



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 66/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 71 883**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

- I. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt.
  
- II. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. März 2006 aufgehoben.

### **Gründe**

#### **I.**

Die Bezeichnung

**big7.net**

ist am 20. Dezember 2004 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren; Kopfbedeckungen

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten; Marketing; Merchandising; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung; Öffentlichkeitsarbeit

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Design von Computersoftware; Computersoftwareberatung; Erstellung von Computeranimationen; Installieren von Computerprogrammen; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Computersystem-Design; Design von Homepages und Webseiten; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. März 2006, zugestellt am 13. April 2006, wurde die Anmeldung durch einen Prüfer des höheren Dienstes gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

„Big7.net“ bezeichne, so wie der Anmelderin im Beanstandungsbescheid mitgeteilt, ein Netzwerk, das „Die großen Sieben“ zum Gegenstand habe. Dabei sei der Begriff „big7“ im Bereich des „Usenet“ ein stehender Begriff zur Bezeichnung der sieben großen Gruppenhierarchien, die in diesem Netzwerk vorhanden waren. Soweit die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Usenet zum Gegenstand haben können, so wie insbesondere die Dienstleistungen der Klassen 35 und 42, weise das Anmeldezeichen ausschließlich beschreibend darauf hin, dass es diese sieben Gruppenhierarchien in Form eines Netzwerkes zum Gegenstand habe oder sonst die „big7“ des Usenet beim Angebot dieser Dienstleistungen eine wesentliche Rolle spielten. Dies sei jedoch nur der eine, ganz spezielle Aspekt des Anmeldezeichens. Denn es sei eine weit verbreitete und allgemeine Übung, eine zahlenmäßig definierte besonders wichtige Mehrheit innerhalb eines bestimmten Sachzusammenhangs mit „big + Ziffer“ zu bezeichnen, weshalb auch die Bezeichnung „big7“ keineswegs nur im Usenet zur Bezeichnung der sieben wichtigsten Hierarchien, sondern z. B. auch der sieben wichtigsten Industrie-

nationen, der sieben wichtigsten Nationalmannschaften, der sieben wichtigsten touristischen Attraktionen usw. verwendet werde. Darüber hinaus gebe es auch jede beliebige weitere Kombination von „big + Ziffer“ um entsprechende Mehrheiten bedeutender Gruppenmitglieder zu bezeichnen. Aufgrund dieser weit verbreiteten Übung, entsprechende Kombinationen des Adjektivs „big“ mit einer nachgestellten Ziffer beschreibend zu verwenden, fehle dem Anmeldezeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zudem auch jegliche betriebskennzeichnende Unterscheidungskraft, da die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der bekannten Übung aus einer entsprechenden Kennzeichnung lediglich den beschreibenden Sachhinweis entnähmen, dass die Produkte zu einem Netzwerk gehörten, über ein Netzwerk angeboten würden oder Ähnliches und dabei zu den besonders wichtigen, den großen Sieben innerhalb der jeweiligen aus einem sachlichen Zusammenhang sich ergebenden Gruppe gehören.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, wobei die Beschwerdegebühr erst am 15. Januar 2007 entrichtet wurde.

Die Beschwerdeführerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle des DPMA vom 20. März 2006 aufzuheben und ihr hinsichtlich der Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

Die Beschwerdeschrift sei nebst Anlagen am 11. Mai 2006 vorab per Telefax an das DPMA übermittelt worden. Die Einzugsermächtigung sollte nur per Telefax übermittelt werden. Eine Mitarbeiterin der Vertreter der Anmelderin sei sich sicher gewesen, dass die Faxsendung komplett, also inklusive der Einzugsermächtigung übertragen worden sei, da ihr kein Fehler beim Einzug aufgefallen sei und sie auch auf dem Sendebericht vermerkt habe, dass die Einzugsermächtigung mit gefaxt worden sei. Anschließend habe sie die Akte dem Büroleiter vorgelegt. Der

Büroleiter habe den ordnungsgemäßen Versand kontrolliert und danach die Frist im Fristenkalender gestrichen. Erst durch die Mitteilung des Bundespatentgerichts vom 8. Januar 2007 habe sich herausgestellt, dass anstatt 24 Seiten lediglich 23 Seiten gefaxt worden seien. Dieser Fehler sei dem Büroleiter bei seiner damaligen Kontrolle nicht aufgefallen. Die Einzugsermächtigung vom 11. Mai 2006 wurde dann am 15. Januar 2007 an das DPMA gefaxt. Bei dem Büroleiter handele es sich um einen langjährigen, zuverlässigen Mitarbeiter, der ständig überwacht und auch stichprobenartig kontrolliert werde. Dem Wiedereinsetzungsantrag sind eidesstattliche Versicherungen der Mitarbeiterin und des Büroleiters beigelegt worden.

