



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 34/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
7. Juni 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 53 747

(hier: Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin verfolgt im Beschwerdeverfahren ihren Antrag auf Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist zur Verlängerung der Schutzdauer der Marke 302 53 747 **factis** weiter, der durch Beschluss der Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Mai 2014 zurückgewiesen worden ist.

Die Marke **factis** ist am 4. November 2002 angemeldet und am 21. Juli 2003 in das Register bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen worden für die Firma m... GmbH, vertreten durch die Patentanwälte B... als Verfahrensbevollmächtigte. Internes anwaltliches Aktenzeichen des Vorgangs war damals „MDELF-07“, welches beim DPMA entsprechend vermerkt wurde. Die Zahlung der Anmeldegebühr erfolgte aufgrund erteilter Dauer-einzugsermächtigung vom 4. Februar 2003 ebenso unter dem genannten internen Aktenzeichen.

Am 9. Juni 2005 stellten die Patentanwälte B... einen Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs auf die jetzige Markeninhaberin unter dem internen Aktenzeichen „MDELF-06“, das vom DPMA im Registerverfahren übernommen wurde. Die Einzugsermächtigung wurde hingegen nicht erneuert. Für den Zahlungsverkehr blieb daher das alte Aktenzeichen „MDELF-07“ registriert.

Mit Schreiben vom 30. September 2012 wies das DPMA die Vertreter der Beschwerdeführerin unter Angabe des internen Aktenzeichens „MDELF-07“ darauf

hin, dass die Verlängerungsgebühr für die Marke 302 53 747 **factis** am 30. November 2012 fällig sei und gemäß der Dauereinzugsermächtigung vom 4. Februar 2003 eingezogen werde, falls nicht vorher ein Widerruf der Einzugsermächtigung erfolge.

Mit Schreiben vom 3. Januar 2013 teilte das Patentamt der Beschwerdeführerin unter Angabe des Aktenzeichens „MDELF-06“ sodann mit, dass die Verlängerung der Schutzdauer der Marke **factis** im Register vermerkt worden sei.

Die Verlängerungsgebühr wurde allerdings erst einen Tag später, am 4. Januar 2013, aufgrund der bestehenden Einzugsermächtigung unter Angabe des internen Aktenzeichens „MDELF-07“ eingezogen.

Am 8. Januar 2013 stornierten die Vertreter der Beschwerdeführerin diese Abbuchung. Daraufhin wurde die Rücklastschrift auf dem Konto zur Marke **factis** beim DPMA verbucht.

Mit Schreiben des DPMA vom 8. Februar 2013 wurde den Vertretern der Beschwerdeführerin unter Angabe des internen Aktenzeichens „MDELF-06“ mitgeteilt, dass das Markenregister am gleichen Tag dahingehend berichtigt worden sei, dass die Veröffentlichung im Markenregister zur Registernummer 302 53 747 unrichtig sei und die Marke nicht verlängert wurde. Die Mitteilung vom 3. Januar 2013 sei damit hinfällig. Mit weiterem Schreiben vom 19. Februar 2013 wurden die Vertreter der Beschwerdeführerin über den Ablauf der Schutzdauer der Marke 302 53 747 **factis** und die Möglichkeit der nachträglichen Zahlung von ... € bis zum 31. Mai 2013 informiert. Die Beschwerdeführerin bestreitet den Zugang bzw. jedenfalls die Kenntnisnahme des Patentanwalts von beiden Schreiben.

Nachdem innerhalb der genannten Frist keine Zahlung eingegangen war, wurde die Marke **factis** durch Verfügung des DPMA vom 4. Juli 2013 mit Wirkung vom 30. November 2012 gelöscht.

Die Beschwerdeführerin hat durch ihren Vertreter mit Schreiben vom 1. August 2013 Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr gestellt und am 5. August 2013 die Gebühr nebst Verspätungszuschlag in Höhe von insgesamt ... € in bar gezahlt.

Zur Begründung ihres Wiedereinsetzungsantrages hat sie vorgetragen, ihre Vertreter hätten die Akte nach Erhalt der Mitteilung vom 3. Januar 2013 über die Verlängerung der Schutzdauer wieder archiviert. Erst aufgrund einer am 17. Juni 2013 durchgeführten Registerabfrage habe die Beschwerdeführerin selbst von der Hinfälligkeit der Mitteilung vom 3. Januar 2013 erfahren. Der von der Beschwerdeführerin telefonisch informierte Patentanwalt habe daraufhin nach Akteneinsicht den Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt und die Verlängerungsgebühr nebst Verspätungszuschlag nachgezahlt.

Zu der irrtümlichen Stornierung der bereits erfolgten Abbuchung der Verlängerungsgebühr sei es gekommen, weil die Abbuchung vom 4. Januar 2013 für die Marke **factis** das falsche interne Aktenzeichen getragen habe („MDELF-07“) und zudem viel zu spät erfolgt sei. Hinzu komme, dass ein am 31. Oktober 2012 erklärter Widerruf der Dauereinzugsermächtigung zu der Marke 302 52 864 „BreezyOffice“ - die ebenfalls unter dem internen Aktenzeichen „MDELF-06“ geführt wird, aber tatsächlich nicht verlängert werden sollte - vom DPMA zunächst unbeachtet geblieben sei. Das DPMA habe damals die Verlängerungsgebühren für diese Marke zu Unrecht eingezogen, obwohl der Widerruf der Einzugsermächtigung noch am 31. Oktober 2012 um 19.40 Uhr übersandt worden sei. Dieser damalige fehlerhafte Gebühreneinzug für die Marke „BreezyOffice“ sei letztlich auch (mit) ursächlich für die Stornierung der Abbuchung der Verlängerungsgebühr für die Marke **factis** gewesen.

Im Übrigen das DPMA die Einzugsermächtigung für die Marke **factis** aufgrund der Stornierung des Einzugs vom 4. Januar 2013 fehlerhaft als widerrufen behandelt, obwohl ein Widerruf dieser Einzugsermächtigung nie erfolgt sei. Die Schreiben vom 8. Februar 2013 und vom 19. Februar 2013 befänden sich nicht in der anwaltlichen Akte und seien – wenn sie zugegangen seien – möglicherweise in die Akte „BreezyOffice“ eingeordnet und dort bei Schließung der Akte entfernt worden.

Es sei zu kurz gegriffen, wenn das DPMA die Behandlung der für die Marke **factis** erteilten Einzugsermächtigung als widerrufen darauf zurückführe, dass für beide Marken seitens des Vertreters das identische Aktenzeichen vergeben worden sei. Die Problematik bestehe vielmehr darin, dass aufgrund der wiederholten, unauffällig gestreuten Fehlbuchungen des DPMA korrektive Eingriffe in die Abbuchungen erforderlich seien. Bei den Stornierungen bestehe das Risiko, dass dabei Einzugsermächtigungen, die die rechtzeitige Zahlung sicherstellen sollen, unwirksam werden könnten.

Die Beschwerdeführerin habe sich auf die Verlängerungsmitteilung vom 3. Januar 2013 verlassen können, zumal mit Schreiben vom 15. Januar 2013 eine Mitteilung erfolgt sei, dass die Marke „BreezyOffice“ tatsächlich nicht verlängert worden sei. Auch das Schreiben vom 21. Januar 2013 im Verfahren betreffend die Marke „BreezyOffice“ habe diesen Eindruck bestätigt. Es habe zudem den Fehler enthalten, dass dort als Datum des Widerspruchs der 3. Dezember 2012 angegeben gewesen sei, obwohl dem Einzug bereits am 26. November 2012 widersprochen worden sei.

Die Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Wiedereinsetzung mit Beschluss vom 27. Mai 2014 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Antrag sei zwar zulässig, aber nicht begründet, weil die Zahlungsfrist nicht ohne Verschulden versäumt worden sei, wobei sich die Antragstellerin das Verschulden ihrer Verfahrensbevollmächtigten zu-

rechnen lassen müsse. Diese hätten eigenmächtig die Rücklastschrift der Verlängerungszahlung vorgenommen, ohne die Berechtigung der Abbuchung zu prüfen. Das Amt habe nach dem Wechsel des internen Aktenzeichens bei Umschreibung der Marke auf den Rechtsnachfolger keine Veranlassung gehabt, eigenmächtig Änderungen an den Angaben der Zahlungsverkehrsdaten vorzunehmen. Zudem sei vor Einzug der Gebühr ein Hinweis unter dem alten Aktenzeichen „MDELF-07“ ergangen. Der Einzug der Verlängerungsgebühr für die Marke „BreezyOffice“ sei auch nicht fehlerhaft und ursächlich für den Irrtum der Vertreter der Beschwerdeführerin gewesen. Denn die Einzugsermächtigung für die Marke „BreezyOffice“ sei von den Vertretern erst nach Fälligkeit der Gebühr widerrufen worden. Die Einzugsermächtigung könne gemäß § 675p BGB nur bis zum Ende des Geschäftstags vor dem vereinbarten Fälligkeitstermin widerrufen werden. Auch der Umstand, dass der Gebühreneinzug für die Marke **factis** erst am 4. Januar 2013 erfolgt sei, rechtfertige keine Wiedereinsetzung. Der späte Gebühreneinzug beruhe auf dem Kassenschluss der Bundeskasse über den Jahreswechsel. Die Unkenntnis von dem Wiederaufleben der Zahlungsfrist nach Stornierung der Abbuchung sei ein dem Patentanwalt anzulastender Rechtsirrtum. Die Behauptung über häufige Fehlbuchungen sei pauschal und nicht glaubhaft gemacht, zudem entbinde sie den Anwalt nicht von seinen Sorgfaltspflichten. Schließlich habe der Vertreter die nachfolgenden Hinweise des DPMA über die Möglichkeiten zur nachträglichen Zahlung missachtet.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Markeninhaberin vom 25. Juni 2014.

Zur Begründung ihrer Beschwerde wiederholt und vertieft die Markeninhaberin ihren Vortrag aus dem Wiedereinsetzungsverfahren. Sie trägt vor, in der Buchungspraxis des DPMA seien in der Vergangenheit immer wieder Fehlbuchungen aufgetreten; dies werde durch den Vorgang zur Marke 302 52 864 „BreezyOffice“ (Abbuchung der Verlängerungsgebühr trotz fristgerechtem Widerruf der Einzugsermächtigung), aber auch durch eine weitere Fehlbuchung im Verhält-

nis zu der Anmelderin (betreffend die Marke „CL CYBERLOCK“) belegt. Im Zusammenhang mit derartigen Fehlbuchungen würden durch das Patentamt immer wieder Mitteilungen generiert, die ihrerseits fehlerbehaftet sein könnten. Die Zahlstelle des DPMA empfehle im Falle amtsseitiger Fehlbuchungen die Vornahme von Rücklastschriften ausdrücklich.

Im vorliegenden Fall habe das Markenamt selbst die Ursache für die Stornierung/Rückbuchung der Verlängerungsgebühr gesetzt. Denn einerseits sei die Verlängerungsbestätigung zur Marke **factis** bereits unter dem 3. Januar 2013 ergangen, so dass der Patentanwalt auf die ordnungsgemäße Zahlung der Verlängerungsgebühr habe vertrauen dürfen. Andererseits sei die Abbuchung der Verlängerungsgebühr aber erst am 4. Januar 2013 erfolgt, d. h. einen Tag nach der Verlängerungsbestätigung und zudem lange nach dem Fälligkeitsdatum, so dass der Patentanwalt von einer Fehlbuchung ausgehen musste.

Alleine aus diesen Gründen habe der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin die Rücklastschrift vorgenommen; zuvor, zwischen dem Fälligkeitsdatum 30. November 2012 und der Verlängerungsmitteilung vom 3. Januar 2013, seien keine Rückbuchungen vorgenommen worden.

Die Kenntnisnahme der beiden Schreiben des DPMA vom 8. Februar 2013 und vom 19. Februar 2013 durch den Patentanwalt werde ausdrücklich verneint. Es sei auch darauf hinzuweisen, dass das DPMA sich hinsichtlich der mehrfach fehlerhaft bearbeiteten Marke 302 52 864 „BreezyOffice“ mit Schreiben vom 21. Januar 2013 umfassend und bezüglich einer Nachzahlung zielführend mit einer (berechtigterweise) veranlassten Rücklastschrift auseinandergesetzt habe; dies sei jedoch im hiesigen Verfahren unterblieben.

Schließlich sei die Einzugsermächtigung zur Marke **factis** von der Inhaberin nie widerrufen worden, so dass das DPMA verpflichtet gewesen sei, auch nach der Stornierung der ursprünglichen Abbuchung hiervon Gebrauch zu machen. Eine

derartige Verpflichtung ergebe sich auch aus der Begründung zum Entwurf des Kostenbereinigungsgesetzes (BIPMZ 2002, 36, 43). Hierauf habe die Beschwerdeführerin vertrauen können. Aufgrund einer „rechtlich nicht gestützten“ Praxis führe aber die Vornahme von Rücklastschriften dazu, dass das Amt Einzugsermächtigungen als widerrufen betrachte; Mitteilungen über einen amtsseitig angenommenen Widerruf einer Einzugsermächtigung würden zudem ohne Sicherstellung der Zustellung oder Kenntnisnahme versendet.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Mai 2014 aufzuheben und ihr hinsichtlich der Versäumung der Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenabteilung hat den Antrag der Beschwerdeführerin zu Recht zurückgewiesen. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr ist zwar statthaft und auch im Übrigen zulässig (§ 91 Abs. 1 bis 3 MarkenG). In der Sache selbst ist er jedoch unbegründet, da die Beschwerdeführerin die Frist zur Einzahlung der Verlängerungsgebühr nicht ohne Verschulden versäumt hat.

1. Die Beschwerdeführerin hat die gesetzliche Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr versäumt und hierdurch einen Rechtsnachteil erlitten (§ 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Zwar hat sie für die Zahlung eine gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV in der hier anzuwendenden Fassung vom 15. Oktober 2003 zulässige Lastschriftinzugsermächtigung erteilt. Das Amt hat auch versucht, die Gebühr gemäß § 2 Nr. 4 PatKostZV einzuziehen. Der Vertreter der Beschwerdeführerin hat die am 4. Januar 2013 erfolgte Abbuchung jedoch storniert, sodass eine Einziehung als nicht erfolgt im Sinne von § 2 Nr. 4 PatKostZV anzusehen ist.

Die Gebührenzahlung ist bis zum Fristablauf auch nicht nachgeholt worden. Für das maßgebliche Fristversäumnis ist hier auf die Frist zur Nachzahlung der Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG abzustellen. Die Schutzdauer der am 4. November 2002 angemeldeten Marke endete gemäß § 47 Abs. 1 MarkenG am 30. November 2012; am selben Tag war die Zahlung der Verlängerungsgebühr gemäß § 64a MarkenG, § 3 Abs. 2 PatKostG fällig. Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 PatKostG endete die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr am 31. Januar 2013. Danach konnte sie gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG mit Verspätungszuschlag bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit, also bis zum 31. Mai 2013, nachgezahlt werden. Diese Frist hat die Beschwerdeführerin versäumt mit der Folge, dass die Schutzdauer nicht verlängert, sondern die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke wegen Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr nach § 47 Abs. 6 MarkenG gelöscht worden ist.

2. Die Beschwerdeführerin, der das Verhalten ihres Verfahrensbevollmächtigten gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen ist, war jedoch an der Fristeinhaltung nicht ohne ihr Verschulden verhindert, so dass der Antrag auf Wiedereinsetzung nicht begründet ist.

Verschulden liegt im Grundsatz vor, wenn der Handlungspflichtige die gebotene und ihm nach den konkreten Umständen auch zumutbare Sorgfalt vermissen hat lassen (BGH NJW 1985, 1710, 1711; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 91 Rn. 10 m. w. N.). Beurteilungsmaßstab ist, welche Vorkehrungen ein gewis-

senhafter Handlungspflichtiger in gleicher Lage gegen die Fristversäumung objektiv getroffen hätte und ob diese im Einzelfall von ihm erwartet werden konnten. Das Verschulden des Bevollmächtigten steht dem Verschulden der Partei gleich (§ 85 Abs. 2 ZPO). Die Rechtsprechung stellt dabei grundsätzlich hohe Sorgfaltsanforderungen an die Einhaltung von Fristen bei Patent- und Rechtsanwälten (vgl. m. w. N. BPatG PAVIS PROMA, Beschl. vom 30. April 2015, 29 W (pat) 510/15 - „dtv“; Zöller/Greger, 31 Aufl. 2016, § 233 Rn. 23 „Fristenbehandlung“).

Von einem fehlenden Verschulden der Beschwerdeführerin kann danach nicht ausgegangen werden.

a) Den Gebührenschuldner - hier die Beschwerdeführerin - treffen gerade im Hinblick auf Gebühren, von deren Entrichtung die Wirksamkeit einer Verfahrenshandlung abhängig ist, besondere Sorgfaltspflichten; so obliegt es dem Einzahler, die Gebühr rechtzeitig und in richtiger Höhe zu entrichten, hierbei die zulässigen Zahlungswege und die wirksamen Zahlungstage zu beachten sowie die maßgeblichen Vorschriften der PatKostZV zu berücksichtigen (BPatG, Beschl. v. 26. Februar 2013, 27 W (pat) 572/11 – carloMartino, juris Rn. 22). Diese Sorgfaltsanforderungen beanspruchen vorliegend umso mehr Geltung, als die Fristversäumung in Bezug auf die Verlängerungsgebühr zum Erlöschen des Schutzrechtes führen kann.

In Anwendung dieser Grundsätze hat der Vertreter der Antragstellerin zumindest einfach, wenn nicht sogar grob fahrlässig und damit schuldhaft gehandelt. Denn der Einzug der Verlängerungsgebühr war zunächst aufgrund der wirksam erteilten Einzugsermächtigung vom 4. Februar 2003 ordnungsgemäß erfolgt. Jedoch hat der Vertreter der Antragstellerin diese am 4. Januar 2013 erfolgte Abbuchung der Verlängerungsgebühr kurz darauf wieder storniert, sodass eine Einziehung als nicht erfolgt im Sinne von § 2 Nr. 4 PatKostZV anzusehen war. Damit hat der Patentanwalt selbst die Ursache für die Nichtverlängerung der Marke gesetzt. Die Rückbuchung der Verlängerungsgebühr erfolgte dabei ohne konkrete Sachprü-

fung und sichere Feststellung (etwa anhand der Kontounterlagen), dass im vorliegenden Falle tatsächlich, wie von dem Patentanwalt lediglich vermutet, eine „Fehlbuchung“ durch das Deutsche Patent- und Markenamt vorgenommen worden war. Auch wurde eine Rückfrage beim DPMA zur Klärung des Sachverhaltes unterlassen. Die nach alledem ungeprüfte Stornierung einer für den Fortbestand des Schutzrechtes maßgeblichen Gebühr durch den Patentanwalt ist aber als Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten anzusehen.

b) Die Vorgänge im Zusammenhang mit der Schutzverlängerung der weiteren Marke der Antragstellerin 302 52 864 „BreezyOffice“ - und die in diesem Zusammenhang vorgebrachte Verwechslung bzw. fehlerhafte Zuordnung der Abbuchung vom 4. Januar 2013 durch den Patentanwalt - bilden demgegenüber keinen Wiedereinsetzungsgrund im Sinne des § 91 MarkenG.

Selbst wenn das Deutsche Patent- und Markenamt hinsichtlich der Marke „BreezyOffice“ die Abbuchung der Verlängerungsgebühr im November 2012 nach dem sehr späten Eingang des Widerrufs der Einzugsermächtigung unberechtigtweise vorgenommen haben sollte, wäre dies keine Entschuldigung dafür, dass der Patentanwalt vorliegend die am 4. Januar 2013 unter einem anderen Aktenzeichen erfolgte Abbuchung für die verfahrensgegenständliche Marke **factis** ohne Sachprüfung storniert hat. Immerhin hatte der gleiche Patentanwalt nach eigenem Vortrag bereits am 26. November 2012 die am 13. November 2012 erfolgte Abbuchung der Verlängerungsgebühr unter dem Aktenzeichen „MDELF-06“ für die Marke „BreezyOffice“ storniert. Es bestand also weder in zeitlicher Hinsicht noch der Sache nach Raum dafür, die unter dem alten Aktenzeichen der Marke **factis** „MDELF-07“ erfolgte Abbuchung vom 4. Januar 2013 ebenfalls der Marke „BreezyOffice“ zuzuordnen und deshalb ungeprüft zu stornieren.

c) Die Beschwerdeführerin vermag die irrtümliche Stornierung der Verlängerungsgebühr durch ihren Vertreter auch nicht damit zu entschuldigen, dass das Deut-

sche Patent- und Markenamt in der Abbuchung vom 4. Januar 2013 das interne Aktenzeichen „MDELF-07“ (anstatt „MDELF-06“) angegeben hatte.

Ungeachtet dessen, dass ein möglicher Fehler der Markenstelle nicht zwingend das Verschulden des Markeninhabers entfallen lässt, wenn er den Fehler bei gehöriger Sorgfalt erkennen und entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung des Fehlers ergreifen kann, war die Angabe des in der Einzugsermächtigung angegebenen internen Aktenzeichens „MDELF-07“ durch das Patentamt nicht fehlerhaft, sondern zutreffend.

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Patentanwalt dieses Aktenzeichen selbst sowohl in der Anmeldung der Marke **factis** als auch in der Einzugsermächtigung aufgeführt hatte. Das neue Aktenzeichen „MDELF-06“ findet demgegenüber erstmals im Antrag auf Eintragung der Rechtsnachfolge vom 9. Juni 2005 Erwähnung, ohne dass insoweit um besondere Beachtung oder Vermerk gebeten wurde. Hätte der Patentanwalt sicherstellen wollen, dass der Zahlungsverkehr aufgrund der Einzugsermächtigung ebenfalls unter dem neuen Aktenzeichen („MDELF-06“) verbucht wird, hätte er damals eine entsprechende Änderung der Einzugsermächtigung vornehmen müssen. Dass das DPMA hinsichtlich der Gebühreinzahlung für die Marke **factis** noch immer das alte – von dem Patentanwalt selbst vergebene – interne Aktenzeichen „MDELF-07“ benutzte, ging im Übrigen für ihn erkennbar aus dem Schreiben vom 30. September 2012 des Amtes hervor, wo unter der Registernummer der Marke dieses alte Aktenzeichen vermerkt ist.

Das Vorgehen des Amtes bei der Abbuchung der Verlängerungsgebühr unter dem 4. Januar 2013 unterliegt demnach keinen Bedenken. Vielmehr hat der Patentanwalt selbst die maßgeblichen Fehlerquellen geschaffen, die dann zu seinem Irrtum führten, indem er – unbestritten – nicht alleine das ursprüngliche interne Aktenzeichen der Marke **factis** „MDELF-07“ abänderte, sondern er zudem noch das neue interne Aktenzeichen „MDELF-06“ zwei Marken (**factis** und „BreezyOffice“) zugleich zugeordnet hat. Eine derartige Aktenführung - zwei unterschiedliche Verfah-

ren unter demselben internen Aktenzeichen - eröffnet aber, wie es auch der vorliegende Fall zeigt, eine potentielle Fehlerquelle (vgl. bereits BPatG, Beschl. v. 10. Dezember 2008, 26 W (pat) 87/06, juris Rn. 21), und stellt, wie es auch der Bundesgerichtshof zum Ausdruck gebracht hat, einen organisatorischen Mangel dar (vgl. etwa BGH NJW-RR 1999, 716 f. - Dieselbe Handakte für zwei Rechtsstreite), der der Markeninhaberin wie eigenes Verschulden zuzurechnen ist und eine Wiedereinsetzung in die aufgrund dessen versäumte Frist grundsätzlich ausschließt (BPatG, a. a. O.). Dies gilt auch im vorliegenden Fall, zumal der Patentanwalt keine plausible Erklärung für diese fehlerträchtige Zuordnung geliefert hat; seine Ausführungen zu der Vergabe der internen Aktenzeichen geben insoweit keinen Aufschluss.

d) Entgegen der Argumentation der Antragstellerin begründet auch die Verlängerungsmitteilung des Patentamtes vom 3. Januar 2013 weder für sich betrachtet noch in der Gesamtschau aller Umstände einen Wiedereinsetzungsgrund im Sinne des § 91 MarkenG.

aa) Die Mitteilung des Amtes vom 3. Januar 2013 über die erfolgte Verlängerung der Schutzdauer der Marke **factis** im Register war bereits nicht inhaltlich fehlerhaft. Insbesondere beinhaltete sie weder ausdrücklich noch konkludent die verbindliche Bestätigung, dass die Verlängerungsgebühr für diese Marke bereits ordnungsgemäß gezahlt oder eingezogen wurde. Der Patentanwalt durfte die Verlängerungsmitteilung auch nicht ohne weiteres in diesem Sinne auslegen und ungeprüft auf die ordnungsgemäße Zahlung der Gebühr (noch vor der tatsächlichen Abbuchung am 4. Januar 2013) vertrauen.

aaa) Zwar wird die Verlängerung der Schutzdauer nach dem Wortlaut des § 47 Abs. 3 MarkenG dadurch bewirkt, dass die Verlängerungsgebühr „gezahlt“ wird. Jedoch musste dem Patentanwalt auch die Vorschrift des § 2 Nr. 4 PatKostZV (in der hier maßgeblichen Fassung vom 15. Dezember 2003, gültig bis zum 30. November 2013) bekannt sein, wonach als maßgeblicher Zahlungstag bei Er-

teilung einer Einzugsermächtigung der Tag deren Eingangs beim DPMA bzw. bei zukünftig fällig werdenden Gebühren der Tag deren Fälligkeit gilt, „sofern auch die Einziehung erfolgt“. Demnach wird die Erfüllungswirkung bei - wie hier - zukünftigen Gebühren auf den Fälligkeitstag fingiert, wobei diese Fiktion nach der Rechtsprechung des 10. Senats des Bundespatentgerichts unter der auflösenden Bedingung der späteren Einziehung steht (BPatG, Beschl. v. 6. Juni 2013 – 10 W (pat) 6/09 - „Kompakt Heizzentrale“, juris, Rn. 17; offen gelassen in nachgehend BGH, Beschl. v. 6. Mai 2014 – X ZB 11/13, juris Rn. 9); diese (auflösende) Bedingung soll nur dann eintreten, wenn eine Einziehung z. B. mangels ausreichender Kontodeckung nicht möglich war oder wenn der Gebührenschuldner - wie hier - der Belastung seines Kontos widerspricht und daraufhin die Gutschrift auf dem Konto des DPMA wieder rückgängig gemacht wird (BPatG, a. a. O.; offen gelassen in BGH, a. a. O.). Folgt man dem, ist es dem Patentamt ohne weiteres möglich, eine Registereintragung (hier: über die Verlängerung der Schutzdauer) noch vor Einzug der Verlängerungsgebühr vorzunehmen und zu bestätigen, wobei diese Eintragung dann unter der auflösenden Bedingung des späteren Gebühreneinzugs steht.

bbb) Aber auch unabhängig von der dargelegten Rechtsprechung des 10. Senats des BPatG und der dogmatischen Frage, ob man die gescheiterte Einziehung der Gebühr im Sinne des § 2 Nr. 4 PatKostZV als auflösende Bedingung verstehen will, ist anerkannt, dass es in der Praxis des Patentamtes Fallgestaltungen geben kann, in denen eine Registereintragung bereits vorgenommen worden ist - so insbesondere im Vertrauen auf eine vorliegende Einzugsermächtigung bzw. (seit 1. Dezember 2013) auf ein SEPA-Basislastschriftmandat -, sich aber nachträglich herausstellt, dass die hierfür fällige Zahlung (z. B. wegen mangelnder Deckung des Kontos oder Widerrufs der Einzugsermächtigung) nicht realisiert wurde (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, 11, Aufl. 2015, § 64a Rn. 21). Diese Fallgestaltung wird nicht zuletzt ausdrücklich in der Begründung zum Entwurf des Kostenbereinigungsgesetzes (BIPMZ 2002, 36, 43) erwähnt, wobei dem Patentamt die Möglich-

keit eingeräumt wird, die nach wie vor fällige Gebühr nachträglich beizutreiben (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, 11, Aufl. 2015, § 64a Rn. 21).

Auch der Gesetzgeber geht demnach davon aus, dass es dem Patentamt möglich ist, eine Registereintragung (hier: die Eintragung der Verlängerung der Schutzdauer) im Vertrauen auf eine vorliegende Einzugsermächtigung vorzunehmen und die hierfür fällige Gebühr erst im Nachhinein einzuziehen, zumal hierfür - wie bereits die Markenabteilung in ihrem Beschluss vom 27. Mai 2014 ausgeführt hat - auch nachvollziehbare verwaltungstechnische Gründe (so beispielsweise der Kassenschluss der für das DPMA zuständigen Bundeskasse über den Jahreswechsel) sprechen können.

Ausgehend hiervon beinhaltet das Schreiben des DPMA vom 3. Januar 2013 alleine die Mitteilung, dass die Verlängerung der Schutzdauer der Marke **factis** (nach Prüfung des ordnungsgemäßen Vorliegens der Einzugsermächtigung) im Register vermerkt worden ist. Eine verbindliche Bestätigung darüber, dass die Verlängerungsgebühr bereits vor dem 3. Januar 2013 vollständig gezahlt bzw. eingezogen worden war, durfte der Patentanwalt der Verlängerungsmitteilung demgegenüber nicht entnehmen. Ebenso wenig durfte er darauf vertrauen, dass die Verlängerungsgebühr nicht erst noch im Nachhinein durch das DPMA eingezogen werden würde. Im Gegenteil lag es vorliegend für die Abbuchung vom 4. Januar 2013 schon aufgrund der unmittelbaren zeitlichen Nähe zu der Verlängerungsmitteilung vom Vortag ohne weiteres nahe, dass es sich um die Verlängerungsgebühr zu der Marke **factis** handeln musste.

bb) Schließlich verbleibt es - selbst wenn der Vertreter der Beschwerdeführerin die Mitteilung des Amtes vom 3. Januar 2013 fehlinterpretiert haben sollte - bei der Feststellung, dass der Patentanwalt erst in der Folge, durch die Stornierung der Abbuchung vom 4. Januar 2013, selbst die maßgebliche Ursache für die Fristversäumung gesetzt hat. Etwaige Fehler des Patent- und Markenamtes begründen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aber dann nicht, wenn die Fristwah-

nung erst durch ein hinzutretendes eigenes Verschulden des Betroffenen unterbleibt (vgl. etwa BGH GRUR 1995, 50 – Success; BGH GRUR 1974, 679 – Internes Aktenzeichen, zu § 43 PatG aF).

So lag der Fall aber hier, da der Vertreter der Beschwerdeführerin die Rückbuchung der Verlängerungsgebühr ungeprüft vorgenommen und damit seinerseits in erheblichem Maß gegen die ihm obliegenden Sorgfaltspflichten verstoßen hat.

e) Entgegen seinem Vortrag hatte der Vertreter der Antragstellerin auch im Übrigen keinen Anlass zu der ungeprüften Rückbuchung der Verlängerungsgebühr.

Insbesondere der vermeintlich späte Einzug der Verlängerungsgebühr erst am 4. Januar 2013, einen Tag nach Erhalt der Verlängerungsmitteilung, gab insoweit keinen Anlass zur Stornierung. Denn die Abbuchung erfolgte zwar ca. fünf Wochen nach Ablauf der Schutzfrist, aber noch immer in der für die Zahlung gemäß § 7 PatKostG vorgesehenen Zweimonatsfrist. Ergänzend kann auf die zutreffenden Erwägungen der Markenabteilung in dem angefochtenen Beschluss Bezug genommen werden, wonach für eine spätere Abbuchung auch plausible sachliche Gründe im Verwaltungsablauf (gerade auch unter Berücksichtigung von Schließtagen des DPMA und der zuständigen Bundeskasse im Dezember) bestehen können.

