



# BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 185/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 1 114 165**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. November 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

b e s c h l o s s e n :

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Im Register ist am 12. November 1987 für die Firma „T... GmbH“ in D... die am 5. Mai 1987 angemeldete Wortbildmarke Nr. 1 114 165 für Waren der Klasse 25 eingetragen worden. Nachdem die Markeninhaberin zunächst am 16. Oktober 1995 unter Bestellung ihres bisherigen Geschäftsführers zum Liquidator aufgelöst worden war, wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 25. März 1997 über das Vermögen der Gesellschaft das Konkursverfahren eröffnet.

Nachdem der mit Einschreiben an die im Register eingetragene frühere Markeninhaberin gerichtete Löschungsvorbescheid nach § 47 Abs. 3 MarkenG a.F. als unzustellbar zurückgekommen war, hat die Markenstelle mit weiterem Bescheid vom 20. September 2000 den im Handelsregister eingetragenen Liquidator auf den Ablauf der Schutzdauer am 5. Mai 1997 hingewiesen und für den Fall der Verlängerung der Schutzdauer zur Zahlung der Verlängerungsgebühr nebst Zuschlag binnen 6 Monaten nach Zugang des Bescheids aufgefordert. Nachdem eine Zahlung in der Folgezeit nicht eingegangen war, wurde die Marke am 20. November 2001 im Register gelöscht.

Bereits mit Schreiben seines früheren Verfahrensbevollmächtigten vom 4. Juli 2001 hatte der Beschwerdeführer zu 1 beantragt, die Marke auf den Beschwerdeführer zu 2 umzuschreiben, da diese vom Beschwerdeführer zu 1 als Treuhänder des Beschwerdeführers zu 2 vom Insolvenzverwalter der früheren Markeninhaberin am 17. Januar 2001 erworben und vom Beschwerdeführer zu 1 sodann auf den Beschwerdeführer zu 2 übertragen worden war. Dieses beim

Deutschen Patent- und Markenamt am 6. Juli 2001 eingegangene Schreiben ist nicht an die für die Marke zuständige Markenstelle weitergeleitet und von dieser nicht bearbeitet worden. Der frühere Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführer hat daraufhin nach Akteneinsicht vom 29. Juli 2003 mit Schreiben vom 12. August 2003 namens des Beschwerdeführers zu 2 die Übertragung der Markenrechte auf diesen und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter Berufung auf die fehlende Umschreibung der Marke vor der Löschung der Marke beantragt; mit Schreiben ihrer jetzigen Bevollmächtigten vom 2. März 2004 haben die Beschwerdeführer darüber hinaus den Antrag auch damit begründet, dass der Löschungsvorbescheid nicht dem Beschwerdeführer zu 2 als neuem Markeninhaber zugestellt worden sei.

Mit Beschluss vom 16. März 2004 hat die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig verworfen, weil selbst dann, wenn man ihn als Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr umdeute, nicht innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses die versäumte Handlung durch Zahlung der Verlängerungsgebühr nachgeholt worden sei; denn spätestens nach Akteneinsicht ihres früheren Verfahrensbevollmächtigten am 29. Juli 2003 sei der Antragsteller nicht mehr an der Zahlung gehindert gewesen. Darüber hinaus sei der Antrag auch nach § 91 Abs. 5 MarkenG infolge Ablaufs der Jahresfrist am 31. März 2003 unzulässig, weil nach § 14 Abs. 1 Satz 2 PatKostG selbst bei unwirksamer Zustellung des Löschungsvorbescheids die gesetzliche Zahlungsfrist am 31. März 2002 abgelaufen sei. Im übrigen wäre der Antrag auch unbegründet, weil die unterbliebene Umschreibung für die eingetretene Fristversäumung nicht ursächlich gewesen sei.

Gegen diesen Beschluss haben beide Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 29. April 2004 Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragen, unter Abänderung des angefochtenen Beschlusses dem Beschwerdeführer zu 2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der Verlängerungsgebühren zu gewähren. Am

15. Juni 2004 hat der Beschwerdeführer zu 2 darüber hinaus die Verlängerungsgebühr nebst Verspätungszuschlag gezahlt. Ihrer Ansicht nach ist der Löschungsvorbescheid fehlerhaft nicht dem Beschwerdeführer zu 2 zugestellt worden, so dass dieser von der ablaufenden Zahlungsfrist keine Kenntnis habe erlangen können. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei der zutreffend auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Zahlung der Verlängerungsgebühr gerichtete Antrag nicht unzulässig, da diese Zahlung zwischenzeitlich vorgenommen worden sei; dem Antragsteller sei auch bei Antragstellung die Fristversäumung nicht bekannt gewesen. Der Wiedereinsetzungsantrag scheitere auch nicht an § 91 Abs. 5 MarkenG, da § 14 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht für fehlerhafte Löschungsvorbescheide anzuwenden sei; vielmehr sei die Jahresfrist nie wirksam in Gang gesetzt worden. Infolge der fehlerhaften Zustellung des Löschungsvorbescheids, die nicht an den allein zuständigen Insolvenzverwalter gerichtet gewesen sei, und der fehlenden Umschreibung des neuen Markeninhabers im Register sei dieser an der rechtzeitigen Zahlung der Verlängerungsgebühr ohne sein Verschulden gehindert gewesen, so dass dem Beschwerdeführer zu 2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren sei.

## II

Es kann dahinstehen, ob die auch namens des Beschwerdeführers zu 1 eingelegte Beschwerde bereits nach § 66 MarkenG unzulässig ist, weil er durch die angefochtene Entscheidung weder mangels Beteiligung an dem allein vom Beschwerdeführer zu 2 beantragten Wiedereinsetzungsverfahren formell noch wegen der Übertragung der streitgegenständlichen Marke nach deren Zwischenerwerb auf den Beschwerdeführer zu 2 materiell beschwert ist. Denn seine Beschwerde ist ebenso wie die zulässige Beschwerde des Beschwerdeführers zu 2 jedenfalls unbegründet, weil binnen der Jahresfrist des § 91 Abs. 5 MarkenG nach Ablauf der versäumten Frist weder die Wiedereinsetzung beantragt noch die ver-

säumte Handlung nachgeholt worden ist, so dass die Markenstelle den Wiedereinsetzungsantrag zu Recht als unzulässig zurückgewiesen hat.

1. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer lief die Zahlungsfrist für die nach § 47 Abs. 3 Satz 2 MarkenG a.F. am 5. Mai 1997 fällig gewordene Zahlung der Verlängerungsgebühr nach der Übergangsvorschrift des § 14 Abs. 1 Satz 2 Pat-KostG spätestens am 31. März 2002 ab, weil eine Gebührenbenachrichtigung über die vor dem 1. Januar 2002 fällig gewordene Verlängerungsgebühr nicht wirksam vor dem 1. Januar 2002 erfolgt ist.

a) Im vorliegenden Fall hat das Patentamt zwar schon vor diesem Zeitpunkt eine Gebührenbenachrichtigung zugestellt. Die Zustellung ist aber nicht wirksam erfolgt. Nachdem die gemäß § 47 Abs. 3 Satz 4 MarkenG a.F. an den Inhaber der eingetragenen Marke gerichtete Zustellung der Gebührenbenachrichtigung als unzustellbar zurückgekommen war und das Patentamt nach Einholung eines Handelsregisterauszugs von der am 25. März 1997 erfolgten Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der eingetragenen Markeninhaberin Kenntnis erlangt hatte, hätte es die erneute Gebührenbenachrichtigung vom 20. September 2000 dem Konkursverwalter zustellen müssen und nicht – wie geschehen – an den bereits am 16. Oktober 1995 im Handelsregister eingetragenen Liquidator, der mit der Eröffnung des Konkursverfahrens die Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis über die Marke verloren hatte (vgl. den auf den vorliegenden Konkurs nach Art. 103 EGIInsO weiter anwendbaren früheren § 6 Abs. 1 KO), die nunmehr allein dem Konkursverwalter zustand (§ 6 Abs. 2 KO a.F.). Da durch die Eintragung der Konkursöffnung im Handelsregister die gesetzliche Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG über die materielle Berechtigung des im Register eingetragenen Markeninhabers widerlegt war, kam eine Zustellung der Gebührenbenachrichtigung an diesen nach der Zustellungsvorschrift des § 28 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht mehr in Betracht; vielmehr durfte die Benachrichtigung nur noch dem allein verfügungsberechtigten Konkursverwalter zugestellt werden, auch wenn dieser nicht im Markenregister eingetragen war (§ 29 Abs. 3 MarkenG).

b) Da die Gebührenbenachrichtigung somit nicht an den Konkursverwalter gerichtet und aus diesem Grund unwirksam war, lag die Voraussetzung des § 14 Abs. 1 Satz 2 PatKostG, dass eine Zustellung an den über die betroffene Marke allein Verfügungsberechtigten, an den die Gebührenbenachrichtigung nach Wortlaut, Systematik und Zielsetzung des § 47 Abs. 3 Satz 4 MarkenG zu richten war, vor dem 1. Januar 2002 nicht erfolgt ist, schon nach dem Wortlaut dieser Bestimmung vor. Im übrigen wäre es auch nicht gerechtfertigt, einen Markeninhaber, der eine Gebührenbenachrichtigung infolge fehlerhafter Zustellung nicht erhalten hat, besser zu stellen als denjenigen, demgegenüber eine solche Benachrichtigung bis zum 1. Januar 2002 überhaupt noch nicht ergangen ist und für den daher nach der Übergangsvorschrift des § 14 Abs. 1 Satz 2 PatKostG die Zahlungsfrist bis zum 31. März 2002 gilt.

c) Der Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 2 PatKostG steht auch nicht entgegen, dass die Marke 1 114 165 bereits am 20. November 2001 und damit vor Inkrafttreten des PatKostG im Register gelöscht worden ist. Die Löschung war zwar rechtswidrig, weil die Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr mangels wirksamer Zustellung gemäß § 47 Abs. 3 Satz 4 MarkenG a.F. nicht in Lauf gesetzt worden ist und damit der Lösungsgrund nach § 47 Abs. 6 MarkenG nicht bestanden hat. Die Rechtswidrigkeit der Löschung führt aber lediglich dazu, dass der Beschwerdeführer zu 2 ein Recht darauf hat, so gestellt zu werden, als ob die Löschung nicht erfolgt wäre. Wäre die Marke weiterhin im Register eingetragen gewesen, wäre auf die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr zunächst die bis zum 31. Dezember 2001 geltende Vorschrift des § 47 Abs. 3 Satz 4 MarkenG a.F. und danach das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene PatKostG anzuwenden gewesen, demzufolge die Markeninhaberin die Verlängerungsgebühr gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 bis zum 31. März 2002 hätte zahlen müssen. Die rechtswidrige Löschung hat daher als alleinige Rechtsfolge, dass die Verlängerungsgebühr noch bis 31. März 2002 hätte gezahlt werden können. Da eine Zahlung innerhalb dieser Frist aber nicht erfolgt war, so dass nach Ablauf des 31. März 2002 ein Lösungsgrund vorlag, hat es bei der angeordneten Löschung zu verbleiben.

2. Die Versäumung der gesetzliche Zahlungsfrist des § 14 Abs. 1 Satz 2 PatKostG zur Zahlung der Verlängerungsgebühr wäre daher im Rahmen der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur dann nach § 91 Abs. 5 MarkenG heilbar, wenn binnen eines Jahres nach Ablauf der Frist sowohl der Wiedereinsetzungsantrag gestellt als auch die versäumte Zahlung nachgeholt worden wäre. Beide Voraussetzungen hätten wegen des Ablaufs der gesetzlichen Zahlungsfrist am 31. März 2002 vorliegend daher bis spätestens 31. März 2003 erfüllt sein müssen. Da der Wiedereinsetzungsantrag aber erst am 12. August 2003 gestellt und die Verlängerungsgebühr nebst Verspätungszuschlag sogar erst am 15. Juni 2004 gezahlt worden ist, hat die Markenstelle den Wiedereinsetzungsantrag somit nach § 91 Abs. 5 MarkenG zu Recht als unzulässig zurückgewiesen. Der hiergegen gerichteten Beschwerde war daher der Erfolg zu versagen.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Na