In der Sache trägt die Beschwerdeführerin vor, dass der Eintragung § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht entgegen stünden. Die angemeldete Bezeichnung sei nicht unmittelbar beschreibend. Dem Durchschnittsverbraucher, an den sich die Waren und Dienstleistungen richteten, sei bereits das Usenet nicht bekannt. Soweit dem Verbraucher das Usenet überhaupt bekannt sein sollte, kenne er möglicherweise den Begriff „Newsgroups“. Aber die ursprüngliche Unterteilung in sieben Hauptthemen (Hierarchien) sei angesichts dessen, dass diese Unterteilung inzwischen überholt und veraltet sei und damit keine Rolle mehr spiele, dem durchschnittlichen Verbraucher - auch im Rahmen von Usenet-Nutzern - unbekannt. Dies sei bereits deshalb der Fall, da die ursprüngliche Unterteilung bereits Mitte der 90er Jahre um eine weitere Hierarchie ergänzt worden sei, so dass - wenn überhaupt - nur noch der seitdem für diese Unterteilung verwendete Begriff „big8“ relevant sei, der sich zudem nur auf englischsprachige Diskussionsformen beziehe. Es bestehe daher weder ein aktuelles noch ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis. Außerdem seien diese Gruppenshierarchien für das Dienstleistungsangebot der Anmelderin völlig irrelevant. Äußerst hilfsweise wäre die Anmelderin bereit, den Bereich des Usenet bzw. der Newsgroups aus dem Verzeichnis ausdrücklich auszunehmen. Aus den von der Markenstelle aufgeführten Belegen ergäbe sich, dass „big + Ziffer“ nicht als eine beliebige Bezeichnung von besonderen Gruppen jedweder Art zur Verfügung stehe, sondern diese Begriffe jeweils für be-

stimmte Bereiche besetzt worden seien. Dabei handele es sich durchweg um Begriffe, die nicht allgemein üblich verwendet würden, und dem Durchschnittsverbraucher nicht einmal bekannt seien. Dies gelte insbesondere für die Bezeichnung „big7“. Insbesondere sei der Begriff „big7.net“ viel zu unbestimmt, um rein beschreibend und damit nicht unterscheidungskräftig sein zu können. Der Bezeichnung könne kein unmittelbarer Sinngehalt entnommen werden. Ergänzend werde darauf hingewiesen, dass der Beschluss auch der Eintragungspraxis des Amtes widerspreche. So existierten die Marken „Big 6“, „Big 5“, „Big Six“, „big five“.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

1. Der Beschwerdeführerin ist Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr (§ 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, § 3 Abs. 1 PatKostG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG, § 66 Abs. 2 MarkenG) zu gewähren, da sie ohne Verschulden verhindert war, die Frist einzuhalten (§ 91 MarkenG).

Die am 15. Januar 2007 eingegangene Einzugsermächtigung war verspätet, da die Beschwerdegebühr spätestens mit Ablauf der Beschwerdefrist am 15. Mai 2006 (Montag) hätte eingezahlt werden müssen.

Der Wiedereinsetzungsantrag wurde fristgerecht gestellt (§ 91 Abs. 2 und Abs. 5 MarkenG). Erst durch die Mitteilung des Bundespatentgerichts vom 8. Januar 2007 ist das Hindernis an der Fristeinhaltung entfallen, so dass der Wiedereinsetzungsantrag und die Nachholung der versäumten Handlung am 15. Januar 2007 rechtzeitig war.

Der Wiedereinsetzungsantrag ist auch begründet. Der Beschwerdeführerin ist das Verschulden der Angestellten ihrer Vertreter an der Versäumung der Frist nicht

zuzurechnen. Lediglich ein eigenes Verschulden der Vertreter müsste sich die Anmelderin zurechnen lassen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 91 Rdn. 11).

Die Beschwerdeschrift ist nebst Anlagen am 11. Mai 2006 vorab per Telefax an das DPMA übermittelt worden. Die Einzugsermächtigung sollte ebenfalls mitgefakt werden. Das Verschulden der Mitarbeiterin der Vertreter, welche das Telefax mit der Beschwerde und der Einzugsermächtigung hätte absenden müssen, versehentlich aber die Einzugsermächtigung nicht mitgefakt hat, und das Verschulden des Büroleiters der Vertreter, der die ordnungsgemäße Faxesendung kontrollieren musste und nicht bemerkt hatte, dass eine Seite zu wenig gefaxt wurde, so dass die Frist im Fristenkalender gestrichen wurde, kann der Anmelderin nicht zugerechnet werden. Es liegt auch kein Organisationsverschulden der Vertreter vor, da durch die Kontrolle der Faxesendung durch den Büroleiter, der nach dem glaubhaften Vortrag der Beschwerdeführerin ein langjähriger, zuverlässiger Mitarbeiter ist, der ständig überwacht und auch stichprobenartig kontrolliert wurde, organisatorisch hinreichende Vorsorge getroffen wurde, um die Gebührenzahlung fristgemäß zu erledigen. Die vorgetragenen Tatsachen sind durch entsprechende eidesstattliche Versicherungen der Mitarbeiterin und des Büroleiters der Vertreter der Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht (§ 91 Abs. 3 MarkenG).

2. Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache auch Erfolg.

Der angemeldeten Marke fehlt in der Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungskraft und es handelt sich auch nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-

mittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Waren nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Die angemeldete Bezeichnung erweckt den Anschein einer Internetadresse. Die ursprünglich für Netzverwaltungseinrichtungen vorgesehene Top-Level-Domain „.net“ ist heute frei für jeden (vgl. Wikipedia, Stichwort Top-Level-Domain). Internetadressen fehlt zwar i. d. R. die Unterscheidungskraft, wenn die Bezeichnung



vor dem Kürzel - wie hier „.net“ - eine beschreibende Sachangabe darstellt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 87), so dass der Verkehr annimmt, es handele sich z. B. um ein Internetportal, auf dem entsprechende Angebote oder Informationen zu diesem Sachgebiet zu finden sind. Die Angabe „big7“ ist jedoch zu ungenau, als dass der Verkehr darin einen bloßen Sachhinweis auf ein bestimmtes Themengebiet sehen könnte. Selbst wenn „big7“ historisch gesehen für newsgroups einen Hinweis auf die Haupthierarchien (*comp.\** — Discussion of computer-related topics; *news.\** — Discussion of Usenet itself; *sci.\** — Discussion of scientific subjects; *rec.\** — Discussion of recreational activities (e.g. games and hobbies); *soc.\** — Socialising and discussion of social issues; *talk.\** — Discussion of contentious issues such as religion and politics; *misc.\** — Miscellaneous discussion—anything which doesn't fit in the other hierarchies) darstellt, so ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass „big7“ in dieser Bedeutung als Themenangabe eines Internetportals in Betracht kommen könnte. Die angemeldete Bezeichnung enthält auch keinen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf die sieben wichtigsten Industrienationen, Nationalmannschaften, touristische Attraktionen o. ä., so dass auch insoweit der Verkehr keinen Anlass hat, die angemeldete Bezeichnung als Hinweis auf eine Internetseite mit Angeboten oder Informationen zu einem solchen Sachgebiet aufzufassen.

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die angemeldete Bezeichnung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen hinreichend deutlich erkennen lässt, dass es sich um ein Internetportal der „großen Sieben“ gehe, da ein näherer Hinweis fehlt, auf welchem Gebiet oder in welcher Beziehung es sich dabei um die großen Sieben handeln könnte, und der Verkehr deshalb mit der angemeldeten Marke keinen Sachhinweis verbindet. Die allgemeine Bedeutung von „big7“ im Sinne von „die großen Sieben“ ist ungeeignet, um in Verbindung mit einem Internetportal als beschreibende Sachangabe verstanden zu werden, da sich daraus weder ein Hinweis auf einen Themen- oder Sachbereich noch auf einen anderweitigen Inhalt der Internetseite herleiten lässt.

Die angemeldete Marke wird auch nicht als bloße Werbeanpreisung dahingehend verstanden, dass die Produkte zu einem Netzwerk gehören, oder über ein Netzwerk angeboten werden, und dabei zu den besonders wichtigen, den großen Sieben innerhalb der jeweiligen aus einem sachlichen Zusammenhang sich ergebenden Gruppe gehören. Da der Bestandteil „net“ durch einen Punkt abgetrennt ist, so dass das angemeldete Zeichen als Internetadresse und nicht als Hinweis auf „ein Netz der sieben größten (Anbieter o. ä.)“ verstanden wird, hat der Verkehr trotz der Übung des Verkehrs, eine zahlenmäßig definierte besonders wichtige Mehrheit innerhalb eines bestimmten Sachzusammenhangs mit „big + Ziffer“ zu bezeichnen, keinen Anlass, die konkret angemeldete Marke als bloße Werbeanpreisung in dem Sinne zu verstehen, dass die Produkte bzw. deren Anbieter zu den „großen Sieben“ auf dem entsprechenden Gebiet gehören.

Bei der Bezeichnung „big7.net“ handelt es sich in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen auch nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Da die angemeldete Marke in der Gesamtheit als Internetadresse wirkt, stellt sie keine bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile dar, sondern ist in der angemeldeten Gestaltung zu würdigen, bei der auch der Punkt mitgesprochen wird, und dieser nicht unberücksichtigt bleiben kann. Zwar mag die Angabe „big7net“ trotz der von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen von Zeichen mit dem Bestandteil „big“, welche jedoch kein Recht auf Eintragung eines neu angemeldeten Zeichens begründen (vgl. BPatG PMZ 2007, 160 Papaya), eine schutzunfähige Angabe in der von der Markenstelle dargelegten Bedeutung sein, jedoch gilt dies nicht für die vorliegend angemeldete konkrete Gestaltung, wenn es sich dabei auch um einen Grenzfall handeln mag.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na