



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 82/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 399 65 816.5**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. September 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. September 2001 und 16. Januar 2004 werden aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

**freenet.de**

wurde am 22. September 1999 für die Waren und Dienstleistungen

Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation;  
Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung

zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 6. September 2001 und 16. Januar 2004 als freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des nach Art eines Domainnamens gebildeten Zeichens ausschließlich auf den Bestandteil "freenet" abzustellen sei, weil der weitere Bestandteil ".de" als Länderkürzel für Deutschland nicht die Schutzfähigkeit begründen könne. Als sprachüblich gebildete Zusammensetzung der gängigen englischen Begriffe „free“ und „net“ sei die angemeldete Marke für das angesprochene Publikum ohne weiteres mit

der Bedeutung „freies Netz bzw. Internet“ verständlich. Im Übrigen sei der Begriff "freenet" bereits gebräuchlich und zur Bezeichnung des Bürgerinformationsnetzes einer Kommune lexikalisch belegt. In der Gesamtheit beschreibe das Zeichen daher unmittelbar den Verwendungszweck bzw. den Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die von der Anmelderin vorgelegte Meinungsumfrage zu den Vorstellungen und Erwartungen, die das Publikum mit der Bezeichnung "freenet.de AG" verbinde, rechtfertige keine andere Beurteilung. Gegenstand der Befragung sei nämlich nicht das angemeldete Zeichen, sondern das Firmenkennzeichen der Anmelderin.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen erkennbar um die Abkürzung ihrer Firmenbezeichnung "freenet.de AG" handle, die dem angesprochenen Publikum aufgrund umfangreicher Werbekampagnen bekannt sei. Die Endung ".de" bringe zum Ausdruck, dass es sich um eine Internetadresse handle. Derartige Adressen würden weltweit jeweils nur einmal vergeben und stellten daher einen besonders starken Herkunftshinweis dar. Lexikalisch belegt sei die Bezeichnung "Freenet" im Übrigen lediglich in der Fachsprache. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richteten sich hingegen überwiegend an ein Laienpublikum, das diese fachsprachliche Bedeutung nicht kenne. Der Zuordnung eines eindeutigen Aussagegehalts stünden auch die unterschiedlichen möglichen Bedeutungen der beiden Bestandteile "free" und "net" entgegen.

Die Anmelderin macht außerdem die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke geltend. Sie verwende die Bezeichnung "freenet.de" seit 1999 zur Kennzeichnung ihrer Internetdienstleistungen und der von ihr angebotenen Hard- und Software. In Deutschland sei sie der zweitgrößte Internetprovider und betreibe das drittgrößte Internetportal. Bei einer von der Firma D... im Jahr 2003 durchgeführten Untersuchung der am schnellsten wachsenden High-Tech-Unternehmen habe die Anmelderin mit einem Wachstum von 6.291,87 % den zweiten Platz belegt. Im selben Jahr habe sie mit der Bezeichnung "freenet" den von der

größten Branchenfachzeitschrift "PC Welt" verliehenen Preis "Brand Awareness International" in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" gewonnen. Rund 3,5 Mio. Kunden nutzten die unter der Bezeichnung "freenet" angebotenen Internetdienste. Des Weiteren verweist die Anmelderin auf ein im Januar 2005 erstelltes demoskopisches Gutachten, das sie im Parallelverfahren 29 W (pat) 209/03 zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "FREENET" eingereicht hat. Danach sehen 51 % der maßgeblichen Verkehrskreise in der Bezeichnung "FREENET" im Zusammenhang mit dem Bereitstellen von Internet-Zugängen einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass damit auch die Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "freenet.de" nachgewiesen sei. Die Schutzfähigkeit eines zusammengesetzten Zeichens müsse bereits dann bejaht werden, wenn ein einzelner Bestandteil schutzfähig sei. Folge man im Übrigen der Ansicht der Markenstelle, dass dem Bestandteil ".de" keine hinreichende Kennzeichnungskraft zukomme, werde der Verkehr im angemeldeten Zeichen ohne weiteres den verkehrsdurchgesetzten Bestandteil "freenet" erkennen. Im Hinblick auf das Ergebnis der Verkehrsbefragung aus dem oben genannten Parallelverfahren hat die Anmelderin das Verzeichnis eingeschränkt auf die Dienstleistung "Bereitstellen von Internet-Zugängen" und eine Verschiebung des Zeitrangs der Anmeldung auf den 1. Januar 2005 erklärt.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse vom 6. September 2001 und 16. Januar 2004 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Bedeutung des Begriffs "Freenet" wurde der Anmelderin übersandt.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Mit Zeitrang vom 1. Januar 2005 ist die angemeldete Marke für die nach der Einschränkung des Verzeichnisses noch beanspruchte Dienstleistung "Bereitstellen von Internet-Zugängen" auf Grund von Verkehrsdurchsetzung schutzfähig (§ 8 Abs. 3, § 37 Abs. 2 MarkenG).

1. Die Eintragung als verkehrsdurchgesetzte Marke setzt nach § 8 Abs. 3 MarkenG das Bestehen eines absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG voraus. Die Bezeichnung "freenet.de" ist von Haus aus nicht unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1.1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits der Gesamteindruck, den das Zeichen beim angesprochenen Durchschnittsverbraucher hervorruft, und andererseits die Waren und Dienstleistungen, für die es Schutz beansprucht (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn 62 - Libertel; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude). Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt unter anderem dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachausgabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2005, 417, 418 - Berlin-Card).

1.2. Als Zusammensetzung des Begriffs "freenet" und der im Kontext von Internetangeboten weit verbreiteten Länderkennung ".de" ist das angemeldete Zeichen erkennbar nach Art einer Internetadresse gebildet. Die Tatsache, dass

eine solche Adresse weltweit nur einmal registriert wird, macht sie noch nicht zum betrieblichen Herkunftshinweis. Das angesprochene Publikum ist nämlich an die Verwendung von Sachangaben und Gattungsbezeichnungen zur Bildung von Internetadressen gewöhnt und misst der Adresse als solcher keine betriebliche Herkunftsfunktion zu. Die Frage der markenrechtlichen Schutzfähigkeit ist daher im Einzelfall anhand der allgemeinen Kriterien zu prüfen (BPatG GRUR 2004, 336, 338 - beauty24.de).

1.3. Hinsichtlich des Zeichenbestandteils ".de" ist in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts davon auszugehen, dass dieser als eine in Deutschland weit verbreitete Länderkennung ".de" keinerlei kennzeichnende Funktion aufweist (vgl. Grabrucker, Jahresbericht BPatG 2003, GRUR 2004, 273, 277). Der weitere englischsprachige Bestandteil "freenet" bedeutet wörtlich übersetzt "freies Netz" und ist auch lexikalisch belegt: einerseits im Sinne eines gebührenfreien Computernetzwerks (vg. Microsoft Press, Computer Lexikon, 7. Aufl. 2003, S. 302; Schulze, Computer-Englisch, 2002, S. 142) und andererseits zur Bezeichnung eines dezentralen Computernetzwerks gleichberechtigter Teilnehmer, das ohne zentrale Kontrolle arbeitet (Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S. 370; Irlbeck/Mayer, Computer-Englisch, 4. Aufl. 2002, S. 274). Wegen des engen Sachzusammenhangs zwischen dem Internet als einem weltweiten Verbund von Computersystemen (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001 [CD-ROM]) und den Providerdiensten, die den Zugang zum Internet ermöglichen, ist der Begriff "freenet" in Verbindung mit der Dienstleistung "Bereitstellen von Internet-Zugängen" ohne weiteres als Sachhinweis auf ein (gebühren)freies Internet verständlich. Dieses Verständnis ist auch deshalb nahegelegt, weil das angesprochene Publikum im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie an die Verwendung englischsprachiger Bezeichnungen gewöhnt ist und sowohl in der Fach- als auch in der Allgemeinsprache entsprechend gebildete Wortzusammensetzungen gebräuchlich sind, wie z.B. "freeware - kostenlose Software; freemail - kostenloses E-Mail-Konto (vgl. Schulze, Computer-Englisch, 2002, S. 142), "free copy – Freixemplar; free gift – Gratisprobe; free ticket – Frei-

karte" (vgl. Langenscheidt Wörterbuch Englisch-Deutsch, 2001 [CD-ROM]). In der Gesamtheit erfasst das angesprochene Publikum die Angabe "freenet.de" damit lediglich als eine Internetadresse, unter der ein (gebühren)freier Internetzugriff angeboten wird und nicht als Unternehmenshinweis.

1.5. Auf die übrigen Begriffsinhalte des englischen Wortes "free" ist von "unabhängig, selbständig, ungebunden, ungehindert" (vgl. Langenscheidt Wörterbuch Englisch-Deutsch, 2001 [CD-ROM]) kommt es bei dieser Recherchelage nicht an. Denn diese weiteren möglichen Bedeutungen des Zeichens stehen der Annahme eines beschreibenden Bedeutungsgehalts nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rn 38 - BIOMILD; GRUR 2004, 674, Rn 97 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 146, Rn 32 - Doublemint).

1.6. Der Hinweis der Anmelderin auf zahlreiche Voreintragungen mit dem Bestandteil "HanseNet" rechtfertigt keine andere Beurteilung. Zum einen sind diese Voreintragungen mit dem angemeldeten Zeichen nach der Art der Zeichenbildung nicht vergleichbar. Zum anderen handelt es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung, die einer auf den jeweiligen Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt und daher keinen Eintragungsanspruch für andere Markenmeldungen begründen kann (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 528 - Autofelge).

2. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft steht der Eintragung aber nicht entgegen, weil sich die angemeldete Marke für die Dienstleistung "Bereitstellen von Internet-Zugängen" infolge ihrer Benutzung im Verkehr durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Als für die Bestimmung des Zeitrangs maßgeblicher Anmeldetag ist der 1. Januar 2005 einzutragen (§ 37 Abs. 2 MarkenG).

2.1. Die Eintragung einer Marke auf Grund von Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass das Zeichen infolge seiner kennzeichenmäßigen Verwendung für die fraglichen Waren und Dienstleistungen von einem wesentlichen Teil der ange-

sprochenen Verkehrskreise als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkannt werden. Maßgebliche Kriterien sind dabei nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden. Die Voraussetzungen für die Eintragung als verkehrsdurchgesetzte Marke sind erfüllt, wenn sich anhand der genannten Kriterien feststellen lässt, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als Unternehmenshinweis auffasst (vgl. EuGH Rs. C-353/03, Rn 31 - HAVE A BREAK; GRUR 2002, 804, Rn 60 f - Philips; GRUR 1999, 723, Rn 51 f - Windsurfing Chiemsee).

2.2. Die angemeldete Marke ist zugleich Unternehmenskennzeichen der Anmelderin, unter dem sie - wie aus den eingereichten Werbeanzeigen ersichtlich - einen Onlinedienst anbietet. Die im Vergleich mit den Wettbewerbern umfangreichen Werbekampagnen der Anmelderin sind gerichtsbekannt. Danach ist von erheblichen Werbeaufwendungen auszugehen. Dass die eingereichten Anzeigen als Plakatwerbung und in Printmedien veröffentlicht wurden ist ebenfalls gerichtsbekannt.

Diese Anhaltspunkte für eine intensive Benutzung der Marke werden untermauert durch die weiteren von der Anmelderin eingereichten Unterlagen. Danach war der von der Anmelderin betriebene Onlinedienst im Jahr 2003 der zweitgrößte Deutschlands und belegte sie bei dem von der Unternehmensberatung Deloitte & Touch ausgeschriebenen Wettbewerb der schnellst wachsenden Technologieunternehmens Deutschlands mit einem Wachstum von über 6.000 % im Zeitraum von 1998 bis 2002 den zweiten Platz (vgl. <http://www.fast50.de/>). Im selben Jahr erhielt die Anmelderin als Internet- und Onlineprovider die von der Computerzeitschrift "PC-Welt" auf der Grundlage einer Leserbefragung verliehene Auszeichnung "Brand of the Year 2003" in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres".



In dieser Kategorie wird der beste Zuwachs an Markenbekanntheit und Attraktivität ausgezeichnet. Ein im Jahr 2003 erschienenes Fachlexikon führt den Begriff "Freenet" als Bezeichnung für das von der Anmelderin betriebene Internet-Portal auf (Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S. 370). Im Jahr 2004 wurde die Anmelderin mit einer Wachstumsrate von über 10.000 % bezogen auf das kumulative Umsatzwachstum im Zeitraum von 1999 bis 2003 von Deloitte & Touch sogar als Sieger des Wettbewerbs der schnellst wachsenden Technologieunternehmen ermittelt (vgl. <http://www.fast50.de/>).

2.3. Angesichts der führenden Marktstellung der Anmelderin und des herausragenden, unter der Bezeichnung "freenet.de" erzielten Umsatzes als zweitgrößter Onlinedienst Deutschlands ist davon auszugehen, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die Bereitstellung von Internet-Zugängen bei einem erheblichen Teil der Verkehrskreise als Hinweis auf das Unternehmen der Anmelderin bekannt geworden ist und sich damit iS von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr durchgesetzt hat. Die Eindeutigkeit der Marktpräsenz der Anmelderin, wie sie sich aus den vorgelegten Unterlagen ergibt, ist darüber hinaus bei den Senatsmitgliedern, die den betroffenen Verkehrskreisen zuzurechnen sind, gerichtsbekannt (BGH GRUR 2002, 550, 552 - Elternbriefe). Da nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs der demoskopisch ermittelte Durchsetzungsgrad einer Marke nur eines der möglichen Kriterien für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung ist, war die zusätzliche Einholung eines demoskopischen Gutachtens zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in Anbetracht der übrigen eindeutigen Umstände entbehrlich (EuGH aaO - Windsurfing Chiemsee; BPatG GRUR 2005, 337, 342 - VISAGE). Bestätigung findet dieses Ergebnis auch in der von der Anmelderin im Verfahren zur Schutzfähigkeit der Marke "FREENET" vorgelegten Verkehrsbefragung, die für die die Dienstleistung "Bereitstellen von Internet-Zugängen" einen Durchsetzungsgrad von 51 % ergeben hat (BPatG 29 W (pat) 209/03).

2.4. Die Anerkennung der Eintragungsfähigkeit auf Grund von Verkehrsdurchsetzung setzt aber voraus, dass das Zeichen sich bereits im Zeitpunkt der Anmeldung im September 1999 im Verkehr durchgesetzt hatte und die Durchsetzung im Zeitpunkt der Eintragung noch fort dauerte (Amtl. Begr. zu § 37, BIMPZ Sonderheft 1994, 84; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn 514).

Nach der im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Meinungsumfrage hatten im Januar 2000 (drei Monate nach der Anmeldung) über 43 % der Befragten keinerlei Vorstellungen oder Erwartungen in Zusammenhang mit der Bezeichnung "freenet.de AG". Auch die Auszeichnung als schnellst wachsendes Technologieunternehmen in den Jahren 2003 und 2004 zeigt, dass die Marktpräsenz der Anmelderin im Zeitpunkt der Anmeldung im September 1999 noch gering war und sich die Marke erst nach dem Anmeldetag bei einem erheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreisen als Unternehmenshinweis durchgesetzt hat. Angesichts dieser Umstände, die im Laufe des Beschwerdeverfahrens mit der Anmelderin erörtert wurden, hat sich diese mit der Verschiebung des Anmeldetags auf den 1. Januar 2005 einverstanden erklärt. Dieses Datum erscheint dem Senat ohne weiteres plausibel, weil es dem Zeitpunkt der Verkehrsdurchsetzung im Parallelverfahren "FREENET" entspricht. Auf die entsprechende Einverständniserklärung der Anmelderin war der Anmeldung daher der Zeitrang vom 1. Januar 2005 zuzuerkennen (§ 37 Abs. 2 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl