



# Bundespatentgericht

32 W (pat) 294/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. März 2004

...

## Beschluss

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Marke 293 228

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

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 10. März 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Sekretaruk und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Schutz für die am 30. Juni 1922 angemeldete Wortmarke

Kanold

wurde zuletzt bis zum 30. Juni 1992 verlängert. Die niederländischen Vertreter der Markeninhaberin beauftragten die Patentanwälte V... und Partner mit Schreiben vom 30. November 2001 mit der Zahlung der Verlängerungsgebühr über den 30. Juni 2002 hinaus.

Aufgrund einer Nachfrage der niederländischen Vertreter der Markeninhaberin vom 13. Januar 2003 stellte sich heraus, dass die Verlängerungsgebühr noch nicht entrichtet worden war. Daraufhin wurden Verlängerungsgebühr und Verspätungszuschlag am 28. Februar 2003 gezahlt, verbunden mit dem Antrag, Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr samt Verspätungszuschlag zu gewähren. Zur Begründung wurde vorgetragen, dass nach Eingang des Auftrags zur Zahlung der Verlängerungsgebühr eine Angestellte der deutschen Kanzlei ein Schreiben an die Markeninhaberin vorbereitet habe, in dem die Annahme des Auftrags bestätigt worden sei. Dieses Schreiben habe die Angestellte entgegen der sonst üblichen Praxis nicht zugleich mit einem Abbuchungsauftrag für die Verlängerungsgebühr vorgelegt. Außerdem habe sie vergessen, zusätzlich im Fristenbuch die Frist zu notieren.

Die Markenabteilung 9.1 hat den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, dass ein der Markeninhaberin zuzurechnendes Verschulden des Anwalts vorgelegen habe. Seine Obliegenheit wäre es gewesen zu überprüfen, warum entgegen der üblichen Praxis nicht neben dem Anschreiben an den Mandanten auch ein Abbuchungsauftrag für die zu zahlende Verlängerungsgebühr vorgelegt wurde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Auffassung, sie habe die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr unverschuldet versäumt. Dabei trägt sie zur weiteren Begründung vor, dass zwischen dem Versäumnis der regulären Zahlungsfrist bis 30. Juni 2002 und dem Versäumnis der Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Zuschlag bis 31. Dezember 2002 kein unmittelbarer Zusammenhang bestehe. Der Brief an die Mandanten habe lediglich die fristgerechte Zahlung angekündigt. Bei dieser Sachlage habe der sachbearbeitende Patentanwalt keinen Abbuchungsauftrag in der Unterschriftsmappe erwarten müssen. Deshalb sei es ursächlich für die Versäumung der Zahlungsfrist gewesen, dass kein Eintrag durch die nichtanwaltliche Mitarbeiterin in das Fristenbuch erfolgt sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühren sind nicht gegeben.

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist derjenige auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen, der ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat.

1. Der Antrag ist zulässig. Die Markeninhaberin hat die Frist zur Verlängerung der Schutzdauer der Marke versäumt. Die Schutzdauer der Marke endete entsprechend § 47 Abs. 1 MarkenG am 30. Juni 2002. Die Verlängerung der Schutzdauer wird dadurch bewirkt, dass eine Verlängerungsgebühr gezahlt wird. Wird die Schutzdauer nicht verlängert, so wird die Eintragung der Marke mit Ablauf der Schutzdauer gelöscht (§ 47 Abs. 6 MarkenG). Nach der zum Zeitpunkt der Löschung geltenden Fassung des § 47 MarkenG war das Patentamt gehalten, im Falle nicht rechtzeitiger Gebühreuzahlung dem Inhaber der Marke mitzuteilen, dass die Marke gelöscht werde, wenn die Gebühren mit einem Zuschlag nach dem Tarif nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende der Schutzdauer gezahlt werden (§ 47 Abs. 3 MarkenG a. F.). Der entsprechende Hinweis erging mit Schreiben vom 10. Oktober 2002 an die damaligen Vertreter der Markeninhaberin. Die entsprechende Zahlung erfolgte jedoch erst am 28. Februar 2003.

Gegen die Versäumung der Zahlungsfrist wurde ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt. Dieser ist fristgerecht am 28. Februar 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Die Zweimonatsfrist des § 91 Abs. 2 MarkenG begann am 13. Januar 2003 mit der Kenntnis der deutschen Vertreter von der versäumten Zahlungsfrist. Der Antrag enthält auch die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen (§ 91 Abs. 3 Satz 1 MarkenG); die versäumte Zahlung wurde innerhalb der Antragsfrist nachgeholt (§ 91 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

2. Der Wiedereinsetzungsantrag hat in der Sache keinen Erfolg, weil sich aus dem Vortrag der Markeninhaberin nicht ergibt, dass die Zahlungsfrist ohne Verschulden versäumt wurde. Ohne Verschulden handelt, wer die übliche Sorgfalt beachtet, die nach den subjektiven Verhältnissen zumutbar war. Dabei steht einem Verschulden der Beteiligten das Verschulden des anwaltlichen Vertreters gleich (§ 85 Abs. 2 ZPO analog). Im vorliegenden Fall hat der für die Zahlung verantwortliche Anwalt, Dr. B., die erforderliche Sorgfalt nicht beachtet. Nach der eidesstattlichen Versicherung der Patentanwaltsfachangestellten O... vom 28. Februar 2003 läuft der Vorgang bei einem Auftrag zur Verlängerung von Mar-

ken, die nicht durch die Kanzlei V... und Partner vertreten werden, wie folgt ab: Nach Eingang des Auftrags wird ein "TM"-Aktenzeichen vergeben und eine Akte angelegt. Ferner wird ein Registerauszug des Markenregisters zu der entsprechenden Marke ausgedruckt, um die Daten des Auftragschreibens zu überprüfen. Anschließend wird üblicherweise der Verlängerungsauftrag entsprechend ausgefüllt und zusammen mit dem an den Auftraggeber gerichteten Berichtsbrief und der dazugehörigen Rechnung dem Anwalt zur Unterschrift vorgelegt. Diesen Fall betreffend führt sie aus, dass es ihr völlig unerklärlich und nicht mehr nachvollziehbar sei, warum sie lediglich den Brief an den Auftraggeber vorbereitet habe, jedoch nicht den entsprechenden Abbuchungsauftrag für die Verlängerungsgebühr. Dem sachbearbeitenden Patentanwalt hätte der Verstoß gegen interne Kanzleivorschriften im Rahmen seiner Nachprüfungspflicht auffallen müssen, an die hohe Anforderungen zu stellen sind, wenn von der Handlung der Bestand des Rechts abhängt (vgl. BPatG 18, 208, 211). Der übliche Ablauf bei der Bearbeitung solcher Aufträge sei – auch nach dem Vortrag des Verfahrensbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung – stark rationalisiert. Ein Verlängerungsvorgang war so konzipiert, dass er nur ein einziges Mal dem sachbearbeitenden Patentanwalt vorgelegt werden musste. Dementsprechend enthielt ein solcher Vorgang drei Schreiben, nämlich den Verlängerungsauftrag (Abbuchungsauftrag) an das Amt, den Berichtsbrief und die dazugehörige Rechnung an den Kunden. Dann konnte die Frist gelöscht und die Akte abgelegt werden. In diesem Fall lag jedoch nach der eidesstattlichen Versicherung der Patentanwaltsfachangestellten lediglich ein einziges Schreiben in der Akte. Dieser vom Üblichen abweichende Vorgang hätte der Überprüfung und eventueller diesem Sonderfall angemessener Instruktionen bedurft. Der von der Patentanwaltsfachangestellten weiter gemachte Fehler, keine Eintragung im Fristenbuch vorzunehmen, konnte

nach dem Versäumnis des Patentanwalts nicht mehr allein ursächlich werden. Abgesehen davon, wäre im vorliegenden Fall eine Fristnotierung entbehrlich gewesen, da die (scheinbare) Erledigung sofort nach Auftragseingang erfolgte.

Winkler

Sekretaruk

Kruppa

Hu