



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 98/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 30 619.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. November 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Kätker und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juni 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 26. Mai 2005 die Wortmarke

freenetProfi

für die Waren/Dienstleistungen

Klasse 9:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und Ton

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten

Klasse 38:

Telekommunikation

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 21. Juni 2006 durch eine Beamtin des höheren Dienstes gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise für die Waren/Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Telekommunikation; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen“ wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Nachstellung des Bestandteils „Profi“ in der gegenständlichen Marke ist ihrer Auffassung nach sprachüblich, wie die Begriffsbildungen „Haushaltsprofi“ oder „Fußballprofi“ zeigen würden. Auch sei die Verbindung von englischen und deutschen Wörtern in der modernen Sprache nicht ungewöhnlich. Mit dem aus dem Englischen kommenden Begriff „freenet“ werde ein Peer-to-Peer-Netz bezeichnet. Es handele sich um ein weltweites System aus Rechnern, dessen Ziel darin bestehe, Zensur zu vereiteln und den anonymen Austausch von Informationen zu ermöglichen. Der weitere Bestandteil „Profi“ stelle die Kurzform von „Professional“ dar und bezeichne jemanden, der etwas professionell betreibe. Beide Markenelemente würden auf Grund ihres Eingangs in den deutschen Sprachgebrauch auch von nur über rudimentäre Englisch-Kenntnisse verfügenden Teilen des deutschen Publikums verstanden. Damit sei der Anmeldemarke die Aussage entnehmbar, dass die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen kostenfrei über das Internet zugänglich seien und von Profis gemacht bzw. für Profis bestimmt seien. Im Hinblick auf Druckereierzeugnisse könne es sich um eine Themenangabe handeln, die dem Publikum schlagwortartig den Inhalt des Druckwerkes vermittele. Die von der Anmelderin geltend gemachte Mehrdeutigkeit der beanspruchten Bezeichnung („freies Netz für Profisportler“ oder „Gratis Sprungtuch für Profis“) liege nicht vor, da auf den Bedeutungsgehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen sei. Darüber hinaus sei dem Verkehr die Bin-

nengroßschreibung als Mittel zur Erregung von Aufmerksamkeit in der Werbung bekannt. Schließlich gebe es bereits Zurückweisungen von Anmeldungen der Marken „FREENET“ bzw. „freenet“ durch das Deutsche Patent- und Markenamt und durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt. Im Hinblick auf die „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und Ton“ sei eine andere Betrachtungsweise angezeigt. Sie könnten zwar auch beim Zugang zu einem Peer-to-Peer-Netz eingesetzt werden. Allerdings handele es sich um die apparative Grundausstattung, so dass kein unmittelbar beschreibender Zusammenhang bestehe.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 21. Juni 2006 aufzuheben und
hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Zur Begründung trägt sie vor, dass aus der sprachüblichen Zusammensetzung eines Zeichens nicht auf das Vorliegen oder Fehlen der Unterscheidungskraft geschlossen werden könne. Bei dem Wort „Freenet“ handele es sich um eine bestimmte Bezeichnung für ein bestimmtes Peer-to-Peer-Netz. Darüber hinaus werde mit ihm die Anmelderin als Internetdienstanbieterin und eine Funkanwendung benannt. Folglich gebe es mehr als die eine von der Markenstelle zugrunde gelegte Bedeutung, so dass ein bestimmter beschreibender Sinngehalt nicht festgestellt werden könne. Erst recht sei dem Gesamtbegriff kein bestimmter Sinngehalt zu entnehmen. Zudem bestehe kein enger beschreibender Bezug zu den von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen. Bei „Freenet“ handele es sich um einen Werktitel zur Kennzeichnung einer Software. Eine solche, aber auch die Dienstleistung „Betrieb eines Peer-to-Peer-Netzes“ seien nicht in dem Verzeichnis der Anmeldemarke enthalten. Selbst wenn die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen über das Internet vertrieben würden, so sei dieses jedoch nicht ein Teil von ihnen. Insofern habe die Möglichkeit

einer Bestellung über das Internet außer Betracht zu bleiben. Darüber hinaus setze die Nutzung eines Peer-to-Peer-Netzwerkes zwar den Einsatz von Telekommunikation voraus. Sie selbst stelle jedoch keine Telekommunikations-Dienstleistung dar. Damit beschreibe die Anmeldemarke allenfalls vage die Umstände, mit denen die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen in Zusammenhang stünden. Schließlich bestehe an dem Zeichen, insbesondere in seiner Gesamtheit, auch kein Freihaltungsbedürfnis. Hierbei sei insbesondere zu berücksichtigen, dass es mehrdeutig und interpretationsbedürftig sei. Die Bestandteile „free“, „net“ und „Profi“ hätten unterschiedliche Bedeutungen im Sinne von u. a. „frei, gratis, offenherzig“, „netto, Netz, einfangen“ bzw. „Fachmann, Berufssportler, qualitativvoll“. Insofern gebe es eine Vielzahl von Begriffskombinationen und Interpretationsmöglichkeiten. Außerdem handele es sich um eine Neubildung, so dass konkrete - hier jedoch nicht vorliegende - Anhaltspunkte für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis erforderlich seien. Bei Zweifeln sei eine Zurückweisung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zulässig (unter Verweis auf BPatG juris 28 W (pat) 62/98 - Natürlich, ja!).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet.

1. Die Anmeldemarke unterliegt nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da sie die notwendige Unterscheidungskraft noch aufweist.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen

ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

a) Die Wortkombination „freenetProfi“ ist unabhängig von der Schreibweise lexikalisch weder in der deutschen noch in der englischen Sprache nachweisbar (vgl. u. a. „Duden“ unter „<http://www.duden.de/suche/index.php?begriff=freenet-profi&bereich=mixed&pneu=>“; „Wortschatz Universität Leipzig“ unter „<http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage/>“; „Wie sagt man noch?“ unter „<http://www.wie-sagt-man-noch.de/synonyme/>“; „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Suche?search=freenetProfi&go=Artikel>“; „LEO-Wörterbuch“ unter „<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&search=freenetprofi&relink=on>“). Den einzelnen Bestandteilen der Anmeldemarke kann jedoch ein Sinngehalt beigemessen werden:

(1) Das Element „freenet“ ist lediglich in eingeschränktem Umfang in der Fachliteratur mit verschiedenen Bedeutungen zu finden:

(a) Zum einen wird unter „freenet“ ein von der Allgemeinheit anmelde- und lizenzfrei nutzbares Frequenzband für den Kurzstreckenfunk verstanden (vgl. „IT-Wissen“ unter „<http://www.itwissen.info/84.html>“). Gleichzeitig handelt es sich um eine nationale Marke der M... GmbH (vgl. „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Freenet_%28Funkanwendung%29“), die unter der Registernummer 397 53 144 für Funkgeräte, Zubehör und Telekommunikationsdienstleistungen geschützt ist.

(b) Zum anderen lässt sich „freenet“ als Bezeichnung eines gebührenfreien Computernetzes nachweisen (vgl. Schulze, Computer-Englisch, Seite 173). In diese Richtung gehen auch die folgenden Freenet-Definitionen:

- „An organization committed to making Internet access available to the general public for free or for a small contribution.“ (vgl. Brinkmann/Blaha, Wörterbuch der Daten- und Kommunikationstechnik, 6. Auflage, Seite 206) und
- „Ein gemeinschaftlicher BBS- und Internetanbieter, der in der Regel von freiwilligen Mitarbeitern verwaltet wird. Dieser Provider stellt den Zugriff für Abonnenten entweder kostenlos oder gegen ein sehr geringes Entgelt zur Verfügung.“ (vgl. Microsoft Press, Computer Lexikon, 7. Auflage, Seite 302).

Dahinter steht die Grundidee des Freenets, ein dezentrales System gleichberechtigter Teilnehmer zu schaffen, das dem freien Informationsaustausch dient und als sog. Peer-to-Peer-Netzwerk mit gleichrangigen Arbeitsstationen (im Gegensatz zum Client-Server-Network) konzipiert ist. Es soll - wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - keiner zentralen Kontrolle unterliegen bzw. Zensur vereiteln und den anonymen Austausch von Information ermöglichen (vgl. Irlbeck/Mayer, Computer-Englisch, 4. Auflage, Seiten 274 und 493; „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Freenet>“). „Freenet“ steht hierbei nicht für einen ganz bestimmten Anbieter, sondern für eine spezielle, obige Anforderungen erfüllende Art von Netzwerkverbindungen. Insofern kann es auch mehrere Freenets geben (vgl. Computer Lexikon, a. a. O.).

Das Adjektiv „free“ wird damit im Sinne von unbeschränktem Zugang zum Internet und darauf aufbauend im Sinne von unentgeltlicher bzw. günstiger Nutzung des Internets verstanden.

(c) Schließlich wird mit dem englischen Wort „freenet“ die Anmelderin selbst bezeichnet (vgl. „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Freenet_%28Begriffskl%C3%A4rung%29“). Es handelt sich bei ihr um einen Interprovider, der verschiedene kostenlose als auch entgeltliche Dienste, wie E-Mail Office oder Singles Community, anbietet (vgl. „freenet.de Produkte“ unter „<http://www.freenet.de/freenet/produkte/index.html>“; „Wikipedia“ unter „http://de.wikipedia.org/wiki/Freenet_AG“). Insofern ist sie gerade auch im Internet sehr stark vertreten. Die dort anzutreffende Schreibweise weicht zwar leicht von der Benennung auf dem Anmeldeformular („freenet.de AG“) ab. Hierbei ist allerdings davon auszugehen, dass die Verkürzung lediglich aus Vereinfachungsgründen erfolgt ist und es sich um das gleiche Unternehmen handelt.

(2) Das weitere Element „Profi“ stellt die allgemein bekannte Abkürzung für professionell bzw. fachmännisch (vgl. „www.abkuerzungen.de“ unter „<http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=profi&language=de&style=standard&x=63&y=6>“) oder für jemanden, der etwas fachmännisch betreibt (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 588), dar. Insgesamt kann die Anmeldemarke damit im Sinne von

- Funkprofi im Bereich eines anmelde- und lizenzfrei nutzbaren Frequenzbands,
- Profi in einem frei zugänglichen oder kostenlosen Peer-to-Peer-Netz oder
- Profi der freenet AG bzw. der freenet.de AG

verstanden werden.

b) Die von der Markenstelle zugrunde gelegte Interpretation des angemeldeten Zeichens, die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen seien kostenfrei über das Internet zugänglich und von Profis gemacht bzw. für Profis bestimmt, scheint hingegen nicht sachgerecht. Auch ist mit ihr kein eindeutig beschreibender Sinngehalt verbunden.

Zum einen werden insbesondere Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten sowie wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen normalerweise nicht kostenlos und zudem nicht ausschließlich über das Internet erbracht. So muss im Rahmen der Unternehmensverwaltung der Anbieter dieser Dienstleistung regelmäßig vor Ort sein, um sie ordnungsgemäß ausführen zu können. Auch ist zu berücksichtigen, dass der Bestandteil „Profi“ eher in Bezug zu dem vorangestellten Wort „freenet“ gesetzt wird. Insofern bietet er sich als Hinweis auf den Hersteller/Erbringer bzw. den Adressaten der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht an.

Zum anderen besteht ein gewisser Widerspruch zwischen den beiden Bestandteilen „freenet“ und „Profi“. Bei einem Profi handelt es sich um eine Person, die eine Tätigkeit beruflich und insbesondere gegen Bezahlung ausübt (vgl. „Wikipedia“ unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Profi>“). Wird das Element „freenet“ jedoch wie von der Markenstelle im Sinne von kostenlosem Zugang über das Internet verstanden, so stellt sich generell die Frage, auf welcher Grundlage der in einem kostenfreien Funk- oder Computernetz tätige Profi bezahlt wird. Demzufolge kann dem gegenständlichen Zeichen auch nicht ohne weiteres in Verbindung mit Druckereierzeugnissen und der Dienstleistung „Telekommunikation“ ein beschreibender Sinngesamt entnommen werden.

c) Bei Zugrundelegung der Bedeutung „Profi im Bereich eines frei zugänglichen Funk- oder Peer-to-Peer-Netzes“ entsteht allenfalls zu Druckerzeugnissen und zu der Dienstleistung „Telekommunikation“ eine gewisse sachliche Nähe. Dennoch kommt die Anmeldemarke auch diesbezüglich nicht ernsthaft als Hinweis auf den Inhalt oder auf das Gebiet, auf dem der Profi tätig ist, in Betracht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ausschließlich auf die tatsächliche aktuelle Auffassung der Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 64). Es konnten jedoch keinerlei Belege ermittelt werden, nach denen die Verkehrsteilnehmer die angemeldete Marke mit den Bedeutungen „Funkprofi im Bereich eines

anmelde- und lizenzfrei nutzbaren Frequenzbands“ oder „Profi in einem frei zugänglichen oder kostenlosen Peer-to-Peer-Netz“ in Verbindung bringen.

(1) Bereits der Markenbestandteil „freenet“ wird im Verkehr tatsächlich nur als Kurzbezeichnung für die Beschwerdeführerin verwendet. In dieser Funktion ist er nicht nur im Internet (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=freenet&btnG=Google-Suche&meta=cr%3Dc...>“), sondern auch - wie nachfolgende Belege deutlich machen - in der Presseberichterstattung zu finden:

(a) „FAZ.NET“ unter

„<http://www.faz.net/d/common/Suchergebnis.aspx?term=freenet&allchk=1>“:

- „Freenet erwartet Einigung“,
- „Ein Teilverkauf von Freenet macht keinen Sinn“ und
- „Hansenet hat kein Interesse an einer Übernahme des Konkurrenten Freenet“.

(b) „SPIEGEL ONLINE“ unter

„<http://service.spiegel.de/digas/servlet/find?S=freenet&ATTRLIST=t&SD=1&Senden.x=10&Senden.y=7>“:

- „Freenet: Drillisch und United Internet schmeißen Übernahmeplan um“,
- „Freenet könnte zur teuren Investition werden“ und
- „Der Internetzugangs- und Mobilfunkanbieter Freenet beugt sich dem Druck seiner Großaktionäre: ...“.

(2) Auch die Anmeldemarke in ihrer Gesamtheit weist im Internet ausschließlich auf die Beschwerdeführerin hin, da ihr die Bedeutung „Profi der freenet AG“ zukommt (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de-&newwindow=1&q=freenetProfi&btnG=Suche&...>“). Mit ihr bezeichnet die Anmelderin ihr Partnerprogramm. Der Teilnehmer erhält von ihr für erfolgreich vermittelte neue Verträge bestimmte Prämien (vgl. „freenetProfi“ unter „[http://profi.freenet.de/offener Bereich/](http://profi.freenet.de/offenerBereich/)“). Der Begriff hat sich zwischenzeitlich im Internet etabliert und wird von den Teilnehmern des Partnerprogramms häufig verwendet:

- „Als freenetProfi berate ich Sie schnell, kompetent und fair“ (vgl. „Freenet DSL und Freenet Komplett“ unter „<http://www.dsl-1a.de/freenet/index.htm>“),
- „Die große Einsteiger-Aktion von freenetDSL* und freenet Profi“ (vgl. „Heiko Zahn“ unter „<http://www.heizah.de/>“) und
- „Ist hier jemand Freenetprofi?“ (vgl. „DSL-Forum“ unter „<http://www.dsl-forum.de/ftopic6576.html>“).

Die ermittelten Nachweise sprechen somit dafür, dass nicht nur der Bestandteil „freenet“, sondern gerade auch die Gesamtbezeichnung „freenetProfi“ ausschließlich markenmäßig in Verbindung mit der Beschwerdeführerin gebraucht werden. Insofern weist die Anmeldemarke tatsächlich die notwendige Unterscheidungskraft auf.

2. Des Weiteren kann die Anmeldemarke auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses von der Eintragung ausgeschlossen werden.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH

GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Unter Berücksichtigung der Ausführungen zur Unterscheidungskraft und der dort genannten Belege stellt die angemeldete Marke derzeit keine unmittelbar beschreibende Angabe dar. Auch liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich dies in Zukunft ändern wird. Erforderlich ist in diesem Zusammenhang eine nicht lediglich spekulative, sondern realitätsbezogene Prognose, die aber nicht nur auf die gegenwärtigen Verhältnisse abstellt, sondern auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, die eine beschreibende Verwendung der betreffenden Angabe vernünftigerweise erwarten lassen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 201). Es ist zwar auf Grund der lexikalischen Nachweise nicht ausgeschlossen, dass zukünftig der Begriff „freenet“ häufiger im Internet auch im Sinne eines anmelde- und lizenzfrei nutzbaren Frequenzbands bzw. eines frei zugänglichen oder kostenlosen Peer-to-Peer-Netztes verwendet wird. Doch besteht derzeit kein Grund zu der Annahme, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Bezeichnung „freenetProfi“ als solche zur Beschreibung bestimmter Merkmale der gegenständlichen Waren oder Dienstleistungen benötigt werden wird.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war. Auf den hilfsweise gestellten Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde kommt es folglich nicht mehr an.

Dr. Hock

Kätker

Dr. Kortbein

CI