



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 182/04

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Marke 2 067 150**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Juni 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin hat am 3. März 1993 die Wortmarke Nr. 2 067 150

### **NUCOCER**

für verschiedene Dienstleistungen der Klasse 40 angemeldet, die am 9. Juni 1994 eingetragen wurde. Mit Schreiben vom 30. Juli 2003, eingegangen bei der Kanzlei der Rechts- und Patentanwälte H... am 31. Juli 2003, hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts der Markeninhaberin mitgeteilt, dass die Schutzdauer ihrer Marke im März 2003 abgelaufen sei. Gleichzeitig wurde die Markeninhaberin auf die Möglichkeit hingewiesen, durch Zahlung der Verlängerungsgebühr von 600,-- € zuzüglich des Verspätungszuschlags von 50,-- € bis spätestens 30. September 2003 die Schutzdauer zu verlängern. Danach werde die Marke im Register gelöscht (Bl. 16 VA).

Mit Schreiben vom 30. November 2003 hat der Vertreter der Beschwerdeführerin Wiedereinsetzung in die versäumte Zahlungsfrist beantragt und dem Antrag eine Einzugsermächtigung über die Gesamtgebühr von 650,-- € beigelegt.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags führte der Vertreter der Beschwerdeführerin aus, dass es sich bei der vorliegenden Marke um einen nicht von der Kanzlei H..., sondern von ihm persönlich betreuten so genannten Altfall seiner Mandantin handle. Nachdem ihm die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts übergeben worden sei, habe er diese in der Kanzlei abgeholt und dabei auf zwei Formblättern die Wiedervorlage sowie die Frist notiert, um sie in seinem häuslichen Büro auf der Grundlage dieser Formblätter notieren zu können. Dies sei jedoch nicht geschehen. Erst am 3. Oktober 2003 habe er, als er Büromaterial bestellen wollte, unter anderem die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und die Formblätter mit den

Fristen neben anderen Unterlagen in dem Katalog für das Büromaterial gefunden, wo sie versehentlich hineingerutscht und daher unbeachtet geblieben waren, was zur Fristversäumnis geführt habe. Diese sei ein erstmaliger und isolierter Fehler in einem bislang fehlerfrei funktionierenden System gewesen, was die Wiedereinsetzung rechtfertige.

Mit Beschluss vom 4. Juni 2004 hat die Markenabteilung 9.1 den Antrag auf Wiedereinsetzung zurückgewiesen und die Rückzahlung der Verlängerungsgebühr und des Zuschlags angeordnet. Die Zahlungsfrist sei nicht unverschuldet versäumt worden. Vielmehr beruhe das Versäumnis auf dem der Antragstellerin zuzurechnenden Verschulden ihres Bevollmächtigten, dessen Büroorganisation nicht den für Anwälte geltenden strengen Anforderungen genügt habe. Eine eigenständige und systematische Überwachung der Schutzverlängerungsdauer sei im häuslichen Büro des anwaltlichen Vertreters nicht eingerichtet gewesen. Insbesondere nach Inkrafttreten des PatKostG habe der Anwalt selbst und in vollständig eigener Verantwortung die Einhaltung der nunmehr gesetzlich geregelten Pflichten gewährleisten müssen. Auf eine Zahlungserinnerung durch das Deutsche Patent- und Markenamt habe er nicht mehr vertrauen können. Darüber hinaus habe der Verfahrensbevollmächtigte der Markeninhaberin den Grundsatz missachtet, terminrelevante Schriftstücke stets deutlich von privaten Unterlagen getrennt zu transportieren und abzulegen, um Fehlleitungen oder ein Verlegen zu verhindern.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie weiterhin die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr und des Verspätungszuschlags begehrt.

Zur Begründung verweist sie auf ihren Wiedereinsetzungsantrag und trägt ergänzend vor, dass es sich bei dem Transport der Schriftstücke nicht um einen privaten Vorgang gehandelt habe und dass das häusliche Büro ihres Anwalts ein vom privaten Bereich getrennter, vollständig mit der üblichen Büroausstattung versehener Raum sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenabteilung hat den Wiedereinsetzungsantrag zu Recht zurückgewiesen, da die Beschwerdeführerin die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr und des Verspätungszuschlags nicht ohne Verschulden i.S.v. § 91 Abs. 1 S. 1 MarkenG versäumt hat.

Wiedereinsetzung kann nur gewährt werden, wenn das Fristversäumnis nicht auf einem zurechenbaren Verschulden des Beteiligten beruht oder - wie im vorliegenden Fall - auf dem des Verfahrensbevollmächtigten, das der Beschwerdeführerin gemäß § 85 Abs 2 ZPO zugerechnet wird (h.M., vgl. BGH GRUR 2000, 1010, 1011 - Schaltmechanismus; Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl., Rn 18 zu § 91; Busse, PatG, 6. Aufl., § 123 PatG Rdn. 31, jeweils m.w.N.). Ein Verschulden liegt dann nicht vor, wenn die betreffende Person die ihr nach den objektiven Umständen zumutbare übliche Sorgfalt aufgewendet hat (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn. 16). Bei Anwälten ist dies die für eine Prozess- bzw. Verfahrensführung erforderliche Sorgfalt eines ordentlichen Anwalts (Thomas-Putzo ZPO, 24. Aufl. Rn 13 zu § 233). Bei der Fristenkontrolle handelt es sich um eine der wichtigsten Anwaltpflichten. Stets verschuldet ist das Übersehen oder das Vergessen einer Frist oder der Vornahme einer fristwahrenden Handlung. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die verursachenden Ablenkungen im beruflichen Bereich des Anwalts lagen (Thomas-Putzo a.a.O. Rn 15). So liegt der Fall hier, da der Vertreter der Beschwerdeführerin sowohl die Eintragung als auch die Überwachung der Zahlungsfrist auf fahrlässige Weise verabsäumt hat. Daher spielt es auch keine Rolle, dass die Beschwerdeführerin entgegen § 91 Abs. 3 MarkenG nichts zum System der Fristenüberwachung ihres Anwalts vorgetragen hat.

Zunächst stellte es bereits einen Verstoß gegen die anwaltlichen Sorgfaltspflichten dar, dass bei der verfahrensgegenständlichen Marke u.a. die Frist für die Verlängerungsgebühr nicht notiert worden ist, wofür der Anwalt grundsätzlich selbst verantwortlich ist (Ströbele/Hacker a.a.O. Rn. 18). Dieser Fehler hätte dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zur Versäumung der Verlängerungsfrist geführt, wenn es

der Verfahrensbevollmächtigte nach Inkrafttreten der PatKostG und der damit verbundenen Abschaffung der Löschungsvorbescheide nicht unterlassen hätte, die von ihm betreuten Altverfahren darauf hin zu überprüfen, welche von der Gesetzesänderung betroffen waren. Zu diesen Umständen trat dann noch der fahrlässige Umgang mit der Zahlungsaufforderung und den Fristnotizen. Es ist nicht mit der beruflich erforderlichen Sorgfalt eines Anwalts vereinbar, dass er diese bedeutenden, die Aufrechterhaltung eines Schutzrechts betreffende Unterlagen zum Transport in einem offensichtlich nicht mit der Betreuung von Mandanten und Schutzrechten im Zusammenhang stehenden Behältnis, nämlich in einem Warenkatalog, untergebracht hat. Schließlich steht es nicht mit den anwaltlichen Pflichten im Einklang, dass der Verfahrensbevollmächtigte der Markeninhaberin offenkundig keine Maßnahmen ergriffen hat, dass die Unterlagen nach Rückkehr aus der Kanzlei Hoffmann-Eitle in sein häusliches Büro zu den entsprechenden Verfahrensakten gelangten. Dies wiegt um so schwerer, als sein Besuch in der Kanzlei der Mitteilung des Amtes über den Ablauf der Schutzdauer der Marke der Beschwerdeführerin gegolten hat.

Nach alledem kann das Fristversäumnis nicht als unverschuldet angesehen werden, wobei es nicht darauf ankommt, ob der Fehler erstmalig aufgetreten ist. Dies spielt lediglich bei Fehlern von Büropersonal oder Hilfspersonen im Rahmen eines Organisationsverschuldens eine Rolle. Ein Verstoß des Anwalts selbst gegen seine anwaltlichen Sorgfaltspflichten führt stets dazu, dass eine Wiedereinsetzung nicht gewährt werden kann.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl