



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 545/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 307 29 998**

(hier: Antrag auf Rückzahlung der Verlängerungsgebühr)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. September 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.1 vom 23. März 2018 aufgehoben.
2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, der Beschwerdeführerin die Verlängerungsgebühr in Höhe von 750, -- Euro zurückzuzahlen.
3. Der Antrag auf Ersatz von Verfahrenskosten und Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wort-/Bildmarke



ist am 7. Mai 2007 von der Beschwerdeführerin, die laut Handelsregisterauszug bis 13. Februar 2017 unter der Bezeichnung P... GmbH für Finanzdienstleistung und Vermittlung firmierte, angemeldet und am 13. Juni 2007 unter der Registernummer ... für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 für sie eingetragen worden.

Mit der Anmeldung hat der Vertreter der Antragstellerin und Beschwerdeführerin eine Einzugsermächtigung (Formblatt A 9507) eingereicht, die zum Einzug der Anmelde- und Klassengebühren und der Gebühren für den Antrag auf beschleunigte Prüfung sowie durch Ankreuzen der Ziffer 5 des Formblatts als Dauereinzugsermächtigung bis auf Widerruf auch zum Einzug zukünftig zu

zahlender Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit der angemeldeten Marke ermächtigte.

Mit dem Umschreibungsantrag vom 16. März 2009, eingegangen beim DPMA am 30. April 2009, hat die M... GmbH (Leinfelden-Echterdingen) einen Antrag auf Umschreibung der Marke gestellt, woraufhin die Marke auf sie umgeschrieben worden ist. Mit dem Antrag vom 6. Juni 2011, beim DPMA eingegangen am 25. Juli 2011, hat wiederum die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Umschreibung der Marke gestellt, woraufhin die Marke wieder auf sie rückumgeschrieben worden ist.

Mit Schreiben vom 10. Juni 2017 hat die Markenabteilung der Antragstellerin unter dem Betreff „Verlängerungsbestätigung“ mitgeteilt, dass die Verlängerung der Schutzdauer der Wort-/Bildmarke 307 29 998 im Register vermerkt wurde und die neue Schutzdauer am 31. Mai 2027 endet, wobei auch die Verlängerungsgebühr am 31. Mai 2017 von dem in der Anmeldung angegebenen Konto eingezogen bzw. abgebucht worden ist.

Mit Schriftsatz vom 18. Januar 2018 hat der Vertreter der Antragstellerin der Markenabteilung mitgeteilt, dass eine Verlängerung der Marke 307 29 998 nicht beantragt worden und auch eine Einzugsermächtigung mit Angabe des Verwendungszwecks zum Zweck der Verlängerung nicht erteilt worden sei. Die Antragstellerin würde seit dem Jahr 2011 von seiner Kanzlei nicht mehr vertreten werden. Soweit die Verlängerung auf die im Jahr 2007 erteilte Einzugsermächtigung gestützt werde, könne diese nicht mehr als Grundlage für die Abbuchung herangezogen werden, weil zum Zeitpunkt der Verlängerung ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat mit Angaben zum Verwendungszweck erforderlich gewesen sei. Nachdem ein den Erfordernissen des Lastschriftinzugs entsprechendes Basis-Lastschriftmandat mit Angaben zum Verwendungszweck (konkretes Aktenzeichen, Gebührennummer, Betrag) zum Zeitpunkt des Ablaufs der Schutzfrist gerade nicht vorgelegen habe und die Antragstellerin auch nicht auf andere Weise den Willen

bekundet habe, die Marke verlängern zu wollen, hätten die Voraussetzungen für einen Zahlungseinzug nicht vorgelegen. Die Gebühren seien somit zurückzuzahlen.

Mit Beschluss vom 23. März 2018 hat die Markenabteilung durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes, auf die die Bearbeitung von der Vorsitzenden der Markenabteilung 3.1 durch sogenannte Übertragungsverfügung am 13. März 2018 übertragen worden war, den Antrag auf Rückzahlung der Verlängerungsgebühr für die Marke 307 29 998 in Höhe von Euro 750 zurückgewiesen.

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass ein Anspruch auf Rückzahlung der Verlängerungsgebühr weder aus § 10 PatKostG noch aus § 812 BGB oder aus einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch gegeben sei. Die Verlängerung einer Marke werde durch die Zahlung der Verlängerungsgebühr bewirkt. Bei Vorliegen einer gegenüber dem DPMA erteilten Einziehungsermächtigung sei die Einziehung der Gebühr zu Gunsten der zuständigen Bundeskasse für das DPMA der Zahlung gleichgestellt (gemäß § 2 Nr. 4 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV). Durch die Verwendung des Vordrucks der „Einziehungsermächtigung“ hätten die Vertreter der Antragstellerin ausdrücklich erklärt, dass die Dauereinzugsermächtigung „bis auf Widerruf für alle zukünftig zu bezahlenden Gebühren und Auslagen“ gelte. Mit der Mitteilung Nr. 3/05 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Dezember 2004 (veröffentlicht im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen sowie auf der Homepage des DPMA) habe das DPMA darauf hingewiesen, dass eine Dauereinzugsermächtigung bis zu deren Widerruf alle in Zukunft fällig werdenden Gebühren oder Auslagen erfasse, die das jeweils angegebene Schutzrecht betreffen. Daher seien hiervon die Gebühren für die Verlängerung der Schutzdauer einer Marke umfasst, ohne dass ein gesonderter Antrag für die Aufrechterhaltung oder Verlängerung des Schutzes für das Recht erforderlich sei. Die fälligen Gebühren würden am Tag ihrer Fälligkeit automatisch eingezogen.

Im Rahmen der Umstellung des nationalen Lastschriftinzugsermächtigungsverfahrens auf den SEPA-konformen Lastschriftinzug seien die Vertreter der Antragstellerin mit Schreiben der Markenabteilung vom 17. März 2013 darüber informiert worden, dass die bestehenden Dauereinzugsermächtigungen in SEPA-Mandate umgewidmet würden und in SEPA-Basis-Lastschriftmandate für mehrmalige Zahlungen überführt würden, sofern bis zum 31. Oktober 2013 keine anderslautende Weisung erfolge. Dem Schreiben sei eine Liste mit den Aktenzeichen der von den Vertretern betreuten Akten als Anlage beigefügt gewesen, bei denen eine Dauer-Einzugsermächtigung vorläge. Die Marke 307 29 998 sei in der Liste aufgeführt gewesen. Nachdem die Einzugsermächtigung bzw. das SEPA-Lastschriftmandat bis zum 31. Oktober 2013 nicht widerrufen worden war, sei am 10. Juni 2017 die Verlängerung der Marke 307 29 998 vorgenommen worden. Der mit Schreiben der Vertreter vom 18. Januar 2018 erfolgte Widerruf der Einziehungsermächtigung könne die Gebührenzahlung nachträglich nicht mehr berühren, da er nur Wirkung für künftige Zahlungen und Auslagen entfalte. Zudem sei dem Lastschriftinzug gegenüber der Bank nicht innerhalb der gesetzlichen Vorschriften widersprochen worden und spätestens damit die Zahlung genehmigt worden.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Sie meint, das Amt habe die Verlängerungsgebühr ohne Rechtsgrund auf der Grundlage eines SEPA-Mandats abgebucht. Die Verlängerung einer Marke durch das Bezahlen der Verlängerungsgebühr (ohne weiteren ausdrücklichen Antrag) könne zwar durch die Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats erfolgen, insoweit müsse aber nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV der Verwendungszweck angegeben werden. Daran habe es vorliegend gefehlt. Die Antragstellerin hätte zu keinem Zeitpunkt zum Ausdruck gebracht, dass die Marke 307 29 998 verlängert werden und dafür das SEPA-Basis-Lastschriftmandat gelten soll. Die Zahlung der Verlängerungsgebühr sei nicht unter den Wortlaut der Einzugsermächtigung, wonach „zukünftig zu bezahlende Gebühren und Auslagen“ abgebucht werden könnten, zu fassen. Denn für die Verlängerung einer Marke müsse ein entsprechender Wille des

