



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 706/13

Verkündet am  
11. Juli 2013

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Geschmacksmuster ...**

**(hier: Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgelbühr für das 11. bis 15. Schutzjahr nebst Verspätungszuschlag)**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

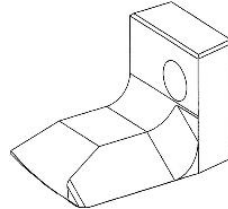
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

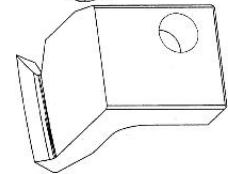
### I.

Das Geschmacksmuster ... ist unter der Bezeichnung „...  
...“ als Sammelanmeldung mit  
drei Mustern am 10. November 2000 angemeldet und am 5. Februar 2001 mit den  
Geschmacksmusternummern und u. a. diesen jeweils ersten Darstellungen

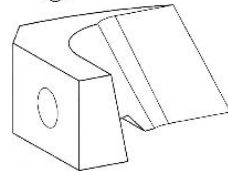
...-0001



...-0002



...-0003



in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Geschmacksmusterregister eingetragen worden.

Nachdem nach Einzahlung der entsprechenden Gebühr die Aufrechterhaltung des Schutzes für das 6. bis 10. Jahr im Geschmacksmusterregister eingetragen worden war, sind die Inlandsvertreter der Geschmacksmusterinhaberin mit Schreiben der Geschmacksmusterstelle des DPMA vom 24. Februar 2011 darauf hingewiesen worden, dass der Schutz für die Geschmacksmustereintragung am 10. November 2010 ende, sofern die Gebühr für die Aufrechterhaltung des Schutzes für weitere fünf Jahre einschließlich des Verspätungszuschlages in Höhe von insgesamt 510 EUR nicht bis zum 31. Mai 2011 entrichtet werde. Diesem Schreiben war eine Zusammenstellung beigelegt, auf der die drei Geschmacksmuster als Geschmacksmuster „001“, „002“ und „003“ aufgelistet waren.

Mit Verfügung vom 26. September 2011 hat die Geschmacksmusterstelle die Eintragung wegen Nichtzahlung der Aufrechterhaltungsgebühr gelöscht.

Mit Schriftsatz vom 25./27. Oktober 2011 hat die Geschmacksmusterinhaberin über ihre Inlandsvertreter Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die versäumte Verlängerungsfrist beantragt und zugleich die zweite Verlängerungsgebühr mit Zuschlag entrichtet. Zur Begründung des Antrags auf Wiedereinsetzung hat sie ausgeführt, ihre Inlandsvertreter seien ohne Verschulden verhindert gewesen, die Frist zur Verlängerung einzuhalten. Die Inlandsvertreter seien mit Schreiben der finnischen Korrespondenzanwälte vom 12. Februar 2010 angewiesen worden, die Geschmacksmusteranmeldung nicht zu verlängern. Mit einer E-Mail der Inlandsvertreter vom 17. Mai 2011 seien die finnischen Korrespondenzanwälte unter Hinweis auf den dieser E-Mail beigelegten Löschungsvorbescheid des DPMA vom 24. Februar 2011 auf die Möglichkeit der Zahlung der Verlängerungsgebühr noch bis zum 31. Mai 2011 hingewiesen worden und ferner darauf, dass das Geschmacksmuster 400 10 784 entsprechend der Weisung vom 12. Februar 2010 aufgegeben werde. Die finnischen Korrespondenzanwälte hätten den Empfang dieser E-Mail am gleichen Tag bestätigt. Am 21. Oktober 2011 habe eine Angestellte der Geschmacksmusterinhaberin festgestellt, dass alle Muster gelöscht seien. Am gleichen Tag hätten die finnischen Korrespondenzanwälte den deut-

schen Inlandsvertretern mitgeteilt, ihre Instruktionen vom 12. Februar 2010 seien fehlerhaft gewesen; die Geschmacksmustereintragung solle vielmehr aufrechterhalten bleiben. Der Inhaber der vormaligen Geschmacksmusterinhaberin hätte den finnischen Korrespondenzanwälten im Februar 2010 nämlich den Auftrag erteilt, das intern als „Cutter-Bit III“ bezeichnete Geschmacksmuster (= ...-0003) aufrechtzuerhalten und nur die übrigen zwei Muster auslaufen zu lassen. Bei der Durchsicht ihrer Akten zum verfahrensgegenständlichen Geschmacksmuster hätten die finnischen Korrespondenzanwälte jedoch nur Darstellungen des „Cutter-Bit I“ vorgefunden. In der Annahme, das Muster „Cutter-Bit III“ sei nicht Gegenstand des verfahrensgegenständlichen Geschmacksmusters gewesen, sei dann die Anweisung vom 12. Februar 2010 ergangen. Weshalb die Akte der finnischen Korrespondenzanwälte nicht anders gekennzeichnet gewesen sei und auch nicht die Darstellungen der zwei weiteren Muster enthalten habe, lasse sich nicht mehr klären. Zur Glaubhaftmachung wird auf den Abdruck der E-Mail-Korrespondenz der Inlandsvertreter mit den finnischen Korrespondenzanwälten, den Abdruck der Weisung vom 12. Februar 2010 sowie auf eine von einer finnischen Patentanwältin in englischer Sprache verfasste Erklärung vom 24. Oktober 2011 verwiesen.

Mit Schriftsatz vom 11. März 2012 hat die Geschmacksmusterinhaberin ihren Antrag dahingehend ergänzt, dass hilfsweise die Wiedereinsetzung im Umfang des „Musters 3 (Cutter-Bit III)“ beantragt werde und eine weitere Stellungnahme ihrer finnischen Korrespondenzanwälte vom 29. Februar 2012 samt beglaubigter Übersetzung in die deutsche Sprache eingereicht; darin heißt es u. a.: „Im Hinblick auf die „Sorgfaltspflichtverletzung, die sich die Antragstellerin zurechnen lassen muss,“ räumen wir ein, dass wir vor über zehn Jahren einen menschlichen Fehler begangen haben. ... Wir möchten darauf hinweisen, dass während des 42-jährigen Bestehens dieser Kanzlei nur sehr wenige ernste Fehler aufgetreten sind. ... Obgleich ein Fehler aufgetreten ist, beharre ich darauf, dass in unserer Kanzlei Schutzrechte ordnungsgemäß verwaltet werden. ...“

Mit Beschluss vom 15. Juni 2012 hat die Geschmacksmusterstelle des DPMA den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Wiedereinsetzungsantrag sei zulässig, jedoch nicht begründet. Die zur Begründung der Wiedereinsetzung angeführten Umstände seien nicht geeignet, die Antragstellerin von einem Verschulden freizustellen. Die finnischen Korrespondenzanwälte hätten übersehen, dass Gegenstand der Geschmacksmusteranmeldung drei Einzelmuster („Cutter-Bit I“ bis „Cutter-Bit III“) gewesen seien. Nach eigenen Angaben habe es ein Mitarbeiter der Kanzlei vor über 10 Jahren versäumt, die deutsche Akte in geeigneter Weise zu kennzeichnen. Dieser Fehler, der von den Korrespondenzanwälten der Antragstellerin auch eingeräumt worden sei und den sich die Antragstellerin zurechnen lassen müsse, stelle eine Sorgfaltspflichtverletzung bei der Verwaltung ihrer Schutzrechte dar.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Geschmacksmusterinhaberin mit ihrer Beschwerde, die sie schriftlich nicht näher begründet hat. In der mündlichen Verhandlung hat sie unter anderem argumentiert, hinsichtlich des Sorgfaltsmaßstabs könne nicht allein auf die Anforderungen in Deutschland abgestellt werden.

Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Geschmacksmusterstelle, vom 15. Juni 2012 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Mit zutreffender Begründung hat das DPMA der Geschmacksmusterinhaberin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verweigert.

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 4 GeschmMG i. V. m. § 123 PatG kann einem Verfahrensbeteiligten auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn dieser ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlichen Vorschriften einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Davon kann hier nicht ausgegangen werden.

1. Hinsichtlich der Muster 0001 und 0002 ist der Antrag auf Wiedereinsetzung bereits unzulässig, weil der Antrag keine die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthält (§ 123 Abs. 2 S. 2 PatG). Insoweit macht noch nicht einmal die Beschwerdeführerin selbst geltend, dass eine Verlängerung der Schutzdauer gewünscht gewesen sei. In der Stellungnahme ihrer finnischen Korrespondenzanwälte vom 29. Februar 2012 heißt es ausdrücklich: „Wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass wir nicht beantragt haben, alle drei Muster aufrechtzuerhalten. ...“ Insoweit hat sie die Frist bewusst und gewollt und ohne Irrtum verstreichen lassen.

2. Hinsichtlich des Musters 0003 ist der Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung statthaft und auch im Übrigen zulässig, jedoch unbegründet.

a) Die Beschwerdeführerin hat durch die Nichtzahlung der Aufrechterhaltungsgebühr bis zum 31. Mai 2011 eine gesetzliche Frist versäumt und hierdurch einen Rechtsnachteil erlitten (§ 23 Abs. 1 S. 4 GeschmMG i. V. m. § 123 Abs. 1 PatG).

Gemäß § 28 Abs. 1 GeschmMG wird die Aufrechterhaltung der Schutzdauer eines Geschmacksmusters durch die Zahlung einer Aufrechterhaltungsgebühr bewirkt. Wird der Schutz nicht aufrechterhalten, endet die Schutzdauer (§ 28 Abs. 3 GeschmMG).

Nach § 7 Abs. 1 S. 2 PatKostG kann die Aufrechterhaltungsgebühr für Geschmacksmuster mit einem Verspätungszuschlag noch bis zum Ablauf des

sechsten Monats nach Fälligkeit gezahlt werden. Fällig sind die Aufrechterhaltungsgebühren für Geschmacksmuster nach § 3 Abs. 2 S. 1 PatKostG jeweils für die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Für das 11. bis 15. Jahr ist die Aufrechterhaltungsgebühr am 30. November 2010 fällig geworden, nachdem die Sammelanmeldung am 10. November 2000 beim DPMA eingegangen ist. Mit Verspätungszuschlag hätte die Aufrechterhaltungsgebühr noch bis zum 31. Mai 2011 gezahlt werden können. Diese Frist hat die Beschwerdeführerin versäumt.

b) Nachdem sie dargelegt hat, „ihren Fehler“ am 21. Oktober 2011 bemerkt zu haben, ist der schriftliche Antrag auf Wiedereinsetzung innerhalb der Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 S. 1 PatG beim DPMA eingegangen. Auch die nachträgliche Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr am 27. Oktober 2011 erfolgte insoweit fristgerecht (§ 123 Abs. 2 S. 3 PatG). Die Ausschlussfrist des § 123 Abs. 2 S. 4 PatG ist eingehalten.

c) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist jedoch unbegründet, da die Beschwerdeführerin schon nach ihren eigenen Darlegungen nicht ohne Verschulden verhindert war, die versäumte Frist einzuhalten (§ 123 Abs. 1 S. 1 PatG).

Ein Antragsteller hat im Einzelnen verständlich und sachlich in sich geschlossen darzulegen, wer, wann und aus welchem Grund die Frist versäumt hat und welche Vorkehrungen gegen Fristversäumnisse bei ihm oder seinem Vertreter getroffen waren (BGH NJW 2008, 3501; BPatGE 29, 246), dass also das Verschulden an der Fristversäumung ausgeschlossen werden kann (Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 4. Auflage 2010, § 23 Rdnr. 10). Eine Frist ist nicht unverschuldet versäumt, wenn der Handlungspflichtige die gebotene und ihm nach den konkreten Umständen auch zumutbare Sorgfalt vermissen ließ (BGH NJW 1985, 1710, 1711; BPatGE 24, 129; 24, 142). Das Verschulden des Vertreters, auch ausländischer Korrespondenzanwälte (vgl. RGZ 115, 73; Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, a. a. O., § 23 Rdnr. 13) wird dabei dem

Vertretenen zugerechnet, § 85 Abs. 2 ZPO. Bei einem Rechtsanwalt ist auf die übliche Sorgfalt eines ordentlichen Rechtsanwalts in der jeweiligen Prozesssituation abzustellen (BGH NJW-RR 2012, 122; 1999, 1664). Hinsichtlich des Sorgfaltsmaßstabs ist auch bei Beteiligung ausländischer Verfahrensbeteiligter von den inländischen Anforderungen auszugehen. Der im gerichtlichen Verfahren geltende Grundsatz der lex fori (vgl. zum Zivilprozess: Musielak, ZPO, 10. Auflage 2013 Einleitung Rdnr. 14) gilt insbesondere wegen der justizförmigen Ausgestaltung des Verfahrens vor dem DPMA (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstätigkeit) auch für das patentamtliche Geschmacksmusterverfahren. Auch aus Gründen der Rechtsklarheit kann hinsichtlich der Sorgfaltsanforderungen nur ein einheitlicher Maßstab gelten, so dass sich die Beschwerdeführerin nicht auf einen - im Übrigen von ihr nicht dargelegten - geringeren Sorgfaltsmaßstab in Finnland berufen kann.

Bei Versäumnissen von nicht bevollmächtigten Hilfspersonen kommt es darauf an, ob der bevollmächtigte Auftraggeber seine Sorgfaltspflichten beachtet hat. Außerdem muss im Rahmen der Büroorganisation durch entsprechende Arbeitsanweisungen und Maßnahmen Vorsorge dafür getroffen werden, dass bei normalem Verlauf der Dinge die Frist - trotz des Versehens - mit Sicherheit gewahrt worden wäre. So muss bei der Übertragung von Tätigkeiten zur Wahrung von Fristen gewährleistet werden, dass eine wirksame Kontrolle der Fristen mittels eines Fristenkalenders erfolgt. Hinsichtlich der insoweit erforderlichen Einzelmaßnahmen stellt die Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen (vgl. Born, Die Rechtsprechung des BGH zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, NJW 2009, 2179).

