



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 209/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 399 61 999.2**

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 24. Januar 2000 und 25. Juni 2003 werden aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **FREENET**

wurde am 4. 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 24. Januar 2000 und 25. Juni 2003 als frei-haltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Das sprachüblich aus den gängigen englischen Begriffen „free“ und „net“ zusammengesetzte Wort sei für das angesprochene Publikum ohne weiteres mit der Bedeutung „freies Netz“ verständlich. Das Zeichen beschreibe daher unmittelbar den

Verwendungszweck bzw. den Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Ihre gegen diese Beschlüsse gerichtete Beschwerde begründet die Anmelderin im Wesentlichen damit, dass sich dem angemeldeten Zeichen kein eindeutiger Begriffsgehalt zuordnen lasse. Lexikalisch belegt sei die Bezeichnung „Freenet“ lediglich in der Fachsprache. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richteten sich hingegen überwiegend an ein Laienpublikum, das diese fachsprachliche Bedeutung nicht kenne.

Die Anmelderin macht außerdem die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke geltend. Sie verwende die Bezeichnung „freenet“ 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 ... % 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. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin ein im Januar 2005 erstelltes demoskopisches Gutachten zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „FREENET“ eingereicht. Abgefragt wurden die Produkte und Dienstleistungen „Bereitstellen von Internet-Zugängen; Entwicklung von Computerprogrammen; Computer“. Die Ausgangsstichprobe umfasste 1000 Personen, von denen 513 Personen angaben, sich beruflich oder privat mit dem Internet zubezassen. 78 % dieser Zielgruppe war die Bezeichnung „FREENET“ im Zusammenhang mit dem Bereitstellen von Internet-Zugängen bekannt und 51 % sahen darin einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen. Für die Ware "Computer" und die Dienstleistung "Entwicklung von Computerprogrammen" lag der Bekanntheitsgrad bei 8 % bzw. 5 %, so dass hinsichtlich dieser Waren und

Dienstleistungen keine weitere Auswertung erfolgte. Die Anmelderin hat das Verzeichnis darauf hin eingeschränkt auf die Dienstleistung "Bereitstellen von Internet-Zugängen" und die Verschiebung des Zeitrangs der Anmeldung auf den 1. Januar 2005 erklärt.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse vom 24. Januar 2000 und 25. Juni 2003 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 der nachgewiesenen 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“ ist als beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von Haus aus nicht schutzfähig.

1.1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dient dieses Schutzhindernis dem im All-

gemeininteresse liegenden Ziel, die freie Verfügbarkeit derartiger Sachangaben zu gewährleisten. Es besteht folglich auch dann, wenn das Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar noch nicht als Sachangabe verwendet wird, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann, weil das Zeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn 54 f, 97 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 146, Rn 31 f - Doublemint; BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE).

1.2. Wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt, bedeutet der englischsprachige Begriff „Freenet“ wörtlich übersetzt „freies Netz“ und ist mit dieser Bedeutung 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 die angemeldete Bezeichnung 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 - Freikarte" (vgl. Langenscheidt Wörterbuch Englisch-Deutsch, 2001 [CD-ROM]).

1.3. 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).

1.4. 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).

1.5. Der angemeldeten Marke fehlt im Übrigen auch die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke inwohnende 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 und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Rn 42 ff - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude). Einer Wortmarke fehlt die Unterscheidungskraft regelmäßig dann, wenn das Zeichenwort für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rn 19 - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Als eine Sachangabe, die die beanspruchte Dienstleistung un-

mittelbar ihrem Gegenstand nach beschreibt, ist die Bezeichnung „FREENET“ daher nicht unterscheidungskräftig.

2 Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen 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 angesprochenen 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. Nach den von der Anmelderin eingereichten Werbeanzeigen bietet sie unter der Bezeichnung „freenet“ Zugang zum Internet und Onlinedienste an. Die im Vergleich mit den Wettbewerbern umfangreichen Werbekampagnen der Anmelderin sind gerichtsbekannt. Danach ist von erheblichen Werbeaufwendungen auszu-

gehen. Dass die eingereichten Anzeigen als Plakatwerbung und in Printmedien veröffentlicht wurden ist ebenfalls gerichtsbekannt. Aus den weiteren Unterlagen ergibt sich, dass der unter der Bezeichnung „freenet“ beworbene Onlinedienst im Jahr 2003 der zweitgrößte Deutschlands war.

