



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 135/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 16 361

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, der Richterin am OLG Dr. Hoppe und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 24. November 2003 erfolgte Eintragung der Marke 300 16 361

FreeLotto

für

Klasse 36: Vermittlung von Lotterien und Wettspielen

ist ein Antrag auf Löschung nach §§ 54, 50 i. V. m. § 8 MarkenG gestellt worden.

Dem ihr am 30. August 2006 zugestellten Antrag hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 15. September 2006 widersprochen.

Mit Beschluss vom 22. Oktober 2007 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Nach Auffassung der Markenabteilung ist die angegriffene Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden, wobei das Eintragungshindernis im Zeitpunkt der Entscheidung noch fortbestehe. Der angegriffenen Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie stelle einen beschreibenden Hinweis darauf dar, dass sich derart bezeichnete Vermittlungsleistungen mit freien Lotterien und Wettspielen befassen, sei es, dass diese kostenlos angeboten würden, freien Zugang gewährten, freie Regeln bzw. Wettspielbestimmungen aufwie-

sen oder dass sie von einem freien, nicht staatlich zugelassenen Anbieter erbracht würden. Die angegriffene Marke setze sich aus geläufigen Elementen zusammen und vermittele eine verständliche Gesamtaussage. Bei dem Bestandteil "Lotto" handele es sich um eine allgemein bekannte Beschreibung eines Glücksspiels. Das vorangestellte englische Adjektiv "Free" sei ein einfacher, inzwischen auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangener Begriff der englischen Sprache mit der Bedeutung "frei, gratis, kostenlos".

Im Gegensatz zur Auffassung der Markeninhaberin sei die angegriffene Marke auch nicht sprachunüblich bzw. -regelwidrig gebildet. Die so genannte Binnen- großschreibung sei werbeüblich und vermöge die Schutzfähigkeit einer Marke nicht zu begründen. Zudem seien die am Glücksspiel interessierten Verkehrskreise auch mit der begrifflichen Verbindung des Adjektivs "free" mit der Gattungsbezeichnung "Lotto" vertraut, was durch im Internet auffindbare Wendungen wie "Deutschlands free lotto!", "Kinglotto ist eine kostenfreie Lotterie im Internet", "... die erste freie Lotterie in Deutschland", "Kostenlos Lotto spielen", "Gratis Lotto spielen" oder "Freies Lotto! Spiel wöchentlich" belegt werde. Bei der angegriffenen Marke handele es sich somit um eine reine Sachbezeichnung.

Dies gelte auch in Bezug auf die für sie eingetragenen Dienstleistungen. Denn der Bundesgerichtshof habe in seiner Entscheidung I ZB 11/04 - LOTTO die Schutzfähigkeit dieser Bezeichnung insbesondere für organisatorische Dienstleistungen wie "Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und anderen Geld- und Glücksspielen; Verteilung von Lotterielosen und sonstigen Teilnahmeunterlagen" verneint. Mit diesen Dienstleistungen seien die vorliegend eingetragenen Dienstleistungen "Vermittlung von Lotterien und Wettspielen" eng verbunden.

Soweit der angegriffene Ausdruck "FreeLotto" dennoch einen gewissen Bedeutungsspielraum in sich trage, weil offen bleibe, ob es sich um die Vermittlung einer Lotterie mit freien Regeln oder mit freiem Zugang oder um eine kostenlose Lotterie handele, sei zu berücksichtigen, dass nicht nur Bezeichnungen schutzunfähig

