



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 120/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 1 044 275**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. November 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdeführer ist Inhaber der Marke 1 044 275, deren Schutzdauer im Mai 2002 endete. Die Frist zur Zahlung der Gebühren für die Verlängerung der Marke mit Zuschlag war am 30. November 2002 ohne Zahlungseingang abgelaufen.

Mit Schriftsatz seines Vertreters P... vom 23. Mai 2003 hat der Markeninhaber Wiedereinsetzung in die Frist zur zuschlagsfreien, hilfsweise zur zuschlagspflichtigen Zahlung der Verlängerungsgebühr beantragt. Zur Begründung hat er im wesentlichen vorgetragen, die fristgerechte Zahlung sei ohne Verschulden versäumt worden. Der Markeninhaber habe eine Nachricht des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2002 über den Ablauf der Schutzdauer und der Nachzahlungsfrist erst am 1. April 2003 aufgefunden, weil sie in der Firma der P1... falsch abgelegt worden sei. Im Zuge der Nachforschungen sei zu Tage getreten, dass bei der Übertragung der Vertretung von Schutzrechtsangelegenheiten auf P... circa drei Jahre zuvor die Überwachung der Marke 1 044 275 übersehen worden sei. Die Geschäftsführerin, Frau D..., sowie die für die Schutzrechte zuständige Angestellte, Frau B..., seien davon ausgegangen, dass die Vertretung alle Schutzrechte der P1... und die von dieser genutzten Schutzrechte des Markeninhabers mit den dafür anfallenden Jahresgebühren und Verlängerungszahlungen umfasst habe. Nach einer Übergangszeit, in der sich herausstellte, dass keine Probleme mit der Fristenüberwachung durch den Vertreter auf-

getreten waren, hätten sie davon abgesehen, noch einen eigenen Fristenkalender parallel zu führen. Sie könnten sich weder daran erinnern, das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts zu Gesicht bekommen zu haben, noch sich erklären, wie es zu der falschen Ablage gekommen sei. Zur Glaubhaftmachung des Vorbringens sind drei eidesstattliche Versicherungen des Markeninhabers, der Geschäftsführerin und der Sachbearbeiterin eingereicht worden. Die Gebühren für die Verlängerung sind samt Zuschlag am 30. Mai 2003 eingezahlt worden. In der Akte der Marke 1 044 275 ist kein Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2002 enthalten.

Die Markenabteilung 9.1. hat den Antrag auf Wiedereinsetzung mit Beschluss vom 21. Januar 2004 zurückgewiesen. Unabhängig davon, dass die Darstellung für wenig glaubhaft gehalten werde, stelle das Übersehen einer Marke durch ihren Inhaber kein unverschuldetes Hindernis für die unterbliebene Verlängerungszahlung dar, sondern es bedeute eine Verletzung elementarer Sorgfaltspflichten eines Markeninhabers. Soweit für die P1... eine Mitverantwortung bestanden haben sollte, träfe diese zugleich ein Organisationsverschulden. Außerdem hätte dem Vertreter im Zusammenhang mit dem amtlichen Schriftverkehr zu den seit dem 1. Oktober 2000 ebenfalls löschungsreifen Marken 1 148 066 und 1 148 067 die Existenz der vorliegenden Marke auffallen müssen, so dass Zweifel an der Antragsbegründung bestünden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er ist der Ansicht, dass weder ihn noch die P1... ein Verschulden treffe. Der Markeninhaber habe der P1... die Nutzung seiner Schutzrechte umfangreich eingeräumt, zu denen entgegen den Vermutungen der Markenabteilung nicht nur deutsche Marken zählten. Die Mitarbeiter der P1... treffe kein Verschulden. Jedenfalls seien sie sorgfältig ausgewählt und beaufsichtigt sowie über die Weiterleitung der Post in Schutzrechtsangelegenheiten an Frau B... informiert gewesen. Auch Frau B... sei eine sehr zuverlässige Kraft, die lediglich auf Grund der irrigen Annahme, die betroffene Marke werde ebenfalls von Patent-

anwalt P... überwacht, die eigene Fristenüberwachung hierfür nicht weitergeführt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur zuschlagsfreien wie zur zuschlagspflichtigen Zahlung der Verlängerungsgebühr sind nicht gegeben.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung nach § 91 MarkenG ist zwar form- und fristgerecht gestellt und die versäumte Zahlung ist auch innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist nachgeholt worden.

Die Markenabteilung hat den Wiedereinsetzungsantrag im Ergebnis jedoch zu Recht für unbegründet gehalten, auch wenn die in den Gründen geäußerten Vermutungen und Unterstellungen der Markenabteilung zur Darstellung der Schutzrechtsvertretung weder angebracht noch sachgerecht erscheinen. Diese sind zu einseitig auf die Existenz bzw. die Löschung deutscher Marken des Beschwerdeführers gestützt und sie lassen sonstige Schutzrechte wie Patente oder Gebrauchsmuster und deren Fristenüberwachung für Gebührenzahlungen völlig außer Acht.

Die beantragte Wiedereinsetzung kann nicht gewährt werden, weil der Markeninhaber nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht hat, dass er ohne Verschulden verhindert war, die Gebühren für die Verlängerung der Marke 1 044 275 rechtzeitig zu zahlen. Denn der maßgebliche Grund für die Fristversäumnis liegt in der übersehenen Übertragung der Fristüberwachung für die vorliegende Marke auf den Vertreter. Der Markeninhaber hat hierzu in keiner Weise Gründe dafür vorge-

tragen, dass ihn an dem Übersehen kein Verschulden trifft. Als Schutzrechtsinhaber und Nutzungsgeber oblag ihm an erster Stelle sich zu vergewissern, dass die Schutzrechtsüberwachung für die 1998 auf ihn umgeschriebene Marke 1 044 275 in gleicher Weise wie seine übrigen bzw. zusammen mit den sonstigen Schutz- und Benutzungsrechten der P1... auf deren Vertreter - insbesondere hinsichtlich der Beachtung von Fristen und Gebührenzahlungen - übertragen war. Die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts ist - durch wen auch immer - zu den Unterlagen der Nutzungsberechtigten gelangt. Es kann den Mitarbeitern der P1... aber kein Sorgfaltsverstoß vorgeworfen werden, weil die maßgeblichen Personen, die Geschäftsführerin als Nachfolgerin des Markeninhabers und die Schutzrechtssachbearbeiterin, selbst ohne erkennbares Verschulden annehmen, dass die Vertretung sich auf sämtliche Schutzrechte bezog. Für eine zusätzliche Fristenvormerkung und/oder -überwachung durch diese hätte auch dann keine Veranlassung bestanden, wenn ihnen das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts zu Gesicht gekommen wäre oder sie die Information etwa im Zusammenhang mit den anderen deutschen Marken hätten entnehmen können. Die „Falschablage“ hat ihre Ursache in dem ursprünglichen Übersehen der Marke 1 044 275 , das der Markeninhaber zu vertreten hat, und nicht in einem Fehlverhalten zuverlässiger Hilfskräfte, das dem Markeninhaber oder der Nutzungsberechtigten P1... etwa nicht zuzurechnen wäre.

Winkler

Kätker

Pagenberg

CI