2.3. Die angemeldete Marke ist Bestandteil des Unternehmenskennzeichen der Anmelderin „freenet.de“, die im Jahr 2003 in dem von der Unternehmensberatung D... ausgeschriebenen Wettbewerb der schnellst wachsenden Technologieunternehmens Deutschlands mit einem Wachstum von über ... % im Zeitraum von 1998 bis 2002 den zweiten Platz belegte (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 ... % bezogen auf das kumulative Umsatzwachstum im Zeitraum von 1999 bis 2003 von D... sogar als Sieger des Wettbewerbs der schnellst wachsenden Technologieunternehmen ermittelt (vgl. <http://www.fast50.de/>). Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen geht der Senat davon aus, dass das angemeldete Zeichen als Teil der Bezeichnung „freenet.de“ spätestens ab dem Jahr 2003 in Verbindung mit der Bereitstellung von Internet-Zugängen intensiv benutzt wurde und dabei eine beachtliche Marktpräsenz erreichte.

2.4. Diese Beurteilung wird durch das von der Anmelderin vorgelegte demoskopische Gutachten zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „FREENET“ bestätigt. Von den 1.000 befragten Zielpersonen, die als repräsentativer Querschnitt der erwachsenen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren ausgewählt wurden, haben 513 Personen angegeben, sich beruflich oder privat zumindest gelegentlich



mit dem Internet zu befassen. Dieser Personenkreis ist für die beanspruchte Dienstleistung „Bereitstellen von Internet-Zugängen“ als maßgeblicher Verkehrskreis richtigerweise zugrunde gelegt. Einzubeziehen in die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung sind nämlich alle Personen, bei denen das Zeichen Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen wird (BGH GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II; GRUR 1986, 895, 896 - OCM). Dies entspricht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, wonach es für die Beurteilung, ob sich eine Dienstleistungsmarke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt hat, auf sämtliche Endabnehmer ankommt. Besonderheiten im Marktsegment der Internet-Providerdienste, die es rechtfertigen könnten, auch die am Vertrieb beteiligten Verkehrskreise zusätzlich mit einzubeziehen, sind hier nicht ersichtlich (EuGH GRUR 2004, 682, Rn 26 - Bostongurka).

2.5. Von den genannten Verkehrskreisen haben 260 Personen die Frage, ob die Bezeichnung „FREENET“ auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hinweist, bejaht. Dieses Ergebnis entspricht einem Durchsetzungsgrad von 51 % und liegt damit über dem von der Rechtsprechung geforderten Mindestprozentsatz von 50 % (BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHÖN; BPatG GRUR 2005, 337, 342 - VISAGE). Die Zahl der Befragten, die das Unternehmen der Anmelderin auch namentlich benennen konnten, ist mit 28 % zwar deutlich geringer als der Durchsetzungsgrad. Für die Frage der Verkehrsdurchsetzung ist eine namentliche Zuordnung aber nicht erforderlich, denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs genügt es für die Bejahung der Verkehrsdurchsetzung, dass der Verkehr die Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend schlechthin erkennt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn 49 - Windsurfing Chiemsee). Ob falsche Unternehmensbezeichnungen zu Lasten der Anmelderin zu werten sind, weil die Zurechnung fremder Benutzungshandlungen unzulässig ist, war bei dieser Sachlage nicht zu entscheiden (vgl. Hasselblatt/Eichmann, Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 2. Aufl., § 9 Rn 42; Pflüger, GRUR 2004, 652, 655; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn 474). Im Hinblick darauf, dass der Zuordnungsgrad lediglich der Absicherung des Umfrageergebnisses

dient, erscheint der Prozentsatz der Befragten, die ein anderes Unternehmen als das der Anmelderin benannt haben, mit 2 % jedenfalls zu gering um den ermittelten Durchsetzungsgrad in Zweifel zu ziehen.

2.6. Die Anerkennung der Eintragungsfähigkeit auf Grund von Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass das Zeichen sich bereits im Zeitpunkt der Anmeldung im Verkehr durchgesetzt hat und die Durchsetzung im Zeitpunkt der Eintragung fort-dauert (Amtl. Begr. zu § 37, BIMPZ Sonderheft 1994, 84; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rn 514). Die Auszeichnung als schnellst wachsendes Technologieunternehmen in den Jahren 2003 und 2004 in Verbindung mit einem Durchsetzungsgrad von über 50 % im Jahr 2005 zeigt aber, 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. In diesem Fall kann der Marke als Anmeldetag nur der Tag zuerkannt werden, an dem das Schutzhindernis weggefallen ist (§ 37 Abs. 2 MarkenG). Dies ist nachweislich auf jeden Fall der Zeitpunkt der Verkehrsbefragung im Januar 2005. Auf die entsprechende Einverständniserklärung der Anmelderin war der Anmeldung daher der Zeitrang vom 1. Januar 2005 zuzuerkennen.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl