit unterschiedlichen Blockchain-Netzwerken gibt, auf denen NFTs gehandelt werden, ist nicht zu erwarten, dass **NFTNET** künftig zur Beschreibung der beanspruchten Waren dienen kann. Der Fachverkehr, der „NFT“ i.S.v. „Non Fungible Token“ versteht und der sich mit den zum Handel erforderlichen technischen Erfordernissen auskennt, weiß, dass es verschiedene Blockchain-Netzwerke gibt, NFTs selbst aber über kein Netzwerk verfügen. Ein irgendwie gearteter Zusammenhang zwischen „NFT“ und „Netz/Netzwerk“ wäre deshalb allenfalls aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen erkennbar.

Im Ergebnis unterliegt die angemeldete Marke keinem Freihaltebedürfnis.

3. Im Hinblick darauf, dass ein sachbezogener Aussagegehalt der Wortbildung **NFTNET** nicht so deutlich und unmissverständlich hervortritt, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. EuG GRUR Int. 2001, 756 Rn. 31 – EASYBANK), kann der angemeldeten Marke auch nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.

Hacker

Merzbach

Weitzel

...