seien, die Waren oder Dienstleistungen mit größter sprachlicher Exaktheit beschrieben, sondern auch solche, die eine gewisse Unschärfe oder einen allgemeinen Sinngehalt aufwiesen. Vorliegend werde der beschreibende Begriffsinhalt durch das Zeichenbildungsprinzip noch verstärkt, denn das Adjektiv "Free" beziehe sich unmittelbar auf den Hauptbestandteil "Lotto", so dass der Verkehr immer nur an eine bestimmte Art des Lottospiels denken werde, nicht aber an einen ganz bestimmten Anbieter. Demnach fehle der angegriffenen Marke jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Frage eines Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingestellt bleiben könne.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Zur Begründung trägt sie vor, dass der angegriffenen Marke unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Bei der angegriffenen Bezeichnung "FreeLotto" handele es sich um einen lexikalisch nicht nachweisbaren Fantasiebegriff. Schon aufgrund der Vielzahl der Bedeutungen des Bestandteils "free" wie etwa "frei", "unabhängig" oder "kostenlos" sei nicht ersichtlich, warum dieser glatt beschreibend sein solle. Die Marke sei gerade nicht sprachüblich gebildet. Es handele sich um einen mehrdeutigen Begriff, der nicht nur an eine bestimmte Art des Lottospiels denken lasse, wobei der Verkehr nicht genau wisse, ob es sich um ein Gewinnspiel mit freien Regeln oder um freie Zugangsmodalitäten handele. So könne die angegriffene Marke etwa so verstanden werden, dass es um die Vermittlung einer "freien Lotterie" im Sinne einer Lotterie ohne Spielregeln oder um "freien Zugang" ohne Anmelde- oder förmliches Registrierungsverfahren oder aber um die Vermittlung einer freien, nicht dem Deutschen Lottoblock zugehörigen Lotterie gehe. Zudem würden unter dem Schlagwort "freies" oder "kostenloses" Lotto unterschiedliche Arten von Lotterien angeboten, so dass damit nicht eine bestimmte Art des Lottospiels bezeichnet werde. Diese unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten belegten auch die vom Amt angeführten Inter-

net-Auszüge, da diese zum einen auf kostenlose Lotterien, zum anderen auf un-abhängige Lotterien verwiesen.

Der Markenabteilung könne zudem nicht darin gefolgt werden, dass auch Be-zeichnungen vom Markenschutz ausgeschlossen seien, die eine gewisse Un-schärfe in sich trügen oder einen allgemeinen Sinngehalt aufwiesen, etwa weil eine begriffliche Unbestimmtheit im Hinblick auf den weiten Schutzbereich sogar gewollt sei. Denn vorliegend werde Schutz für die Vermittlung und nicht für die Durchführung von Lotterien oder eines bestimmten Lotteriespiels beansprucht. Die Zielrichtung der Dienstleistungen sei daher völlig anders und stelle keineswegs eine Ungenauigkeit dar. Durch die Dienstleistungen werde die Teilnahme an Glücksspielen gerade noch nicht ermöglicht. Entgegen der Auffassung der Mar-kenabteilung sei die hier beanspruchte "Vermittlung von Lotterien und Wettspie-len" gerade nicht mit den von ihr genannten Dienstleistungen verbunden. Dies liege auch auf der Hand, da die Durchführung von Gewinnspielen ganz andere Voraussetzungen mit sich bringe, als die Vermittlung, die sich (nur) mit dem Zu-sammenbringen von verschiedenen Partnern beschäftige. Zudem hebe die kei-neswegs branchenübliche und vom Patentamt auch nicht als solche belegte Bin-nengroßschreibung den Charakter der angegriffenen Marke als Fantasiebegriff hervor.

Die angemeldete Marke sei auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Dem Begriff "FreeLotto" könne kein eindeutig be-schreibender Begriffsinhalt beigemessen werden, vielmehr sei die Kennzeichnung in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen mehrdeutig. Insbesondere bestehe auch kein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis, da es bereits an konkreten Tatsachenfeststellungen hierfür mangle und die Marke mehrdeutig und daher ein "suggestiver" Begriff sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2004 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen,

der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie verweisen auf ihr Vorbringen im Verfahren vor der Markenabteilung und auf den Inhalt des angefochtenen Beschlusses. Zur Begründung des Kostenantrags haben sie ausgeführt, dass die Markeninhaberin zum Zeitpunkt der Antragstellung, eineinhalb Jahre nach Einlegung ihrer Beschwerde, noch keine Beschwerdebeurteilung vorgelegt habe.

Mit Bescheid vom 16. Oktober 2009 hat der Senat den Beteiligten das Ergebnis seiner Recherche mitgeteilt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht begründet. Zu Recht hat die Markenabteilung nach § 50 Abs. 1 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil diese entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist.

Der angemeldeten Marke stand bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung das von der Markenabteilung angenommene Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 Nr. 24 - SAT.2) zu beurteilen.

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke ist auf die Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P - SAT.2, Rdn. 24; GRUR 2004, 943), und zwar auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springenheide, Rdn. 31; GRUR Int. 1998, 795). Durch die in der Anmeldung beanspruchten Dienstleistungen werden sowohl das allgemeine Publikum als Kunde der Vermittlungsdienstleistungen als auch die speziellen Fachverkehrskreise auf dem Gebiet der Veranstaltung und Vermittlung von Lotterien und Wettspielen angesprochen.