Markeninhabers dahingehend zum Ausdruck gebracht werden, dass die Schutzdauer der Marke verlängert werden solle. Das könnte durch die Zahlung der Verlängerungsgebühr oder durch die Erteilung eines SEPA-Mandats mit der Angabe eines entsprechenden Verwendungszwecks, aus dem sich ergebe, dass die Verlängerung der Schutzdauer gewünscht sei, erfolgen. Die Antragstellerin habe einen solchen Verlängerungswillen nicht zum Ausdruck gebracht. Ein solcher sei weder der Dauereinzugsermächtigung noch einem SEPA-Mandat, aus dem als Verwendungszweck die „Verlängerung der Marke“ hervorgehe, zu entnehmen. Insoweit habe für die Abbuchung der Verlängerungsgebühr keine rechtliche Grundlage vorgelegen, daher sie diese zurückzuzahlen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenabteilung vom 23. März 2018 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die gezahlte Verlängerungsgebühr für die Marke 307 29 998 in Höhe von 750 Euro zurückzuzahlen bzw. zu erstatten und
2. festzustellen, dass das Amt die Kosten des Verfahrens einschließlich derjenigen des Beschwerdeverfahrens, die für die Antragstellerin entstanden sind, zu ersetzen hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Antragstellerin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die gegen den Beschluss, mit dem die Markenabteilung den Antrag der Antragstellerin auf Rückzahlung der Verlängerungsgebühr zurückgewiesen hat, gerichtete Beschwerde ist zulässig und auch begründet. Die Markenabteilung hat

den Antrag der Inhaberin der Marke 307 29 998 vom 18. Januar 2018, die Verlängerungsgebühr in Höhe von 750 Euro zurückzuzahlen, zu Unrecht zurückgewiesen. Der Antrag der Antragstellerin auf Ersatz der Verfahrenskosten allerdings ist zurückzuweisen.

1. Der Antrag der Antragstellerin als Kostenschuldnerin nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG i.V.m. § 64 a MarkenG auf Rückzahlung der vom DPMA am 14. Juni 2017 vom Konto der Verfahrensbevollmächtigen abgebuchten 750 Euro ist begründet. Denn für die entsprechende Abbuchung der Verlängerungsgebühr hat die erforderliche Grundlage eines gültigen SEPA-Basislastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck zu Lasten der seit dem 25. Juli 2011 als Antragstellerin (wieder) eingetragenen Inhaberin gefehlt. Soweit die Markenabteilung als Grundlage der Abbuchung die mit der Anmeldung am 7. Mai 2007 eingereichte unter Punkt 5 des Formblatts als Dauereinzugsermächtigung erteilte Einzugsermächtigung, die mit Einführung des SEPA-Standards am 1. Dezember 2013 grundsätzlich in ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat überführt werden hätte können, zugrunde gelegt hat, eignet sich diese nach dem im Jahr 2009 erfolgten Wechsel der Inhaberschaft der Marke auf die M... GmbH nicht mehr zum Einzug künftiger Gebühren und damit auch nicht mehr zum Einzug der Verlängerungsgebühr im Jahr 2017.

Ungeachtet der grundsätzlichen Frage, ob die Voraussetzungen für das Bewirken der Zahlung nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 PatKostZV, nämlich ein „... gültiges SEPA Basislastschriftmandat mit Angaben zum Verwendungszweck ...“ aufgrund einer ordnungsgemäßen Umwandlung der Dauereinzugsermächtigung vorgelegen haben, konnte im vorliegenden Fall die konkrete Dauereinzugsermächtigung vom 7. Mai 2007 zum Zeitpunkt der Verlängerung am 1. Juni 2017 der erst seit dem 25. Juli 2011 als Rechteinhaberin eingetragenen nunmehrigen Markeninhaberin nicht mehr zugerechnet werden (auch wenn es sich vorliegend wieder um die ursprüngliche Markeninhaberin handelte). Denn mit dem Antrag vom 16. März 2009

auf Übertragung der Rechte an der Marke von der ursprünglichen Markeninhaberin und Beschwerdeführerin im aktuellen Verfahren auf die M... GmbH am 30. April 2009 verlor die damals für das Schutzrecht erteilte Dauereinzugsermächtigung zulasten der darin genannten Schutzrechtsinhaberin als Kostenschuldnerin ihre Wirkung, auch wenn zum Verlängerungszeitpunkt die Beschwerdeführerin und ursprüngliche Schutzrechtsinhaberin wieder im Register eingetragen war. Die Übertragung der Markenrechte auf eine andere Inhaberin berührt zwingend das Bestehen der ursprünglich erteilten Dauereinzugsermächtigung. Demzufolge kann die darin genannte Schutzrechtsinhaberin nicht mehr Kostenschuldnerin im Sinn von § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG (i.V.m. § 64 a MarkenG) sein. Von der Dauereinzugsermächtigung vom 7. Mai 2007 kann deshalb nach dem Inhaberwechsel und dem Übergang der Markenrechte auf einen Dritten nicht mehr Gebrauch gemacht werden. Damit eignet sich diese Dauereinzugsermächtigung für das Jahr 2013 aber bereits nicht als Grundlage für die Überführung derselben in ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat mit dem Verwendungszweck der Verlängerung der Marke 307 29 998. Dazu hätte es angesichts des zweimaligen Inhaberwechsels einer neuen Einzugsermächtigung bzw. eines eindeutigen Hinweises durch die Vertreter der neuen Markeninhaberin bedurft, auch wenn es sich bei der derzeitigen Inhaberin (wieder) um die damalige Anmelderin und ursprüngliche Markeninhaberin gehandelt hat.

Die Einziehung der Gebühr von 750 Euro hätte somit auf der Grundlage der Dauereinzugsermächtigung vom 7. Mai 2007 (umgewandelt in ein SEPA-Lastschriftmandat) nicht erfolgen dürfen. Damit war eine wirksame Zahlung, die zur Verlängerung der Marke hätte führen können, nicht geleistet bzw. bewirkt worden (§ 47 Abs. 3 MarkenG). Insoweit liegt ein Fall des § 6 Abs. 2 PatKostG vor, wonach eine Handlung als nicht vorgenommen gilt und die für diese Handlung gezahlten Gebühren damit ohne Rechtsgrund entrichtet und deshalb nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB zurückzuzahlen sind (vgl. Schulte, PatentG, 10. Aufl., § 10 PatKostG Rn. 16).



Insoweit ist die Beschwerde der Antragstellerin begründet. Dies führt zu der Aufhebung des Beschlusses der Markenabteilung vom 22. März 2018 und zur Anordnung der Rückzahlung der eingezogenen Verlängerungsgebühr von Euro 750.

2. Der Antrag der Antragstellerin auf Ersatz der Verfahrenskosten einschließlich derer des Beschwerdeverfahrens ist dagegen unbegründet.

a. Soweit mit dem Ersatz der Verfahrenskosten, die außergerichtlichen Kosten des Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin gemeint gewesen sein sollten, ist insoweit schon eine Rechtsgrundlage nicht ersichtlich, jedenfalls keine nach dem PatKostG oder dem MarkenG. In § 9 PatKostG (i.V.m. § 64 a MarkenG) ist bestimmt, dass Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, nicht erhoben werden. Hintergrund hierfür ist, dass aus Gründen der Kostengerechtigkeit ein Beteiligter nicht mit Kosten belastet werden sollte, weil eine unrichtige Sachbearbeitung durch das DPMA vorlag. § 9 PatKostG betrifft damit diejenigen Kosten, die nach § 1 Abs 1 oder § 2 Abs. 1 PatKostG erhoben werden können, nicht aber die außergerichtlichen Kosten eines Beteiligten oder seines Anwalts (vgl. dazu Schulte, PatentG, 10. Aufl., § 9 PatkostG Rn. 3).

Soweit darüber hinaus Ansprüche auf Erstattung der außergerichtlichen Kosten (Anwaltskosten) geltend gemacht werden, bietet das Markenrecht hierfür keine Anspruchsgrundlage, so dass eine Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nicht ersichtlich ist. Eventuelle Amtshaftungsansprüche hätten nach Einschätzung des Senats auch keine Aussicht auf Erfolg. Es wäre für die Antragstellerin als Kostenschuldnerin ein Leichtes gewesen, die Abbuchung bzw. die Lastschrift innerhalb der üblichen Fristen zu widerrufen und somit die Zahlung rückgängig zu machen. Stattdessen hat sie bzw. ihr Verfahrensbevollmächtigter über 6 Monate zugewartet, bis dem Verfahrensbevollmächtigten aufgefallen war, dass er die Antragstellerin nicht mehr vertritt und diese auch kein Interesse mehr an der Verlängerung der Marke hat. Diese schuldhafte Unterlassung bzw. Obliegenheitsverletzung müsste sich die Antragstellerin zurechnen lassen.

Ausgehend von einem solchen überwiegenden Mitverschulden würde ein allenfalls geringfügiges Mitverschulden des DPMA, das in der Verkennung der komplizierten Rechtsfrage in Bezug auf die Fortgeltung der Einzugsermächtigung bzw. des SEPA-Lastschriftmandats liegen könnte, jedenfalls vollkommen in den Hintergrund treten.

b. Aus den vorgenannten Gründen besteht auch kein Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 3 MarkenG.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Li