In Anwendung dieser Grundsätze ist das Geschmacksmuster ...-0003 durch ihre finnischen Korrespondenzanwälte, deren Verschulden sich die Beschwerdeführerin zurechnen lassen muss, schuldhaft nachlässig verwaltet worden. Die hierdurch bedingte Versäumung der Frist zur Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr kann nicht als unverschuldet angesehen werden.



Es wird von der Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt, dass ihre finnischen Korrespondenzanwälte ihre Inlandsvertreter mit Schreiben vom 12. Februar 2010 ausdrücklich, bewusst und gewollt angewiesen haben, das Geschmacksmuster ... insgesamt auslaufen zu lassen, und diese Anweisung auf ausdrücklichen Hinweis der Inlandsvertreter vom 17. Mai 2011, als eine Einhaltung der Frist noch möglich gewesen wäre, nicht korrigiert haben. Zur Erklärung legt die Beschwerdeführerin lediglich dar, dass bei der büromäßigen Verwaltung durch ihre finnischen Korrespondenzanwälte „ein Fehler“ gemacht worden sei, der zu der von ihr selbst nicht gewünschten Weisung an die Inlandsvertreter geführt habe. Worin genau der Fehler lag, legt sie nicht dar.

Letztlich haben die finnischen Korrespondenzanwälte nicht nur einen Fehler, sondern drei Fehler begangen, die jeder für sich für die Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr ursächlich waren. Der erste Fehler ist darin zu sehen, dass das verfahrensgegenständliche Geschmacksmuster nach seiner Eintragung am 5. Februar 2001 in den Handakten der Kanzlei nicht ausdrücklich als Sammelanmeldung hinsichtlich dreier Geschmacksmuster gekennzeichnet worden war und auch nicht die Darstellungen der drei Einzelmuster enthielt. Der zweite Fehler passierte im Februar 2010, als die finnischen Korrespondenzanwälte nach der erfolglos gebliebenen Suche nach der Verfahrensakte des aufrechtzuerhaltenden Geschmacksmusters 0003 offenbar keine weiteren Anstrengungen zur Aufklärung unternommen haben, um für eine fristgerechte Zahlung der Verlängerungsgebühr für dieses Geschmacksmuster zu sorgen. Der dritte Fehler ist schließlich darin zu sehen, dass die finnischen Korrespondenzanwälte den mit dem Hinweis der Inlandsvertreter auf die anstehende Löschung bei Nichtverlängerung verbundenen Erhalt des Löschungsvorbescheids des DPMA (mit der anhängenden Auflistung der drei Einzelmuster 001, 002 und 003) am 17. Mai 2011 nicht zum Anlass einer nochmaligen Prüfung genommen haben.

Jeder dieser für das Fristversäumnis kausale Fehler stellt wegen fehlender Darlegung und Glaubhaftmachung relevanter entschuldigender Umstände eine Sorg-

faltswidrigkeit dar, so dass das Fristversäumnis nicht als unverschuldet angesehen werden kann.

Die bloße Erklärung eines Vertreters der Kanzlei der finnischen Korrespondenzanwälte, „dass in unserer Kanzlei Schutzrechte ordnungsgemäß verwaltet werden“, ist als Entschuldigung nicht ausreichend. Es ist weder dargelegt - geschweige denn: glaubhaft gemacht - worden, welche Schritte die finnischen Korrespondenzanwälte unternommen haben, um die verfahrensgegenständlichen Schutzrechte den anwaltlichen Sorgfaltsanforderungen entsprechend zu verwalten und wie es passieren konnte, dass der Überblick über den von ihr verwalteten Bestand von Schutzrechten verloren gehen konnte. Die Beschwerdeführerin hätte darlegen und glaubhaft machen müssen, wie die Verwaltung der Schutzrechte in der Kanzlei ihrer finnischen Korrespondenzanwälte organisiert war, welche konkreten Weisungen an welche Personen zur Vermeidung von Rechtsverlusten bestanden und inwieweit Vorsorge zur Überwachung der Einhaltung dieser Weisungen getroffen wurde. Ohne entsprechende Darlegungen ist eine Feststellung, dass die aufgezeigten Fehler ohne Verschulden gemacht und die Frist zur Einzahlung der Aufrechterhaltungsgebühr damit ohne Verschulden versäumt wurde, nicht möglich. Da Zweifel insoweit zu Lasten der Beschwerdeführerin gehen (BGH NJW 1992, 574), muss von einer für die Fristversäumung kausalen Sorgfaltspflichtverletzung bei der Verwaltung des Geschmacksmusters ...-0003 ausgegangen werden.

Die Geschmacksmusterstelle hat der Beschwerdeführerin Wiedereinsetzung deshalb zu Recht versagt.

Hacker

Winter

Jacobi

CI