Die angegriffene Marke setzt sich, was schon aus ihrer Binnengroßschreibung hervorgeht, aus den geläufigen Worten "Free" und "Lotto" zusammen. Das englische Wort "free" hat als auf Freiheit hinweisendes Wort insbesondere über die Werbesprache und z. B. anglo-amerikanische Popmusik, Filmtitel usw. bereits Eingang in die deutsche Sprache gefunden und wird als einfaches Wort des englischen Grundwortschatzes ohnehin von nahezu jedermann verstanden. Dies gilt auch, soweit es in einem spezielleren Sinne auf die Kostenfreiheit hinweisen kann.

Wie bereits der Bundesgerichtshof in der Entscheidung BGH GRUR 2006, 760, 761 in Ziff. 14 ff. festgestellt hat, benennt das zweite Markenwort "Lotto" ein bestimmtes Glücksspiel. Im allgemeinen Sinne (z. B. in zusammengesetzten Wörtern wie "Zahlenlotto" oder "Bilderlotto") wird damit ein Spiel bezeichnet, dessen Ausgang vor allem vom Glück abhängt, in einem konkreteren Sinne handelt es sich um ein Glücksspiel, bei dem der Spieler mit einem finanziellen Einsatz auf eine bestimmte Zahl setzt. Damit wird schon aufgrund der Bedeutung der Einzelbestandteile und ihrer Kombinationsreihenfolge für den Verkehr ein Begriffsinhalt der Gesamtmarke im Sinne eines "freien Lotto" nahe gelegt, wie es die Markenabteilung unter Nennung verschiedener - jeweils beschreibender - Bedeutungsvarianten erörtert hat.

Darüber hinaus hat das Ergebnis der Senatsrecherche ergänzend zu den Belegen der Markenabteilung bestätigt, dass der Begriff "free Lotto" offensichtlich eine spezielle Art des Lottospiels bezeichnet. Bei dieser Lottoart muss der Spieler keinen finanziellen Spieleinsatz entrichten, sondern etwa einen Werbebanner eines Werbepartners des Lotterieveranstalters anklicken. Als Beispiele seien genannt:

http://en.wikipedia.org/wiki/Free_lottery:

"A free lottery is a popular form of gaming in the internet which involves the drawing of lots for a prize. Compared to a real lottery there is no money, no wager to enter the game...";

www.dailydeals.com/free_money/free_lotto.htm:

"Free Lotto

Why pay for lottery tickets when you can play lotto programs and enter sweepstakes online for free? You can win a million dollars or other great prizes by playing these free lotteries. It is free to join all the free lotto programs here, ...";

www.gamblingonlinemagazine.com/get-the-edge.php?articleID=472:

"... The latest craze to hit the web is the free lottery. These sites offer their players a free lottery ticket just for clicking on one of their client's banners.";

www.flashlotto.com/:

"... Free lottos are fun, fast and easy to play. Instead of buying lottery ticket slips, why not play online for free?";

www.freddieslotto.com/:

Welcome to Freddies Lotto FREE DAILY LOTTO! ... Players must visit advertisers websites in order to earn lotto tickets.";

www.mocashlotto.com/:

"... We offer two free lotto games with jackpot prize of \$ 500. ...".

Auch wenn solche Free-Lotto-Glücksspiele aufgrund rechtlicher Beschränkungen derzeit offenbar nur von ausländischen Anbietern veranstaltet werden, so sind sie zum einen offensichtlich für deutsche Spieler erreichbar, zum anderen zeigt das weitere Rechercheergebnis, dass die mit "Free Lotto" bezeichnete Glückspielart nicht nur von Deutschland aus im Internet gespielt werden kann, sondern auch, dass deutschsprachige Verkehrsteilnehmer von der Werbung dafür angesprochen werden, etwa:

[http:// presstext.de/ptepprint.mc?pte...](http://presstext.de/ptepprint.mc?pte...):

"Millionengewinnerin bei Internet-Gratis-Lotterie LOTTY.de

...

Free Lottery - Wie echtes Lotto nur ohne Geldeinsatz! ..."

www.scotland-lotto.com/:

To play this free lotto game ...

Um dieses kostenlose Lottospiel zu spielen ...";

www.ciao.de/lotty_de__Test_952319#fullreview:

"Endlich ... haben die Free Lotteries auch Deutschland erreicht. Bei lotty und lottomio kann man nun endlich auch hier kostenlos Lotto spielen. ...";

www.dooyoo.de/internet-seiten/misslucky-de/302544/:

"... Datum 15.08.00 ...

Na endlich, hat lange genug gedauert bis es die Free Lotteries auch nach Deutschland geschafft haben. Vorbei die Zeiten, wo ich jede Woche zur Lottoannahmestelle gehetzt bin, ...

[www.anything4free.de/...](http://www.anything4free.de/)

Deutschlands free lotto!!

Kingolotto ist eine kostenlose Lotterie im Internet ...".

Als (Gattungs-) Bezeichnung eines Glücksspiels stellt die Marke im Gegensatz zur Auffassung ihrer Inhaberin auch für die eingetragenen Dienstleistungen "Vermittlung von Lotterien und Wettspielen" eine Merkmalsbezeichnung dar, da sie die Art der vermittelten Lotterien und Wettspiele benennt. Dies gilt auch bereits für die Zeit der Eintragung der angegriffenen Marke am 24. November 2003. Dies zeigen vor allem die oben zitierten Berichte aus den Verbraucherforen Ciao und dooyoo, die aus dem Jahr 2000 stammen. Daher fehlte der angegriffenen Marke bereits zu diesem Zeitpunkt jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da sie als aus einfachen Wörtern der englischen und zugleich auch der deutschen Sprache bestehende Wortkombination nur rein beschreibend eine Lotteriegattung benennt und ihr damit bereits zum Eintragungszeitpunkt die Eignung fehlte, die auf Lotterien und Wettspiele gerichteten Vermittlungsdienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden. Soweit die Anmelde-

dabei für Teile der breiten Endverbraucherkreise, denen die o. g. spezialbegriffliche Bedeutung nicht bekannt sein sollte, eine mehrdeutige Bezeichnung mit den möglichen Bedeutungen des Beschwerdevortrags der Markeninhaberin darstellen könnte, ist auf die Grundsätze der Entscheidung EuGH GRUR 2044, 146 - Doublemint hinzuweisen, wonach ein Wortzeichen eine beschreibende Angabe sein kann, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet. Ergänzend sei angemerkt, dass die Binnengroßschreibung der angegriffenen Marke eine völlig werbeübliche Gestaltung darstellt, die vom Charakter einer beschreibenden Angabe, der die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, nicht wegzuführen vermag. Die Marke ist daher entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG).

Das o. g. Eintragungshindernis besteht auch heute noch (§ 50 Abs. 2 MarkenG). Dies zeigen vor allem die bei der Senatsrecherche aufgefundenen aktuelleren Verwendungsbeispiele, wobei neben den oben bereits zitierten auch auf zahlreiche weitere Beispiele verwiesen werden kann. Dabei ist es aus markenrechtlicher Sicht unerheblich, ob und inwieweit der am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Glückspielstaatsvertrag Lotteriewerbung- und vermittlung privater Anbieter verbietet. Denn einerseits ist er, wie das Rechercheergebnis belegt, offensichtlich nicht geeignet, ausländische Anbieter von der Bewerbung deutscher Kunden abzuhalten, andererseits wird er, was allgemein bekannt sein dürfte, von der EU-Kommission als problematisch angesehen, so dass der Bestand des Vertrages oder einzelner seiner Regelungen in Zukunft noch überprüft werden könnte. Der Wortkombination "Free Lotto" fehlt daher weiterhin auch jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da sie für den Verkehr nach wie vor nur eine Gattungsangabe eines Glückspiels darstellt, auf das sich die Vermittlungsdienstleistungen beziehen. Etwaige zwischenzeitliche Verbote oder Beschränkungen, die dem Verkehr die Inanspruchnahme der Dienstleistungen möglicherweise erschweren bzw. über das Internet auf ausländische Anbieter zurückgreifen lassen, ändern an dieser markenrechtlichen Bewertung nichts. Die Mar-

kenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke daher zu Recht angeordnet, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

2. Für die von den Antragstellerinnen beantragte Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestehen keine zureichenden Anhaltspunkte. Da eine Beschwerde nicht begründet werden muss (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 66, Rdn. 40), reicht es hierfür insbesondere nicht, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Beschwerde zunächst nicht begründet hat, was sie im Übrigen auch nachgeholt hat. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte bleibt es daher bei dem sich aus § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG ergebenden Grundsatz der Tragung der eigenen Kosten.

Bender

Dr. Hoppe

Kätker

Cl