



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 237/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 037 780

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

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Februar 2004 durch Richter Sekretaruk als Vorsitzenden, Richter Rauch und Richter Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. April 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Schutzdauer der eingangs bezeichneten Marke ist am 9.11.2003 abgelaufen. An den eingetragenen Markeninhaber ist mit Schreiben vom 15.3.2001 eine Mitteilung nach § 47 Abs. 3 Satz 4 MarkenG a.F. ergangen. Schon zuvor ist die Marke verkauft worden. Der Umschreibungsantrag ist am 4.4.2001 beim DPMA eingegangen, die Umschreibung ist am 12.6.2001 erfolgt. Am 26.9.2001 wurde von einem beauftragten Büro ein Scheck eingereicht, durch den die Verlängerungsgebühr (samt Verspätungszuschlag) beglichen werden sollte. Der Scheck war jedoch nicht gedeckt, was der neue Markeninhaber am 8.10.2001 von seiner Bank erfahren hat. Am Montag, den 10.12.2001 hat er – bei gleichzeitiger Gebührenzahlung – einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt. Das DPMA hat diesem Antrag nicht stattgegeben, weil er nicht innerhalb der Zweimonatsfrist des § 91 Abs. 2 MarkenG eingegangen sei. Auch müsse sich der Markeninhaber im Hinblick auf die Nichteinlösung des Schecks ein Verschulden zurechnen lassen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin vom 12. Juni 2002.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG demjenigen gewährt, der eine dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Bundespatentgericht gegenüber einzuhaltende Frist, deren Versäumung nach einer gesetzlichen Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, ohne Verschulden versäumt hat.

1. Der Rechtsvorgänger der Markeninhaberin hat die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr nebst Zuschlag versäumt. Die Schutzdauer der am 9. November 1990 angemeldeten Marke lief am 30. November 2000 ab. Eine Verlängerungsgebühr wurde bis dahin nicht bezahlt. Die an den Rechtsvorgänger der Beschwerdeführerin gerichtete Mitteilung nach § 47 Abs. 3 Satz 4 MarkenG vom 15. März 2001 setzte mit Ablauf des Monats März eine (Nachholungs-)Frist von sechs Monaten in Gang, die am 30. September 2001 endete. Innerhalb dieser Frist ist die Verlängerungsgebühr nicht bezahlt worden.

2. Der Wiedereinsetzungsantrag ist zulässig. Als seit dem 12. Juni 2001 im Register eingetragene Inhaberin des wiederherzustellenden Rechts ist die Beschwerdeführerin berechtigt, den Wiedereinsetzungsantrag zu stellen (st. Rspr., vgl. Benkard, PatG, 9. Aufl. § 123 Rdn 48).

Der Antrag ist auch innerhalb der Zweimonatsfrist des § 91 Abs. 2 MarkenG gestellt worden. Der für die Gebührenzahlung eingeschaltete Vertreter konnte vor dem 9. Oktober 2001 keine Kenntnis von der Fristversäumung erhalten haben. Der Antrag auf Wiedereinsetzung sowie die Zahlung gingen beim Patentamt am Montag, den 10. Dezember 2001 und somit rechtzeitig ein (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 222 Abs. 1 ZPO; §§ 188 Abs. 2 193 BGB). Es kann daher dahinstehen, ob die

Kenntnis durch den Vertreter der Beschwerdeführerin bzw. dem Rechtsvorgänger zuzurechnen ist.

Der Antrag enthält auch die Tatsache, die die Wiedereinsetzung begründen sollen (§ 91 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

3. Der Antrag ist auch begründet, da die Frist unverschuldet versäumt wurde.

Bei der Prüfung der Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung im Fall der Fristversäumung ist auf den zur Zeit des Fristablaufs eingetragenen Markeninhaber abzustellen, auch wenn die Frist durch Zustellung an seinen Rechtsvorgänger, der damals noch im Register eingetragen war, in Gang gesetzt worden ist. Dies ergibt sich daraus, dass nach Vollzug der Umschreibung der Vorgänger nicht mehr Verfahrensbeteiligter – auch nicht mehr Gebührenschuldner – ist und es deshalb nicht darauf ankommen kann, ob er die Frist schuldhaft versäumt hat (vgl. Ströbele/Hacker, 7. Aufl., § 91 Rdn. 10; Ekay/Klipper/Seiler, § 91 MarkenG, Rdn. 9; ebenso – für die Wiedereinsetzung im Patentrecht – BPatGE 1, 126, 129 f.; BPatG BIPMZ 1963, 156; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 123 Rdn. 12 f. m.w.N.).

Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht ist weder der Markeninhaberin noch ihrem Vertreter vorzuwerfen.

Die Markeninhaberin hat vielmehr glaubhaft gemacht, dass die Versäumung der Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühren unverschuldet war. Ein eigenes Verschulden liegt nicht vor. Aber auch ein Verschulden ihres Vertreters, der für sie die Verlängerungsgebühren antragsgemäß anwies, ist nicht gegeben. Zwar ist im Regelfall derjenige, der sich eines Schecks als Zahlungsmodalität bedient, dafür verantwortlich, dass das entsprechende Konto auch die erforderliche Deckung aufweist. Dies ist jedoch dann abweichend zu beurteilen, wenn vertragliche Abreden mit der kontoführenden Bank eine Zahlung des Schecks sicherstellen.

Hier war mit dem zuständigen Kundenbetreuer der H...bank als zusätzliche Absicherung vereinbart, dass der Vertreter unverzüglich unterrichtet wird, falls

eine Einlösung von Schecks beim Deutschen Patent- und Markenamt aufgrund Unterdeckung des Kontos nicht möglich sein sollte. In diesem Fall der Unterdeckung des Kontos sollte die Bank sich mit dem Vertreter in Verbindung setzen, um abzuklären, welcher Scheck einzulösen und welcher Scheck nicht einzulösen sei.

Bei der hier gegenständlichen Scheckrückgabe der H...bank vom 08.10.2001 hatte eine solche Kontaktaufnahme weisungswidrig nicht stattgefunden. Darauf hatte der Vertreter – mangels bis zu diesem Zeitpunkt vorliegender gegenteiliger Anhaltspunkte – jedoch Vertrauen dürfen.

Sekretaruk

Rauch

Kruppa

Hu