Die Behauptungen über die „Einstreuung“ fehlerhafter Abbuchungen entlasten die Beschwerdeführerin ebenso wenig. Gerade wenn es insoweit immer wieder zu Fehlern des Amtes gekommen sein sollte, waren die Beschwerdeführerin bzw. ihr Patentanwalt gehalten, Abbuchungen sorgfältig und nicht nur durch Blick auf ein Aktenzeichen zu überprüfen.

f) Auch der weitere Vortrag der Beschwerdeführerin, das Deutsche Patent- und Markenamt habe die Einzugsermächtigung vom 4. Februar 2003 zu der Marke

factis fehlerhaft als widerrufen behandelt, vermag die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht zu begründen.

aa) Eine fehlerhafte Behandlung der Einzugsermächtigung kann dem DPMA nicht vorgeworfen werden. Keinesfalls hat das Patentamt die Einzugsermächtigung vom 4. Februar 2003 aufgrund eines eigenen Fehlers, etwa durch Verwechslung mit der widerrufenen Einzugsermächtigung zur Akte „BreezyOffice“, als widerrufen behandelt und deshalb ohne Abbuchungsversuch ignoriert. Vielmehr hat das Amt die Einzugsermächtigung am 4. Januar 2013 zum Einzug der Verlängerungsgebühr benutzt, was aber wegen der nachträglichen Intervention des Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin erfolglos blieb. Auch insoweit bleibt es bei der Feststellung, dass der Patentanwalt durch die ungeprüfte Stornierung dieser Abbuchung selbst die Ursache für die Nichtverlängerung der Marke gesetzt hat.

bb) Nach der Rückbuchung der Verlängerungsgebühr durch den Patentanwalt war das Amt entgegen dem Beschwerdevorbringen auch nicht mehr verpflichtet, erneute Versuche zum Einzug der Verlängerungsgebühr aufgrund der Einzugsermächtigung vom 4. Februar 2003 zu unternehmen, und die Beschwerdeführerin durfte hierauf keinesfalls vertrauen.

Die in diesem Zusammenhang von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Fragestellung, ob das DPMA eine wirksam erteilte Einzugsermächtigung wegen einer einmalig erfolgten Rückbuchung einer bestimmten Gebühr als generell unwirksam behandeln darf, kann dabei vorliegend dahinstehen. Denn maßgebend ist vorliegend alleine, dass die Stornierung der Abbuchung vom 4. Januar 2013 durch den Patentwalt einen Widerspruch gegen diese konkrete Lastschrift (vgl. hierzu Palandt/Sprau, BGB, 72. Aufl. 2013, § 675j Rn. 11) darstellte. Unabhängig von einem irrtümlichen Handeln des Patentanwalts konnte auch das Patentamt nach seinem objektiven Empfängerhorizont die Rückbuchung alleine dahingehend verstehen, dass die Beschwerdeführerin der Einziehung der Verlängerungsgebühr für die Marke **factis** widersprochen hat. Dann kann aber jedenfalls hinsichtlich dieser

konkreten Gebühr eine Verpflichtung des Patentamtes, den in der Rückbuchung zum Ausdruck kommenden Widerspruch zu ignorieren und erneut von der Einzugsermächtigung Gebrauch zu machen, nicht angenommen werden.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zitierten Begründung zum Entwurf des Kostenbereinigungsgesetzes (BIPMZ 2002, 36, 43). Hieraus geht entgegen der Auffassung der Antragstellerin keine rechtliche Verpflichtung des DPMA hervor, eine Einzugsermächtigung auch nach erfolgter Stornierung einer konkreten Abbuchung erneut zu benutzen bzw. die stornierte Gebühr im Wege der Vollstreckung beizutreiben. Vielmehr soll dem DPMA - für den Fall der im Vertrauen auf eine eingereichte Einziehungs- oder Abbuchungsermächtigung bereits erfolgten Registereintragung bei nachträglichem Zahlungsausfall - lediglich die Möglichkeit eingeräumt werden, die nach wie vor fällige Gebühr „notfalls“ beizutreiben (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 64a Rn. 21).

g) Auf die Frage, ob der Vertreter der Beschwerdeführerin die - auf die Rückbuchung der Verlängerungsgebühr nachfolgenden - Mitteilungen des DPMA vom 8. Februar 2013 und vom 19. Februar 2013 zu der Marke **factis** erhalten hat, kommt es ebenfalls nicht an. Ein Wiedereinsetzungsgrund ist auch insoweit nicht gegeben.

Zunächst ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin im Rahmen der Begründung des Wiedereinsetzungsantrags - und innerhalb der Frist des § 91 Abs. 3 Satz 1 MarkenG - selbst nicht behauptet hat, dass ihr Vertreter die Mitteilungen des Amtes vom 8. Februar 2013 und 19. Februar 2013 nicht erhalten habe. Der Patentanwalt selbst hat nur vorgetragen, die Schreiben befänden sich nicht in der Akte und seien – falls sie eingegangen seien – möglicherweise in die Parallelakte „BreezyOffice“ eingeordnet und von dort bei deren Schließung als vermeintliche „Doppelexemplare“ entfernt worden. Angesichts der klaren Erwähnung der Markenregisternummer und - im Schreiben vom 19. Februar 2013 - des Markenna-

mens **factis** erscheint ein solcher Hergang indes kaum nachvollziehbar und wäre jedenfalls bei ordnungsgemäßer Aktenführung ohne Weiteres vermeidbar gewesen.

Sofern der Vertreter der Beschwerdeführerin nunmehr, in der Beschwerdebegründung, vorträgt, die Kenntnisnahme der beiden Schreiben vom 8. Februar 2013 und vom 19. Februar 2013 werde ausdrücklich verneint, kann auch dies dahinstehen. Denn die Beschwerdeführerin konnte nicht darauf vertrauen, dass sie von der Markenabteilung rechtzeitig über das Ende der Schutzdauer der Marke **factis** und die Fristen zur Nachzahlung der Verlängerungsgebühr informiert werden würde. Mit Inkrafttreten des Kostenbereinigungsgesetzes vom 13. Dezember 2001 am 1. Januar 2002 ist die eigenverantwortliche Wahrnehmung der gesetzlichen Zahlungsfristen durch den Markeninhaber festgelegt worden (vgl. m. w. N. BPatG PAVIS PROMA, Beschl. vom 30. April 2015, 29 W (pat) 510/15 - „dtv“; BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 16. Oktober 2014 - 30 W (pat) 527/13 - „OMEN“). Infolge der Gesetzesänderung hängt die gesetzliche Nachzahlungsfrist nicht mehr von dem Zugang eines Löschungsvorbescheids (i. S. v. § 47 Abs. 3 S. 4 MarkenG a.F) des Deutschen Patent- und Markenamtes ab, sodass die Markeninhaber bzw. die von ihnen beauftragten Anwälte die rechtzeitige Einzahlung der Verlängerungsgebühr selbst überprüfen und bewirken müssen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 47 Rn. 12). Anstelle des Löschungsvorbescheides erhalten Markeninhaber nur noch eine formlose Zahlungsaufforderung – jedoch lediglich als unverbindliche und freiwillige Serviceleistung des Deutschen Patent- und Markenamts – , deren Nichterteilung oder fehlerhafte Zustellung auf den Lauf der Fristen keinen Einfluss hat (BPatG, a. a. O., 29 W (pat) 510/15 - „dtv“; 30 W (pat) 527/13 - „OMEN“). Demnach laufen Schutzdauer und Nachfrist auch ohne ordnungsgemäße Zustellung der formlosen Zahlungsaufforderung des Deutschen Patent- und Markenamts ab, mit der Konsequenz des Verlustes des Markenschutzes durch Löschung ab dem Ablauf der Schutzdauer gemäß § 47 Abs. 6 MarkenG (vgl. m. w. N. BPatG, a. a. O., 29 W (pat) 510/15 - „dtv“; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 91 Rn. 17).

In Anwendung der dargelegten Grundsätze hat die Beschwerdeführerin die Nachzahlungsfrist des § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG schuldhaft versäumt. Die Beschwerdeführerin bzw. ihr Patentanwalt waren gehalten, die Einhaltung der Fristen für die Verlängerungsgebühr selbständig zu überwachen und konnten sich nicht darauf verlassen, dass sie von dem DPMA auf ablaufende Fristen hingewiesen werden (BPatG PAVIS PROMA Beschl. v. 16. Oktober 2014 - 30 W (pat) 527/13 - „OMEN“). Zugleich ist auch der weitere Beschwerdevortrag zu inhaltlich abweichenden Erinnerungsschreiben des DPMA hinsichtlich der Marke „BreezyOffice“ unerheblich.

Schließlich ist auch in diesem Zusammenhang noch einmal festzustellen, dass der Vertreter der Beschwerdeführerin bereits bei Stornierung der Verlängerungsgebühr ohne nähere Prüfung sorgfaltswidrig gehandelt hat und zudem wissen musste, dass die Mitteilung vom 3. Januar 2013 nicht besagte, dass die Gebühr zu diesem Zeitpunkt bereits entrichtet war. Der Patentanwalt hätte also seinerseits beim DPMA nachfragen oder die Kontenentwicklung auf eine Abbuchung der entsprechenden Gebühr hin beobachten müssen und konnte sich nicht auf die Archivierung der Akte beschränken. Stattdessen hat er die unmittelbar nach der Verlängerungsmitteilung unter dem alten - von ihm selbst vergebenen - Aktenzeichen erfolgte Abbuchung storniert, ohne abzuklären, zu welchem Vorgang sie erfolgt ist.

Soweit der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin im Übrigen in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erstmals vorgetragen hat, er habe einen Tag nach der Rückbuchung der Verlängerungsgebühr noch einmal in das Register geblickt, um sich hinsichtlich der erfolgreichen Verlängerung der Marke **factis** zu versichern, ist auch dieser - ohnehin außerhalb der Begründungsfrist des § 91 Abs. 3 Satz 1 MarkenG erfolgte - Vortrag nicht geeignet, den Patentanwalt zu exkulpieren. Denn einen Tag nach Rückbuchung der Verlängerungsgebühr war eine Berichtigung des Registers nicht zu erwarten. Immerhin zeigt dieser Vortrag, dass sich der Vertreter der Beschwerdeführerin offenbar nicht ganz sicher war, mit der Stornierung der Abbuchung das Richtige getan zu haben. Warum dann aber ande-

rerseits eine Einsichtnahme in das Markenregister zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch bis zum 31. Mai 2013, unterblieben ist, um sich noch innerhalb der Nachzahlungsfrist hinsichtlich der Verlängerung der Schutzdauer zu versichern, trägt die Beschwerdeführerin nicht vor. Sie hat die Nachzahlungsfrist des § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG nach alledem schuldhaft versäumt.

Die weitere in der mündlichen Verhandlung erörterte Frage, ob das DPMA die bereits im Register vermerkte Verlängerung der Marke **factis** einfach für „hinfällig“ erklären und die Marke löschen durfte, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Wiedereinsetzungsverfahrens.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Markeninhaberin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu